



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 84/14

Verkündet am:
20. Dezember 2016
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Dezember 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 8. April 2014 aufgehoben.

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Berufung, an das Patentgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Der Beklagte ist Inhaber des am 2. April 1998 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 3. April 1997 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 971 754 (Streitpatents), das eine Fettabsaugvorrichtung betrifft. Patentanspruch 1, auf den sich acht weitere Patentansprüche zurückbeziehen, lautet in der erteilten Fassung in der Verfahrenssprache:

Appareil de lipo-aspiration comprenant une canule d'aspiration (3) agencée pour aspirer de la graisse sous-cutanée par un orifice (14) d'entrée, la canule ayant un axe longitudinal (16) et étant montée sur un organe d'entraînement mécanique (10, 11) logé dans un boîtier (2), ledit organe d'entraînement ayant

une entrée pourvue pour y connecter une source d'énergie et agencée pour produire un mouvement et le transmettre à ladite canule et le mouvement de la canule comprenant un composant de translation suivant l'axe de la canule, caractérisé en ce que le mouvement de la canule est un mouvement de nutation comprenant un composant de vibration perpendiculaire à l'axe de la canule et le composant de translation suivant l'axe de la canule, le composant de translation ayant une amplitude entre 2 mm et 1 cm, et un espace (18) étant prévu entre la canule (3) et le boîtier (2), ledit espace étant suffisamment dimensionné de façon à permettre au composant de vibration de provoquer la dislocation de la graisse.

2 Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert, er sei ferner weder ausführbar offenbart noch patentfähig.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt (BPatG, GRUR-RR 2014, 484). Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der er das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in der Fassung von fünf bereits in erster Instanz gestellten Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

4 Die zulässige Berufung hat Erfolg und führt zur Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung der Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht.

5 I. Das Streitpatent betrifft eine Fettabsaugvorrichtung.

6 1. Nach der Patentbeschreibung ist die Technik der Fettabsaugung als solche bekannt. Eine Absaugkanüle werde, so wird erläutert, unter die Haut des Patienten eingeführt und bis zu der Zone hineingestoßen, wo das Fett mittels in

der Kanüle erzeugten Unterdrucks abgesaugt werden solle. Die Fettabsaugung erfordere hierbei eine wiederholte Vor- und Zurückbewegung der Kanüle. Zur Unterstützung des Anwenders seien Vorrichtungen entworfen worden, die mit einem mechanischen Antriebselement versehen seien, um eine Bewegung zu erzeugen und an die Kanüle zu übertragen. In Vorrichtungen, die in den US-amerikanischen Patentschriften 5 348 535 oder 5 352 194 (D2) beschrieben seien, werde eine Translationsbewegung genutzt. Zur Führung der Bewegung gleite bei der Vorrichtung nach jener Schrift die Absaugkanüle als innere Kanüle in einer als Führungskanüle dienenden äußeren Kanüle. Dies sei mit der Gefahr eines Abschneidens von Gefäßen und Nerven durch die Bewegung der inneren gegenüber der äußeren Kanüle ("Guillotinen effekt") verbunden. Bei der Vorrichtung nach der D2 wiederum werde eine Translationsbewegung der Kanüle mit einer Amplitude von mindestens 1 cm hervorgerufen. Der dadurch bewirkte Abschabeffekt sei gefährlich, weil der Chirurg Gefahr laufe, die Grenzen des abzusaugenden Gebiets zu überschreiten und somit den Patienten zu verletzen. Die in der französischen Patentanmeldung 2 691 624 gezeigte Fettabsaugvorrichtung, bei welcher das Antriebselement dazu eingerichtet sei, eine Vibrationsbewegung mit Ultraschallfrequenz zu erzeugen, habe sich demgegenüber als wenig wirkungsvoll erwiesen und könne zudem schwere Verbrennungen und Hautnekrosen verursachen.

