

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 4 Ni 36/13 (EP)

Entscheidungsdatum: 11. Mai 2015

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: Art. 76, Art. 123 II, Art. 138 I lit c EPÜ, Art. II § 6 I Nr. 3 IntPatÜG

Brustpumpe

1. Losgelöst von der Frage, ob ein Nichtigkeitsangriff im Verfahren vor dem Bundespatentgericht wegen unzulässiger Erweiterung des aus einer Teilanmeldung hervorgegangenen EP-Patents auch darauf gestützt werden kann, dass das Streitpatent gegenüber dem Inhalt der Teilanmeldung erweitert ist, kann der Angriff jedenfalls nicht auf Änderungen der Teilanmeldung gestützt werden, die allein für die Beurteilung der Zulässigkeit nach Art. 76 EPÜ maßgeblich sind und auf den Gegenstand des aus der Teilanmeldung hervorgegangenen Streitpatents keinen Einfluss haben.
2. Es ist deshalb auch unbeachtlich, ob die ursprünglich eingereichten Patentansprüche der Teilanmeldung zulässig waren oder die Teilanmeldung aus anderen Gründen zurückzuweisen gewesen wäre.
3. Mängel der Teilanmeldung sind – wie auch andere Mängel eines Erteilungsverfahrens – mit der Patenterteilung geheilt (im Anschluss an BPatG Urt. v. 10.4.2014, 2 Ni 34/12; zu § 39 PatG: BGH GRUR 2003, 47 – Sammelhefter) und können nicht zur Nichtigklärung der aus der Teilanmeldung resultierenden erteilten Patentansprüche führen (zum erweiterten Prüfungsumfang geänderter Patentansprüche nach Art. 76 EPÜ BPatG GRUR 2013, 609 – Unterdruckwundverband).
4. Eine ursprünglich durch den gesamten Inhalt der Stammanmeldung bereits als zur Erfindung gehörend offenbarte technische Lehre wird auch nicht dadurch unzulässig geändert, weil der Patentinhaber im Verfahren über die Teilanmeldung diese Lehre erstmals eigenständig unter Schutz stellt.
5. Die im Zusammenhang mit Ausführungsbeispielen einer erfindungsgemäßen Vorrichtung (hier Brustpumpe) offenbarten Vorrichtungsbestandteile (hier Deckel, Schale) können eigenständige Erfindungsgestände sein und müssen als solche weder auf die ausführungsgemäße konkrete Ausgestaltung noch auf den insoweit aufgezeigten konkreten Verwendungszusammenhang festgelegt sein.



BUNDESPATEENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

4 Ni 36/13 (EP)

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
11. Mai 2015

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 2 218 468
(DE 600 47 582)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Februar 2015 durch den Vorsitzenden Richter Engels sowie die Richterin Kopacek, den Richter Dipl.- Phys. Dr. Müller, Dipl.- Ing. Veit und die Richterin Dipl.- Phys. Univ. Zimmerer für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens ist das auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent EP 2 218 468 B1, deutsches Aktenzeichen DE 600 47 582 (Streitpatent) mit dem Anmeldetag 7. Dezember 2000, das eine „Breastpump“ (Brustpumpe) betrifft. Das in der Verfahrenssprache Englisch erteilte Streitpatent beruht auf der europäischen Patentanmeldung Nr. 10004174.8, die als Teilanmeldung (EP 2 218 468 A2) zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 00993020.7 am 20. April 2010 eingereicht wurde, die auf der am 7. Dezember 2000 eingereichten internationalen Patentanmeldung PCT/US00/42659 beruht, veröffentlicht am 5. Juli 2001 als WO 01/47577 A2. Das Streitpatent umfasst 17 Patentansprüche, welche sämtlich angegriffen sind.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents gehe gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit c EPÜ über den Inhalt der Stammanmeldung und der Teilanmeldung hinaus, wie auch die Teilanmeldung (EP 10004174.8) von dem Inhalt der Stammanmeldung

(PCT/US00/42659, veröffentlicht als WO 01/47577 A2), abweiche, u. a. hinsichtlich der Aufgabenstellung, geänderter Figuren, des Inhalts und der Anzahl der Ansprüche, geänderter Rückbezüge, weshalb das Streitpatent bereits zu widerrufen sei. Dies gelte auch für den Gegenstand nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung und insbesondere auch für die geltenden Patentansprüche 2 und 3, da weder dem Inhalt der Teil- noch der Stammanmeldung zu entnehmen sei, dass eine Schale und ein Deckel bzw. ein Deckel weiterer, isolierter Erfindungsgegenstand und Gegenstand eines eigenen Schutzbegehrens gewesen seien; vielmehr seien diese dort nur als Vorrichtungselemente der auf die erfindungsgemäße Brustpumpe gerichteten Lehre offenbart.

Zudem macht die Klägerin mangelnde Neuheit des Streitpatents sowie mangelnde erfinderische Tätigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ, 52 und Art. 54 EPÜ geltend. Die Klägerin beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichten Schriften:

- E1 US 3 039 399
- E2 EP 0 818 627 A2
- E3 US 5 724 881 A
- E4 EP 0 307 069 B1
- E5 EP 0 582 628 B1

und verweist ferner auf den bereits im Prüfungsverfahren vor dem EPA zitierten Stand der Technik:

- D1 US 5 776 098 A
- D5 WO 99/51882 A1
- D6 EP 0 330 845 A2.

Des Weiteren vertritt die Klägerin die Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei in der erteilten Fassung nicht neu gegenüber der D1. Insbesondere nehme die D1 auch die Merkmale 6.2 bis 7.2 des Patentanspruchs 1 (vgl. die klä-

gerische Merkmalsanalyse in Anlage K3) neuheitsschädlich vorweg; diesbezüglich sei auf die Figur 8 der D1 sowie auf Spalte 5, Zeile 15 ff. der D1 zu verweisen. Auch die Merkmale 8 und 9 seien erfüllt. Selbst wenn in der D1 der Deckel nicht mit einer Fixierfunktion neuheitsschädlich offenbart sei, liege es für den Fachmann nahe, einen ohnehin schon verwendeten Deckel so auszugestalten, dass er zum Fixieren von Schale und Membran benutzt werden könne. Dies ergebe sich allein schon unter dem Gesichtspunkt einer Vereinfachung. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung sei zudem gegenüber der E1 nahegelegt.

Die Patentansprüche 2 und 3 beruhen ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Ausgehend von der E1, die nur im Merkmal 3.2 abweiche, sei es für den Fachmann naheliegend, zur Lehre des Patentanspruchs 2 zu gelangen. Es böten sich nur zwei Möglichkeiten an, den Deckel zu befestigen, nämlich an der Schale oder an der Membran. Ein zweiter Ansatz bestehe darin, ausgehend von der D1 die E1 heranzuziehen, nämlich die Lehre, den Deckel an der Membran anzubringen, in dem ein umlaufender Kanal gebildet werde. Entsprechendes gelte für den Patentanspruch 3 sowie für die weiteren Ansprüche als selbstverständliche Weiterbildungen. Die Gegenstände der Hilfsanträge 1 bis 6 erwiesen sich ebenfalls als unzulässig bzw. nicht patentfähig.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 2 218 468 B1 (DE 600 47 582.4) mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit den Hilfsanträgen 1 bis 6 aus dem Schriftsatz vom 5. Januar 2015 verteidigt wird.

Die Beklagte macht geltend, dass die Patentansprüche 1, 2 und 3 weder gegenüber dem Inhalt der Stammanmeldung noch hinsichtlich der Teilanmeldung unzulässig erweitert seien. Zudem erachtet die Beklagte das Streitpatent in der erteilten Fassung, jedenfalls aber in den Hilfsanträgen 1 bis 6 für patentfähig. Sie tritt der Argumentation der Klägerin im Hinblick auf die fehlende Neuheit und die fehlende erfinderische Tätigkeit des Patentanspruchs 1 in allen Punkten entgegen. Die D1 offenbare weder eine dichtende, noch eine fixierende Funktion des Deckels. Zudem gelange der Fachmann weder anhand der D1 noch anhand der E1 naheliegender zur Lehre der Patentansprüche 2 und 3.

Der Senat hat den Parteien einen frühen qualifizierten Hinweis vom 24. November 2014 nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird (Bl. 185 ff. d. A.).

Im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 3. Februar 2015 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

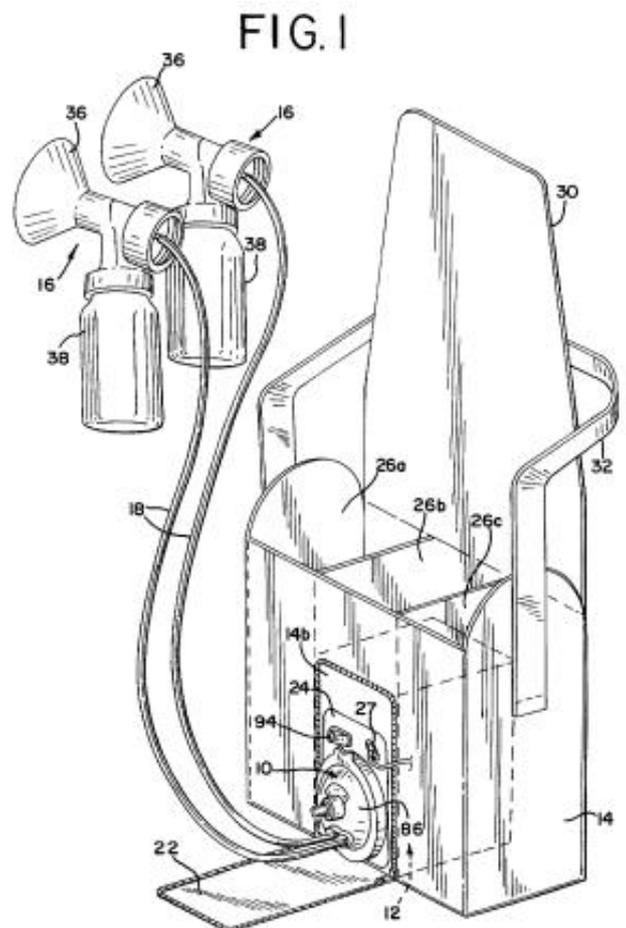
I.

