



# BUNDESPATENTGERICHT

**IM NAMEN DES VOLKES**

**URTEIL**

4 Ni 36/10

---

**(Aktenzeichen)**

Verkündet am  
20. November 2012  
Dengler  
Justizsekretärin  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das deutsche Patent 199 35 418**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Engels sowie die Richterin Dr. Mittenberger-Huber, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Müller, den Richter Dipl.-Ing. Univ. Schmidt-Bilkenroth und die Richterin Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 199 35 418 wird im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 4-7, 13-15, 17 und 19 dadurch für nichtig erklärt, dass diese wie folgt lauten:

1. Chirurgischer Clip mit zwei relativ zueinander um eine Drehachse verschwenkbaren und in einer Klemmstellung einen im Wesentlichen aneinander anliegenden Klemmbereich aufweisenden Klemmarmen, die jeweils ein freies und ein mit einem Lager versehenes Ende aufweisen, wobei in den beiden Lagern eine gemeinsame, die Drehachse definierende Welle gelagert ist, und mit einem den beiden Klemmarmen zugeordneten und diese in der Klemmstellung unter Vorspannung haltenden Spannelement, wobei sich die Lager an der Welle abstützen und das eine der beiden Lager einen von der Welle durchsetzten Lagerring umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle von dem Spannelement (10) gebildet wird.

4. Clip nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an dem einen der beiden Klemmarme (6, 8) ein Gegenlager (18) vorgesehen ist, an dem sich der andere der beiden Klemmarme (6, 8) in Richtung der Drehachse abstützt.

5. Clip nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gegenlager durch einen an dem einen der beiden Lager (16, 20) angeordneten Vorsprung (18) gebildet wird, an dem sich das andere Lager in Richtung der Drehachse mindestens einseitig abstützt.

6. Clip nach einem der Ansprüche 1, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Spannelement durch eine Schraubenfeder (10) gebildet wird.

7. Clip nach einem der Ansprüche 1 oder 4-6, dadurch gekennzeichnet, dass das Spannelement (10) zwei freie Enden (30, 34; 38, 40) aufweist, die sich jeweils an einem Klemmarm (6, 8) abstützen.

13. Clip nach einem der Ansprüche 1 oder 4-7, dadurch gekennzeichnet, dass jeder der beiden Klemmarme (6, 8) wenigstens ein Betätigungselement (26, 28) zum Öffnen des Clips (1; 2; 3; 4) aufweist.

14. Clip nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungselemente (26, 28) an den Lagern (16, 20) angeordnet sind.

15. Clip nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungselemente (26, 28) an den Lagern (16, 20) dem Klemmbereich (12, 14) im Wesentlichen diametral gegenüberliegend angeordnet sind.

17. Clip nach den Ansprüchen 1 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass das am anderen Klemmarm (8) angeordnete Betätigungselement (28) außerhalb eines von der La-

gerschale (20) begrenzten Bereichs des Lagerrings (16) angeordnet ist.

19. Clip nach einem der Ansprüche 13-15 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eines der Betätigungselemente durch einen Betätigungsvorsprung (26, 28) gebildet wird.

- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 1/3 und die Beklagte 2/3.
- IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents DE 199 35 418 (Streitpatent), das am 28. Juli 1999 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft einen **chirurgischen Clip** und umfasst 23 Ansprüche, von denen mit der Teilnichtigkeitsklage die Ansprüche 1, 2, 4-7, 13-15, 17 und 19 angegriffen sind.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

1. Chirurgischer Clip mit zwei relativ zueinander um eine Drehachse verschwenkbaren und in einer Klemmstellung einen im Wesentlichen aneinander anliegenden Klemmbereich aufweisenden Klemmarmen, die jeweils ein freies und ein mit einem Lager versehenes Ende aufweisen, wobei in den beiden Lagern eine gemeinsame, die Drehachse definierende Welle gelagert ist, und mit

einem den beiden Klemmarmen zugeordneten und diese in der Klemmstellung unter Vorspannung haltenden Spannelement, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Welle von dem Spannelement (10) gebildet wird.

Wegen der direkt oder indirekt auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen angegriffenen Unteransprüche 2, 4-7, 13-15, 17 und 19 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Streitpatent sei insgesamt wegen fehlender Patentfähigkeit für nichtig zu erklären, insbesondere sei der Gegenstand des Streitpatents nicht neu und beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Druckschrift DE 89 11 948 U1 (K8) könne neuheitsschädlich auf Anspruch 1 des Streitpatents gelesen werden, da das Streitpatent nicht nur eine Variante mit lösbarer Feder, sondern – wie K8 – eine Variante biete, bei der das freie Ende des Spannelements unlösbar mit einem der beiden Klemmarme verbunden ist. Für die Variante mit der unlösbaren Verbindung gelte, dass die Drehachse durch die Federachse vorgegeben ist.

Jedenfalls nehme eine Kombination der Druckschriften K8 und K9 (DE 35 23 031 A1) bzw. K8 und K16 (US 2,567,792) oder K9 und K6 (DE 679 941) die Erfindung vorweg.