- 7 2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, eine Fettabsaugvorrichtung mit mechanischer Unterstützung bereitzustellen, die eine möglichst gewebeschonende wirkungsvolle Entfernung subkutanen Körperfetts ermöglicht.
- 8 3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Gliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern):

1. Die Fettabsaugvorrichtung umfasst [1]:
 - 1.1 eine Saugkanüle mit einer Längsachse [1.2] zum Absaugen von subkutanem Fett durch eine Eingangsöffnung [1.1] und
 - 1.2 ein mechanisches Antriebselement,
 - 1.2.1 das sich in einem Gehäuse (2) befindet [1.3],
 - 1.2.2 das eine Öffnung zum Anschluss einer Energiequelle aufweist [1.4],
 - 1.2.3 auf dem die Kanüle angebracht ist (*étant montée sur*) [1.3] und
 - 1.2.4 das geeignet ist, eine Bewegung hervorzurufen und diese auf die Kanüle zu übertragen [1.4].
2. Die Bewegung der Kanüle ist eine Nutationsbewegung (*mouvement de nutation*) [1.6], umfassend (*comprenant*)
 - 2.1 einen Vibrationsanteil (*composant de vibration*) senkrecht zur Achse der Kanüle [1.7] und
 - 2.2 einen Translationsanteil (*composant de translation*) entlang der Achse der Kanüle [1.5; 1.8]
 - 2.2.1 wobei der Translationsanteil eine Amplitude zwischen 2 mm und 1 cm aufweist [1.8.1].
3. Es ist ein Zwischenraum (18) zwischen der Kanüle und dem Gehäuse vorgesehen [1.9], der
 - 3.1 groß genug ist, dass der Vibrationsanteil die Ablösung des Fetts auslösen kann [1.9.1].

9 4. Mit diesen Merkmalen stellt sich für den Fachmann, den das Patentgericht rechtsfehlerfrei als Ingenieur mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Fettabsaugvorrichtungen angesehen hat, der patentgemäße Gegenstand wie folgt dar:

10 a) Die patentgemäße Vorrichtung ermöglicht die Absaugung von subkutanem Fett. Eine Saugkanüle (Merkmal 1.1 [1.1]) ist geeignet, in das in der Unterhautschicht angeordnete Fettgewebe vorzudringen, dort bewegt zu werden und bei anliegendem Unterdruck einen Durchsatz des über die Eingangsöff-

nung(en) eintretenden Fettes zu ermöglichen. Eine solche - an sich bekannte - Kanüle hat vorzugsweise eine Länge von 5 bis 35 cm (Sp. 6, Z. 11-12) und einen Durchmesser von 1,5 bis 6 mm (Sp. 4, Z. 43-46).

11 b) Um eine wirksame und zugleich schonende Fettabsaugung mittels der Kanüle sicherzustellen, ist die erfindungsgemäße Fettabsaugvorrichtung dazu ausgestaltet, mittels des mechanischen Antriebselements an der Saugkanüle eine Nutationsbewegung (Merkmal 2 [1.6]: "*un mouvement de nutation*") zu erzeugen.

12 aa) Wie das Patentgericht zutreffend erkannt hat, erfordert die "Nutationsbewegung" nicht notwendig eine Kreiselbewegung, sondern meint jede Bewegung der Kanüle, die einen Vibrationsanteil senkrecht zur Achse und einen Translationsanteil entlang der Achse der Kanüle im Sinne der Merkmale 2.1 [1.7] und 2.2 [1.5; 1.8] umfasst (Sp. 2, Z. 35-39; Sp. 5, Z. 56 - Sp. 6 Z. 2).

13 bb) Der Vibrationsanteil der Bewegung (Merkmal 2.1 [1.7]) erlaubt nach der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 2, Z. 45-58; Sp. 3, Z. 5-6; Sp. 6, Z. 34-39; Sp. 6, Z. 49-52) am freien Ende der Kanüle in der Behandlungszone ein leichteres Eintreten des Fettes in die Kanüle und damit eine effektive Absaugung, weil die auf das subkutane Fett übertragene Vibration zu dessen Ablösung führen und zur Herstellung einer echten Emulsion des Fettgewebes beitragen soll.

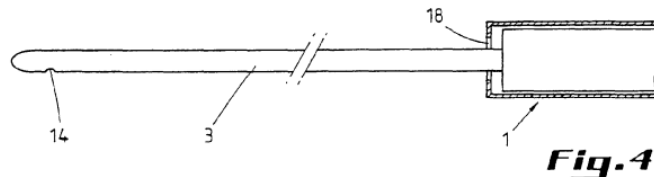
14 (1) Zu der für eine hinlängliche Vibration im Fettgewebe notwendigen Schwingungsenergie sowie der am Kanülenende wirkenden Kraft des Vibrationsanteils verhält sich das Streitpatent nicht ausdrücklich. Entsprechend legt sich Patentanspruch 1 hinsichtlich des Vibrationsanteils auch nicht auf einen bestimmten Bereich der Amplitude fest. Allerdings entnimmt der Fachmann dem Anspruch 1 aus der Zusammenschau der Merkmale 2.1 [1.7] und 3.1 [1.9.1], bestätigt durch die Beschreibung (vgl. Sp. 2, Z. 42-43; Sp. 3, Z. 5-6; Sp. 6, Z. 34-39 und Sp. 6, Z. 49-52), dass der von der patentgemäßen Absaug-

vorrichtung zu realisierende Vibrationsanteil der Nutationsbewegung nur ein solcher ist, der die Ablösung des Fetts bewirken kann. Eine hierzu untaugliche, lediglich minimale Vibrationsbewegung senkrecht zur Achse der Kanüle, die - hierauf weisen die Klägerinnen zutreffend hin - bei einer sich translatorisch bewegenden Kanüle ohnehin nicht vollständig vermeidbar ist, wird - entgegen der Auffassung des Patentgerichts, das in seinem Hinweis nach § 83 PatG gemeint hat, jede "minimale Querbewegung" genüge - vom Patentanspruch so nach nicht als Vibrationsanteil gemäß Merkmal 2.1 [1.7] erfasst.

- 15 (2) Die konkrete Bemessung des für eine Fettablösung hinreichenden Vibrationsanteils bei der Konstruktion einer patentgemäßen Fettabsaugvorrichtung stellt das Streitpatent ins fachmännische Können. In der Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform wird insoweit die Amplitude des Vibrationsanteils am Ende der Kanüle in einer Größenordnung von 1 cm oder darunter, beispielsweise von 3 bis 5 mm vorgeschlagen (Sp. 6, Z. 15; Sp. 6, Z. 23-25).
- 16 cc) Der Translationsanteil der Bewegung (Merkmal 2.2 [1.5; 1.8]) erfüllt nach der Patentbeschreibung zwei Funktionen. Einerseits bedingt und verstärkt er den Vibrationsanteil bei der Fettabsaugung selbst (vgl. Sp. 2, Z. 50-52; Sp. 5, Z. 55-56; Sp. 6, Z. 30-33; Sp. 9, Z. 2-8); die Frequenz des Translationsanteils wirkt so als Erregerfrequenz des Vibrationsanteils. Andererseits unterstützt der Translationsanteil die vom Chirurgen bei der Fettabsaugung angewendete Bewegung und erlaubt so ein leichtes und sanftes Eindringen und Vorschieben der Kanüle unter der Haut des Patienten (Sp. 2, Z. 52-55; Sp. 6, Z. 39-42).
- 17 dd) Damit das subkutane Fett leicht bis zur Grenze seiner Ausdehnung abgesaugt werden kann und gleichzeitig die Gefahr minimiert ist, die Behandlungszone zu überschreiten, wodurch Verletzungen der Gefäße und Nerven des Patienten maximal begrenzt werden können (Sp. 2, Z. 55 - Sp. 3, Z. 1; Sp. 6, Z. 2-4), gibt der Patentanspruch 1 eine Amplitude des Translationsanteils zwischen 2 mm und 1 cm vor (Merkmal 2.2.1 [1.8.1]).

18 c) Neben den beiden miteinander verbundenen und zusammenwirkenden Funktionsbestandteilen Saugkanüle (Merkmal 1.1 [1.1]) und mechanisches Antriebselement (Merkmal 1.2 [1.4]) gibt der Streitpatentanspruch 1 als weiteres notwendiges Bauteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung ein Gehäuse vor, das gleichzeitig den Griff der Fettabsaugvorrichtung bilden kann. In seinem Inneren ist das Antriebselement angeordnet, auf dem wiederum die Kanüle angebracht ist (Merkmale 1.2.1 und 1.2.3 [1.3]; Sp. 2, Z. 33-34; Sp. 3, Z. 31-33; Sp. 4, Z. 39-42).

19 d) Zur räumlich-relativen Anordnung der Saugkanüle gegenüber dem Gehäuse trifft Patentanspruch 1 ausdrücklich nur in Merkmal 3 [1.9] insofern eine Aussage, als ein Zwischenraum zwischen Kanüle und Gehäuse vorzusehen ist. Das Streitpatent verdeutlicht diesen Zwischenraum bei einem Ausführungsbeispiel in Figur 4 als eine weite Durchgangsöffnung mit dem Bezugszeichen 18:



20 Nach Merkmal 3.1 [1.9.1] ist der Zwischenraum jedenfalls so vorzusehen, dass der Vibrationsanteil der Nutationsbewegung am freien Ende der Kanüle eine Ablösung des Fetts ermöglicht. Der hier hervorgehobene Beziehungszusammenhang zwischen der Anordnung der Saugkanüle gegenüber dem Gehäuse und der durch den Vibrationsanteil herbeizuführenden Wirkung bei der Fettabsaugung gibt dem Fachmann an, bei der Konstruktion einer patentgemäßen Fettabsaugvorrichtung eine wirkungsbeeinträchtigende Behinderung der Nutationsbewegung der Kanüle infolge einer Dämpfung des Vibrationsanteils durch das Gehäuse zu vermeiden. Insofern "erlaubt" der Zwischenraum zwischen Saugkanüle und Gehäuse den Vibrationsanteil nach Merkmal

2.1 [1.7] und damit die Nutationsbewegung als solche und deren fettablösende Wirkung (Sp. 2, Z. 39-43; Sp. 6, Z. 26-29; Sp. 9, Z. 8-10).

21 Wie ein für die Fettablösung hinreichender Vibrationsanteil (Merkmal 2.1 [1.7]) überhaupt erzielt werden kann, bestimmt sich demgegenüber nach der spezifischen Ausgestaltung der Funktionsbestandteile Saugkanüle und Antriebselement (Merkmale 1.1 [1.1; 1.2], 1.3 [1.3] und 1.2 [1.4]). Der Fachmann wird hierbei berücksichtigen, dass die Amplitude des Vibrationsanteils funktional abhängig ist von der Frequenz des vibrationserregenden Translationsanteils (vgl. Sp. 2, Z. 50-52) und sich proportional zur Länge der verwendeten Kanüle verhält (Sp. 6, Z. 8-11). Entsprechend benennt das Streitpatent für eine Vibrationsamplitude von ca. 1 cm eine Frequenz der Translationsbewegung von 15 Hz und eine Länge der Kanüle von 25 cm (Sp. 6, Z. 13-16).

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

23 Der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Inhalt der Anmeldung unzulässig erweitert. Nach Merkmal 3.1 [1.9.1] des erteilten Anspruchs 1 werde der Zwischenraum in einen Wirkzusammenhang mit dem Vibrationsanteil und der Ablösung des Fettes als Leistungserfolg gesetzt. Für einen solchen Wirkzusammenhang fehle in den Anmeldeunterlagen jeglicher Hinweis. Die Beschreibung der Anmeldung gehe ausschließlich ausführlich auf die Bedeutung des Translationsanteils und der zu wählenden Amplitude des Vibrationsanteils am Ende der Kanüle für eine wirksame und schonende Fettabsaugung ein. Nach der ursprünglichen Offenbarung könne der Zwischenraum für den Vibrationsanteil völlig unberücksichtigt bleiben. Der für die Nutationsbewegung maßgebliche Vibrationsanteil am Ende der Kanüle ergebe sich ohne Rücksicht auf den Zwischenraum ausschließlich oder im Wesentlichen aus den weiteren Bedingungen, wie Art und Länge der Kanüle.

24 Die unzulässige Erweiterung führe zwingend zur Nichtigkeitsklärung nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG. Insoweit könne dahinstehen, ob das Merkmal 3.1 [1.9.1] die ursprünglich offenbarte technische Lehre nur konkretisiere und damit einschränke, wofür vieles spreche, oder ob es einen anderen technischen Aspekt anspreche, welcher die ursprüngliche Lehre zu einer anderen technischen Lehre mache. Denn anders als beim nationalen Patent bestehe angesichts der Regelung des Art. 123 Abs. 2 und Abs. 3 EPÜ keine Möglichkeit zur einschränkenden Auslegung des Nichtigkeitsgrundes nach Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ i.V.m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG unter Ausklammerung der "uneigentlichen Erweiterung".

25 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Auf die - nach Erlass des angefochtenen Urteils vom Senat bejahte (BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 - Wundbehandlungsvorrichtung) - Möglichkeit, bei einer unzulässigen Erweiterung der vom Patentgericht angenommenen Art unter bestimmten Voraussetzungen von einer Nichtigkeitsklärung abzusehen, kommt es nicht an, denn entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand des Streitpatents den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

26 1. Anders als die Klägerinnen meinen, lehren die ursprünglich eingereichten Unterlagen, dass der Vibrationsanteil nach der Erfindung nur ein solcher ist, der die Ablösung des Fetts in der subkutanen Gewebeschicht bewirken kann (Merkmal 2.1 [1.7] i.V.m. Merkmal 3.1 [1.9.1]).

27 Die Anmeldung weist - in Übereinstimmung mit der Beschreibung des Streitpatents - gerade als Kennzeichen der Erfindung die Nutationsbewegung der Kanüle aus, deren "Nutationskraft" (*force de nutation*) zur Ablösung des Fetts und Herstellung einer echten Emulsion beiträgt (Merkmal 2; S. 3, Z. 7-11 und Z. 24-27 der Veröffentlichung der Anmeldung [WO 98/44966]). In der ursprünglichen Beschreibung wird dem Fachmann dabei verdeutlicht, dass der Vibrationsanteil der Nutationsbewegung die zur Ablösung und zum Emulgieren

erforderliche Vibration in das Fett hineinträgt (S. 3, Z. 13-17). Zum Ausführungsbeispiel, in welchem die Bewegung der Kanüle einen Vibrationsanteil mit einer Amplitude in der Größenordnung von 1 cm oder von 3 bis 5 mm aufweist (S. 8, Z. 20-23 und Z. 29-30), erläutert die Ursprungsanmeldung, dass die bei einem solchen Vibrationsanteil direkt auf das Fett übertragene Vibration jenes "auflöst, ablöst oder zerplatzt und sozusagen schaumig schlägt" (*la fait dissocier, disloquer ou éclater et la bat pour ainsi dire en mousse*), wodurch das Fett leicht in die Kanülenöffnungen eintreten kann (S. 9, Z. 6-11). In der Zusammenschau hat der Fachmann keinerlei Anhaltspunkt, dass die namentlich im Ausführungsbeispiel der Anmeldung offenbarte Erfindung als Vibrationsanteil der Nutationsbewegung auch eine für die Fettablösung unzureichende Querbewegung der Kanüle zur Achse anspricht.

28 2. Entgegen der patentgerichtlichen Würdigung zeigt das Ausführungsbeispiel der Ursprungsanmeldung auch den Beziehungszusammenhang zwischen der Anordnung der Saugkanüle gegenüber dem Gehäuse und der durch den Vibrationsanteil herbeizuführenden Wirkung bei der Fettabsaugung gemäß Merkmal 3.1 [1.9.1] des Streitpatents.

29 Auch insoweit übereinstimmend mit der Streitpatentschrift (Sp. 6, Z. 26-29) wird beschrieben (S. 9, Z. 1-3), dass der in Figur 4 als weites Durchgangsloch mit dem Bezugszeichen 18 dargestellte freie Raum zwischen der Kanüle und dem als Griff ausgestalteten Gehäuse vorgesehen ist, "um die Nutationsbewegung zuzulassen" (*pour permettre le mouvement de nutation*). Aus dem Gesamtzusammenhang des Ausführungsbeispiels wird dem Fachmann unmittelbar deutlich, dass der gezeigte Zwischenraum dazu beiträgt, dass sich die durch das Antriebselement hervorgerufene Bewegung der Kanüle (Merkmal 1.2.2 [1.4]) ohne Behinderung durch das Gehäuse ausbreitet, so dass am freien Ende der Kanüle neben dem Translationsanteil auch der für die Ablösung des Fetts wesentliche Vibrationsanteil der Nutationsbewegung (Merkmal 2.1 [1.7]) auftritt. Damit wird offenbart, dass die Bedeutung des Zwischenraums für die

Gewährleistung der Funktion des erfindungsgemäßen Vibrationsanteils darin liegt, eine vom Gehäuse herrührenden Schwingungsdämpfung zu vermeiden. Hierin erschöpft sich aber, wie ausgeführt, der technische Sinngehalt des Merkmals 3.1 [1.9.1].

30 IV. Das angefochtene Urteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 119 Abs. 1 PatG). Die Lehre von Patentanspruch 1 ist so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. II § 6 Nr. 2 IntPatÜbkG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ).

31 1. Die Klägerinnen machen geltend, es sei nicht offenbart, wie eine zur Kanülenachse senkrechte Vibration erzeugt werde, wie stark die Vibration der Kanüle sein müsse, damit es zu einer Ablösung des Fetts komme, und wie festgestellt werden könne, wie der Zwischenraum gestaltet sein müsse, damit die Vibration die Ablösung des Fetts auslösen könne.

32 2. Diese Angriffe sind unbegründet.

33 a) Das Klagevorbringen rechtfertigt - wie auch das Patentgericht in seinem Hinweis angenommen hat - nicht die Annahme, es werde vom Streitpatent nicht hinreichend offenbart, wie eine zur Kanülenachse senkrechte Vibration erzeugt werden kann. Im ersten Ausführungsbeispiel gibt das Streitpatent für eine Vibrationsamplitude von ca. 1 cm vor, den Translationsanteil der Kanülenbewegung mit einer Frequenz von 15 Hz bereitzustellen (Merkmal 2.2 [1.5; 1.8] i.V.m. Merkmal 1.2.4 [1.4]) und eine Kanüle mit einer Länge von 25 cm zu verwenden (Merkmal 1.1 [1.1; 1.2]). Zur Erzeugung des Translationsanteils mit einer Frequenz von 15 Hz kann nach der Beschreibung dieses Beispiels (Sp. 5, Z. 14-56) das Antriebselement als Zylinder mit einem Druckluftkolben ausgeführt werden, wodurch an der mit diesem verbundenen Kanüle eine entsprechende Translationsbewegung erzielt wird, die ihrerseits am Ende der Kanüle eine Vibrationswelle hervorruft (Sp. 5, Z. 55 f.). Die verwendete Frequenz wird in Abhängigkeit des für den Kolben verwendeten Materials gewählt. Dabei be-

einflussen die Resonanzeigenschaften des gewählten Materials die Vibrationswelle (Sp. 5, Z. 48-50). Dass der Fachmann mit diesen technischen Informationen nicht in der Lage wäre, einen hinreichenden Vibrationsanteil nach Merkmal 2.1 [1.7] i.V.m. Merkmal 3.1 [1.9.1] zu erzeugen, zeigen die Klägerinnen nicht konkret auf. Vielmehr gehen sie selbst davon aus, dass eine gewisse, durch die translatorische Bewegung ausgelöste Querkomponente ohnedies unvermeidlich ist. Dann war es dem Fachmann aber auch möglich, durch eine Reduzierung der Führung der Kanüle senkrecht zu ihrer Längsachse eine stärkere Querkomponente zu erlauben.

34 b) Entsprechendes gilt für die Kritik, das Streitpatent erkläre nicht, wie stark die Vibration der Kanüle sein müsse, damit es zu einer Ablösung des Fetts komme. Zum Vibrationsanteil nach Merkmal 2.1 [1.7] offenbart das Streitpatent im Ausführungsbeispiel ausdrücklich eine Amplitude am freien Ende der Kanüle, die in der Größenordnung von 1 cm liegt und vorzugsweise zwischen 3 und 5 mm beträgt. Mit diesen Angaben kann der Fachmann eine geeignete Stärke der Vibration durch übliche Orientierungsversuche ermitteln.

35 c) Soweit die Klägerinnen schließlich eine ausführbare Offenbarung des Zwischenraums nach Merkmal 3 [1.9] i.V.m. Merkmal 3.1 [1.9.1] in Abrede stellen, kann auch dem nicht beigetreten werden. Ausgehend von der im Streitpatent vorgeschlagenen und zu erzielenden Vibrationsamplitude sind - je nach der spezifischen Anbindung der Kanüle an das konkret im Gehäuse angeordnete Antriebselement - lediglich einfache trigonometrische Überlegungen erforderlich, um mit der Kanülenlänge und Kolbengeometrie den Zwischenraum so zu berechnen, dass vom Gehäuse keine wirkungsbeeinträchtigende Schwingungsdämpfung ausgeht, sondern dem Vibrationsanteil die Ablösung des Fetts erlaubt wird.

36 V. Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG). Ohne weitere Sachaufklärung kann nicht festgestellt werden, ob der Gegenstand des Streitpatents patentfähig ist.

37 1. Die in das Verfahren eingeführten druckschriftlichen Entgegenhaltungen enthalten nach vorläufiger Einschätzung des Senats unter Berücksichtigung der Ausführungen des Patentgerichts in seinem gerichtlichen Hinweis nach § 83 PatG weder eine Anweisung noch eine Anregung zur Gestaltung einer Vorrichtung nach dem Streitpatent. Weder ist den Entgegenhaltungen das Erfordernis einer ausreichenden Nutationsbewegung zur Ablösung des Fettanteils zu entnehmen, noch ist feststellbar, dass eines der bekannten Geräte eine derartige Wirkung erzielt hat. Ebenso wenig ist aufgezeigt, aus welchen Elementen der Fachmann diesen Effekt hätte ableiten können. Bei der Bewertung des druckschriftlichen Standes der Technik (BGH, Urteil vom 7. Juli 2015 - X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 Rn. 39 -Bitratenreduktion) wird das Patentgericht deshalb nachfolgende Überlegungen zu berücksichtigen haben:

38 Der US-Patentschrift 4 735 604 (D1) mag der Fachmann entnehmen, dass eine minimale seitliche Bewegung des rohrförmigen Elements nicht ausgeschlossen werden kann. Gleichzeitig gibt die D1 aber vor, jegliche seitliche Vibration des axial vor- und zurückschwingenden Elements zu vermeiden (vgl. Sp. 4, Z. 23-25). Eine für die Fettablösung hinreichende Querbewegung des schneidenden Endes, die dem streitpatentgemäßen Vibrationsanteil entspreche, wird nicht beschrieben.

39 Bei der Liposuktionsvorrichtung nach der D2 überschreitet schon die Translationsbewegung der Kanüle die Amplitudenobergrenze von 1 cm (Merkmal 2.2.1 [1.8.1]); in der Schrift wird darüber hinaus die Bewegung der Kanüle als genau gesteuerte, axiale Vor- und Zurückbewegung und nicht als senkrechte Bewegung der Kanüle zu ihrer Achse beschrieben.

40 Ein gegenüber der D2 weitergehender Offenbarungsgehalt ergibt sich weder aus der französischen Patentanmeldung 2 744 369 (D5) noch aus der US-Patentschrift 5 112 302 (D6) und auch nicht aus der - nur für die Neuheitsprüfung in Betracht zu ziehenden - internationalen Patentanmeldung 98/40021 (D7). Die US-Patentschrift 4 634 420 (D4) und die veröffentlichte europäische

Patentanmeldung 391 511 (D3) liefern ebenfalls keine Anregung zu einer Ausgestaltung der Vorrichtung, bei welcher die Kanülenbewegung neben dem Translationsanteil am freien Ende einen Vibrationsanteil umfasst, der eine Ablösung des Fetts bewirken kann.

- 41 2. Das Patentgericht wird sich daher mit der Frage der als neuheits-schädlich geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung des Liposuktionsgeräts "VACUSON 60 LP" zu befassen haben. Die erstmalige Prüfung dieser Frage unter Aufklärung des Parteivortrags zur tatsächlichen Ausgestaltung und Wirkungsweise der Vorrichtung und der hierbei verwirklichten Merkmale des Streitpatents - namentlich Merkmal 2.1 [1.7] i.V.m. 3.1 [1.9.1] und Merkmal 3 i.V.m. 1.2.3 und 1.2.1 [1.3] -, die eine Beweisaufnahme durch Einvernahme der benannten Zeugen und gegebenenfalls - sachverständige Unterstützung erfordernde - Feststellungen zur Wirkungsweise der nach den Behauptungen der

Klägerinnen mit der vorbenutzten übereinstimmenden, im Verletzungsprozess angegriffenen Vorrichtung in vivo notwendig machen wird, im Berufungsverfahren erscheint nicht sachdienlich (§ 119 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Meier-Beck

Grabinski

Bacher

Schuster

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.04.2014 - 4 Ni 34/12 (EP) -