



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

**URTEIL**

X ZR 168/18

Verkündet am:  
17. Dezember 2020  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. November 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2018 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität zweier US-amerikanischer Patentanmeldungen vom 28. Juli 1994 und 31. Mai 1995 am 26. Juli 1995 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 846 449 (Streitpatents), das einen Stent betrifft.

2 Die erteilte Fassung von Patentanspruch 1, auf den acht weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

A stent formed of a flat metal tube (30) having in a non-expanded form and in an expanded form a patterned shape, the patterned shape comprising first meander patterns (11) extending in a first direction and second meander patterns (12) extending in a second direction, different from the first direction, wherein the first and second meander patterns comprise loops and are intertwined such that loops (14, 16) of each of the first meander patterns (11) is disposed between all neighboring second meander patterns (12) and that one loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed between all neighboring first meander patterns (11).

3 In einem Beschränkungsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt hat Patentanspruch 1, auf den sich nunmehr die Ansprüche 3 bis 6 zurückbeziehen, folgende Fassung erhalten (Änderungen sind markiert):

Ein Stent, welcher als eine Röhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist, mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer ausgedehnten Form, wobei die gemusterte Gestalt erste sich in eine erste Richtung erstreckende Mäandermuster (11) und zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung, erstreckende Mäandermuster (12) aufweist, wobei die ersten und zweiten Mäandermuster Schlaufen aufweisen und derart verschlungen sind, dass sie bei jeder Verschlingung zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben, und derart verschlungen sind, dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Mäandermuster (11) zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern (12) angeordnet sind und dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten Mäandermuster (12) zwischen allen benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet ist.

- 4 Die Klägerinnen haben geltend gemacht, in der beschränkten Fassung gehe der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der Ursprungsanmeldung hinaus und sei der Schutzbereich des Streitpatents erweitert worden. Die Beklagte hat das Streitpatent in der geltenden Fassung sowie mit zwei Hilfsanträgen verteidigt.
- 5 Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage im Umfang des Patentanspruchs 1 sowie der Patentansprüche 3 bis 6, soweit diese auf Patentanspruch 1 zurückbezogen sind, für nichtig erklärt.
- 6 Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie das Streitpatent weiter in der geltenden Fassung sowie mit ihrem ersten erstinstanzlichen Hilfsantrag verteidigt. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

7 Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg.

8 I. Das Streitpatent betrifft einen Stent.

9 1. Bei einem Stent handelt es sich um ein Implantat, das in ein Blutgefäß oder ein anderes Hohlorgan des Körpers eingebracht und dort aufgeweitet (expandiert) wird, um das Hohlorgan dauerhaft offen zu halten.

10 In der Beschreibung wird ausgeführt, im Stand der Technik seien Stents mit ausdehnbaren röhrenförmigen Implantaten bekannt, die eine Vielzahl von parallel zur Längsachse der Röhre angeordneten Schlitzen aufweisen. Da die Implantate relativ steif seien, seien sie mit flexiblen schraubenförmigen Verbindern verbunden, so dass die Stents auch durch ein gekrümmtes Blutgefäß zum gewünschten Ort geführt werden könnten. Bei diesen Stents komme es beim Ausdehnen zu einer Verkürzung in Längsrichtung. Zudem könnten Verdrehbewegungen der schraubenförmigen Verbinder für das Blutgefäß schädlich sein. Andere bekannte Stents wiesen deshalb gerade Verbinder auf, die aber nicht die erforderliche Festigkeit hätten (NK1 Abs. 4 f.).

11 2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das technische Problem zugrunde, einen Stent bereitzustellen, der hinreichend flexibel ist und dessen Länge sich beim Ausdehnen nur wenig verringert.

12                    3.        Nach Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung soll dies durch die nachfolgende Merkmalskombination erreicht werden:

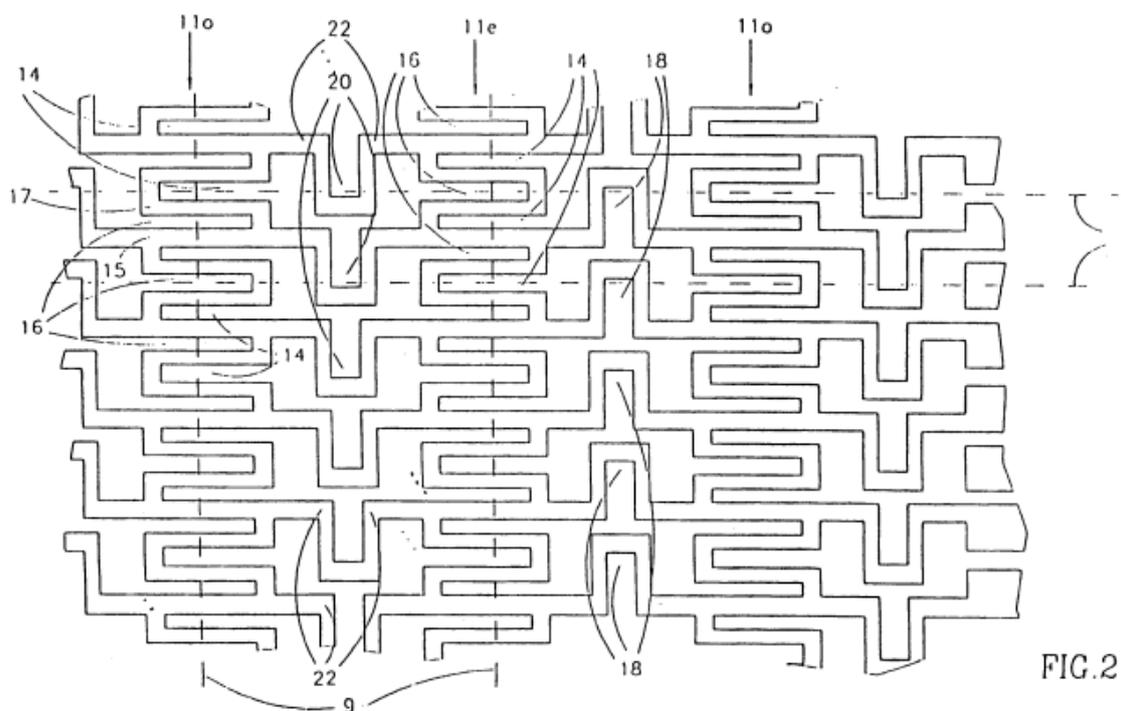
- A    Ein Stent, welcher als eine Röhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist,
- B    mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer ausgedehnten Form,
- C    wobei die gemusterte Gestalt
- C1  erste sich in eine erste Richtung erstreckende Mäandermuster (11) und
- C2  zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung, erstreckende Mäandermuster (12) aufweist,
- D    wobei die ersten und zweiten Mäandermuster Schlaufen aufweisen
- D'  und derart verschlungen sind, dass sie bei Verschlingung zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben,
- E    und derart verschlungen sind, dass
- E1  Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Mäandermuster (11) zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern (12) angeordnet sind und
- E2  eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten Mäandermuster (12) zwischen allen benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet ist.

13                    4.        In Übereinstimmung mit dem Patentgericht ist als Fachmann ein Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik anzusehen, der sich, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Medizinern, mit biomedizinischer Technik und insbesondere mit der Entwicklung von Gefäßimplantaten befasst und über mehrjährige berufliche Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügt.

14                    5.        Aus Sicht eines solchen Fachmanns ist Patentanspruch 1 wie folgt auszulegen:

15 a) Der Stent weist eine gemusterte Gestalt auf. Das Muster wird aus zwei Mäandermustern gebildet, die sich in zwei verschiedene Richtungen erstrecken.

16 Ein Mäandermuster ist ein periodisches Muster um eine Mittellinie (Abs. 13). Bei der in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 gezeigten Ausführungsform hat das erste Mäandermuster 11 eine vertikale Mittellinie 9 und das zweite Mäandermuster 12 eine horizontale Mittellinie (13).



17 b) Die ersten und zweiten Mäandermuster sind gemäß Merkmalsgruppe E derart verschlungen, dass Schlaufen jedes ersten Musters zwischen allen benachbarten zweiten Mustern und eine Schlaufe jedes der zweiten Muster zwischen allen benachbarten ersten Mustern angeordnet sind.

18 Bei dem in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel sind jeweils zwei Schlaufen des Musters 11 zwischen zwei benachbarten Mustern 12 angeordnet und je eine Schlaufe des Musters 12 zwischen zwei benachbarten Mustern 11.

19                   c)     Nach Merkmal D' müssen die ersten und zweiten Mäandermuster bei jeder Verschlingung zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben.

20                   Eine solche Ausgestaltung ist in Figur 2 nicht dargestellt. Bei diesen Ausführungsformen haben die beiden Muster bei jeder Verschlingung jeweils nur einen einzelnen Schenkel einer Schlaufe gemeinsam. In Einklang damit wird diese Ausführungsform in der Fassung, die die Beschreibung im Beschränkungsverfahren erhalten hat - anders als in der erteilten Fassung (NK1 Abs. 11) - nicht mehr als Ausführungsform der Erfindung bezeichnet (NK1b Abs. 12).

21                   Entsprechendes gilt, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, für die in den Figuren 6 bis 8 gezeigten weiteren Ausführungsbeispiele. Diese weisen eine größere Zahl von horizontalen Mustern auf (NK1 Abs. 21). Im Bereich der Verschlingung haben die beiden Muster aber wie in Figur 2 jeweils nur einen Schenkel einer Schlaufe gemeinsam.

22                   II.     Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

23                   Eine Verschlingung der Mäandermuster über Schlaufen sei an keiner Stelle der ursprünglichen Unterlagen beschrieben oder gezeigt. Die unzulässige Erweiterung führe zur Nichtigklärung im Umfang von Patentanspruch 1. Die in Merkmal D' vorgesehene Art der Verschlingung stelle im Vergleich zur ursprünglich offenbarten Lehre keine Konkretisierung, sondern ein Aliud dar. Aus diesem Grund sei der Schutzbereich von Patentanspruch 1 zugleich gegenüber der erteilten Fassung des Anspruchs unzulässig erweitert.

24                   III.    Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung jedenfalls in einem entscheidenden Punkt stand.

25           1.       Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass die Einfügung  
des Merkmals D' zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten An-  
spruchs 1 führt, weil darin eine andere als die ursprünglich geschützte Lehre (ein  
Aliud) liegt, diese also nicht lediglich konkretisiert wird.

26           Denn während nach der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 eine voll-  
ständige Überdeckung von Schlaufen des ersten Mäandermusters mit Schlaufen  
des zweiten Mäandermusters ausgeschlossen war, ist eine solche Anordnung  
durch die Hinzufügung von Merkmal D' in der beschränkten Fassung von Pa-  
tentanspruch 1 nunmehr zwingend vorgesehen.

27           a)       Der Senat hat das europäische Patent 1 181 902 und das deutsche  
Patent 195 49 477, die beide auf dieselbe Anmeldung zurückgehen wie das  
Streitpatent, dahin ausgelegt, dass sich Schlaufen des ersten Mäandermusters  
nicht vollständig mit Schlaufen des zweiten Mäandermusters überdecken dürfen.

28           Ausschlaggebend dafür war der Umstand, dass der Patentanspruch zwei  
unterschiedliche Mäandermuster vorsieht, die sich in zwei unterschiedliche Rich-  
tungen erstrecken. Angesichts dieser Festlegung ist es zwar möglich, dass  
Schlaufen des ersten und des zweiten Mäandermusters gemeinsame Abschnitte  
aufweisen, wie dies beispielsweise in der auch in diesen Patenten enthaltenen  
Figur 2 im Grenzbereich zwischen den Schlaufen 14 und 16 des ersten Mäander-  
musters 11 und den Schlaufen 18 und 20 des zweiten Mäandermusters 12 ver-  
wirklicht ist. Hingegen kann eine vollständige Überdeckung von Schlaufen des  
ersten und des zweiten Mäandermusters nicht mehr als erfindungsgemäß ange-  
sehen werden (BGH, Urteile vom 29. April 2014 - X ZR 19/11, GRUR 2014, 970  
Rn. 12 - Stent I; X ZR 20/11, Anlage HL 6, Rn. 11).

29           b)       Für die erteilte Fassung des Streitpatents gilt nichts anderes.

30           Die Patentansprüche der beiden genannten Schutzrechte stimmen inhalt-  
lich in allen hier relevanten Punkten mit den Merkmalen der erteilten Fassung

von Patentanspruch 1 des Streitpatents überein. Entsprechendes gilt für die Beschreibung. Die Figuren sind in allen Patentschriften identisch. Angesichts dessen können die drei Patente in dem in Rede stehenden Punkt nicht unterschiedlich ausgelegt werden.

31           c)     Die Angriffe der Berufung vermögen die in den Urteilen des Senats für zutreffend erachtete Auslegung nicht in Frage zu stellen.

32           aa)    Die von der Berufung angeführten Passagen in der Beschreibung, wonach ein erfindungsgemäßes Muster aus zwei Mäandermustern besteht, deren Mittellinien in unterschiedliche Richtungen verlaufen und die miteinander verschlungen sind (NK 1 Abs. 13 und 27), führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

33           bb)    Diese Stellen enthalten zwar keine ausdrückliche Festlegung hinsichtlich der Art der Verschlingung. Die Vorgabe, dass der Stent zwei unterschiedliche Mäandermuster umfassen muss, deutet aber darauf hin, dass die Bereiche, in denen die beiden Muster miteinander verschlungen sind, relativ klein sind. Dieses Verständnis wird verstärkt durch die Ausführungsbeispiele, bei denen die beiden Muster im Bereich der Verschlingung jeweils nur einen Schenkel einer Schlaufe gemeinsam haben. Angesichts dessen ist der erteilten Fassung der Patente, die in Anspruch 1 zusätzlich vorsehen, dass zwischen zwei benachbarten Mäandermustern derselben Art mindestens eine bzw. mindestens zwei Schlaufen des anderen Musters angeordnet sein müssen, zu entnehmen, dass die einzelnen Schlaufen der beiden Muster sich nicht vollständig überdecken dürfen.

34           cc)    Aus der in der Beschreibung angesprochenen Möglichkeit, dass das Muster des erfindungsgemäßen Stents, statt aus zwei orthogonalen auch aus anderweitig ausgebildeten Mäandermustern bestehen kann (NK1, Rn. 27: "... a pattern formed of two meander patterns, orthogonal or otherwise."; vgl. auch Patentanspruch 7, der einen Stent nach Patentanspruch 1 unter Schutz stellt, bei welchem die erste Richtung orthogonal zur zweiten Richtung ist), ergibt sich

ebenfalls nicht, dass die Verschlingungen gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung auch derart ausgestaltet sein können, dass sich dabei jeweils eine oder mehrere Schlaufen überlappen.

35           (1)    Dem steht der von der Beklagten zur Begründung ihrer gegenteiligen Ansicht angeführte Stent aus Abbildung 12 ihres Privatgutachtens (HL7, 29) nicht entgegen.

