



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 410/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
8. Januar 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 91 17 111**

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Januar 2003 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dr. Strößner und Dr. Kraus

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I – vom 24. Oktober 2001 aufgehoben.

Es wird festgestellt, dass das Gebrauchsmuster 91 17 111 unwirksam war, soweit es über die Schutzansprüche 1 und 5 bis 15 in folgender Fassung hinausgeht:

1. Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe an einem Endoskop mit mindestens einem Arbeitskanal, welche Einrichtung eine Verbindungsleitung zum Anschluss an eine HF-Spannungsquelle zur Zufuhr von Koagulationsstrom zu dem Gewebe vom distalen Ende des Endoskops her aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass von einem Gasvorrat durch den Arbeitskanal (7) ein ionisierbares Gas zuführbar ist, dass ein am distalen Ende des Arbeitskanals (7) eingesetztes Ansatzstück (11) mit einer vor dem distalen Ende des Endoskops im Blickfeld

der Beobachtungseinrichtung (5) des Endoskops angeordneten Düsenöffnung (9) zum Austritt des Gases vorgesehen ist, und dass im Strömungsweg des Gases vor dem Austritt aus der Düsenöffnung (9) im Ansatzstück (11) eine zum Ionisieren des Gases und zur Zufuhr des Koagulationsstroms dienende Elektrode (8) angeordnet ist, welche Elektrode (8) an die Verbindungsleitung (4) angeschlossen und in einem Abstand (A) von der Stirnfläche (10) der Düsenöffnung (9) angeordnet ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenöffnung (9) in axialer Richtung ausgerichtet ist.
6. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenöffnung (9) aus der axialen Richtung um einen Winkel (W) abgewinkelt ausgerichtet ist.
7. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenöffnung (9) in radialer Richtung ausgerichtet ist.
8. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode (8) ringförmig ausgebildet ist.
9. Einrichtung nach Anspruch 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass

mehrere entlang dem Umfang des Ansatzstücks (11) verteilte Düsenöffnungen im Bereich der Elektrode (8) vorgesehen sind.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass an dem distalen Ende des Ansatzstücks (11) eine runde Scheibe (20) als Distanzhalter vorgesehen ist, um einen minimalen Abstand (d) zwischen der betreffenden Düsenöffnung und dem zu koagulierenden Gewebe zu bestimmen.
11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass von der Stirnfläche (10) der Düsenöffnung (9) ein Distanzfinger (19) vorragt, um einen minimalen Abstand (d) zwischen der betreffenden Düsenöffnung und dem zu koagulierenden Gewebe zu bestimmen.
12. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ansatzstück (11) aus temperaturbeständigem Material besteht.
13. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Richtung der Düsenöffnung (9) des Ansatzstücks (11) durch einen Manipulator vom proximalen Ende des Endoskops her einstellbar ist.

14. Einrichtung nach Anspruch 13,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Manipulator ein vom proximalen Ende her bedien-  
bares Zugseil ist.
  
15. Einrichtung nach Anspruch 13,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Manipulator eine vom proximalen Ende her bedien-  
bare Stange ist.

Im übrigen werden der Feststellungsantrag und die Be-  
schwerde zurückgewiesen.

Von den Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge tragen  
die Antragstellerin 3/10 und die Antragsgegnerin 7/10.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des als Abzweigung aus der Deutschen Patent-  
anmeldung mit dem Aktenzeichen P 41 39 029.6 am 28. September 1995 einge-  
reichten und am 23. November 1995 unter der Bezeichnung "Einrichtung zur  
Koagulation biologischer Gewebe" mit 15 Schutzansprüchen in das Gebrauchs-  
musterregister eingetragenen Gebrauchsmusters G 91 17 111. Es ist am 27. No-  
vember 2001 durch Ablauf der längstmöglichen Schutzdauer erloschen.

Die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 15 haben folgenden Wortlaut:

1. Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe an einem oder für ein Endoskop mit mindestens einem Arbeitskanal, welche Einrichtung eine Verbindungsleitung zum Anschluss an eine HF-Spannungsquelle zur Zufuhr von Koagulationsstrom zu dem Gewebe vom distalen Ende des Endoskops her aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass von einem Gasvorrat durch den Arbeitskanal (7) ein ionisierbares Gas zuführbar ist, dass distal und/oder proximal in den Arbeitskanal (7) eingesetzte Mittel (2; 11) mit einer vor dem distalen Ende des Endoskops im Blickfeld der Beobachtungseinrichtung (5) des Endoskops angeordneten Düsenöffnung (9) zum Austritt des Gases vorgesehen sind, und dass im Strömungsweg des Gases vor dem Austritt aus der Düsenöffnung (9) eine zum Ionisieren des Gases und zur Zufuhr des Koagulationsstroms dienende Elektrode (8) angeordnet ist, welche Elektrode (8) an die Verbindungsleitung (4) angeschlossen ist.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass am distalen Ende des Arbeitskanals (7) ein Ansatzstück (11) eingesetzt ist, in dem die Elektrode (8) angeordnet ist.
3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

ein zur Gaszufuhr dienendes Rohr (2) aus elektrisch nicht leitfähigem Material verschiebbar in dem Arbeitskanal (7) vorgesehen ist, in dessen distalem Endbereich die Elektrode (8) befestigt ist.

4. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode (8) in einem Abstand (A) von der Stirnfläche (11) der Düsenöffnung (9) angeordnet ist.
5. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenöffnung (9) in axialer Richtung ausgerichtet ist.
6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenöffnung (9) aus der axialen Richtung um einen Winkel (W) abgewinkelt ausgerichtet ist.
7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenöffnung (9) in radialer Richtung ausgerichtet ist.
8. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode (8) ringförmig ausgebildet ist.
9. Einrichtung nach Anspruch 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass

mehrere entlang dem Umfang des Ansatzstücks (11) oder des Rohrs (2) verteilte Düsenöffnungen im Bereich der Elektrode (8) vorgesehen sind.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass an dem distalen Ende des Rohrs (2) bzw. des Ansatzstücks (11) eine runde Scheibe (20) als Distanzhalter vorgesehen ist, um einen minimalen Abstand (d) zwischen der betreffenden Düsenöffnung und dem zu koagulierenden Gewebe zu bestimmen.
11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass von der Stirnfläche (10) der Düsenöffnung (9) ein Distanzfinger (19) vorragt, um einen minimalen Abstand (d) zwischen der betreffenden Düsenöffnung und dem zu koagulierenden Gewebe zu bestimmen.
12. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ansatzstück (11) bzw. ein distaler Endteil des Rohrs (2) aus temperaturbeständigem Material besteht.
13. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Richtung der Düsenöffnung (9) des Rohrs (2) oder des Ansatzstücks (11) durch einen Manipulator vom proximalen Ende des Endoskops her einstellbar ist.



14. Einrichtung nach Anspruch 13,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Manipulator ein vom proximalen Ende her bedienbares Zugseil ist.
  
15. Einrichtung nach Anspruch 13,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Manipulator eine vom proximalen Ende her bedienbare Stange ist.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 19. Januar 2000 die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt. Sie hat sich auf mangelnde Schutzfähigkeit berufen und zum Stand der Technik genannt:

- (D1) US 50 41 110
- (D2) DENNIS, M.B., et al.: Evaluation of Electrofulguration in Control of Bleeding of Experimental Gastric Ulcers. In: Digestive Diseases and Sciences, Vol. 24, Nr. 11, 1979, S. 845 bis 848
- (D3) DD 2 22 207 A1
- (D4) DE 37 10 489 A1
- (D5) US 40 60 088
- (D6) US 50 09 656
- (D7) US 38 58 586

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen. Sie hat das Gebrauchsmuster mit den eingetragenen Schutzansprüchen verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 24. Oktober 2001 das Gebrauchsmuster wegen fehlender Schutz-

fähigkeit gelöscht. Der Gegenstand der Schutzansprüche beruhe gegenüber dem Stand der Technik nach (D1) und (D2) auf keinem erfinderischen Schritt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Zur Begründung, der Schutzanspruch 1 und die auf diesen rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 15, seien schutzfähig, führt sie aus, der Artikel (D2) belege, dass der Einsatz der Elektrofulguration zur Blutstillung (Koagulation) bereits in der offenen Chirurgie zu erheblichen Schwierigkeiten führe, die sich bei einem endoskopischen Einsatz noch wesentlich vergrößerten. Diese von einem medizinischen Fachmann gemachten Aussagen würden einen Durchschnittsfachmann, einen auf dem Gebiet der Endoskopie und der Medizintechnik langjährig tätigen Diplomingenieur, wegen eventuell auftretender Haftungsansprüche geradezu abhalten, diese Technik im Bereich der Endoskopie beim Menschen einzusetzen. Demnach würde der Durchschnittsfachmann auch nicht die aus der Druckschrift (D1) für die offene Chirurgie entwickelte Vorrichtung durch Verkleinerung für einen endoskopischen Einsatz abändern. Dies insbesondere, da aus den Figuren 1 bzw. 3 nach (D1) zwei unterschiedliche Ausgestaltungen für die Anordnung der Elektrode angegeben seien.

Weiter führt die Antragsgegnerin aus, dass nur der Ausführungsvariante nach den Figuren 1-4 und 12 eine große wirtschaftliche Bedeutung zukomme, während die Variante nach den Figuren 5-11 von geringerer Bedeutung sei.

Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung im Hinblick auf den inzwischen eingetretenen Ablauf der Schutzdauer des Gebrauchsmusters erklärt, dass sie sich die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vorbehalte und demnach den Löschungsantrag der Antragstellerin nunmehr als Feststellungsantrag verstehe.

Die Antragsgegnerin beantragt deshalb,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den jetzt als Feststellungsantrag zu verstehenden Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin ist zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Sie stellt mit Schriftsatz vom 15. Juli 2002 den Antrag,

die Beschwerde kostenpflichtig abzuweisen.

Die Antragstellerin begründet ihren Antrag nicht weiter.

## II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig und teilweise auch begründet.

1. Die Beschwerde ist zunächst insoweit begründet, als die im angefochtenen Beschluss ausgesprochene Löschung des Gebrauchsmusters keine Rechtsgrundlage mehr hat. Denn durch den nach Einlegung der Beschwerde erfolgten Ablauf der längstmöglichen Schutzdauer des Gebrauchsmusters und dessen damit verbundenes Erlöschen geht ein Löschungsausspruch mit seiner rechtsgestaltenden Wirkung für die Zukunft ins Leere.

Allerdings ist dem Löschungsbegehren, soweit es wegen der auch rückwirkenden Bedeutung eines Löschungsausspruchs die Vergangenheit betrifft, damit nicht Genüge getan. Diese Rückwirkung resultiert in der verbindlichen Feststellung, dass das Gebrauchsmuster in der vergangenen Laufzeit unwirksam war.

Sofern der Antragsteller ein rechtlich geschütztes Interesse an einer solchen Feststellung hat, kann das Lösungsverfahren – jetzt als Feststellungsverfahren – fortgesetzt werden (vgl BPatGE 26, 135 mwN). Er wird dann regelmäßig das Verfahren nicht für erledigt erklären, sondern sein ursprüngliches Lösungsbegehren als Feststellungsbegehren weiter verfolgen.

So liegt es auch im vorliegenden Fall. Die Antragstellerin hat zwar nur die Zurückweisung der Beschwerde beantragt, doch ist dies – wie eine Auslegung unter Berücksichtigung von Treu und Glauben (§ 133 BGB) ergibt – nicht als ein bloßes Festhalten an dem im ersten Rechtszug erzielten Ergebnis, also der Löschung, zu verstehen. Ein solches Festhalten am Lösungsantrag hätte nämlich die Zurückweisung des Antrags mangels löschbaren Schutzrechts zur Folge. Dass die Antragstellerin, wie sie ohne Begründung mitgeteilt hat, von der Teilnahme an der mündlichen Verhandlung Abstand nehmen wolle, kann ihr insoweit nicht zum Nachteil gereichen, da ein solcher Verzicht auf Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs nicht die Auslegungsregeln des § 133 BGB außer Anwendung setzt.

Haftet man also nicht am buchstäblichen Sinn des Zurückweisungsantrags, sondern erforscht den wirklichen Willen, so ergibt sich nach dem Gesamtverhalten der Antragstellerin, die gegenüber dem Beschwerdebegehren der Antragsgegnerin jedenfalls (mit ihrem nach dem Erlöschen des Gebrauchsmusters gestellten Zurückweisungsantrag vom 15. Juli 2002) von der Berechtigung des von ihr geltend gemachten Lösungsgrundes nicht abrücken wollte, und den Umständen des Falles, wonach gemäß gefestigter Rechtsprechung (vgl BPatG aaO mwN) sinnvollerweise nur noch ein Feststellungsantrag als zulässig in Betracht kommen konnte, dass der objektive Erklärungswert darin liegt, die Zurückweisung der Beschwerde mit der Maßgabe der Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters von Anfang an zu verfolgen.

2. Die Beschwerde ist darüber hinaus nicht schon deshalb begründet, weil das nunmehr mit dem Zurückweisungsantrag der Antragstellerin verfolgte Feststel-

lungsbegehren der Zulässigkeit ermangelte; insbesondere ist das für die Zulässigkeit vorausgesetzte besondere Feststellungsinteresse zu bejahen.

