

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 4 Ni 15/10 (EU)

Entscheidungsdatum: 3. Juli 2012

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: Art. 76 Abs. 1, 134 Abs. 2, Abs. 3, 138 Abs. 1 EPÜ

Unterdruckwundverband

1. Ein im Nichtigkeitsverfahren wegen unzulässiger Erweiterung einer Teilanmeldung nach Art. 138 Abs. 1 Buchst c EPÜ angegriffenes europäisches Patent ist für nichtig zu erklären, wenn die Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht und zu einer anderen Lehre, einem Aliud, geführt hat.
2. Ein aus einer Teilanmeldung hervorgegangenes europäisches Patent kann im Nichtigkeitsverfahren mit geänderten Ansprüchen nur zulässig beschränkt verteidigt werden, wenn die verteidigte Fassung auch den Anforderungen des Art. 76 Abs. 1 EPÜ für eine zulässige Teilanmeldung genügt.
3. Die Frage, ob im Rahmen der sich aus Art. 123 Abs. 2 und 3 EPÜ ergebenden Beschränkungen des Änderungsrechts auch bei europäischen Patenten der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu nationalen Patenten gefolgt werden kann, wonach trotz unzulässiger Erweiterung der Anmeldung (Stammanmeldung) durch Aufnahme eines beschränkenden Merkmals das Patent erhalten werden kann (BGH GRUR 2011, 40, Tz. 18 – Winkelmesseinrichtung, ebenfalls zur Teilanmeldung; GRUR 2001, 140, Tz. 40 – Zeitlegramm) bedarf jedenfalls dann keiner Klärung, wenn die unzulässige Erweiterung zu einem Aliud geführt hat.



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
3. Juli 2012

...

4 Ni 15/10 (EU)
verbunden mit
4 Ni 20/10 (EU)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 1 088 569
(DE 696 29 507)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Engels sowie die Richterin Friehe und die Richter Dipl.-Ing. Veit, Dr. Friedrich und Dipl.-Ing. Univ. Schmidt-Bilkenroth

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 1 088 569 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 1 088 569 (Streitpatent), das aus der am 8. Januar 2001 eingereichten Teilanmeldung

Nr.01200016.2, veröffentlicht als EP 1 088 569 A2 hervorgegangen ist. Diese wiederum geht zurück auf die internationale PCT-Anmeldung PCT/GB96/02802, die am 14. November 1996 unter Inanspruchnahme der Priorität der Patentanmeldung GB 9523253 vom 14. November 1995 angemeldet und als WO 97/18007 A1 veröffentlicht wurde und beim europäischen Patentamt als europäische Anmeldung mit der Nummer 96938357.9 (Stammanmeldung) geführt wird. Das Streitpatent wurde in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 696 29 507 geführt. Es betrifft eine tragbare Wundbehandlungseinrichtung und weist 5 Patentansprüche auf, die sämtlich angegriffen sind. Patentanspruch 1 lautet in englischer Sprache:

1. Apparatus for applying negative pressure to a superficial wound in a mammal which comprises a porous pad (102) of open, intercommunicating cellular flexible foam, a pump(6), a suction tube (101) for connecting the porous pad to the pump (6), a connector for connecting the pad to the suction tube, a surgical drape (701) for forming an air-tight seal over the wound site, over the pad and over the connector, said connector having a spout (602) for connecting to the end of the suction tube (101) remote from the pump (6) to the wound site, **characterized in that** the connector comprises a disc-like cup (601) having its lower face in contact with said porous pad.

und in deutscher Übersetzung:

1. Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde in einem Säuger, die umfasst: ein poröses Polster (102) aus offenem, eine Verbindung schaffendem, zellförmigem Weichschaum, eine Pumpe (6), eine Saugleitung (101) zum Verbinden des porösen Polsters mit der Pumpe (6), einen Verbinder zum Verbinden des Polsters mit der Saugleitung, eine chirurgische Abdeckung (701) zum Bilden einer luftdichten Abdichtung über der Wundstelle, über dem Polster und über dem Verbinder, wobei der Verbinder einen Ausguss (602) zum Verbinden des von der Pumpe (6) ferngelegenen Endes der Saugleitung (101) mit der Wundstelle aufweist, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst, deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht.

Wegen der abhängigen Patentansprüche 2 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 088 569 B1 Bezug genommen.

Nach Ansicht beider Klägerinnen ist der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents nicht patentfähig und unzulässig erweitert, was diese im Wege nachträglicher zulässiger Klageerweiterung geltend gemacht haben. Beide Klägerinnen berufen sich unter anderem zum Stand der Technik auf folgende Schrift:

D1 = VP4 WO 94/20041 A1

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung, hilfsweise mit den nachfolgenden Hilfsanträgen, deren Patentanspruch 1 jeweils wie folgt lautet:

Hilfsantrag 1 neu vom 2. Juli 2012

1. Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde in einem Säuger, die umfasst: ein poröses Polster (102) aus offenem, eine Verbindung schaffendem, zellförmigen Weichschaum, eine Pumpe (6), eine Saugleitung (101) zum Verbinden des porösen Polsters mit der Pumpe (6), einem Verbinder zum Verbinden des Polsters mit der Saugleitung, eine chirurgische Abdeckung (701) zum Bilden einer luftdichten Abdichtung über der Wundstelle, über dem Polster und über dem Verbinder, wobei der Verbinder einen Ausguss (602) zum Verbinden des von der Pumpe (6) ferngelegenen Endes der Saugleitung (101) mit der Wundstelle aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder eine untertassenförmige scheibenartige Schale (601) umfasst, deren Oberfläche abgesehen vom Ausguss (602) durchgehend geschlossen ist, deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht und die mittels der chirurgischen Abdeckung (701) am porösen Polster befestigt ist.

Hilfsantrag 4 neu, überreicht in der mündlichen Verhandlung

1. Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde in einem Säuger, die umfasst: ein poröses Polster (102) aus offenem, eine Verbindung schaffendem, zellförmigen Weichschaum, eine Pumpe (6), eine Saugleitung (101) zum Verbinden des porösen Polsters mit der Pumpe (6), einem Verbinder zum Verbinden des Polsters mit der Saugleitung, eine chirurgische Abdeckung (701) zum Bilden einer luftdichten Abdichtung über der Wundstelle, über dem Polster und über dem Verbinder, wobei der Verbinder einen Ausguss (602) zum Verbinden des von der Pumpe (6) ferngelegenen Endes der Saugleitung (101) mit der Wundstelle aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst, deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht und wobei die Vorrichtung einen Aufnehmer (108) umfasst, der über eine Leitung (106) einen unzureichenden Unterdruck für eine spezifische Zeitdauer an der Wundstelle erfasst und einen Leckalarm ausstößt.

Hilfsantrag 6 neu, überreicht in der mündlichen Verhandlung

1. Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde in einem Säuger, die umfasst: ein poröses Polster (102) aus offenem, eine Verbindung schaffendem, zellförmigen Weichschaum, eine Pumpe (6), eine Saugleitung (101) zum Verbinden des porösen Polsters mit der Pumpe (6), einem Verbinder zum Verbinden des Polsters mit der Saugleitung, eine chirurgische Abdeckung (701) zum Bilden einer luftdichten Abdichtung über der Wundstelle, über dem Polster und über dem Verbinder, wobei der Verbinder einen Ausguss (602) zum Verbinden des von der Pumpe (6) ferngelegenen Endes der Saugleitung (101) mit der Wundstelle aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst, deren untere Fläche mit dem porö-

sen Polster in Kontakt steht, und wobei die Saugleitung (101) als innere Bohrung (606) in einer Multilumenleitung ausgebildet ist, die ferner Kanäle (607) umfasst, mittels derer ein Aufnehmer (108) den Druck an der Wundstelle misst.

Hilfsantrag 7 vom 29. Mai 2012

1. Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde in einem Säuger, die umfasst: ein poröses Polster (102) aus offenem, eine Verbindung schaffendem, zellförmigen Weichschaum, eine Pumpe (6), eine Saugleitung (101) zum Verbinden des porösen Polsters mit der Pumpe (6), einem Verbinder zum Verbinden des Polsters mit der Saugleitung, eine chirurgische Abdeckung (701) zum Bilden einer luftdichten Abdichtung über der Wundstelle, über dem Polster und über dem Verbinder, wobei der Verbinder einen Ausguss (602) zum Verbinden des von der Pumpe (6) ferngelegenen Endes der Saugleitung (101) mit der Wundstelle aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst, deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht, und wobei die Saugleitung (101) als innere Bohrung (606) in einer Multilumenleitung ausgebildet ist, die ferner Kanäle (607) zum Messen des Drucks an der Wundstelle umfasst, die in 90°-Abständen um die innere Bohrung (606) herum angeordnet sind.

Hilfsantrag 8 vom 2. Juli 2012

1. Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde in einem Säuger, die umfasst: ein poröses Polster (102) aus offenem, eine Verbindung schaffendem, zellförmigen Weichschaum, eine Pumpe (6), eine Saugleitung (101) zum Verbinden des porösen Polsters mit der Pumpe (6), einem Verbinder

zum Verbinden des Polsters mit der Saugleitung, eine chirurgische Abdeckung (701) zum Bilden einer luftdichten Abdichtung über der Wundstelle, über dem Polster und über dem Verbinder, wobei der Verbinder einen Ausguss (602) zum Verbinden des von der Pumpe (6) ferngelegenen Endes der Saugleitung (101) mit der Wundstelle aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst, deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht, und wobei die Vorrichtung einen Behälter (100) für abgesaugte Partikel umfasst sowie einen Aufnehmer (105), der eine Zunahme des Unterdrucks in einer Leitung (103) aufgrund eines verstopften, in der Leitung (103) befindlichen Filters (109) als gefüllten Behälter (100) interpretiert.

Hilfsantrag 9, überreicht in der mündlichen Verhandlung

1. Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde in einem Säuger, die umfasst: ein poröses Polster (102) aus offenem, eine Verbindung schaffendem, zellförmigen Weichschaum, eine Pumpe (6), eine Saugleitung (101) zum Verbinden des porösen Polsters mit der Pumpe (6), einem Verbinder zum Verbinden des Polsters mit der Saugleitung, eine chirurgische Abdeckung (701) zum Bilden einer luftdichten Abdichtung über der Wundstelle, über dem Polster und über dem Verbinder, wobei der Verbinder einen Ausguss (602) zum Verbinden des von der Pumpe (6) ferngelegenen Endes der Saugleitung (101) mit der Wundstelle aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst, deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht, und wobei die Saugleitung (101) als innere Bohrung (606) in einer Multilumenleitung ausgebildet ist, die ferner Kanäle (607) umfasst, mittels derer ein Aufnehmer (108) den Druck an der Wundstelle misst, und die einen Knickschutz aufweist dergestalt, dass die Kanäle (607) in 90°-

Abständen um die innere Bohrung herum angeordnet sind, um das Risiko eines zum Stillstand Bringens einer Luftströmung durch Knicken der Multilumenleitung zu minimieren.

Die Klägerinnen sind der Ansicht, die in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträge seien verspätet eingereicht und deshalb zurückzuweisen. Insbesondere der Hilfsantrag 8 erfordere eine weitere Recherche und damit eine Vertagung. Sie halten auch den mit den Hilfsanträgen verteidigten Gegenstand für unzulässig erweitert und zudem für nicht patentfähig.

Die Klägerin zu 1) beantragt,

das europäische Patent 1 088 569 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Klägerin zu 2) beantragt,

das europäische Patent 1 088 569 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen, hilfsweise die Klagen abzuweisen, soweit das Streitpatent in der Fassung nach den Hilfsanträgen 1 neu, 4 neu, 6 neu, 7, 8, 9 verteidigt wird.

Der Senat hat den Parteien einen frühen gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet. Auf den Hinweis vom 19. März 2012 (Bl. 113 ff. der Akten) wird Bezug genommen. Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien und des weiteren Wortlauts der Patentansprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

I.

Die zulässigen Klagen sind begründet; sie führen zur vollumfänglichen Nichtigklärung des Streitpatents mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ). Denn der Gegenstand des Streitpatents geht in sämtlichen verteidigten Fassungen über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Stimulieren der Heilung von oberflächlichen Wunden (siehe Streitpatentschrift Absatz [0001]). Wie die Streitpatentschrift (Abs. [0002], [0003]) ausführt, beschreibt die im Prioritätsintervall veröffentlichte WO 96/05873 A1 eine Vorrichtung zum Stimulieren der Heilung von Wunden, umfassend ein poröses Polster zum Einführen in die Wunde, das für Fluide durchlässig ist, einen Verband zum Abdecken der Wunde und Bereitstellen einer luftdichten Dichtung um die Wunde herum, eine Abflussröhre, die das Polster mit einer Saugpumpe verbindet, so dass ein Unterdruck an die Wunde angelegt werden kann, um Fluide von derselben abzusaugen, und einen Behälter zum Sammeln von Fluiden, die von der Wunde abgesaugt wurden. Diese Vorrichtung sei effektiv zum Behandeln einer Vielzahl von verschiedenen Arten und Größen von Wunden geeignet, erfordere jedoch, dass der Patient sich einer Behandlung an der Vorrichtung für einen langen Zeitraum unterzieht. Das bedeute, dass ein Patient, der mobil ist, während der Behandlung für lange Zeitdauer eingeschränkt sei.

Dem Streitpatent liegt daher nach Angaben der Streitpatentschrift die **Aufgabe** zugrunde (Abs. [0004]), eine Vorrichtung bereitzustellen, die von Patienten, die einigermaßen mobil sind, auf bequemere Weise verwendet werden kann, und die weitere Vorteile aufweist.

2. Zur Lösung dieser Aufgabe sieht das Streitpatent im Patentanspruch 1 einen Gegenstand mit folgenden Merkmalen vor (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- M1** Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde in einem Säuger, die umfasst:
 - M1.1** ein poröses Polster (102) aus offenem, eine Verbindung schaffendem, zellförmigem Weichschaum,
 - M1.2** eine Pumpe (6),
 - M1.3** eine Saugleitung (101) zum Verbinden des porösen Polsters mit der Pumpe (6),
 - M1.4** einen Verbinder zum Verbinden des Polsters mit der Saugleitung,
 - M1.5** eine chirurgische Abdeckung (701) zum Bilden einer luftdichten Abdichtung über der Wundstelle, über dem Polster und über dem Verbinder,
 - M1.6** wobei der Verbinder einen Ausguss (602) zum Verbinden des von der Pumpe (6) ferngelegenen Endes der Saugleitung (101) mit der Wundstelle aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- M1.7a** der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst,
- M1.7b** deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht.

Soweit die Beklagte das Streitpatent hilfsweise mit geänderten Patentansprüchen verteidigt, ergeben sich gegenüber dem Patentanspruch 1 erteilter Fassung folgende Änderungen.

Nach **Hilfsantrag 1 neu** wird der Patentanspruch 1 dahingehend beschränkt verteidigt, dass der kennzeichnende Teil wie folgt gefasst wird:

M1.7a' der Verbinder eine untertassenförmige scheibenartige Schale (601) umfasst,

M1.7c deren Oberfläche abgesehen vom Ausguss (602) durchgehend geschlossen ist,

M1.7b deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht

M1.7d und die mittels der chirurgischen Abdeckung (701) am porösen Polster befestigt ist.

Nach **Hilfsantrag 4 neu** wird der Patentanspruch 1 dahingehend beschränkt verteidigt, dass der kennzeichnende Teil wie folgt gefasst wird:

M1.7a der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst,

M1.7b deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht

M1.8 und wobei die Vorrichtung einen Aufnehmer (108) umfasst, der über eine Leitung (106) einen unzureichenden Unterdruck für eine spezifische Zeitdauer an der Wundstelle erfasst und einen Leckalarm ausstößt.

Nach **Hilfsantrag 6 neu** wird der Patentanspruch 1 dahingehend beschränkt verteidigt, dass der kennzeichnende Teil wie folgt gefasst wird:

M1.7a der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst,

M1.7b deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht,

M1.9 und wobei die Saugleitung (101) als innere Bohrung (606) in einer Multilumenleitung ausgebildet ist,

M1.10 die ferner Kanäle (607) umfasst, mittels derer ein Aufnehmer (108) den Druck an der Wundstelle misst.

Nach **Hilfsantrag 7** wird der Patentanspruch 1 dahingehend beschränkt verteidigt, dass der kennzeichnende Teil wie folgt gefasst wird:

- M1.7a** der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst,
- M1.7b** deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht,
- M1.9** und wobei die Saugleitung (101) als innere Bohrung (606) in einer Multilumenleitung ausgebildet ist,
- M1.10'** die ferner Kanäle (607) zum Messen des Drucks an der Wundstelle umfasst,
- M1.11** die in 90°-Abständen um die innere Bohrung (606) herum angeordnet sind.

Nach **Hilfsantrag 8** wird der Patentanspruch 1 dahingehend beschränkt verteidigt, dass der kennzeichnende Teil wie folgt gefasst wird:

- M1.7a** der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst,
- M1.7b** deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht,
- M1.12** und wobei die Vorrichtung einen Behälter (100) für abgesaugte Partikel umfasst sowie einen Aufnehmer (105), der eine Zunahme des Unterdrucks in einer Leitung (103) aufgrund eines verstopften, in der Leitung (103) befindlichen Filters (109) als gefüllten Behälter (100) interpretiert.

Nach **Hilfsantrag 9** wird der Patentanspruch 1 dahingehend beschränkt verteidigt, dass der kennzeichnende Teil wie folgt gefasst wird:

- M1.7a** der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst,
- M1.7b** deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht,

- M1.9** und wobei die Saugleitung (101) als innere Bohrung (606) in einer Multilumenleitung ausgebildet ist,
- M1.10** die ferner Kanäle (607) umfasst, mittels derer ein Aufnehmer (108) den Druck an der Wundstelle misst,
- M1.13** und die einen Knickschutz aufweist dergestalt, dass die Kanäle (607) in 90° Abständen um die innere Bohrung herum angeordnet sind, um das Risiko eines zum Stillstand Bringens einer Luftströmung durch Knicken der Multilumenleitung zu minimieren.

3. Angesprochener Fachmann der auch in der Patentstreitschrift zutreffend angegebenen objektiven Aufgabe ist nach Überzeugung des Senats ein Diplomingenieur der Fachrichtung Medizintechnik, der mit der Entwicklung von Unterdruck-Vorrichtungen zur Behandlung von Wunden vertraut ist und der für die medizinischen Aspekte der Wundheilung einen entsprechend kundigen Mediziner zu Rate zieht.

II.

Der von den Klägerinnen zulässig gemachte Nichtigkeitsgrund des Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ ist erfüllt. Denn der Gegenstand des Streitpatents geht insoweit über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, hier der internationalen Patentanmeldung 96938357.9 bzw der Veröffentlichung WO 97/18007 A1 – im Folgenden Stammanmeldung genannt –, hinaus und ist insoweit unzulässig erweitert, als das in Patentanspruch 1 enthaltene Merkmal **M1.7b**, wonach die untere Fläche der vom Verbinder umfassten scheibenartigen Schale mit dem porösen Polster in Kontakt steht, der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen der Stammanmeldung nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist.

1.) Nach Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ kann das auf einer Teilanmeldung beruhende europäische Patent für nichtig erklärt werden, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Ob eine unzulässige Erweiterung der Teilanmeldung vorliegt und diese inhaltlich über die Stammanmeldung hinausgeht, ist danach zu bestimmen, ob diese die gleiche Erfindung betreffen. Denn nach ständiger Rechtsprechung ist die Erfindungsidentität von Vor- und Nachanmeldung dann gegeben, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist (BGH GRUR 2002, 146, 148 – Luftverteiler). Der Patentanspruch darf deshalb nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns nicht als zur Erfindung gehörend erkennen lässt. Hierbei ist der Gegenstand der Erfindung bei der prioritätsbeanspruchenden Anmeldung aus den Patentansprüchen zu ermitteln, bei der prioritätsbegründenden aus der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen (BGH GRUR 2011, 1109, Tz. 37 – Reifenabdichtmittel). Dabei gehört zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann erst aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH GRUR 2010, 910, 916 – Fälschungssicheres Dokument).

2.) Der Verbinder der beanspruchten Vorrichtung umfasst nach Merkmal **M 1.7a** eine scheibenartige Schale (601), deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht (Merkmal **M 1.7b**). Dieses Merkmal **M 1.7b** ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen der Teilanmeldung Nr. 01200016.2 einzig im dortigen Patentanspruch 1 angegeben („having its lower face in contact with said porous pad“), nicht jedoch in der dortigen Beschreibung und Zeichnung, und ist in der Stammanmeldung überhaupt nicht offenbart.

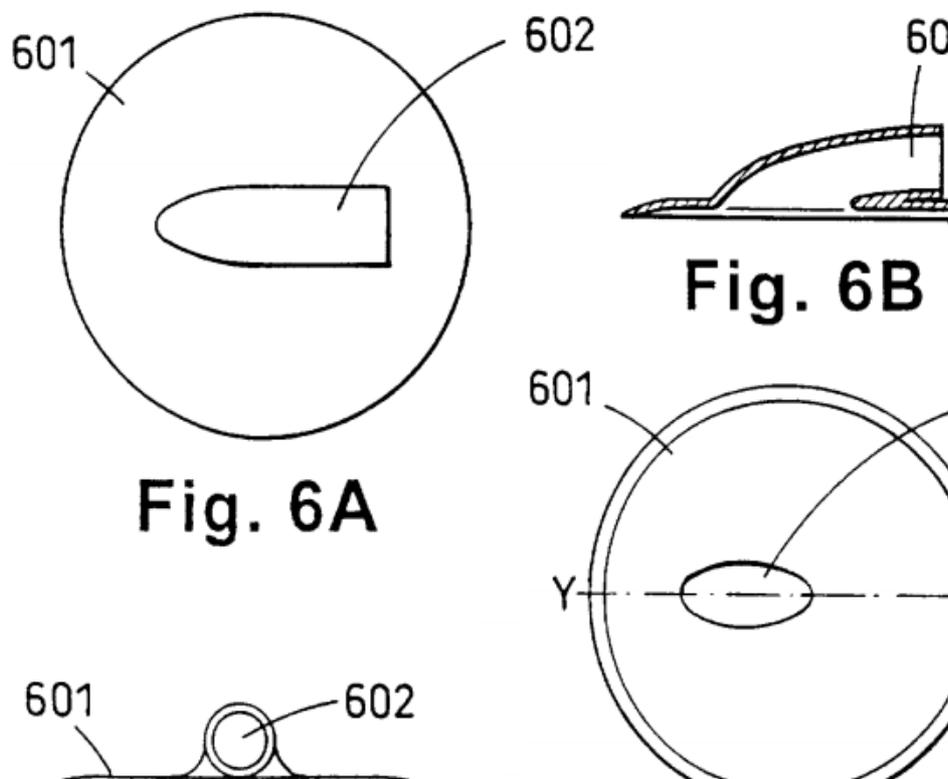
Unzutreffend ist insoweit die Argumentation der Beklagten. Diese macht geltend, dass in der Stammanmeldung in den Figuren 6A bis 6D ein Verbinder („connector“) zum Verbinden einer Saugleitung, insbesondere einer Multilumenleitung („multilumen tube“) (siehe Seite 8 Zeilen 5f.) gezeigt werde, wobei der Verbinder nach der Beschreibung eine scheibenartige Schale umfasst (Seite 8 Zeile 8: „the connector comprises a moulded plastics disc-like cup 601“). Ferner werde die Schale auf das poröse Polster gedrückt und durch eine chirurgische Abdeckung befestigt (Seite 8 Zeilen 13f.: „the cup 601 is pressed onto the porous dressing and secured by a surgical drape“). Daraus ergebe sich für den Fachmann selbstverständlich, dass diese Schale mit ihrer unteren Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt stehe.

a) Die Beklagte berücksichtigt insoweit bereits nicht, dass der englischsprachige Begriff „lower face“, der dem deutschsprachigen Begriff „untere Fläche“ im Merkmal **M 1.7b** entspricht, in der Stammanmeldung nicht enthalten ist. Ebenso fehlt, abgesehen von den oben zitierten Textstellen, jede weitere Beschreibung des in den Figuren 6A bis 6D gezeigten Verbinders, insbesondere eine solche, die auf eine überhaupt existierende „untere Fläche“ hinweisen könnte oder diesen technischen Gehalt als erfindungsgegenständlich umschreibt.

Insbesondere ist der Gesamtoffenbarung der Stammanmeldung keine Aussage zu entnehmen, dass die Ausgestaltung der Schale (disc-like cup 601) so gewählt werden muss, dass ihre untere Fläche – wie dies nach Merkmal **M 1.7b** beansprucht ist – mit dem porösen Polster nach Merkmal **M 1.1** in Kontakt steht. Insoweit bleibt ferner offen, wie hierbei die Unterseite der Schale, insbesondere mit welchem Anteil bzw. in welchem Umfang, mit dem Polster in Kontakt steht, zumal in der Anmeldung und Streitpatentschrift keine bildliche Darstellung von Verbinder und Polster enthalten ist. Denn ein entsprechender flächiger Kontakt der Schalenunterseite zum Polster ergibt sich weder aus der Ausgestaltung einer scheibenartigen Schale („disc-like cup“), welche nur in den Ausführungsbeispielen der Figuren 6A-B präzisiert ist, noch aus sonstigen Hinweisen der Beschreibung und erfindungsgemäßen Lehre, mittels Unterdrucks die Fluide von der Wundstelle durch den Ausguss 602 abzuführen.

Damit ist weder der Begriff „lower face“ bzw. „untere Fläche“ in der Stammanmeldung offenbart noch eine Umschreibung des technischen Gehalts der insoweit beanspruchten Lehre.

b) Schließlich ist selbst den einzelne Ausführungsbeispiele betreffenden Figuren 6A bis 6D ein derartiger Offenbarungsgehalt nicht eindeutig und unmittelbar zu entnehmen. Denn nur die Querschnittszeichnung in Fig. 6B bildet eine scheibenartige Schale ab, deren schraffiert gekennzeichnete Unterseite, eine „untere Fläche“ erkennen lässt, welche den Ausguss 602 (spoud) umgibt. Auf Seite 4 Zeilen 1-3 und Seite 8 Zeilen 5-6 heißt es hierzu nur: „Figures 6A to D show various views of a foam dressing connector for connecting the housing to the dressing,..“



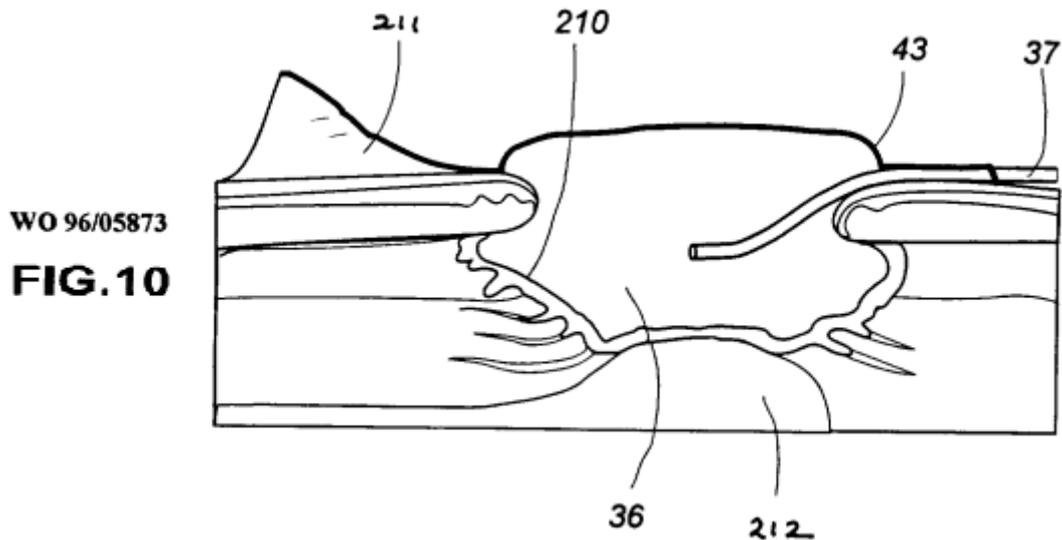
Auch der Figur 6B lässt sich weder unmittelbar noch in weiterem Zusammenhang mit den Ausführungen in der Beschreibung entnehmen, dass die untere Fläche der abgebildeten Schale erfindungsgemäß in Kontakt mit einem Polster nach Merkmal 1.1. stehen würde. Hierzu bedürfte es weitere; in der Beschreibung und

der Figur nicht enthaltener Informationen, wie der Größenordnung von Schale und Poster oder der sonstigen Ausbildung der Schale und/oder der Beschaffenheit des porösen Polsters. Der Begriff „disc like cup“ i. S. v. scheibenartige Schale impliziert auch hier ebensowenig wie die von der Beklagten zitierte Handlungsanweisung für die beanspruchte Vorrichtung ein entsprechend konkretisiertes Verständnis, dass die Vorrichtung nach Merkmal **M 1.7b** des Streitpatents ausgestaltet sein soll. Beschreibung und Figuren führen eher hiervon weg. Denn ein entsprechender flächiger Kontakt der Schalenunterseite zum Polster ist wegen der gewölbt ausgebildeten unteren Schalenfläche des abgebildeten Ausführungsbeispiels gerade nicht selbstverständlich und nicht mitzulesen; und zwar auch dann nicht, wenn die in Figur 6B abgebildete Schale auf das Polster gedrückt wird, zumal auch die sonstige Offenbarung der Stammanmeldung keinerlei technischen Hinweise enthält, dass oder weshalb ein derartiger flächiger Kontakt der Schale mit dem porösen Polster erfindungsgemäß zum Ausüben des Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde vorausgesetzt wird. Der Fachmann, der die in der Stammanmeldung umschriebene Lehre zum technischen Handeln unbefangen erfasst (GRUR 2001, 232, 233 – Brieflocher, m. w. H), wird diese vielmehr so verstehen, dass die scheibenartige Schale nur mit ihrem Rand in Kontakt zu dem porösen Polster steht.

c In der Stammanmeldung findet sich auch keine Figur, die ein entsprechendes Verständnis erleichtern könnte, indem sie insbesondere die Anordnung und die Größenverhältnisse von Schale und Polster zeigen würde. In der Beschreibung finden sich diesbezüglich nur folgende Angaben (Seite 8 Zeilen 11 bis 14):

In use, a porous dressing is cut to correspond with the extent of the wound and pressed onto the wound as shown in Figure 10 of our above cited PCT application WO 96/05873. Instead of introducing the lumen into the foam dressing, the cup 601 is pressed onto the porous dressing and secured by a surgical drape.

Hier bezieht sich die Stammanmeldung auf die Figur 10 der zum Anmeldetag der Stammanmeldung bereits veröffentlichten Druckschrift WO 96/05873 A1:



Diese Figur zeigt, wie ein poröses Polster („foam pad“) 36, das in der Größe eng an den Wundrand zugeschnitten ist, in die Wundhöhle („wound cavity“) 210 eingelegt ist. Die chirurgische Abdeckung („surgical drape“) 43 erstreckt sich über das Polster und ist an der gesunden Haut („intact skin“) 211 angeklebt. Ein Saugrohr 37 endet in der Mitte des Polsters (WO 96/05873 A1, Seite 8 letzter Absatz bis Seite 9 erster Absatz).

Gemäß der Lehre der Stammanmeldung wird gleichermaßen ein poröses Polster zugeschnitten und in die Wunde eingelegt. Anstatt das Sauglumen in das poröse Polster einzuführen, schlägt die Stammanmeldung vor, die Schale bzw. den Verbinder auf das Polster zu drücken und mit der chirurgischen Abdeckung (surgical drape) zu befestigen. Das Sauglumen wird dabei vom Ausguss 602 des Verbinders aufgenommen. Weder ist jedoch angegeben, wie der Verbinder – abgesehen von den Figuren 6A bis 6D – weiter ausgestaltet ist, noch sind Angaben enthalten, welche Größenverhältnisse Verbinder bzw. Schale und Polster zueinander haben sollen. Auch soweit in Merkmal 1.1. ein poröses Polster aus einem offenen, eine Verbindung schaffenden, zellförmigen Weichschaum beansprucht ist, kann der Fachmann hieraus ohne eigenständige, weiterführende Überlegungen und Kenntnis sonstiger, nicht offenbarer Rahmenbedingungen auf keine weitere Ausgestaltung der Schale i. S. v. Merkmal **M 1.7b** schließen. Denn mit der angesprochenen

„Verbindung“ ist diejenige zur Wunde gemeint, wobei das poröse Polster zudem mit der chirurgischen Abdeckung geschützt werden kann (Seite 8 Zeilen 17ff.).

d). Im Ergebnis ist deshalb festzustellen, dass der Fachmann der Gesamtoffenbarung der Stammanmeldung auch nicht implizit durch Mitlesen entnehmen kann, dass die Schale nach Merkmal **M 1.6.** so ausgebildet sein muss, dass ihre „untere Fläche“ mit dem porösen Polster in Kontakt steht, wie dies nach Merkmal **M 1.7b** beansprucht ist. Es bedarf vielmehr eigenständiger, weiterführender Überlegungen und einer Weiterentwicklung der erhaltenen technischen Information, welche aber ebenso wenig zum Offenbaren gehören wie diejenigen Schlussfolgerungen, die der Fachmann kraft seines Fachwissens ziehen mag (BGH GRUR 2009, 382, 384, Tz. 26 – Olanzapin). Der Senat teilt deshalb insbesondere die Auffassung der Beklagten nicht, dass sich für den Fachmann diese Lehre als selbstverständlich aus den Angaben in der Stammanmeldung ergebe. Es ist zwar zutreffend, dass auch unmittelbar und eindeutig offenbart sein kann, was aus der Sicht des Fachmanns für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern „mitgelesen“ wird (BGH GRUR 2009, 382, Tz. 26 – lanzapin). Unabhängig davon, dass vorliegend aus den genannten Gründen eine entsprechende Ausgestaltung der Schale bereits nicht selbstverständlich für den Fachmann ist, erlaubt auch die Einbeziehung von Selbstverständlichem keine Ergänzung der Offenbarung, zumal wenn es nicht zum Fachwissen gehört.

3. Die unzulässige Erweiterung liegt vorliegend nicht nur in der Einfügung eines in den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung nicht offenbarten einschränkenden Merkmals, sondern darin, dass das Merkmal **M 1.7b** des erteilten Streitpatents zu einer anderen Lehre, zu einem Aliud geführt hat.

Der Senat kann vorliegend deshalb offen lassen, ob mit der Rechtsauffassung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA, G 1/93, GRUR Int. 1994, 842, Tz. 14 – Beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products) die unzulässige Erweiterung einer Anmeldung durch ein beschränkendes

Merkmal unausweichlich zum Widerruf bzw. der Nichtigkeit eines Patents führt oder ob der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu nationalen Patenten folgend bei einer derartigen beschränkenden Erweiterung auch das europäische Patent erhalten bleibt und das unzulässig erweiterte Merkmal im Anspruch verbleiben kann (BGH GRUR 2011, 40, Tz. 18 – Winkelmesseinrichtung, ebenfalls zur Teilanmeldung; GRUR 2001, 140, Tz. 40 – Zeitlegramm). Denn unabhängig von dieser Rechtsfrage, die auch der Bundesgerichtshof bisher für europäische Patente offengelassen hat (BGH GRUR 2011, 40, Tz. 19 – Winkelmesseinrichtung), führt nach einhelliger Auffassung jedenfalls die unzulässige Erweiterung der Anmeldung durch Einfügung einer anderen technischen Lehre, eines Aliuds, unausweichlich zur Nichtigkeit des insoweit angegriffenen Patents.

Ob es sich um eine Einschränkung im genannten Sinne oder um ein "Aliud" handelt, kann nicht allein nach formalen Kriterien entschieden werden. Insbesondere kann eine bloße Einschränkung nicht schon deshalb bejaht werden, weil alle in Betracht kommenden Ausführungsformen, welche die Merkmale des Patentanspruchs in der erteilten Fassung aufweisen, formal auch unter den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen subsumiert werden können. Entscheidend ist vielmehr, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. (BGH GRUR 2011, 40, Tz. 22 – Winkelmesseinrichtung). Ein die Nichtigkeitserklärung nach sich ziehendes Aliud liegt danach bereits dann vor, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2011, 40, Tz. 29 – Integrationselement).

So ist es auch vorliegend. Denn die Einfügung des ursprünglich nicht offenbarten Merkmals **M 1.7b** betrifft einen wesentlichen technischen Aspekt der beanspruch-

ten technischen Lehre, welcher von der in der Stammanmeldung offenbarten Lehre abweicht. Während dort der Fachmann die Lehre entnimmt, dass die scheibenförmigen Schale so ausgebildet ist, dass sie mit dem Rand, jedenfalls aber nicht mit der unteren Fläche der Schale auf das poröse Polster aufgesetzt wird, setzt das kennzeichnende Merkmal **M 1.7b** genau dies voraus. Dies stellt wegen der hiermit verbundenen unterschiedlichen Funktionsweise der Vorrichtung und Auswirkungen des erzeugten Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde, welche zum Zweck der Absaugung der Wunde erfolgt, keine Konkretisierung der ursprünglichen Anweisung dar, sondern eine technisch abweichende Lehre.

Damit führt der nach Überzeugung des Senats erfüllte Tatbestand des Art. 138 Abs. 1 Buchstabe c EPÜ auch zur Nichtigkeit von Patentanspruch 1 des Streitpatents und damit wegen des Rückbezugs der weiteren Patentansprüche des gesamten Streitpatents.

III.

1. Soweit die Beklagte das Streitpatent gemäß den Hilfsanträgen 1 neu, 4 neu, 6 neu, 7, 8 und 9 verteidigt, erweisen sich auch diese beschränkten Fassungen gegenüber den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung als unzulässig erweitert und damit die geänderten Patentansprüche wegen ihrer Unvereinbarkeit mit Art. 76 EPÜ als unzulässig. Denn auch Patentanspruch 1 in der Fassung sämtlicher Hilfsanträge weist jeweils das Merkmal **M1.7b** auf, wonach die untere Fläche der Schale (des Verbinders) mit dem porösen Polster in Kontakt steht. Einer weiteren Sachprüfung bedarf es deshalb nicht.

Wird das Patent mit geänderten Ansprüchen verteidigt, kann es mit diesen nur Bestand haben, wenn deren jeweiliger Gegenstand in Anbetracht der gesetzlichen Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgründe und auch der sonstigen Patentierungsvoraussetzungen zulässig ist. Anerkanntermaßen muss deshalb bei einer Verteidigung des Patents mit einer geänderten Fassung der Patentansprüche deren Zulässigkeit ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder gar die geltend gemachten Wi-

derrufs-/Nichtigkeitsgründe überprüft werden, wobei sich der Prüfungsumfang an den im Prüfungs- bzw. Erteilungsverfahren geforderten Voraussetzungen zu orientieren hat (BGH GRUR 1998, 901, 902 – Polymermasse; Engel GRUR 2009, 248, 249; Keukenschrijver Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl., 2011, Rn. 228 und GRUR 2001, 571, 574, Augenmaß fordernd). Deshalb kann ein Streitpatent, das als europäisches Patent aus einer europäischen Teilanmeldung hervorgegangen ist, mit geänderten Ansprüchen nur zulässig beschränkt verteidigt werden, wenn es die Anforderungen des Art. 76 Abs. 1 EPÜ erfüllt; wenn – im Gegensatz zum hier vorliegenden Fall – sein Gegenstand also nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

2. Nachdem der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sowohl in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag als auch in der Fassung sämtlicher Hilfsanträge über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, kann dahinstehen, ob darüber hinaus auch der weitere Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit des Streitpatents begründet ist. Es erübrigt sich deswegen eine Betrachtung des im Verfahren befindlichen Stands der Technik. Der Senat weist insoweit vorsorglich im Hinblick auf die Erörterung in der mündlichen Verhandlung darauf hin, dass anders als bei einer nicht wirksamen in Anspruch genommenen Priorität, die unzulässige Erweiterung der Teilanmeldung nicht dazu führt, dass das Ursprungsdokument zum Stand der Technik zählt. Denn Art. 76 Abs. 1 EPÜ bestimmt zwar, dass die Teilanmeldung das Prioritätsrecht der früheren Anmeldung genießt, wenn dem Erfordernis entsprochen wird, dass ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Form hinausgeht. Wird aber gegen dieses Erfordernis verstoßen, führt dies nicht nur zum Verlust des Prioritätsrechts einer ansonsten fortbestehenden Teilanmeldung als einer eigenständigen Anmeldung mit neuem Anmeldetag und mit der Folge, dass die vorveröffentlichte Stammanmeldung zum Stand der Technik werden würde. Folge des Verstoßes gegen Art. 76 EPÜ ist vielmehr, dass die Teilanmeldung als ein mit der Stammanmeldung untrennbar verbundener Teil unzulässig wird. Im Rahmen der Überprüfung erteilter Patente ist deshalb auch der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Inhalts nach Art. 138 Abs. 1 c

EPÜ anwendbar, ebenso wie im Einspruchsverfahren der Widerrufsgrund nach Art. 100c EPÜ erfüllt ist, da die Teilanmeldung den Beschränkungen des Änderungsrechts nach Art. 123 Abs. 2 und 3 EPÜ unterliegt und ein trotz unzulässiger Teilanmeldung hierauf erteiltes Patent deshalb nichtig zu erklären – bzw. zu widerrufen – ist.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Engels

Friehe

Veit

Dr. Friedrich

Schmidt-Bilkenroth

Pr