

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 3. September 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1370/23 - 3.2.08

**Anmeldenummer:** 14178708.5

**Veröffentlichungsnummer:** 2799035

**IPC:** A61F2/90

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Implantat zur Beeinflussung des Blutflusses

**Patentinhaber:**

Phenox GmbH

**Einsprechende:**

Acandis GmbH

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(2), 56, 76(1), 83, 84, 123(2)

**Schlagwort:**

Hauptantrag, Hilfsantrag 0: Neuheit - (nein)

Hilfsantrag 1: Teilanmeldung - Gegenstand geht über den Inhalt der früheren Anmeldung hinaus (ja)

Hilfsantrag 2: Teilanmeldung - Gegenstand geht über den Inhalt der früheren Anmeldung hinaus (nein)

Änderungen - zulässig (ja)

Ausreichende Offenbarung - (ja)

Patentansprüche - Deutlichkeit (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1370/23 - 3.2.08**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08**  
**vom 3. September 2024**

**Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende)

Acandis GmbH  
Theodor-Fahrner-Straße 6  
75177 Pforzheim (DE)

**Vertreter:**

Meissner Bolte Partnerschaft mbB  
Patentanwälte Rechtsanwälte  
Postfach 86 06 24  
81633 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Patentinhaberin)

Phenox GmbH  
Lise-Meitner-Allee 31  
44801 Bochum (DE)

**Vertreter:**

Schneiders & Behrendt Bochum  
Gerard-Mortier-Platz 6  
44793 Bochum (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. Mai 2023 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2799035 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** F. Bostedt  
**Mitglieder:** G. Buchmann  
A. Björklund

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch gegen das Patent Nr. 2 799 035 zurückgewiesen.
- II. Die Einsprechende legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein.
- III. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.
- IV. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und damit die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form (Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang in folgender Fassung:
- Hilfsantrag 0, eingereicht mit Schreiben vom 29. Juli 2024,
  - Hilfsantrag 1, eingereicht im Einspruchsverfahren und erneut eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung vom 15. Februar 2024,
  - Hilfsantrag 2, eingereicht mit Schreiben vom 29. Juli 2024.
- V. Am 3. September 2024 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.
- VI. Für die Entscheidung im Beschwerdeverfahren sind die folgenden Beweismittel relevant:

D2 WO 2008/107172 A1 (frühere Anmeldung)  
D3 US 5,709,713 A  
D4 WO 03/043527 A2

VII. Die unabhängigen Ansprüche haben folgenden Wortlaut:

a) Hauptantrag: Anspruch 1 wie erteilt

Die Änderungen im Vergleich zu Anspruch 1 wie ursprünglich eingereicht sind unterstrichen.

M1.1

"Implantat für Blutgefäße zur Beeinflussung des Blutflusses im Bereich von Aneurysmen (A),

M1.2

wobei das Implantat (1) über eine Wandung aus einzelnen Filamenten (2, 2') verfügt, die zu einem Rundgeflecht zusammengefasst sind,

M1.2a

wobei das Rundgeflecht ein abgelängtes Endlosgeflecht ist,

M1.2b

in einem Einführungskatheter (11) eine gelängte Form mit vermindertem Durchmesser annimmt

M1.2c

und am Implantatort unter Anpassung an den Gefäßdurchmesser und Zunahme der Oberflächenabdeckung expandiert,

M1.3

wobei die Filamente (2, 2') des Rundgeflechts Formgedächtniseigenschaften haben,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.4

das Rundgeflecht in der Weise eingestellt ist, dass es sich bei Wegfall der Streckkräfte, die das Rundgeflecht in die gelängte Form bringen, so stark ausdehnt, dass es im Bereich eines Aneurysmahalses, an dem das Gefäß einen höheren Gefäßdurchmesser im Vergleich zu dem anliegenden gesunden

Gefäßabschnitt aufweist, eine höhere Oberflächenabdeckung im Vergleich zu dem anliegenden gesunden Gefäßabschnitt annimmt."

b) Hilfsantrag 0

Hilfsantrag 0 entspricht dem Hauptantrag, mit dem Unterschied, dass der abhängige Anspruch 5 gestrichen wurde.

c) Hilfsantrag 1

Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 definiert eine Kombination aus dem Implantat gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags mit einem Führungsdraht (10) und dem zusätzlichen Merkmal

**M1.5**, wonach

"das Implantat (1) über ein Halteelement (12) an den Führungsdraht (10) gekoppelt ist, wobei am proximalen Ende des Rundgeflechts Filamentenden zumindest paarweise zusammengeführt und miteinander dauerhaft verbunden sind, wobei die verbundenen Filamentenden atraumatisch umgeformt und als Verbindungselemente (6) zum Halteelement (12) ausgebildet sind und das Halteelement (12) peripher Ausnehmungen (13) aufweist, in die die Verbindungselemente (6) eingepasst sind."

d) Hilfsantrag 2

Hilfsantrag 2 entspricht dem Hilfsantrag 1, mit dem Unterschied, dass der abhängige Anspruch 4 gestrichen wurde.