Bei der Prüfung des Rechtsschutzbedürfnisses ist von einer großzügigen Rechtsschutzgewährung auszugehen (vgl BGH GRUR 1974, 46 - Schraubennahtrohr). Allerdings hat der beschließende Senat in einer früheren Entscheidung das besondere eigene Rechtsschutzinteresse verneint, wenn lediglich die noch nicht näher konkretisierbare Möglichkeit besteht, dass der Antragsgegner den Antragsteller wegen Verletzung des Schutzrechts auf Leistung von Schadensersatz im Klagewege in Anspruch nehmen könnte (BPatGE 20, 52, 53). Für eine solche strenge Auffassung lassen sich jedenfalls heute aber keine rechtfertigenden Gründe mehr anführen. Hat der Antragsteller Grund für die Besorgnis, er könne für die Vergangenheit noch nachträglich aus dem Schutzrecht in Anspruch genommen werden, etwa weil er sich erkennbar vorbehält, zu gegebener Zeit wegen Verletzung seines Gebrauchsmusters gegen den Antragsteller vorzugehen, so ist entsprechend der späteren höchstrichterlichen Judikatur das erforderliche besondere – aus seiner Beziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht ableitbare – Interesse an einer Feststellung der Unwirksamkeit zu bejahen (vgl BGH GRUR 1981, 515, 516 - Anzeigegerät, mwN).

Ein solcher Fall liegt hier vor. Mit der in der mündlichen Verhandlung vor dem beschließenden Senat nicht nur beiläufig, sondern zu Protokoll im Hinblick auf den inzwischen eingetretenen Ablauf der Schutzdauer abgegebenen Erklärung der Antragsgegnerin, sich durchaus die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vorzubehalten, ist ein spezielles, dh in der Person der Antragstellerin als Verfahrensbeteiligter liegendes Interesse an der Herbeiführung von Rechtsschutz begründet.

3. Die Beschwerde ist aber auch insoweit teilweise begründet, als der zulässige Feststellungsantrag der Antragstellerin zum Teil begründet ist. Denn der geltend gemachte Lösungsgrund der mangelnden Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1

GebrMG) hat für das erloschene Gebrauchsmuster von Anfang an in bestimmtem Umfang vorgelegen.

a) Der verteidigte Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 mag gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik zwar neu (§ 3 GebrMG) sein, jedoch beruht er nicht auf einem erfinderischen Schritt (§ 1 GebrMG).

Aus der Druckschrift (D1) ist eine Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe für die offene Chirurgie bekannt, welche eine an ihrem distalen Ende 40 in eine Düsenöffnung mündende, als Rohr ausgebildete, flexible Gaszufuhrleitung 94 zum Anschluss an einen Gasvorrat 66,68 aus ionisierbarem Gas aufweist. Am distalen Ende der Gaszufuhrleitung ist vor der Düsenöffnung weiter eine Elektrode 92 vorgesehen, die über eine Verbindungsleitung 46 zur Zufuhr des Koagulationsstroms an eine HF-Spannungsquelle 14 angeschlossen ist (vgl. das Abstract und Fig. 1, 2, 3 in Verbindung mit Sp. 2, Z. 49-57, Sp. 3, Z. 62 bis Sp. 4, Z. 12 und Sp. 4, Z. 45 bis Sp. 5, Z. 5). Von dieser aus der Druckschrift (D1) bekannten Einrichtung zur Koagulation unterscheidet sich der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in folgenden Merkmalen:

- a) die Einrichtung ist für ein Endoskop mit einem Arbeitskanal ausgebildet;
- b) das ionisierbare Gas ist durch den Arbeitskanal zuführbar;
- c) distal und/oder proximal in den Arbeitskanal eingesetzte Mittel sind mit einer vor dem distalen Ende des Endoskops im Blickfeld der Beobachtungseinrichtung des Endoskops angeordneten Düsenöffnung zum Austritt des Gases vorgesehen.

Die endoskopischen Behandlungsmethoden haben in den letzten zwanzig Jahren einen immer größeren Stellenwert im Operationsbereich gewonnen. Der Schritt von der offenen Chirurgie hin zur endoskopischen Chirurgie ist zunächst ein Schritt hin zur Miniaturisierung der Geräteteile, so dass sie in den Arbeitskanal eines Endoskops eingeführt werden können. Es ist deshalb von großem Interesse,

neue Entwicklungen aus dem Gebiet der offenen Chirurgie auch für endoskopische Operationen zugänglich zu machen. Deshalb wird der Fachmann das aus der Druckschrift (D1) bekannte Gerät, welches nur wenige Monate vor dem Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters veröffentlicht worden ist, auf rein handwerkliche Weise durch Reduktion der Abmessungen der Gaszufuhrleitung 94, der Verbindungsleitung 46 und der Elektrode 92 an die Dimensionen des Arbeitskanals in einem Endoskop anpassen und diese Teile entweder von der distalen oder von der proximalen Seite in den Arbeitskanal einführen. Da der Arzt diese in den Arbeitskanal eingeschobene Vorrichtung direkt über das Endoskop handhabt, liegt es auf der Hand, das Handstück 40 zu entfernen und das distale Ende der Gaszufuhrleitung direkt als Düsenöffnung auszubilden und demzufolge die Elektrode innerhalb dieses distalen Endes anzuordnen. Auf diese Weise gelangt der Fachmann ohne nähere Überlegungen zum Unterschiedsmerkmal a) und ohne weiteres auch zum Unterschiedsmerkmal b), da das ionisierende Gas durch die im Arbeitskanal geführte Gaszufuhrleitung zugeführt wird.

