



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 3/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. September 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2008 015 781

...

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. September 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Dipl.-Ing. Veit, Dipl.-Ing. Altvater und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 43 vom 7. Oktober 2014 wird aufgehoben.
2. Das Patent 10 2008 015 781 wird widerrufen.

Gründe

I.

Auf die am 26. März 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung 10 2008 015 781.3 ist das Streitpatent mit der Bezeichnung „Vorrichtung zum Verschluss von Defekten im Gefäßsystem“ erteilt und am 29. September 2011 veröffentlicht worden. Auf den dagegen eingelegten Einspruch der Einsprechenden ist das Patent durch den in der Anhörung vom 7. Oktober 2014 verkündeten Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts mit den Unterlagen gemäß Hilfsantrag 1 vom 7. Oktober 2014 beschränkt aufrechterhalten worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Im Einspruchsverfahren sind u. a. folgende Druckschriften in Betracht gezogen worden:

D6 DE 695 23 615 T3

D7 DE 196 04 817 A1

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung vom 7. Oktober 2014 aufzuheben und das deutsche Patent 10 2008 015 781 vollumfänglich zu widerrufen.

Sie macht u. a. geltend, dass die Patentansprüche 1 der vorliegenden Anspruchsfassungen unzulässig erweitert seien, da in diesen zwei sich ausschließende Alternativen vermischt seien, die in den ursprünglichen Unterlagen strikt getrennt seien. Außerdem seien die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 1 in den vorliegenden Anspruchsfassungen nicht patentfähig in Anbetracht des im Verfahren befindlichen Standes der Technik.

Der Patentinhaber und Beschwerdegegner tritt dem entgegen und beantragt,

- das Patent in der beschränkt aufrechterhaltenen Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 1 aufrechtzuerhalten;
- hilfsweise das Patent gemäß Hilfsantrag 3 aufrechtzuerhalten;
- weiter hilfsweise das Patent gemäß Hilfsantrag 4 aufrechtzuerhalten.

Es gelten folgende Unterlagen:

- Patentansprüche 1-16 gemäß Hilfsantrag 1, eingegangen am 7. Oktober 2014;

Beschreibung S. 4-6, eingegangen am 7. Oktober 2014, sowie Beschreibung S. 2, 3 und 7 bis 13 gemäß Patentschrift; sowie Figuren 1-39 gemäß Patentschrift.

- Patentansprüche 1-15 gemäß Hilfsantrag 3,
- Patentansprüche 1-14 gemäß Hilfsantrag 4,

jeweils eingegangen am 16. September 2019;

jeweils mit Beschreibung und Figuren wie bei Hilfsantrag 1.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet (unter senatsseitiger Hinzufügung einer Gliederung):

- M1** Selbstexpandierende Vorrichtung, insbesondere Implantat zum Verschließen von Defektöffnungen im menschlichen oder tierischen Körper,
- M2** die in einem ersten Zustand die Form eines gestreckten Rohres (2) mit geschlitzten Segmenten hat
- M3** und in einem aufgeweiteten zweiten Zustand eine verkürzte Form unter Ausbildung wenigstens einer Hohlstruktur (3) annimmt,
- M4** wobei die Aufweitung so groß ist, dass der Durchmesser der Vorrichtung ihre Länge im zweiten Zustand übersteigt
- M5** und wobei die geschlitzten Segmente des Rohres (2) einzelne Stege (16) ausbilden, die jeweils mit benachbarten Stegen (16) verbunden sind, so dass im zweiten Zustand eine netzartige Gesamtstruktur entsteht,
- M6^{HiA1}** und wobei die Vorrichtung aus verbundenen Stegen (16) von Mehrfachdrähten gebildet wird, die an einem oder beiden Enden rohrförmig zusammengefasst sind
- M7^{HiA1}** und im zweiten Zustand eine rautenförmige oder sechseckige Gitterstruktur aus einzelnen Streben mit Verbindungselementen aufweist.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist identisch zum Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 lautet mit einer senatsseitigen Gliederung versehen (Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gekennzeichnet):

M1^{HiA4} Selbstexpandierende Vorrichtung, ~~insbesondere Implantat~~ zum Verschließen von Defektöffnungen im menschlichen oder tierischen Körper,