Die Klage ist zulässig, jedoch nicht begründet, denn der Senat hat nicht feststellen können, dass der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ, oder aufgrund mangelnder Patentfähigkeit für nichtig zu erklären ist, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Art. 52 bis Art. 57 EPÜ. Da sich bereits die Verteidigung des Streitpatents in der erteilten Fassung als erfolgreich erweist, bedurften die mit den Hilfsanträgen 1-6 jeweilig verteidigten Fassungen des Streitpatents keiner Entscheidung.

1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft eine Pumpe für eine Brustpumpe (pump for a breastpump) (Anspruch 1), einen Deckel (cover) und einer Schale (shell) zur Verwendung in einer solchen Pumpe (Anspruch 2) und einen Deckel zur Verwendung in einer solchen Pumpe (Anspruch 3) (siehe Streitpatent Abs. [0001]).

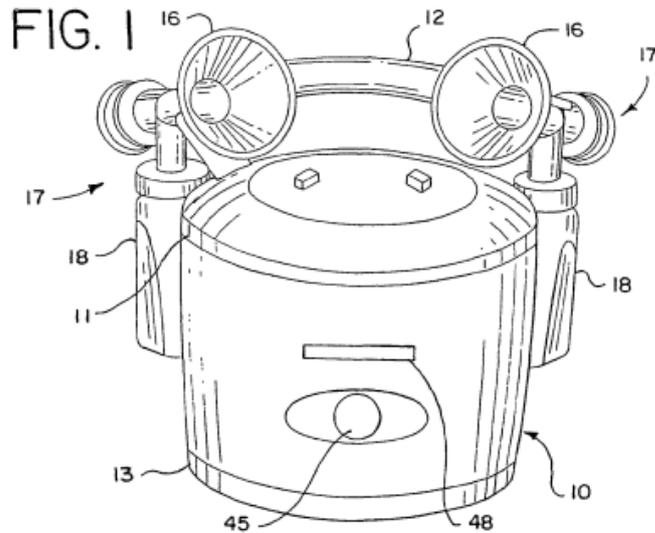
Brustpumpen dienen zum Abpumpen von Muttermilch bei stillenden Müttern (siehe Streitpatent Abs. [0002]). Einführend wird im Streitpatent erläutert, dass manuelle und Strom- oder Batterie-betriebene Brustpumpen alltäglich sind (Abs. [0003]-[0005]).

Prinzipiell wird bei den bekannten Brustpumpen über eine Pumpe ein Unterdruck erzeugt, ein Saugschlauch mit der Brusthaube verbunden und mittels Unterdruck über die Brusthaube Milch von der Mutterbrust abgesaugt. Als Stand der Technik wird im Streitpatent unter anderem die Schrift US 5 773 098 (D1) angegeben, die in der abgebildeten Figur 1 eine derartige motorbetriebene derartige Brust-Membranpumpe zeigt. So wird mittels eines Motors 10 im Gehäuse 14 ein Unterdruck erzeugt, ein Saugschlauch 18 ist mit der Brusthaube 16 verbunden und mittels Unterdruck wird über die Brusthaube Milch von der Mutterbrust abgesaugt. Im Streitpatent wird hierzu ausgeführt, dass diese Pumpe mit einer flexiblen Membran innerhalb eines starren Elements ausgestattet ist und einen Motorantrieb zur Bewegung der Membran aufweist. Bei der Bewegung wird ein freier Raum zwischen der Membran und dem starren Element erzeugt, wodurch ein Unterdruck gebildet wird. Weiter ist in der Beschreibung einleitet angegeben, dass in dieser Membranpumpe eine dünne Membran-ähnli-



che Einweg-Abdeckung zwischen der Membran und dem starren Element angeordnet sein kann (Streitpatent Abs. [0008]).

Auch Figur 1 des Streitpatents zeigt eine derartige Brust-Membranpumpe:



2. Als **Aufgabe** ist in der Beschreibungseinleitung angegeben, eine verbesserte Brustpumpe mit einer abnehmbaren Abdeckung für zumindest die Reinigung oder die Entsorgung bereitzustellen (siehe Streitpatent Abs. [0012]).

3. Zur **Lösung** dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent eine Brustpumpe nach Anspruch 1, einen Deckel und Schale zur Verwendung in einer erfindungsgemäßen Pumpe nach Anspruch 2 und einen Deckel zur Verwendung in einer Pumpe nach Anspruch 3 vor.

3.1. Der erteilte **Patentanspruch 1** lautet in der Verfahrenssprache Englisch (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- M A pump for a breastpump comprising:
- M1. a chamber
- M1.1 defined by a shell (24') and
- M1.2 a member (34) movable relative to the shell (24');
- M2. a mechanism (74a, 74b)

- M2.1 connected to said movable member (34)
 - M2.2 which moves the movable member (34) to expand and contract a volume defined within the chamber;
 - M3. a port (31) in the shell (24')
 - M3.1 through which fluid moves in response to expansion and contraction of said volume;
 - M4. wherein the pump comprises a cover (36)
 - M4.1 between the shell (24') and the movable member (34)
 - M4.2 isolating the movable member (34) from fluid,
 - M4.3 wherein the cover (36) is removably mounted for at least one of cleaning and disposal,
 - M5. the shell (24') having a generally hemispherical interior shape;
 - M6. the movable member (34) being a flexible membrane
 - M6.1 movable within the hemispherical shape to expand and contract a volume
 - M6.1.1 created in the chamber defined between the flexible membrane (34) and shell (24') and
 - M6.2 the flexible membrane (34) having a circumferential collar (85) and
 - M7. the shell (24') has an internal opening defined therein
 - M7.1 sized to encompass the collar (85) and
 - M7.2 the shell (24') being in a substantially airtight fit with the flexible membrane (34),
- characterized in that
- M8. the cover (36) is received over the collar (85), and
 - M9. the shell (24') encompasses the collar (85) with the cover (36) mounted on the collar (85) in the substantially airtight fit,
 - M10. the cover (36) thereby forming a gasket between the collar (85) and shell (24'),

- M11. whereby the shell (24') is releasably fixed to the membrane (34).

Übersetzung des Patentanspruchs 1 lt. Patentschrift:

- M Pumpe für eine Brustpumpe aufweisend:
- M1. eine Kammer
- M1.1 definiert durch eine Schale (24') und
- M1.2 einem relativ zu dieser Schale bewegbaren Teil (34);
- M2. einen
- M2.1 mit diesem bewegbaren Teil (34) verbundenen
- [M2.] Mechanismus (74a, 74b),
- M2.2 welcher den bewegbaren Teil (34) bewegt, um ein innerhalb der Kammer definiertes Volumen zu expandieren und kontrahieren;
- M3. eine Öffnung (31) in der Schale (24'),
- M3.1 durch welche sich ein Fluid als Folge der Expansion und Kontraktion dieses Volumens bewegt;
- M4. einen Deckel (36)
- M4.1 zwischen der Schale (24') und dem bewegbaren Teil (34),
- M4.2 welcher den bewegbaren Teil (34) gegenüber Fluid isoliert,
- M4.3 wobei der Deckel (36) mindestens zum Reinigen und/oder zur Entsorgung entfernbar befestigt ist,
- M5. wobei die Schale (24') eine im Wesentlichen halbkugelförmige innere Form aufweist;
- M6. wobei der bewegbare Teil (34) eine flexible Membran ist,
- M6.1 welche innerhalb der halbkugelförmigen Form bewegbar ist, um ein Volume zu expandieren und kontrahieren,

- M6.1.1 welches in der durch die flexible Membran (34) und die Schale (24') definierten Kammer erzeugt ist und
- M6.2 wobei die flexible Membran (34) einen umlaufenden Kragen (85) aufweist und
- M7. die Schale (24') eine darin definierte innere Öffnung aufweist,
- M7.1 welche bemessen ist, um den Kragen (85) zu umfassen, und
- M7.2 wobei die Schale (24') mit der flexiblen Membran (34) eine im Wesentlichen luftdichte Passung bilden, dadurch gekennzeichnet, dass
- M8. der Deckel (36) über dem Kragen (85) aufgenommen ist, und
- M9. die Schale (24') den Kragen (85) mit dem auf dem Kragen (85) angeordneten Deckel (36) in der im Wesentlichen luftdichten Passung umschließt,
- M10. wobei der Deckel (36) eine Dichtung zwischen dem Kragen (85) und der Schale (24') bildet,
- M11. wobei die Schale (24') lösbar mit der Membran (34) verbunden ist.

3.2. Patentanspruch 2 lautet mit eingefügter Merkmalsgliederung:

- N A cover (36) and a shell (24') for use in a pump according to claim 1,
 - N1. the shell (24')
 - N1.1 having a port (31) and
 - N1.2 a generally hemispherical interior shape with an internal opening defined therein,
 - N2. wherein the cover (36) is received within the hemispherical interior shape of the shell (24'),
- characterized in that

- N3. the cover (36) comprises an interior circumferential channel (93)
- N3.1 formed within the interior bottom of the cover (36) by a first bead (91) and a shoulder (92),
- N3.1.1 which each run circumferentially around the cover (36),
- N3.2 the channel (93) being shaped for being received on a rim on the collar (85) of the membrane (34) of the pump.

Übersetzung des Patentanspruchs 2 lt. Patentschrift:

- N Deckel (36) und Schale (24') zur Verwendung in einer Pumpe gemäß Anspruch 1,
- N1. wobei die Schale (24')
- N1.1 einen Anschluss (31) und
- N1.2 eine im Wesentlichen halbkugelförmige innere Form mit einer darin definierten inneren Öffnung aufweist,
- N2. wobei der Deckel (36) in der halbkugelförmigen inneren Form der Schale (24') aufgenommen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- N3. der Deckel (36) einen inneren umlaufenden Kanal (93) aufweist,
- N3.1 welcher innerhalb der inneren Unterseite des Deckels (36) durch einen ersten Wulst (91) und eine Schulter (92) gebildet ist,
- N3.1.1 welche beide den Deckel (36) umfänglich umlaufen,
- N3.2 wobei der Kanal (93) ausgebildet, um auf einem Rand des Kragens (85) der Membran (34) der Pumpe aufgenommen zu werden.

3.3. Patentanspruch 3 lautet mit eingefügter Merkmalsgliederung:

- O A cover (36) for use in a pump according to claim 1, characterized in that

- O1. the cover (36) comprises an interior circumferential channel (93)
- O1.1 formed within the interior bottom of the cover (36) by a first bead (91) and a shoulder (92),
- O1.1.1 which each run circumferentially around the cover (36),
- O1.2 the channel (93) being shaped for being received on a rim on the collar (85) of the membrane (34) of the pump.