VIII. Die **Beschwerdegegnerin** (Patentinhaberin) argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

*Hauptantrag und Hilfsantrag 0 - Neuheit*

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu gegenüber D3, weil D3 das Merkmal 1.4 nicht offenbare.

*Hilfsantrag 1 - Änderungen*

Die Kombination der Merkmale der Ansprüche 1 und 4 sei auf Seite 9, Zeilen 3-12 ursprünglich offenbart. Daher gehe Anspruch 1 nicht über die frühere Anmeldung bzw. die wortgleiche Teilanmeldung, wie ursprünglich eingereicht, hinaus.

*Hilfsantrag 2 - Änderungen*

Merkmal 1.2a, wonach "das Rundgeflecht ein abgelängtes Endlosgeflecht ist", sei auf Seite 5, Zeilen 8-11 ursprünglich offenbart. Im geänderten Merkmal 1.4 sei der Ausdruck "eingestellt" gleichbedeutend damit, dass das Rundgeflecht ganz allgemein dafür ausgebildet ist, die in Merkmal 1.4 genannten funktionalen Merkmale zu erfüllen. Daher gehe Anspruch 1 nicht über die frühere Anmeldung bzw. die wortgleiche Teilanmeldung, wie ursprünglich eingereicht, hinaus.

*Hilfsantrag 2 - Ausführbarkeit*

Der in Merkmal 1.4 genannte technische Effekt ergebe sich aus den übrigen Merkmalen des Anspruchs. Der Gegenstand von Anspruchs 1 sei daher so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann.

*Hilfsantrag 2 - Klarheit*

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei klar definiert und widerspruchsfrei.

*Hilfsantrag 2 - erfinderische Tätigkeit*

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht naheliegend.

- IX. Die **Beschwerdeführerin** (Einsprechende) argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

*Hauptantrag und Hilfsantrag 0 - Neuheit*

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber D3. Das Merkmal 1.4 sei dort implizit offenbart.

*Hilfsantrag 1 - Änderungen*

Die Kombination der Merkmale der Ansprüche 1 und 4 gehe über die Anmeldung wie ursprünglich eingereicht hinaus.

*Hilfsantrag 2 - Änderungen*

Merkmal 1.2a, wonach "das Rundgeflecht ein abgelängtes Endlosgeflecht ist", sei in seiner Allgemeinheit nicht ursprünglich offenbart.

Das geänderte Merkmal 1.4 gehe über die Anmeldung wie ursprünglich eingereicht hinaus. Insbesondere enthalte die Anmeldung keine Angaben darüber, dass das Rundgeflecht in irgendeiner Weise "eingestellt" werde um den in Merkmal 1.4 genannten Effekt zu erreichen.

*Hilfsantrag 2 - Ausführbarkeit*

Es sei nicht ausreichend offenbart, wie das Rundgeflecht gemäß Merkmal 1.4 "eingestellt" werden müsse, um die beanspruchte Funktion zu erfüllen.

*Hilfsantrag 2 - Klarheit*

Es sei nicht klar, ob das Halteelement (12) Teil der beanspruchten Kombination sei.

Das Merkmal, wonach die Filamentenden "als Verbindungselemente (6) zum Halteelement (12) ausgebildet sind", stehe im Widerspruch zu dem Merkmal, wonach die Verbindungselemente in das Halteelement "eingepasst sind".

*Hilfsantrag 2 - erfinderische Tätigkeit*

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D3 oder D4 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen.

## **Entscheidungsgründe**

1. Hauptantrag - Neuheit
  - 1.1 D3 offenbart ein
    - M1.1 Implantat (10) für Blutgefäße zur Beeinflussung des Blutflusses im Bereich von Aneurysmen (A),
    - M1.2 wobei das Implantat (10) über eine Wandung aus einzelnen Filamenten (14, 16) verfügt, die zu einem

Rundgeflecht zusammengefasst sind (Spalte 6, Zeilen 3-11),

M1.2a

wobei das Rundgeflecht ein abgelängtes Endlosgeflecht ist.