M2 die in einem ersten Zustand die Form eines gestreckten Rohres (2) mit geschlitzten Segmenten hat

M3 und in einem aufgeweiteten zweiten Zustand eine verkürzte Form unter Ausbildung wenigstens einer Hohlstruktur (3) annimmt,

M4 wobei die Aufweitung so groß ist, dass der Durchmesser der Vorrichtung ihre Länge im zweiten Zustand übersteigt

M5^{HiA4} und wobei die geschlitzten Segmente des Rohres (2) einzelne Stege (16) ausbilden, die aus einem Rohr (2) durch Laserschneiden gebildet sind und die jeweils mit benachbarten Stegen (16) verbunden sind, so dass im zweiten Zustand eine netzartige Gesamtstruktur entsteht,

M6^{HiA1} und wobei die Vorrichtung aus verbundenen Stegen (16) von Mehrfachdrähten gebildet wird, die an einem oder beiden Enden rohrförmig zusammengefasst sind

M7^{HiA1} und im zweiten Zustand eine rautenförmige oder sechseckige Gitterstruktur aus einzelnen Streben mit Verbindungselementen aufweist.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 16 nach Hilfsantrag 1, 2 bis 15 nach Hilfsantrag 3 und 2 bis 14 nach Hilfsantrag 4, sowie wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschluss der Patentabteilung 43 hat in der Sache Erfolg. Denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 3 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 21 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 4 PatG). Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (§ 21 Satz 1 Nr. 4 PatG). Die Frage der Zulässigkeit der Hilfsanträge 1 und 3 kann dabei dahinstehen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1990 – X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, Abschnitt II. 1. – Elastische Bandage).

Die Einspruchsbeschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst zulässig. Der Einspruch war ausreichend substantiiert und ebenfalls zulässig.

2. Das Streitpatent betrifft gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 eine selbstexpandierende Vorrichtung, die in einem ersten, nicht expandierten Zustand die Form eines Rohres mit geschlitzten Segmenten hat, und in einem zweiten, aufgeweiteten (expandierten) Zustand eine verkürzte Länge und einen diese Länge übersteigenden Durchmesser aufweist. Gemäß der Beschreibung des Streitpatents (vgl. Abs. 1) dienen solche Vorrichtungen der interventionellen Therapie von vaskulären Malformationen, beispielsweise dem Verschluss von Septumdefekten im menschlichen oder tierischen Körper. Der Eingriff erfolge in der Regel mittels Kathetertechnik (vgl. Abs. 2). Aus dem Stand der Technik seien Verschlussvorrichtungen in Form von bspw. Schirmen, Scheiben oder Pfropfen bekannt, die u.a. aufgrund ihrer Klemmwirkung in Position gehalten würden. Diese bekannten Verschlussvorrichtungen hätten jedoch diverse Nachteile (vgl. Abs. 3-20).

3. Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, eine Vorrichtung zum Verschließen von Defektöffnungen im menschlichen oder tierischen Körper bereitzustellen, welche nicht die Nachteile des Standes der Technik aufweist (vgl. Abs. 21). Der Patentinhaber sieht als primäre Aufgabe eine

Verbesserung bzw. Vereinfachung der Platzierbarkeit und insbesondere Replatzierbarkeit gegenüber dem Stand der Technik (vgl. Schriftsatz v. 16.09.2019, S. 7, 1. Abs.).

Diese Aufgaben sollen durch die beanspruchte selbstexpandierende Vorrichtung gelöst werden (vgl. Abs. 22).

Als zuständigen **Fachmann** sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik bzw. Maschinenbau mit Schwerpunkt Medizintechnik, der über berufliche Erfahrung in der Entwicklung von Gefäßimplantaten verfügt, und bezüglich medizinischer Fragestellungen mit einem Arzt zusammenarbeitet (vgl. BGH, Urt. v. 29.4.2014 - X ZR 19/11, GRUR 2014, 970 - Stent).