Übersetzung des Patentanspruchs 3 lt. Patentschrift:

- O Deckel (36) zur Verwendung in einer Pumpe gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
- O1. der Deckel (36) einen inneren umlaufenden Kanal (93) aufweist,
- O1.1 welcher innerhalb der inneren Unterseite des Deckels (36) durch einen ersten Wulst (91) und eine Schulter (92) gebildet ist,
- O1.1.1 welche beide den Deckel (36) umfänglich umlaufen,
- O1.2 wobei der Kanal (93) ausgebildet, um auf einem Rand des Kragens (85) der Membran (34) der Pumpe aufgenommen zu werden.

3.4. Die angegriffenen Patentansprüche 4 bis 15 sind jeweils unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 (Pumpe) rückbezogen, der angegriffene Unteranspruch 16 ist unmittelbar auf Anspruch 2 (Deckel und Schale) und der angegriffene Unteranspruch 17 ist auf den nebengeordneten Anspruch 3 (Deckel) rückbezogen. Wegen dieser erteilten Unteransprüche wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

4. Zuständiger **Fachmann** für die zu lösende Aufgabe ist ein Ingenieur mit Hochschulabschluss in der Fachrichtung Maschinenbau oder Medizintechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Brustpumpen.

Für diesen Fachmann ist es aufgrund der Interdisziplinarität der Medizintechnik selbstverständlich, mit Fachleuten aus benachbarten Fachgebieten zusammenzuarbeiten. Aufgrund der gewünschten Weiterentwicklung der bekannten Membranbrustpumpen wird dieser Fachmann daher bei Bedarf Unterstützung bei Maschinenbauern mit Fachwissen in der Konstruktion und Entwicklung von Membranpumpen, insbesondere von in der Medizintechnik eingesetzten Membranpumpen, einholen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten stellt daher auch die Druckschrift E1 einen relevanten Stand der Technik dar, da der Fachmann zur Weiterbildung des Deckels und der Schale in einer Brust-Membranpumpe nicht nur Brustpumpen, sondern selbstverständlich auch andere medizinischen Membranpumpen in Betracht ziehen wird, wenn er Lösungen für seine Problemstellung bei Brustpumpen erwarten kann. Der Fachmann wird deshalb bei der Umschau nach Lösungen für eine Verbesserung Membranpumpen mit beliebiger, von Brustpumpen abweichender Verwendung – wie die Brustpumpe nach der E1 – nicht von vornherein ausschließen.

II.

Aufgrund der nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ maßgeblichen Auslegung des Inhalts der Patentansprüche und der am technischen Sinn- und Gesamtzusammenhang der Patentschrift orientierenden Betrachtung und Auslegung der Patentansprüche durch den angesprochenen Fachmann legt der Senat der Lehre nach Anspruch 1 folgendes Verständnis zu Grunde:

1. Anspruch 1 ist nach Merkmal M auf eine „Pumpe für eine Brustpumpe“ gerichtet, d. h. auf eine Pumpe, welche durch die Zweckangabe „für eine Brustpumpe“ dahingehend charakterisiert ist, dass die Pumpe für diese Funktion benutzbar ist, ohne auf eine solche Verwendung eingeschränkt zu sein, so dass die Zweckangabe letztlich ein Geeignetheitskriterium bildet (BGH GRUR 2012, 475 –

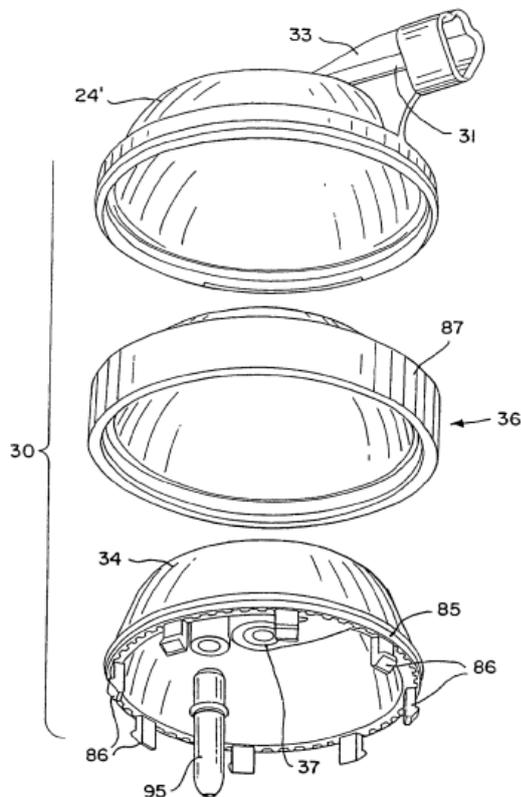
Elektronenstrahltherapiesystem; GRUR 2009, 837 – Bauschalungsstütze; BPatG Ur. v. 27.3.2012, 4 Ni 24/10 = Mitt. 2012, 354 – Kaffeemaschine), welche den Gegenstand des Anspruch näher bestimmt und abgrenzt.

Diese Pumpe weist u. a. folgende für die konstruktive Ausgestaltung wesentlichen Komponenten auf:

- eine Schale (24') mit einer im Wesentlichen halbkugelförmigen inneren Form (M5) und einer Öffnung (M3.1), durch welche sich ein Fluid als Folge der Expansion und Kontraktion dieses Volumens bewegt (M3, M3.1),
- eine flexible Membran (34), die relativ zur Schale innerhalb der halbkugelförmigen Form bewegbar ist (M1.2, M6, M6.1, M6.1.1),
- einen Deckel (36) zwischen Schale und Membran (M4.1), welcher mindestens zum Reinigen und/oder zur Entsorgung entfernbar befestigt ist (M4.3) und den bewegbaren Teil (34) gegenüber Fluid isoliert (M4.2), und
- einen Mechanismus (74a, 74b) verbunden mit der Membran (M2, M2.1, M2.2) zum Bewegen der Membran (34), um ein innerhalb der Kammer definiertes Volumen zu expandieren und kontrahieren (M1, M1.1, M2, M2.1, M2.2).

1.1. Zentrale Bedeutung kommt danach der Ausgestaltung und der Funktionalität des Deckels 36 in Kombination mit der Schale 24' und der Membran 34 zu, die in den Merkmalen M6.2 bis M11 definiert sind und die auch das Ausführungsbeispiel nach Fig. 20 zeigt:

FIG. 20



Nach dem Merkmal M6.2 besitzt die Pumpmembran einen Kragen (collar 85). Der Fachmann versteht unter diesem Kragen (collar 85) zumindest einen Vorsprung, und es muss zumindest eine Richtungsänderung in der Außenform erfolgen, also eine „Schulter“ vorhanden sein.

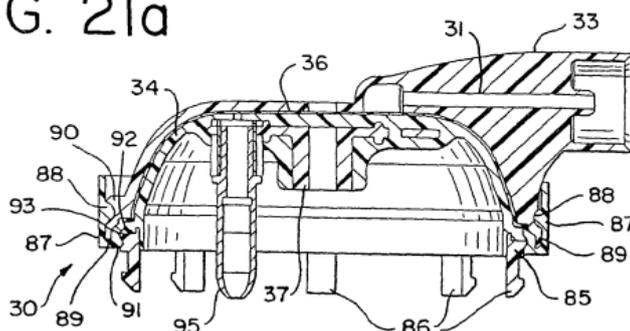
Die Schale (24') der Membranpumpe weist eine innere Öffnung auf, welche bemessen ist, um den Kragen (85) dieser Membran zu umfassen (M7, M7.1). Damit muss die innere Öffnung der Schale der Form des umlaufenden Kragens angepasst sein.

Ferner befindet sich zwischen Membran und Schale (24') der Deckel (36), der nach Merkmal M8 über dem Kragen (85) aufgenommen ist, wobei die Schale (24') den Kragen (85) mit dem auf dem Kragen (85) angeordneten Deckel (36) umschließt (Merkmal M9).

1.2. Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 21a zeigt eine Ausbildung, welche eine luftdichte Passung aus Schale, Deckel und Membran und damit die Dichtfunktion dieser Bestandteile anspricht.

Die Anpassung der Form des Deckels und der Schale am Kragen der

FIG. 21a



Pumpmembran führt dazu, dass im Wesentlichen eine luftdichte Passung erreicht wird (Merkmale M7.2 und M9). Dabei sind die Merkmale M7.2 und M9 im gemeinsamen Kontext zu lesen, sodass

die luftdichte Passung nur mit beiden Bauteilen (Schale und Deckel) erreicht wird, wie es auch die Fig. 21A des Streitpatents zeigt.

Weiter soll der Deckel eine Dichtung zwischen Membran und Schale bilden (Merkmal M10). Diese Dichtung kann die für den Betrieb notwendige Dichtfunktion zwischen Membran und Schale in der Membranpumpe verrichten und unterstützt die luftdichte Passung zwischen Schale, Deckel und Membran, die für den Betrieb jeder Membranpumpe erforderlich ist. Die Dichtung ist damit als Teil der luftdichten Passung nach Merkmal M7.2 und M9 anzusehen und nicht losgelöst von dieser Passung. Durch die luftdichte Passung aus Schale, Deckel und Membran wird die Pumpe erst komplett einsatzfähig (vgl. Streitpatent Abs. [0054]).

1.3. Ferner soll anspruchsgemäß die Schale (24') lösbar mit der Membran (34) verbunden sein (Merkmal M11). Was hiermit gemeint ist, insbesondere mit der maßgeblichen englischsprachigen Formulierung („releasably fixed“), und wie die lösbare Befestigung der Schale an der Membran erreicht wird, erfährt der Fachmann aus Abs. [0054] der Beschreibung. Danach wird diese lösbare Befestigung durch die luftdichte Passung erreicht (Abs. [0054]: „An airtight fit is thus provided between the protective cover 36 and the membrane 34, which also serves to releasably fix the shell 24 in place over the membrane 34, and complete the diaphragm pump 30.“). Damit trägt die spezielle Anordnung von Schale, Deckel und Membran nicht nur zur Dichtwirkung, sondern auch zur Befestigung der Schale an der Membran bei. Diese zugleich außer der Dichtfunktion erzielte Fixierwirkung der luftdichten Passung schließt aber nicht aus, dass noch weitere Befestigungsmittel vorhanden sind.

