



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
12. Juni 2012

3 Ni 48/10 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 855 921
(DE 697 10 041)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 12. Juni 2012 unter Mitwirkung des Richters Guth als Vorsitzenden sowie der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Gerster, des Richters Schell sowie der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent EP 0 855 921 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland insoweit für nichtig erklärt als Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält:

1. A wound dressing, characterized by a layer of absorbent foam material (2;2') which includes a pattern of holes (4;6), wherein the holes open out in that side of the foam material that lies proximal with the wearer's skin when the dressing (1;7) is worn, and which is coated with a layer (3;3') of a skin-adhering hydrophobic gel, wherein the walls of the holes in said foam material are coated with gel at those end parts of the holes that lie proximal to the wearer's skin when the dressing is worn, said foam material (2;2') having a gel coated side, which is coated with said layer (3;3') of skin-adhering hydrophobic gel, and a side opposite to the gel layer having no gel coating, wherein the hole pattern is comprised of the pores of said foam material (2), wherein the gel (3) also extends partially into those open pores (4) of the foam material that border on the gel layer without closing all pores.

und Patentanspruch 2 entfällt.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- II. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist die eingetragene Inhaberin des am 2. Mai 1997 mit Priorität vom 14. Mai 1996 in der Amtssprache Englisch angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 855 921 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Wound dressing and manufacturing method therefor“ (Wundverband und Herstellungsverfahren dafür), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 697 10 041 geführt wird.

Das Streitpatent, das im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 6 und 10 und hilfsweise in einer eingeschränkten Fassung verteidigt wird, umfasst in der erteilten Fassung 15 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1 und 14 nebengeordnet sind. Die Ansprüche 2 bis 13 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 und der Anspruch 15 ist unmittelbar auf den Patentanspruch 14 rückbezogen. Die erteilten Patentansprüche 1, 2, 6 und 10 lauten in der englischen Fassung:

1. A wound dressing, **characterized by** a layer of absorbent foam material (2;2') which includes a pattern of holes (4;6), wherein the holes open out in that side of the foam material that lies proximal with the wearer's skin when the dressing (1;7) is worn, and which is coated with a layer (3;3') of a skin-adhering hydrophobic gel, wherein the walls of the holes in said foam material are coated with gel at those end parts of the holes that lie proximal to the wearer's skin when the dressing is worn.
2. A wound dressing according to Claim 1, **characterized in that** the hole pattern is comprised of the pores of said foam material (2), wherein the gel (3) also extends partially into those open pores (4) of the foam material that border on the gel layer without closing all pores.

6. A wound dressing according to any one of Claims 1-5, **characterized in that** the foam material (2) is coated with a layer (5) of liquid-impervious material on that side which lies distal from the wearer's skin when the dressing (1) is worn.

10. A wound dressing according to any one of the preceding claim, **characterized in that** the foam material is a flexible foam having open pores.

und in deutscher Übersetzung:

- „1. Wundverband, gekennzeichnet durch eine Schicht aus absorbierendem Schaummaterial (2; 2'), das ein Lochmuster (4; 6) aufweist, wobei sich die Löcher zu der Seite des Schaummaterials öffnen, die proximal zu der Haut des Trägers liegt, wenn der Verband (1; 7) getragen wird, und das mit einer Schicht (3; 3') aus einem an der Haut haftenden wasserabweisenden Gel überzogen ist, wobei die Wände der Öffnungen in dem Schaummaterial mit Gel an denjenigen Endteilen der Öffnungen überzogen sind, die proximal zu der Haut des Trägers liegen, wenn der Verband getragen wird.

2. Wundverband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Lochmuster aus den Poren des Schaummaterials (2) besteht, wobei das Gel (3) sich ferner teilweise in diejenigen offenen Poren (4) des Schaummaterials erstreckt, die an die Gelschicht anliegen, ohne dass alle Poren geschlossen werden.

6. Wundverband nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Schaummaterial (2) mit einer Schicht (5) aus flüssigkeitsundurchlässigem Material an der Seite überzogen sind, die von der Haut des Trägers distal liegt, wenn der Verband (1) getragen wird.

10. Wundverband nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Schaummaterial ein flexibler Schaum mit offenen Poren ist.“

Die Klägerin greift das Patent im Umfang der Patentansprüche 1, 2, 6 und 10 an und macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit geltend. Ferner bestreitet sie die ursprüngliche Offenbarung des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag. Sie stützt ihr Vorbringen auf folgende Druckschriften:

- S1 DE 697 10 041 T2 (deutsche Übersetzung des Streitpatentes S2)
- S1a Online-Registerauszug des DPMA
- S2 EP 0 855 921 B1 (Streitpatent)
- S3 WO 97/42985 A1
- S4 Verletzungsklage vom 4. November 2009 beim Landgericht Mannheim, Az: 2 O 234/09
- S5 Schriftsatz der Beklagten vom 31. Mai 2010 in der Verletzungsklage beim Landgericht Mannheim, Az: 2 O 234/09
- S6 Verletzungsklage vom 15. Juli 2010 beim Landgericht Düsseldorf, Az: 4a O 153/10
- S7 Merkmalsgliederung der erteilten Patentansprüche 1, 2, 6 und 10
- S8 Schriftsatz vom 18. Juni 1997 an das Europäische Patentamt in der Sache T0432/97-334
- S9 Schriftsatz an das Europäische Patentamt in der Sache T0432/97.332, dort eingegangen am 26. Januar 2000

P1 EP 0 261 167 B1
P2 WO 93/19709 A1
P3 WO 87/05206 A1
P4 WO 93/19710 A1

D1 CA 724612 A
D1a deutsche Übersetzung der D1
D2 AT 71 274 B
D3 US 5 147 338 A
D3a deutsche Übersetzung der D3
D4 DE 37 82 095 T2
D5 US 4 995 382 A
D5a deutsche Übersetzung der D5
D6 Ulman/Thomas „6. Silicone Pressure Sensitive Adhesives for Healthcare Applications“ in „Advances in Pressure Sensitive Adhesive Technology-2“ (Ed. D. Satas), 1995, Satas & Associates, Warwick, Rhode Island, S. 133 bis 157
D6a deutsche Übersetzung der D6
D7 Römpp Online, Version 3.5, Eintrag „Gele“, vom 2.12.2009.

