



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 426/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
1. März 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 295 21 205**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. März 2016 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie den Richter Dipl.-Ing. Veit und die Richterin Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2012 wird aufgehoben.
- II. Es wird festgestellt, dass das Gebrauchsmuster 295 21 205 von Anfang an unwirksam war, insoweit es über die folgende Fassung hinausgegangen ist:
  1. Ausdehnbarer Stent, welcher als langgestreckte einstückige Röhre ausgebildet ist, mit einer gemusterten Form, welcher in ein Blutgefäß einführbar ist, in welchem er ausdehnbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die gemusterte Form flexibel ist und eine Vielzahl von ersten Mäandermustern, welche sich in einer ersten Richtung erstrecken, und eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern aufweist, welche sich in eine zweite Richtung erstrecken, wobei die Mäandermuster

Schlaufen aufweisen und die Mäandermuster derart verbunden sind, dass zumindest eine Schlaufe jedes der ersten Mäandermuster zwischen den benachbarten zweiten Mäandermustern angeordnet ist, mit welchen es verbunden ist, und wobei zumindest eine Schlaufe jedes der zweiten Mäandermuster zwischen den benachbarten ersten Mäandermustern angeordnet ist, mit welchen es verbunden ist, wobei die Mäandermuster eine einheitliche Zellenstruktur definieren, in welcher die so angeordneten Schlaufen der ersten und der zweiten Mäandermuster derart zusammenwirken, dass beim Biegen des Stents die Schlaufen die Form ändern, um die Längendifferenz zwischen der inneren und der äußeren Krümmung zu kompensieren.

Auf diesen Schutzanspruch 1 folgen Schutzansprüche 3, 4, und 5 in der eingetragenen Fassung.

6. Ausdehnbarer Stent in der Form einer langgestreckten einstückigen Röhre, welcher aus flachem Metall ausgebildet ist, mit einer gemusterten Form, welcher in ein Blutgefäß oder eine andere Öffnung in den Körper einführbar ist, in welchem bzw. in welcher dieser ausdehnbar ist, um die sich ergebende Größe des Lumens aufrechtzuerhalten, dadurch gekennzeichnet, dass die gemusterte Form flexibel ist und eine Vielzahl von ersten Mäandermustern, welche sich in eine erste Richtung erstrecken, und eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern aufweist, welche sich in eine zweite Richtung erstrecken, wobei die Mäandermuster miteinander so verbunden sind, dass sie eine Vielzahl von flexiblen Zellen bilden, so dass bei Anbringung an ei-

nem Ballonkatheter der Stent leicht durch die gekrümmten Blutgefäße hindurchführbar ist, wobei jede der flexiblen Zellen mit einer Vielzahl von Schlaufen versehen ist, wobei die Schlaufen derart zusammenwirken, dass beim Biegen des Stents die innere Krümmung bezüglich der äußeren Krümmung verkürzt wird und die Schlaufen die Form ändern, um die Längendifferenz zwischen der inneren und der äußeren Krümmung zu kompensieren.

Auf diesen Schutzanspruch 6 folgen Schutzansprüche 7, 8, 9, 10 und 11 in der eingetragenen Fassung.

12. Flexibler, ausdehnbarer Stent in der Form einer langgestreckten einstückigen Röhre, welche aus einem Muster ausgebildet ist, welches im wesentlichen einheitliche Räume oder Zellen definiert, welcher aus flachem Metall geschnitten ist, wobei der Stent dadurch gekennzeichnet ist, dass seine Flexibilität im Wesentlichen von der Fähigkeit der einheitlichen Räume oder Zellen herührt, in zusammenwirkender Weise die Form zu ändern, wenn der Stent gebogen wird, wobei jeder der einheitlichen Räume oder jede der einheitlichen Zellen so angepasst ist, dass entweder eine longitudinale Ausdehnung oder Schrumpfung ermöglicht wird, um das Biegen des Stents aufzunehmen, und wobei das Muster eine Vielzahl von ersten Mäandermustern, welche sich in einer ersten Richtung erstrecken, und eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern aufweist, welche sich in eine zweite Richtung erstrecken, wobei die Mäandermuster Schlaufen aufweisen und die Mäander-

muster derart verbunden sind, dass zumindest eine Schlaufe jedes der ersten Mäandermuster zwischen den benachbarten zweiten Mäandermustern angeordnet ist, mit welchen es verbunden ist, und wobei zumindest eine Schlaufe jedes der zweiten Mäandermuster zwischen den benachbarten ersten Mäandermustern angeordnet ist, mit welchen es verbunden ist.