2. Patentansprüche 2 und 3

Die Ansprüche 2 und 3 sind auf einen Deckel (36) und eine Schale (24') (Anspruch 2) bzw. einen Deckel (36) (Anspruch 3) „for use in a pump according to claim 1“ („zur Verwendung in einer Pumpe gemäß Anspruch 1“) gerichtet und danach als nebengeordnete Ansprüche auf eigenständige Erfindungsgegenstände, welche durch die Verwendung funktionell charakterisiert, nicht aber auf die räum-

lich-körperliche Ausgestaltung des Gegenstands nach Anspruch 1 festgelegt sind (wie z. B. bei der Formulierung „cover in accordance with claim 1“).

2.1. Deckel (36) und die Schale (24') sind danach in Anspruch 2 bzw. der Deckel (36) nach Anspruch 3 zur Verwendung in einer Pumpe gemäß Anspruch 1 bestimmt und müssen deshalb über die jeweils ausdrücklich im jeweiligen Anspruch genannten Sachmerkmale hinaus nur so ausgestaltet sein, dass sie sich dazu eignen, zumindest in einer Brustpumpe entsprechend dem Anspruch 1 verwendet werden zu können, sie sind aber nicht auf eine Ausgestaltung nach den weiteren Merkmalen gemäß Anspruch 1 oder auf eine Verwendung für eine danach gegenständliche Brustpumpe festgelegt. Denn die Angabe „for use“ versteht der Fachmann als funktionelle Angabe im Sinne einer Zweck- bzw. Bestimmungsangabe, welche die Aufgabe hat, die Ausgestaltung des beanspruchten Sachgegenstandes dahingehend zu definieren, dass dieser für die gesamte angegebene Bestimmung benutzbar ist, so dass die Bestimmungsangabe letztlich ein Geeignetheitskriterium bildet, ohne dass jedoch der Patentschutz nur noch auf die konkret genannte Verwendung der Vorrichtung oder deren Ausgestaltung beschränkt ist (vgl. auch Senat Urt. v. 29.1.2013, 4 Ni 27/11 (EP)).

Weil durch den Rückbezug auf Anspruch 1 danach Schale und Deckel über die konkret in den Anspruch 2 und 3 aufgenommenen Merkmale hinaus den aus Patentanspruch 1 vorgegebenen sonstigen konstruktiven räumlich körperlichen Vorgaben folgen müssen, müssen diese deshalb auch auf die konkrete Ausgestaltung der weiteren Vorrichtungselemente, wie z. B. auch der Membran, abgestimmt sein. Entsprechendes gilt für den nach Anspruch 3 beanspruchten und durch die Merkmale O1-O1.1.1 zusätzlich ausgestalteten Deckel sowie auch hinsichtlich der nach Anspruch 1 vorausgesetzten funktionellen Eigenschaften, d. h. die im wesentlichen luftdichte Passung mit der Dichtungsfunktion zwischen Schale und Membran und die Fixierwirkung (entsprechend Merkmale M9 bis M11). Ein Deckel oder eine Schale, welche diese Dichtungs- und Befestigungswirkung nicht erzielen, fallen deshalb nicht unter den Wortlaut der Ansprüche 2 und 3.

Insoweit ist ferner zu beachten, dass diese in den jeweiligen Ansprüchen ausdrücklich aufgenommenen konstruktiven Vorgaben für Deckel und Schale (Merkmale N1.2 bis N3.2 nach Anspruch 2) und für den Deckel (Merkmale O1 bis O1.2) allerdings bereits über die räumlich-körperlichen Vorgaben nach Anspruch 1 hinausgehen.

2.2. Der Deckel (36) ist weiter noch durch die Merkmale N3 bis N3.2 bzw. O1 bis O1.2 nach Anspruch 2 bzw. 3 charakterisiert, wonach der Deckel (36) einen inneren umlaufenden Kanal (93) aufweist, welcher innerhalb der inneren Unterseite des Deckels (36) durch einen ersten Wulst (91) und eine Schulter (92) gebildet ist, welche beide den Deckel (36) umfänglich umlaufen. Dabei ist der Kanal (93) so ausgebildet, um auf einem Rand des Kragens (85) der Membran (34) der Pumpe aufgenommen zu werden. Diese konstruktive Ausgestaltung ist wiederum in Fig. 21a des Streitpatents gezeigt und konkretisiert die im Wesentlichen luftdichte Passung des Deckels nach Merkmal M7.2 gemäß Anspruch 1 zwischen der Schale (24') und der Membran (34).

III.

Der auf unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands gerichtete Nichtigkeitsangriff (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ) erweist sich als unbegründet.

1. Nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ kann ein EP-Patent nur für nichtig erklärt werden, wenn sein „Gegenstand“ über den Inhalt der Anmeldung oder wenn das Patent auf einer Teilanmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der jeweils ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Danach ist für die Beurteilung dieses Nichtigkeitsgrundes allein auf eine unzulässige Änderung der Patentansprüche abzustellen, deren beanspruchte Lehre den „Gegenstand des europäischen Patents“ bilden (Keukenschrijver/Busse PatG, 7. Aufl., § 21 Rn. 87), während Änderungen der Beschreibung oder Figuren

oder die ursprünglich in der Teilanmeldung enthaltenen Patentansprüche nur insoweit von Bedeutung sein können, wie derartige Änderungen Einfluss auf die Auslegung der Patentansprüche haben und deren Gegenstand deshalb verändern (BGH Urt. v. 22.12.2009, X ZR 28/06 = GRUR 2010, 513 – Hubgliedertor II).

Insoweit ist deshalb – anders als im Rahmen des Art. 76 EPÜ für das Erteilungsverfahren – auch unbeachtlich, ob die ursprünglich eingereichten Patentansprüche der Teilanmeldung zulässig waren oder die Teilanmeldung aus anderen Gründen nach Art. 76 EPÜ zurückzuweisen gewesen wäre. Denn wie auch andere Mängel des Erteilungsverfahrens, sind diese auch bei der Teilanmeldung mit der Patenterteilung geheilt (ebenso BPatG Urt. v. 10.4.2014, 2 Ni 34/12; zu § 39 PatG: BGH GRUR 2003, 47 – Sammelhefter) und können nicht zur Nichtigkeitklärung der erteilten Patentansprüche führen (zum erweiterten Prüfungsumfang geänderter Patentansprüche nach Art. 76 EPÜ BPatG GRUR 2013, 609 – Unterdruckwundverband).

Das Vorbringen der Klägerin, das Streitpatent sei bereits deshalb für nichtig zu erklären, weil die EP 2 218 468 A2 Ansprüche sowie Rückbezüge umfasse, die nicht mit der Stammanmeldung korrespondierten bzw. deren Offenbarungsgehalt zu entnehmen seien, ist deshalb bereits aus Rechtsgründen unbeachtlich. Aber auch soweit die Klägerin auf den sonstigen Inhalt der Teilanmeldung abstellt und geltend macht, die Beschreibung und Figuren seien gegenüber der Stammanmeldung in vielfältiger Weise unzulässig geändert, führt dies bereits deshalb nicht zum Erfolg, weil nicht erkennbar und auch nicht geltend gemacht ist, inwieweit diese Änderungen zu einer abweichenden Auslegung der geltenden Patentansprüche des Streitpatents führen sollen – und damit der allein maßgeblichen Erweiterung des „Gegenstands“ des Streitpatents.

Dass derartige Änderungen bei der nach Art. 76 EPÜ gebotenen Prüfung der Zulässigkeit der Teilanmeldung EP 2 218 468 A2 wegen der in der Praxis aufgestellten Forderung übereinstimmender Beschreibungen (zur Praxis der Beschwerdekammern vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen

Patentamts 2013, II.F.1. s. 507ff.) und insbesondere auch wegen des Verbots erweiterter Patentansprüche nach Art. 76 EPÜ durchaus zur Zurückweisung der Teilanmeldung hätten führen können, ist – wie bereits erläutert – für die Beurteilung des auf das erteilte Patent gerichteten Nichtigkeitsangriffs unbeachtlich.

2. Darüber hinaus sieht der Senat den Nichtigkeitsangriff auch insoweit als unbegründet an, als die Klägerin geltend macht, dass die geltenden Patentansprüche 1 bis 3 gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Teil- und Stammanmeldung unzulässig erweitert seien, insbesondere Patentanspruch 1 auf ein Aliud gerichtet sei und die auf Schale und Deckel gerichteten Ansprüche 2 und 3 auch dadurch unzulässig erweitert seien, weil diese Gegenstände beiden Anmeldungen nicht als weitere, eigenständige Erfindungsgegenstände zu entnehmen seien und dort nicht Gegenstand eigener Patentansprüche und damit eines eigenen Schutzbegehrens gewesen seien.

2.1. Soweit sich die Klägerin auf eine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstandes gegenüber dem Inhalt der Teilanmeldung abstellt, hat der Senat bereits Zweifel, ob die Klägerin sich insoweit überhaupt auf einen Nichtigkeitstatbestand berufen kann. Denn in Art. II § 6 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c Halbsatz 2 EPÜ wird bestimmt, dass das EP-Patent „nur für nichtig erklärt werden kann, wenn...der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten ursprünglichen Fassung oder, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung...beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht“.

Zutreffend ist zwar, dass die Teilanmeldung eine eigenständige Anmeldung darstellt, für welche Art. 76 EPÜ besondere Anforderungen aufstellt. Hieraus folgt nach Überzeugung des Senats jedoch nicht zwingend, dass der Patentanspruch eines erteilten Patents zur Vermeidung einer Nichtigkeitsklärung im Hinblick auf eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung zwei Tests bestehen muss: nämlich primär ggü. der Teilanmeldung und einer mit Art. 123 Abs. 2 EPÜ korrespondierenden Prüfung auf Erweiterung als eigenständige Anmeldung nach dem

1. Halbsatz der Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ und ferner gegenüber der „früheren Anmeldung“ nach dem jeweiligen Halbsatz 2, also der ausdrücklichen Regelung für die Teilanmeldung.

