



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
26. Juli 2005

4 Ni 6/04 (EU)

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 848 626

(= DE 696 16 355)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Juli 2005 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, die Richterin Klante sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw, Dipl.-Phys. Dr. Häußler und Dipl.-Phys. Dr. Morawek

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 848 626 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 848 626 (Streitpatent), das am 4. September 1996 unter Inanspruchnahme der Priorität der französischen Patentanmeldung 9510573 vom 5. September 1995 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrenssprache Französisch unter der Bezeichnung "Catheter multiconduits, notamment d'hémodialyse" am 24. Oktober 2001 veröffentlichte Streitpatent wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 696 16 355 geführt. Es umfasst 3 Ansprüche. Die Patentansprüche 1 bis 3 haben folgenden Wortlaut:

1. Katheter (1) mit Vielfachleitung der Art, umfassend:
 - wenigstens zwei von einer Wand (2A, 3A) definierte interne Leitungen (2, 3) die jede zur Führung wenigstens einer Flüssigkeit (4) bestimmt ist,

- zwei gegenüberliegende äußere Ende (5, 6), von denen eines (5) ein sogenanntes distales ist, weil es insbesondere dazu bestimmt ist, in eine Körperhöhle eines Patienten (nicht dargestellt) zu werden, um dort die Flüssigkeit (4) durch wenigstens Kanal (7, 8) freizusetzen und/oder zu entnehmen, das andere (6) ein sogenanntes proximales ist, weil es insbesondere dazu bestimmt ist, mit einem Mittel (9) verbunden zu werden, das die Flüssigkeit (4) in Umlauf bringt, wie zum Beispiel ein Mittel zur Flüssigkeits-Perfusion und/oder -Extraktion, wobei dieser Katheter **dadurch gekennzeichnet ist, daß** er, um sein distales äußeres Ende zu bilden, oberhalb eines sogenannten Teilungspunktes (12), der sich in einer bestimmten Entfernung D1 seines proximalen äußeren Endes (6) befindet, wenigstens zwei längliche und verschiedene Endteile (13, 14) hat, die:
 - sich in wenigstens einer Ruhesituation des Katheters deutlich parallel zur Längsachse dieses Katheters erstrecken, und zwar jedes auf eine bestimmte meßbare Länge (L1, L2) zwischen einem freien äußeren Ende (13A, 14A) und dem Teilungspunkt (12),
 - jedes aus biegsamen Material realisiert sind, daß sie wenigstens unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit, wie zum Beispiel einer Körperflüssigkeit, flexibel sind,
 - wenigstens einen Bruchteil wenigstens einer der Leitungen (2, 3) aufnehmen und wenigstens einen Kanal (7, 8) aufweisen, um die Flüssigkeit freizusetzen und / oder zu entnehmen.

2. Katheter gemäß Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß:**
 - einerseits die Endteile von verschiedener Länge (L1, L2) sind, und
 - andererseits die Kanäle, die diese Endteile ausstatten, derart angeordnet sind, daß jeder in einer verschiedenen Höhe des Katheters einmündet.

3. Katheter gemäß Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Kanäle, die die Endteile ausstatten, einerseits auf jedem Endteil in Gruppen angeordnet sind und andererseits diese Gruppen auf verschiedenen Höhen des Katheters angeordnet sind.

Die Klägerin macht geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents weder neu sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Sie verweist hierzu ua auf folgende Druckschriften:

K3: WO 96/17644 A1

K8: EP 0 453 234 A1

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 848 626 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen (Hauptantrag),
hilfsweise verteidigt er das Patent in der Fassung nach Hilfsanträgen 1 bis 7.

Hilfsantrag 1:

1. Katheter (1) mit Vielfachleitung **nicht für die Kardioplegie** umfassend:
 - wenigstens zwei von einer Wand (2A, 3A) definierte interne Leitungen (2, 3), die jeweils zur Führung wenigstens einer Flüssigkeit (4) bestimmt sind,
 - zwei gegenüberliegende äußere Enden (5, 6),
 - wobei eines der beiden äußeren Enden ein sogenanntes distales Ende (5) ist, weil es dazu bestimmt ist, in eine Körperhöhle eines Patienten (nicht dargestellt) eingeführt zu werden, um dort die Flüssigkeit (4) durch wenigstens Kanal (7, 8) freizusetzen und/oder zu entnehmen, und
 - wobei das andere äußere Ende (6) ein sogenanntes proximales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, mit einem Mittel (9) verbunden zu werden, das die Flüssigkeit (4) in Umlauf bringt, wie zum Beispiel einem Mittel zur Flüssigkeits-Perfusion und/oder -Extraktion, wobei dieser Katheter dadurch gekennzeichnet ist,
 - daß er, um sein distales äußeres Ende (5) zu bilden, jenseits eines sogenannten Teilungspunktes (12), der sich in einer bestimmten Entfernung D1 seines proximalen äußeren Endes (6) befindet, wenigstens zwei längliche und voneinander getrennte Endteile (13, 14) hat, wobei
 - die Endteile (13, 14) sich in wenigstens einer Ruhesituation des Katheters im wesentlichen parallel zur Längsachse dieses Katheters erstrecken, und zwar jedes auf eine bestimmte meßbare Länge (L1, L2) zwischen einem freien äußeren Ende (13A, 14A) und dem Teilungspunkt (12),

- die Endteile (13, 14) jeweils derart aus biegsamen Material realisiert sind, daß sie wenigstens unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit, wie zum Beispiel einer Körperflüssigkeit, flexibel sind, und
 - die Endteile (13, 14) jeweils wenigstens einen Teil wenigstens einer der Leitungen (2, 3) aufnehmen und wenigstens einen Kanal (7, 8) aufweisen, um die Flüssigkeit freizusetzen und/oder zu entnehmen.
2. Katheter gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Endteile von verschiedener Länge (L1, L2) sind und
 - daß die Kanäle, mit denen diese Endteile ausgestattet sind, derart angeordnet sind, daß jeder in einer verschiedenen Höhe des Katheters einmündet.
3. Katheter gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Kanäle, mit denen die Endteile ausgestattet sind, auf jedem Endteil in Gruppen angeordnet sind und
 - daß diese Gruppen auf verschiedenen Höhen des Katheters angeordnet sind.