36           (a)    Bereits dem Ausgangspunkt der Beklagten, dass der in Abbildung 12 gezeigte Stent zwei sich in verschiedene Richtungen erstreckende Mäandermuster aufweist, kann nicht beigetreten werden. Vielmehr liegt lediglich ein erstes, sich in vertikaler Richtung erstreckendes Mäandermuster vor, dessen Stränge durch von Musterstrang zu Musterstrang vertikal versetzt angeordnete, schlaufenartige Verbindungsstücke verbunden sind. Eine solche Struktur hat erhebliche Ähnlichkeit mit dem aus der Patentanmeldung 540 290 (L. ) bekannten Stand der Technik, dem der Senat in den genannten Urteilen ebenfalls kein zweites, sich in eine von der ersten Richtung des ersten Mäandermusters verschiedene Richtung erstreckendes Mäandermuster entnommen und deshalb die seinerzeit angegriffenen Patente insoweit auch nicht als neuheitsschädlich vorweggenommen angesehen hat (BGH, Urteile vom 29. April 2014 - X ZR 19/11, GRUR 2014, 970 Rn. 28 - Stent I; X ZR 20/11, Anlage HL 6, Rn. 31). Dem Umstand, dass die Verbindungsstücke bei dem in Abbildung 12 des Privatgutachtens gezeigten Stent schlaufenförmig ausgebildet sind, während die in den Figuren 5 und 11 der Patentanmeldung 540 290 offenbarten Verbindungsstücke 13 gerade geformt sind, kommt für die Frage des Vorliegens bzw. Nicht-Vorliegens zweier sich in verschiedener Richtung erstreckender Mäandermuster keine entscheidende Bedeutung zu.

37           (b)    Doch selbst wenn im Hinblick auf den in Abbildung 12 gezeigten Stent zugunsten der Beklagten angenommen wird, dass sich ein erstes, in der Abbildung blau hervorgehobenes Mäandermuster in vertikaler Richtung und ein zweites, rot hervorgehobenes Mäandermuster in diagonaler und damit in einer

von der Richtung des ersten Mäandermusters verschiedenen, nicht-orthogonalen Richtung erstrecken, gilt dies doch nicht für die in der Abbildung blau-rot hervorgehobenen Überlappungsbereiche, die zwar in Richtung des ersten Musters vertikal, aber nicht in Richtung des zweiten Musters diagonal verlaufen. Damit fehlt es bei dem in Abbildung 12 gezeigten Stent jedenfalls an einer schlaufenweisen Überlappung zweier, sich in unterschiedlichen Richtungen erstreckenden, nicht-orthogonalen Mäandermustern, so dass sich auch aus diesem Beispiel nichts dafür ergibt, dass der Fachmann dem Hinweis in der Beschreibung auf die Möglichkeit einer nicht-orthogonalen Anordnung der beiden Mäandermuster auch eine Ausgestaltung des Verschlingungsbereichs mit sich überlappenden Schlaufen der beiden Mäandermuster als anspruchsgemäß entnehmen konnte.

38           (2)     Das vorgenannte Verständnis von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung stellt sich auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beklagten in ihrem nachgelassenen Schriftsatz zu nicht-orthogonalen Mäandermustern als zutreffend heraus. In der Beschreibung des Streitpatents ist zwar, wie ausgeführt, die Möglichkeit angesprochen, dass das Muster des erfindungsgemäßen Stents statt aus zwei orthogonalen auch aus anderweitig ausgebildeten Mäandermustern bestehen kann. Ein Stent ist aber nur dann erfindungsgemäß, wenn er alle Merkmale der Lehre aus Patentanspruch 1 verwirklicht, was – aus den genannten Gründen – bei einem Muster mit sich vollständig überdeckenden Schlaufen des ersten und des zweiten Mäandermusters nicht der Fall ist.

39           2.     Für die mit Hilfsantrag verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 kann schon deshalb nichts anderes gelten, weil auch diese das Merkmal D' enthält und damit den Schutzbereich erweitert.

40           IV.    Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung ist nicht veranlasst (§ 156 ZPO). Die Duplik der Klägerinnen vom 11. November 2020, die der Beklagten vor der mündlichen Verhandlung nicht zugestellt worden ist, ist mit deren Einverständnis bei der Entscheidungsfindung unberücksichtigt geblieben. Schon deshalb besteht keine Veranlassung, der Beklagten die Stellung der im

nachgelassenen Schriftsatz enthaltenen zwei Hilfsanträge zu ermöglichen, die von dieser "in Reaktion auf die Duplik" formuliert worden sind. Unabhängig davon enthält Patentanspruch 1 auch nach diesen Hilfsanträgen das Merkmal D', so dass sich auch in der Sache keine abweichende Beurteilung ergäbe.

41 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Kober-Dehm

Rensen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.05.2018 - 4 Ni 63/16 (EP) -