4. Einige Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 und 3 bedürfen der Erläuterung.

Nach Merkmal **M1** ist eine selbstexpandierende Vorrichtung beansprucht. Die weitere Angabe, wonach die Vorrichtung insbesondere ein Implantat zum Verschließen von Defektöffnungen im menschlichen oder tierischen Körper sein soll, ist fakultativ und daher nicht beschränkend. Zwar sind in der Patentbeschreibung ausschließlich medizinische Verwendungen der beanspruchten Vorrichtung angegeben (vgl. bspw. Abs. 65), darauf ist der Gegenstand des Anspruchs 1 jedoch nicht beschränkt.

Nach Merkmal **M2** soll die Vorrichtung in einem ersten Zustand die Form eines gestreckten Rohres mit geschlitzten Segmenten haben. Dies impliziert jedoch nicht, dass die Vorrichtung aus einem Rohr geschnitten sein muss. Denn die Angabe „in Form eines ...“ legt nicht eine bestimmte Herstellungsweise durch bspw. „Schneiden“ oder „Schlitzen“ fest, sondern bezieht sich lediglich auf die äußere Erscheinungsform. Auch eine rohrförmige, aus Einfach- oder Mehrfachdrähten bestehende Vorrichtung kann die Form eines Rohres mit geschlitzten Segmenten

aufweisen. Die „Schlitze“ können dabei bspw. durch nebeneinander verlaufende und stellenweise miteinander verbundene Drähte bzw. Drahtbündel gebildet werden.

Die beanspruchte Vorrichtung soll in einem aufgeweiteten zweiten Zustand eine verkürzte Form annehmen und eine Hohlstruktur ausbilden (Merkmal **M3**). Dabei soll die Aufweitung so groß sein, dass ihr Durchmesser ihre Länge übersteigt (Merkmal **M4**). Die Figur 1 des Streitpatents zeigt eine Seitenansicht einer Ausführungsform der Vorrichtung 1 im ersten gestreckten Zustand mit benachbarten, zueinander beabstandeten Stegen 16. Die Figur 3 zeigt dieselbe, von einem Einführkatheter 12 abgekoppelte Vorrichtung 1 in einem aufgeweiteten zweiten Zustand in der Ausführungsform mit einem Doppelschirm (proximaler Schirm 5, distaler Schirm 6).

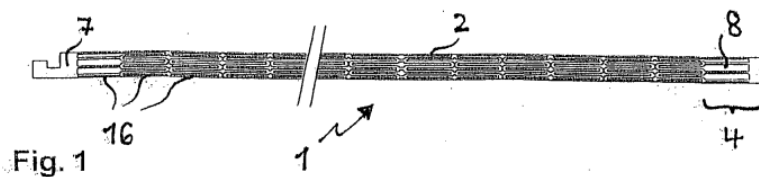


Fig. 1

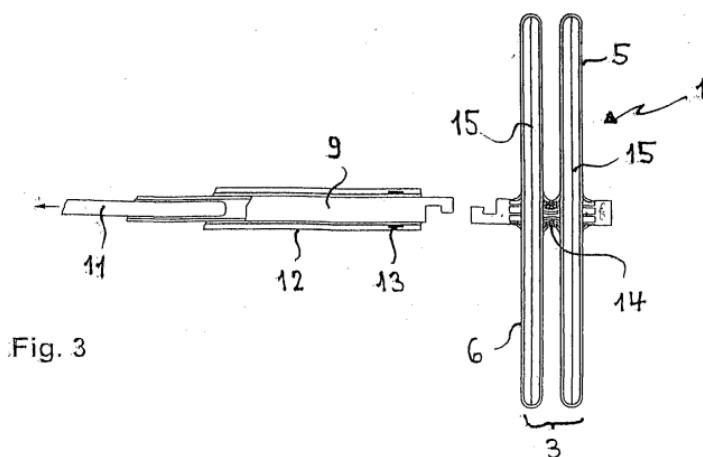
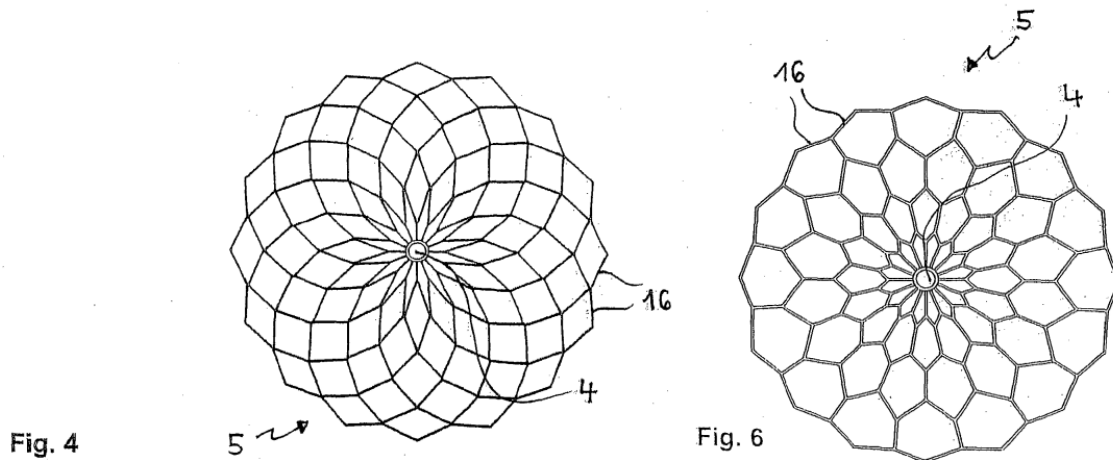


Fig. 3

Gemäß Merkmal **M5** sollen die geschlitzten Segmente des Rohres einzelne Stege ausbilden, die jeweils mit benachbarten Stegen verbunden sind, so dass im zweiten Zustand eine netzartige Gesamtstruktur entsteht. Auch dieses Merkmal bedingt nicht, dass die Vorrichtung aus einem Rohr geschnitten sein muss, sondern nimmt Bezug auf Merkmal M2. Die „geschlitzten Segmente“ können auch durch verbundene Stege aus Mehrfachdrähten gebildet sein, wie im Merkmal **M6^{HiA1}** beansprucht, die nebeneinander verlaufen und stellenweise miteinander verbunden sind. Im Streitpatent ist der Begriff „Mehrfachdraht“ nicht weiter definiert. Nach senatsseitiger Überzeugung versteht der Fachmann darunter eine Mehrzahl von Einzeldrähten, die zu einem Bündel zusammengefasst sind. Diese Einzeldrähte können parallel angeordnet oder auch miteinander verflochten bzw. verdreht sein; dies lässt das Streitpatent offen. Im Übrigen ist im Patent nicht angegeben, worin der Unterschied zwischen Mehrfachdrähten und Litzen bestehen soll. Bezüglich des Materials der Stege bzw. Mehrfachdrähte findet sich im Patentanspruch 1 keine Einschränkung.

Die verbundenen Stege aus Mehrfachdrähten sind gemäß dem Merkmal **M6^{HiA1}** an einem oder beiden Enden rohrförmig zusammengefasst.

Die Vorrichtung soll gemäß Merkmal **M7^{HiA1}** im zweiten (aufgeweiteten) Zustand eine rautenförmige oder sechseckige Gitterstruktur aus einzelnen Streben (Stegen) mit Verbindungselementen aufweisen. Eine solche Gitterstruktur ist bspw. in den Figuren 4 und 6 des Streitpatents gezeigt (dort jedoch mit Stegen bzw. Streben, die nicht aus Mehrfachdrähten (Drahtbündel) bestehen).



Der Patentanspruch 1 lässt offen, um welche Art von Verbindungselementen es sich handeln soll. Im Streitpatent sind in den Ausführungsbeispielen der Figuren 9a bis 9g und 10a bis 10g Verbindungselemente in Form von bspw. Gabelungen gezeigt, die eine „stoffliche“ Verbindung zwischen den einzelnen Stegen (Streben) herstellen. Darauf ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 jedoch nicht beschränkt. Denkbar ist daher bspw. auch eine Verknotung als „Verbindungselement“ zwischen den Stegen bzw. Streben.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 3 beruht ausgehend von Druckschrift D6 (DE 695 23 615 T3) unter Berücksichtigung der Druckschrift D7 (DE 196 04 817 A1) für den Fachmann nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 4 PatG).