Hilfsantrag 2:

1. Katheter (1) mit Vielfachleitung **nicht für die Kardioplegie** umfassend:
- wenigstens zwei von einer Wand (2A, 3A) definierte interne Leitungen (2, 3), die jeweils zur Führung wenigstens einer Flüssigkeit (4) bestimmt sind,
 - zwei gegenüberliegende äußere Enden (5, 6),

- wobei eines der beiden äußeren Enden ein sogenanntes distales Ende (5) ist, weil es dazu bestimmt ist, in eine Körperhöhle eines Patienten (nicht dargestellt) eingeführt zu werden, um dort die Flüssigkeit (4) durch wenigstens Kanal (7, 8) freizusetzen und/oder zu entnehmen, und
- wobei das andere äußere Ende (6) ein sogenanntes proximales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, mit einem Mittel (9) verbunden zu werden, das die Flüssigkeit (4) in Umlauf bringt, wie zum Beispiel einem Mittel zur Flüssigkeits-Perfusion und/oder -Extraktion, wobei dieser Katheter dadurch gekennzeichnet ist,
- daß er, um sein distales äußeres Ende (5) zu bilden, jenseits eines sogenannten Teilungspunktes (12), der sich in einer bestimmten Entfernung D1 seines proximalen äußeren Endes (6) befindet, wenigstens zwei längliche und voneinander getrennte Endteile (13, 14) hat, wobei
- die Endteile (13, 14) sich in wenigstens einer Ruhesituation des Katheters im wesentlichen parallel zur Längsachse dieses Katheters erstrecken, und zwar jedes auf eine bestimmte meßbare Länge (L1, L2) zwischen einem freien äußeren Ende (13A, 14A) und dem Teilungspunkt (12),
- die Endteile (13, 14) jeweils derart aus **flexiblem** Material realisiert sind, daß sie **sich** wenigstens unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit, wie zum Beispiel einer Körperflüssigkeit, **bewegen und biegen**, und
- die Endteile (13, 14) jeweils wenigstens einen Teil wenigstens einer der Leitungen (2, 3) aufnehmen und wenigstens einen Kanal (7, 8) aufweisen, um die Flüssigkeit freizusetzen und/oder zu entnehmen.

2. Katheter gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 - daß die Endteile von verschiedener Länge (L1, L2) sind und
 - daß die Kanäle, mit denen diese Endteile ausgestattet sind, derart angeordnet sind, daß jeder in einer verschiedenen Höhe des Katheters einmündet.

3. Katheter gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
 - daß die Kanäle, mit denen die Endteile ausgestattet sind, auf jedem Endteil in Gruppen angeordnet sind und
 - daß diese Gruppen auf verschiedenen Höhen des Katheters angeordnet sind.

Hilfsantrag 3:

1. Katheter (1) mit Vielfachleitung **nicht für die Kardioplegie** umfassend:
 - wenigstens zwei von einer Wand (2A, 3A) definierte interne Leitungen (2, 3), die jeweils zur Führung wenigstens einer Flüssigkeit (4) bestimmt sind,
 - zwei gegenüberliegende äußere Enden (5, 6),
 - wobei eines der beiden äußeren Enden ein sogenanntes distales Ende (5) ist, weil es dazu bestimmt ist, in eine Körperhöhle eines Patienten (nicht dargestellt) eingeführt zu werden, um dort die Flüssigkeit (4) durch wenigstens Kanal (7, 8) freizusetzen und/oder zu entnehmen, und
 - wobei das andere äußere Ende (6) ein sogenanntes proximales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, mit einem Mittel (9) verbunden zu werden, das die Flüssigkeit (4) in Umlauf bringt, wie zum Beispiel einem Mittel zur Flüssigkeits-Perfusion und/oder -Extraktion, wobei dieser Katheter dadurch gekennzeichnet ist,

- daß er, um sein distales äußeres Ende (5) zu bilden, jenseits eines sogenannten Teilungspunktes (12), der sich in einer bestimmten Entfernung D1 seines proximalen äußeren Endes (6) befindet, wenigstens zwei längliche und voneinander getrennte Endteile (13, 14) hat, wobei
 - die Endteile (13, 14) sich in wenigstens einer Ruhesituation des Katheters im wesentlichen parallel zur Längsachse dieses Katheters erstrecken, und zwar jedes auf eine bestimmte meßbare Länge (L1, L2) zwischen einem freien äußeren Ende (13A, 14A) und dem Teilungspunkt (12),
 - die Endteile (13, 14) jeweils derart aus biegsamen Material realisiert sind, daß sie wenigstens unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit, wie zum Beispiel einer Körperflüssigkeit, flexibel sind,
 - die Endteile (13, 14) jeweils wenigstens einen Teil wenigstens einer der Leitungen (2, 3) aufnehmen und wenigstens einen Kanal (7, 8) aufweisen, um die Flüssigkeit freizusetzen und/oder zu entnehmen, **und wobei**
 - **die Endteile von verschiedener Länge (L1, L2) sind.**
2. Katheter gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Kanäle, mit denen diese Endteile ausgestattet sind, derart angeordnet sind, daß jeder in einer verschiedenen Höhe des Katheters einmündet.
3. Katheter gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Kanäle, mit denen die Endteile ausgestattet sind, auf jedem Endteil in Gruppen angeordnet sind und
 - daß diese Gruppen auf verschiedenen Höhen des Katheters angeordnet sind.