Eine derartige zweifache Prüfung und ein Verständnis kumulativer Anforderungen nach Halbsatz 1 und Halbsatz 2 entspricht zwar der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zu Art. 76 EPÜ und gründet auf dem Verständnis der Teilanmeldung als eigenständige Anmeldung, welche auch das Gebot nach Art. 123 Abs. 2 EPÜ zu beachten habe; auch in der Literatur wird diese Auffassung geteilt (Benkard/Schäfers Art. 123 Rn. 159; Teschemacher in Singer/Stauder, EPÜ, 6. Aufl., Art. 76 Rn. 12; Keukenschrijver/Busse PatG, 7. Aufl., § 39 Rn. 77). Soweit diese Forderung jedoch ebenso im Rahmen der Überprüfung erteilter Patente Einspruchsverfahren nach dem insoweit mit Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ wortgleichen Art. 100 lit. c EPÜ herangezogen wird (vgl. Rspr. der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 2013, II.F.1, zu Art. 100c EPÜ S. 513; Benkard/Rogge/Ehlers EPÜ, 2. Aufl. 2012, Art. 100 Rn. 12; ferner Benkard/Dobrucki Art. 76 Rn. 9), erscheint dem Senat diese Folgerung jedenfalls im Rahmen des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ nicht zwingend. (so auch Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., Art. II § 6 IntPatÜG, Rn. 14, zum EP-Einspruchsverfahren § 21 Rn. 85; abweichend BGH Urt. v. 16.01.2014 – X ZR 78/12).

Insoweit spricht nicht nur der Gesetzeswortlaut gegen ein derartiges Verständnis, sondern auch die nur formale Selbständigkeit der Teilanmeldung als eigenständige Anmeldung, welche inhaltlich nur die Abspaltung eines Teils der Stammanmeldung mit identischem Anmeldetag darstellt. Auch zum nationalen Recht und der durch Teilungserklärung hervorgegangenen Teilanmeldung, welche gleichfalls zu einer abgespaltenen, formal selbständigen Anmeldung führt, wird in der wortgleichen Fassung des § 21 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 PatG nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Beleg dafür gesehen, dass auch insoweit für die Beurteilung einer unzulässigen Erweiterung des aus einer Teilanmeldung hervorgegangenen Patentgegenstandes allein der Offenbarungsgehalt der

Stammanmeldung maßgeblich ist (GRUR 1992, 38 – Straßenkehrmaschine; GRUR 1999, 148 – Informationsträger; zu gestuften Teilungen bzw. zur Kette von Teilanmeldungen G1/06 = ABL. 2008, 307; Melullis GRUR 2001, 971).

2.2. Letztlich muss diese Frage jedoch nach Auffassung des Senats nicht abschließend entschieden werden, weil die geltenden Patentansprüche des Streitpatents weder über den Inhalt der Stammanmeldung PCT/US00/42659 (veröffentlicht als WO 01/47577 A2 = Anlage MFP2) noch über den Inhalt der Teilanmeldung EP 2 218 468 A2 hinausgehen.

Nach ständiger Rechtsprechung ist für den Inhalt der Anmeldung der Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Entscheidend ist, was der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist (GRUR 2014, 1026 - Analog-Digital-Wandler), wobei die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet (BGH Urt. v. 11.2.2014, X ZR 107/12 = GRUR 2014, 542 – Kommunikationskanal). Eine unzulässige Erweiterung liegt danach erst vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, so wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH Urt. v. 9.4.2013, X ZR 130/11 = GRUR 2013, 809 – Verschlüsselungsverfahren). Nach diesen Kriterien sieht der Senat die Lehre der geltenden Patentansprüche nicht gegenüber dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung (MFP2) als erweitert an.

3. Patentanspruch 1 ist weder gegenüber dem Inhalt der Stamm- noch der Teilanmeldung unzulässig erweitert.

3.1. Dies gilt insbesondere auch insoweit, als der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gegenüber dem Inhalt der Stammanmeldung und der dort als erfindungsgemäß offenbarten Lehre nicht auf eine andere technische Lehre (ein Aliud) gerichtet ist.

Maßgeblich ist insoweit nicht ein bloßer Vergleich mit den ursprünglichen Patentansprüchen, sondern der Gesamtoffenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen, da insoweit den Patentansprüchen keine hervorgehobene Bedeutung zukommt (BGH Urt. v. 22.12.2009, X ZR 27/06 = GRUR 2010, 509 – Hubgliedertor I). Insoweit lehren diese aber dem Fachmann bereits als erfindungsgemäß nicht nur Aspekte des Betriebsverfahrens bzw. der Bedienung einer Brustpumpe, sondern auch den konkreten Aufbau. Dass mit einer Erfindung mehrere Aspekte und Aufgaben gelöst werden, steht der Annahme einer Lehre als zur Erfindung gehörend nicht entgegen, Dass hiervon insbesondere auch der eine Brustpumpe und deren Aufbau umfasst ist, zeigt nicht nur die Zusammenfassung der Erfindung (vgl. MFP2 ab S. 2 Z. 18 „SUMMARY OF THE INVENTION“), sondern auch die ausdrückliche Erwähnung und Erläuterung der konstruktiven Ausgestaltung (vgl. MFP2 S. 4 Z. 29-S. 5 Z. 15: „A still further aspect of the present invention is a unique breastpump assembly...“) bestimmter Ausführungsformen unter Bezugnahme der Figuren 20 bis 21c im Kapitel „The Diaphragm Protective Covers“ (vgl. MFP2 insb. S. 10 Z. 28 – S. 12 Z. 4).

Ferner sind eine Vielzahl von Ansprüchen auch bereits in der Stammanmeldung auf eine „breastpump“ oder „pump for a breastpump“ (Anspruch 55) gerichtet, wie auch Patentanspruch 61 auf eine „diaphragm pump for a breastpump“ gerichtet ist, der mit Ausnahme der nachfolgenden Merkmale wörtlich dem erteilten Patentanspruch 1 entspricht:

- 6.2 the flexible membrane (34) having a circumferential collar (85) and
7. the shell (24') has an internal opening defined therein

- 7.1 sized to encompass the collar (85) and
- 7.2 the shell (24') being in a substantially airtight fit with the flexible membrane (34),
9. the shell (24') encompasses the collar (85) with the cover (36) mounted on the collar (85) in the substantially airtight fit,
10. the cover (36) thereby forming a gasket between the collar (85) and shell (24'),
11. whereby the shell (24') is releasably fixed to the membrane (34).

Jedoch sind auch diese weiteren Merkmale als ursprünglich zur Erfindung einer erfindungsgemäßen Brustpumpe nach Anspruch 1 gehörend offenbart anzusehen. So wurde zwar in den Merkmalen 6.2, 7.1, 8, 9 und 10 nach Patentanspruch 1 der in Anspruch 61 der Stammanmeldung verwendete Begriff „rim“ (Rand) durch den Begriff „collar“ (Kragen 85) ersetzt. Der Rand (rim) ist nach der Beschreibung und der Fig. 20 und 21a ein Teil des Kragens (collar 85) der Membran (vgl. MFP2 S. 11 Z. 27-29: „This interior channel 93 is received on a slightly protruding edge or rim on the collar 85 of the membrane 34.“, vgl. auch die Membran nach Fig. 20). Entgegen der Auffassung der Klägerin liegt hierin jedoch keine unzulässige Änderung bzw. Verallgemeinerung der ursprünglich offenbarten Lehre. Denn dem Fachmann erschließt sich unmittelbar aus den Beschreibungsteilen und den Zeichnungen der Patentschrift, dass auch nach der Lehre von Patentanspruch 1 des erteilten Patents nur der Rand des Kragens die innere Öffnung der Schale nach den Merkmalen 7 und 7.1 umfasst und die luftdichte Passung nach den Merkmalen 9 und 10 herstellt, deshalb der Begriff „collar“ einschränkend im Lichte der Beschreibung und der gelehrten Funktionalität des Ineinandergreifens und der Passung mit einem speziellen Teil des Kragens (collar) – nämlich dem Rand (rim) – einschränkend im Sinne des ursprünglich offenbarten Begriffs „rim“ zu verstehen ist.

Das in Patentanspruch 61 nicht enthaltene Merkmal 7.2 ist bereits in dem auf eine “breastpump” gerichteten Anspruch 1 der Stammanmeldung offenbart (vgl. S. 22 Z. 28-30: „...and said shell having an internal opening defined therein sized to en-

compass said rim with said cover mounted on said rim in a substantially airtight fit“), wie auch in der Beschreibung S. 11 Z. 24-25 („...for a substantially airtight engagement between the protective cover 36 and the shell“).

Letztlich bedarf es entgegen der Auffassung der Klägerin auch in Merkmal 3.1. hinsichtlich des Mediums „Fluid“ keiner Einschränkung auf das Medium „Luft“, auch wenn in Anspruch 61 der Stammanmeldung außer der Bezeichnung „fluid“ („...which isolates said membrane from fluid...“) auch die Bezeichnung „air“ verwendet wird („...which air moves...“). Denn wie die Beschreibung des Streitpatents und der Stammanmeldung belegen, werden die Begriffe „air“ und „fluid“ nicht als „Aliud“ verstanden, sondern „fluid“ nur als der umfassendere Begriff (Stammanmeldung S. 11 Z. 16-17: „isolate them from air and other fluid from the breastshields“), der auch in der ursprünglichen Offenbarung von der erfindungsgemäßen Lehre umfasst ist.

3.2. Der Senat vermag schließlich auch durch den Gegenstand nach Patentanspruch 1 keine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Teilanmeldung EP 2 218 468 A2 zu erkennen.

In der Teilanmeldung finden sich zur konstruktiven Ausgestaltung der Pumpe mit der Stammanmeldung identische Textstellen, insbesondere zur Kombination und Funktionalität von Schale, Deckel und Pumpmembran (vgl. EP 2 218 468 A2 Kapitel „-The Diaphragm Protective Covers“ Abs. [0044] - [0050]), wie auch Patentanspruch 61 demjenigen der Stammanmeldung entspricht, so dass sich im Ergebnis für die Beurteilung einer insoweit unzulässigen Erweiterung des Gegenstands des Streitpatents keine abweichende Bewertung über eine insoweit zu fordernde abweichende Auslegung des Patentgegenstandes ergibt.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die unterschiedlichen erfindungsgemäßen Aspekte in der Zusammenfassung der Erfindung (vgl. EP 2 218 468 A2 SUMMARY OF THE INVENTION Abs. [0008] - [0025]) gegenüber der Stammanmeldung in einer geänderten Reihenfolge aufgeführt werden, da inhaltlich hiermit

für das Verständnis des Erfindungsgegenstandes keine Änderung verbunden ist (vgl. EP 2 218 468 A2 Abs. [0008]: „It is an object to provide an improved breastpump. This object is achieved with a breastpump according to claim 1“, Abs. [0010]: „A removably mounted flexible cover is located between the shell and the membrane which isolates the membrane from fluid. ...“), so dass auch insoweit auf die Ausführungen zur Stammanmeldung verwiesen werden kann.