13. Flexibler, ausdehnbarer Stent in der Form einer langgestreckten einstückigen Röhre, welche aus einem Muster ausgebildet ist, welches im wesentlichen einheitliche Räume definiert, welcher aus flachem Metall geschnitten ist, wobei der Stent dadurch gekennzeichnet ist, dass seine Flexibilität im Wesentlichen von der Fähigkeit der einheitlichen Räume oder Zellen herrührt, in zusammenwirkender Weise die Form zu ändern, wenn der Stent gebogen wird, so dass die Räume oder Zellen, welche näher an der Innenseite der Krümmung sind, schrumpfen und die Räume, welche näher an der Außenseite der Krümmung sind, wachsen, wobei diese Zusammenwirkung es dem Stent ermöglicht, sich entlang seiner Länge gleichmäßig zu biegen, und wobei das Muster eine Vielzahl von ersten Mäandermustern, welche sich in einer ersten Richtung erstrecken, und eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern aufweist, welche sich in eine zweite Richtung erstrecken, wobei die Mäandermuster Schlaufen aufweisen und die Mäandermuster derart verbunden sind, dass zumindest eine Schlaufe jedes der ersten Mäandermuster zwischen den benachbarten zweiten Mäandermustern angeordnet ist, mit welchen es verbunden ist, und wobei

zumindest eine Schlaufe jedes der zweiten Mäander-  
muster zwischen den benachbarten ersten Mäander-  
mustern angeordnet ist, mit welchen es verbunden ist.

- III. Die Kosten des Verfahrens in beiden Instanzenzügen werden gegeneinander aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragsgegnerin, Beschwerdeführerin und Anschlussbeschwerdegegnerin (im Folgenden: Antragsgegnerin) ist die eingetragene Inhaberin des am 2. August 1996 unter der Bezeichnung

„Ein flexibler ausdehnbarer Stent“

eingereichten Gebrauchsmusters 295 21 205 (Streitgebrauchsmuster), für das unter Erklärung der Abzweigung der Anmeldetag der Anmeldung PCT/US95/08975 vom 26. Juli 1995 in Anspruch genommen worden ist. Die Anmeldung wurde am 19. September 1996 mit 13 Schutzansprüchen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Gebrauchsmusterregister eingetragen. Die Veröffentlichung geschah in Gestalt der Gebrauchsmusterschrift DE 295 21 205 U1.

Nach Ablauf einer zehnjährigen Schutzdauer ist das Streitgebrauchsmuster im Jahre 2005 erloschen.

Mit Schriftsatz vom 18. Juni 2009 haben die Antragstellerinnen, Anschlussbeschwerdeführerinnen und Beschwerdegegnerinnen (im Folgenden: Antragstellerinnen) die Feststellung beantragt, dass das Streitgebrauchsmuster u. a. mangels Schutzfähigkeit gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 1 bis 3 GebrMG von Anfang an unwirksam gewesen sei.

Der Feststellungsantrag ist der Antragsgegnerin ausweislich des bei den patentamtlichen Feststellungsakten befindlichen Empfangsbekennnisses ihrer anwaltlichen Vertreter am 16. Juli 2009 zugestellt worden. Der Widerspruch der Antragsgegnerin gegen den Feststellungsantrag ist ausweislich der patentamtlichen Feststellungsakten noch im Juli 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen und war damit rechtzeitig.

Im patentamtlichen Feststellungsverfahren hat die Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 1. März 2012 nach Hauptantrag das Streitgebrauchsmuster in einer gegenüber der eingetragenen Fassung beschränkten Fassung verteidigt, die der Fassung unter II. des Tenors dieses Beschlusses entspricht. Hilfsweise hat die Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 1. März 2012 das Streitgebrauchsmuster u. a. in einer Fassung nach Hilfsantrag 1a verteidigt. Mit Beschluss vom 1. März 2012 hat die Gebrauchsmusterabteilung I festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei, soweit es über die Fassung nach Hilfsantrag 1a der Antragsgegnerin vom 1. März 2012 hinausgegangen war. Der weitergehende Feststellungsantrag wurde zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens wurden gegen einander aufgehoben.