M1.2b

Das Rundgeflecht der D3 nimmt in einem Einführungskatheter (11) eine gelängte Form mit vermindertem Durchmesser an und

M1.2c

und expandiert am Implantatort unter Anpassung an den Gefäßdurchmesser (Spalte 7, Zeilen 23-31). Dies geschieht unter Zunahme der Oberflächenabdeckung wie in Spalte 6, Zeilen 19-48 ausführlich beschrieben. Dort wird auch erklärt, dass die Steigung der Filamente (Winkel  $\theta$ ) im expandierten Zustand zwischen  $45^\circ$  und  $70^\circ$  liegt, und dass mit zunehmender Expansion die Porosität abnimmt, was einer Zunahme der Oberflächenabdeckung entspricht.

M1.3

Gemäß Spalte 7, Zeilen 3-7 und 15-20 bestehen die Filamente des Rundgeflechts beispielsweise aus Nitinol. Sie haben also Formgedächtniseigenschaften.

Die Offenbarung der Merkmale M1.1 bis M1.3 in D3 war unstrittig.

- 1.2 Es war unter den Beteiligten ebenfalls unstrittig, dass ein Implantat der genannten selbstexpandierenden Art einen Nenndurchmesser haben muss, der größer ist als derjenige des gesunden Blutgefäßes. Anderenfalls wäre die lokale Fixierung des Implantats nicht gewährleistet und es bestünde das Risiko, dass Blut am Implantat vorbei und in das Aneurysma fließt. Die Kammer geht

daher davon aus, dass das Implantat der D3, wie das Implantat nach Anspruch 1, einen Nenndurchmesser (im frei expandierten Zustand) aufweist, der größer ist als der Durchmesser des Blutgefäßes.

Die Expansion des Implantats wird im Bereich des gesunden Blutgefäßes durch die Gefäßwand begrenzt. Die Gefäßwand wirkt also der Expansionskraft des Implantats entgegen und das Implantat drückt von innen an die Gefäßwand. Im Bereich des Aneurysmas fehlt diese Gegenkraft und das Drahtgeflecht wird dort zumindest ein wenig weiter expandieren, bis maximal zum Nenndurchmesser. Dieser Mechanismus ergibt sich aus den Merkmalen des Rundgeflechts (insbesondere Merkmale M1.2b und M1.2c) und aus den Randbedingungen im Blutgefäß physikalisch zwingend. Das Implantat aus der D3 unterscheidet sich insoweit nicht von dem beanspruchten Implantat: Bei beiden ist dieser Mechanismus notwendigerweise und zwangsläufig gegeben. Er ist daher in der D3 implizit offenbart, auch wenn er dort weder beschrieben noch in den Abbildungen gezeigt ist.

Im Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen stellt sich durch diese zwingende Expansion in das Aneurysma daher auch der in Merkmal M1.4 genannte Effekt ein, wonach das Rundgeflecht im Bereich eines Aneurysmahalses eine höhere Oberflächenabdeckung im Vergleich zu dem anliegenden gesunden Gefäßabschnitt annimmt.

- 1.3 Die Beschwerdegegnerin argumentierte, Merkmal M1.4 sei in D3 nicht offenbart, weil sich dort das Rundgeflecht im Bereich des Aneurysmas nicht weiter aufweite als in den gesunden Gefäßabschnitten. Dies sei weder in den Figuren ersichtlich noch aus der Beschreibung zu entnehmen.

Die Tatsache, dass die zusätzliche Expansion in D3 nicht explizit beschrieben und dargestellt wird, mag daher rühren, dass es in der D3 auf diesen Mechanismus und den daraus resultierenden Effekt nicht ankommt. Das Fehlen der expliziten Darstellung bedeutet jedoch nicht, dass der betreffende Sachverhalt ausgeschlossen ist. Wie oben ausgeführt, wird der Nenndurchmesser des Implantats notwendigerweise größer gewählt als der Durchmesser des gesunden Blutgefäßes, sodass sich die zusätzliche Expansion bei Wegfallen der Begrenzung durch das gesunde Blutgefäß bereits aus physikalischen Gründen ergibt.