Zur Begründung beruft sie sich insbesondere auf die Druckschriften:

- K6** DE 679 941 C
- K7** US 5 147 306 A
- K8** DE 89 11 948 U1
- K9** DE 35 23 031 A1
- K10** DE 843 691 C
- K11** CH 478 943
- K12** Auszug aus Wikipedia: Wäscheklammer

- K13** Internetartikel: Guerilla-Wäscheklammern von Ariel
- K14** DE 87 11 820 U1
- K15** US 2,748,437
- K16** US 2,567,792
- K22** FR 2 654 603 A1

Ferner beruft sich die Klägerin auf offenkundige Vorbenutzung des Perneckzy-Aneurysma-Clip Standard Titan, des MiniZeppelin Clip und des Perneckzy Straight/Curved. Für deren Vorbenutzung hat sie einen Zeugen benannt und weitere Druckschriften bzw. Videoclips vorgelegt als:

- K17** Lieferschein der Peter Lazic GmbH vom 25. November 1998, Lieferschein Nr. 981593
- K18** A. Perneckzy, Das akute Basilaris-Kopf-Aneurysma: Coiling vs. Clipping, Programm der 50. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie in München vom 5.9. Juni 1999
- K19-21** CD-Rom mit Videoclips der Funktionsweise der Perneckzy-Clips und des MiniZeppelin Clips

Die Klägerin beantragt,

das Patent DE 199 35 418 im Umfang der Patentansprüche 1, 2, 4-7, 13-15, 17 und 19 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise verteidigt sie das angegriffene Patent in eingeschränktem Umfang nach den mit als Anlage **B1** bis **B5** im Termin vom 20. November 2012 eingereichten Ansprüchen

gemäß **den Hilfsanträgen 1 bis 5** und beantragt, die Klage im Übrigen abzuweisen.

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** lautet (Merkmale, welche Änderungen gegenüber dem Hauptantrag enthalten, in **Fettdruck unterstrichen**):

1. Chirurgischer Clip **zum Abklemmen von Hohlorganen, insbesondere von Blutgefäßen**, mit zwei relativ zueinander um eine Drehachse verschwenkbaren und in einer Klemmstellung einen im Wesentlichen aneinander anliegenden Klemmbereich aufweisenden Klemmarmen, die jeweils ein freies und ein mit einem Lager versehenes Ende aufweisen, wobei in den beiden Lagern eine gemeinsame, die Drehachse definierende Welle gelagert ist, und mit einem den beiden Klemmarmen zugeordneten und diese in der Klemmstellung unter Vorspannung haltenden Spannelement, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle von dem Spannelement (10) gebildet wird.

Es folgen Unteransprüche 2, 4 bis 7, 13 bis 15, 17 und 19.

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** lautet:

1. Chirurgischer Clip mit zwei relativ zueinander um eine Drehachse verschwenkbaren und in einer Klemmstellung einen im Wesentlichen aneinander anliegenden Klemmbereich aufweisenden Klemmarmen, die jeweils ein freies und ein mit einem Lager versehenes Ende aufweisen, wobei in den beiden Lagern eine gemeinsame, die Drehachse definierende Welle gelagert ist, und mit einem den beiden Klemmarmen zugeordneten und diese in der Klemmstellung unter Vorspannung haltenden Spannelement, **wobei sich die Lager an der Welle abstützen und das eine der beiden Lager einen von der Welle durchsetzten Lagerring umfasst,**

dadurch gekennzeichnet, dass die Welle von dem Spannelement (10) gebildet wird.

Es folgen Unteransprüche 4 bis 7, 13 bis 15, 17 und 19.

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 3** lautet:

1. Chirurgischer Clip mit zwei relativ zueinander um eine Drehachse verschwenkbaren und in einer Klemmstellung einen im Wesentlichen aneinander anliegenden Klemmbereich aufweisenden Klemmarmen, die jeweils ein freies und ein mit einem Lager versehenes Ende aufweisen, wobei in den beiden Lagern eine gemeinsame, die Drehachse definierende Welle gelagert ist, und mit einem den beiden Klemmarmen zugeordneten und diese in der Klemmstellung unter Vorspannung haltenden Spannelement, **wobei sich die Lager an der Welle abstützen und das eine der beiden Lager einen von der Welle durchsetzten Lagerring umfasst**, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle von dem Spannelement (10) gebildet wird **und dass an dem einen der beiden Klemmarme (6, 8) ein Gegenlager (18) vorgesehen ist, an dem sich der andere der beiden Klemmarme (6, 8) in Richtung der Drehachse abstützt.**

Es folgen Unteransprüche 5 bis 7, 13 bis 15, 17 und 19.

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 4** lautet:

1. Chirurgischer Clip mit zwei relativ zueinander um eine Drehachse verschwenkbaren und in einer Klemmstellung einen im Wesentlichen aneinander anliegenden Klemmbereich aufweisenden Klemmarmen, die jeweils ein freies und ein mit einem Lager versehenes Ende aufweisen, wobei in den beiden Lagern eine ge-

meinsame, die Drehachse definierende Welle gelagert ist, und mit einem den beiden Klemmarmen zugeordneten und diese in der Klemmstellung unter Vorspannung haltenden Spannelement, **wobei sich die Lager an der Welle abstützen und das eine der beiden Lager einen von der Welle durchsetzten Lagerring umfasst**, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle von dem Spannelement (10) gebildet wird,

**dass an dem einen der beiden Klemmarme (6, 8) ein Gegenlager (18) vorgesehen ist, an dem sich der andere der beiden Klemmarme (6, 8) in Richtung der Drehachse abstützt und dass das Gegenlager durch einen an dem einen der beiden Lager (16, 20) angeordneten Vorsprung (18) gebildet wird, an dem sich das andere Lager in Richtung der Drehachse mindestens einseitig abstützt.**

Es folgen Unteransprüche 6, 7, 13 bis 15, 17 und 19.

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 5** lautet:

1. Chirurgischer Clip **zum Abklemmen von Hohlorganen, insbesondere von Blutgefäßen** mit zwei relativ zueinander um eine Drehachse verschwenkbaren und in einer Klemmstellung einen im Wesentlichen aneinander anliegenden Klemmbereich aufweisenden Klemmarmen, die jeweils ein freies und ein mit einem Lager versehenes Ende aufweisen, wobei in den beiden Lagern eine gemeinsame, die Drehachse definierende Welle gelagert ist, und mit einem den beiden Klemmarmen zugeordneten und diese in der Klemmstellung unter Vorspannung haltenden Spannelement, **wobei sich die Lager an der Welle abstützen und das eine der beiden Lager einen von der Welle durchsetzten Lagerring umfasst**, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle von dem

Spannelement (10) gebildet wird, **dass an dem einen der beiden Klemmarme (6, 8) ein Gegenlager (18) vorgesehen ist, an dem sich der andere der beiden Klemmarme (6, 8) in Richtung der Drehachse abstützt und dass das Gegenlager durch einen an dem einen der beiden Lager (16, 20) angeordneten Vorsprung (18) gebildet wird, an dem sich das andere Lager in Richtung der Drehachse mindestens einseitig abstützt.**

Es folgen Unteransprüche 6, 7, 13 bis 15, 17 und 19.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents neu gegenüber der Druckschrift K8 sei. Insbesondere enthalte diese das Merkmal 2.4, nämlich die „in den beiden Lagern gelagerte, eine gemeinsame, die Drehachse definierende Welle“, nicht. Das Streitpatent sei im Übrigen auch erfinderisch. Der Fachmann habe insbesondere keine Veranlassung gehabt, die von der Klägerin genannten Druckschriften zu kombinieren.

Der Senat hat den Parteien einen frühen gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet. Auf den Hinweis vom 17. Juli 2012 (Bl. 162 ff. d. A.) wird Bezug genommen.

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestands auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien samt allen Anlagen verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die gegen das Streitpatent gerichtete Teilnichtigkeitsklage, mit welcher der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG, ist teilweise begründet. Sie führt jedoch nur im Umfang des Urteilsausspruchs zur teilweisen Nichtigerklärung des Streitpatents,

weil der Gegenstand des insoweit beschränkt verteidigten Patents sich als patentfähig erweist. Im Übrigen ist die Klage abzuweisen.

## I.

1. Der Streitpatentgegenstand betrifft nach seinem erteilten Patentanspruch 1 einen chirurgischen Clip mit zwei relativ zueinander um eine Drehachse verschwenkbaren und in einer Klemmstellung einen im Wesentlichen aneinander anliegenden Klemmbereich aufweisenden Klemmarmen, die jeweils ein freies und ein mit einem Lager versehenes Ende aufweisen, wobei in den beiden Lagern eine gemeinsame, die Drehachse definierende Welle gelagert ist, und mit einem den beiden Klemmarmen zugeordneten und diese in der Klemmstellung unter Vorspannung haltenden Spannelement (vgl. Streitpatent Sp. 1 Z. 3-12).

Die Streitpatentschrift verweist auf den chirurgischen Clip nach Heifetz, bei dem zwei Cliphälften relativ zueinander verschwenkbar an einem eine Drehachse definierenden Lagerstift gelagert sind. Zusätzlich ist eine den Stift umgebende Torsionsfeder innenliegend mit den beiden Cliphälften verbunden, um diese in der Klemmstellung unter Verspannung zu halten. Derartige Clips werden beispielsweise zum Abklemmen von Hohlorganen, insbesondere von Blutgefäßen, verwendet. Clips dieser Bauart sind beispielsweise in der DE 35 23 031 A1 (K9), der US 3 598 125 oder der US 3 802 437 beschrieben.

Ein solcher Clip besteht aus mindestens vier Bauteilen, den beiden Cliphälften, der Torsionsfeder und dem Lagerstift. Als nachteilig habe sich nach der Beschreibungsanleitung der Zusammenbau erwiesen, denn der Lagerstift muss mit den beiden Cliphälften unlösbar verbunden werden, damit er nicht unbeabsichtigter Weise herausfallen und verloren gehen kann, wobei gleichzeitig der Clip in seine Bestandteile zerfallen würde (vgl. Streitpatent Sp. 1 Z. 24-31).

Aus der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift geht ferner hervor, dass aus der US 4 324 248 ein weiterer Clip bekannt ist, bei dem die beiden Schenkel

des Clips über ein Filmscharnier miteinander verbunden sind, während in einen Hohlraum zwischen diesen verschwenkbaren Schenkeln eine Feder eingelegt ist, die die beiden Schenkel in die Schließstellung spannt. Auch bei dieser Konstruktion sei durch das Vorsehen des Scharniergelenks ein relativ komplizierter Aufbau nötig (vgl. Streitpatent Sp. 1 Z. 32-38).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die objektive und auch in der Streitpatentschrift angegebene Aufgabe zugrunde, einen Clip der beschriebenen Art derart auszugestalten, dass der konstruktive Aufbau und die Herstellung vereinfacht werden (vgl. Streitpatent Sp. 1 Z. 39-42).

3. Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung nach Patentanspruch 1 in der erteilten verteidigten Fassung, die folgende Merkmale aufweist (Gliederung hinzugefügt):

- 1 Chirurgischer Clip
  - 2.1 mit zwei relativ zueinander um eine Drehachse verschwenkbaren
  - 2.2. und in einer Klemmstellung einen im Wesentlichen aneinander anliegenden Klemmbereich aufweisenden Klemmarmen,
  - 2.3 die jeweils ein freies und ein mit einem Lager versehenes Ende aufweisen,
  - 2.4 wobei in den beiden Lagern eine gemeinsame, die Drehachse definierende Welle gelagert ist,
  - 3.1 und mit einem den beiden Klemmarmen zugeordneten und diese in der Klemmstellung unter Vorspannung haltenden Spannelement,  
dadurch gekennzeichnet, dass
  - 3.2 die Welle von dem Spannelement (10) gebildet wird.

Nach Patentanspruch 1 in der mit dem **Hilfsantrag 1** verteidigten Fassung wurde folgende Zweckangabe hinzugefügt (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- 1.1 zum Abklemmen von Hohlgängen, insbesondere von Blutgefäßen,

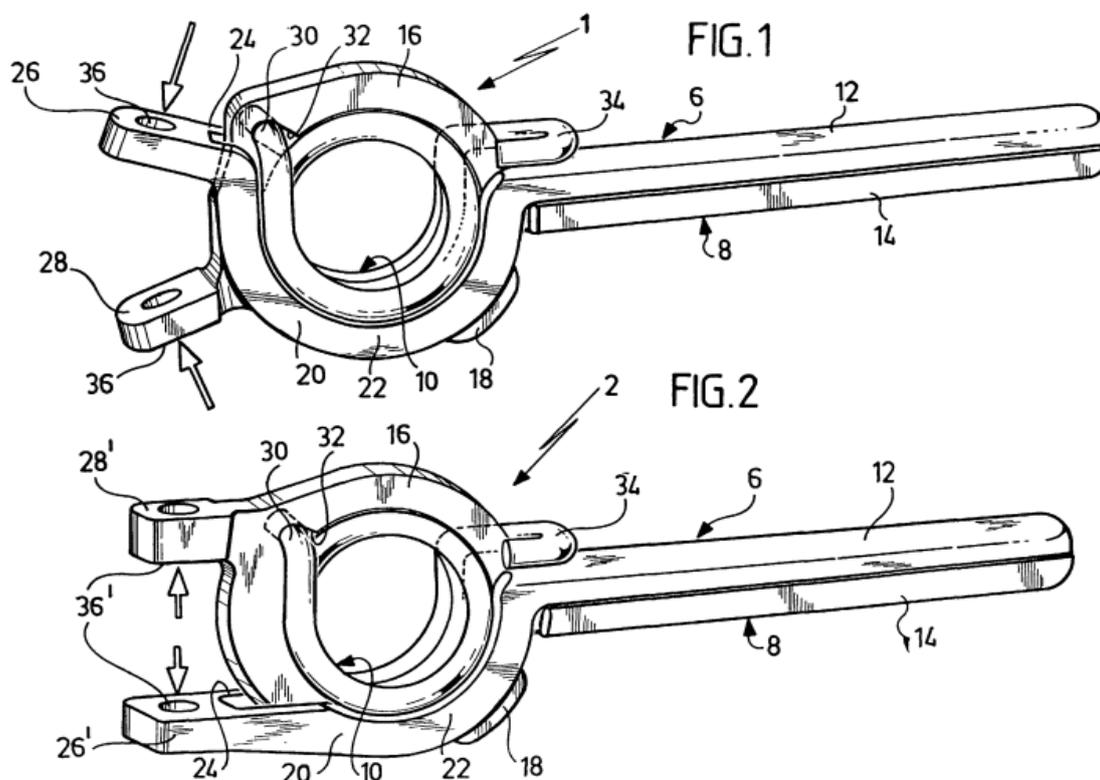
Im Patentanspruch 1 in der mit dem **Hilfsantrag 2** verteidigten Fassung wurde der Gegenstand gegenüber Hauptantrag nach Merkmal 3.1 präzisiert (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- 3.3 wobei sich die Lager an der Welle abstützen
- 3.4 und das eine der beiden Lager einen von der Welle durchsetzten Lagerring umfasst.

Bezüglich der Unteransprüche zu den Hilfsanträgen 1 und 2 und der Patentansprüche in der Fassung der Hilfsanträge bis 5 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Bei dem erfindungsgemäßen chirurgischen Clip und die Welle, die die Drehachse der Klemmarme definiert, wird von dem Spannelement gebildet. Das Spannelement dient der Lagerung, Führung und Abstützung der beiden Klemmarme und legt außerdem die Dreh- oder Schwenkachse fest (vgl. Streitpatent Sp. 1 Z. 43-51).

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 der Streitpatentschrift zeigen beispielhaft erfindungsgemäße Anordnungen der Klemmarme (12, 14) und des Spannelements (Schraubenfeder 10).



4. Als zur Lösung der Aufgabe berufenen Fachmann sieht der Senat einen berufserfahrenen Ingenieur mit Fachhochschulabschluss an, der sich mit der Entwicklung und Fertigung von chirurgischen Klammern befasst, außerdem jedenfalls medizinische Grundkenntnisse erworben hat und bezüglich der spezifischen medizinischen Probleme mit einem Chirurgen in engem Kontakt steht.

5. Einige Merkmale des Patentanspruchs 1 bedürfen der Erläuterung. Hierbei entscheidet sich die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehört, danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat (vgl. zur st. Rspr. BGH, Urt. v. 17.04.2007, X ZR 1/05 – Rn. 30 – Pumpeinrichtung, GRUR 2007, 959; BPatG, Urt. v. 26.06.2007, 3 Ni 22/04 – Fentanylpflaster, GRUR 2009, 145, 147 m. w. N.). Dies ist durch Auslegung des Offenbarungsgehalts des seinem technischen Sinn nach aufzufassenden Patentanspruchs und ergänzend der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat, zu ermitteln. Begriffe in Patentansprüchen sind danach so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamthalt der Patentschrift unter Berücksichtigung der in ihr objektiv of-

fenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht (BGH, Urt. v. 7.11.2000, X ZR 145/98 – Brieflocher, GRUR 2001, 232, 233 m. w. N.), wobei die Patentschrift ihr eigenes Lexikon bildet.

a) Nach Merkmal 1 des Patentanspruchs 1 ist die beanspruchte Vorrichtung konkretisiert auf „chirurgischer“ Clip, nach Merkmal 1.1 des Hilfsantrags 1 „zum Abklemmen von Hohlorganen, insbesondere Blutgefäßen“. Diese Zweckangaben beschränken den Sachanspruch als solchen nicht gegenständlich. Im Hinblick auf den angegebenen Zweck umfasst ist vielmehr jede gemäß der erfinderischen Lehre gestaltete bzw. hergestellte Sache, sofern sie so ausgebildet ist, dass sie auch für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (BGH, Urt. v. 28.05.2009, Xa ZR 140/05 – Rn. 15 – Bauschalungsstütze; GRUR 2009, 827).

Der Clip muss nach den Merkmalen 1 und 1.1 folglich so ausgebildet sein, dass er im chirurgischen Bereich [Merkmal 1] und zum Abklemmen von Hohlorganen, insbesondere von Blutgefäßen [Merkmal 1.1] dienen kann. Die Zweckangabe bildet also ein Geeignetheitskriterium und auch nur insoweit eine Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik ermöglicht.

b) Nach Merkmal 3.2 wird die in den beiden Lagern gelagerte gemeinsame, die Drehachse definierende Welle (Merkmal 2.4) von dem Spannelement gebildet. Als „Welle“ wird hierbei nach dem Verständnis des Streitpatents also die Vorrichtung verstanden, die die Drehachse definiert [Merkmal 2.4] und die zugleich der Lagerung der beiden Klemmarme dient (vgl. Streitpatent Sp. 1 Z. 45-51). Indessen lässt diese Lehre offen, in welcher Weise die Drehachse durch die Welle festgelegt wird oder wie die Lagerung der Klemmarme erfolgt. So kann die Drehachse beispielsweise von der Mittelachse des Spannelements (Torsionsfeder) gebildet werden, jedoch sind auch andere Positionen der Welle vorstellbar, es genügt lediglich der definierte Bezug zum Spannelement. Durch Festlegung der Federenden einer Torsionsfeder an den Klemmarmen wird automatisch – wie beide Parteien übereinstimmend in der mündlichen

Verhandlung erklärten – eine Drehachse festgelegt. In diesem Fall ist somit die gesamte Torsionsfeder – einschließlich der Enden – als Welle anzusehen, die die Drehachse definiert und die Klemmarme lagert. Danach kann das gesamte Spannelement als Welle definiert werden, ebenso fällt unter dieses Merkmal auch, dass nur ein Teil des Spannelements die Welle bildet.

c) Unter einem „Lager“ (Merkmale 2.3, 2.4, 3.3, 3.4) wird allgemein ein Vorrichtungsteil verstanden, das eine Lagerung oder Befestigung erlaubt. Dem liegt auch das Verständnis des Streitpatents zugrunde, wobei in den beiden Lagern eine gemeinsame, die Drehachsen definierende Welle gelagert ist. Für diese Lagerung genügt ein Anliegen oder Abstützen der Welle. Eine besondere Form des Lagers ist nach der Lehre des Anspruchs 1 in der Fassung nach Haupt- und Hilfsantrag 1 und 2 nicht vorgegeben.

Das Lager ist nach den Merkmalen 2.2 und 2.3 an einem Bereich (Ende) der Klemmarme vorgesehen, der nicht zum Abklemmen von Hohlorganen dient. Der Bereich zum Abklemmen von Hohlorganen wird als „freies“ Ende der Klemmarme bezeichnet.

Die Lagerung des Spannelements kann nach Anspruch 1 sowohl lösbar, als auch unlösbar mit den Klemmarmen verbunden sein (vgl. Streitpatent Sp. 2 Z. 46-48); eine Beschränkung auf eine der beiden Alternativen sieht Patentanspruch 1 nicht vor. Als vorteilhaft wird jedoch die lösbare Alternative bezeichnet.

d) Es bestehen insoweit Zweifel, ob die unlösbare Variante auch als erfindungsgemäß offenbart ist, da die Formulierung „denkbar wäre es ...“ zusammen mit der als vorteilhaft erkannten Variante der lösbaren Verbindung (vgl. Streitpatent Sp. 2 Z. 46-54) gerade von der unlösbaren Verbindung wegführt. Dies kann jedoch in Anbetracht des Standes der Technik dahingestellt bleiben.

Der Auffassung der Beklagten, dass die beanspruchte Lagerung nur durch eine Lagerung des Federkörpers verwirklicht wird, da nur der Federkörper die Welle darstelle, kann nicht gefolgt werden. Wie ausgeführt kann auch die Feder, einschließlich deren Enden als Welle definiert werden. Für ein insoweit eingeschränktes Verständnis des angesprochenen Fachmanns fehlt in der Streitpatentschrift jeglicher Hinweis, wie auch aus dem in der genannten Aufgabe zum Ausdruck kommenden Erfindungsgedanken (BGH, Urt. v. 4.2.2010, Xa ZR 36/08 – Gelenkanordnung, GRUR 2010, 602, Tz. 27) sich ein derartiges einschränkendes Verständnis nicht ergibt. Danach wird der angesprochene Fachmann unter einer Lagerung der Welle auch die Lagerung des Spannelements verstehen, da durch diese Lagerung die Drehachse festgelegt wird. Demnach stellt auch eine Lagerung bzw. Befestigung der Federenden eine Lagerung im Sinne des Streitpatents dar.

## II.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und dem Hilfsantrag 1 ist nicht neu (§ 3 PatG).

Die Druckschrift K8 zeigt alle Merkmale des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 des Streitpatents und in der Fassung nach Hilfsantrag 1. So ist ein chirurgischer Clip (Klemme zum Abklemmen von Blutgefäßen oder Aneurysmen) offenbart (vgl. K8 Titel) [= Merkmale 1 und 1.1.]. Dieser besitzt zwei relativ zueinander um eine Drehachse (Achse der Feder 5 (Fig. 1), Achse der Feder 6 (Fig. 3)) verschwenkbare Klemmarme (Klemmteile), die in einer Klemmstellung einen im Wesentlichen aneinander anliegenden Klemmbereich (Maulteile 1a, 1b) definieren. Ferner weisen sie jeweils ein freies (Maulteile 1a, 1b) und ein mit

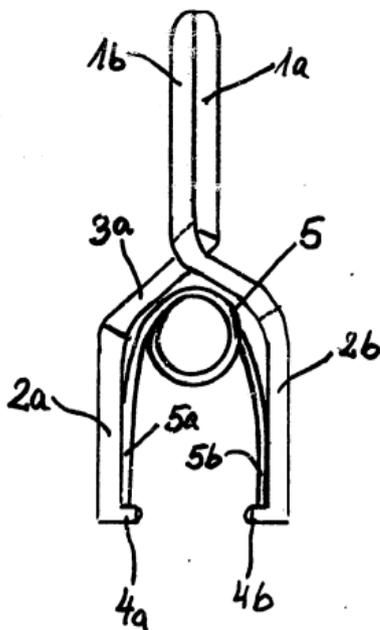


Fig. 1

einem Lager (Rastelement 4a, 4b) versehenes Ende (Bedienungsbranche 2a, 2b) auf (vgl. K8 S. 3 vorletzter Absatz – S. 4 erster Absatz, Fig. 1, 3) [= Merkmale 2.1, 2.2, 2.3].

Zudem ist ein Spannelement (Schließfeder 5 (Fig. 1), Schraubenfeder 6 (Fig. 3)) zwischen den Klemmarmen (Klemmteilen) angeordnet und diesen zugeordnet, wobei die Klemmarme in Klemmstellung unter Vorspannung gehalten werden (vgl. K8 S. 4 dritter Absatz, Fig. 1, 3) [= Merkmal 3.1].

In den beiden Rastelementen (4a, 4b) an den Klemmarmen sind die Enden des Spannelements befestigt (vgl. K8 Fig. 1). Bei einer Öffnungsbewegung schwenken die Klemmteile um die Mittelachse des Spannelements (Schließfeder 5, Schraubenfeder 6) (vgl. K8 S. 3 erster Absatz). Die Drehachse der Klemmteile wird aufgrund der Festlegung der Federenden durch die Feder (5, 6) definiert, sie stellt damit die Welle gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents dar [= Merkmal **3.2**].

Damit ist diese gemeinsame, die Drehachse definierende Welle (Schließfeder 5, Schraubenfeder 6) analog zu Merkmal **2.4** mit ihren Federenden in den Lagern (Rastelementen 4a, 4b) gelagert (vgl. K8 S. 3 letzter Absatz – S. 4 erster Absatz, Fig. 1, 3).

Jedoch selbst wenn man – der Argumentation der Beklagten folgend – davon ausgehen würde, dass die Federenden nicht zur Welle gehören und somit mit der Lagerung der Federenden in den Rastelementen das Merkmal 2.4 nicht erfüllt ist, wäre eine Lagerung einer derart definierten Welle in der Druckschrift K8 offenbart. So ist der Fig. 3 zu entnehmen, dass die Schraubenfeder (6) im Überkreuzungsbereich 3a, 3b an den Klemmarmen anliegt. Die Drehbewegung der Klemmarme erfolgt um die Mittelachse der Feder (6) (vgl. K8 S. 4 erster Absatz). Da die Schraubenfeder die Drehachse definiert und sich die Klemmarme in den Überkreuzungsbereichen 3a, 3b an dem Federkörper abstützen, stellen die Überkreuzungsbereiche 3a, 3b ebenso Lager für die Welle (Schraubenfeder 6) im Sinne des Streitpatents dar [= Merkmal **2.4**].

Damit sind alle Merkmale des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 in der Fassung des Haupt- und des Hilfsantrags 1 aus der Druckschrift K8 bekannt.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 erweist sich dagegen als patentfähig.

2.1. Die beschränkte Verteidigung von Patentanspruch gemäß dem Hilfsantrag 2 ist zulässig.

Es wird ein chirurgischer Clip unter Schutz gestellt, der zusätzlich die Merkmale 3.3 und 3.4 aufweist. Damit wird die räumlich-körperliche Ausgestaltung der Lager auf eine bestimmte Weise konkretisiert und charakterisiert (vgl. BGH, .Urt. v. 7.6.2006 - X ZR 105/04 – Rn. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage, GRUR 2006, 923). So stützen sich die Lager an der Welle ab und das eine der beiden Lager umfasst einen von der Welle durchsetzten Lagerring. Insbesondere wird durch das Merkmal 3.4 vorgegeben, dass das „eine der beiden Lager einen von der Welle durchsetzten Lagerring umfasst“. Im Hinblick auf die Beschreibung (Sp. 1 Z. 64; Sp. 2 Z. 3) enthaltene Formulierung ist hierunter ein Lager in Form eines vollständigen (360°) Rings zu verstehen, der die Welle umschließt.

Diese Präzisierung der Lager stellt eine zulässige Beschränkung der geschützten Lehre nach Patentanspruch 1 erteilter Fassung dar, insbesondere wird durch die Aufnahme der weiteren Merkmale weder der Inhalt der Anmeldung und der Schutzbereich des erteilten Patentanspruchs 1 unzulässig erweitert, §§ 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 PatG, und so ein neuer Nichtigkeitsgrund geschaffen, noch bestehen Bedenken hinsichtlich der weiteren, nicht auf die Nichtigkeitsgründe beschränkten Zulässigkeitsanforderungen. Denn bereits die Anmeldeunterlagen weisen auf Seite 2 Absatz 4 das Merkmal 3.3 und als Anspruch 2 das Merkmal 3.4. auf, wie auch die Aufnahme dieser Merkmale die geschützte Lehre des erteilten Patents nicht zu einem Aliud abgewandelt hat (BGH Urt. v. 21.6.2011 - X ZR 43/09 – Integrationselement = GRUR 2011, 1003, Rn. 29).

2.2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der mit dem Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung ist neu, da ein chirurgischer Clip mit einem Lagerring, der sich an der Welle abstützt, im Stand der Technik nicht offenbart ist.

Ein geschlossener Ring, in dem die Welle gelagert ist, ist in der Druckschrift **K8** nicht offenbart. Vielmehr ist die Welle beim in der K8 beschriebenen Clip, wie oben ausgeführt, in den – nicht ringförmigen – Rastelementen (4a, 4b) festgelegt.

In der Druckschrift **K9** ist zwar eine ringförmige Halbschale (Nabe 101 mit den Nabenplatten 106a, 106b und den Bändern 110a, 110b) gezeigt, in der sich die Schraubenfeder 105 befindet (vgl. K9 S. 13 erster und zweiter Absatz, Fig. 1-3). Die Nabenplatten 106a, 106b mit den Bändern 110a, 110b dienen dazu, die Schraubenfeder einzuschließen, um zu verhindern, dass Gewebe eingeklemmt werden könnte (vgl. K9 S. 13 zweiter Absatz). Unabhängig von der Tatsache, dass die Schraubenfeder nicht als Welle dient – die Welle ist beim Clip nach K9 der Stift 114 – dient die Nabe auch nicht dazu, dass sich die Schraubenfeder an ihr abstützt (Merkmal 3.3), da die Feder an den Bändern 110a, 110b nicht anliegt (vgl. K9 Fig. 3) und damit auch bei der Drehbewegung der Klemmarme die Feder nicht abstützt. Die Feder in der Vorrichtung nach der Druckschrift K9 dient lediglich der Vorspannung. Damit stellt die ringförmige Halbschale keinen Lagerring für die Welle dar.

Auch die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigen keinen geschlossenen (360°) Lagerring.

2.3. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 war dem Fachmann durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

Soweit die Klägerin Kritik daran übt, dass bei einer unlösbar mit einem der beiden Klemmarme verbundenen Welle der Lagerring keinerlei zusätzliche – technisch vorteilhafte – Funktion habe und deshalb nichts zur Lösung und der erfinderischen Tätigkeit beitragen könne, übersieht sie, wie bereits von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung auch erläutert worden ist, dass sich die objektive Aufgabe einer konstruktiven Vereinfachung des Aufbaus und der Herstellung stellt, die sich nicht nur in einer konstruktiven Fortentwicklung durch eine geringere Anzahl an Teilen niederschlagen kann, sondern auch darin, dass die Lösbarkeit aller

Teile eine unkomplizierte Reinigung und Sterilisierung derselben ermöglicht, was im Medizintechnikbereich bei der Wiederverwendung teurer Materialien ein wesentlicher Vorteil sein kann.