Gegen diesen Beschluss haben alle Verfahrensbeteiligten Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren haben die Antragstellerinnen die Beschwerde der Antragsgegnerin u. a. als unzulässig gerügt. Mit richterlichem Hinweis vom 9. September 2015, Blatt 210 ff. der Gerichtsakten, hat der Senat den Verfahrens-

beteiligten mitgeteilt, dass er vorläufig dazu neige, die Beschwerde der Antragsgegnerin für zulässig zu halten.

In der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat am 1. März 2016 haben die Verfahrensbeteiligten die folgenden verfahrensrechtlichen Erklärungen abgegeben.

Die Antragstellerinnen haben ihre Beschwerden zurückgenommen und zugleich Anschluss Beschwerden erhoben.

Weiter haben die Antragstellerinnen ihre Feststellungsanträge teilweise zurückgenommen, indem die Antragstellerinnen erklärten,

dass sie ihre Feststellungsanträge nur noch in dem Umfang aufrechthielten, als diese Anträge auch gegen solche Fassungen des Streitgebrauchsmusters gerichtet waren, die über den Hauptantrag der Gebrauchsmusterinhaberin aus der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts am 1. März 2012 hinausgingen.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2012 aufzuheben.

Weiter hat die Antragsgegnerin erklärt,

dass sie das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang ihres Hauptantrages aus der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 1. März 2012 verteidige.



## II.

1. Zum Tenor dieses Beschlusses wird klarstellend festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster in der durch diesen Beschluss festgelegten Fassung keinen Schutzanspruch 2 hat.

2. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig. Soweit die Antragstellerinnen die Zulässigkeit der Beschwerde der Antragsgegnerin in Frage gestellt hatten, haben sie diese Einwände in der mündlichen Verhandlung vom 1. März 2016 zuletzt nicht mehr verfolgt. Insbesondere haben die Antragstellerinnen nicht den Antrag gestellt, die Beschwerde der Antragsgegnerin als unzulässig zu verwerfen.

3. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist im Umfang der zuletzt gestellten Anträge der Antragsgegnerin begründet.

Im Umfang dieser Anträge war die Antragsgegnerin durch den angegriffenen Beschluss beschwert, denn die Gebrauchsmusterabteilung hatte den Feststellungsantrag der Antragstellerinnen nicht im Umfang des Hauptantrages der Antragsgegnerin aus der mündlichen Verhandlung vom 1. März 2012 vor der Gebrauchsmusterabteilung zurückgewiesen, sondern nur im Umfang des diesem Hauptantrag nachgeordneten Hilfsantrages 1a. Nachdem die Antragstellerinnen ihre Feststellungsanträge gegenüber dem Streitgebrauchsmuster im Umfang des Hauptantrages der Antragsgegnerin aus der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I am 1. März 2012 zurückgenommen hatten und die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster zuletzt nur noch in eben diesem Umfang verteidigt hat, war der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in dieser Fassung – mangels Löschantrages - nicht mehr zur gerichtlichen Überprüfung und Entscheidung gestellt; vielmehr war den in der Sache übereinstimmenden Anträgen aller Verfahrensbeteiligten ohne Prüfung in der Sache stattzugeben.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 ZPO. Bei dieser Beurteilung ist der Senat zum einen davon ausgegangen, dass die mit diesem Beschluss geschaffene Gestaltung des Streitgebrauchsmusters ausschließlich auf eine Teilrücknahme der Feststellungsanträge durch die Antragstellerinnen im Beschwerdeverfahren einerseits und andererseits auf eine bereits im patentamtlichen Feststellungsverfahren vorgenommene Teilrücknahme des ursprünglich unbeschränkten Widerspruchs der Antragsgegnerin gegen den ursprünglichen Feststellungsantrag zurückgeht. Weiter ist der Senat der Auffassung, dass im Zuge des Feststellungsverfahrens in beiden Instanzenzügen der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in etwa auf die Hälfte seines Umfanges in der eingetragenen Fassung beschränkt worden ist.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

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

1. *das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,*
2. *bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,*
3. *einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,*
4. *ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,*

5. *der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder*
6. *der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.*

*Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.*

Werner

Veit

Zimmerer

Bb