Daher steht die Auffassung der Kammer, dass sich die zusätzliche Expansion im Bereich des Aneurysmas zwangsläufig ergibt, auch nicht im "Widerspruch" zur Offenbarung der D3, wie von der Beschwerdegegnerin angedeutet. Ein Widerspruch wäre höchstens dann gegeben, wenn die D3 ausdrücklich offenbaren würde, dass die zusätzliche Expansion nicht eintreten soll, z. B. weil eine besondere Steifigkeit des Rundgeflechts gegeben ist, die diese Expansion weitestgehend verhindern soll. Eine solche Offenbarung liegt aber nicht vor.

- 1.4 Das (schriftsätzlich vorgetragene) Argument der Beschwerdegegnerin, wonach das Drahtgeflecht aufgrund des Hookeschen Gesetzes über die ganze Länge die gleiche Oberflächendichte aufweisen müsse, trifft nicht zu. Da das Rundgeflecht teilweise durch das Blutgefäß an der Expansion gehindert wird und teilweise nicht, ändern sich die angreifenden Kräfte über die Länge des Rundgeflechts. Daher ändert sich auch die Expansion und damit die Oberflächendichte über die Länge.

- 1.5 Die Beschwerdegegnerin wies auch darauf hin, dass die Kernaussage der D3 die Verstärkung der Struktur des Drahtgeflechts durch Ausstülpungen betreffe. Dies verbessere die Fixierung des Implantats im Blutgefäß. Die Ausstülpungen des Drahtgeflechts seien daher nicht optional, würden aber eine stärkere Expansion des Implantats verhindern. Sie verwies hierzu insbesondere auf Figur 14 der D3.

Wie auch von der Beschwerdeführerin richtig erkannt, ist es aber gemäß D3, Spalte 10, Zeilen 51-56 nicht obligatorisch, eine Vielzahl von Ausstülpungen vorzusehen, sondern es ist zum Beispiel nur eine Ausstülpung vorgesehen oder es sind zwei Ausstülpungen an den jeweiligen Enden des Rundgeflechts angeordnet (Spalte 7, Zeilen 55-60). Der gesamte zwischen den Ausstülpungen liegende Bereich des Rundgeflechts ist damit ein einfaches Geflecht, das den physikalischen Gesetzen unterliegt und sich im Bereich des Aneurysmas weiter aufdehnt als im gesunden Blutgefäß.

- 1.6 Die Beteiligten diskutierten die Frage der Neuheit unter anderem anhand der Figuren 13A-13D der D3. Hierzu ist anzumerken, dass die Beschreibung der Figuren 13A-13D kein selbst expandierendes Rundgeflecht erwähnt, sondern eines, das durch axiale Kompression expandiert wird (Spalte 9, Zeilen 65-66). Die D3 erwähnt jedoch durchwegs die beiden Alternativen eines selbst-expandierenden und eines passiv expandierten Rundgeflechts. Insbesondere beschreibt Spalte 8, Zeilen 2-9, dass ein selbst-expandierendes Implantat in einem Katheter radial komprimiert eingeführt wird und nach der Expansion mit Ausstülpungen versehen wird. Dies entspricht der Vorgehensweise wie sie in Bezug auf die Figuren 13A-13D für ein passiv expandiertes Implantat beschrieben ist (Spalte 9, Zeile 55 bis Spalte 10,

Zeile 7). Daher ist für den Fachmann aus dem Gesamtzusammenhang der D3 offenbart, dass das in Figur 13A-13D gezeigte Rundgeflecht auch als selbst-expandierend vorliegen kann.

- 1.7 Des Weiteren argumentierte die Beschwerdegegnerin mit Verweis auf Spalte 3, Zeilen 43ff, dass das Rundgeflecht der D3 nur genau zwei Konfigurationen aufweise, nämlich eine Konfiguration mit geringem Durchmesser und eine Konfiguration mit expandiertem Durchmesser. Daher sei nach Erreichen des expandierten Durchmessers eine zusätzliche Expansion im Bereich des Aneurysmas auszuschließen.

Die Fixierung des Implantats im Blutgefäß erfolgt jedoch mit Hilfe einer Anpresskraft des Drahtgeflechts an der Gefäßwand. Dies ist nur möglich, wenn das Rundgeflecht die Gefäßwand erreicht, bevor der voll expandierte Durchmesser erreicht ist. Daher besitzt das Rundgeflecht die Möglichkeit, sich bei Wegfall der gesunden Gefäßwand, also im Bereich des Aneurysmas, weiter zu expandieren.