Die Klägerin ist der Ansicht, dem streitpatentgemäßen Wundverband fehle im Hinblick auf die Dokumente D1 bis D3 und D5 die Neuheit. Die erfinderische Tätigkeit bestreitet sie, weil sowohl die Verwendung von Schaummaterial als Trägermaterial aus dem Stand der Technik bekannt gewesen sei, wie z. B. anhand der Druckschriften D1, D2 oder D3 und D5 zu ersehen sei, als auch die einseitige Beschichtung mit Gel, die im Dokument D4 beschrieben werde.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das europäische Patent 0 855 921 im Umfang der Patentansprüche 1, 2 sowie des Patentanspruchs 6, soweit dieser auf die Ansprüche 1 und/oder 2 und des Patentanspruchs 10, soweit dieser auf die An-

sprüche 1 und/oder 2 und/oder 6 rückbezogen ist, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung des in der mündlichen Verhandlung am 12. Juni 2012 eingereichten Hilfsantrags erhält.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

1. A wound dressing, **characterized by a layer of absorbent foam material (2;2')** which includes a pattern of holes (4;6), wherein the holes open out in that side of the foam material that lies proximal with the wearer's skin when the dressing (1;7) is worn, and which is coated with a layer (3;3') of a skin-adhering hydrophobic gel, wherein the walls of the holes in said foam material are coated with gel at those end parts of the holes that lie proximal to the wearer's skin when the dressing is worn, said foam material (2;2') having a gel coated side, which is coated with said layer (3;3') of skin-adhering hydrophobic gel, and a side opposite to the gel layer having no gel coating, wherein the hole pattern is comprised of the pores of said foam material (2), wherein the gel (3) also extends partially into those open pores (4) of the foam material that border on the gel layer without closing all pores.

Weiterhin soll der Patentanspruch 2 gestrichen werden.

Außerdem macht die Beklagte deutlich, dass die angegriffenen Unteransprüche sich auf den neugefassten Patentanspruch 1 direkt oder indirekt rückbeziehen sollen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und verweist auf folgende Dokumente:

- Anlage MFP1 Datenblatt der Fa. Wacker: Wacker SilGel® 612A/B - Silicongel
- Anlage MFP2 Muster des Produkts „Mepitel“
- Anlage MFP3 Versuchsbericht „Wundauflage wie im europäischen Patent 0 251 810 beschrieben“ vom 23. November 2009 von Dr. Dillingham.

Die Neuheit sei gegenüber allen von der Klägerin genannten Dokumenten gegeben, weil diese entweder keine einseitige Beschichtungen mit einem dem streitpatentgemäßen Gel vergleichbaren Gel beschrieben oder keine Schicht aus absorbierendem Schaummaterial aufwiesen und zudem nicht ersichtlich sei, inwiefern die aufgetragenen Polymerbeschichtungen in die Poren des Schwammes eindringen und an deren Wände anhafteten. Die erfinderische Tätigkeit sei gegeben, weil keine der genannten Druckschriften dem Fachmann eine Anregung gäbe, die dort jeweils vorgesehenen Absorptionskörper so mit Silikon gel zu beschichten, dass davon auch die Endteile der Wände der der Wunde zugekehrten Öffnungen des Schaummaterials erfasst seien.

Entscheidungsgründe

I.

Die auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ) gestützte Klage ist zulässig. Sie erweist sich jedoch nur teilweise als begründet.

1. Das Streitpatent betrifft einen Wundverband und ein Verfahren zu dessen Herstellung (vgl. S1 S. 1 Abs. 1 sowie Patentansprüche 1 und 14).

Wundverbände, die auf der der Wunde zugewandten Seite eine Schicht aus Silikon aufweisen, waren zum Prioritätstag, wie einleitend in der Streitpatentschrift unter Nennung der europäischen Patentschrift 0 261 167 und der PCT-Anmeldung WO 93/19709 dargelegt wird, bekannt. Deren Vorteil wird darin gesehen, dass der Verband aufgrund dieser Schicht zwar an trockener Haut haftet, jedoch nicht an der Oberfläche einer Wunde. Um die Aufnahme von Wundsekret in einen Absorptionskörper zu ermöglichen, der an der Oberseite der Gelschicht angeordnet ist, sind diese Gelschichten ferner vorzugsweise perforiert. Bewirkt wird diese Perforation in der Gelschicht durch den Träger der Schicht, der ein Lochmuster aufweist. Bei diesem Träger kann es sich z. B. um ein gewirktes Textilmaterial oder eine perforierte Plastikfolie handeln. Darüber hinaus ist aus der PCT-Anmeldung WO 93/19710 - wie im Streitpatent weiter ausgeführt wird - zum maßgeblichen Zeitpunkt auch ein Verband mit einem Absorptionskörper an der Oberseite einer derartigen Gelschicht bekannt gewesen, wobei dieser Absorptionskörper über eine flüssigkeitsundurchlässige Schicht an seiner Oberseite verfügt (vgl. S1 S. 1 Abs. 2).

2. Davon ausgehend liegt dem Streitpatent die objektive technische Aufgabe zugrunde, einen absorbierenden Wundverband für nässende Verwundungen zu schaffen, der in der Umgebung der Wunde haftet, dennoch ohne Schmerzerzeugung zu entfernen ist, einen einfacheren Aufbau aufweist und erheblich kostengünstiger hergestellt werden kann, als die im Stand der Technik beschriebenen Wundverbände (vgl. S1 S. 1 Abs. 3).

3. Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch einen

1. Wundverband, der
2. eine Schicht aus absorbierendem Schaummaterial aufweist,
 - 2.1 mit einem Lochmuster,
 - 2.2 wobei sich die Löcher zu der Seite des Schaummaterials öffnen, die proximal zu der Haut des Trägers liegt, wenn der Verband getragen wird,

3. wobei das Schaummaterial mit einer Schicht aus einem an der Haut haftenden wasserabweisenden Gel überzogen ist und
 - 3.1 die Wände der Öffnungen in dem Schaummaterial mit Gel an denjenigen Endteilen der Öffnungen überzogen sind, die proximal zu der Haut des Trägers liegen, wenn der Verband getragen wird.

4. Demnach wird gemäß erteiltem Patentanspruch 1 ein Wundverband beansprucht, dessen aus einem absorbierendem Schaummaterial gebildeter Kern mit einem an der Haut haftenden wasserabweisenden Gel beschichtet ist, wobei die Wände der der Haut des Trägers zugewandten Öffnungen des Schaummaterials an den Endteilen mit Gel überzogen sind. Dabei ist diese Beschichtung jedoch nicht - wie die Beklagte geltend macht - auf eine einseitige Beschichtung des absorbierenden Schaummaterials beschränkt. Vielmehr umfasst dieser Patentanspruch auch solche absorbierende Wundverbände, bei denen zudem darüber hinaus jene Seiten des Schaummaterials beschichtet sind, die nicht der Wunde zugekehrt sind. Denn mit der Formulierung des Patentanspruches 1 wird nur zum Ausdruck gebracht, dass zwingend die Öffnungen der der Haut des Trägers des Wundverbandes zugewandten Seite des absorbierenden Schaummaterials an ihren Endteilen mit Gel überzogen sind; inwiefern weitere Seiten des absorbierenden Schaummaterials beschichtet sind, wird dagegen offen gelassen. Die von der Beklagten vorgetragene beschränkende Interpretation des Patentanspruches 1 wird auch nicht von der Beschreibung getragen, denn bei den dort angegebenen Ausführungsformen mit einseitiger Beschichtung handelt es sich um solche, die lediglich als bevorzugt beschrieben werden (vergleiche S. 2 Abs. 2 und 3 i. V. m. S. 3 Abs. 3, 4 und Fig. 1 bis S. 4 Fig. 2A sowie S 1/2 mit den Figuren 1 bis 2A). Geltender Rechtsprechung folgend erlauben Ausführungsbeispiele bzw. als bevorzugt beschriebene Ausführungsformen regelmäßig aber keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruches (vgl. BGH GRUR 2004, 1023 Ls. 1. und 2., 1024 4. a) bis c) - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

5. Der zuständige Fachmann ist ein Chemiker mit Universitätsabschluss bzw. ein Chemieingenieur, der über Kenntnisse auf dem Gebiet der für Wundmaterialien verwendeten Materialien verfügt sowie mehrere Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Wundverbänden bzw. -auflagen aufweist. Dieser Fachmann arbeitet zwar mit in der Praxis Tätigen zusammen, um den gewünschten Erfolg zu überprüfen. Für die Entwicklung des Wundverbandes selbst ist aber kein interdisziplinäres Team, wie z. B. in der Arzneimittelentwicklung, erforderlich, denn vorliegend steht die Verwendung und Verarbeitung geeigneter Materialien, d. h. im Wesentlichen von Polymeren, zur Herstellung eines äußerlich am Patienten anzuwendenden Hilfsmittels im Vordergrund.

II.

Der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag erweist sich als nicht bestandsfähig.

1. Es kann dahingestellt bleiben, inwiefern der mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Wundverband gegenüber dem Stand der Technik neu ist, denn seine Bereitstellung beruht im Hinblick auf eine Zusammenschau der Patentdokumente CA 724612 A (= D1) und E 71 274 B (= D2) jedenfalls nicht auf einer erfinderschen Tätigkeit.

Zur Lösung der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Aufgabe konnte der Fachmann von Wundverbänden ausgehen, wie sie im Patentdokument D1 beschrieben werden. Dieses Dokument betrifft absorbierende Wundverbände, die luftdurchlässig sind, an der Wunde nicht kleben und sich leicht von dem die Wunde umgebenden Hautbereich lösen (vgl. D1 Patentanspruch 1 i. V. m. Beschreibung S. 2 Z. 25 bis 30, S. 3 Z. 1 bis 8 und S. 6 Z. 1 bis 20 sowie S. 9/10 seitenübergreifender Satz und S. 10 Z. 8 bis 10). Bei dem die Feuchtigkeit absorbierenden Material kann es sich um poröses schwammartiges Material wie einen Polyurethanschaum mit perforierten Öffnungen handeln, dessen beide Seiten beschichtet sind (vgl.

Patentanspruch 4 sowie Beschreibung S. 3 Z. 17 bis 20 sowie S. 7/8 Beispiel 2 und S. 9/10 Beispiel 7). Damit werden mit der in der Druckschrift D1 beschriebenen Wundaufgabe die Merkmale 1. bis 2.1 gemäß Merkmalsanalyse I.3. verwirklicht. Die in dieser Druckschrift genannte Wundaufgabe weist darüber hinaus aber auch die Merkmale des 2.2 und 3.1 der Merkmalsanalyse I.3. auf. Nachdem die gemäß Dokument D1 bereitgestellten Wundverbände die von der Wunde während des Heilungsprozesses gebildeten und ausgeschiedenen Flüssigkeiten absorbieren, aber auch gleichzeitig Blut, Eiter und andere Wundflüssigkeiten wirksam zurückhalten und zudem den Durchfluss von Luft zur Wunde ermöglichen (vgl. D1 S. 2 Z. 25 bis 30, S. 3 Z. 1 bis 8, S. 6 Z. 1 bis 9 sowie S. 7/8 Beispiel 2), sind bei diesen Wundverbänden ebenso Öffnungen im Schaummaterial und der Beschichtung vorhanden, die proximal zu der Haut des Trägers liegen und deren Wände mit dem Beschichtungsmaterial an den Endteilen überzogen sind. Andernfalls ist weder eine Aufnahme des Wundsekrets durch das Schaummaterial noch die Verhinderung des Rückflusses der absorbierten Flüssigkeiten oder die Belüftung der Wunde möglich.

Schließlich sind die in der Druckschrift D1 angegebenen Wundverbände mit einer haftenden Beschichtung in Form eines gehärteten Filmes auf der Basis von Organosiloxanpolymeren unterschiedlichster Zusammensetzung und Konsistenz versehen (vgl. Patentansprüche 1 bis 3 sowie Beschreibung S. 3 Z. 23 bis S. 5 Z. 8). Angaben dahingehend, es seien besondere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wahl der Ausgangssubstanzen bzw. der Härtung zu ergreifen, um so zu Beschichtungen mit einer spezifischen Viskosität zu gelangen, enthält dieses Dokument nicht, auch sind die dort aufgetragenen und gehärteten Beschichtungen diesbezüglich nicht weiter charakterisiert. Somit unterscheidet sich der Wundverband gemäß Dokument D1 von dem im angegriffenem Patentanspruch 1 angegebenen insofern, als dieser nicht das Merkmal 3 der Merkmalsanalyse I.3 erfüllt, dem zufolge das absorbierende Schaummaterial streitpatentgemäß mit einem an der Haut haftenden, wasserabweisenden Gel, bei dem es sich auch um Silikongele handeln kann, überzogen ist (vgl. Patentanspruch 1 sowie Streitpatentschrift S1 Beschreibung S. 12/13 übergreifender Absatz). Zur Herstellung solcher Gele

sind nämlich - wie aus der Druckschrift D4, die auf die in der Streitpatentschrift S1 zitierte britische Patentanmeldung GB 2 192 142 A (vgl. a. a. O. S. 6 Z. 2 bis 4) zurückgeht, sowie anhand des Lehrbuches D6 des Herausgebers D. Satas zu ersehen ist - spezielle Reaktionsbedingungen erforderlich (vgl. dazu gutachtlich D4 S. 7 bis S. 9 Abs. 1 sowie D6 S. 154/155 „Two-Part Silicone Adhesive Gels“).

Die Verwendung von hydrophoben Gelen zur Beschichtung von Wundverbänden, wobei diese Beschichtung während des Gebrauches in direkte Berührung mit der Wunde kommt, war dem Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt ebenfalls bereits bekannt gewesen. So wird im Dokument D2, der deutschen Übersetzung der bereits im einleitenden Teil des Streitpatentes S1 zitierten europäischen Patentschrift EP 0 261 167 B1 (vgl. a. a. O. S. S. 1 Abs. 1), ein Wundverband insbesondere zur Versorgung von Wunden, die sich im Stadium der Regenerierung des Hautgewebes befinden, beschrieben, der aus einer netzartigen, aus einem elastischen Material angefertigten Verstärkung, bei der es sich auch um einen offenzelligen Polyurethanschaum handeln kann, besteht und der mit einem hydrophoben Gel vollständig, jedoch unter gleichzeitigem Erhalt der Porosität der Verstärkung, beschichtet ist (vgl. Patentansprüche 1 und 7 sowie Beschreibung S. 3 Abs. 3 und 5 sowie S. 4 Abs. 2). Bei diesem Gel handelt es sich bevorzugt um ein Silikongel, das sich nicht nur dadurch auszeichnet, dass in Kombination mit einem Absorptionskörper überschüssige Mengen von Wundexsudat aufgesaugt werden, während gleichzeitig der Wiederaustritt von Wundflüssigkeit verhindert wird, sondern das auch dazu führt, dass dieser Wundverband aufgrund seiner Weichheit, Elastizität und Fähigkeit an trockener Haut zu haften leicht über der Wunde befestigt werden kann, ein Ankleben des die Flüssigkeiten aufnehmenden Absorptionskörpers an der Wunde auf Grund der Beabstandung durch das gelbeschichtete Netzwerk aber nicht erfolgt (vgl. Patentansprüche 1, 2 und 7 sowie Beschreibung S. 3 Abs. 6, S. 4/5 übergreifender Absatz und S. 5 Abs. 2 und 4).

War der Fachmann vor der Aufgabe gestanden, einen absorbierenden Wundverband zur Versorgung nässender Wunden bereitzustellen, der zwar in der Umgebung der Wunde haftet, aber ohne Schmerzerzeugung entfernt werden kann, der ferner einen einfachen Aufbau aufweist und kostengünstig hergestellt werden kann, bedurfte es angesichts dieses Standes der Technik keiner Überlegungen erfinderischer Art. Denn aus der Druckschrift D1 war ihm bereits ein einteiliger, absorbierender Wundverband bekannt, somit ein Wundverband mit einfachem Aufbau, der aus diesem Grunde auch mit geringeren Herstellungskosten verbunden ist als ein Wundverband mit mehrteiligem Aufbau. Bereits der im Patentedokument D1 angegebene Verband besteht nämlich nur aus einem, die Wundflüssigkeit absorbierenden Kernmaterial in Form eines mit perforierten Öffnungen versehenen Polyurethanschwammes, das direkt mit einem auf der Wunde nicht klebenden, gehärteten Film aus Organopolysiloxanen beschichtet ist. Wollte der Fachmann die Eigenschaften dieses einteiligen, absorbierenden Wundverbandes weiter verbessern, so musste er lediglich der mit der Druckschrift D2 vermittelten Lehre folgen, wonach sich solche Wundverbände zur Versorgung frischer und nässender bzw. regenerierender Wunden besonders gut eignen, die mit hydrophoben Gelen, insbesondere hydrophoben Silicongelen, beschichtet sind. Dabei stimmen die dort i. V. m. der Verwendung dieser Gele beobachteten Vorteile bereits mit den Zielsetzungen des Streitpatentes überein, dass nämlich die vom Absorptionskörper aufgenommene überschüssige Wundflüssigkeit nicht wieder austritt sowie dass weiche und elastische Beschichtungen erhalten werden, die zwar an der Haut haften, nicht aber im Wundbereich selbst (vgl. D2 S. 3 Abs. 3, S. 5 Abs. 2). Damit aber wird nicht nur eine die verheilende Wunde schonende, sondern auch schmerzfreie Entfernung des Wundverbandes ermöglicht. Nachdem darüber hinaus die Beschichtung mit Silicongelen gemäß dem Dokument D2 ebenso für Polyurethanschäume vorgeschlagen wird, bedurfte es lediglich eines Austausches der gehärteten Oberflächenbeschichtung aus Organopolysiloxanen auf dem in der Druckschrift D1 beschriebenen Polyurethanschäum gegen die im Dokument D2 genannten Gele. Diese Maßnahme erfordert jedoch keine über das durchschnittliche Können des Fachmannes hinausgehende Vorgehensweisen. Vielmehr konnte er in Anbetracht des dargelegten Standes der Technik in nahelie-

gender Weise zur Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe gelangen und dabei von vornherein mit dem gewünschten Erfolg rechnen.

2. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die abhängigen Patentansprüche 2, 6 und 10 soweit sie auf den erteilten Patentanspruch 1 rückbezogen sind, der Nichtigkeit anheim. Diese bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte in der mündlichen Verhandlung deutlich gemacht hat, dass sie den Hauptantrag und auch den Hilfsantrag als jeweils geschlossene Anspruchssätze versteht und das Streitpatent in der gewählten Reihenfolge verteidigt (vgl. BGH GRUR 2007, 862, 864 - Informationsübermittlungsverfahren II; BPatG GRUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).

III.

Die von der Beklagten hilfsweise verteidigte Fassung gemäß Hilfsantrag erweist sich als bestandsfähig.

1. Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag hält sich im Umfang der ursprünglichen Offenbarung und erteilten Fassung. Der Patentanspruch 1 leitet sich ab von den Patentansprüchen 1, 2 und 13 der Offenlegungsschrift S3 und deren Beschreibung S. 4 Z. 4 bis 11 und Z. 25 bis 29 i. V. m. Fig. 1 sowie Streitpatentschrift S1 Patentansprüche 1, 2 und 14 und deren Beschreibung S. 4, 1e. Abs. und S. 5 Abs. 2 i. V. m. Fig. 1). Weder der Patentgegenstand noch der Schutzbereich sind erweitert worden.

Die Klägerin hat die ursprüngliche Offenbarung des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag im Hinblick auf das Merkmal 4. der Merkmalsanalyse III.2 insofern infrage gestellt, als sie die Auffassung vertreten hat, die vorstehend genannten Zitate besagten lediglich, dass die Gelschicht an der Unterseite des Schwammes angeordnet sei, während über die gegenüberliegende Seite nichts ausgesagt werde, ferner die Benennung einer wasserundurchlässigen Schicht für die gegen-

überliegende Seite nicht dem Ausschluss einer Gelschicht gleich zu setzen sei. Diese Argumentation kann sich der Senat nicht anschließen. Sowohl anhand des mit dem unabhängigen Patentanspruch 13 angegebenen Verfahrens sowie der Figur 1 und aus dem diese Figur erläuternden Text in den Beschreibungen der Offenlegungsschrift S3 sowie der Streitpatentschrift S1 ist eindeutig ersichtlich, dass hier eine Ausführungsform angegeben wird, bei der das absorbierende Schaummaterial einseitig mit einer Schicht versehen ist, während auf der gegenüberliegenden Seite eine sich materiell davon unterscheidende Beschichtung angebracht ist, bei der es sich um eine dampfdurchlässige Plastikfolie, somit nicht um eine Gelschicht handelt.

2. Der Wundverband gemäß Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag verteidigten Fassung ist neu.

Der Wundverband gemäß Patentanspruch 1 weist gegenüber dem im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag angegebenen folgende weitere Merkmale auf:

4. wobei die der mit dem an der Haut haftenden wasserabweisenden Gel beschichteten Seite des Schaummaterials entgegengesetzte Seite keine Gelschicht aufweist,
5. wobei das Lochmuster aus den Poren des Schaummaterials besteht und
6. sich das Gel teilweise in diejenigen offenen Poren des Schaummaterials erstreckt, die der mit Gel beschichteten Seite zugewandt sind, ohne dass alle Poren verschlossen werden.

In keiner der im Verfahren genannten Druckschriften wird ein Wundverband offenbart, der diese Merkmale im Zusammenhang erfüllt.

Die Patentdokumente D1 und D2 stellen die Neuheit des gemäß Hilfsantrag verteidigten Wundverbandes alleine schon deshalb nicht in Frage, weil das dort jeweils als Kernmaterial genannte Schaummaterial nicht dem Merkmal 4 entsprechend nur einseitig mit einer wasserabweisenden, nicht an Wunden haftenden Gelschicht versehen ist. Die in der Druckschrift D1 genannten Organosiloxanpolymere werden nämlich zumindest auf beide Seiten des Polyurethanschwammes aufgetragen, während das in der Druckschrift D2 genannte hydrophobe Gel, bei dem es sich auch um ein Silikongel handeln kann, über das Eintauchen des Polyurethanschaumes in ein Silikonbad aufgebracht wird und der dort beschriebene Verband demnach ein vollständig eingekapseltes Trägermaterial umfasst (vgl. D1 S. 7/8 Beispiel 2 und D2 Patentansprüche 1, 2 und 7 i. V. m. Beschreibung S. 6 Abs. 5).

Die Wundverbände gemäß dem Patentdokumenten D3 und D5 umfassen jeweils jedenfalls drei Schichten, eine der Wunde zugekehrte Schicht, eine absorbierende Zwischenschicht und eine Außenschicht (vgl. D3 Patentanspruch 1 i. V. m. Sp. 2 Z. 9 bis 17 sowie D5 Patentanspruch 1 i. V. m. Sp. 2 Z. 7 bis 22). Bei der der Wunde zugekehrten Schicht handelt es sich gemäß der Druckschrift D3 um einen anpassungsfähigen, elastomeren Film mit Öffnungen, der ein Netz ist und der aus einem pharmazeutisch verträglichen, wasserunlöslichen Polymer besteht (vgl. Patentanspruch 1 und Sp. 2 Z. 36 bis 41) bzw. gemäß der Druckschrift D5 um ein Netz aus einem pharmazeutisch verträglichen wasserunlöslichen Elastomeren, das mit einem druckempfindlichen Haftmittel beschichtet ist, bei dem es sich um Acrylatester-Copolymere und Polyvinylethylether handeln kann, oder um eine aus diesen Haftmitteln aufgebaute der Netz-Haftmittel-Kombination vergleichbare Struktur (vgl. D5 Sp. 3 Z. 26 bis 32 und Z. 53 bis 58, Sp. 4 Z. 1 bis 4). Die Verbindung zwischen absorbierendem Körper und diesen Netzstrukturen erfolgt jeweils durch einen Laminierungsprozess, bei dem darauf geachtet wird, dass das Netz nicht in die Oberfläche des Schaums gedrückt wird und damit sichergestellt wird,

dass dieses eine diskrete Schicht auf der Schaumoberfläche bildet (vgl. D3 Sp. 11 Z. 17 bis 43 sowie D5 Sp. 6 Z. 36 bis 40 und Sp. 6 Z. 66 bis Sp. 7 Z. 2). Angaben dahingehend, die der Wunde zugekehrten Schichten dieser Wundverbände weisen jeweils viskoelastische Eigenschaften auf, die sie als Gel qualifizieren würden, d. h. deren Haftkraft und Weichheit entsprächen den streitpatentgemäß definierten (vgl. Streitpatentschrift S1 S. 13 Abs. 5 bis S. 16 Abs. 2) bzw. es seien Ausgangsstoffe sowie Reaktionsbedingungen so gewählt worden, dass sie zu einem Gel mit den streitpatentgemäß gewünschten Eigenschaften führen könnten, sind diesen Schriften nicht zu entnehmen. Auch die Aufbringung der Netzstrukturen gemäß den Dokumenten D3 und D5 auf den absorbierenden Polymerschäumen erfolgt nicht dergestalt, dass schlussendlich die Endteile der zur Wunde hin geöffneten Poren des Absorptionskörpers mit dem dort verwendeten elastomeren Film oder den Haftklebern überzogen vorliegen (vgl. Streitpatentschrift S1 S. 5/6 seitenübergreifender Absatz). Dabei ist zur Deutung des von der Klägerin als nicht weiter definiert angegriffenen Begriffes „Gel“ von den auf den Seiten 13 bis 16 der Streitpatentschrift i. V. m. den dort zur Anwendung kommenden Gelen genannten Parametern bzw. von den streitpatentgemäß konkret bezeichneten Gelen (vgl. S. 5/6 seitenübergreifender Absatz) auszugehen. Denn Begriffe in den Patentansprüchen sind - geltender Rechtsprechung folgend - so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht (BGH GRUR 2001, 232 Ls., 233 I. - Brieflocher).

Auch das Patentdokument D4 steht der Neuheit des gemäß Hilfsantrag verteidigten Wundverbandes nicht entgegen. Die in dieser Druckschrift angegebenen mit Gel beschichteten Verbänden weisen nämlich kein absorbierendes Schaummaterial als Kern auf, sondern durchlöchernte Kunststofffilme, Gewebe, Vliesstoffe oder Gewirke. Damit werden Verbände bereitgestellt, die zwar für die Wundflüssigkeit durchlässig sind, so dass diese von darauf angebrachten absorbierenden Kissens aufgenommen werden kann, die Wundflüssigkeit aber nicht selbst absorbieren (vgl. Patentansprüche 1, 2 und 8 i. V. m. Beschreibung S. 2 Z. 19 bis 25 und S. 9 Z. 32 bis S. 10 Z. 10 und S. 11 Z. 33 bis S. 12 Z. 4).

Die weiteren im Verfahren genannten Dokumente sind gleichfalls nicht neuheits-schädlich. Sie wurden von der Klägerin auch nicht in diesem Zusammenhang diskutiert.

3. Die Bereitstellung des Wundverbandes gemäß Patentanspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Im Zusammenhang mit der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist entscheidend, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich leistet und inwiefern der Fachmann Veranlassung hatte, diesen Stand der Technik zu ändern (BGH GRUR 2009, 382 - Olanzapin, BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger, BGH GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die technische Entwicklung erfahrungsgemäß nicht notwendigerweise diejenigen Wege geht, die sich bei nachträglicher Analyse der Ausgangsposition als sachlich plausibel oder gar mehr oder weniger zwangsläufig darstellt. Vielmehr bedarf es zum Auffinden einer von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichende Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlässe (BGH GRUR 2009 746 Ls. - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Auch kann das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln nicht schon deshalb als nicht nahe liegend bewertet werden, weil lediglich keine Hinderungsgründe erkennbar sind, von im Stand der Technik Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen. Denn diese Wertung setzt voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, die vorgeschlagene Lehre ins Auge zu fassen (BGH GRUR 2010, 407 - einteilige Öse).

Diesen Grundsätzen folgend, bedurfte es zur Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe einen Wundverband mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen vorzuschlagen eines erfinderischen Zutuns, denn keine der vorliegenden Entgegenhaltungen vermittelt dem Fachmann eine Anregung, das dem Streitpatent zu Grunde liegende Problem, mit den im Patentanspruch 1 genannten Maßnahmen zu überwinden.

Einen Ausgangspunkt auf der Suche nach einer Lösung der Aufgabe, einen absorbierenden Wundverband für nässende Verwundungen zu schaffen, der in der Umgebung der Wunde haftet, dennoch ohne Schmerzerzeugung zu entfernen ist, einen einfacheren Aufbau aufweist und erheblich kostengünstiger hergestellt werden kann, als die im Stand der Technik beschriebenen Wundverbände, stellt zwar das Patentedokument D1 dar. Dieses gibt einen Wundverband an, dessen Kernmaterial aus einem Polyurethanschaum besteht, und der während des Heilungsprozesses gebildete und ausgeschiedene Flüssigkeiten absorbiert. Dieser Verband weist eine hinsichtlich ihrer viskoelastischen Eigenschaften nicht weiter charakterisierte Organosiloxan-Beschichtung auf, mit der ein Ankleben des Verbandes an Wunden und Operationswunden vermieden wird, weshalb dieser leicht vom Wundbereich wieder zu lösen ist. Gleichzeitig erlaubt dieser Verband das Belüften der Wunde, weshalb auch in diesem Fall nicht alle Poren des absorbierenden Schaummaterials verschlossen vorliegen (vgl. Patentansprüche 1, 2 und 4 und Beschreibung S. 2 Z. 25 bis 30, S. 3. Z. 1 bis 29, S. 6 Z. 1 bis 20). Die Polymer-Beschichtung erfolgt gemäß dieser Druckschrift an beiden Seiten des absorbierenden Schaumkörpers (vgl. S. 7/8 Beispiel 2). Hinweise aber, zur Beschichtung ein Gel, wie es streitpatentgemäß angegeben wird, zu verwenden bzw. die Organosiloxanpolymeren nur einseitig und zwar auf der der Wunde zugekehrten Seite des absorbierenden Schaumkörpers aufzutragen, enthält dieses Dokument entgegen der Auffassung der Klägerin nicht. In der Beschreibung selbst werden zum Umfang der Beschichtung keine weiterführenden Aussagen getroffen (vgl. S. 5 Z. 12 bis 24). Auch die Beispiele lassen eine Schlussfolgerung, wie sie die Klägerin gezogen hat, dass nämlich ein Besprühen des Schaummaterials auch gemäß diesem Dokument nur einseitig erfolgen kann, nicht zu. So wird gemäß den Beispielen 1, 2 und 4 bis 6 das Kernmaterial für Verbände, die zur Versorgung von frischen Wunden vorgesehen sind, entweder durch Tauchen oder durch Besprühen zweier Seiten beschichtet, weshalb der fertige Verband stets mehrere Seiten aufweist, auf deren Oberfläche sich eine Schicht des gleichen Polymers befindet. Im Fall der Beschichtung von handgeschöpftem Japanpapier gemäß Beispiel 3, das als Verband für mit Schleifpapier behandelte Haut vorgesehen ist, wird lediglich ausgeführt, dass die Beschichtung aufgebracht worden ist. Weitere

Angaben, wie dieser Auftrag erfolgt, enthält dieses Beispiel nicht. Davon ausgehend kann daher nicht rückgeschlossen werden, dem Fachmann werde damit für sämtliche in dieser Druckschrift angegebenen Kernmaterialien, insbesondere auch für den im Beispiel 2 genannten Polyurethanschwamm, die einseitige Beschichtung als eine zur mehrseitigen Beschichtung gleichwertige Alternative offenbart. Da diese Ausführungsart in der Druckschrift D1 somit in keiner Weise thematisiert wird, hatte der Fachmann auch keine Veranlassung in Kenntnis dieses Dokumentes die im Patentanspruch 1 genannten Maßnahmen zur Lösung der vorliegenden Aufgabe in Betracht zu ziehen.

Eine Anregung diese Maßnahmen zu ergreifen, werden dem Fachmann auch nicht in einer Zusammenschau mit den weiteren im Verfahren genannten Druckschriften vermittelt.

Von diesen betrifft zwar auch die Druckschrift D2 einen Wundverband, dessen als Netzwerk ausgebildetes Kernmaterial aus einem Polyurethanschaum bestehen kann und der zudem mit einem hydrophoben Gel, wie ein Silikongel, beschichtet ist. Darüber hinaus vermittelt dieses Dokument den Fachmann aber insbesondere die Lehre, dass diese Beschichtung mittels eines Tauchbades erfolgt und sämtliche Komponenten dieses Verbandes fast vollständig eingekapselt sein müssen (vgl. Patentansprüche 1, 2 und 7 sowie Beschreibung S. 3 Abs. 3 und 6, S. 4 Abs. 2 und 4, S. 4/5 Seiten übergreifender Absatz sowie S. 6 Abs. 5). Damit aber liegt hier eine vollständige, d. h. eine allseitige Beschichtung des Verbandsmaterials vor. Somit gibt auch diese Druckschrift dem Fachmann keine Anregung, die Beschichtung eines als Wundverband vorgesehenen absorbierenden Schaumkörpers auf die der Wunde zugekehrten Seite zu beschränken, um so zu Wundverbänden zu gelangen, die insbesondere einen einfachen Aufbau aufweisen und somit auch kostengünstig herstellbar sind.

Auch das Dokument D4 führt weder in einer Zusammenschau mit der Druckschrift D1 noch mit der Druckschrift D2 zu einem Wundverband, wie er im Patentanspruch 1 angegeben wird. Diese Druckschrift betrifft nämlich lediglich die Bereit-

stellung von flüssigkeitsdurchlässigen Verbänden, bei denen Material, das ein durchlöcherter Kunststofffilm, alternativ ein Gewebe, ein Vliesstoff oder ein Gewirk sein kann, mit Silikongel beschichtet wird (vgl. Patentansprüche 1, 2 und 8 und Beschreibung S. 2 Z. 19 bis 25, und S. 9 Z. 32 bis 36). Zur Aufnahme von Wundexudat ist in diesem Fall ein zusätzlicher Absorptionskörper vorgesehen (vgl. S. 11/12 Seiten übergreifender Absatz). Auf Seite 12 Abs. 4 wird zwar darauf hingewiesen, dass die in diesem Dokument beschriebenen, selbst nicht Wundflüssigkeit absorbierenden Verbände auch so hergerichtet sein können, dass sie auf einer Seite nicht klebend sind. Diese Druckschrift vermittelt dem Fachmann jedoch keine Anregung dahingehend, einen einteiligen Wundverband, der die Wundflüssigkeit zwar aufnimmt, diese aber nicht mehr zurückfließt, der gleichzeitig einen einfacheren Aufbau besitzt und damit auch kostengünstiger hergestellt wird als die zum maßgeblichen Zeitpunkt bekannten Wundverbände, dadurch bereitzustellen, einen absorbierenden Schaumkörper, wie er in den Patentdokumenten D1 oder D2 beschrieben wird, nur einseitig direkt mit Gel zu beschichten.

Eine Anregung die dem Streitpatent zu Grunde liegende Aufgabe mit den im Patentanspruch 1 genannten Maßnahmen zu lösen wird dem Fachmann auch nicht mit den Druckschriften D3 und D5 vermittelt. Dieses trifft alleine schon deshalb zu, weil mit diesen Druckschriften jeweils die Lehre vermittelt wird, absorbierende Wundverbände so auszugestalten, dass die der Wunde zugekehrte, flüssigkeitsdurchlässige Schicht auf der Oberfläche des Polyurethanschaumes eine diskrete Schicht bildet (vgl. D3 Patentanspruch 1 i. V. m. Beschreibung Sp. 11 Z. 17 bis 43 sowie D5 Sp. 6 Z. 63 bis Sp. 7 Z. 2). Eine Anregung, einen absorbierenden Schaumkörper einseitig auf der der Wunde zugekehrten Seite direkt mit einem Gel zu beschichten, wobei sich die Beschichtung bis in die Poren des Schaumkörpers erstreckt, ohne diese jedoch vollständig zu verschließen, und somit einen einteiligen Wundverband bereitzustellen, können daher auch diese Druckschrift in einer Zusammenschau mit den Dokumenten D1 bzw. D2 dem Fachmann nicht geben.

Zu keinem anderen Ergebnis führt der im Verfahren vorgelegte Auszug aus dem Lehrbuch D6. Denn in diesem wird lediglich ausgeführt, dass sich Zwei-Kompo-

mentenklebegele für Wundverbände eignen und diese direkt auf das Trägersubstrat aufgetragen und dort gehärtet werden müssen, um die Möglichkeit chemischer Wechselwirkungen mit einer Trennschicht auszuschließen (vgl. S. 154/155 „Two-Part Silicone Adhesive Gels“). Die im Patentanspruch 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen, um so zu einem Wundverband für nässende Verwundungen zu gelangen, der nicht in der Umgebung der Wunde haftet, dennoch ohne Schmerzerzeugung zu entfernen ist, einen einfachen Aufbau aufweist und kostengünstig hergestellt werden kann, wird dem Fachmann aber damit auch in einer Zusammenschau mit den weiteren Druckschriften, die vom Gegenstand des Patentanspruches 1 noch weiter entfernt liegen, nicht vermittelt.

Somit sind die angegriffenen Ansprüche des Streitpatents im Umfang der beschränkten Verteidigung des Patentanspruches 1 sowie die darauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen angegriffenen Unteransprüche im Umfang dieses Rückzugs bestandsfähig. Einer Anpassung des Wortlauts dieser rückbezogenen Unteransprüche bedurfte es nicht, sodass eine diesbezügliche ausdrückliche, möglicherweise interpretationsbedürftige Tenorierung dem Senat hier nicht notwendig erscheint (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl. § 84 Rn. 7; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl., Seite 156 Rn. 246).

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Guth

Dr. Proksch-Ledig

Dr. Gerster

Schell

Dr. Münzberg