4. Der Senat sieht schließlich auch keine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands darin, dass abweichend von der Stamm- und Teilanmeldung mit den **Patentansprüchen 2 und 3** nunmehr mittels eigener Ansprüche die Schale und der Deckel bzw. der Deckel als eigenständige Erfindungsgegenstände unter Schutz gestellt sind.

4.1. Denn für die Beurteilung, ob der Gegenstand des erteilten Patents über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht, ist der gesamte Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen maßgebend, und zwar gilt dies auch dann, wenn in den ursprünglichen Unterlagen noch abweichende Ansprüche formuliert sind. Der Anmelder des Patents ist bis zur Erteilung des Patents auch nicht gehindert, zu einer geänderten Anspruchsfassung überzugehen oder neue Patentansprüche aufzustellen, wenn der hierdurch definierte Gegenstand des Schutzrechts bereits ursprünglich durch den gesamten Inhalt der Anmeldung, wie z. B. in der Beschreibung, unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend offenbart ist (BGH GRUR 2012, 373 – Glasfasern) und damit der geänderte Lösungsvorschlag von dem ursprünglichen Schutzbegehren als erfindungsgemäß mit umfasst werden sollte (BGH Urt. v. 22.12.2009, X ZR 27/06 = GRUR 2010, 509 – Hubgliedertor I).

Entscheidend ist danach vorliegend, dass die durch den gesamten Inhalt der (Stamm-) bzw. der Teilanmeldung bereits als zur Erfindung gehörend offenbarte technische Lehre nicht verändert worden ist, sondern nur durch das Herausgreifen einzelner, in ihrem Wesen unveränderter Komponenten in neue nebengeordnete Ansprüche gefasst und hierfür isolierter Schutz beansprucht worden ist. So ist es auch hier hinsichtlich der anhand von Ausführungsbeispielen der erfindungsge-

mäßigen Brustpumpe offenbarten Vorrichtungselemente, nämlich der in den Patentansprüchen 2 und 3 eigenständig unter Schutz gestellten Deckel und Schale. Dass dies für die Beklagte angesichts des von der Klägerin angesprochenen parallelen Verletzungsverfahrens geschah und für die Beklagte vorteilhaft gewesen sein mag, ist insofern unbeachtlich und wird von dem Verbot der unzulässigen Änderung des Inhalts der Anmeldung nicht erfasst.

4.2. Auch teilt der Senat die im Rahmen des Wiedereröffnungsantrags vertretene Auffassung der Klägerin nicht, der Gegenstand nach den Patentansprüchen 2 und 3 sei gegenüber dem Inhalt sowohl der Stammanmeldung als auch der Teilanmeldung jedenfalls dann unzulässig erweitert, wenn die beanspruchte Verwendung von Schale und Deckel bzw. Deckel lediglich als Geeignetheitskriterium verstanden werde und diese nach den Ansprüchen 2 und 3 nicht auf eine Ausgestaltung nach den weiteren Merkmalen gemäß Anspruch 1 oder Verwendung für eine danach gegenständliche Brustpumpe beschränkt seien. Denn der Umstand, dass Deckel und Schale nach den Ansprüchen 2 und 3 nicht ausschließlich als Vorrichtungbestandteile der Pumpe nach Anspruch 1 unter Schutz gestellt sind, sondern nur so ausgestaltet sein müssen, dass sie für einen Einsatz in einer Pumpe nach Anspruch 1 geeignet sind, stellt keine Erweiterung des ursprünglichen Offenbarungsgehaltes der dem Fachmann in der Stamm- und Teilanmeldung vermittelten technischen Lehre dar, selbst wenn die Ausgestaltung der ursprünglich beschriebenen erfindungsgemäßen Vorrichtungbestandteile in den Kontext einer bestimmten Vorrichtung, einer Pumpe bzw. Milchpumpe, gestellt worden sind.

Denn wie auch regelmäßig das anhand eines Ausführungsbeispiels aufgezeigte Anwendungsbeispiel einer technischen Lehre nicht auf diese Lehre als erfindungsgemäß beschränkt ist und auch hinsichtlich einzelner Merkmale des Ausführungsbeispiels einer Verallgemeinerung zugänglich ist, wenn diese für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind (vgl. zur st. Rspr. BGHZ 194, 107 – Polymerschaum; BGH GRUR 2012, 1133 – UV-unempfindliche Druckplatte), müssen auch die im Zusammenhang mit einem Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung offenbarten Vorrichtungbestandteile hin-

sichtlich des in der Anmeldung als erfindungsgemäß zum Ausdruck kommenden allgemeinsten technischen Aspekts weder auf diese Ausgestaltung festgelegt sein noch auf diesen konkret offenbarten Verwendungszusammenhang.

So sind auch vorliegend die spezielle Ausgestaltung der Deckel-Schalen-Kombination und der Schale für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich und erkennbar zur Erfindung gehörend. Denn die Stamm- und die Teilanmeldung widmen sich in einem eigenem Kapitel nur der konstruktiven Ausgestaltung des Deckels (vgl. MFP2 S. 10 Z. 28ff., EP 2 218 468 A2 Abs. [0044]ff. „The Diaphragm Protective Covers“). Unter Bezugnahme auf die Figuren 20 und 21a bis 21c wird die Kombination aus Schale, Deckel und Pumpmembran und deren Ausgestaltung beschrieben. Damit lässt sich dem Inhalt der Stamm- und auch der Teilanmeldung hinreichend deutlich und unmittelbar entnehmen, dass die lediglich auf Einzelteile der Membranpumpe gerichteten Vorrichtungen nach den Ansprüchen 2 und 3 und die Ausbildung des Deckels und der Schale (Anspruch 2) bzw. nur des Deckels (Anspruch 3) mit den übrigen Merkmalen zur Erfindung gehören, auch wenn die Deckel-Schale-Kombination und die Schale anhand eines Ausführungsbeispiels einer Doppel-Membran-Pumpe beschrieben sind.

IV.

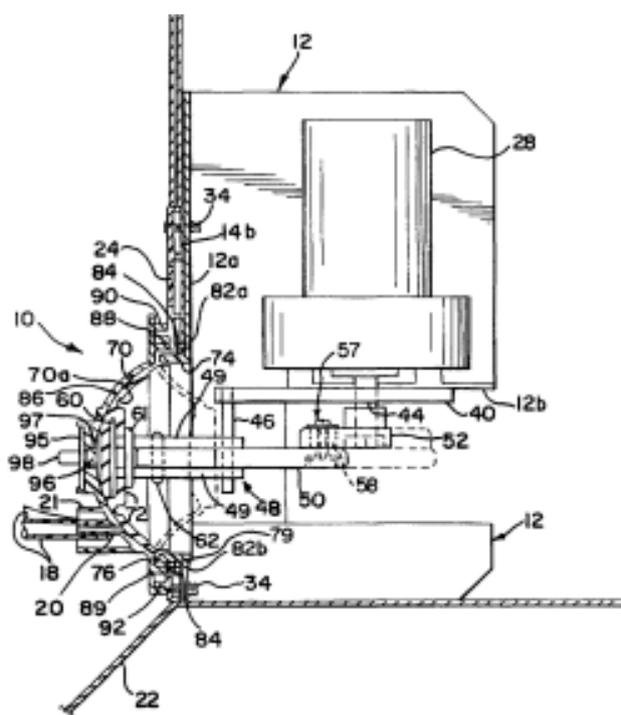
Der Senat konnte ferner nicht feststellen, dass die angegriffenen Patentansprüche 1 bis 17 wegen fehlender Patentfähigkeit für nichtig zu erklären sind.

1. Die streitpatentgemäße Brustpumpe nach dem Patentanspruch 1 ist unter Berücksichtigung des im Verfahren befindlichen Stands der Technik neu. Er wird von keiner der vorgelegten Entgegenhaltungen vorweggenommen.

1.1. Die D1 offenbart eine Brustpumpe nach dem Oberbegriff (Merkmale 1 bis 7.2) des Patentanspruchs 1. Die Brustpumpe beinhaltet eine Membranpumpe (diaphragm pump 10) mit einer Schale (rigid housing cap 86) mit einer halbkugel-

förmigen Form und einer relativ zu dieser Schale bewegbaren Membran (diaphragm 70) (vgl. D1 Sp. 4 Z. 36-38: „A flexible diaphragm 70 is mounted on the end of the puller 48. Diaphragm 70 is preferably made of silicone rated for food contact, and has a general semi-spherical shape.“, Sp. 5 Z. 8-9: „Overlying the diaphragm 70 is a rigid housing cap 86 made of polypropylene.“, Fig. 2 und 8) [= Merkmale **M1.1**, **M1.2**, **M5** und **M6**].

Der Ausschnitt der Figur 2 zeigt die Anordnung der Membranpumpe (10) in der Tasche (bag 14) der Brustpumpe mit der flexiblen Membran (70) und der Schale (86): Mittels Antriebsmechanismus (motor 28) wird über den Zieher (puller 48), der an der Membran befestigt ist, die Membran (70) bewegt (vgl. D1 Fig. 2, Fig. 9, Sp. 5 Z. 28-33: „In Operation of the pump 10, motor 28 is actuated.

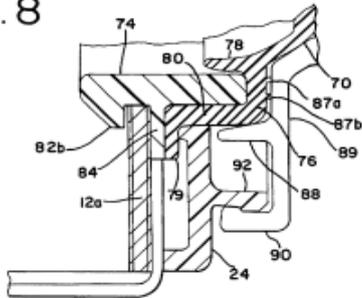


Puller 48 in turn moves rearwardly with the follower 50 drawing diaphragm 70 away from the inside of the cap 86.“) [= Merkmale **M2**, **M2.1** und **M2.2**], wobei durch die Bewegung eine Kammer zwischen der Membran (70) und der Schale (86) definiert wird [= Merkmale **M1 bis M1.2**], deren Volumen expandiert und kontrahiert wird (vgl. D1 Fig. 2 gestrichelte Linie, Sp. 5 Z. 34-37: „This generates a negative pressure (vacuum) in the space thus formed between diaphragm 70 and cap 86 (see dotted-line position of the drive chain elements and diaphragm in

FIG. 2).“) [= Merkmale **M2.2**, **M6.1**, **M6.1.1**].