- 1.8 Die Beschwerdegegnerin erwähnte in ihrer Argumentation mehrmals den Aspekt, dass das erfindungsgemäße Rundgeflecht in einer bestimmten Weise "programmiert" sei.

Die Kammer stellt hierzu fest, dass das Rundgeflecht zwar aus einem Material mit Formgedächtniseigenschaften besteht. Aber weder die Beschreibung noch die Ansprüche des Streitpatents geben einen Hinweis darauf, dass bei der Nutzung des Drahtgeflechts eine Transformationstemperatur des Materials durchschritten wird, bei der ein Phasenübergang stattfindet, welcher die Verformung des Drahtgeflechts hin zu einer zuvor

aufgeprägten Geometrie bewirken würde.

Das Merkmal M1.3, wonach die Filamente des Rundgeflechts Formgedächtniseigenschaften haben, steht nicht in einem derartigen Zusammenhang. Es bedeutet daher lediglich, dass das Material des Rundgeflechts Formgedächtniseigenschaften hat, ohne auf eine spezielle Form bezogen zu sein.

Daher umfasst der Anspruchsgegenstand Drahtgeflechte, die z. B. aus Nitinol gefertigt sind, die aber im Gebrauch nur elastisch oder pseudoelastisch verformt werden, ohne die eigentliche Formgedächtniseigenschaft zum Erreichen einer bestimmten Zielgeometrie zu nutzen.

1.9 Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht neu gegenüber D3 und der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents entgegen.

2. Hilfsantrag 0 - Neuheit

Die mangelnde Neuheit trifft auch für Anspruch 1 des Hilfsantrags 0 zu, sodass dieser die Anforderungen des Artikels 52 EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 (2) EPÜ nicht erfüllt.

3. Hilfsantrag 1 - Änderungen

3.1 Anspruch 4

Anspruch 4 des Hilfsantrags 1 definiert, "dass die Verbindungselemente (6) an die Filamentenden angeschweißt sind."

Zugleich fordert Anspruch 1, dass die miteinander "verbundenen Filamentenden atraumatisch umgeformt und als Verbindungselemente (6) zum Halteelement (12) ausgebildet sind."

Letzteres bedeutet, dass die Verbindungselemente aus den Filamentenden gebildet werden. Gemäß Anspruch 4 hingegen werden die Verbindungselemente an den Filamentenden angeschweißt. Die Kombination dieser beiden Eigenschaften wird in der früheren Anmeldung (D2) nicht ursprünglich offenbart.

Die Beschwerdegegnerin verwies auf die Beschreibung der D2, Seite 9, Zeilen 3-12. Der Begriff, wonach die Filamentenden als Verbindungselemente "ausgebildet" sind, sei als Oberbegriff für die beiden Möglichkeiten zu verstehen, wonach die Verbindungselemente entweder durch Umschmelzen der Filamentenden erzeugt werden (Zeilen 6 und 7) oder durch Anschweißen an die Filamentenden (Zeile 8).

Der Wortlaut der zitierten Passage lässt ein solches Verständnis jedoch nicht zu. Der Absatz beginnt damit, dass "[e]rfindungsgemäß ... die miteinander verbundenen Filamentenden als Verbindungselemente ausgebildet" sind. Hierauf werden im nächsten Satz als Beispiel durch Umschmelzen erhaltene Kugelabschlüsse genannt. Der darauf folgende Satz lautet: "Es können aber auch mit Hilfe eines Lasers Verbinder stoffschlüssig angeschweißt werden." Als Beispiel wird ab Zeile 10 ein angeschweißter Kugelverbinder genannt. Die Variante der angeschweißten Verbinder ist daher eindeutig als Alternative zur Umformung der Filamentenden beschrieben, und nicht als eine besondere Ausgestaltung dieser Umformung. Die Kombination dieser beiden Alternativen wird in der früheren Anmeldung nicht

beschrieben.

Die von der Beschwerdegegnerin zitierte Passage auf Seite 6, Zeile 27 bis Seite 7, Zeile 8 beschreibt nur die Verbindung und Umformung der Filamentenden, besagt aber nichts über die Möglichkeit, die Verbinder anzuschweißen.

Die Kombination der Gegenstände der Ansprüche 1 und 4 widerspricht daher den Anforderungen von Artikel 76 (1) EPÜ.

