



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
8. Mai 2018

4 Ni 63/16 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

**betreffend das europäische Patent 0 846 449**  
**(DE 695 25 182)**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung am 8. Mai 2018 durch den Vorsitzenden Richter Engels, die Richterin Kopacek, den Richter Dipl.-Ing. Veit, die Richterin Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer sowie den Richter Dipl.-Chem. Univ. Dr. rer. nat. Freudenreich

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 846 449 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des Patentanspruchs 1 sowie der Patentansprüche 3 bis 6 in ihrem jeweiligen Rückbezug auf Patentanspruch 1 für nichtig erklärt.
- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

- IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 846 449, deutsches Aktenzeichen DE 695 25 182 (Streit- bzw. Klagepatent), das am 26. Juli 1995 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der US-Patentanmeldungen US 282181 vom 28. Juli 1994 und US 457354 vom 31. Mai 1995 angemeldet wurde und aus der Teilanmeldung 98101293.3 (EP 0 846 449 A2) hervorgegangen ist. Diese gründet auf der am 26. Juli 1995 als internationale Anmeldung PCT/US95/08975 eingereichten und als WO 96/03092 A1 (NK2) veröffentlichten europäischen Anmeldung 95929314.3 [Stammanmeldung EP 762 856]. Das Streitpatent trägt in der Verfahrenssprache Englisch die Bezeichnung „A flexible expandable stent“.

Das Streitpatent wurde auf Antrag der Patentinhaberin mit Beschluss der Patentabteilung 43 vom 21. Januar 2016 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland gemäß § 64 PatG durch Änderung der Patentansprüche beschränkt. Die beschränkte Fassung des Streitpatents ist als geänderte Patentschrift DE 695 25 182 C5 (NK1b) am 2. Juni 2016 veröffentlicht worden.

In der nach Beschränkung geltenden Fassung C5 weist das Streitpatent zwei unabhängige Ansprüche 1 und 2 sowie auf diese jeweils rückbezogene abhängige Ansprüche 3, 4, 5 und 6 auf. Angegriffen sind in dem vorliegenden Verfahren sämtliche Patentansprüche 1 bis 6, die wie folgt lauten:

1. Ein Stent, welcher als eine Röhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist, mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer ausgedehnten Form, wobei die gemusterte Gestalt erste sich in eine erste Richtung erstreckende Mäandermuster (11) und

zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung, erstreckende Mäandermuster (12) aufweist, wobei die ersten und zweiten Mäandermuster Schlaufen aufweisen und derart verschlungen sind, dass sie bei jeder Verschlingung zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben, und derart verschlungen sind, dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Mäandermuster (11) zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern (12) angeordnet sind und dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten Mäandermuster (12) zwischen allen benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet ist.

2. Ein Stent, welcher als eine Röhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist, mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer ausgedehnten Form, wobei die gemusterte Gestalt erste sich in eine erste Richtung erstreckende Mäandermuster (11) und zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung, erstreckende Mäandermuster (12) aufweist, wobei die ersten und zweiten Mäandermuster Schlaufen aufweisen und derart verschlungen sind, dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Mäandermuster (11) zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern (12) angeordnet sind und dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten Mäandermuster (12) zwischen allen benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet ist, wobei die erste Richtung die Umfangsrichtung des Stent ist, und wobei die ersten und die zweiten Richtungen (11, 12) nicht orthogonal zueinander sind.

3. Stent nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei welchem die Mäandermuster (11, 12) ein periodisches Muster um eine Mittellinie in ihrer entsprechenden Richtung aufweisen.

4. Stent nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei welchem zwei Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Mäandermuster (11) zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern (12) angeordnet sind.

5. Stent nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei welchem drei Schlaufen (14, 16, 14) jedes der ersten Mäandermuster (11) zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern (12) angeordnet sind.

6. Stent nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem der Stent mit einem Schutzmaterial plattiert oder mit einem Medikament eingebettet oder mit einem Material beschichtet ist.

Das Streitpatent war in der B1-Fassung bereits Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens 4 Ni 33/11 (EP) vor dem Bundespatentgericht, das durch Klagerücknahme am 1. Juli 2015 beendet wurde. In dieser ursprünglichen B1-Fassung umfasste das Streitpatent 9 Patentansprüche dessen Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache Englisch lautete:

- 1. A stent formed of a flat metal tube (30) having in a non-expanded form and in an expanded form a patterned shape, the patterned shape comprising first meander patterns (11) extending in a first direction and second meander patterns (12) extending in a second direction, different from the first direction, wherein the first and second meander patterns comprise loops and are intertwined such that loops (14, 16) of each of the first meander patterns (11) is disposed between all neighboring second meander patterns (12) and that one loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed between all neighboring first meander patterns (11).**

In der deutschen Übersetzung lautete Patentanspruch 1 ursprünglich:

1. Ein Stent, welcher als eine Röhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist, mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer ausgedehnten Form, wobei die gemusterte Gestalt erste sich in eine erste Richtung erstreckende Mäandermuster (11) und zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung, erstreckende Mäandermuster (12) aufweist, wobei die ersten und zweiten Mäandermuster Schlaufen aufweisen und derart verschlungen sind, dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Mäandermuster (11) zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern (12) angeordnet sind und dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten Mäandermuster (12) zwischen allen benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet ist.

Die Klägerinnen machen geltend, das angegriffene Patent sei nichtig, da der Schutzzumfang des geltenden Anspruchs 1 gegenüber dem Patent in der erteilten Fassung unzulässig erweitert sei (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. d EPÜ, Art. 123 Abs. 3 EPÜ) und der Gegenstand des Klagepatents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der sie ursprünglich eingereicht worden sei (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ).

Die Klägerinnen stützen die Nichtigkeitsklage auf folgende Dokumente:

- |      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NK1  | EP 0 846 449 B1                                                                             |
| NK1a | DE 695 25 182 T2                                                                            |
| NK1b | DE 695 25 182 C5                                                                            |
| NK1c | Registerauszug des Streitpatents vom 22.11.2016                                             |
| NK2  | WO 96/03092 A1                                                                              |
| NK3  | Beschluss der Einspruchsabteilung des EPA vom 14.05.2008 zu EP 846 449                      |
| NK4  | Beschluss der Technischen Beschwerdekammer des EPA (T 1967/08) vom 21.01.2011 zu EP 846 449 |

- NK5 Beschluss der Patentabteilung 43 des DPMA vom 21.01.2016 zu EP 846 449 im Beschränkungsverfahren
- NK6 Klageerweiterung vom 15.03.2011 der hiesigen Beklagten im zwischen den Parteien anhängigen Verletzungsstreit vor dem OLG Düsseldorf (Az.: I-2 U 54/10)
- NK7 Urteil des BGH vom 29.04.2014 (Az.: X ZR 19/11)
- NK8 Urteil des OLG Düsseldorf vom 30.04.2015 (Az.: I-2 U 54/10), mit dem die auf dem parallelen Patent EP 1 181 902 basierende Verletzungsklage abgewiesen wurde
- NK9 Merkmalsgliederung der geänderten Patentansprüche 1 und 2 des Streitpatents
- NK10a–e Dokumente zum Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren vor dem BGH zum Parallelpatent EP 1 181 902
- NK11 Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 23.05.2017 zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens zum Streitpatent
- NK12 Verletzungsklage der hiesigen Patentinhaberin und Beklagten vor dem LG Düsseldorf vom 02.12.2008 zu den Parallelpatenten DE 195 49 477, EP 1 181 902 und DE 195 49 520 sowie zum Parallelgebrauchsmuster DE 295 21 205
- NK13 Überweisungsbeleg vom 06.10.2017 über die Kostenerstattung der Klägerinnen an die Beklagte betreffend das vorhergehende Nichtigkeitsverfahren zum Streitpatent (Az. 4 Ni 33/11 (EP))
- NK14 = NK6
- NK15 EP 0 846 449 A2.

Die Klägerinnen vertreten die Ansicht, der Schutzzumfang des Anspruchs 1 sei durch die Einfügung des Merkmals D' (*wobei die ersten und zweiten Mäander-muster derart verschlungen sind, dass sie bei jeder Verschlingung zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben*) unzulässig erweitert. Zudem gehe Anspruch 1 des

Streitpatents im Merkmal D´ über die Offenbarung der ursprünglichen PCT-Anmeldung WO 96/03092 (NK2) hinaus.

Das im Beschränkungsverfahren neu in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal D´ sei auf einen anderen, nicht unter den Schutzbereich des Streitpatents in der erteilten Fassung fallenden Gegenstand gerichtet. Nach der Merkmalsauslegung der Beschwerdekammer (vgl. NK4) und des Bundespatentgerichts im qualifizierten Hinweis vom 19. Februar 2015 zum Verfahren 4 Ni 33/11 (EP) (HL1), dessen Gegenstand ebenfalls das Streitpatent war, sei der Anspruch 1 so auszulegen, dass sich volle Schlaufen der ersten und zweiten Mäandermuster nicht überlappen dürften. Zur gleichen Auslegung im Hinblick auf das Erfordernis der fehlenden Überlappung der vollen Schlaufen der ersten und zweiten Mäandermuster seien auch der BGH in seinen Urteilen im Nichtigkeitsberufungsverfahren betreffend die Parallelpatente EP 1 181 902 und DE 195 49 477 (vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11) sowie das OLG Düsseldorf in dem zwischen den Parteien geführten Verletzungsrechtsstreit, der auf das Parallelpatent EP 1 181 902 gestützt war (Az.: I-2 U 54/10), gekommen. Die Ansprüche 3 bis 6 erweiterten den Schutzbereich, soweit auf Anspruch 1 rückbezogen, ebenfalls in unzulässiger Weise und seien daher für nichtig zu erklären.

Das neu im Beschränkungsverfahren hinzugefügte Merkmal D´ sei in der ursprünglichen Patentanmeldung zudem nicht offenbart, weshalb der geänderte Anspruch 1 auch gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert sei. Diese enthalte ebenso wie das erteilte Patent keine Beschreibung, Zeichnungen oder Ausführungsbeispiele mit gemeinsamen Schlaufen der ersten und zweiten Mäandermuster. Im Gegenteil teilten sich in allen Ausführungsbeispielen der ursprünglichen Anmeldung die ersten und zweiten Mäandermuster lediglich einen Schenkel einer Schlaufe, niemals jedoch volle Schlaufen. Nicht offenbart in der ursprünglichen Anmeldung sei zudem der geänderte Anspruch 2. Dies gelte im Hinblick auf die Merkmale F (*wobei die erste Richtung die Umfangsrichtung des Stent ist*), und G (*wobei die ersten und zweiten Richtungen (11, 12)*

*nicht orthogonal zueinander sind*). Alle in der ursprünglichen Anmeldung offenbarten Ausführungsbeispiele hätten orthogonale erste und zweite Mäandermuster. Die Verwendung erster Mäandermuster in Umfangsrichtung werde in der Ursprungsanmeldung nur in Kombination mit zweiten Mäandermustern in Längsrichtung offenbart. Diese „vertikalen“ und „horizontalen“ Mäandermuster seien eindeutig orthogonal, was als entscheidend für die Flexibilität des Stents beschrieben werde. Ebenfalls unzulässig geändert seien die Ansprüche 3 bis 6.