Ausführungsformen der Membran (70) sind in den Figuren 2, 3, 8 und 9 dargestellt. So weist die Membran an ihrem Außenbereich einen Flansch (flange 78),

FIG. 8



Schulter (shoulder 76), einen weiteren Flansch (flange 80) und die Krempe (lip 79) auf.

Die Schulter (76) kann dabei als Kragen gemäß Merkmal **M6.2** angesehen werden (vgl. u. a. D1 Fig. 2, 8, 9). Die Schulter (76) wird von der durch den Flansch (flange 88) und den ringförmigen Bereich (ring like portion 89) definierten Öffnung der Schale umfasst (vgl. D1 Fig. 8) [= Merkmale **M7** und **M7.1**]. Zusätzlich sind an der Membran Lamellen (rip 87a, 87b) vorhanden, um eine luftdichte Passung mit dem Deckel zu erzielen (vgl. D1 Sp. 5 Z. 20-22: „Additional concentric ribs 87a, 87b are formed on top of the diaphragm Shoulder 76 out of the same material as the diaphragm. and serve to facilitate this seal through compression against the cap shoulder 89.“) [= Merkmal **M7.2**].

In der Schale (86) ist eine Öffnung (Hahn/spigot 20) vorgesehen (vgl. D1 Sp. 5 Z. 44-47, Fig. 2) [= Merkmal **M3**], durch welche der Unterdruck als Folge der Expansion und Kontraktion an das Brustschild (breast Schild 36) vermittelt wird und somit gemäß Merkmal **3.1** ein Fluid (Luft) als Folge der Expansion und Kontraktion bewegt (vgl. D1 Sp. 5 Z. 44-47: „That negative pressure generated within the cap 86 is communicated through the outlet provided by the spigots 20 to one or both of the tubes 18 (depending on whether one or two breast shield assemblies 16 are being used).“).

Zwischen der Schale (86) und der Membran (70) kann ein membranartiger Deckel (membran-like cover) verwendet werden, welcher die Membran gegenüber dem Fluid isoliert (vgl. D1 Sp. 6 Z. 20-26: „It is envisioned that a thin disposable membrane-like cover (not shown) may additionally be provided over the diaphragm 70. This disposable cover would be between the diaphragm 70 and inside of the cap 86. and serve to further hygienically isolate the diaphragm 70 from any milk,

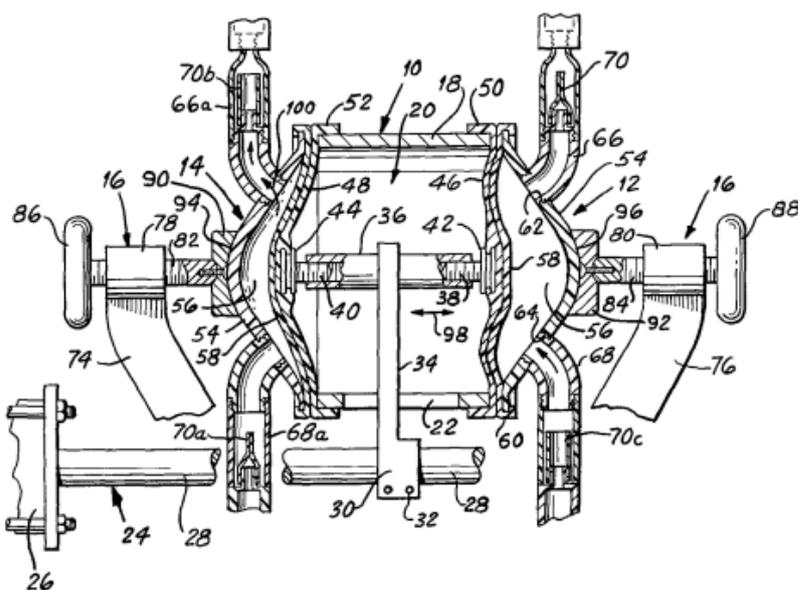
air or 25 the like ...“) [= Merkmale **M4 bis M4.2**]. Dabei ist der Deckel mindestens zum Reinigen und/oder zur Entsorgung entfernbar (vgl. D1 Sp. 6 Z. 28-29: „...and the disposable cover replaced between users.“) [= Merkmal **M4.3**].

Es ist weiter in der Druckschrift D1 angegeben, den Deckel (disposable cover) bei Verwendung von unterschiedlichen Benutzerinnen auszutauschen und darüber hinaus die Schale (86) zu sterilisieren (vgl. D1 Sp. 6 Z. 28-29: „Cap 86 would simply be removed and sterilized, and the disposable cover replaced between users.“) Damit ist notwendigerweise auch die Schale (86) lösbar mit der Membran (70) verbunden. Jedoch enthält die D1 keinerlei Hinweis darauf, den Deckel als Befestigung bzw. als Teil der Befestigung der Schale an der Membran auszubilden. So wird die Fixierung der Schale an der Membran mittels Aufschnappen des Kragens (flange 90) der Schale am Ring (cap mounting ring 92) der Frontplatte (front plate 24) erreicht, somit unabhängig vom Deckel. Die Befestigung erfolgt durch die konstruktive Ausgestaltung der Kombination Frontplatte-Schale; damit ist das Merkmal **M11** nicht offenbart.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist auch nicht ersichtlich, wie durch einen zusätzlichen membranähnlichen Deckel eine Fixierwirkung erreicht werden kann, wenn dieser Deckel zwischen Schale und Pumpemembran geklemmt wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass durch das zusätzliche Material zwischen Membran und Schale, insbesondere zwischen Schulter (76) und keilförmigem Flansch (flange 88), das Aufschnappen an der Frontplatte erschwert wird.

1.2. Auch die Schrift E1 erweist sich nicht als neuheitsschädlich. In der E1 ist eine Membranpumpe u. a. zur Verwendung im medizinischen Bereich offenbart (vgl. E1

FIG. 1



Sp. 1 Z. 8-10: "This invention relates to pump arrangements and structures and, in general, to devices for imparting movements to mediums such as fluids."). Diese Pumpe besitzt einen Deckel (resilient diaphragm 58) und eine Schale (rigid member 54) zur Verwendung in einer Membranpumpe

(vgl. E1 Fig. 1, Sp. 2 Z. 50-67). Wie bei herkömmlichen Membranpumpen wird eine Membran mittels eines Mechanismus ausgelenkt, um ein zwischen der Pumpmembran (54) und der im Wesentlichen halbkugelförmige innere Form der Schale (54) definiertes Volumen zu expandieren und zu kontrahieren [= Merkmale **M1** bis **M2.2**, **M5** bis **M6.1.1**].

Die Schale hat die Anschlüsse (openings 62, 64) zum Pumpen von Fluid (vgl. E1 Fig. 1, Sp. 3 Z. 1-4: „Each shell 54 is provided with threaded openings 62 and 64, by means of which are engaged the threaded extremities of tubes 66 and 68 (specific ones of which are hereinafter designated by a letter suffix).“) [= Merkmale **M3** und **M3.1**].

Der Deckel (58) zwischen der Schale (54) und der Pumpmembran (58) befindet sich an der Pumpmembran und ist damit in der halbkugelförmigen inneren Form der Schale (54) aufgenommen und isoliert die Pumpmembran (58) gegenüber dem zu fördernden Fluid (vgl. D1 Fig. 1) [= Merkmale **M4** bis **M4.2**].

Die Befestigung des Deckels an der Schale erfolgt mittels der Manschette am Deckel. Eine Befestigung dieser Deckel/Schalen-Baugruppe an der Membran ist in der E1 nicht gezeigt. Nach der E1 ist die Baueinheit von Schale/Deckel nicht über Befestigungsmittel mit der Membran verbunden, sondern diese haften nur durch eine Art Saugeffekt aneinander (vgl. E1 Sp. 3 Z. 19-15: „As noted above, the pumping units 12 and 14 are held in abutting relationship with the central section 10 by means of the assembly unit 16. This Sandwiches the resilient diaphragms against the flexible diaphragms (there is no mechanical connection between these diaphragms) and expels the air from between the diaphragms which in turn causes the diaphragms to adhere together with a suction-like effect.“). Damit zeigt die E1 ebenfalls keine Fixierung mittels der Kombination aus Schale, Membran und Deckel [Merkmal **M11**].

1.3. Die übrigen von den Klägerinnen vorgelegten Entgegenhaltungen liegen noch weiter vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 entfernt und nehmen diesen erst Recht nicht vorweg.

2. Die Klägerin vermochte den Senat auch nicht davon zu überzeugen, dass die Brustpumpe nach dem Patentanspruch 1 sich für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt in naheliegender Weise (Art. 56 EPÜ) aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik ergab. Für die Frage der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist entscheidend, um welche Leistung der Stand der Technik bereichert wird, was die Erfindung also gegenüber diesem tatsächlich leistet (BGH GRUR 2009, 382 – Olanzapin; Urt. v. 18.6.2009 Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 Fischbissanzeiger), wobei möglicherweise verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein können und zu fragen ist, ob der Fachmann Veranlassung hatte, diesen Stand der Technik weiterzuentwickeln.

2.1. Ausgehend von dem Stand der Technik und der Aufgabe eine verbesserte Brustpumpe bereitzustellen, bei welcher die den beweglichen Teil (diaphragm) schützende Abdeckung (cover) abnehmbar sein sollte und die Möglichkeit der Reinigung oder Entsorgung der Abdeckung eröffnete, musste der Fachmann nach

Lösungen suchen, den membranartigen Deckel zwischen Pumpmembran und Schale anzubringen. Insoweit bot sich dem Fachmann auf der Suche nach einer Problemlösung die schon im Streitpatent genannte D1 an.

Zur Anordnung des Deckels (cover) kann der Schrift D1 lediglich entnommen werden, dass der Deckel zwischen der Membran (70) und dem Innern der Schale (86) liegen soll (vgl. D1 Sp. 6 Z. 23-24: „This disposable cover would be between the diaphragm 70 and inside of the cap 86.“). Insoweit bot sich dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens an, als mögliche Anordnungen in Betracht ziehen, den membranartigen Deckel zwischen die Schulter (76) der Membran und den ringförmigen Bereich (ring like portion 89) der Schale zu klemmen. Auch kann unterstellt werden, dass der Fachmann diese Membran möglichst über die Schulter (76) der Membran (70) ziehen würde, um nicht auf die passgenaue Positionierung des Deckels nach den Ringstegen (87a, b) achten zu müssen. Damit geht der Deckel über die Schulter (76) der Membran hinweg und der Deckel wird zwangsläufig über den Kragen (Schulter 76) der Membran aufgenommen [= Merkmal **M8**]. Der Deckel bildet damit auch eine Dichtung zwischen dem Membran und der Schale [= Merkmal **M9** und **M10**].

Es ist jedoch entgegen der Auffassung der Klägerin nicht ersichtlich, dass durch diesen zusätzlichen Deckel zwischen Membranschulter und dem keilförmigen Flansch (88) ein erhöhter Anpressdruck und daraus resultierend eine Fixierwirkung von Schale und Pumpmembran durch den Deckel erreicht wird. Vielmehr erschwert ein derartig angebrachter Deckel aufgrund der zusätzlichen Schicht das Anklemmen mittels des Flansches (90). Um vom Gegenstand D1 zum Gegenstand nach Patentanspruch 1 zu gelangen, wäre es deshalb nicht ausreichend, den Deckel für eine weitere Funktionalität nutzen zu wollen. Denn die D1 lehrt lediglich, einen zusätzlichen Deckel anzubringen, während die Fixierung der Schale an der Pumpmembran beabstandet zum Kragen der Pumpmembran erfolgt über eine Schnappverbindung mittels der Klemmen (90) an der Frontplatte (24). Eine Veranlassung für den Fachmann, diese Befestigung nicht nur zu vereinfachen, sondern aufzugeben und eine völlig andersartige Befestigung mittels der Passung

von Schale, Deckel und Membran zu realisieren, bestand für ihn daher nicht und ist Ausdruck einer rückschauenden Betrachtung.

2.2. Auch eine Kombination der Lehre der D1 mit der E1 vermag den Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht nahezulegen. So ist in der E1 keine Befestigung der Schale an der Membran mittels der Kombination und Passung von Schale, Deckel und Membran offenbart. Denn die E1 wählt ein völlig anderes Konzept zur Anbringung der Schale an der Pumpmembran, nämlich das Vorsehen einer separaten Baueinheit (sub-assembly) aus Schale (54) und Deckel (58), welche nicht mit der Pumpmembran (46) mechanisch verbunden sein soll (vgl. E1, Sp. 3 Z. 11-16: „This sandwiches the resilient diaphragms against the flexible diaphragms (there is no mechanical connection between these diaphragms) and expels the air from between the diaphragms which in turn causes the diaphragms to adhere together with a suction-like effect.“). Die Übertragung dieses Prinzips kann damit nicht zu einer Fixierwirkung durch die Passung von Schale, Deckel und Pumpmembran führen.

2.3. Es ist auch sonst nicht ersichtlich, was den Fachmann, wenn er seinen Ausgangspunkt in der E1 gesucht hätte, hätte veranlassen sollen, die Befestigung in den Blick zu nehmen und die Baugruppen, die Pumpeinheiten 12 und 14 und die Zentraleinheit 10, anders aneinander zu fixieren. Die E1 führt sogar in eine entgegengesetzte Richtung, indem sie auf die Vorteile hinweist, dass aufgrund der Baugruppen eine einfache Wartung und Reparatur ermöglicht wird (vgl. E1 Sp. 4 Z. 39-42: „It is also clear from the above description that units 12 and 14 are readily detachable from the remainder of the pump structure and this is especially valuable with respect to maintenance and repair.“).

3. Auch vermochte die Klägerin den Senat nicht davon zu überzeugen, dass die unbestritten neue Lehre der Patentansprüche 2 und 3 nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruht. Denn da die Schale und der Deckel nach Anspruch 2 bzw. der Deckel nach Anspruch 3 aufgrund ihrer funktionellen Bestimmung und hiermit verbundenen Verwendung in einer Pumpe nach Anspruch 1 zwingend eine Fi-

xierwirkung in der Kombination aus Schale, Deckel und Pumpmembran nach Merkmal **M11** aufweisen müssen, haben die Patentansprüche 2 und 3 aus den zu Patentanspruch 1 genannten Gründen Bestand. Wie bereits ausgeführt, zeigen die Dokumente D1 und E1 weder isoliert noch in Kombination eine derartige Funktion, noch boten sie oder der sonstige im Verfahren befindliche Stand der Technik eine hinreichend konkrete Anregung für die erfindungsgemäße Vorrichtung, welche eine Befestigungswirkung mittels der Passung zwischen Schale, Deckel und Pumpmembran erreicht.

4. Mit den Patentansprüchen 1 bis 3 haben auch die auf sie zurückbezogenen Unteransprüche Bestand. Bei dieser Sachlage kam es auch auf die Zulässigkeit und Patentfähigkeit der von der Beklagten gestellten Hilfsanträge 1 bis 6 nicht mehr an.

V.

Soweit die Klägerin mit Schriftsatz vom 23. Februar 2015 die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nach § 156 ZPO beantragt hat, ist dies nicht veranlasst, da weder ein zwingender Grund zur Wiedereröffnung im Sinne von § 156 Abs. 2 ZPO vorliegt, insbesondere keine Verletzung der Hinweis- und Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO), die den Anspruch auf rechtliches Gehör konkretisiert (Thomas/Putzo, ZPO, 33. Aufl., § 139 Rdn. 1) oder ein sonstiger Verfahrensfehler, noch Umstände vorgetragen sind, welche nach § 156 Abs. 1 ZPO eine Wiederöffnung aus sonstigen Gründen nach freiem Ermessen geboten erscheinen lassen.

Die Klägerin hat auf die Mitteilung des Senats vom 5. Februar 2015, welche im Hinblick auf die anstehende mündliche Verhandlung vor der Verletzungsstreitkammer erfolgt ist und die Mitteilung enthielt, dass der Senat entgegen seiner Einschätzung in der mündlichen Verhandlung vom 3. Februar 2015, nicht von einer unzulässigen Erweiterung der Patentansprüche 2 und 3 ausgehe, ausgeführt, dass sie aufgrund dieses Hinweises in der mündlichen Verhandlung davon abge-

sehen habe, weitere Gesichtspunkte zur Unzulässigkeit der nebengeordneten Ansprüche 2 und 3 vorzutragen, insbesondere dazu, dass die Verwendung von Schale und Deckel bzw. Deckel für eine beliebige Brustpumpe nicht als zur Erfindung gehörend ursprungsoffenbart sei. Es bestehe daher einer zur Vermeidung einer Überraschungsentscheidung eine Verpflichtung zur Wiederöffnung der mündlichen Verhandlung. Eine derartige Verpflichtung sieht der Senat jedoch nicht, wie auch das Vorbringen der Klägerin zu weiteren Aspekten einer unzulässigen Erweiterung im Rahmen des nach § 156 Abs. 1 ZPO bestehenden Ermessens keine Veranlassung zur Wiederöffnung der mündlichen Verhandlung gibt.

Ausweislich der Sitzungsniederschrift haben die Parteien die Frage der unzulässigen Erweiterung kontrovers diskutiert (Sitzungsniederschrift, S. 6). Es ist daher weder nachvollziehbar noch hat die Klägerin dargelegt, warum sie die nunmehr vorgebrachte Argumentation dahingehend, dass die Ansprüche 2 und 3 so zu verstehen sein sollten, dass die Verwendung von Schale und Deckel bzw. Deckel für eine beliebige Brustpumpe beansprucht wird, nicht in diesem Zusammenhang vorgetragen hat. Der Umstand, dass eine Argumentationslinie erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung von einem Beteiligten für relevant gesehen wird, rechtfertigt nicht die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung. Hinzu kommt, dass die Problematik, ob die Ansprüche 2 und 3 so zu verstehen sind, dass die Verwendung von Schale und Deckel bzw. Deckel für eine beliebige Brustpumpe beansprucht wird, zumindest im Ansatz bereits Gegenstand des entscheidungsrelevanten klägerischen Vortrags war (vgl. Klageerhebung vom 7.11.2013, S. 11, 12), sodass es sich nicht um ein komplett neues und bisher nicht erörtertes Vorbringen handelt.

Darüber hinaus hat der Senat die Patentansprüche 2 und 3 in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich „vorläufig“ als unzulässig erweitert angesehen, aber gleichzeitig ausweislich des Protokolls darauf hingewiesen, dass „wegen der abschließenden Beurteilung von Patentanspruch 2 und 3 hinsichtlich der unzulässigen Erweiterung eine Entscheidung an Verkündungs Statt beabsichtigt ist“ (wörtliches Zitat aus der Sitzungsniederschrift, S. 9), sodass die Klägerin keinesfalls si-

cher davon ausgehen konnte, dass die geäußerte Auffassung nicht revidiert würde. Es wäre danach Sache der Klägerin gewesen, weiteren Sachvortrag zu der noch ergebnisoffenen Rechtsfrage zu halten. Der Umstand, dass die Patentfähigkeit der Unteransprüche 2 und 3 mit den Beteiligten ebenfalls ausführlich diskutiert worden ist (vgl. Sitzungsniederschrift, S. 6 ff.) stellt ein weiteres, gewichtiges Indiz dafür dar, dass der Senat keinesfalls abschließend auf die Annahme der Unzulässigkeit der Patentansprüche 2 und 3 festgelegt war und stellt die Klägerin keinesfalls vor die Situation einer Überraschungsentscheidung, nur weil ihre Erwartung an die ausdrücklich unter Vorbehalt gestellte Entscheidung an Verkündungs Statt nicht eingetreten ist. Die von der Klägerin auf eine Überraschungsentscheidung abzielende Argumentation und die Annahme eines zur Wiederöffnung zwingenden Verfahrensfehlers i. S. d. § 156 ZPO gehen daher fehl.

VI.

Als Unterlegene hat die Klägerin die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

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

fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

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

Engels

Kopacek

Dr. Müller

Veit

Zimmerer

Pr