#### 4. Hilfsantrag 2 - Änderungen

4.1 In Hilfsantrag 2 wurde der abhängige Anspruch 4 gestrichen, sodass der gegenüber dem Hilfsantrag 1 erhobene Einwand unter Artikel 76 (1) EPÜ behoben ist.

#### 4.2 Merkmal M1.2a

Merkmal M1.2a definiert, dass "das Rundgeflecht ein abgelängtes Endlosgeflecht ist."

Die Beschwerdeführerin wandte ein, dass dieses Merkmal nur im Zusammenhang damit ursprünglich offenbart sei, dass das abgelängte Endlosgeflecht verbundene Enden haben müsse. So sei in D2 auf Seite 13, Zeile 29 bis Seite 14, Zeile 3 beschrieben, dass das Geflecht geschlossen werden muss. Seite 3, Zeilen 21-26 weise darauf hin, dass bei einem abgelängten Endlosschlauch die Drahtenden entschärft werden müssten. Seite 5, Zeilen 29-31 beschreibe, dass die Filamentenden erfindungsgemäß zumindest paarweise zusammengeführt und miteinander dauerhaft verbunden seien.

Zunächst ist festzustellen, dass die genannten Passagen

kein konkretes Merkmal fordern, das mit dem abgelängten Endlosschlauch assoziiert wird. Es ist von "geschlossen werden", "entschärfen" oder "verbinden der Filamentenden" die Rede. Hieraus lässt sich daher nicht schließen, dass das Rundgeflecht durchwegs und zwingend "verbundene Enden" haben müsste, wie von der Beschwerdeführerin gefordert.

Die Beschwerdegegnerin verwies dagegen auf D2, Seite 5, Zeilen 8-11, wonach die benötigte Länge des Rundgeflechts aus einem Endlosschlauch abgelängt wird, was genau dem Merkmal M1.2a entspreche. In den darauffolgenden Zeilen 11-28 wird die Geflechtstruktur und ihr Verhalten näher beschrieben. Die Kammer stimmt der Auffassung der Beschwerdegegnerin zu, wonach der nachfolgende Satz ab Zeile 29, der einen neuen Absatz beginnt, nicht im direkten Zusammenhang mit den Zeilen 8-11 steht. Zudem stimmt die Kammer der Beschwerdegegnerin darin zu, dass die Formulierung dieses Satzes ("Insbesondere werden in einem erfindungsgemäßen derartigen Rundgeflecht die an den Implantatenden herausstehenden Filamentenden zumindest paarweise zusammengeführt und miteinander dauerhaft verbunden, ..."; Hervorhebung durch die Kammer) bedeutet, dass das Verbinden der Filamentenden nicht zwingend ist, sondern optional.

Daher geht das Merkmal M1.2a nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung bzw. der wortgleichen Teilanmeldung, wie ursprünglich eingereicht, hinaus.

#### 4.3 Merkmal M1.4

Die Beschwerdeführerin erhob den Einwand, das geänderte Merkmal M1.4 gehe über den Inhalt der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht hinaus. Insbesondere enthalte

die Anmeldung keine Angaben darüber, dass das Rundgeflecht in irgendeiner Weise "eingestellt" werde, um den in Merkmal M1.4 genannten Effekt der höheren Oberflächenabdeckung im Bereich eines Aneurysmahalses zu erreichen.

Es ist richtig, dass die Änderung in Merkmal 1.4 nicht wortwörtlich in der Anmeldung offenbart ist. Im Gegenteil ist in der gesamten Anmeldung an keiner Stelle davon die Rede, dass das Rundgeflecht in irgendeiner Weise einer "Einstellung" (oder gar - wie von der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung erwähnt - einer "Programmierung") unterzogen wird.

Andererseits hat die Beschwerdeführerin der Formulierung, wonach "das Rundgeflecht in der Weise eingestellt ist..." keinerlei technische Bedeutung zugewiesen, die dem Anspruchswortlaut hinzugefügt worden wäre. Auch die Kammer kann nicht erkennen, dass diese Formulierung dem technischen Gegenstand des Anspruchs etwas hinzugefügt hätte. Die Kammer schließt sich dem Argument der Beschwerdegegnerin an, wonach diese Formulierung lediglich klarstellt, dass das Rundgeflecht dafür ausgebildet ist, das in Merkmal M1.4 genannte funktionale Merkmal zu erfüllen.