Hilfsantrag 4:

1. Haemodialyskatheter (1) mit Vielfachleitung der Art umfassend:
 - wenigstens zwei von einer Wand (2A, 3A) definierte interne Leitungen (2, 3), die jeweils zur Führung wenigstens einer Flüssigkeit (4) bestimmt sind,
 - zwei gegenüberliegende äußere Enden (5, 6),
 - wobei eines der beiden äußeren Enden ein sogenanntes distales Ende (5) ist, weil es dazu bestimmt ist, in eine Körperhöhle eines Patienten (nicht dargestellt) eingeführt zu werden, um dort die Flüssigkeit (4) durch wenigstens Kanal (7, 8) freizusetzen und/oder zu entnehmen, und
 - wobei das andere äußere Ende (6) ein sogenanntes proximales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, mit einem Mittel (9) verbunden zu werden, das die Flüssigkeit (4) in Umlauf bringt, wie zum Beispiel einem Mittel zur Flüssigkeits-Perfusion und/oder -Extraktion, wobei dieser Katheter dadurch gekennzeichnet ist,
 - daß er, um sein distales äußeres Ende (5) zu bilden, jenseits eines sogenannten Teilungspunktes (12), der sich in einer bestimmten Entfernung D1 seines proximalen äußeren Endes (6) befindet, wenigstens zwei längliche und voneinander getrennte Endteile (13, 14) hat, wobei
 - die Endteile (13, 14) sich in wenigstens einer Ruhesituation des Katheters im wesentlichen parallel zur Längsachse dieses Katheters erstrecken, und zwar jedes auf eine bestimmte meßbare Länge (L1, L2) zwischen einem freien äußeren Ende (13A, 14A) und dem Teilungspunkt (12),

- die Endteile (13, 14) jeweils derart aus **flexiblem** Material realisiert sind, daß sie **sich** wenigstens unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit, wie zum Beispiel einer Körperflüssigkeit, **bewegen und biegen**, und
 - die Endteile (13, 14) jeweils wenigstens einen Teil wenigstens einer der Leitungen (2, 3) aufnehmen und wenigstens einen Kanal (7, 8) aufweisen, um die Flüssigkeit freizusetzen und/oder zu entnehmen.
2. Katheter gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Endteile von verschiedener Länge (L1, L2) sind und
 - daß die Kanäle, mit denen diese Endteile ausgestattet sind, derart angeordnet sind, daß jeder in einer verschiedenen Höhe des Katheters einmündet.
3. Katheter gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Kanäle, mit denen die Endteile ausgestattet sind, auf jedem Endteil in Gruppen angeordnet sind und
 - daß diese Gruppen auf verschiedenen Höhen des Katheters angeordnet sind.

Hilfsantrag 5:

Erteilte Ansprüche 1 und 2 als neuer Anspruch 1 mit der Maßgabe, dass das erste Wort des Anspruchs ersetzt wird durch "Hämo-Dialysekatheter".

Hilfsantrag 6:

Erteilte Ansprüche 1 und 3 als neuer Anspruch 1 mit der Maßgabe, dass das erste Wort des Anspruchs ersetzt wird durch "Hämo-Dialysekatheter".

Hilfsantrag 7:

Erteilte Ansprüche 1, 2 und 3 als neuer Anspruch 1 mit der Maßgabe, dass das erste Wort des Anspruchs ersetzt wird durch "Hämo-Dialysekatheter".

Die Klägerin beantragt nunmehr sinngemäß,

das Streitpatent in der Fassung gemäß Hauptantrag und den in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträgen 1 bis 7 für nichtig zu erklären.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet, da der Gegenstand des von dem Beklagten verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht patentfähig ist (Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a iVm Art 54 Abs 1 EPÜ).

I

1. Soweit das Streitpatent verteidigt wird, betrifft es einen Katheter oder Hämo-Dialysekatheter, mit zwei internen Leitungen und einem distalen und proximalen Ende. Zu den bekannten Hämo-Dialysekathetern dieser Art gehört der Katheter gemäß der Druckschrift K8 (siehe insbesondere die Fig 1 mit zugehöriger Beschreibung), dessen distales Ende in einem Blutgefäß positioniert wird, um über zwei Leitungen das Blut im Umlauf zu waschen.

2. Der Patentinhaber sieht es als nachteilig an (siehe Streitpatent, Absatz [0005]), dass sich bei bekannten Kathetern auf den Flächen der Infusions- und/oder Extraktionskanäle Stoffe absetzen und die Kanäle verstopfen. Ein Ergebnis, das mit der Erfindung erzielt werden soll, ist ein Katheter, bei dem die Gefahr einer Behinderung durch Verstopfen im Vergleich zu der Gefahr bei bekannten Kathetern verringert ist (siehe Streitpatent, Absatz [0006]).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) - nach Einfügung zweier offensichtlicher Fehler der Wörter und eines Bezugszeichens - einen Katheter mit folgenden Merkmalen vor:

- M1 Katheter (1) mit Vielfachleitung der Art, umfassend:
- M2 wenigstens zwei von einer Wand (2A, 3A) definierte interne Leitungen (2, 3) die jede zur Führung wenigstens einer Flüssigkeit (4) bestimmt ist,
- M3 zwei gegenüberliegende äußere Ende (5, 6),
- M4 von denen eines (5) ein sogenanntes distales ist, weil es insbesondere dazu bestimmt ist, in eine Körperhöhle eines Patienten (nicht dargestellt) eingeführt zu werden, um dort die Flüssigkeit (4) durch wenigstens einem Kanal (7, 8) freizusetzen und/oder zu entnehmen,
- M5 das andere (6) ein sogenanntes proximales ist, weil es insbesondere dazu bestimmt ist, mit einem Mittel (9) verbunden zu werden, das die Flüssigkeit (4) in Umlauf bringt, wie zum Beispiel ein Mittel zur Flüssigkeits-Perfusion und/oder -Extraktion, wobei dieser Katheter dadurch gekennzeichnet ist, dass er,
- M6 um sein distales äußeres Ende (5) zu bilden, oberhalb eines sogenannten Teilungspunktes (12), der sich in einer bestimmten Entfernung D1 seines proximalen äußeren Endes (6) befindet, wenigstens zwei längliche und verschiedene Endteile (13, 14) hat, die:
- M7 sich in wenigstens einer Ruhesituation des Katheters deutlich parallel zur Längsachse dieses Katheters erstrecken, und zwar jedes auf eine bestimmte messbare Länge (L1, L2) zwischen einem freien äußeren Ende (13A, 14A) und dem Teilungspunkt (12),
- M8 jedes aus biegsamen Material realisiert sind, dass sie wenigstens unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit, wie zum Beispiel einer Körperflüssigkeit, flexibel sind,
- M9 wenigstens einen Bruchteil wenigstens einer der Leitungen (2, 3) aufnehmen und wenigstens einen Kanal (7, 8) aufweisen, um die Flüssigkeit freizusetzen und/oder zu entnehmen.

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 wird vorgeschlagen:

- M1 Katheter (1) mit Vielfachleitung nicht für die Kardioplegie umfassend:
- M2 wenigstens zwei von einer Wand (2A, 3A) definierte interne Leitungen (2, 3) die jeweils zur Führung wenigstens einer Flüssigkeit (4) bestimmt sind,
- M3 zwei gegenüberliegende äußere Enden (5, 6),
- M4 wobei eines der beiden äußeren Enden ein sogenanntes distales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, in eine Körperhöhle eines Patienten (nicht dargestellt) eingeführt zu werden, um dort die Flüssigkeit (4) durch wenigstens einen Kanal (7, 8) freizusetzen und/ oder zu entnehmen, und
- M5 wobei das andere äußere Ende (6) ein sogenanntes proximales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, mit einem Mittel (9) verbunden zu werden, das die Flüssigkeit (4) in Umlauf bringt, wie zum Beispiel einem Mittel zur Flüssigkeits-Perfusion und/oder -Extraktion, wobei dieser Katheter dadurch gekennzeichnet ist, dass er,
- M6 um sein distales äußeres Ende zu bilden, jenseits eines sogenannten Teilungspunktes (12), der sich in einer bestimmten Entfernung D1 seines proximalen äußeren Endes (6) befindet, wenigstens zwei längliche und voneinander getrennte Endteile (13, 14) hat, wobei
- M7 die Endteile (13, 14) sich in wenigstens einer Ruhesituation des Katheters im wesentlichen parallel zur Längsachse dieses Katheters erstrecken, und zwar jedes auf eine bestimmte messbare Länge (L1, L2) zwischen einem freien äußeren Ende (13A, 14A) und dem Teilungspunkt (12),
- M8 die Endteile (13, 14) jeweils derart aus biegsamen Material realisiert sind, dass sie wenigstens unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit, wie zum Beispiel einer Körperflüssigkeit, flexibel sind,
- M9 die Endteile (13,14) jeweils wenigstens einen Teil wenigstens einer der Leitungen (2, 3) aufnehmen und wenigstens einen Kanal (7, 8) aufweisen, um die Flüssigkeit freizusetzen und/oder zu entnehmen.

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 wird vorgeschlagen:

- M1 Katheter (1) mit Vielfachleitung nicht für die Kardioplegie umfassend:
- M2 wenigstens zwei von einer Wand (2A, 3A) definierte interne Leitungen (2, 3) die jeweils zur Führung wenigstens einer Flüssigkeit (4) bestimmt sind,
- M3 zwei gegenüberliegende äußere Enden (5, 6),
- M4 wobei eines der beiden äußeren Enden ein sogenanntes distales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, in eine Körperhöhle eines Patienten (nicht dargestellt) eingeführt zu werden, um dort die Flüssigkeit (4) durch wenigstens einen Kanal (7, 8) freizusetzen und/oder zu entnehmen, und
- M5 wobei das andere äußere Ende (6) ein sogenanntes proximales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, mit einem Mittel (9) verbunden zu werden, das die Flüssigkeit (4) in Umlauf bringt, wie zum Beispiel einem Mittel zur Flüssigkeits-Perfusion und/oder -Extraktion, wobei dieser Katheter dadurch gekennzeichnet ist, dass er,
- M6 um sein distales äußeres Ende (5) zu bilden, jenseits eines sogenannten Teilungspunktes (12), der sich in einer bestimmten Entfernung D1 seines proximalen äußeren Endes (6) befindet, wenigstens zwei längliche und voneinander getrennte Endteile (13, 14) hat, wobei
- M7 die Endteile (13, 14) sich in wenigstens einer Ruhesituation des Katheters im wesentlichen parallel zur Längsachse dieses Katheters erstrecken, und zwar jedes auf eine bestimmte messbare Länge (L1, L2) zwischen einem freien äußeren Ende (13A, 14A) und dem Teilungspunkt (12),
- M8 die Endteile (13,14) jeweils derart aus flexiblem Material realisiert sind, dass sie sich wenigstens unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit, wie zum Beispiel einer Körperflüssigkeit, bewegen und biegen, und,
- M9 die Endteile (13, 14) jeweils wenigstens einen Teil wenigstens einer der Leitungen (2, 3) aufnehmen und wenigstens einen Kanal (7, 8) aufweisen, um die Flüssigkeit freizusetzen und/oder zu entnehmen.

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 wird vorgeschlagen:

- M1 Katheter (1) mit Vielfachleitung nicht für die Kardioplegie umfassend:
- M2 wenigstens zwei von einer Wand (2A, 3A) definierte interne Leitungen (2, 3) die jeweils zur Führung wenigstens einer Flüssigkeit (4) bestimmt sind,
- M3 zwei gegenüberliegende äußere Enden (5, 6),
- M4 wobei eines der beiden äußeren Enden ein sogenanntes distales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, in eine Körperhöhle eines Patienten (nicht dargestellt) eingeführt zu werden, um dort die Flüssigkeit (4) durch wenigstens einen Kanal (7, 8) freizusetzen und/oder zu entnehmen, und
- M5 wobei das andere äußere Ende (6) ein sogenanntes proximales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, mit einem Mittel (9) verbunden zu werden, das die Flüssigkeit (4) in Umlauf bringt, wie zum Beispiel einem Mittel zur Flüssigkeits-Perfusion und/oder -Extraktion, wobei dieser Katheter dadurch gekennzeichnet ist, dass er,
- M6 um sein distales äußeres Ende (5) zu bilden, jenseits eines sogenannten Teilungspunktes (12), der sich in einer bestimmten Entfernung D1 seines proximalen äußeren Endes (6) befindet, wenigstens zwei längliche und voneinander getrennte Endteile (13, 14) hat, wobei
- M7 die Endteile (13, 14) sich in wenigstens einer Ruhesituation des Katheters im wesentlichen parallel zur Längsachse dieses Katheters erstrecken, und zwar jedes auf eine bestimmte messbare Länge (L1, L2) zwischen einem freien äußeren Ende (13A, 14A) und dem Teilungspunkt (12),
- M8 die Endteile (13,14) jeweils derart aus biegsamen Material realisiert sind, dass sie wenigstens unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit, wie zum Beispiel einer Körperflüssigkeit, flexibel sind,
- M9 die Endteile (13, 14) jeweils wenigstens einen Teil wenigstens einer der Leitungen (2, 3) aufnehmen und wenigstens einen Kanal (7, 8) aufweisen, um die Flüssigkeit freizusetzen und/oder zu entnehmen, und wobei
- M10 die Endteile von verschiedener Länge (L1, L2) sind.

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 wird vorgeschlagen:

- M1 Haemodialysekatheter (1) mit Vielfachleitung umfassend:
- M2 wenigstens zwei von einer Wand (2A, 3A) definierte interne Leitungen (2, 3) die jeweils zur Führung wenigstens einer Flüssigkeit (4) bestimmt sind,
- M3 zwei gegenüberliegende äußere Enden (5, 6),
- M4 wobei eines der beiden äußeren Enden ein sogenanntes distales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, in eine Körperhöhle eines Patienten (nicht dargestellt) eingeführt zu werden, um dort die Flüssigkeit (4) durch wenigstens einen Kanal (7, 8) freizusetzen und/oder zu entnehmen, und
- M5 wobei das andere äußere Ende (6) ein sogenanntes proximales Ende ist, weil es dazu bestimmt ist, mit einem Mittel (9) verbunden zu werden, das die Flüssigkeit (4) in Umlauf bringt, wie zum Beispiel einem Mittel zur Flüssigkeits-Perfusion und/oder -Extraktion, wobei dieser Katheter dadurch gekennzeichnet ist, dass er,
- M6 um sein distales äußeres Ende (5) zu bilden, jenseits eines sogenannten Teilungspunktes (12), der sich in einer bestimmten Entfernung D1 seines proximalen äußeren Endes (6) befindet, wenigstens zwei längliche und voneinander getrennte Endteile (13, 14) hat, wobei
- M7 die Endteile (13, 14) sich in wenigstens einer Ruhesituation des Katheters im wesentlichen parallel zur Längsachse dieses Katheters erstrecken, und zwar jedes auf eine bestimmte messbare Länge (L1, L2) zwischen einem freien äußeren Ende (13A, 14A) und dem Teilungspunkt (12),
- M8 die Endteile (13,14) jeweils derart aus flexiblem Material realisiert sind, dass sie sich wenigstens unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit, wie zum Beispiel einer Körperflüssigkeit, bewegen und biegen, und,
- M9 die Endteile (13,14) jeweils wenigstens einen Teil wenigstens einer der Leitungen (2, 3) aufnehmen und wenigstens einen Kanal (7, 8) aufweisen, um die Flüssigkeit freizusetzen und/oder zu entnehmen.

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 wird der auf Hämo-Dialysekatheter beschränkte erteilte Patentanspruch 1 durch folgende Merkmale ergänzt:

Hämo-Dialysekatheter gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass:

M10 die Endteile von verschiedener Länge (L1, L2) sind, und

M11 die Kanäle, die diese Endteile ausstatten, derart angeordnet sind, dass jeder in einer verschiedenen Höhe des Katheters einmündet.

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 wird der auf Hämo-Dialysekatheter beschränkte erteilte Patentanspruch 1 durch folgende Merkmale ergänzt:

Hämo-Dialysekatheter gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle, die die Endteile ausstatten,

M12 auf jedem Endteil in Gruppen angeordnet sind und diese Gruppen auf

M13 verschiedenen Höhen des Katheters angeordnet sind.

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 wird der auf Hämo-Dialysekatheter beschränkte erteilte Patentanspruch 1 durch folgende Merkmale ergänzt:

Hämo-Dialysekatheter gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass:

M10 die Endteile von verschiedener Länge (L1, L2) sind, und

M11 die Kanäle, die diese Endteile ausstatten, derart angeordnet sind, dass jeder in einer verschiedenen Höhe des Katheters einmündet, und

M12 die Kanäle auf jedem Endteil in Gruppen angeordnet sind und diese Gruppen auf

M13 verschiedenen Höhen des Katheters angeordnet sind.

4. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist zulässig, da er dem erteilten Patentanspruch 1 entspricht.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 durch redaktionelle und klarstellende Änderungen und Streichungen der Ausdrücke "insbesondere" und damit Abänderung von fakultativen Merkmalen in notwendige Merkmale. Darüber hinaus wurde die ursprüngliche Übersetzung "verschiedene Endteile" aus "terminales distinctes" in "voneinander getrennte Endteile" abgeändert. Diese Änderung ist jedoch nach Ansicht des Senats in Verbindung mit der Darstellung der Endteile in Figur 1 des Streitpatents zulässig. Der Disclaimer "nicht für die Kardioplegie" ist jedoch ein ursprünglich nicht offenbarter Disclaimer, da gemäß der Streitpatentschrift, Absatz [0002] lediglich Katheter allgemein und Katheter zur Blutwäsche offenbart sind.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 wurden in der Merkmalsgruppe M8 "biegsamen" in "flexiblem" und "flexibel sind" in "bewegen und biegen" geändert. Die geänderten Merkmale sind in Absatz [0021] der Streitpatentschrift offenbart.

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 sind noch Merkmale des erteilten Patentanspruchs 2 hinzugenommen.

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 ist die Einschränkung auf Haemodialyssekatheter in Merkmalsgruppe M1 zulässig, da in Absatz [0002] des Streitpatents offenbart.

Die Patentansprüche der Hilfsanträge 5 bis 7 sind Kombinationen der erteilten Patentansprüche und somit zulässig.

Ob der nicht offenbarte Disclaimer und die nicht beschränkenden, sondern lediglich klarstellenden Änderungen beim Nichtigkeitsverfahren in den Patentansprüchen zulässig sind kann dahinstehen, da die Gegenstände der Patentansprüche gemäß den Haupt- und Hilfsanträgen auf jeden Fall nicht neu sind (vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121, li Sp, Abs II 1. - Elastische Bandage).

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist nicht neu.

Fachmann ist ein auf dem Gebiet der Medizintechnik tätiger Diplom-Physiker, der für die medizinischen Aspekte und Anforderungen bei der Entwicklung von Kathetern mit entsprechenden Ärzten zusammenarbeitet.

Aus der Druckschrift K3 (siehe insbesondere die Fig 1A bis 1E) ist ein

- M1= Katheter 20 mit Vielfachleitung 24, 26, 28 bekannt, der Art, umfassend:
 - M2= zwei von einer Wand definierte interne Leitungen 24, 28 die jede zur Führung einer Flüssigkeit bestimmt ist (siehe Seite 13, Zeilen 11 bis 13 und 20 bis 22),
 - M3= zwei gegenüberliegende äußere Enden (siehe Fig 1A),
 - M4= von denen eines ein sogenanntes distales ist (siehe linke Seite in Fig 1A),
 - M5= das andere ein sogenanntes proximales ist (siehe rechte Seite in Fig 1A), wobei dieser Katheter dadurch gekennzeichnet ist, dass er,
 - M6= um sein distales äußeres Ende zu bilden, oberhalb eines sogenannten Teilungspunktes (siehe Ende von Schaft 22 und Seite 13, Zeilen 22 bis 24), der sich in einer bestimmten Entfernung seines proximalen äußeren Endes befindet, zwei längliche und verschiedene Endteile 24, 28 hat, die:
 - M7= sich deutlich parallel zur Längsachse dieses Katheters erstrecken (siehe Verlauf der Leitungen 24, 28 nach Teilungspunkt in Fig 1A und Seite 14, Zeilen 25 bis 30), und zwar jedes auf eine bestimmte meßbare Länge zwischen einem freien äußeren Ende und dem Teilungspunkt,
 - M8= jedes aus biegsamen Material realisiert sind (siehe Seite 16, Zeilen 6 bis 11), dass sie unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit flexibel sind,

M9= wenigstens einen Bruchteil (links von Schaft 20 in Fig 1A) der Leitungen 24, 28 aufnehmen und Kanäle 38 (siehe Seite 13, Zeilen 29 bis 34) und 70 (siehe Seite 15, Zeilen 1 bis 5) aufweisen, um die Flüssigkeit freizusetzen (Leitung 24) und zu entnehmen (Leitung 28).

Gemäß Merkmalsgruppe M7 befinden sich die Endteile "in wenigstens einer Ruhesituation des Katheters" deutlich parallel zur Längsachse des Katheters. Weder aus den Patentansprüchen noch aus der Beschreibung ergeben sich Hinweise, welche unterschiedlichen Ruhepositionen gemeint sein könnten. Beim Katheter aus der Druckschrift K3 erstrecken sich die flexiblen aber parallel aus dem Schaft 22 austretenden Leitungen 24, 28 zwangsläufig in Situationen ohne Kraftwirkung parallel zur Längsachse des Katheters.

Die Beschreibung des Materials der Endteile gemäß Merkmalsgruppe M8 erfolgt durch eine sehr allgemeine Wirkungsangabe, nämlich dass "sie unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit flexibel sind". Entgegen der Auffassung des Beklagten kann der Senat darin keine Beschreibung einer "besonderen" Flexibilität im Sinne einer Beschreibung der physikalischen Eigenschaft des Materials und damit auch der räumlich-körperlichen Ausgestaltung der Endteile sehen. In der Beschreibung finden sich zu den physikalischen Eigenschaften der Endteile hinsichtlich ihrer Flexibilität oder Biegsamkeit ebenfalls keine Aussagen. Insbesondere sind auch aus dem Absatz [0020] der Streitpatentschrift mit dem Hinweis auf "parallel zum Wind gestellte Segel" solche Eigenschaften nicht zu entnehmen. Jeder längliche Gegenstand der flexibel ausgebildet ist, und somit auch die flexiblen Leitungen bei dem Katheter aus der Druckschrift K3, wird sich bei seitlicher Beaufschlagung durch eine Kraft, egal ob durch eine Flüssigkeit, ein Gas oder einen Festkörper entsprechend flexibel bewegen oder biegen. Die Merkmalsgruppe M8 schränkt den Anspruch daher nicht auf irgendeine besondere Flexibilität ein (vgl. BGH GRUR 1979, 149, LS - Schießbolzen und BGH GRUR 1991, 436, LS 3 - Befestigungsvorrichtung II).

Somit sind alle Merkmale im Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag aus der Druckschrift K3 bekannt.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist auch nicht neu.

Im Unterschied zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sind beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 in den Merkmalsgruppen M4 und M5 durch Streichung des Wortes "insbesondere" aus fakultativen Merkmalen notwendige Merkmale geworden. Gemäß Merkmalsgruppe M4 soll das distale Ende dazu bestimmt sein, in eine Körperhöhle eines Patienten eingeführt zu werden, um dort die Flüssigkeit durch einen Kanal freizusetzen. Dies ist beim Katheter der K3 für das distale Ende ebenso der Fall (siehe zB Fig 9). Gemäß Merkmalsgruppe M5 soll das proximale Ende dazu bestimmt sein "mit einem Mittel verbunden zu werden, das die Flüssigkeit in Umlauf bringt". In K3 ist gemäß Figur 1A das proximale Ende ebenfalls mit Anschlussmitteln 46, 72 ausgestattet (Luer fitting, siehe S 15, Z 24 bis 29). Die Leitungen 24, 28 sind jeweils getrennt vom distalen Ende zum proximalen Ende geführt und enden dort auch in separaten Anschlüssen 46, 72. Damit ist es möglich, an jeden dieser Anschlüsse unabhängig vom anderen Anschluss beliebige Mittel zum Freisetzen oder Entnehmen einer Flüssigkeit anzuschließen. Weitere räumlich-körperliche Merkmale des proximalen Endes können aus der Funktionsangabe ("weil es dazu bestimmt ist") nicht abgeleitet werden. Selbst in der Beschreibung der Streitpatentschrift finden sich keine weitergehenden Angaben zur Ausgestaltung des proximalen Endes.

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 wurde im Unterschied zum Hauptantrag auch in Merkmalsgruppe M6 "verschiedene Endteile" in "voneinander getrennte Endteile" geändert, welches aber auch aus der K3 bekannt ist (siehe Fig 1A).

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet die Merkmalsgruppe M1 mit dem Disclaimer "Katheter mit Vielfachleitung nicht für die Kardioplegie umfassend:". Bei Sachpatenten wird der Schutzbereich nicht durch die Angabe von bestimmten Verwendungen eingeschränkt (vgl BGH GRUR 1979, 149, LS - Schießbolzen und BGH GRUR 1991, 436, LS 3 - Befestigungsvorrichtung II). Solche Hinweise können lediglich zum besseren Verständnis der Erfindung dienen oder als mittelbare Umschreibung der räumlich-körperlichen Ausgestaltung des Katheters. Wie ge-

zeigt, ist die räumlich-körperliche Ausgestaltung des Katheters des Streitpatents gemäß den Merkmalsgruppen M1 bis M9 aus der K3 bekannt. Aus dem Patentanspruch und aus der Beschreibung kann eine mittelbare Umschreibung einer anderen Ausgestaltung des Katheters durch eine bestimmte Verwendung oder durch den Ausschluss einer bestimmten Verwendung nicht entnommen werden. In der Beschreibung wird lediglich in Absatz [0002] auf die Verwendung als Katheter zur Blutwäsche hingewiesen. In der weiteren Beschreibung werden jedoch an keiner Stelle unterschiedliche Ausführungsformen im Hinblick auf die Verwendung des Katheters allgemein oder zur Blutwäsche oder nicht für die Kardioplegie dargestellt. Die in der Beschreibung offenbarte Ausführungsform des Katheters ist offensichtlich für alle Verwendungen geeignet und besitzt keine besonderen räumlich-körperlichen Ausgestaltungen im Hinblick auf die Verwendung. Der durch den Disclaimer ausgedrückte Ausschluss einer bestimmten Verwendung des Katheters ist daher unbeachtlich.

Der Hinweis des Beklagten auf die BGH-Entscheidung Heuwerbungsmaschine II konnte ebenfalls nicht überzeugen (siehe BGH GRUR 1981, 259, LS - Heuwerbungsmaschine II). Danach wird durch den in einem Patentanspruch enthaltenen Hinweis auf die Eignung einer Maschine für einen bestimmten Zweck dem Fachmann gesagt, wie er die einzelnen Merkmale der Maschine räumlich-körperlich ausgestalten soll, um sie für die genannte Funktion benutzen zu können. Gemäß der Entscheidung "Heuwerbungsmaschine II" wurde die gegenständliche Verletzung eines Klagepatents verneint, da es sich bei der angegriffenen Vorrichtung nicht um eine Heuwerbungsmaschine, sondern um einen in einem Mähdrescher eingebauten Strohschüttler handelte. Mit der Heuwerbungsmaschine wird auf dem Boden liegendes Heu bearbeitet und nach der Bearbeitung wieder auf dem Boden abgelegt, während der Strohschüttler in einem Mähdrescher das aus der Dreschtrammel zugeführte Stroh innerhalb des Mähdreschers bearbeitet, ehe das Stroh diesen verlässt. Da sich somit in diesem Fall die angegriffene Vorrichtung von der patentgemäßen Vorrichtung der Art nach unterscheidet, ist die im Patentanspruch mitgeteilte Zweckbestimmung (Heuwerbung) nicht bedeutungslos. Der Kardioplegie-Katheter gemäß der Druckschrift K3 ist aber objektiv geeignet, den im Patent-

anspruch angegebenen Zweck (nicht für die Kardioplegie), dh bei anderen als Kardioplegie-Katheter auch zu erfüllen. Katheter werden allgemein als starre oder flexible hohle Instrumente in Form von Monolumen- oder Mehrlumenkathetern ausgeführt. Die mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 beanspruchten Merkmale charakterisieren lediglich einen flexiblen Mehrlumenkatheter mit getrennten Endteilen zum Entnehmen und Einbringen von Flüssigkeiten in Hohlorgane oder Körperhöhlen. Die vordergründige Behauptung, der Katheter gemäß der Druckschrift K3 diene einem anderen Zweck, trifft hier nicht zu, da sich aus dem ausgeschlossenen Zweck des Katheters gemäß dem Streitpatent keine besonderen räumlich-körperlichen Ausgestaltungen des Katheters ergeben.

Somit sind alle Merkmale im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 aus der Druckschrift K3 bekannt.

7. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist ebenfalls nicht neu.

Der Katheter des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Katheter gemäß Hilfsantrag 1 in der Merkmalsgruppe M8, indem dort das Material der Endteile als flexibel beschrieben wird und sich die Endteile unter der Wirkung einer lateralen Einwirkung aufgrund der Verschiebung einer Flüssigkeit bewegen und biegen. Die Endteile des Katheters gemäß der K3 sind ebenfalls flexibel (siehe S 16, Z 6 bis 11) und daher, wie bereits zum Hauptantrag erläutert, zwangsläufig unter lateraler Einwirkung flexibel und entsprechend beweglich und biegsam.

Somit sind alle Merkmale im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 aus der Druckschrift K3 bekannt.

8. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 ist nicht neu.

M11= andererseits die Kanäle 70, 38, die diese Endteile ausstatten, derart angeordnet sind, dass jeder in einer verschiedenen Höhe des Katheters einmündet (siehe insbesondere in Längsrichtung versetzte Kanäle 70 auf Leitung 28 in Fig 1A).

Somit sind die Merkmale im erteilten Patentanspruch 2 ebenfalls aus der K3 bekannt.

Bei dem Katheter aus der K3 ist ebenfalls bekannt, dass die Kanäle 70

M12= einerseits auf dem Endteil (von Leitung 28) in Gruppen angeordnet sind und andererseits diese Gruppen auf

M13= verschiedenen Höhen des Katheters angeordnet sind.

In Figur 1A sind auf dem Endteil von Leitung 28 vier Kanäle 70 dargestellt, wobei zwei in einer oberen Reihe (erste Gruppe) und zwei in einer unteren, zur oberen Reihe in Längsrichtung versetzten Reihe (zweite Gruppe) dargestellt sind. Im Unterschied zum Katheter des Streitpatents sind bei der K3 die Kanäle nicht auf jedem Endteil in Gruppen angeordnet, sondern das Endteil der Leitung 24 hat nur einen Kanal (perfusion port 38). Aus der K3 ist jedoch zur Leitung 28 bekannt, je nach Bedarf eine Öffnung oder mehrere Öffnungen am distalen Ende vorzusehen (siehe S 15, Z 1 bis 5). Der Fachmann entnimmt der K3 daher als selbstverständlich, dass je nach gewünschter Menge der abzugebenden oder aufzunehmenden Flüssigkeit die Kanäle auch durch mehrere Öffnungen bei jedem Endteil realisiert werden können (vgl BGH GRUR 1995, 330, LS 2 - Elektrische Steckverbindung).

Somit sind die Merkmale im erteilten Patentanspruch 3 ebenfalls aus der K3 bekannt.

Da die Merkmale in den erteilten Patentansprüchen 1, 2 und 3 aus der K3 bekannt sind, sind somit auch die Merkmale in den Patentansprüchen gemäß den Hilfsanträgen 5 bis 7 aus der K3 bekannt.

11. Die Merkmale in den Unteransprüchen des Haupt- und der Hilfsanträge 1 bis 4 sind ebenfalls aus der K3 bekannt, wie sich aus den Ausführungen zu den Hilfsanträgen 5 bis 7 (siehe Abs 10.) ergibt.

II

Die Kostenentscheidung folgt aus § 84 Abs 2 PatG iVm §91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Winkler

Klante

Dr. Maksymiw

Dr. Häußler

Dr. Morawek

Be