Auch das noch verbleibende Unterschiedsmerkmal c) kann einen erfinderischen Schritt nicht begründen, da ein Endoskop neben einem Arbeitskanal üblicherweise einen optischen Kanal zur Betrachtung eines Bereichs um das distale Ende des Endoskops und damit des Operationsbereichs aufweist. Dieser Betrachtungsbereich ist abhängig von der am distalen Ende vorgesehenen Abbildungsoptik, wobei der Bereich unmittelbar um das distale Ende des Arbeitskanals in der Regel außerhalb des Betrachtungsbereichs liegt. Da der behandelnde Arzt aber stets die Wirkung der in den Arbeitskanal eingeschobenen Geräte beobachten muss, wird er diese so weit in den Arbeitskanal einschieben, bis das distale Ende im Beobachtungsbereich liegt. Dazu wird er im vorliegenden Fall das Rohr der Gaszufuhrleitung soweit einschieben, dass deren distales Ende mit der Düsenöffnung aus dem Arbeitskanal herausragt. Das im Schutzanspruch 1 offenbarte Mittel wird in diesem Fall durch das Rohr der Gaszufuhrleitung gebildet (entsprechend dem Ausführungsbeispiel nach den Figuren 1-4 und 12).

In der weiter von der Antragsgegnerin herangezogenen Druckschrift (D2) ist eine Studie über die Durchführung der Blutstillung (Koagulation) von Magengeschwüren (Bereich des Gastrointestinaltrakts) mittels der Elektrofulguration beschrieben (im Tierexperiment), bei der eine mit ionisierbarem Gas arbeitende Elektrochirurgieeinrichtung verwendet wird (vgl. beispielsweise das Abstract). Nach Fig. 1 weist diese Einrichtung, ähnlich wie in (D1), eine am distalen Ende in eine Düsenöffnung mündende Gaszufuhrleitung zum Anschluss an einen Gasvorrat aus ionisierbarem Gas auf sowie eine Verbindungsleitung zum Anschluss einer am distalen Ende der Gaszufuhrleitung angeordneten Elektrode mit einer HF-Spannungsquelle.

Im Abschnitt "Discussion" wird dort auf Schwierigkeiten im Umgang mit dem beschriebenen Gerät, z.B. ungewolltes Berühren des Gewebes mit einer Elektrode beim Zünden des Lichtbogens und die Verletzungsmöglichkeiten der äußeren Gewebeschichten hingewiesen. Die Autoren dieses Artikels glauben auf Grund der genannten Probleme, diese Schwierigkeiten würden sich beim Einsatz dieser Technik (nämlich der Elektrofulguration mit ionisiertem Gas) in der Endoskopie vergrößern (vgl. S. 847, rechte Spalte, vorletzter Absatz).

Dieser Artikel (D2) aus dem Jahr 1979, also zwölf Jahre vor dem Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters, zeigt die technischen Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt auf. Entgegen der Meinung der Antragsgegnerin halten diese Aussagen aber den Durchschnittsfachmann nicht davon ab, Weiterentwicklungen auf dem einschlägigen Fachgebiet auf ihre Einsatzmöglichkeit in der endoskopischen Chirurgie hin zu untersuchen. Dem Einsatz möglicher neuer Operationsgeräte gehen dabei stets eingehende Voruntersuchungen u.a. anhand von Tierversuchen voran, so dass die von der Antragsgegnerin berührten Haftungsfragen nicht zum Tragen kommen. Denn neue Operationsgeräte oder –techniken kommen erst nach ausgiebigen und erfolgreichen Tests in Tierversuchen in eine klinische Erprobungsphase beim Menschen. Die für die Tierversuche notwendigen Operationswerkzeuge müssen demnach schon vor einer Verwendung im Humanbereich vorhan-



den sein und sind somit einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung zugänglich.

Demnach beruht der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in seiner allgemeinen Form gegenüber der Druckschrift (D1) und dem Fachwissen des Durchschnittsfachmann nicht auf einem erfinderischen Schritt.

b) Die mit dem Schutzanspruch 1 noch verteidigten eingetragenen Schutzansprüche 2 bis 15, soweit sie auf die Schutzansprüche 1 bzw. 3 rückbezogen sind, sind nicht selbstständig schutzfähig, da sie keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt erkennen lassen. So ist aus der Druckschrift (D1) bereits die Ausbildung der Gaszufuhrleitung als Rohr entsprechend Schutzanspruch 3 bekannt (Ausführungsbeispiel nach den Figuren 1-4 und 12). Es wird in der Druckschrift (D1) zwar nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Gaszufuhrleitung 94 aus elektrisch isolierendem Material besteht. Dies wird der Fachmann aber allein schon deshalb vorsehen, um eine möglichst optimale Isolierung für die Verbindungsleitung 46 zu gewährleisten. Denn selbst für den Fall, dass diese innerhalb der Gaszufuhrleitung geführte Verbindungsleitung eine eigene Isolierung aufweist, kann es zu Verletzungen dieser Isolierung kommen, was bei der Verwendung von elektrisch leitfähigem Material für die Gaszufuhrleitung zu einer Gefährdung des Patienten oder des medizinischen Personals führen würde.