Im Vergleich zu im Patentwesen häufig verwendeten Ausdrücken wie "eingerichtet" oder "ausgebildet" ist der Ausdruck "eingestellt" zwar unüblich, er besitzt aber im Kontext der vorliegenden beanspruchten Erfindung keine weitere darüber hinausgehende technische Bedeutung.

Daher geht die Änderung des Merkmals M1.4 nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung bzw. der wortgleichen

Teilanmeldung, wie ursprünglich eingereicht, hinaus.

#### 4.4 Weitere Änderungen

Die Beschwerdeführerin wandte ein, das Merkmal, wonach "das Halteelement (12) peripher Ausnehmungen (13) aufweist, in die die Verbindungselemente (6) eingepasst sind," sei nicht ursprünglich offenbart.

Gemäß der Beschreibung in D2, Seite 9, Zeilen 15 und 16 funktionierten die Verbindungselemente "in jedem Fall nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip". Dies stelle eine formschlüssige Verbindung dar. Der im Anspruch verwendete Begriff "eingepasst" sei breiter und gehe über eine formschlüssige Verbindung hinaus.

Die Passage auf Seite 9, Zeilen 15-17 setzt den Ausdruck "Schlüssel-Schloss-Prinzip" jedoch als gleichbedeutend (siehe Wortlaut: "d. h.") damit, dass die Verbindungselemente mit einem Halteelement, das peripher entsprechende Ausnehmungen oder Aufnahmen aufweist, zusammenwirken. Die Offenbarung ist also nicht auf formschlüssige Verbindungen beschränkt, sondern ist als ein Zusammenwirken in einem breiteren Sinne zu verstehen. In der weiteren Beschreibung wird hierfür im Zusammenhang mit verschiedenen Ausführungsformen der Begriff "eingepasst" verwendet (Seite 9, Zeilen 24-27; Seite 15, Zeile 21; Seite 16, Zeile 9; Seite 16, Zeile 31). Es ist daher gerechtfertigt, den allgemeinen Begriff "zusammenwirken" (mit den Ausnehmungen) durch "eingepasst" (in die Ausnehmungen) zu ersetzen.

Das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Begriff "eingepasst" nur im Zusammenhang mit einem separaten Schlauch offenbart sei (Seite 9, Zeilen 24-27), trifft

nicht zu, da die Ausführungsformen der Figuren 6 und 7 keinen Schlauch aufweisen (Seite 15, Zeile 21; Seite 16, Zeile 9), aber ebenfalls mit dem Begriff "eingepasst" beschrieben werden.

Das Merkmal, wonach "das Halteelement (12) peripher Ausnehmungen (13) aufweist, in die die Verbindungselemente (6) eingepasst sind," geht daher nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung bzw. der wortgleichen Teilanmeldung, wie ursprünglich eingereicht, hinaus.

4.5 Aus diesen Gründen erfüllt Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 die Anforderungen der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ.

5. Hilfsantrag 2 - Ausführbarkeit

Die Beschwerdeführerin argumentierte, es sei nicht ausreichend offenbart, wie das Rundgeflecht gemäß Merkmal M1.4 "eingestellt" werden müsse, um die beanspruchte Funktion zu erfüllen. Da das Merkmal M1.4 zusätzlich zu den Merkmalen M1.2b und M1.2c im Anspruch aufgeführt sei, müsse es eine technische Bedeutung haben, die aber weder aus dem Anspruch noch aus der Beschreibung deutlich werde.

Tatsächlich ist dem Begriff "eingestellt" im vorliegenden Fall jedoch keine spezielle technische Bedeutung beizumessen, wie bereits zu den Fragen der ursprünglichen Offenbarung diskutiert. Daher ist es auch nicht erforderlich, dass das Patent hierzu detaillierte Angaben macht.

Auch der in Merkmal M1.4 genannte technische Effekt ergibt sich, wie oben bezüglich der Neuheit ausgeführt, physikalisch zwangsläufig aus den übrigen Merkmalen des

Anspruchs.

Daher ist die Erfindung gemäß Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann.

6. Hilfsantrag 2 - Klarheit

Die Beschwerdeführerin wandte ein, es sei nicht klar, ob das Halteelement (12) Teil der beanspruchten Kombination sei. Aus dem Gesamtzusammenhang des Anspruchs geht jedoch eindeutig hervor, dass das Halteelement zum beanspruchten Gegenstand gehört, da es zur Verbindung des Führungsdrahtes mit dem Implantat dient. Die Beschwerdegegnerin wies auch zu Recht darauf hin, dass die Kopplung des Führungsdrahtes über das Halteelement bereits im erteilten Anspruch 14 enthalten war, und sich deshalb einer Klarheitsprüfung entzieht (G 3/14).