Der das Streitpatent betreffende Beschränkungsbeschluss der Patentabteilung sei fehlerhaft. In ihm werde die Auffassung vertreten, dass ein derart geändertes Muster als periodisches Muster um eine Mittellinie anzusehen sei. Das beanstandete Merkmal D' (gemeinsame Schlaufen der ersten und zweiten Mäandermuster), das den Schutzzumfang des Anspruchs 1 über die erteilte Fassung hinaus erweitere und welches nicht ursprungsoffenbart sei, verbleibe in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, weshalb dieser unzulässig sei; hier gelte nichts anderes wie zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 sei ebenfalls unzulässig erweitert und deshalb unzulässig. Auch dieser Anspruch könnte durch die Beklagte im Verletzungsverfahren so ausgelegt werden, dass erneut gemeinsame Schlaufen der ersten und zweiten Mäandermuster in den Schutzbereich des Streitpatents einbezogen werden würden.

**Die Klägerinnen beantragen sinngemäß,**

das europäische Patent 0 846 449 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

**Die Beklagte beantragt sinngemäß,**

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit den Hilfsanträgen 1 und 2 gemäß Schriftsatz vom 23.03.2018 verteidigt wird.

Wegen des Wortlauts der geltenden Hilfsanträge 1 und 2 wird auf die Akte verwiesen.

Die Beklagte hat zur Stützung ihrer Argumentation die Dokumente HL 0 bis HL 3 in das Verfahren eingeführt

- HL 1 Qualifizierter Hinweis des 4. Senats im Verfahren 4 Ni 33/11 (EP)
- HL 2 Urt. des 4. Senats des BPatG im Verfahren 4 Ni 44/09 (EU)
- HL 3 Annex 6 der Entscheidung Abbott u. a. / Medinol im Einspruchsverfahren gegen das EP-Patent 0 846 449 B1

und tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie erachtet eine Schutzbereichserweiterung und eine unzulässige Erweiterung des Streitpatents sowohl in der erteilten, als auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen nicht für gegeben.

Die Klage sei bereits unzulässig, da ein Rechtsschutzbedürfnis nicht bestehe, da das Streitpatent bereits Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens 4 Ni 33/11 (EP) vor dem Bundespatentgericht gewesen sei, das durch Klagerücknahme am 1. Juli 2015 beendet wurde. Zudem werde das Klagepatent in der ursprünglich erteilten Fassung – auch in der Verletzungsklage vor dem OLG Düsseldorf – gar nicht mehr geltend gemacht, sondern die Klage wegen Verletzung nur noch auf Anspruch 1 und 2 der beschränkten C5-Fassung des Streitpatents gestützt.

Die Angriffe der Klägerinnen auf das Streitpatent seien unbegründet. Eine sorgfältige Auslegung des Anspruchswortlauts zeige vielmehr, dass der Schutzbereich durch das neue Merkmal D´ nicht erweitert, sondern beschränkt worden sei. Mit einem erfindungsgemäßen Mäandermuster sei nach den Erläuterungen der B1-Schrift ein periodisches Muster um eine Mittellinie gemeint. Das zweite Mäandermuster erstrecke sich anspruchsgemäß in eine zweite Richtung, die unterschiedlich zur ersten Richtung sei. Der Fachmann entnehme dieser Anweisung die technische Lehre, dass das zweite Mäandermuster eine andere Gesamtorientierung

aufweise als das erste Mäandermuster. Die Achsen dürften sich nicht in dieselbe Richtung erstrecken. Insoweit bestehe ein direkter technischer Zusammenhang damit, dass die ersten und die zweiten Mäandermuster anspruchsgemäß „Schlaufen“ aufwiesen. Diese Schlaufen bildeten die notwendige Längenreserve und das Biegepotential für das erfindungsgemäße Verhalten des Stents beim Führen durch gekrümmte Blutgefäße. Die erfindungsgemäße Flexibilität werde gerade durch Öffnungs- und Schließbewegungen der Schlaufen beider Mäandermuster herbeigeführt. Letztlich laufe die Argumentation der Klägerinnen darauf hinaus, den Schutzbereich des Streitpatents unterhalb des Wortsinnes der beanspruchten Merkmale auf die bevorzugten Ausführungsbeispiele gemäß Figuren 1 bis 8 einzugrenzen. Den im besonderen Teil der Beschreibung erwähnten Beispielen sei zwar gemeinsam, dass die Schnittstellen zwischen den beiden Mäandermustern jeweils entlang eines geraden Abschnitts bzw. entlang des Schenkels einer Schlaufe des ersten Mäandermusters verliefen. Auf eine solche Gestaltung sei aber der abstrakt formulierte Anspruchswortlaut nicht festgelegt.

Ebenfalls sei festzustellen, dass Anspruch 1 durch die Aufnahme des Merkmals D' nicht gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert worden sei. Insoweit werde der gebotene Maßstab der Prüfung auf hinreichende Ursprungsoffenbarung verkannt. Vielmehr liege in der Aufnahme des Merkmals D' nur eine Ergänzung der Lehre, nämlich die Anweisung, dass sich die beiden Mäandermuster an den Schnittstellen jeweils eine gemeinsame Schlaufe teilten. Durch das neue Anspruchsmerkmal D' werde das Ausmaß der Überschneidung beider Mäandermuster spezifiziert. Der Fachmann entnehme im Übrigen den Anmeldeunterlagen, dass es für das anspruchsgemäße zweite Mäandermuster nicht auf die spezifische strukturelle Ausgestaltung der Verschlingungsbereiche ankomme. Vielmehr gelte umgekehrt, dass auch über eine Schlaufe hinweg verschlungene Mäandermuster als zur Erfindung gehörend anzusehen seien. Das Wort „Verschlungen“ selbst weise den Fachmann auf eine tatsächliche Überlappung von Schlaufen hin. Schließlich sei dem Fachmann aus der Angabe einer „Mittellinie“ 13 in der Figur 2, um die gemäß der Anmeldungsbeschreibung (vgl. NK2, S. 4, Z. 15–17) das Mäandermuster als periodisches Muster verlaufen müsse, ein

zweites Mäandermuster ursprungsoffenbart, welches in zumindest einer Schlaufe mit dem ersten Mäandermuster überlappend angeordnet sei.

Auch Anspruch 2 sei ursprünglich offenbart. Die Ursprungsanmeldung enthalte mehrere Hinweise auf nicht-orthogonale erste und zweite Mäandermuster (vgl. PCT-Anmeldung NK2, S. 2, Z. 21/22, S. 4 Z. 17–18 und S. 7 Z. 31–34). Schließlich seien die Ansprüche 8 und 9 der Ursprungsanmeldung zu berücksichtigen, in denen ausdrücklich zwischen Ausführungsformen, bei denen die ersten und zweiten Richtungen einerseits „orthogonal“ bzw. andererseits „not orthogonal“ zueinander seien, unterschieden werde.

Soweit das Streitpatent gemäß Hilfsantrag 1 verteidigt werde, seien die im Patentanspruch 1 ergänzten Merkmale F und G (*wobei die erste Richtung die Umfangsrichtung des Stent ist, und wobei die ersten und zweiten Richtungen nicht orthogonal zueinander sind*) ursprungsoffenbart; sie stellten auch keine Schutzbereichserweiterung dar. Das Erfordernis der Offenbarung in der NK2 sei gerade im Hinblick auf die Fassung nach Hilfsantrag 1 eindeutig erfüllt, wie die als Anlage 1 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 8. Mai 2018 vorgelegte eingefärbte Figur 2 des Streitpatents belege.

Nach Hilfsantrag 2 werde das Streitpatent nur noch mit den Ansprüchen 2 bis 6 verteidigt.

Der Senat hat den Parteien mit einem qualifizierten Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom 9. Februar 2018 die Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sind. Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf das Sitzungsprotokoll vom 8. Mai 2018 sowie auf die gewechselten Schriftsätze verwiesen.

Der Senat hat die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 4 Ni 33/11 (EP) informationshalber beigezogen.

## **Entscheidungsgründe**

Die Klage ist zulässig. Das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerinnen für die vorliegende Klage ist nicht – wie von der Beklagten geltend gemacht – aufgrund der Rücknahme der Klage im Nichtigkeitsverfahren 4 Ni 33/11 (EP) vor dem Bundespatentgericht, dessen Gegenstand das Streitpatent in der ursprünglich erteilten Fassung war, entfallen. Nach § 325 ZPO können der rechtskräftig durch Sachurteil (nicht durch Prozessurteil) abgewiesene Nichtigkeitskläger und sein Rechtsnachfolger keine erneute Nichtigkeitsklage auf denselben Klagegrund stützen, selbst wenn neues Material genannt wird (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 81 Rn. 82). Die Voraussetzungen des § 325 ZPO sind vorliegend aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten nicht erfüllt. Zum einen wurde die Klage im Verfahren 4 Ni 33/11 (EP) nicht durch Sachurteil, sondern durch Klagerücknahme beendet. In diesem Fall bleibt eine neue Klage nach § 269 Abs. 6 ZPO möglich (vgl. Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 37. Aufl. 2016, § 269 Rn. 24; Zöller/Greger, ZPO, 32. Aufl. 2018, § 269 Rn. 24). Zum anderen ist Klagegegenstand vorliegend nicht das Streitpatent in der damals angegriffenen Fassung, sondern die nunmehr geltende beschränkte C5-Fassung des Streitpatents, auf die zwischenzeitlich auch die Klageanträge der Verletzungsklage umgestellt wurden.

Die Klage ist auch begründet, da der Gegenstand des Streitpatents durch das im Beschränkungsverfahren in den geltenden und angegriffenen Anspruch 1 aufgenommene Merkmal D´ gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ über die ursprüngliche Offenbarung der ursprünglichen PCT-Anmeldung WO 96/03092 (NK2) hinausgeht. Zugleich enthält Patentanspruch 1 insofern eine unzulässige Schutzbereichserweiterung gegenüber dem Schutzbereich der erteilten B1-Fassung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. d EPÜ, Art. 123 Abs. 3 EPÜ).

Eine über die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe hinausgehende weitere Zulässigkeitsüberprüfung der Patentansprüche der beschränkten C5-Fassung des Streitpatents kommt nicht in Betracht, da der Patentanspruch eines im isolierten

Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG beschränkten Patents ebenso wie ein im Einspruchsverfahren geändertes Patent, die geltende Fassung des europäischen Patents darstellt und im Nichtigkeitsverfahren nur auf Vorliegen eines Nichtigkeitsgrunds überprüft werden kann (BGH GRUR 2011, 607 kosmetisches Sonnenschutzmittel III; GRUR 2010, 709 – Proxyserversystem), also ebenso wenig auf das Erfordernis der Klarheit geprüft werden darf wie die Patentansprüche des erteilten Patents.

Soweit das Streitpatent gemäß Hilfsantrag 1 mit beschränkter Fassung verteidigt wird, erweist sich die danach verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 schon als unzulässig geändert und kann dem Streitpatent bereits deshalb nicht zu einem Erhalt verhelfen. Soweit das Streitpatent gemäß Hilfsantrag 2 nur noch mit den Ansprüchen 2 bis 6 in beschränkter Fassung verteidigt wird, sind Patentanspruch 1 sowie die Patentansprüche 3 bis 6 in ihrem jeweiligen Rückbezug auf Patentanspruch 1 für nichtig zu erklären.

## I.

1. Das Streitpatent betrifft einen flexiblen, expandierbaren Stent zur Implantation in einem lebenden Körper (vgl. NK1, Bezeichnung, Abs. [0001]).

Nach der Beschreibungseinleitung des Streitpatents sind im Stand der Technik Stents aus einem körperkompatiblen Material bekannt, die in ein Blutgefäß oder ein anderes Hohlorgan des Körpers eingebracht und dort aufgeweitet (expandiert) werden, um das Blutgefäß bzw. Hohlorgan dauerhaft offen zu halten. Typischerweise werden Stents mittels eines aufblasbaren Ballonkatheters an den gewünschten Ort im Körper zugeführt. Beim Aufblasen des Ballons dehnt sich der Stent aus und weitet dadurch das Blutgefäß bzw. Hohlorgan im Körper. Auch andere mechanische Vorrichtungen zur Ausdehnung von Stents werden angewendet (NK1, Abs. [0002]).

In der Streitpatentschrift sind mehrere aus der Patentliteratur bekannte Stents beschrieben, welche aus Draht oder geschnittenem Metall bestehen. Diese bekannten Stents bestehen bspw. aus röhrenförmigen, in radialer Richtung ausdehnbaren Implantaten – bspw. Ringen oder Umfangsbändern mit rautenförmigen Zellen – die in axialer Richtung durch bspw. schraubenförmige oder gerade Verbinders miteinander verbunden sind. Nachteilig dabei sei u. a., dass die Implantate bei radialer Ausdehnung in Längsrichtung schrumpfen. Des Weiteren könnten im Falle eines schraubenförmigen Verbinders die Blutgefäße geschädigt werden. Stents mit geraden Verbindern hätten dagegen nicht die erforderliche Festigkeit (NK1, Abs. [0003]–[0007]). Des Weiteren ist in der Streitpatentschrift ein Stent genannt (EP-A-0 378 151), der aus einem einzigen, eine Serie von Biegungen bzw. Windungen aufweisenden Draht besteht, welcher über sich selbst geschlaucht ist (NK1, Abs. [0008]).

2. Die Streitpatentschrift nennt als **Aufgabe** der Erfindung, einen flexiblen Stent bereitzustellen, der während der Ausdehnung minimal in der Längsrichtung schrumpft (NK1, Abs. [0009]).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent in **Patentanspruch 1 der erteilten B1-Fassung** (EP 0 846 449 B1; NK1) einen Stent mit folgenden Merkmalen vor (Gliederung hinzugefügt):

|    |                                                                          |                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | A stent formed of a flat metal tube (30)                                 | Ein Stent, welcher als eine Röhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist,                     |
| B  | having in a non-expanded form and in an expanded form a patterned shape, | mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer ausgedehnten Form, |
| C  | the patterned shape comprising                                           | wobei die gemusterte Gestalt                                                                   |
| C1 | first meander patterns (11) extending in a first direction and           | erste sich in eine erste Richtung erstreckende Mäandermuster (11) und                          |

|    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2 | second meander patterns (12) extending in a second direction, different from the first direction,                                   | zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung, erstreckende Mäandermuster (12) aufweist,                     |
| D  | wherein the first and second meander patterns comprise loops                                                                        | wobei die ersten und zweiten Mäandermuster Schlaufen aufweisen                                                                          |
| E  | and are intertwined such                                                                                                            | und derart verschlungen sind,                                                                                                           |
| E1 | that loops (14, 16) of each of the first meander patterns (11) is disposed between all neighboring second meander patterns (12) and | dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Mäandermuster (11) zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern (12) angeordnet sind und |
| E2 | that one loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed between all neighboring first meander patterns (11). | dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten Mäandermuster (12) zwischen allen benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet ist. |

Bezüglich der erteilten abhängigen Ansprüche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 846 449 B1 (NK1) verwiesen.

**3.1** In der mit **Hauptantrag** verteidigten und infolge des nationalen Beschränkungsverfahrens gemäß § 64 PatG nunmehr geltenden **beschränkten Fassung des deutschen Teils des Streitpatents** (DE 695 25 182 C5; NK1b) sind die nunmehr nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 auf jeweils einen Stent mit folgenden Merkmalen gerichtet:

**Patentanspruch 1 beschränkter Fassung** (Gliederung hinzugefügt; Änderungen ggü. dem erteilten Anspruch 1 gekennzeichnet):

|    |                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | Ein Stent, welcher als eine Röhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist,                                                              |
| B  | mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer ausgedehnten Form,                                          |
| C  | wobei die gemusterte Gestalt                                                                                                            |
| C1 | erste sich in eine erste Richtung erstreckende Mäandermuster (11) und                                                                   |
| C2 | zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung, erstreckende Mäandermuster (12) aufweist,                     |
| D  | wobei die ersten und zweiten Mäandermuster Schlaufen aufweisen                                                                          |
| D' | <u>und derart verschlungen sind, dass sie bei jeder Verschlingung zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben,</u>                          |
| E  | und derart verschlungen sind,                                                                                                           |
| E1 | dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Mäandermuster (11) zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern (12) angeordnet sind und |
| E2 | dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten Mäandermuster (12) zwischen allen benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet ist. |

**Patentanspruch 2 beschränkter Fassung** (Gliederung hinzugefügt; Änderungen ggü. dem erteilten Anspruch 1 gekennzeichnet):

|    |                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | Ein Stent, welcher als eine Röhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist,                                                              |
| B  | mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer ausgedehnten Form,                                          |
| C  | wobei die gemusterte Gestalt                                                                                                            |
| C1 | erste sich in eine erste Richtung erstreckende Mäandermuster (11) und                                                                   |
| C2 | zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung, erstreckende Mäandermuster (12) aufweist,                     |
| D  | wobei die ersten und zweiten Mäandermuster Schlaufen aufweisen                                                                          |
| E  | und derart verschlungen sind,                                                                                                           |
| E1 | dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Mäandermuster (11) zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern (12) angeordnet sind und |

|          |                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2       | dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten Mäandermuster (12) zwischen allen benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet ist, |
| <u>F</u> | <u>wobei die erste Richtung die Umfangsrichtung des Stent ist, und</u>                                                                  |
| <u>G</u> | <u>wobei die ersten und zweiten Richtungen (11, 12) nicht orthogonal zueinander sind.</u>                                               |

Bezüglich der abhängigen Ansprüche 3 bis 6 beschränkter Fassung wird auf die geänderte deutsche Fassung des Streitpatents DE 695 25 182 C5 (NK1b) verwiesen.

**3.2** In der mit **Hilfsantrag 1** verteidigten Fassung sind in den Patentanspruch 1 beschränkter Fassung (Merkmale A, B, C, C1, C2, D, D', E, E1, E2) noch die weiteren Merkmale

F wobei die erste Richtung die Umfangsrichtung des Stent ist, und

G wobei die ersten und zweiten Richtungen (11, 12) nicht orthogonal zueinander sind

aufgenommen, welche denjenigen des geltenden Patentanspruchs 2 entsprechen.

An den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 schließen sich die abhängigen geltenden Ansprüche 3 bis 6 beschränkter Fassung an.

**3.3** In der Fassung nach **Hilfsantrag 2** verteidigt die Beklagte das Patent nur noch mit den unveränderten Ansprüchen 2 bis 6 der geltenden beschränkten Fassung.

**4.** Als zuständigen **Fachmann** sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik, mit mehrjähriger beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet der biomedizinischen Technik, insbesondere in der Entwicklung von Gefäßimplantaten, der bezüglich medizinischer Fragestellungen mit Ärzten zusammenarbeitet.

5. Die Auslegung der Patentansprüche hat nach den Grundsätzen einer am technischen Sinngehalt der Merkmale des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit (st. Rspr., BGH GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS; GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I, m. w. N.) und im Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift zu erfolgen (BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I; GRUR 2015, 868 – Polymerschaum II). Maßgeblich ist, was der angesprochene Fachmann – auch unter Einziehung seines Vorverständnisses (BGH GRUR 2008, 878 – Momentanpol II) – bei unbefangener Betrachtung den Patentansprüchen als Erfindungsgegenstand entnimmt, wobei die Patentschrift im Hinblick auf die gebrauchten Begriffe auch ihr eigenes Lexikon darstellen kann (BGH GRUR 1999, 909 – Spanschraube; Mitt. 2000, 105 – Extrusionskopf).

Der Senat legt der Lehre des Streitpatents nach diesen Grundsätzen folgendes Verständnis zugrunde:

a) Die Figuren 1 bis 4 des Streitpatents in der maßgeblichen geltenden Fassung zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel des beanspruchten Stents. Dieser ist gemäß dem **Merkmal A** der unabhängigen geltenden Patentansprüche 1 und 2 als eine Röhre aus flachem Metall („flat metal tube“) ausgebildet.

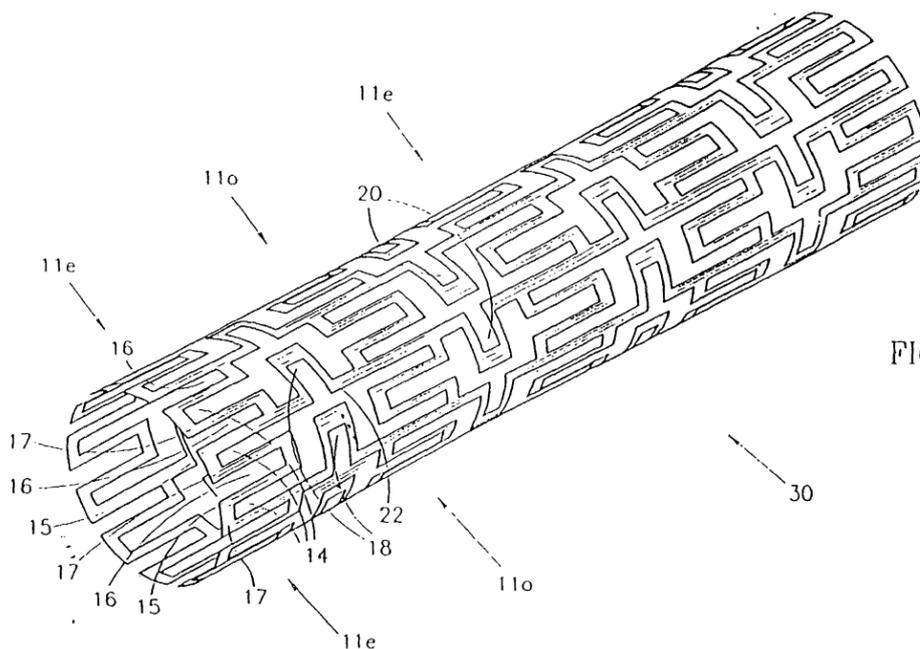


FIG. 1

Die Figur 1 zeigt den Stent in seiner nicht ausgedehnten („non-expanded“) Form. Er besteht aus einer Röhre, in deren Wandung eine Vielzahl von zwei orthogonalen Mäandermustern ausgebildet sind, die miteinander verschlungen sind (vgl. NK1, Abs. [0012]–[0013]; NK1b, Abs. [0020]–[0021]).

Unter dem Begriff „flaches Metall“ ist aus Sicht des Fachmanns im Kontext des Streitpatents ein dünnwandiges Metall zu verstehen. Im Streitpatent ist hierzu angegeben, dass der Stent bspw. aus flachem Metall („flat metal“) hergestellt werden kann, in welches das in der Figur 2 gezeigte Muster geätzt wird. Das geätzte Metall wird dann in die Form einer Röhre gebogen (vgl. NK1, Abs. [0025]; NK1b, Abs. [0033]). Da es sich bei dem geltenden Patentanspruch 1 um einen Erzeugnisanspruch handelt, kommt es dabei auf die Herstellungsweise nicht an (BGH, Urteil vom 29.04.2014 – X ZR 20/11, S. 13 Rdn. 12).

**b)** Nach den **Merkmale B, C, C1 und C2** hat der beanspruchte Stent sowohl im nicht-ausgedehnten („non-expanded“) als auch im ausgedehnten („expanded“) Zustand eine gemusterte Gestalt („patterned shape“), die aus ersten Mäandermustern („first meander patterns“) und zweiten Mäandermustern („second meander patterns“) besteht, die sich in eine erste Richtung („first direction“) und in eine zweite Richtung („second direction“) erstrecken, die verschieden voneinander sind. Den Stent in seinem ausgedehnten Zustand zeigt bspw. die Figur 4 des Streitpatents.

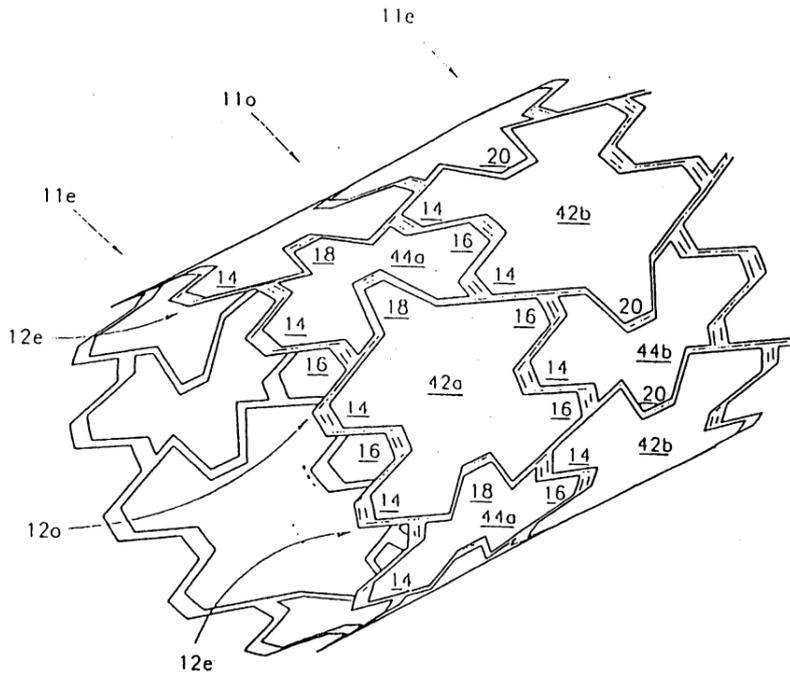


FIG. 4

Das in die Rohrwandung des Stents eingebrachte Muster ist in der Figur 2 des Streitpatents, der geänderten Patentschrift DE 695 25 182 C5 (NK1b) gezeigt, allerdings ohne das in der B1-Schrift – wie abgebildet – auf der rechten Seite befindliche Bezugszeichen 13.

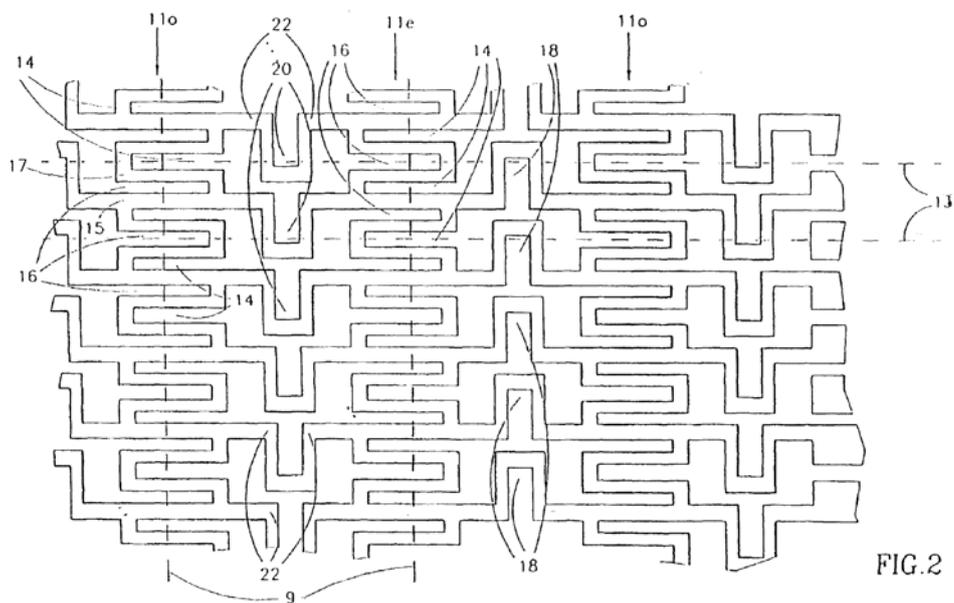


FIG. 2

EP 0 846 443 B1

Mäandermuster im Sinne der Lehre nach den Merkmalen B, C, C1 und C2 ist kein beliebiges periodisches Muster um eine Mittellinie, sondern ein periodisches Muster mit beliebig gebildeten Schlaufen (bspw. eckig oder rund), welches sich um eine gedachte Mittellinie schlängelt bzw. windet, wie auch in den Figuren des Patents gezeigt.

**c)** Gemäß dem **Merkmal D** weisen die ersten und zweiten Mäandermuster Schlaufen („loops“) auf. Wie die Ausführungsbeispiele zeigen, überdecken sich die Schlaufen des ersten Mäandermusters dabei nicht vollständig mit Schlaufen des zweiten Mäandermusters. Es ist zwar möglich, dass Schlaufen des ersten und des zweiten Mäandermusters gemeinsame Abschnitte aufweisen, wie dies bspw. in Figur 2 des Streitpatents im Grenzbereich (Überlappungsbereich) zwischen den Schlaufen 14 und 16 des ersten Mäandermusters 11 und den Schlaufen 18 und 20 des zweiten Mäandermusters 12 gezeigt ist (Merkmale **C1** u. **C2**). Eine vollständige Überdeckung von Schlaufen des ersten und zweiten Mäandermusters wird jedoch weder in den Figurenbeschreibungen noch an anderer Stelle erwähnt.

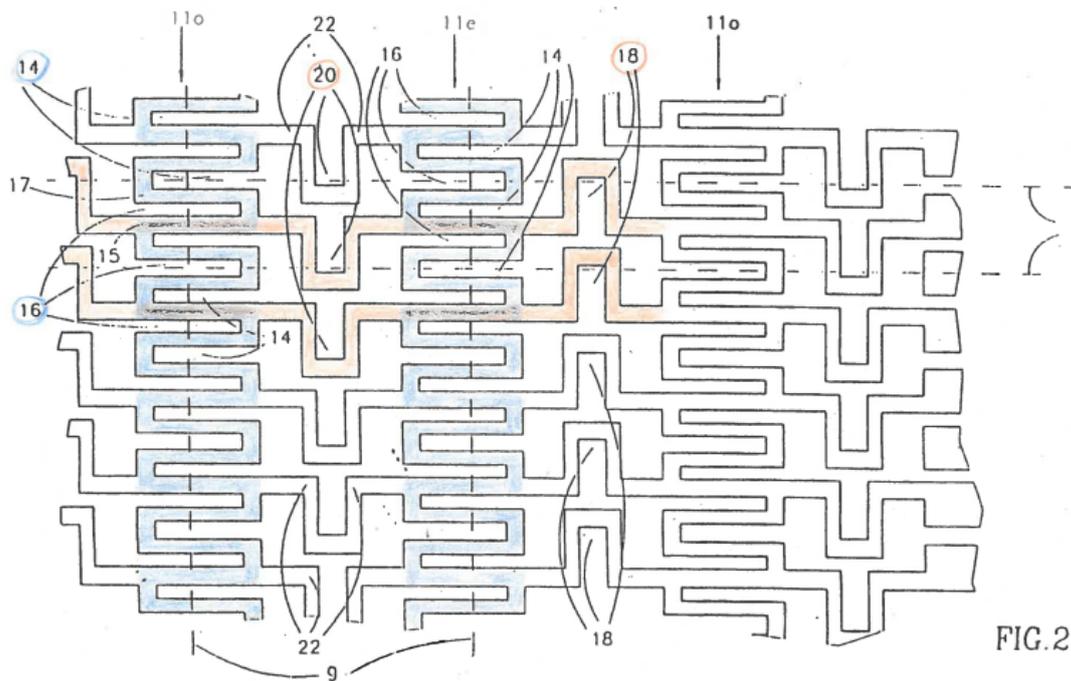
Das im Beschränkungsverfahren neu in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenommene **Merkmal D´** bestimmt nun ausdrücklich, dass die ersten und zweiten Mäandermuster derart verschlungen sein sollen, dass sie bei jeder Verschlingung zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben. Dazu müssen sich in den jeweiligen Bereichen, in denen die ersten und zweiten Mäandermuster verbunden (verschlungen) sind, einzelne Schlaufen der beiden Mäandermusters vollständig überlappen bzw. identisch sein. Es ist dabei nicht ausreichend, dass Schlaufen des ersten und des zweiten Mäandermusters lediglich gemeinsame Abschnitte aufweisen.

Diese Bedingung des Merkmals D´ hat deshalb entscheidende Bedeutung auch für das Verständnis des Merkmals D und des Anspruchs. Denn danach stellt sich für den so gefassten Patentanspruch 1 nicht mehr die Frage, ob der Fachmann auch ohne die ausdrückliche Forderung nach Merkmal D´ die Lehre des Anspruchs unter Berücksichtigung der Gesamtoffenbarung des Streitpatents C5, ins-

besondere auch der Figuren und Ausführungsbeispiele, so verstehen würde, dass sie jedenfalls eine derartige Ausgestaltung umfasst oder ob die Forderung des Merkmals einer gemeinsamen Schlaufe bei jeder Verschlingung im Widerspruch zum sonstigen Verständnis des Streitpatents steht, bzw. dem Verständnis eine entscheidende Wendung vermittelt. Denn im Hinblick auf den gegenständlichen Nichtigkeitsangriff kommt es lediglich darauf an, ob die angegriffene Lehre nach Merkmal D´ sowohl in der Offenbarung der Anmeldeunterlagen enthalten ist als auch die geschützte Lehre der B1-Schrift schon eine derartige Lehre unter Schutz gestellt hat. Es reicht deshalb für die Auslegung der angegriffenen Lehre, dass diese ohne Zweifel mit Merkmal D´ eine entsprechende Lehre fordert.

**d)** Nach den **Merkmale E, E1 und E2** sollen die ersten und zweiten Mäandermuster derart verschlungen („intertwined“) sein, dass Schlaufen („loops“) jedes der ersten Mäandermuster zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern angeordnet sind und dass eine Schlaufe („loop“) jedes der zweiten Mäandermuster zwischen allen benachbarten ersten Mäandermustern angeordnet ist.

Ein Ausführungsbeispiel, das unbestritten dieser Merkmalskombination entspricht, kann bspw. aus Figur 2 des Streitpatents entnommen werden. Die nachfolgende Abbildung der C5-Schrift des Streitpatents zeigt ein solches Mäandermuster, welches zur Verdeutlichung teilweise farblich gekennzeichnet worden ist.

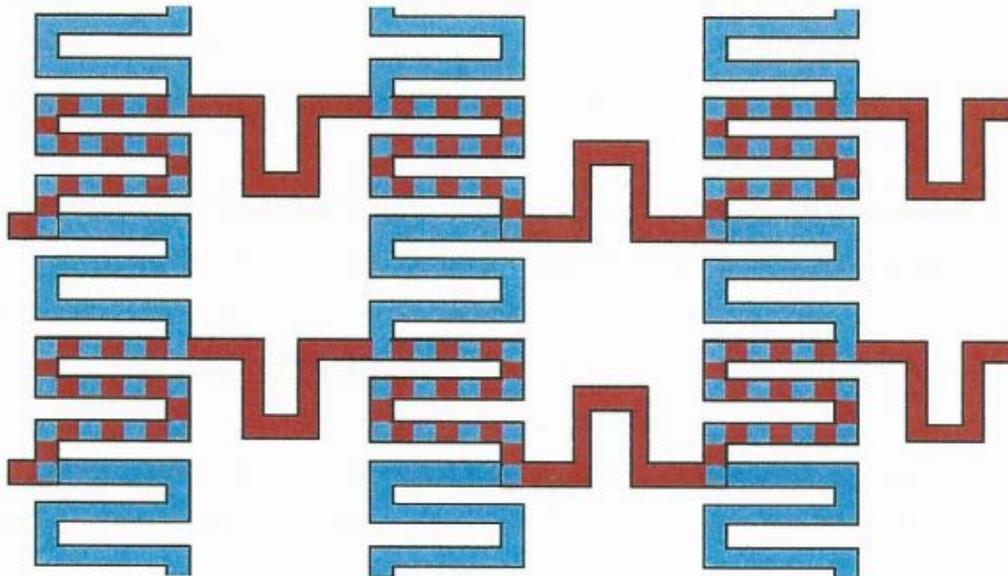


Dort sind jeweils drei Schlaufen (14 – 16 – 14 bzw. 16 – 14 – 16) des ersten Mäandermusters (11) zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern (12) sowie jeweils eine einzige Schlaufe (18 bzw. 20) des zweiten Mäandermusters (12) zwischen allen benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet. Die Schlaufen (14, 16) des ersten Mäandermusters teilen sich dabei gemeinsame Elemente („common members 15, 17“), wobei das Element 17 eine Schlaufe 14 mit seiner nachfolgenden (in Figur 2 in Richtung von oben nach unten) Schlaufe 16 und das Element 15 eine Schlaufe 16 mit seiner nachfolgenden Schlaufe 14 verbindet (vgl. NK1, Abs. [0014]–[0015]; NK1b, Abs. [0022]–[0023]).

Nicht als von der erfindungsgemäßen Lehre umfasst, sieht der Senat dagegen eine Lesart der im Streitpatent angegebenen Definition des Begriffs „Mäandermuster“, wonach dieses ein periodisches Muster um eine Mittellinie beschreiben soll (vgl. NK1b, Abs. [0021]) in dem Sinne, dass bspw. beim Ausführungsbeispiel der Figur 2 das horizontal verlaufende zweite Mäandermuster (Schlaufen 18, 20) absolut symmetrisch um die dort eingezeichnete Mittellinie 13 verlaufen muss. Ein solches Muster, welches auch zugleich die Forderung nach Merkmal D' erfüllt, ist







Auch die Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in ihrem Beschränkungsbeschluss vom 21. Januar 2016 ausgeführt, dass, wie aus der Figur 2 des Streitpatents ersichtlich sei, das Stentmuster ein in Umfangsrichtung orientiertes erstes Mäandermuster – also ein Schlaufen aufweisendes Muster – um eine Mittellinie sowie ein in Längsrichtung orientiertes, horizontales zweites Mäandermuster um eine Mittellinie aufweise. Der Kreuzungsbereich der Mäandermuster zeige eine Verschlingung über eine Schlaufe. Diese Änderung sei insofern als ein periodisches Muster um eine Mittellinie anzusehen, als die Mittellinie – bspw. in Figur 2 mit dem Bezugszeichen (13) gekennzeichnet – durch die Mitte der vollen Schlaufen (14) zu legen sei, wobei dem ersten und zweiten Mäandermuster eine volle Schlaufe gemeinsam sei. In dem so beschränkten Stentmuster wären alle zweiten horizontalen vollen Schlaufen zu entfernen.

Insoweit ist demnach festzustellen, dass sich aufgrund der Forderung des Merkmals D´ nach der Lehre der C5-Schrift zwingend im Hinblick auf die Merkmale E, E1 und E2 weitere Folgerungen für die danach maßgebliche erfindungsgemäße Gestaltung des Mäandermusters nach Patentanspruch 1 ergeben, welche sich aber, wie noch auszuführen sein wird, deutlich von denjenigen in der Offenbarung

der ursprünglichen Anmeldeunterlagen und für den Schutzzumfang des Streitpatents in der erteilten B1-Fassung unterscheiden, weil dort die Forderung des Merkmals D' weder von der Offenbarung noch vom Schutzzumfang umfasst ist.

e) Nach den im Beschränkungsverfahren neu in den geltenden **Patentanspruch 2** aufgenommenen **Merkmale F und G** soll die erste Richtung (in die sich die ersten Mäandermuster erstrecken) die Umfangsrichtung des Stents sein, wobei die erste und die zweite Richtung (in die sich die zweiten Mäandermuster erstrecken) nicht orthogonal zueinander sein sollen. Die ersten Mäandermuster 11 sollen sich nach dieser Merkmalskombination somit – wie bspw. in der Figur 1 des Streitpatents gezeigt – in Umfangsrichtung des Stents erstrecken. Die zweiten Mäandermuster 12 hingegen sollen sich nicht gemäß der Figur 1 orthogonal dazu in Längsrichtung des Stents erstrecken, sondern unter einem nicht orthogonalen Winkel zum ersten Mäandermuster 11 (vgl. NK1, Abs. [0027]; NK1b, Abs. [0035]).

## II.

Der auf Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung sowie nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPÜ wegen Schutzbereichserweiterung des Patents gestützter Nichtigkeitsangriff führt teilweise zum Erfolg, da nach Ansicht des Senats das Merkmal

**D'**: wobei die ersten und zweiten Mäandermuster derart verschlungen sind, dass sie bei jeder Verschlingung zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben

des Patentanspruchs 1 beschränkter Fassung weder in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als erfindungsgemäß offenbart ist noch vom Schutzzumfang des Streitpatents in der erteilten B1-Fassung umfasst war und insoweit als andere technische Lehre zur Nichtigkeitsklärung des Anspruchs führt.

**1. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ**

Nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG ist ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, hier der in der internationalen Patentanmeldung WO 96/03092 A1 (NK2) veröffentlichten Stammanmeldung, hinausgeht.

Nach ständiger Rechtsprechung ist für den Inhalt einer Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgebend, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann (BGH GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung; GRUR 2016, 50 – teilreflektierende Folie; BGHZ 194, 107 Rn. 45 – Polymerschaum).

Eine unzulässige Erweiterung des Inhalts einer Anmeldung liegt erst vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, so wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2013, 809 – Verschlüsselungsverfahren).

Dazu zählen auch weitergehende, den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmende Erkenntnisse, die der Fachmann auch nicht als selbstverständlich mitliest, sondern zu denen er durch Ergänzung der Offenbarung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH Urt. v. 16.12.2008, X ZR 89/07 = GRUR 2009, 382 – Olanzapin; GRUR 2010, 910, 916 – Fälschungssicheres

Dokument), auch wenn sie ihm geläufig sind (Senat Urt. v. 10.1.2012, 4 Ni 6/11 (EP) = GRUR 2013, 165 – Traglaschenkette).

Zu einer unzulässigen Erweiterung führen auch solche Änderungen, durch die der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus zu einer anderen technischen Lehre, einem Aliud, abgewandelt wird mit der Folge, dass dies ohne weiteres die Nichtigerklärung des angegriffenen Patents nach sich zieht. Dies gilt auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach in diesem Fall im Gegensatz zu den Folgen bei einer sog. uneigentlichen Erweiterung – also ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmalen – die Nichtigerklärung nicht zu vermeiden ist (st. Rspr. vgl. BGH, Urt. v. 17.02.2015, X ZR 161/12 = BGHZ 204, 199 – Wundbehandlungsvorrichtung; BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 – Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung Rn. 22). So ist es auch vorliegend.

**1.1** Die Beklagte macht in Bezug auf das strittige Merkmal **D'** des beschränkten **Patentanspruchs 1** geltend, dass hinsichtlich des Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Unterlagen der Blick nicht nur auf die Ausführungsbeispiele zu richten sei, sondern auf den Gesamtoffenbarungsgehalt, der zwangsläufig einen weiteren Umfang habe, als die durch die Ausführungsbeispiele konkretisierte Lehre. Bereits der ursprüngliche Anspruch 1 offenbare die allgemeine Lehre von zwei miteinander verschlungenen („intertwined“) Mäandergruppen, welche sich in verschiedene Richtungen erstreckten in allgemeiner Form. Die Ursprungsanmeldung definiere auf S. 4 Z. 15–19 den Begriff Mäandermuster als periodisches Muster um eine Mittellinie, wobei der Ausdruck „Mäander“ zwingend Schlaufen voraussetze. Insoweit stelle der ursprüngliche Patentanspruch 1 als Besonderheit noch eine Unterscheidung der ersten Mäandermuster in Merkmalskomplex a und b heraus.

Dabei sei das Erfordernis, dass das Mäandermuster um eine Mittellinie verlaufe, das wichtigste Kriterium, das zwingend erfüllt sein müsse, sowie Schlaufen, die sich periodisch wiederholten. Ferner sei eine allgemeine Verschlingung („in-

tertwined“) der beiden Mäandermuster auch im ursprünglichen Anspruch 6 sowie in der ursprünglichen Beschreibung zur Zusammenfassung der Erfindung (S. 2 Z. 16–22) genannt. Mit dieser allgemeinen Lehre verbinde der Fachmann bereits eine Verschlingung in Schlaufenform, und damit die nunmehr beanspruchte Lehre, die ihm als allgemeinste Verbindungsform zwischen den Mäandern unmittelbar vor Augen geführt werde. Hinzu komme, dass der Fachmann bei der Auslegung auch nach den Vorteilen der Erfindung fragen werde, welche auch darin bestünden, das Schlaufen verblieben, die keine Verbindung aufweisen, was im Einklang mit der angegriffenen Lehre stehe. Die Verschlingung über Schlaufen stelle nur eine von zwei Möglichkeiten dar, die sich als Verallgemeinerung gegenüber den Ausführungsbeispielen, z. B. dem der Figur 2, bereits aus der allgemeinen Offenbarung ergebe, so dass es auf die Interpretation des Ausführungsbeispiels gemäß Figur 2 gar nicht ankomme.

In der Aufnahme des Merkmals **D'** liege auch keine Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung, sondern es werde lediglich die Lehre ergänzt und das Ausmaß der Überschneidung der beiden Mäandermuster dahingehend spezifiziert, dass diese sich an den Schnittstellen zumindest eine Schlaufe teilten.

**1.2** Dem kann der Senat nicht folgen. Zutreffend weist die Beklagte zwar darauf hin, dass der Offenbarungsgehalt einer Anmeldung anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln ist und hinsichtlich der dem Fachmann als erfindungsgemäß vermittelnden Lehre nicht nur auf diejenige Lehre der Ausführungsbeispiele beschränkt sein muss. Der Senat ist sich auch bewusst, dass das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung in einer Weise angewendet werden muss, die berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet (BGH GRUR 2014, 542 – Kommunikationskanal). Innerhalb dieses Rahmens können deshalb – wie vorliegend – die Patentansprüche bis zur Ertei-

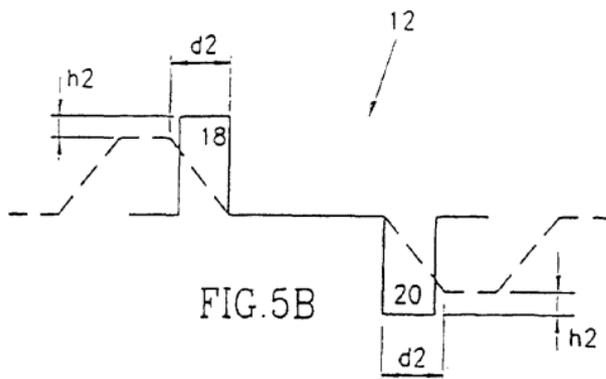
lung weiter gefasst werden als in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (BGH GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument, m. w. H.).

Dennoch sieht der Senat vorliegend das Merkmal D´ nicht als ursprünglich erfindungsgemäß offenbart, da sich der Gegenstand dieser Lehre für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat: Denn die Hinzufügung des Merkmals D´ betrifft hierbei einen technischen Aspekt, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch wenigstens in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2013, 2012 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; GRUR 2013, 809 – Verschlüsselungsverfahren).

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass der Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen NK2 gerade nicht in Wechselwirkung mit dem erteilten Anspruch interpretiert werden darf. Vielmehr ist zunächst dessen Inhalt durch Auslegung zu ermitteln (BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 – Rotorelement). Dies gilt in besonderem Maße für die hier zu beurteilende Fassung der C5-Schrift und das erst in dieser Schrift erstmals genannte Merkmal D´, welches die Beklagte aus dem Gesamtoffenbarungsgehalt der Anmeldeunterlagen als „Delta“ zu den ausdrücklich beschriebenen Ausführungsbeispielen ableiten will.

Unbestritten ist eine Verschlingung der Mäandermuster über Schlaufen an keiner Stelle in den ursprünglichen Unterlagen beschrieben oder gezeigt. Der ursprüngliche Anspruch 1 spricht nur von „intertwined“ und lässt offen wie diese Verschlingung konkret ausgestaltet sein soll. Die ursprüngliche Beschreibung zeigt nur eine Verbindung der Mäander ohne gemeinsame Schlaufen. Eine Verbindung über Schlaufen wäre ausgehend vom ursprünglichen Anspruch 1 eine weitere konkrete Ausgestaltung, die jedoch an keiner Stelle in den ursprünglichen Unterlagen beschrieben ist, und vom Fachmann auch nicht als selbstverständlich mitgelesen wird.

Im Beschreibungsteil der Ursprungsanmeldung NK2 zu den Ausführungsbeispielen („detailed description of preferred embodiments“ ab S. 4) sind lediglich Mäandermuster 12 mit Schlaufen 18 u. 20 angegeben, zwischen denen jeweils ein ausgedehnter gerader Abschnitt 22 liegt (vgl. NK2, Figur 2, S. 4 Z. 30–33). Die geraden Abschnitte 22 des horizontalen Mäandermusters schneiden sich bzw. überlappen dabei lediglich mit geraden Schenkeln 15, 17 der Schlaufen 14, 16 des vertikalen Mäandermusters 11 (S. 5 Z. 6–16), sie bilden aber keine gemeinsame Schlaufe. Die geraden Abschnitte 22 des horizontalen Mäandermusters 12e schneiden sich dabei mit jedem dritten gemeinsamen Element 17 des vertikalen Mäandermusters 11e, und die geraden Abschnitte 22 des horizontalen Mäandermusters 12o schneiden sich mit jedem dritten gemeinsamen Element 15 des vertikalen Mäandermusters 11e (vgl. die Figur 2 i. V. m. Figur 4; S. 5 Z. 7–12).



Auch die Figur 5B der NK2 zeigt, dass die zweiten (horizontalen) Mäandermuster 12 in dem Stent gemäß Figur 1 bis 4 sich von der Schlaufe 18 über einen ausgedehnten geraden Abschnitt direkt zur Schlaufe 20 erstrecken und somit keine vollständigen Schlaufen des ersten (vertikalen)

Mäandermusters enthalten können.

Demnach beschreibt die Ursprungsanmeldung keine Überschneidungen bzw. Überdeckungen der ersten und zweiten Mäandermuster über vollständige Schlaufen, sondern lediglich über gerade gemeinsame Abschnitte (22, 17, 15), die allenfalls Teil (ein Schenkel) einer Schlaufe sind.

Dies gilt auch für die in den Figuren 6 bis 8 gezeigten weiteren Ausführungsbeispiele, bei denen das Stentmuster gegenüber den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1 bis 4 mehr horizontale zweite Mäandermuster 12 aufweist, die sich

mit ihren geraden Abschnitten mit den geraden Schenkeln 15 der Schlaufen des ersten vertikalen Mäandermuster schneiden bzw. überdecken (S. 7 Z. 31 – S. 8 Z. 10).

Der Auffassung der Beklagten, dass in Anbetracht der in den Figuren 6 bis 10 gezeigten Stentmuster mit einer – gegenüber den Figuren 1 bis 4 – höheren Anzahl an horizontalen zweiten Mäandern zwischen jeweils benachbarten ersten Mäandern, eine allgemeine Variation der Art und Anzahl der zweiten Mäander mit offenbart sei, mithin auch eine Reduzierung der Anzahl der zweiten Mäander im Sinne einer Ausdünnung des Stentmusters, kann nicht gefolgt werden. Um anstelle der in den Figuren 6 bis 10 gezeigten Verdichtung des Stentmusters eine Ausdünnung des Stentmusters in Betracht zu ziehen, damit auch eine Verschlingung der beiden Mäandermuster über Schlaufen möglich wäre, ohne das Merkmal **E1** zu verletzen (vgl. obige Ausführungen unter I. 5. d), bedarf es vielmehr ergänzender fachmännischer Überlegungen, die eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung übersteigen.

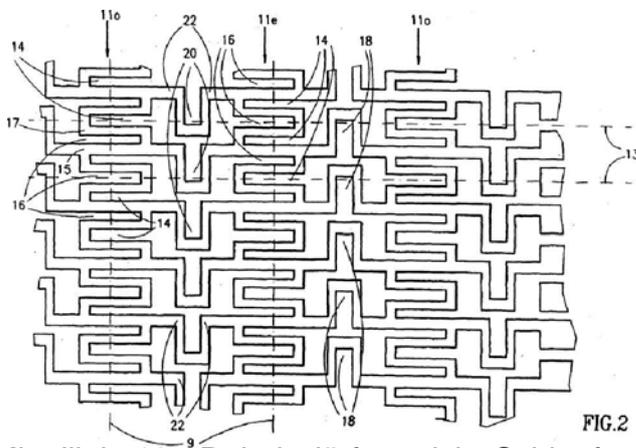
Eine Auslegung des Patentgegenstandes im Sinne der Beklagten, wonach unter die allgemeine Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 auch eine Verschlingung der Mäandermuster über ganze Schlaufen gemäß dem neu aufgenommenen Merkmal **D'** falle, hätte somit zur Folge, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst wäre. Eine solche Auslegung käme jedoch allenfalls dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13, Rn. 16 Rotorelemente m. w. N.). Dafür sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Eine vollständige Überdeckung von Schlaufen des ersten und zweiten Mäandermusters kann deshalb nicht mehr als erfindungsgemäß angesehen werden, wie

auch der Bundesgerichtshof in dem die B1-Fassung des Streitpatents betreffenden Urteil vom 29. April 2014 – X ZR 19/11, S. 7/8 Rn. 12 ausgeführt hat. Der Senat folgt insoweit der so verstandenen Auslegung durch den Bundesgerichtshof.

**1.3** Die Klägerinnen verweisen insofern auch zutreffend auf die die Parallelpatente EP 1 181 902 und DE 195 49 477 betreffende Auslegung durch den Bundesgerichtshof (vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11) und das OLG Düsseldorf (Az.: I-2 U 54/10), welche die vorstehende Auslegung zu Merkmal D des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents NK1 für die dortigen übereinstimmenden Merkmale des zu beurteilenden Patentanspruchs 1 bestätigen (vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 [NK7] Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11). So führt der Bundesgerichtshof im Urteil vom 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 aus:

„Mit einem erfindungsgemäßen Mäandermuster ist nach den Erläuterungen in der



Patentschrift ein periodisches Muster um eine Mittellinie gemeint. Bei dem in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 gezeigten Ausführungsform hat beispielsweise das erste Mäandermuster 11 eine vertikale Mittellinie 9 und das zweite Mäandermuster 12 eine horizontale

Mittellinie 13. Dabei dürfen sich Schlaufen des ersten Mäandermusters nicht vollständig mit Schlaufen des zweiten Mäandermusters überdecken. Das ergibt sich daraus, dass erfindungsgemäß zwei (unterschiedliche) Mäandermuster vorgesehen sind, die sich in zwei (unterschiedliche) Richtungen erstrecken sollen. Danach ist es zwar möglich, dass Schlaufen des ersten und des zweiten Mäandermusters gemeinsame Abschnitte aufweisen, wie dies beispielsweise in Figur 2 im Grenzbereich zwischen den Schlaufen 14 und 16 des ersten Mäandermusters 11 und den Schlaufen 18 und 20 des zweiten Mäandermusters 12. Hingegen

kann – in Übereinstimmung mit dem Patentgericht und dem gerichtlichen Sachverständigen – eine vollständige Überdeckung von Schlaufen des ersten und zweiten Mäandermusters nicht mehr als erfindungsgemäß angesehen werden (vgl. auch Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, Entscheidung vom 21. Januar 2011 – T 1967/08 Rn. 2.1).“

Nichts anderes gilt für die Ermittlung des Offenbarungsgehalts der Anmeldung, da sich diese vom Streitpatent in der B1-Fassung in ihrem Offenbarungsgehalt nicht unterscheidet. Demnach müssen die jeweiligen Schlaufen der beiden Mäandermuster unterscheidbar sein und dürfen nicht identisch sein. Schlaufen, die bereits zu dem ersten Mäandermuster gehören, dürfen nicht gleichzeitig Schlaufen des zweiten Mäandermusters sein. Dies hat auch die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in ihrer Entscheidung T1967/08 (NK4) – mit der der Bestand des vorliegenden Streitpatents im Einspruchsbeschwerdeverfahren bestätigt wurde – so gesehen, worauf die Klägerin zutreffend hingewiesen hat.

Soweit die Beklagte geltend gemacht hat, dass ihre Auslegung mit dem Verständnis des Bundesgerichtshofs in der genannten Entscheidung übereinstimme, insbesondere im Hinblick auf die Ausführungen zum Neuheitsangriff nach Rn. 12 und Rn. 28, und der Bundesgerichtshof danach nur solche Schlaufenüberdeckungen als nicht erfindungsgemäß angesehen habe, bei der alle Schlaufen des zweiten Mäandermusters mit den Schlaufen des ersten Mäandermusters stets und überall deckungsgleich sind, teilt der Senat dieses Verständnis weder im Hinblick auf den Wortlaut der vorzitierten Textpassage noch den weiteren Urteilsgründen insbesondere im Hinblick auf die vom Bundesgerichtshof geforderte Unmittelbarkeit und Eindeutigkeit der Ursprungsoffenbarung (BGH a. a. O. Rn. 19). Denn bei sich überdeckenden Schlaufen der ersten und zweiten Mäander – auch wenn sich nur einzelne Schlaufen überdecken – ist der Verlauf dieser Mäander in einem Stentmuster, wie es bspw. die Figur 2 zeigt, nicht mehr eindeutig festgelegt, so dass in ein und dieselbe Figur mehrere mögliche Varianten von Verläufen der ersten und zweiten Mäander hineingelesen werden können, wie es auch die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 23. März 2018 anhand der beiden unterschiedlichen Mäan-

dermuster für ein und dasselbe in der Figur 2 des Streitpatents gezeigte Stentmuster aufzeigt; nämlich sowohl sich senkrecht schneidende erste und zweite Mäander, wie vorstehend in Abschnitt I 4 d abgebildet, als auch sich nicht senkrecht schneidende erste und zweite Mäander, wie im Folgenden unter II 4 gezeigt. Somit ist im Hinblick auf die auch vom Bundesgerichtshof geforderte Eindeutigkeit der streitpatentgemäßen Lehre nicht nur die Überdeckung aller Schlaufen der ersten und zweiten Mäander, sondern bereits die Überdeckung nur einer einzigen Schlaufe als nicht mehr erfindungsgemäß anzusehen.

**1.4** Es bleibt danach festzustellen, dass es sich bei der im Merkmal **D'** beanspruchten Verschlingung der ersten und zweiten Mäandermuster über zumindest eine gemeinsame Schlaufe somit um eine nicht unter den Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung fallende und hierzu ein Aliud bildende Lehre handelt.

Ein Aliud liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschl. v. 21.10.2010, Xa ZB 14/09 = GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung Rn. 22, zum Einspruchsverfahren; Urt. v. 21.06.2011, X ZR 43/09 = GRUR 2011, 1003 – Integrationselement Rn. 29) unter anderem vor, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. So ist es auch vorliegend, da die nach Merkmal **D'** gelehrt Verschlingung der ersten und zweiten Mäandermuster über zumindest eine gemeinsame Schlaufe nicht eine Konkretisierung der offenbarten Lehre einer Verschlingung nach Merkmal **D** ist, wonach erfindungsgemäß zwei unterschiedliche (unterscheidbare) Mäandermuster vorhanden sein müssen, die gerade keine gemeinsame Schlaufe teilen.

Diese unzulässige Erweiterung der Offenbarung der ursprünglichen Unterlagen durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 beschränkter Fassung führt deshalb zu dessen Nichtigerklärung.

## **2. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPÜ**

Nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPÜ ist ein europäisches Patent für nichtig zu erklären, wenn dessen Schutzbereich erweitert worden ist. Hierbei ist für die Beurteilung auf einen Vergleich aller Patentansprüche des ursprünglich erteilten Patents – hier die B1-Fassung – mit dem angegriffenen Anspruch abzustellen, weil der Schutzbereich eines Patents einheitlich durch den Gegenstand sämtlicher Ansprüche bestimmt wird, welche anhand von Beschreibung und Figuren auszulegen sind (Blumer/Singer EPÜ, 7. Aufl., § 123 Rn. 114).

Danach sieht der Senat auch den Angriff wegen der Erweiterung des Schutzbereichs als erfolgreich an, da das nunmehr in Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal D´ in der technischen Lehre der Ansprüche nach der B1-Fassung keine Entsprechung findet und dieses insbesondere nicht nur konkretisiert, mithin einschränkt, sondern – wie ausgeführt – zu einer anderen technischen Lehre führt, mithin ein Aliud bildet.

Insoweit bedarf es vorliegend keiner Erörterung, ob die in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs offene gelassene Frage (siehe BGH GRUR 2005, 145 – elektronisches Modul), ob ein „Aliud“ stets zwingend eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs indiziert, zu bejahen ist, da vorliegend unzweifelhaft die geänderte Lehre einen anderen und nicht nur einen engeren Schutzbereich eröffnet, was zwischen den Parteien auch nicht im Streit steht.

Der Patentanspruch 1 beschränkter Fassung erweitert somit den Schutzbereich des Streitpatents in der erteilten Fassung.

**2.1** Dies gilt auch für die geltenden Unteransprüche 3 bis 6, soweit sie sich auf den Patentanspruch 1 beschränkter Fassung rückbeziehen.

Einer Erörterung des nebengeordneten Patentanspruchs 2 sowie der Unteransprüche 3 bis 6 in ihrem hierauf gerichteten Rückbezug bedarf es vorliegend nicht, da hierauf Hilfsantrag 2 ausdrücklich gerichtet ist.

### **3. Hilfsantrag 1**

Aus den vorgenannten Gründen erweist sich die Verteidigung des Streitpatents nach Hilfsantrag 1 als unzulässig, da Patentanspruch 1 wiederum das den Inhalt der Anmeldung und den Schutzbereich unzulässig erweiternde Merkmal D´ aufweist.

### **4. Hilfsantrag 2**

Der Angriff gegen das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 2 bleibt dagegen ohne Erfolg, da Patentanspruch 1 nach dieser Fassung entfällt und Patentanspruch 2 beschränkter Fassung weder den Inhalt der Anmeldung unzulässig erweitert noch den Schutzbereich der B1-Fassung und sich die abhängigen Ansprüche 3 bis 6 nicht auf den Anspruch 1 rückbeziehen. Insoweit war deshalb die Klage abzuweisen.

#### **4.1 Patentanspruch 2**

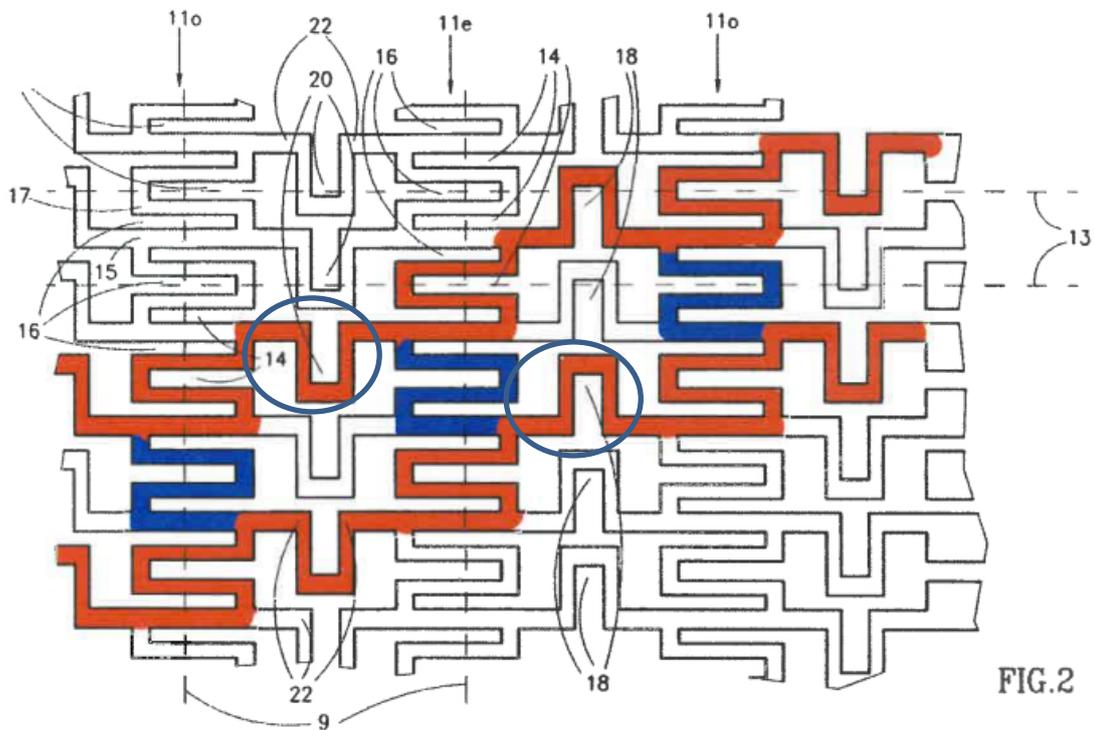
**4.1.1** Der Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs 2 beschränkter Fassung ist als zur Erfindung gehörend in den ursprünglichen Unterlagen offenbart.

Da in der nach Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung des Streitpatents auch Patentanspruch 1 mit dem unzulässigen Merkmal D´ entfallen ist, sind auch insoweit die erörterten möglichen Bedenken eines hierdurch beeinflussten abweichenden und von der ursprünglichen Offenbarung sowie vom Schutzzumfang abweichenden Ver-

ständnisses von Patentanspruch 2 beseitigt und dessen Lehre auch mit Art. 84 EPÜ vereinbar.

Auch für den Gegenstand nach Anspruch 2 ist deshalb davon auszugehen, dass die Merkmale A-E2 ebenso auszulegen sind wie dies nach der Gesamtoffenbarung des Streitpatents geboten ist und deshalb keine Lehre umfasst, welche dem Merkmal D' entspricht, also ein Mäandermuster umfasst, bei welchem beide Muster gemeinsame Schlaufen aufweisen.

Eine Ausführungsform wie sie nachfolgend anhand von Figur 2 dargestellt und von der Beklagten als Anlage 1 in der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden ist (kreisförmige Markierung hinzugefügt), fällt deshalb auch für eine nicht orthogonale Ausrichtung der Muster nicht unter die erfindungsgemäß offenbarte und durch Patentanspruch 2 geschützte Lehre.



Denn auch bei diesem in die Figur 2 eingezeichneten, schräg zum ersten Mäandermuster 11 (blau) verlaufenden zweiten Mäandermuster (rot) liegt zwischen den jeweiligen Schlaufen 18 und 20 kein ausgedehnter gerader Abschnitt 22, wie im Streitpatent zur Figur 2 angegeben (vgl. Abs. [0023]), sondern Schlaufen, die zugleich das erste Mäandermuster 11 bilden.

Insoweit beruht nach Ansicht des Senats ein derartiges Verständnis der Offenbarung des streitpatentgemäßen Ausführungsbeispiels von Figur 2 eines orthogonalen als auch eines nicht-orthogonalen Stentmusters auf einer unzulässigen Bewertung des Offenbarungsgehalts der Anmeldung und insbesondere des Offenbarungsgehalts der Figur 2, da sie die Grundsätze der gebotenen Unmittelbarkeit und Eindeutigkeit des Offenbarungsgehalts sowie den Maßstab einer unbefangenen Betrachtung missachtet und vielmehr auf einer Sichtweise beruht, die den Offenbarungsgehalt durch weiterführende und an diesen erst anknüpfende Überlegungen des Fachmanns unter Einsatz seines Fachwissens ergänzt.

So finden sich für eine derartige Lehre in den Anmeldeunterlagen ebenso wenig Ausführungsbeispiele oder Hinweise in der Beschreibung, welche ein derartiges Verständnis nahelegen, wie für die Lehre einer orthogonalen Ausrichtung des zweiten Musters. Der Fachmann, der deshalb unter Rückgriff auf Figur 2 die Lehre nicht orthogonaler Ausrichtung vor seinem geistigen Auge zu realisieren versucht, wird deshalb vielmehr auf dieselben Strukturen zurückgreifen, welche im Streitpatent ausführlich für die orthogonale Ausrichtung beschrieben und vorstehend erläutert worden sind.

Ebenso wie für eine orthogonale Verknüpfung von zwei Mäandermustern liest der Fachmann unmittelbar und eindeutig nur eine punktförmige Verbindung oder eine Verbindung über kurze gerade gemeinsame Abschnitte mit, und nicht eine strukturell kompliziertere Verbindung über gemeinsame Schlaufen.

Der Senat kann sich insoweit allerdings nicht der Ansicht der Klägerinnen anschließen, dass im Hinblick auf die Ausführungsbeispiele und die Flexibilität des Stents die Merkmale F und G, wonach die ersten und zweiten Mäandermuster nicht orthogonal zueinander verlaufen sollen, unzulässig erweitert seien. Auf S. 2 Z. 21–22 der Ursprungsanmeldung NK2 sind orthogonale Mäandermuster nur als eine mögliche Ausführungsform genannt: „The first and second directions can be orthogonal to each other.“. Des Weiteren sind an mehreren Stellen in den ursprünglichen Unterlagen nicht orthogonale Mäandermuster als Alternative zu orthogonalen Mäandermustern genannt. Beispielsweise:

- S. 7 Z. 31–34: „It will be appreciated that the present invention encompasses all stents manufactured with a pattern formed of two meander patterns, orthogonal or otherwise.“;
- Anspruch 9: „A stent according to any of claims 1–7 and wherein said first and second directions are not orthogonal.“.

Bei der Angabe „oder anderweitig“ („or otherwise“) in den ursprünglichen Unterlagen (NK2, S. 7 Z. 31–34) handelt es sich auch nicht – wie die Klägerinnen meinen – um eine negative Offenbarung, die völlig unbestimmt lasse, wie eine anderweitige Ausführungsform gestaltet sein könnte. Denn die einzig mögliche Alternative zu einem orthogonalen Mäandermuster ist eben ein nicht orthogonales Mäandermuster, so wie auch im ursprünglichen Anspruch 9 angegeben. Ausgehend von den in den Ausführungsbeispielen beschriebenen orthogonalen, sich in Längs- und Umfangsrichtung des Stents erstreckenden Mäandermustern, erkennt der Fachmann eine selbstverständliche Alternative darin, dass bei einem nicht orthogonalen Stentmuster zumindest ein Mäandermuster eben nicht in Umfangs- oder Längsrichtung, sondern schräg dazu verläuft. Die in den Merkmalen **F** und **G** angegebene alternative Ausgestaltung ist somit zwanglos von der ursprünglichen Offenbarung als selbstverständlich mit umfasst.

Die in der Beschreibung den orthogonalen Stentmustern zugeschriebenen technischen Wirkungen und Vorteile treffen auch auf nicht orthogonale Stentmuster zu. Für die Flexibilität ist es lediglich erforderlich, dass – wie erfindungsgemäß beschrieben – zumindest eine Schlaufe des einen Mäandermusters sich jeweils zwischen den anderen Mäandermustern befindet und umgekehrt (Merkmale **E1** und **E2**). Die Längsschrumpfung des Stents bei radialer Ausdehnung kann bei einem erfindungsgemäßen Mäandermuster auch dann verhindert bzw. reduziert werden, wenn die Stentmuster nicht genau orthogonal zueinander verlaufen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 beschränkter Fassung hat danach hinsichtlich des Angriffs nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG Bestand.

**4.1.2** Patentanspruch 2 beschränkter Fassung erweitert auch nicht den Schutzbereich des Streitpatents gegenüber der erteilten B1-Fassung, da dessen Lehre bereits vom Schutzzumfang des Patentanspruchs 1 der B1-Fassung umfasst war.

Die Anweisung nach den Merkmalen **F** und **G** stellt nämlich lediglich eine bereits vom erteilten Patentanspruch 1 als von vornherein zur Erfindung gehörende und von der allgemeinen Lehre umfasste Einschränkung des Patentgegenstandes dar, bei der die in den Merkmalen **C1** und **C2** allgemein beanspruchten ersten und zweiten Richtungen der beiden Mäandermuster konkretisiert sind.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 beschränkter Fassung hat danach auch hinsichtlich des Angriffs nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG Bestand.

## **4.2 Patentansprüche 3 bis 6**

Die nunmehr ausdrücklich auf Patentanspruch 2 rückbezogenen Ansprüche 3 bis 6 entsprechen den Ansprüchen 2, 3, 4 und 9 der B1-Fassung, deren ursprüngliche Offenbarung insoweit nicht angegriffen ist und werden bereits durch Patentanspruch 2 getragen.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Vor dem Hintergrund, dass die Beklagte mit der Fassung des Patentanspruchs 1 nach dem geltenden Hauptantrag und dem Hilfsantrag 1 nicht durchdringen konnte, was auch die Rückbezüge auf Patentanspruch 1 in den Patentansprüchen 3 bis 6 erfasst, gelangt der Senat zu einer Kostenaufhebung.

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

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Engels

Kopacek

Veit

Dr. Freudenreich

An der Unterschrift wegen  
Urlaubs  
gehindert

Zimmerer

Fa