Auch die Anordnung der Elektrode in einem Abstand (A) von der Stirnfläche der Düsenöffnung gemäß Schutzanspruch 4 ist aus (D1) bekannt, wobei die von der Antragsgegnerin vorgetragene Auffassung, die Druckschrift (D1) würde dem Fachmann im Hinblick auf die Anordnung der Elektrode zwei gegensätzliche Varianten vermitteln, den Senat nicht überzeugt. Es ist der Antragsgegnerin zwar zuzustimmen, dass nach Fig. 1, in der das Handstück relativ klein und nur ganz schematisch dargestellt wird, der Eindruck entstehen könnte, die Elektrode stehe über die Stirnfläche hinaus. Aber in der Beschreibung Sp. 2, Z. 34ff wird eindeutig ausgeführt, dass der genaue Querschnitt des Handstücks (pencil) nach der Erfindung in

Fig. 3 dargestellt ist. Der Fachmann entnimmt deshalb der Druckschrift (D1) die eindeutige Lehre, die Elektrode entsprechend der Detailzeichnung nach Fig. 3 gegenüber der Stirnfläche zurückgesetzt anzuordnen.

Weiter ist die axiale Ausrichtung der Düsenöffnung nach Schutzanspruch 5 und die Ausbildung des distalen Endteils des Rohrs aus einem temperaturbeständigen Material nach Schutzanspruch 12 aus (D1) bekannt (vgl. "ceramic tip" 93 in Fig. 3). Die Schutzansprüche 6, 7, 9 bzw. 8 betreffen auf handwerkliche Weise abgeänderte Gegenstände des Schutzanspruchs 5 bzw. 4. Die Schutzansprüche 10, 11 beziehen sich auf handwerkliche Maßnahmen, um die Gefahr des Verklebens von Elektrode und Gewebe weiter zu vermindern. Die Schutzansprüche 13 bis 15 betreffen in der Endoskopietechnik übliche Manipulatoren. Gegenteiliges ist hierzu nicht vorgebracht worden.

4. Das Gebrauchsmuster hat aber einen schutzfähigen Kern enthalten, wie sich von Amts wegen ermitteln lässt. Wird der Gegenstand, der vom Schutzanspruch 1 erfasst wird, nämlich in seinem Umfang beschränkt, so ergibt sich durch Aufnahme von Merkmalen aus den Schutzansprüchen 2 und 4 in Anlehnung an das Ausführungsbeispiel nach den Figuren 5 bis 11 folgender Schutzanspruch 1 mit daran angepassten Schutzansprüchen 5 bis 15:

1. Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe an einem Endoskop mit mindestens einem Arbeitskanal, welche Einrichtung eine Verbindungsleitung zum Anschluss an eine HF-Spannungsquelle zur Zufuhr von Koagulationsstrom zu dem Gewebe vom distalen Ende des Endoskops her aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass von einem Gasvorrat durch den Arbeitskanal (7) ein ionisierbares Gas zuführbar ist, dass ein am distalen Ende des Arbeitskanals (7) eingesetztes Ansatzstück (11) mit

einer vor dem distalen Ende des Endoskops im Blickfeld der Beobachtungseinrichtung (5) des Endoskops angeordneten Düsenöffnung (9) zum Austritt des Gases vorgesehen ist, und dass im Strömungsweg des Gases vor dem Austritt aus der Düsenöffnung (9) im Ansatzstück (11) eine zum Ionisieren des Gases und zur Zufuhr des Koagulationsstroms dienende Elektrode (8) angeordnet ist, welche Elektrode (8) an die Verbindungsleitung (4) angeschlossen und in einem Abstand (A) von der Stirnfläche (10) der Düsenöffnung (9) angeordnet ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenöffnung (9) in axialer Richtung ausgerichtet ist.
6. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenöffnung (9) aus der axialen Richtung um einen Winkel (W) abgewinkelt ausgerichtet ist.
7. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenöffnung (9) in radialer Richtung ausgerichtet ist.
8. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode (8) ringförmig ausgebildet ist.
9. Einrichtung nach Anspruch 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass

mehrere entlang dem Umfang des Ansatzstücks (11) verteilte Düsenöffnungen im Bereich der Elektrode (8) vorgesehen sind.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass an dem distalen Ende des Ansatzstücks (11) eine runde Scheibe (20) als Distanzhalter vorgesehen ist, um einen minimalen Abstand (d) zwischen der betreffenden Düsenöffnung und dem zu koagulierenden Gewebe zu bestimmen.
11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass von der Stirnfläche (10) der Düsenöffnung (9) ein Distanzfinger (19) vorragt, um einen minimalen Abstand (d) zwischen der betreffenden Düsenöffnung und dem zu koagulierenden Gewebe zu bestimmen.
12. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ansatzstück (11) aus temperaturbeständigem Material besteht.
13. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Richtung der Düsenöffnung (9) des Ansatzstücks (11) durch einen Manipulator vom proximalen Ende des Endoskops her einstellbar ist.

14. Einrichtung nach Anspruch 13,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Manipulator ein vom proximalen Ende her bedienbares Zugseil ist.
  
15. Einrichtung nach Anspruch 13,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Manipulator eine vom proximalen Ende her bedienbare Stange ist.

Im Umfang eines so beschränkten Schutzanspruchs 1 lässt sich die beantragte Feststellung der Unwirksamkeit nach §§ 1-3 GebrMG nicht treffen.

- a) Der Gegenstand dieses beschränkten Schutzanspruchs 1 ist in den eingetragenen Schutzansprüchen 1, 2 und 4 offenbart.

Durch die Aufnahme des Merkmals aus dem Schutzanspruch 2 wird der Gegenstand auf das Ausführungsbeispiel nach den Figuren 5 bis 11 beschränkt. Bei diesem wird in den Arbeitskanal nur die elektrische Verbindungsleitung eingeschoben und die Wand des Arbeitskanals direkt als Gaszufuhrleitung verwendet. Am distalen Ende ist hierbei zum Befestigen der Elektrode ein Ansatzstück vorgesehen, welches die Elektrode enthält und gleichzeitig soweit über das distale Ende des Endoskops vorsteht, dass es im Blickfeld der Beobachtungseinrichtung zu liegen kommt.

Nach der Beschreibung (S. 2, dritter Absatz) besteht die Aufgabe darin, eine Einrichtung zur endoskopischen Stillung von Blutungen im Gastrointestinaltrakt anzugeben, mit der einerseits das Festkleben des Koagulates an der Koagulationselektrode vermieden und die Effizienz bei großflächigen Koagulationen verbessert werden kann, und mit der andererseits die Vielfalt der Verwendbarkeit eines Endoskops durch eine zusätzliche Einrichtung erhöht werden kann, die einfach und

schnell montiert und wieder entfernt werden kann und eine zuverlässige Arbeitsweise ermöglicht.

Um das Festkleben des Koagulates an der Elektrode zu vermeiden, ist entscheidend, dass die Elektrode in einem Abstand (A) von der Stirnfläche der Düsenöffnung angeordnet ist. Dieses Merkmal aus dem eingetragenen Schutzanspruch 4 wurde deshalb in den Schutzanspruch 1 mit aufgenommen.

b) Eine solche Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe ist neu, da aus dem Stand der Technik entweder nur Einrichtungen bekannt sind, die in der offenen Chirurgie (kein Endoskop) eingesetzt werden und mit ionisierbarem Gas arbeiten (vgl. (D1), (D2), (D4) und (D5)) bzw. ohne ionisierbarem Gas arbeiten (vgl. (D6)), oder elektrochirurgische Geräte für endoskopische Applikationen, die aber ohne ionisierbares Gas arbeiten (vgl. (D7)) bzw. deren Elektrode nicht im Strömungsweg des Gases angeordnet ist (vgl. (D3)).

c) Der Gegenstand dieses Schutzanspruchs 1 beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.

Wie zum eingetragenen Schutzanspruch 1 ausgeführt, kennt der Fachmann aus der Druckschrift (D1) eine elektrochirurgische Einrichtung die eine Gaszufuhrleitung, eine distale Düsenöffnung, eine bestimmte Anordnung der Elektrode im distalen Endbereich der Gaszufuhrleitung und eine elektrische Verbindungsleitung zur Elektrode aufweist. Diese Komponenten bilden zusammen ein Gesamtsystem. Dieses Gesamtsystem als Ganzes für den Einsatz in einem Endoskop auszubilden, beruht – wie oben zum eingetragenen Schutzanspruch 1 dargelegt – auf keinem erfinderischen Schritt. Aus diesem Gesamtsystem einzelne Komponenten wie z.B. die Gaszufuhrleitung herauszugreifen und diese in besonderer Weise zu modifizieren, wird aber in der Druckschrift (D1) nicht angeregt.