Die Beschwerdeführerin wandte auch ein, das Merkmal, wonach die Filamentenden "als Verbindungselemente (6) zum Halteelement (12) ausgebildet sind", sei so zu verstehen, dass die Filamentenden zu einem Halteelement geformt würden. Dies stehe dann im Widerspruch zu dem Merkmal, wonach die Verbindungselemente in das Halteelement "eingepasst sind", also zwei verschiedene Komponenten darstellten. Der Wortlaut des Anspruchs ist jedoch eindeutig so zu verstehen, dass die umgeformten Filamentenden eine Verbindung zum Halteelement darstellen, nicht dass sie zu einem Halteelement umgeformt werden. Daher trifft dieser Einwand nicht zu.

Aus diesen Gründen erfüllt Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 die Anforderungen von Artikel 84 Satz 2 EPÜ.

7. Hilfsantrag 2 - erfinderische Tätigkeit

Die Beschwerdeführerin argumentierte, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei lediglich eine Kombination eines bekannten Implantats (siehe Neuheit des Hauptantrags) mit einem "in diesem technischen Gebiet üblichen Mechanismus". Daher beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D3 oder D4 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen.

Die Beschwerdeführerin gab jedoch keine weiteren Erläuterungen darüber ab, worin in diesem Fall das allgemeine Fachwissen bestehe und in welcher Weise und mit welcher Motivation der Fachmann dieses Wissen mit dem Implantat der D3 oder der D4 kombinieren würde.

Der Einwand legt daher nicht ausreichend dar, warum ein Mangel an erfinderischer Tätigkeit gegeben ist. Für die Kammer ist kein Grund ersichtlich, warum sich die Erfindung aus Anspruch 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus D3 oder D4 ergeben sollte.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 von Hilfsantrag 2 erfüllt daher die Anforderungen von Artikel 56 EPÜ.

8. Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Im Hinblick auf die während der mündlichen Verhandlung geäußerte Auffassung der Kammer, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber D3 nicht neu sei, beantragte die Beschwerdeführerin, folgende Fragen der großen Beschwerdekammer vorzulegen:

"1. Kann einem Dokument aus dem Stand der Technik eine implizite Offenbarung eines Merkmals entnommen werden,

wenn diese implizite Offenbarung anderen expliziten Offenbarungen des Dokuments widerspricht?

2. Reicht es für eine implizite Offenbarung aus, dass der Fachmann aufgrund seines Fachwissens das fragliche Merkmal als mögliche Ausgestaltung der Offenbarung des Stands der Technik herleiten kann?"

Die Kammer hat während der mündlichen Verhandlung entschieden, diesen Antrag zurückzuweisen. Die Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer ist nur angezeigt, wenn die Beschwerdekammer eine Entscheidung zu den vorgelegten Fragen für erforderlich hält (Artikel 112 (1) a) EPÜ). Die beiden Fragen treffen auf den Sachverhalt des vorliegenden Falles nicht zu und deren Beantwortung ist daher nicht erforderlich.

Eine Voraussetzung der Frage 1 ist, dass die implizite Offenbarung des Dokuments anderen expliziten Offenbarungen des Dokuments widerspricht. Dies ist jedoch, wie oben zur Neuheit diskutiert, nicht der Fall. Denn die Tatsache, dass die Figuren ein Merkmal (hier: Den größeren Durchmesser des Rundgeflechts im Bereich des Aneurysmas) nicht explizit zeigen, bedeutet im vorliegenden Fall nicht, dass dessen Vorhandensein ausgeschlossen ist. Es ist daher auch kein "Widerspruch" zwischen einer expliziten und der von der Beschwerdekammer festgestellten impliziten Offenbarung gegeben.

Bezüglich Frage 2 ist festzustellen, dass es zur Feststellung des Neuheitsmangels gegenüber D3 nicht notwendig ist, dass der Fachmann mögliche Ausgestaltungen des Rundgeflechts herleitet. Der Neuheitsmangel ergibt sich vielmehr physikalisch zwingend aus den explizit offenbarten Merkmalen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent mit folgenden Ansprüchen und einer gegebenenfalls noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:  
Ansprüche:  
Nr.: 1 bis 11 eingereicht als Hilfsantrag 2 vom 29. Juli 2024
3. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Moser

F. Bostedt

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt