



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 15/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. August 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 03 946.1

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündlichen Verhandlung vom 10. August 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richter Veit und Hermann und der Richterin Zimmerer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 102 03 946.1 wurde am 1. Februar 2002 unter Inanspruchnahme der japanischen Priorität JP 01-029839 (6. Februar 2001) mit der Bezeichnung

"Clipvorrichtung"

von der O..., beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Veröffentlichung der Patentanmeldung erfolgte am 6. März 2003.

Folgende Druckschriften sind im Prüfungsverfahren berücksichtigt worden:

- D1** DE 695 17 153 T2
- D2** US 4 681 107 A
- D3** DE 24 54 371 C3
- D4** DE 197 07 382 A1

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat die Anmeldung in der Anhörung vom 18. Juli 2013 zurückgewiesen, da der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag unzulässig erweitert sei und die Klemmvorrichtung nach Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 2. Oktober 2013, eingegangen per Fax am selben Tag. Sie reicht mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2013 einen neuen Hauptantrag und Hilfsanträge 1 und 2 ein.

Der geltende Patentanspruch 1 in der Fassung des **Hauptantrags** vom 11. Dezember 2013 lautet mit eingefügter Merkmalsgliederung:

- M1 Klemmvorrichtung zum Abklemmen von Gewebe im Körper eines Patienten, umfassend:
- M1.1 - eine in den Körper des Patienten einzuführende Wicklungshülle (2),
 - M1.2 - einen in die Wicklungshülle (2) relativ zu diesem längsbeweglich aufgenommenen Betätigungsdraht (3),
 - M1.3 - ein am distalen Ende des Betätigungsdrahts (3) angeordnetes Kopplungsglied (10) sowie
 - M1.4 - eine Clipseinheit (7) mit einem Clip (8), welche zur lösbaren Kopplung mit dem Kopplungsglied (10) ausgebildet ist,
 - M1.3.1 wobei das Kopplungsglied (10) eine verformbare Hakensektion (12) aufweist und
 - M1.3.2 wobei beim Abklemmen von Gewebe mittels des Clips (8) die verformbare Hakensektion (12) des Kopplungsglieds (10) sich verformt und der Clip (8) sich löst, womit nach der Verwendung des Clip (8) kein anderer Clip (8) wieder an dem Kopplungsglied (10) angebracht werden kann,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.3.3 das Kopplungsglied (10) nicht-lösbar und direkt an dem Betätigungsdraht (3) befestigt ist.

Wegen der abhängigen Ansprüche 2 bis 9 wird auf die Akte verwiesen.

Im Patentanspruch 1 in der Fassung des **1. Hilfsantrags** vom 11. Dezember 2013 wurde gegenüber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag in den Merkmalen M1.3.1

und M1.3.2 der Begriff „verformbar“ durch „dehnbar“ ersetzt:

- M1.3.1' wobei das Kopplungsglied (10) eine ~~dehnbare~~verformbare Hakensektion (12) aufweist und
- M1.3.2' wobei beim Abklemmen von Gewebe mittels des Clips (8) die ~~dehnbare~~verformbare Hakensektion (12) des Kopplungsglieds (10) sich ~~dehnt~~verformt und der Clip (8) sich löst, womit nach der Verwendung des Clip (8) kein anderer Clip (8) wieder an dem Kopplungsglied (10) angebracht werden kann,

Wegen der abhängigen Ansprüche 2 bis 9 wird auf die Akte verwiesen.

Im Patentanspruch 1 in der Fassung des **2. Hilfsantrags** vom 11. Dezember 2013 wurde in den Merkmalen M1.3, M1.4, M1.3.1', M1.3.2' und M1.3.3 der Begriff „Kopplungsglied“ durch den Begriff „Kopplungsplatte“ präzisiert und die Merkmale M1.3.4 und M1.3.5 hinzugefügt:

- M1.3' - eine am distalen Ende des Betätigungsdrahts (3) angeordnetes ~~Kopplungsglied~~Kopplungsplatte (10) sowie
- M1.4 - eine Clipseinheit (7) mit einem Clip (8), welche zur lösbaeren Kopplung mit ~~derdem~~ Kopplungsplatte~~Kopplungsglied~~ (10) ausgebildet ist,
- M1.3.1'' wobei ~~die~~das ~~Kopplungsglied~~Kopplungsplatte (10) eine dehnbare Hakensektion (12) aufweist und
- M1.3.2'' wobei beim Abklemmen von Gewebe mittels des Clips (8) die dehnbare Hakensektion (12) ~~derdes~~ Kopplungsplatte~~Kopplungsglied~~ (10) sich dehnt und der Clip (8) sich löst, womit nach der Verwendung des Clip (8) kein anderer Clip (8) wieder an ~~derdem~~ Kopplungsplatte~~Kopplungsglied~~ (10) angebracht werden kann,
- M1.3.3' ~~die~~das ~~Kopplungsglied~~Kopplungsplatte (10) nicht-lösbar und direkt an dem Betätigungsdraht (3) befestigt ist,
- M1.3.4 wobei zur Verbindung der Kopplungsplatte (10) mit dem Betätigungsdraht (3) dieser durch ein Loch (11) in der

- Kopplungsplatte (10) hindurchgefädelt und schlaufenförmig umgebogen ist, und
- M1.3.5 wobei umgebogene Abschnitte des Betätigungsdrahts (3) die Kopplungsplatte (10) durch eine durch das Umbiegen hervorgerufene Druckkraft festklemmen.