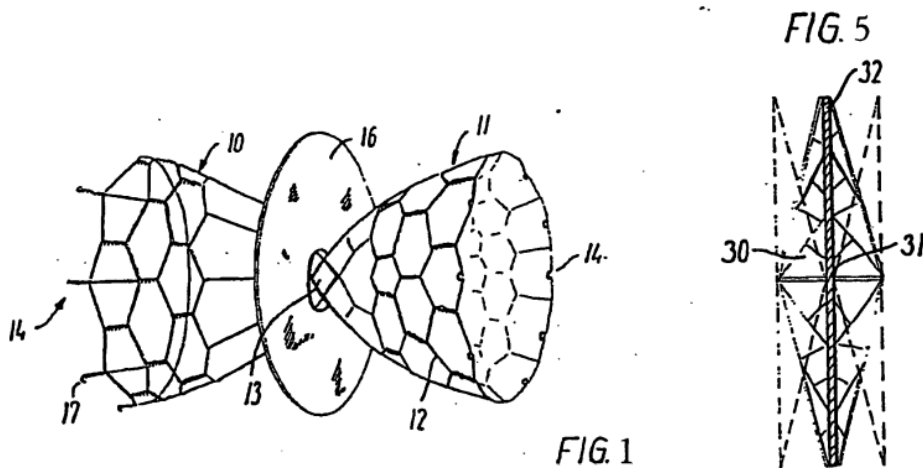
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob in der zu den jeweiligen Anspruchsfassungen gehörenden geltenden Beschreibung der dortige Abs. 31 auf S. 4 unzulässig erweitert worden ist, da dort gegenüber den Anmeldeunterlagen die ursprüngliche Angabe (vgl. Anmeldung, S. 7 Z. 19-23), wonach „die Vorrichtung durch eine geeignete Mehrfachschlitzung [...] mittels Laserschneidverfahren aus einem federelastischem Rohr“ hergestellt sein soll, gestrichen ist, und durch die verallgemeinernde Angabe (vgl. Streitpatent, Abs. 31), wonach „die Vorrichtung eine

geeignete Mehrfachschlitzung“ aufweist, „wobei die Vorrichtung in der Form eines gestreckten Rohres [...] hergestellt wird“, ersetzt ist.

Aus der **D6** ist eine medizinische Okklusionsvorrichtung bekannt, die selbstexpandierend ist (Abs. 1, 10 / = Merkmal **M1**). In der Ausführungsform der Figur 5 ist diese auch zum Verschluss eines Defekts im Vorhofseptum geeignet (Abs. 32).

In ihrem aufgeweiteten (zweiten) Zustand bildet die Okklusionsvorrichtung eine Hohlstruktur aus (Fig. 1, 5), deren Aufweitung, wie die Figur 5 zeigt, so groß sein kann, dass der Durchmesser der Vorrichtung ihre Länge übersteigt (= Merkmale **M3, M4**).

Im aufgeweiteten Zustand weist die bekannte Vorrichtung eine netzartige Gesamtstruktur auf, mit aus Drahtelementen gebildeten Zellen (= verbundene Stege / Streben), die eine rhombische (rautenförmige) oder hexagonale (sechseckige) Form aufweisen können (Ansprüche 3 u. 7, Abs. 23, Figuren 1 u. 5 / = Merkmale **M5, M7^{HiA1}**).



Um die Okklusionsvorrichtung an ihren Applikationsort zu verbringen, wird diese am distalen Ende eines Einführungskatheters angeordnet, wozu sie zwangsläufig zusammengefaltet werden muss, was der Fachmann mitliest. In diesem zusammengefalteten Zustand nimmt die Okklusionsvorrichtung aufgrund der aus

Drahtelementen gebildeten, flexiblen polygonalen Zellen, und wegen des üblicherweise sehr geringen Durchmessers von im Gefäßsystem verwendbaren Kathetern, zwangsläufig die Form eines gestreckten Rohres mit geschlitzten Segmenten an (Abs. 29 u. 30 / = Merkmal **M2**).

Der Einwand des Patentinhabers, dass die Okklusionsvorrichtung der D6 im ersten zusammengefalteten Zustand nicht rohrförmig sei, greift nicht durch. Denn die Figuren der D6 zeigen den aufgeweiteten Zustand der bekannten Okklusionsvorrichtung und nicht den zusammengefalteten Zustand am distalen Ende des Einführungskatheters.

Nach der Einführung durch das Venensystem bis zur Applikationsstelle wird die Okklusionsvorrichtung aus dem Katheter ausgestoßen, wobei sie sich dabei selbst entfaltet (Abs. 29).

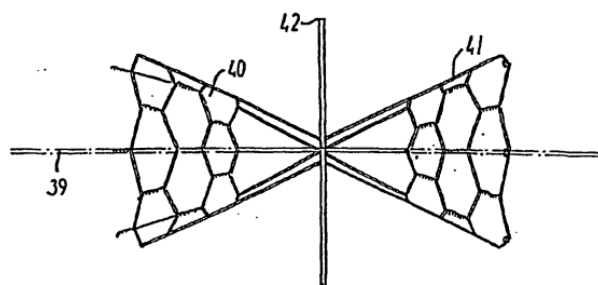


FIG. 8

In der Ausführungsform der Figur 8 erstreckt sich ein Injektionskatheter 39 axial durch die beiden Rotationskörper 40 und 41. Diese Ausführungsform kann in ihrer allgemeinen Konfiguration u.a. der in der Figur 5 gezeigten Vorrichtung, bei

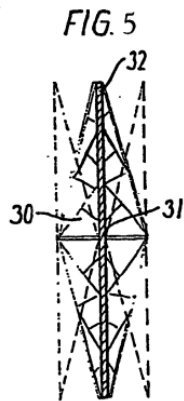


FIG. 5

der sich im Okklusionszustand die Scheitelenden der beiden Rotationskörper 30 gegenüberliegen, entsprechen (vgl. Abs. 38). Dies bedingt, dass der Injektionskatheter durch die jeweiligen Scheitelenden hindurchgeführt werden können muss. An den Scheitelenden müssen die Drahtelemente daher zwangsläufig rohrförmig zusammengefasst sein, um ggf. den Durchgang eines Injektionskatheters zu ermöglichen (= Teilmerkmal „rohrförmig zusammengefasst“ von **M6^{HiA1}**).

In der D6 sind zur Bildung der rautenförmigen bzw. sechseckigen Zellen allgemein „Drahtelemente“ genannt, ohne weitere Angabe zu deren Aufbau bzw. zum verwendeten Material. Zur Realisierung dieser „Drahtelemente“ wird sich der Fachmann im Stand der Technik nach diesbezüglichen Anregungen umsehen. Dabei wird er auch die gattungsgemäße **D7** in Betracht ziehen.

Aus dieser Druckschrift ist dem Fachmann eine weitere Vorrichtung zum Verschließen von Defektöffnungen bekannt, die ebenfalls aus miteinander verbundenen drahtförmigen Elementen besteht (vgl. Sp. 3 Z. 49-61). Die drahtförmigen Elemente können dabei aus Draht, einer Drahtlitze, einer Drahtspirale oder aus einem Rohr geformt sein (Sp. 5 Z. 47-49). Die in der D7 offenbarten Realisierungen für die „drahtförmigen Elemente“ sind ohne Angabe einer Präferenz genannt. Sie werden dem Fachmann somit als grundsätzlich gleichwertige Alternativen angeboten, aus denen er, gegebenenfalls unter Berücksichtigung bestimmter Anforderungen, eine Auswahl treffen kann. Eine Auswahl aus einer insgesamt überschaubaren Anzahl von als grundsätzlich gleichwertig anzusehenden Alternativen kann jedoch eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen (vgl. BGH, Urt. v. 11. Nov. 2014, X ZR 128/09 - Repaglinid; BGH, Urt. v. 22. Mai 2007, X ZR 56/03 - injizierbarer Mikroschaum; BGH, Urt. v. 24. Sept. 2003, X ZR 7/00 - blasenfreie Gummibahn I).

Der Fachmann wird sich bezüglich der Ausbildung der Drahtelemente der in der D6 gezeigten Okklusionsvorrichtung an den in der D7 genannten Alternativen orientieren. Dabei stellt die Realisierung der Drahtelemente als Drahtlitzen wegen der als grundsätzlich gleichwertig dargebotenen Alternativen eine naheliegende Maßnahme dar, die keiner erfinderischen Tätigkeit bedarf. Zudem ist für den Fachmann auch objektiv erkennbar, dass Mehrfachdrähte bzw. Drahtlitzen einerseits nicht so leicht brechen können wie bspw. Einfachdrähte oder Stege aus Vollmaterial, und andererseits aufgrund der Elastizität ihrer Drähte sich an die zu verschließende Defektöffnung anpassen können. Dabei ist eine Drahtlitze im Sinne des Streitpatents als Bündel eines in sich verflochtenen bzw. verdrillten

Mehrfachdrahtes aufzufassen (vgl. obige Ausführungen unter Abschnitt II. 4. / = Teilmerkmal „Stege von Mehrfachdrähten“ von **M6^{HiA1}**).

Der Fachmann gelangt so auf naheliegende Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 3.

Der Einwand des Patentinhabers, dass die Membran der in der D6 gezeigten Okklusionsvorrichtung (vgl. Bz 16 in Fig. 1 bzw. Bz 32 in Fig. 5) eine Replazierbarkeit dieser Vorrichtung verhindern würde, steht dem nicht entgegen. Denn eine Replazierbarkeit bzw. Entfernenbarkeit der patentgemäßen Vorrichtung ist im Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 3 nicht beansprucht. Abgesehen davon ist aufgrund der Flexibilität der Okklusionsvorrichtung der D6 (vgl. Abs. 30) davon auszugehen, dass auch diese ohne Weiteres nach der Entfaltung in den Einführungskatheter zurückgezogen werden kann, wozu bspw. lediglich ein Angriffspunkt an dem Okkluder und ein entsprechender Greifer am Katheter erforderlich wäre. Die Replazierbarkeit derartiger Vorrichtungen ist im Übrigen auch aus dem Stand der Technik bekannt (vgl. D7, Sp. 7 Z. 18-22: „Einrichtung zum Replazieren“).

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (§ 21 Satz 1 Nr. 4 PatG).

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 wurde gegenüber Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 die Angabe „*insbesondere Implantat*“ im Merkmal M1^{HiA4} gestrichen, sowie im Merkmal M5^{HiA4} die Angabe „*die aus einem Rohr (2) durch Laserschneiden gebildet sind*“ zusätzlich aufgenommen.

Die Änderung im Merkmal M5^{HiA4} führt zu einer unzulässigen Erweiterung des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4. Denn die im Anspruch 1

nach Hilfsantrag 4 beanspruchte Kombination der Merkmale M5^{HiA4} und M6^{HiA1} ist ursprünglich nicht offenbart.

Das Merkmal M6^{HiA1}, wonach die Stege aus Mehrfachdrähten gebildet sind, gründet auf dem ursprünglichen Anspruch 4, der auf die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 3 rückbezogen ist. Die neu im Merkmal M5^{HiA4} aufgenommene Angabe, wonach die Stege aus einem Rohr durch Laserschneiden gebildet sein sollen, gründet dagegen auf dem ursprünglichen Anspruch 8, der zwar ebenfalls auf die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 3 rückbezogen ist, nicht jedoch auf den ursprünglichen Anspruch 4. Die ursprünglichen Ansprüche 4 und 8 sollen demnach Alternativen für die Ausbildung der Stege darstellen. An keiner Stelle in den ursprünglichen Unterlagen ist offenbart, dass diese Alternativen in Kombination beansprucht werden sollen. Die nunmehr im Anspruch 1 beanspruchte Kombination stellt somit eine unzulässige Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung dar. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 ist daher nicht zulässig.

7. Mit dem jeweils nicht patentfähigen Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 1, 3 und 4 fallen auch die auf diese Ansprüche direkt oder indirekt rückbezogenen jeweiligen Unteransprüche (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05, GRUR 2007, 862, Amtlicher Leitsatz und Abschnitt III. 3. bb) cc) – Informationsübermittlungsverfahren II).

8. Nachdem die jeweiligen Anspruchssätze nach den Hilfsanträgen 1, 3 und 4 nicht schutzfähig sind, war das Patent zu widerrufen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Altvater

Veit

Dr. Nielsen

Pr