Ausgangslage für die Bemühungen des Fachmanns war nach der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift die Druckschrift **K9**. Die nach der Druckschrift K9 offenbarte Lehre lieferte dem Fachmann jedoch keine Anregung, die ihn in naheliegender Weise zur Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 führen konnte.

Würde der Fachmann, im Bemühen um die Reduktion der Einzelteile, beim Clip nach der Druckschrift K9 den Lagerstift entfernen, so wäre zwar weiter eine Bewegung der Klemmarme einschließlich der gewünschten Vorspannung durch die Feder möglich, jedoch würden die Nabenabschnitte 101a und 101b nicht mehr zusammengehalten. Eine Lösung dieses Problems zeigt die Druckschrift K9 nicht auf, ebenso wenig gibt sie hierfür eine Anregung.

Auch die von der Klägerin gemachten Annahmen, dass der Fachmann die Federenden verlängern und mit Hinweis auf die Druckschrift **K6** um die Nabenabschnitte 101a und 101b biegen würde, führten ihn nicht zum Gegenstand des Streitpatents. Dieses Vorgehen musste der Fachmann verwerfen, da durch die außen liegenden Federenden der als Ziel erkannte Schutz des umliegenden Gewebes nicht mehr erreicht wird (vgl. K9 S. 15 zweiter Absatz: „...die aufgebogenen Federendenabschnitte 120a und 120b erstrecken sich nicht weiter über den Umfang der Bänder 110a und 110b hinaus...). Selbst wenn der Fachmann die Nachteile in Kauf nähme, so würde dieser Ansatz weitere Entwicklungsschritte erforderlich machen, da eine Feder nach der Druckschrift K6 mit umgebogenen Enden nicht mehr im Gehäuse positionierbar sein würde. Es wären zudem noch weitere Schritte erforderlich, um zum Gegenstand des Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 zu kommen, für welche der Fachmann aber keine Anregung erhielt und die auch nicht zu den durchschnittlichen Entwicklungsleistungen zählen, welche für den Fachmann nahe liegen.

Den weiteren von den Parteien vorgelegten Druckschriften war ein Hinweis in diese Richtung ebenfalls nicht zu entnehmen.

Auch wenn der Fachmann die Druckschrift **K8** zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen machen sollte, da hier bereits eine konstruktive Vereinfachung des Clips vorgenommen wurde, gelangte er nicht in nahe liegender Weise zum Streitpatent. Der aus der Druckschrift K8 bekannte Clip mit den Merkmalen 1 bis 3.2 verwirklicht zumindest das Merkmal 3.4 nicht, wonach das eine der beiden Lager einen von der Welle durchsetzten Lagerring umfasst. Dieser Clip und die nach der Druckschrift K8 offenbarte Lehre lieferte dem Fachmann keine Anregung, die ihn in naheliegender Weise zur Ausgestaltung eines Clips nach Hilfsantrag 2 führen konnte.

Dies gilt auch dann, wenn der Fachmann erkannt hätte, dass aufgrund der freiliegenden Feder beim Setzen des Clips das umliegende Gewebe eingeklemmt werden kann (vgl. K9 S. 10 zweiter Absatz) und er zur Lösung des Problems die Druckschrift **K9** hinzugezogen hätte.

Abgesehen von der Tatsache, dass die Ringschale nach der Druckschrift **K9** keine Lagerung der Feder bewirkt, hätte der Fachmann erkannt, dass ein geschlossener Ring – wie ihn die Druckschrift K9 vorschlägt – nicht für den Einsatz in dem Clip nach der Druckschrift K8 geeignet wäre. Würde die Schließ- bzw. Schraubenfeder (5, 6) beim Clip nach der Druckschrift K8 mit einem geschlossenen Ring, bei dem nur die Enden der Feder aus dem Gehäuse ragen, umgeben, so könnten die Maulteile 1a, 1b nicht mehr geöffnet werden.

Der Fachmann konnte damit der Druckschrift **K9** lediglich die Lehre entnehmen, das Spannungselement zu schützen. Hierfür könnte er beispielsweise seitliche Abdeckungen anbringen, jedoch keinen geschlossenen Ring, da damit die Funktion des Clips nicht mehr möglich wäre.

Auch die Druckschrift **K16** liefert keine Anregung für einen geschlossenen Ring, da diese Druckschrift lediglich ein Lager zeigt, das nur einen 270°-Umfang der Feder umschließt und keinerlei Hinweis oder Anregung gibt, wie bei gleicher Funktionalität der Klemmen ein vollständiger Lagerring mit 360°-Umfang realisiert werden soll.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften legen weder für sich betrachtet noch in der Zusammenschau den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 nahe. Die Klägerin hat sich in der mündlichen Verhandlung hierauf nicht gesondert berufen.

### III.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 84 Abs. 2 Satz 1 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO, da beide Parteien teilweise obsiegt haben bzw. unterlegen sind. Der Senat hat dabei die Verringerung des gemeinen Werts des Patents, soweit dieses angegriffen wurde, durch den Umfang der Nichtigerklärung mit zwei Dritteln veranschlagt.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 ZPO.

Engels Dr. Mittenberger-Huber Dr. Müller Schmidt-Bilkenroth Zimmerer

Pr