Wegen der abhängigen Ansprüche 2 bis 6 wird auf die Akte verwiesen.

Die Beschwerdeführerin beantragt in der mündlichen Verhandlung,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Juli 2013 aufzuheben und das Patent auf Basis der nachfolgenden Unterlagen zu erteilen:

- Ansprüche 1 bis 9 gemäß Hauptantrag vom 11. Dezember 2013;
- Neue Beschreibungsseiten 1a, 5, 12 und 13 vom 11. Dezember 2013 und Seiten 1 bis 4, 6 bis 11 und 14 bis 17 vom 30. April 2002; und
- Figuren 1 bis 15 vom 30. April 2002;

hilfsweise auf Basis der Unterlagen

- Ansprüche 1 bis 9 gemäß 1. Hilfsantrag vom 11. Dezember 2013;
- Neue Beschreibungsseiten 1a, 5, 12 und 13 gemäß 1. Hilfsantrag vom 11. Dezember 2013 und Seiten 1 bis 4, 6 bis 11 und 14 bis 17 vom 30. April 2002; und
- Figuren 1 bis 15 vom 30. April 2002;

weiter hilfsweise auf Basis der Unterlagen

- Ansprüche 1 bis 6 gemäß 2. Hilfsantrag vom 11. Dezember 2013; und
- Beschreibungsseiten 1a, 5, 12 und 13 gemäß 2. Hilfsantrag vom 11. Dezember 2013 und Seiten 1 bis 4, 6 bis 11 und 14 bis 17 vom 30. April 2002; und
- Figuren 1 bis 15 vom 30. April 2002;

weiter hilfsweise als Hilfsantrag 3 auf Basis der Unterlagen des Hilfsantrages 1, wobei Klemmvorrichtung durch Clipvorrichtung ersetzt ist;

weiter hilfsweise als Hilfsantrag 4 auf Basis der Unterlagen des Hilfsantrages 2, wobei Klemmvorrichtung durch Clipvorrichtung ersetzt ist.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (§ 73 PatG). Sie hat jedoch keinen Erfolg, denn die beanspruchte Vorrichtung nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 4 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1. Die Erfindung betrifft eine Clip-Vorrichtung zum Durchführen einer Operation wie zum Beispiel das Stoppen einer Blutung in lebendem Gewebe unter Verwendung eines Clips (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0001]).

Nach der Beschreibungseinleitung ist in der japanischen Patentanmeldung JP H08 280701 eine Clipvorrichtung offenbart, die ein in einem Einsetzrohr ver-

schiebbar angeordnetes Operationsrohr und einen Kopplungsring aufweist, der um das Distalende des Operationsrohres fest montiert ist, um eine Clipeinheit an Ort und Stelle zu halten. Dabei ist ein Hakenglied mit dem Distalende eines in das Operationsrohr eingesetzten Operationsdrahtes verbunden, und die Clipeinheit ist am Hakenglied lösbar eingehakt. Da in dieser Clipvorrichtung die Clipeinheit auf einem Vorrichtungskörper abnehmbar montiert wurde, war es notwendig, einen Arbeitsvorgang zum Montieren der Clipeinheit am Hakenglied des Vorrichtungskörpers jedes Mal durchzuführen, wenn der Clip verwendet wurde. Dabei war es umständlich, eine Kopplungsplatte der Clipeinheit an dem am Distalende des Operationsdrahtes befestigten Hakenglied einzuhaken.

Nach dem Klemmen wurde ferner manchmal das vom Clip getrennte Kopplungsglied in den Körperhohlraum fallengelassen. Wenn das Kopplungsglied in den Körperhohlraum fallengelassen wurde, war es notwendig, eine Operation durchzuführen, um es nach außen zu befördern. Aufgrund des sehr kleinen Kopplungsglieds war dessen Auffinden erschwert und der Entnahmevergange war umständlich, was folglich dem Patienten eine größere Belastung auferlegte (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0002] und [0003]).

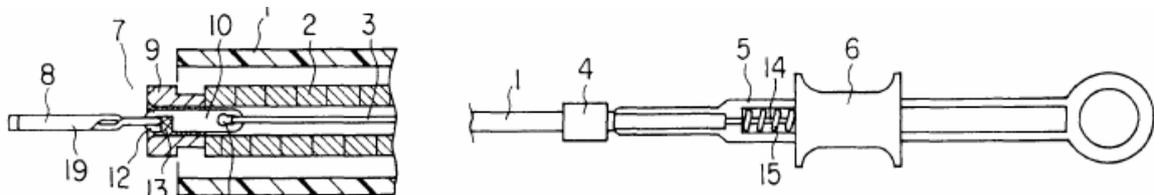
Weiter nahm es dann viel Zeit in Anspruch, eine neue Clipeinheit auf dem Rest der Vorrichtung zu montieren, und es ist als schwierig angesehen worden, die Clipvorrichtung in Kombination mit Seitensicht- und Schrägsicht-Endoskopen zu verwenden (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0004] bis [0008]).

Vor diesem Hintergrund sind in der Patentanmeldung als **Aufgaben** genannt, eine Clipvorrichtung zu schaffen,

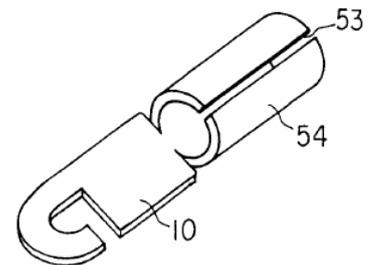
- die nach Entnahme aus einer Verpackung sofort genutzt werden kann,
- die ein Herunterfallen eines Kopplungsglieds zum Einhaken eines Clips verhindert,
- die eine bessere Einsetzbarkeit in ein Endoskop sicherstellt,
- die in Kombination mit einem Seitensicht- oder Schrägsicht-Endoskop einfach genutzt werden kann (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0010] bis [0013]).

Als **Lösung** dieser Aufgaben wird erfindungsgemäß nach Hauptantrag eine Klemmvorrichtung gemäß Anspruch 1 beansprucht, bei der das Kopplungsglied nicht- lösbar und direkt am Betätigungsdraht befestigt ist.

Die Figur 1A der Offenlegungsschrift zeigt, teilweise im Querschnitt, eine Sektion des Distalendes einer Clipvorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zur Verwendung in einem Endoskop in einer vergrößerten Form mit der Kopplungsplatte (10) mit Loch (11), in dem der Operationsdraht/Betätigungsdraht (3) befestigt ist.



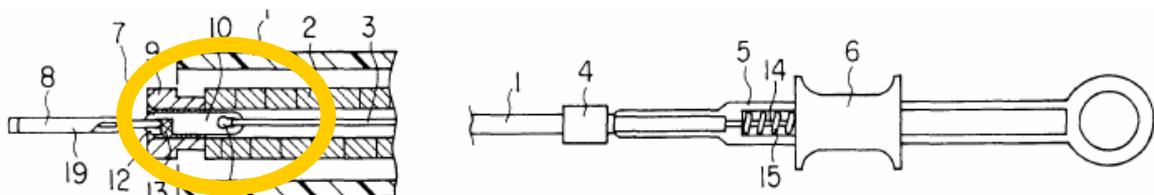
Die Fig. 8A zeigt eine perspektivische Ansicht einer Kopplungsplatte einer Clipvorrichtung gemäß der dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit einer Fixiersektion (54), in der der Operationsdrahtes 3 durch Presssitz, mittels Laserschweißen, Löten etc. befestigt werden kann.



2. Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung.

Der Fokus des Streitpatents und Kern des Erfindungsgegenstands liegt nach Anspruch 1 in der Verbindungsstelle zwischen Kopplungsglied (10) und Betätigungsdraht (3).

siehe Fig. 1A



Grundsätzlich ist eine Clipvorrichtung so gestaltet, dass sie über ein Arbeitslumen eines Endoskops in den Körper eingeführt werden kann, wodurch die Abmessungen der Klemmvorrichtung durch die Abmessungen der Arbeitskanäle von Endoskopen begrenzt sind. Bei Seitensicht- und Schrägsicht-Endoskopen lässt man die Clipvorrichtung in einer seitlichen oder schrägen Richtung aus einem solchen Endoskoptyp hervortreten (vgl. Streitpatent Abs. [0007]).

Durch Ziehen des Gleitstücks 6 mit einer geringen Kraft in Richtung auf die Proximalseite wird der α -Abschnitt 18 des Clips 8 in das Anpreßrohr 9 gezogen, und die Armabschnitte 19 des Clips 8 werden weiter gespreizt bzw. auseinandergebogen. In diesem Zustand wird das Einsetzrohr 1, welches man in Richtung auf die Proximalseite des Endoskops hervortreten ließ, vorwärts

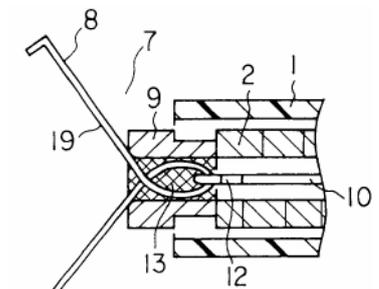
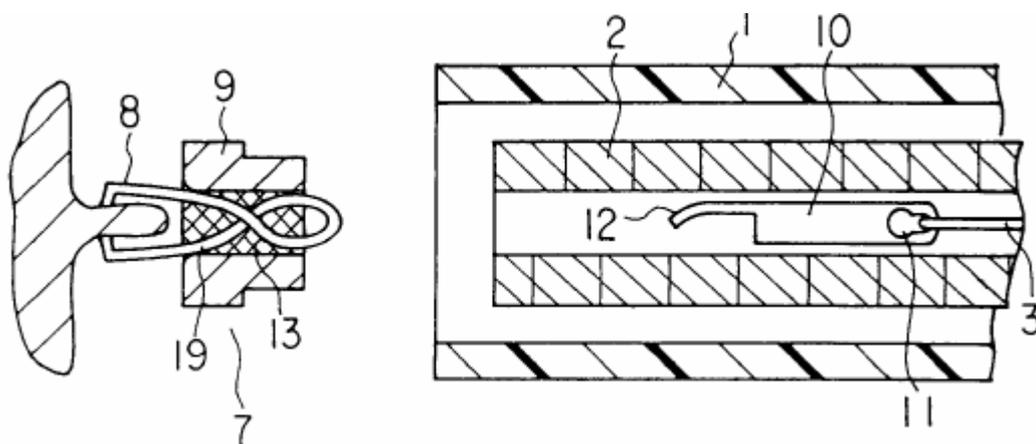


FIG. 3

geschoben, und die Distalenden der gespreizten Klauen werden auf eine betreffende blutende Stelle etc. im Körperhohlraum eines Patienten geschoben.

Wenn von einem in Fig. 3 gezeigten Zustand aus das Gleitstück 6 stark in Richtung auf die Proximalseite gezogen wird, dann werden die Basisendabschnitte der Armabschnitte 19 des Clips 8 in das Anpreßrohr 9 zurückgezogen, und, wie in Fig. 4 gezeigt ist, werden die Armabschnitte 19 an

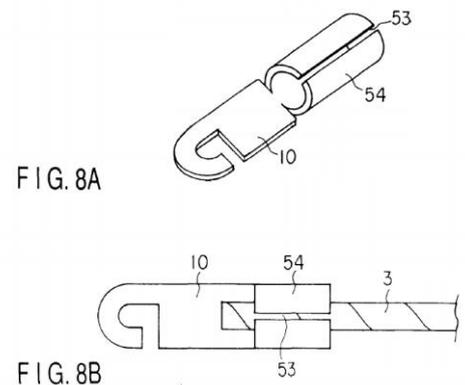


einer zu greifenden blutenden Stelle zum Gewebe geschlossen.

Wenn das Gleitstück 6 stärker gezogen wird, wird die Hakensektion 12 der Kopplungsplatte 10 gedehnt, und der Clip 8 wird gelöst. Das Gewebe wird nur durch das Anpreßrohr 9 und den Clip 8 in der Clipeinheit 7 gegriffen. Wird das Gewebe vom Clip 8 gegriffen, wird der Clip 8 vom Vorrichtungskörper gelöst (Fig. 4) (vgl. Streitpatentanmeldung Abs. [0051] bis [0053]).

Unter dem Dehnen der Hakensektion (12) der Kopplungsplatte (10) versteht der Fachmann dabei – wie auch aus Fig. 4 ersichtlich - eine Verformung dieser Hakensektion (12) [= Merkmale M1.3.1 und M1.3.2 bzw. M1.3.1' und M1.3.2'].

Gegenüber der Hakensektion (12) ist direkt der Befestigungsdraht (3) nicht lösbar an der Kopplungsplatte (10) befestigt [= Merkmal 1.3.3]. Daher besteht keine Möglichkeit, daß selbst nach dem Abklemmen der blutenden Stelle durch den Clip 8 das Kopplungsglied in den Körperhohlraum fallen wird (vgl. Streitpatent Abs. [0055]). Die nicht-lösbare Befestigung wird



nach den Ausführungsbeispielen beispielsweise durch ein Loch (11) in der Kopplungsplatte (10) erreicht, durch das der umgebogene Betätigungsdraht sicher befestigt wird (vgl. Streitpatentanmeldung Fig. 4, Abs. [0056]), oder durch eine im wesentlichen röhrenartige Fixiersektion (54), an der der Betätigungsdraht (3) durch Preßsitz, Laserschweißen, Löten etc. befestigt ist (vgl. Streitpatentanmeldung Abs. [0068], [0069], Fig. 8A, 8B).

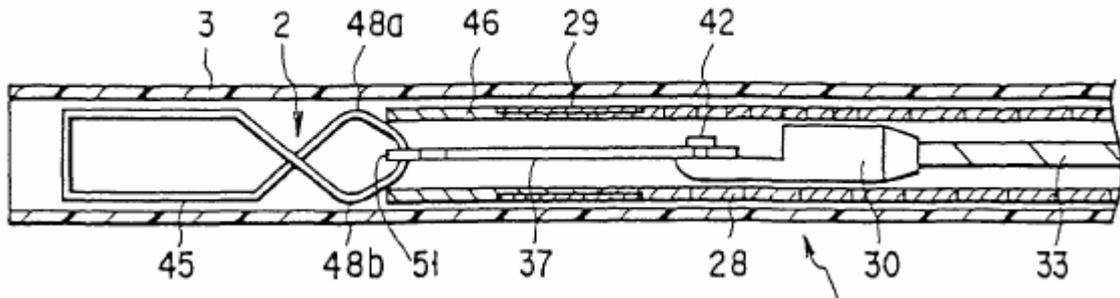
Auf diese Ausführungsformen ist die nicht-lösbare Befestigung nach Haupt- und den Hilfsanträgen 1 und 3 jedoch nicht eingeschränkt. In Hilfsanträgen 2 und 4 wird das Kopplungselement auf eine Kopplungsplatte eingeschränkt, die durch schlaufenförmiges Umbiegen und Hindurchfädeln des Betätigungsdrahtes durch ein Loch an diesem befestigt ist.

3. Die Klemmvorrichtung nach Anspruch 1 in der Fassung nach Haupt- und den Hilfsanträgen ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik zwar neu, sie beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da sie sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift **D1** in Verbindung mit dem Wissen und Können des Fachmanns ergibt. Auf die Zulässigkeit der jeweiligen Anspruchsfassung kam es bei dieser Sachlage nicht an.

3.1 Als **Fachmann** ist hier ein Ingenieur der Medizintechnik (FH) anzusehen, der sich ausreichende Erfahrungen bei der Entwicklung in der Chirurgie genutzter Ligaturclipvorrichtungen angeeignet hat. Dieser wird im Rahmen seiner Entwicklungstätigkeit auf Anforderungen eines diese Instrumente einsetzenden Arztes eingehen und dessen Forderungen und Erkenntnisse einbeziehen, insbesondere wenn es darum geht, die Probleme während des Einsatzes bekannter Ligaturclipvorrichtungen (wie z. B. Clipvorrichtungen aus dem Dokument D1) zu verbessern, bei denen im ungünstigen Fall ein unbeabsichtigtes Lösen der Kupplungsplatte vom Betätigungsdraht erfolgen kann.

3.2. Die Vorrichtung nach **Anspruch 1** gemäß **Hauptantrag** ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift **D1** und dem fachmännischen Handeln.

Unstrittig ist aus der Druckschrift D1 eine Klemmvorrichtung zum Abklemmen von Gewebe im Körper eines Patienten bekannt, die in den Körper einbringbar ist (vgl. D1 S. 1 Z. 15-22: „Ein herkömmliches, wie oben beschriebenes endoskopisches Behandlungswerkzeug umfaßt an seinem vorderen Ende einen Behandlungsabschnitt zum Behandeln oder Durchführen einer Biopsie an einem lebenden Gewebe oder zum Halten des Gewebes, welcher Behandlungsabschnitt so aufgebaut ist, daß er sich unter Zuhilfenahme der Federeigenschaften oder eines Verbindungsmechanismus öffnet oder auf andere ähnliche Weise funktioniert.“) [= Merkmal **M1**].



Die Klemmvorrichtung umfasst

- eine in den Körper des Patienten einzuführende Wicklungshülle (Betätigungsrohr 28) (vgl. D1 S. 7 Z. 24-27: „Wie in Fig. 1 aufgezeigt, ist ein flexibles Betätigungsrohr 28 mit einem Kopplungsring 29 aus einem Edelstahl-Kurzrohr, das am vorderen Ende davon fest montiert ist, rückziehbar in dem Führungsrohr 3 eingeführt). [= Merkmal **M1.1**],

- einen in die Wicklungshülle (28) relativ zu dieser längsbeweglich aufgenommenen Betätigungsdraht (33) (vgl. D1 S. 8 Z. 1-3: „Ein Betätigungsdraht 33 mit einem Drehmomentübertragungsvermögen ist zurückziehbar in das Betätigungsrohr 28 eingeführt.“) [= Merkmal **M1.2**],

- ein am distalen Ende des Betätigungsdrahts (33) über den darauf montierten Haken (30) angeordnetes Kopplungsglied (Kopplungsplatte 37) (vgl. D1 S. 8 Z. 9-13: „Wie in Fig. 1 aufgezeigt, besitzt das vordere Ende des Betätigungsdrahtes 33 einen darauf montierten Haken 30, der so ausgelegt ist, daß er ersetzbar in eine Kopplungsplatte 37 der Klammereinheit 2 vom Kassettentyp eingreift.“) [= Merkmal **M1.3**], und

- eine Clipseinheit (Klammereinheit 2) mit einem Clip (Klammer 45), welche zur lösbaren Kopplung mit dem Kopplungsglied (37) ausgebildet ist (vgl. D1 S. 10 Z. 1-5: „Wie in den Figuren 5A und 5B aufgezeigt, schließt die Klammereinheit 2 eine Klammer 45, eine Kopplungsplatte 37, die ein Kopplungsbauteil bildet, das entferntbar mit der Klammer 45 gekoppelt ist, ...“)

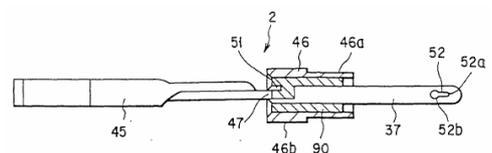


FIG. 5A

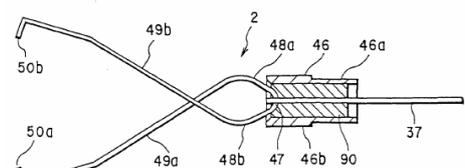


FIG. 5B

[= Merkmal **M1.4**]

Das Kopplungsglied (37) weist weiter eine verformbare Hakensektion (51) auf, wobei sich die verformbare Hakensektion (51) des Kopplungsglieds (37) beim Abklemmen von Gewebe mittels des Clips (45) verformt und der Clip (45) sich löst, womit nach der Verwendung des Clip (45) kein anderer Clip wieder an dem Kopplungsglied (37) angebracht werden kann (vgl. D1 S. 28 Z. 13-19: „Durch ein Ziehen des Betätigungsdrahts 33 weiter in Richtung

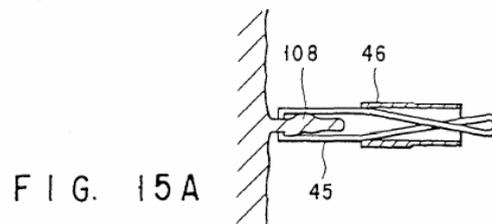


FIG. 15 A

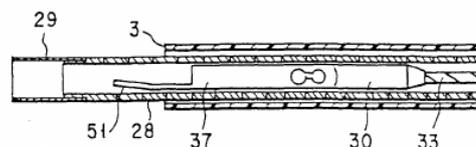


FIG. 15 B

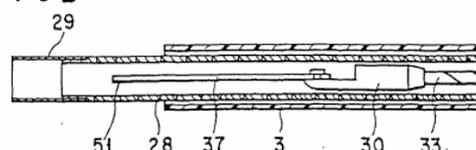


FIG. 15 C

des Bedieners wird die Klammer 45 tief in das lebende Gewebe 108 geschlagen, wie in Fig. 15A aufgezeigt. Zur gleichen Zeit weitet sich der Haken 51 der Kopplungsplatte 37, wie in den Figuren 15B und 15C aufgezeigt, und die Klammer 45 löst sich von der Kopplungsplatte 37.“) [= Merkmale **M1.3.1** und **M1.3.2**]

Das Kopplungsglied (37) ist über den Haken (30) an dem Betätigungsdraht befestigt (vgl. D1 S. 8 Z. 9ff, Fig. 1A, 1B, 3A). Dieser Haken ist am Betätigungsdraht mittels eines Fixiermaterials o. ä. fixiert (vgl. D1 S. 8 Z. 25-28: „In dem Basisende des Hakens 30 ist ein mit der Längsmittelachse des Hakens 30 koaxiales Loch 40 ausgebildet. In das Loch 40 ist ein Betätigungsdraht 33 eingesetzt und mittels eines Fixiermaterials oder dergleichen fixiert.“). An dem Haken (30) ist das Kopplungsglied (37) über den Stift (42) lösbar befestigt (vgl. D1 S. 8 Z. 9-13: „Wie in Fig. 1 aufgezeigt, besitzt das

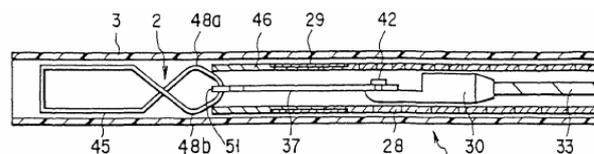


FIG. 1 A

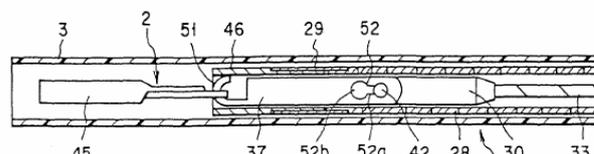


FIG. 1 B

vordere Ende des Betätigungsdrahtes 33 einen darauf montierten Haken 30, der so ausgelegt ist, daß er ersetzbar in eine Kopplungsplatte 37 der Klammereinheit 2 vom Kassettentyp eingreift.“, Fig. 1A, 1B).

Damit ist das Merkmal **M1.3.3**, wonach

das Kopplungsglied nicht-lösbar und direkt an dem Betätigungsdraht (3) befestigt ist,

in der D1 nicht offenbart:

Der Fachmann kennt jedoch aufgrund der Zusammenarbeit mit dem Chirurgen das auch in der Patentanmeldung angesprochene Problem, dass manchmal das vom Clip getrennte Kopplungsglied in den Körperhohlraum fallengelassen wird. Wenn das Kopplungsglied in den Körperhohlraum fallengelassen wurde, ist es notwendig, eine Operation durchzuführen, um es nach außen zu befördern. Das Kopplungsglied selbst ist jedoch sehr klein, was folglich dessen Auffinden erschwert. Außerdem ist auch der Entnahmeprozess umständlich. Die Durchführung dieser Arbeitsvorgänge nimmt viel Zeit in Anspruch, was folglich dem Patienten eine größere Belastung auferlegt (vgl. Streitpatentanmeldung Abs. [0003]).

In der D1 ist erwähnt, dass das Kopplungsglied so ausgelegt ist, dass es lösbar am Haken 30 und damit am Betätigungsdraht (33) befestigt ist (vgl. D1 S. 8 Z. 9-13). Entgegen der Auffassung der Patentanmelderin ist dies jedoch nicht als Kern der technischen Lehre der D1 anzusehen. Diese ist darauf gerichtet, die Positionierung einer Vielzahl an Behandlungsabschnitten durch ein Endoskop zu ermöglichen (vgl. D1 S. 3 Z. 23-29: „Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick auf die oben erwähnten Situationen entwickelt, und die Aufgabe davon ist es, ein endoskopisches Behandlungswerkzeug zur Verfügung zu stellen, welches das Positionieren einer Vielfalt an Behandlungsabschnitten, auch einschließlich einer Klammer mit einer inhärenten Öffnungstendenz zum weiten Öffnen, durch ein Endoskop ermöglicht.“). Die Lösung hierfür ist ein endoskopisches

Behandlungswerkzeug, bei dem durch ein Betätigen des drehbaren Betätigungsmittels mit dem Drehen des Betätigungsdrahtes der vordere Behandlungsabschnitt gedreht wird, wodurch es möglich gemacht wird, den Behandlungsabschnitt in eine gegebene Richtung zu orientieren (vgl. D1 S. 3 Z. 35-S. 4 Z. 3).

Aufgrund der gravierenden medizinischen Folgen durch das Entfernen eines im Körper verbleibenden Kopplungsglieds hatte der Fachmann ausreichend Veranlassung, eine Lösung zu suchen. Im Übrigen führen auch Probleme bei der Handhabung im Austausch der Kleinteile in der D1 und die Schwierigkeiten bei der Reinigung und Sterilisierung den Fachmann dazu, das Konzept der Austauschbarkeit zu überdenken. Als Standardlösung zur Verbesserung der Handhabung und Hygiene im medizinischen Bereich kennt der Fachmann bereits die Verwendung von Einmalartikeln.

Zur Lösung des Problems des Ablösen des Kopplungsgliedes wird der Fachmann daher auch den Aspekt der ersetzbaren bzw. neu anzuordnenden Klemme in Frage stellen. Ein nicht-lösbares Kopplungselement ist für den Fachmann auch keineswegs abwegig, wie beispielsweise die D2 oder D3 zeigen (vgl. D2 Fig. 6, 7, D3 Fig. 4). Als Lösungsprinzip liegt es für den Fachmann auf der Hand, den Betätigungsdraht gegen das Ablösen vom Kopplungselement zu sichern und/oder nicht lösbar vorzusehen.

Zum Schutz vor einem Fallenlassen könnte der Fachmann die von der Patentinhaberin genannten Sicherungsmechanismen einsetzen und ein Federelement an der Öse des Kopplungselements (37) oder weiteren Ring über den Stift (42) vorsehen.

Jedoch liefert bereits die D1 eine einfachere konstruktive Lösung. So zeigt die D1 einen Haken (30), der fest am Betätigungsdraht (33) fixiert ist (vgl. D1 S. 8 Z. 25-28: „In dem Basisende des Hakens 30 ist ein mit der Längsmittelachse des

Hakens 30 koaxiales Loch 40 ausgebildet. In das Loch 40 ist ein Betätigungsdraht 33 eingesetzt und mittels eines Fixiermaterials oder dergleichen fixiert.“). Setzt der Fachmann nun dieses Prinzip für das Kopplungsglied ein, so wird er aufgrund fachmännischen Handelns die Kopplungsplatte (37) am Betätigungsdraht fixieren und den Haken (30) weglassen, da dieser nicht mehr benötigt wird. Dies entspricht Merkmal **M1.3.3**. Weiter vereinfacht eine derartige Konstruktion die Handhabung und verringert aufgrund der geringeren Anzahl der Einzelteile die Produktionskosten.

Entgegen der Ausführungen der Patentanmelderin wird der Fachmann auch das Prinzip der Verformung der Hakensektion beibehalten und keine feste Hakensektion analog zur D3 einführen, da er die bessere Handhabung einer verformbaren Hakensektion erkannt hat.

Damit ist der Fachmann jedoch bereits in nahe liegender Weise beim Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags angelangt.

3.3 In Anspruch 1 gemäß der Fassung nach **Hilfsantrag 1** wurde gegenüber dem *Hauptantrag* der Begriff „verformbar“ durch „dehnbar“ ersetzt.