Ebenso wie der Druckschrift (D1) sind auch der Druckschrift (D2) keine Anregungen zu entnehmen, den bekannten Weg einer durchgehenden rohr- oder schlauchartigen Gaszufuhrleitung zu verlassen und statt dessen innerhalb des Endoskops die Wand von dessen Arbeitskanal direkt als Gaszufuhrleitung zu verwenden.

Die Druckschrift (D3) beschreibt eine Hochfrequenz-Skalpell-Sonde zur Kanalisierung bzw. Rekanalisierung von biologischem Material. Diese Sonde weist einen Katheter 3 auf, in den über ein flexibles Kabel dem Sondenkopf 1 Hochfrequenzenergie zugeführt wird. Der Sondenkopf enthält an seiner distalen Oberfläche zwei Elektroden und kann gemäß Fig. 3 auch einen Kanal 8 zum Zuführen von flüssigen oder gasförmigen Medien enthalten (vgl. die Figuren, die Zusammenfassung und S. 3, vorletzter und letzter Absatz in Verbindung mit dem Anspruch 4). Würde der Fachmann diese Sonde so ausgestalten, dass sie in den Arbeitskanal eines Endoskops eingeführt werden kann, so bekäme er ebenfalls keine Anregungen, die in (D3) als Katheter bezeichnete Zuleitung für die HF-Spannungsversorgung und das Gas wegzulassen und statt dessen den Arbeitskanal direkt für die Gaszufuhr zu nutzen.

Auch den übrigen, ferner liegenden Druckschriften (D4, D5, D6, D7) sind keine Anregungen im Hinblick auf die spezielle Ausbildung gemäß Schutzanspruch 1 zu entnehmen.

So wird in der Druckschrift (D4) eine Vorrichtung zur elektrochirurgischen Koagulation beschrieben, die ebenfalls eine als flexible Schnur 42 bezeichnete Gaszufuhrleitung für ein ionisierbares Gas aufweist. In dieser Schnur verläuft zusätzlich die Verbindungsleitung zwischen Generator 46 und Elektrode 58. Die Schnur endet ähnlich wie in (D1) in einem Handstück 42, in dem auch die Elektrode angeordnet ist. Nach der Detailzeichnung in Fig. 6 schließt die Elektrode bündig mit dem distalen Ende des Handstücks, also der Düsenöffnung ab (vgl. Fig. 4 und 6 mit zugehöriger Beschreibung). Auch der Druckschrift (D5) ist eine ähnliche

elektrochirurgische Vorrichtung zur Koagulation zu entnehmen, bei der die Elektrode entweder über die am distalen Ende vorhandene Düsenöffnung hinaussteht oder mit ihr abschließt (vgl. Fig. 1-4 bzw. 5 mit zugehöriger Beschreibung). Die Lehren der Druckschriften (D4) und (D5) gehen mithin nicht über die aus (D1) bekannte hinaus.

Die Druckschrift (D6) betrifft ein elektrochirurgisches Instrument, das eine innere Elektrode und eine konzentrische äußere Elektrode mit dazwischen liegender Isolationsschicht aufweist. Dieses Instrument wird beispielsweise bei der arthroskopischen Chirurgie im Bereich des Knies eingesetzt (vgl. das Abstract). Im Hinblick auf die Verwendung eines ionisierenden Gases finden sich in (D6) keine Hinweise. Demnach können dieser Schrift auch keine Anregungen im Hinblick auf die Verwendung des Arbeitskanals eines Endoskops für die Gaszufuhr entnommen werden.

Aus der Druckschrift (D7) ist weiter eine chirurgische Elektrode 142 bekannt, die in einem Kanal 150 eines Endoskops 140 geführt wird. Das Endoskop weist weiter einen Lichtwellenleiter 154 mit entsprechender Abbildungsoptik 153 und einen Spülkanal 158 auf (vgl. Fig. 12-15 mit zugehöriger Beschreibung). Nachdem in (D7) kein ionisierendes Gas verwendet wird, kann diese Druckschrift den erfinderschen Schritt des Gegenstandes nach Schutzanspruch 1 ebenfalls nicht in Frage stellen.

5. Die an den Schutzanspruch 1 in der beschränkten Fassung angepassten Schutzansprüche 5 bis 15 sind nicht als unwirksam anzusehen, da sie nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen und Weiterbildungen des Gegenstandes des verbliebenen Schutzanspruchs 1 betreffen.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 92 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.



Die Kostenentscheidung basiert auf den Ausführungen der Antragsgegnerin, wonach dem verblieben Rest des teilgelöschten Gebrauchsmusters eine geringere wirtschaftliche Bedeutung zukommt.

Goebel

Dr. Kraus

Dr. Strößner

Fa