Dies kann jedoch eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen, da auch die D1 eine im Sinne der Patentanmeldung dehnbare Hakensektion lehrt (vgl. D1 S. 28 Z. 13-19: „Durch ein Ziehen des Betätigungsdrahts 33 weiter in Richtung des Bedieners wird die Klammer 45 tief in das lebende Gewebe 108 geschlagen, wie in Fig. 15A aufgezeigt. Zur gleichen Zeit weitet sich der Haken 51 der Kopplungsplatte 37, wie in den

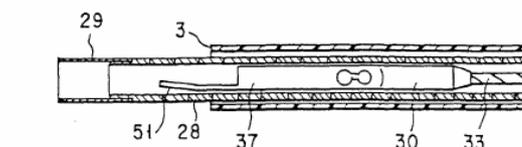
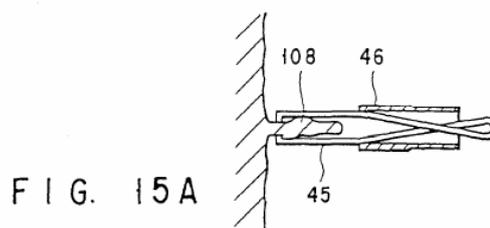


FIG. 15B

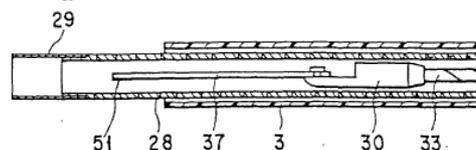


FIG. 15C

Figuren 15B und 15C aufgezeigt, und die Klammer 45 löst sich von der Kopplungsplatte 37.“).

3.4 Im Patentanspruch 1 in der Fassung des **2. Hilfsantrags** vom 11. Dezember 2013 wurde der Begriff „Kopplungsglied“ durch den Begriff „Kopplungsplatte“ präzisiert und die Merkmale M1.3.4 und M1.3.5 hinzugefügt, wonach

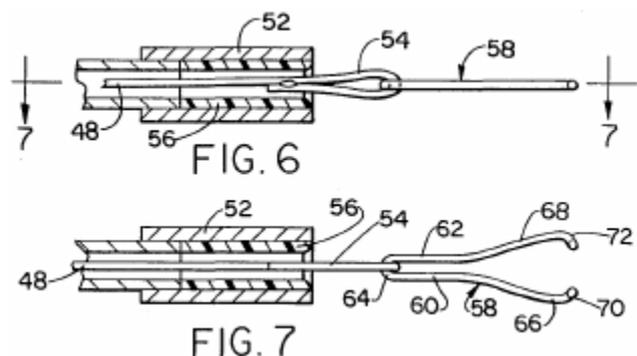
zur Verbindung der Kopplungsplatte (10) mit dem Betätigungsdraht (3) dieser durch ein Loch (11) in der Kopplungsplatte (10) hindurchgefädelt und schlaufenförmig umgebogen ist, und

wobei umgebogene Abschnitte des Betätigungsdrahtes (3) die Kopplungsplatte (10) durch eine durch das Umbiegen hervorgerufene Druckkraft festklemmen.

Eine Kopplungsplatte (37) wird auch in der D1 verwendet (vgl. D1 Fig.1B). Diese Kopplungsplatte (37) weist auch ein Loch auf, durch die der Stift (42) geführt wird. Wird nun im Rahmen fachmännischen Handelns die Kopplungsplatte (37) ohne den Haken an dem Betätigungsdraht (33) befestigt, so kann der Fachmann dies durch die Öse in der Kopplungsplatte (37) realisieren, durch die der Betätigungsdraht geführt und fixiert wird.

Dabei ist es als Standardrepertoire anzusehen, den Betätigungsdraht (33) durch die Öse in der Kopplungsplatte (37) zu fädeln, schlaufenförmig umzubiegen und festzuklemmen [= Merkmale **M1.3.4** und **M1.3.5**]. Rein exemplarisch wird

zum schlaufenförmigen Umbiegen auf die D2 verwiesen, die ein mittels Schlaufe des Betätigungsdrahts befestigtes Kopplungsglied aus Draht offenbart (vgl. D2 Fig. 6, Fig. 7).



Um bei Einführen der Klemmvorrichtung das Handling bei Bedarf zu verbessern, wird der Fachmann dabei auch die Kopplungsplatte (37) an dem Betätigungsdraht fixieren, wobei es als einfachste Lösung aufgrund fachmännischen Handelns auf der Hand liegt, die Kopplungsplatte (37) am Betätigungsdraht festzuklemmen.

Damit gelangt der Fachmann in nahe liegender Weise zur Vorrichtung nach Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2.

3.5 Im Patentanspruch 1 in der Fassung des **3. und 4. Hilfsantrags** wurde der Begriff „Klemmvorrichtung“ durch den Begriff „Clipvorrichtung“ ausgetauscht. Dies führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Patentfähigkeit, da die als Stand der Technik herangezogenen Druckschriften ebenfalls Clipvorrichtungen offenbaren.

3.6 Mit dem nicht gewährbaren Anspruch 1 fallen aufgrund der Antragsbindung auch die jeweiligen Unteransprüche (vgl. BGH, GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel). Weitere Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung haben sich nicht ergeben. Auf die übrigen Patentansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH v. 27. Juni 2007 –X ZB 6/05, Informationsübermittlungsverfahren II, Fortführung von BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät). Für deren ausgestaltende weitere Merkmale wurde im Übrigen ein gegebenenfalls die erfinderische Tätigkeit begründender überraschender technischer Effekt nicht vorgetragen und auch vom Senat nicht gesehen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Dr. Feuerlein

Veit

Hermann

Zimmerer

prä