

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
14. Mai 2002

1 Ni 6/01 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 205 766

(= DE 36 60 668)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2002 durch den Präsidenten Dr. Landfermann und die Richter Dr.-Ing. Barton, Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Frowein und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 205 766 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, sofern es über folgende Fassung hinausgeht:

1. Klappschachtel aus faltbarem Material od. dgl., mit im Wesentlichen quaderförmiger Gestalt, insbesondere zur Aufnahme einer in einen Innenzuschnitt eingehüllten Zigaretten-Gruppe (Stannioblock) mit einem Schachtelteil (10) und an einer Rückwand (14) desselben angelenktem Klappdeckel (11), der in Schließstellung einen mit dem Schachtelteil (10) verbundenen Kragen (22) umfaßt, wobei Seitenwände (13) bzw. Deckelseitenwände (18, 19) aus übereinander liegenden Seitenlappen (31, 32) bzw. Deckelseitenlappen (31, 34) gebildet sind, **gekennzeichnet durch** folgende Merkmale:

- a) (aufrechte) Längskanten (26, 27; 28, 29, 30) des Schachtelteils (10), des Klappdeckels (11) und des Kragens (22) sind abgerundet, wobei der Radius der Rundungen, dem einer Zigarette (etwa) entspricht,

- b) die Seitenlappen (31, 32) bzw. Deckelseitenlappen (33, 34) sind in ihrer Breite so bemessen, dass sie sich wechselseitig nur im Bereich außerhalb der Rundungen der Längskanten (26 ... 29) überdecken,
 - c) an die (innen liegenden) Seitenlappen (32) anschließende Bodeneckklappen (39) sowie an die innen liegenden Deckelseitenlappen (33) anschließende Deckeleckklappen (40) sind mit geringerer Breite ausgebildet als die Breite der Bodenwand (15) bzw. Deckeloberwand (21), nämlich entsprechend der Breite der Seitenlappen (31) bzw. Deckelseitenlappen (32) zwischen den Rundungen der Längskanten (26 ... 29).
2. Klappschachtel nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Bodenwand (15) und eine Deckeloberwand (21) mit abgerundeten Ecken (37, 38) nach Maßgabe der Rundungen der Längskanten (26 ... 29) und ohne Verbindung mit diesen formschlüssig an die zugeordneten Wände stumpf anstoßen.
3. Klappschachtel nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass innen liegende Seitenlappen (31) bzw. Deckelseitenlappen (33) durch insbesondere S-förmig geschwungene (Doppel-)Stanzungen (41) einen Abstand voneinander aufweisen, derart, dass obere bzw. untere Ränder der innen liegenden Seitenlappen (31) bzw. Deckelseitenlappen (33) gegenüber den Rändern der außen liegenden Seitenlappen (32) bzw. Deckelseitenlappen (34) zurückgesetzt sind.
4. Klappschachtels nach Anspruch 1 sowie einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kragen (22) im seitlichen, vorderen Bereich eine durch U-förmige bzw. trapezförmige Stanzung gebildete Verriegelungslasche (42) aufweist, die in Schließstellung an einer der Deckelvorderwand (17)

des Klappdeckel (11) zugekehrten Kante, insbesondere an einer aufrechten Vorderkante (43) des innen liegenden Deckelseitenlappens (33) anliegt.

5. Klappschachtel nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verriegelungslasche (42) im Bereich der abgerundeten Kragenglängskante (30) angeordnet ist, benachbart zum oberen Bereich des Schachtelteils (10).
6. Klappschachtel nach Anspruch 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verriegelungslasche (42) in Ausgangsstellung in Richtung zur Rückwand (14) bzw. Deckelrückwand (20) gerichtet ist.
7. Klappschachtel nach Anspruch 4 sowie einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine untere, vordere Ecke des inneren Deckelseitenlappens (33) mit einer Abschrägung (44) versehen ist.
8. Klappschachtel nach Anspruch 1 sowie einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Klappdeckel (11) in Schließstellung (zusätzlich) im Bereich der Kragenvorderwand (23) durch einen an der Kragenvorderwand (23) anliegenden Verankerungslappen (46) fixiert ist, der in Schließstellung mit einer Raste an der Innenseite des Klappdeckels (11) zusammenwirkt, insbesondere mit einer Oberkante (49), einer an der Innenseite der Deckelvorderwand (17) anliegenden Verstärkungslasche (48).
9. Klappschachtel nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Verankerungslappen (46) als Teil der entsprechend dimensionierten Kragenvorderwand (23) gebildet ist, nämlich durch Umfal-

ten eines Bereichs derselben nach unten gegen den unteren Teil der Kragenvorderwand (23).

II. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten trägt die Beklagte 25 %, die Klägerin 75 %.

IV. Das Urteil ist für die Parteien vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 205 766 (Streitpatent), das am 19. März 1986 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 35 15 775 vom 2. Mai 1985 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlichte Streitpatent, das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 36 60 668 geführt wird, betrifft eine "Klappdeckelschachtel für Zigaretten od. dgl." und umfaßt in seiner erteilten Fassung elf Patentansprüche, wegen deren Wortlaut auf die Streitpatentschrift verwiesen wird.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent nunmehr nur noch im Umfang der in der Urteilsformel angegebenen Patentansprüche 1 bis 9.

Die Klägerin, die das Streitpatent auch weiter in vollem Umfang angreift, macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er nicht neu sei, jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Sie ist zunächst der Auffassung, die Priorität der deutschen Patentanmeldung P 35 15 775.5 (Anlage K2) werde zu Unrecht beansprucht, weil dort ein mit dem Schachtelteil verbundener Kragen mit den streitpatentgemäßen Rundungen nicht offenbart sei. Auch seien die Merkmale b) und c) des verteidigten Patentanspruchs 1 den Unterlagen der

Prioritätsanmeldung nicht entnehmbar. Damit sei das am 2. Juli 1985 veröffentlichte US-Geschmacksmuster 279.507 (Anlage K4), das sämtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 vorwegnehme, Stand der Technik. Desweiteren stützt sich die Klägerin auf

die deutsche Patentschrift 24 62 686 (Anlage K7),
das Schweizer Geschmacksmuster Nr. 114 028 (Anlage K8),
das Benelux-Geschmacksmuster Nr. 59 206 00 (Anlage K8a),
das deutsche Gebrauchsmuster 71 20 716 (Anlage K9),
die US-Patentschrift 4 049 188 (Anlage K10),
die deutsche Offenlegungsschrift 29 40 797 (Anlage K11),
die US-Patentschrift 2 523 251 (Anlage K12),
die britische Patentschrift 517 947 (Anlage K14),
den ECMA-Code aus dem Jahr 1967 (Anlage K21) und
einen Auszug aus dem Musterregister des Amtsgerichts
Hamburg zur fortlaufenden Nummer 66 MR 10793 nebst
zugehörigem Muster mit Umschlag (Anlage 4 und 5 zum
Sitzungsprotokoll).

Sie macht ferner geltend, eine Zigarettenschachtel entsprechend dem US-Geschmacksmuster 279 507 (Anlage K4) aus einem Zuschnitt entsprechend der Anlage K16 sei im Jahr 1984 im Zuge einer Marktuntersuchung von der Firma R... Company mindestens 186 Personen einer unbegrenzten Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht worden, womit der Gegenstand des Streitpatents vorweggenommen sei (Anlagen K15 bis K20).

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 205 766 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Da die Beklagte das Streitpatent nicht mehr in vollem Umfang verteidigt, beantragt sie,

die Klage im übrigen abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin insoweit entgegen, hält die Inanspruchnahme der Priorität für gerechtfertigt sowie den Gegenstand des Streitpatents in der Fassung der verteidigten Patentansprüche für neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG; Art 138 Abs 1 Buchst a EPÜ iVm Art 54 Abs 1, 2 und Art 56 EPÜ geltend gemacht wird, hat keinen Erfolg, soweit sie sich nach der zulässigen Beschränkung des Patents gegen die verteidigten Patentansprüche 1 bis 9 richtet. Es ist der Klägerin nicht gelungen, den Senat davon zu überzeugen, daß die Lehre des Streitpatents insoweit durch die naheliegende Anwendung bekannter Maßnahmen unter Zuhilfenahme fachmännischen Wissens und Könnens erreichbar war und deshalb nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Soweit das Patent nicht verteidigt wird, ist es ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären.

I

1. Das Streitpatent betrifft eine Klappschachtel aus faltbarem Material, wie Karton od. dgl., mit im wesentlichen quaderförmiger Gestalt, insbesondere zur Aufnahme einer in einen Innenzuschnitt eingehüllten Zigarettengruppe (Stannioblock). Derartige Verpackungen sind als "Hinge-Lid-Packung" bekannt. Die Beschreibung des Streitpatents gibt dazu an, daß dieser Verpackungstyp in der Ver-

gangenheit ausschließlich scharfkantig ausgebildet gewesen sei, was einen beträchtlichen Materialaufwand für diesen in der Praxis beliebten Verpackungstyp begründe.

2. Durch das Streitpatent soll nach den Angaben in der Patentschrift (vgl Sp 1 Z 38 bis 43) der Materialaufwand gegenüber herkömmlichen Klappschachteln reduziert werden. Weiterhin soll die Handhabung der Schachtel verbessert werden (vgl Sp 2 Z 17 bis 19).

3. Hierzu lehrt der Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner verteidigten Fassung – gegliedert in Einzelmerkmale – eine

1. Klappschachtel (insbesondere zur Aufnahme einer in einen Innenzuschnitt eingehüllten Zigaretten-Gruppe),
 - 1.1 aus faltbarem Material, wie Karton od. dgl.
 - 1.2 mit im wesentlichen quaderförmiger Gestalt, bestehend aus
 2. einem Schachtelteil
 - 2.1 mit einer Rückwand,
 - 2.2 mit einer Bodenwand und
 - 2.3 mit Seitenwänden,
 - 2.3.1 die aus übereinander liegenden Seitenlappen gebildet sind,
 3. einem Kragen,
 - 3.1 der mit dem Schachtelteil verbunden ist,
 4. und mit einem Klappdeckel,
 - 4.1 der an der Rückwand des Schachtelteils angelenkt ist,
 - 4.2 der in Schließstellung den Kragen umfaßt,
 - 4.3 mit einer Deckeloberwand und
 - 4.4 mit Deckelseitenwänden,

- 4.4.1 die aus übereinander liegenden Deckelseitenlappen bestehen,
5. bei der aufrechte Längskanten des Schachtelteils, des Klappdeckels und des Kragens abgerundet sind,
- 5.1 wobei der Radius der Rundungen dem einer Zigarette (etwa) entspricht,
6. bei der die Seitenlappen bzw Deckelseitenlappen in ihrer Breite so bemessen sind, daß sie sich wechselseitig nur im Bereich außerhalb der Rundungen der Längskanten überdecken, und
7. bei der die an die (innenliegenden) Seitenlappen anschließenden Bodenecklappen sowie die an die innenliegenden Deckelseitenlappen anschließenden Deckelecklappen mit geringerer Breite ausgebildet sind als die Breite der Bodenwand bzw Deckeloberwand, nämlich entsprechend der Breite der Seitenlappen bzw Deckelseitenlappen zwischen den Rundungen der Längskanten.

4. Der Begriff "aufrechte Längskanten", die gemäß Merkmal 5 abgerundet sind, ist dabei unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnung der Streitpatentschrift dahingehend auszulegen, daß es sich um die zwischen dem Boden und der Deckeloberwand verlaufenden Kanten handelt.

II

Die von der Beklagten vorgenommene Neufassung der Patentansprüche ist zulässig, da durch sie eine im Rahmen der Offenbarung liegende Beschränkung des Patentgegenstandes erfolgt ist:

Der verteidigte Patentanspruch 1 besteht aus sämtlichen Merkmalen der erteilten Patentansprüche 1 und 4. Sein Gegenstand entspricht daher dem des erteilten Patentanspruchs 4 in seiner unmittelbaren Rückbeziehung auf den erteilten Patentanspruch 1.

Das kennzeichnende Merkmal des verteidigten Patentanspruchs 2 entspricht dem des erteilten Patentanspruchs 2. Da der verteidigte Patentanspruch 2 auf den verteidigten Patentanspruch 1 rückbezogen ist, entspricht sein Gegenstand dem des erteilten Patentanspruchs 4 in seiner unmittelbaren Rückbeziehung auf den erteilten Patentanspruch 2.

Die kennzeichnenden Merkmale der verteidigten Ansprüche 3 bis 9 entsprechen denen der erteilten Ansprüche 5 bis 11. Für ihre Gegenstände gelten die Feststellungen zu den verteidigten Patentansprüchen 1 und 2 entsprechend.

Im Ergebnis werden mit den verteidigten Patentansprüchen 1 bis 9 inhaltlich die erteilten Patentansprüche 1 bis 3 nicht mehr verteidigt. Der erteilte Patentanspruch 4 wird in seiner Rückbeziehung auf den erteilten Patentanspruch 3 nicht mehr verteidigt. Die erteilten Patentansprüche 5 bis 11 werden durch die verteidigten Patentansprüche 3 bis 9 trotz gleich lautender Kennzeichen wegen geänderter Rückbeziehung nur beschränkt verteidigt.

III

Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung kann nicht festgestellt werden, daß für den Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund vorliegt.

A) Für die Schachtel nach dem verteidigten Anspruch 1 ist die Priorität der deutschen Patentanmeldung 35 15 775 wirksam in Anspruch genommen.

Der Fachmann – ein Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung Papierverarbeitungstechnik oder Verpackungstechnik mit beruflicher Erfahrung in der Herstellung und Verwendung solcher Schachteln – kann den Gegenstand dieses Anspruchs mit sämtlichen Merkmalen den Unterlagen der Prioritätsschrift entnehmen.

Dies gilt zunächst für den mit dem Schachtelteil verbundenen Kragen, obwohl dieser nicht explizit in der Beschreibung genannt oder in der Zeichnung dargestellt ist. Er wird vom Fachmann aber ohne weiteres Nachdenken mitgelesen, da die Anmeldung ausdrücklich eine sogenannte Hinge-Lid-Schachtel betrifft (vgl S 8 Zeile 11). Derartige Schachteln weisen nämlich stets einen Kragen auf, der einerseits das seitliche Verschieben des Klappdeckels auf dem unteren Schachtelteil bei geschlossener Schachtel verhindert. Andererseits setzt der Kragen dem Deckel beim Beginn des Öffnungsvorgangs einen Widerstand entgegen. Der Senat schließt sich insoweit den überzeugenden Ausführungen in dem von der Beklagten vorgelegten Gutachten des Prof. Dr. B..., Anlage B2, S 4 le Abs bis S 5 Abs 1 in vollem Umfang an. Dessen Ergebnis wird auch in dem von der Klägerin vorgelegten Gutachten von Dr. W... ausdrücklich bestätigt, vgl Anlage K13 S 11 vorle Abs.

Daß der Kragen in einer Hinge-Lid-Packung sich der Kontur des Schachtelteils, mit dem er verbunden ist, anpassen, im vorliegenden Fall also abgerundete Längskanten aufweisen muss, ist für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit.

Weiterhin entnimmt der Fachmann das kennzeichnende Merkmal b) des verteidigten Anspruchs 1 der Fig 1 iVm S 13 Abs 2 und S 12 Z 21 bis 24 der Beschreibung der Prioritätsanmeldung (Anlage K2).

Schließlich ist auch das kennzeichnende Merkmal c) deutlich in Fig 1 der Prioritätsunterlagen offenbart, denn dort reicht die Breite der Bodeneckklappen (20) und der Deckeckklappen (28) nur bis zum Beginn des gerundeten Kantenbereichs (12). Da die Eckklappen zudem der Breite der Seitenlappen (18, 19) bzw. Deckelseitenlappen (26) entsprechen, liegen sie zwangsläufig mit geringerer Breite als

der Boden (16) bzw. die Deckeloberwand (22) zwischen den Rundungen der Längskanten (12).

B) Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist entgegen der Ansicht der Klägerin neu.

1) Die Beklagte hat die von der Klägerin behauptete offenkundige Vorbenutzung einer der Lehre des Streitpatents entsprechenden Schachtel durch die Firma R... Company bestritten. Die Klägerin konnte für die von ihr behauptete Kenntnisnahme durch eine unbeschränkte Öffentlichkeit keinen Beweis antreten. Allein die Anfertigung der Konstruktionszeichnung und deren Weitergabe erfüllen nicht die Voraussetzungen, um das Wesen einer Erfindung beliebigen Dritten kundbar zu machen. Der insoweit angetretene Zeugenbeweis ist daher unerheblich. Dieser Sachvortrag bleibt daher im Ergebnis außer Betracht.

2) Auch das US-Geschmacksmuster 279 507 (K4) ist nicht zu berücksichtigen, da die Priorität der deutschen Patentanmeldung P 35 15 775.5 für die Schachtel nach dem verteidigten Anspruch 1 wirksam in Anspruch genommen ist und jene im Prioritätszeitraum veröffentlichte Schrift damit nicht zum Stand der Technik zählt.

3) Die deutsche Patentschrift 24 62 686 (K7) ist ebenfalls im Prioritätszeitraum veröffentlicht. Die von Amts wegen berücksichtigte, vorveröffentlichte zugehörige Offenlegungsschrift und die britische Patentschrift 517 947 (K14) zeigen und beschreiben jeweils eine Zigaretenschachtel mit rechteckigem Querschnitt und "scharfen" Längskanten, bei der sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des verteidigten Anspruchs 1 verwirklicht sind. Die Schachtel nach dem Streitpatent unterscheidet sich von diesen vorbekannten Schachteln durch ihre kennzeichnenden Merkmale.

4) Gleiches gilt für die Klappschachtel gemäß ECMA-Code (K21), sofern die unter "E 530" gezeigte Schachtel mit einem Kragen ähnlich wie unter "E 230" versehen ist.

5) Das Schweizer Geschmacksmuster Nr. 114 028 (K8), das Benelux-Geschmacksmuster Nr. 59 206 00 (K8a) und das beim Amtsgericht Hamburg hinterlegte Geschmacksmuster Nr. 66 MR 10793 (Anlagen 4 und 5 zum Sitzungsprotokoll) zeigen jeweils eine Zigarettschachtel vom Hinge-Lid-Typ mit achteckigem Querschnitt, von denen sich die streitpatentgemäÙe Schachtel zumindest durch ihre abgerundeten Längskanten unterscheidet, deren Radius etwa dem einer Zigarette entspricht (Merkmalsgruppe 5).

6) Von der in der deutschen Offenlegungsschrift 29 40 797 (K11) gezeigten und beschriebenen Zigarettschachtel unterscheidet sich die Schachtel nach dem Streitpatent zumindest durch ihre dem Radius einer Zigarette entsprechenden Abrundungen der Längskanten (Merkmal 5.1), vgl dort Fig 3. Zu weiteren Unterschieden wird auf die nachfolgenden Ausführungen unter C) 2) hingewiesen.

7) Von den Schachteln, die in den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 71 20 716 (K9) sowie in den US-Patentschriften 4 049 188 (K10) und 2 523 251 (K12) gezeigt und beschrieben werden, unterscheidet sich die Schachtel nach dem Streitpatent bereits gattungsmäÙig durch ihren Kragen und ihren an der Rückwand des Schachtelteils angelenkten Klappdeckel (Merkmalsgruppen 3 und 4).

C) Nach dem Gesamthalt der Verhandlung und dem Vorbringen der Klägerin hat der Senat nicht die Überzeugung gewinnen können, daß dem Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 die Erfindungsqualität fehlt. So konnte der Senat nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, daß die Lehre des verteidigten Anspruchs dem Fachmann durch den aktenkundig gewordenen und vorgetragenen Stand der Technik nahegelegt war. Insbesondere vermochte der Senat nicht die Überzeugung zu gewinnen, daß es dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents möglich war, die Lehre des Anspruchs 1 ohne besondere, überdurchschnittliches Fachkönnen hinausgehende Überlegungen aus dem von der Klägerin nachgewiesenen Stand der Technik heraus zu entwickeln, und zwar

auch nicht unter Berücksichtigung des vorauszusetzenden Fachwissens bei einer gebotenen Zusammenschau aller für den Patentgegenstand nach Auffassung der Klägerin relevanten Entgegenhaltungen.

1) Eine Klappschachtel vom Hinge-Lid-Typ mit rechteckigem Querschnitt und demzufolge scharfkantig ausgebildeten Längs- und Querkanten, von der im Streitpatent ausgegangen wird (vgl Sp 1 Z 1 bis 22), war am Prioritätstag des Streitpatents beispielsweise aus der deutschen Offenlegungsschrift 24 62 686 (K7), der britischen Patentschrift 517 947 (K14) oder dem ECMA-Code (K21) bekannt. Um bei einer derartigen Schachtel die Materialersparnis entsprechend der Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents zu erreichen, mußte der Fachmann erkennen, daß es vorteilhaft ist

- a) im Bereich der Längskanten die rechtwinklige Querschnittsform zu Gunsten einer gerundeten, sich an die Mantelfläche der Zigarette anschmiegender aufzugeben (entsprechend Merkmalsgruppe 5) und
- b) im Bereich der Seitenwände die Seitenlappen derart schmal auszubilden, daß sie sich nicht mehr auf der gesamten, in der Seitenansicht erkennbaren Fläche der Schachtel, sondern nur noch im Bereich außerhalb der Rundungen überlappen (Merkmal 6), und auch die Bodenecklappen entsprechend schmal zu gestalten (Merkmal 7).

Durch die erste Maßnahme folgt das Material (in einem Bereich nahe der Längskante statt einem rechten Winkel mit den Schenkellängen $r + r = d$ (Anm.: r = Radius ; d = Durchmesser einer Zigarette) nun einem Kreisbogen mit der Länge von etwas mehr als $d \times \pi/4$. Mithin wird durch diese Maßnahme eine Materialersparnis von etwa $d - d \times \pi/4 = 0,215 \times d$ erreicht. Da diese Ersparnis spiegelbildlich an beiden Seiten eines Zuschnitts auftritt, beträgt sie durch diese Maßnahme allein etwa $0,43 \times d$ bei jeder Zuschnittbahn.

Durch die zweite Maßnahme erstreckt sich der Seitenlappen bzw. der Deckelseitenlappen nicht mehr über die volle Breite der von der Seite sichtbaren Fläche der Schachtel, sondern er endet um ein Stück, das dem Radius einer Zigarette entspricht, früher. Da auch hier die Ersparnis an beiden Seiten des Zuschnitts spiegelbildlich auftritt, beträgt sie $r + r = d$.

Die Gesamtersparnis beider Maßnahmen beläuft sich damit auf etwa

$$0,43 \times d + 1,0 \times d = 1,43 \times d$$

d.h. die Breite des Zuschnitts einer Schachtel, wie er bspw in Fig 1 von K7 oder Fig 4 von K14 dargestellt ist, wird unter Anwendung der Lehre nach dem Streitpatent etwa um das 1,43-fache des Durchmessers einer Zigarette schmaler.

Deutlicher wird diese Einsparung, wenn man sie prozentual bei einer handelsüblichen Packung mit zwanzig Zigaretten in einer 7/6/7-Anordnung errechnet, wie sie beispielsweise in der Anlage 7 zum Sitzungsprotokoll dargestellt ist. Für eine Verpackung braucht man bei einem Zuschnitt entsprechend Fig 4 von K14 eine Breite von etwa $(2,73 + 7 + 2,73) \times d = 12,46 \times d$. Die Anwendung der Lehre des Streitpatents bringt bei dieser Verpackung eine Einsparung von etwa

$$(1,43 \times d) : (12,46 \times d) = 11,5\%$$

Wie sich aus den Ausführungen zur Neuheit ergibt, enthalten weder K7 noch K14 oder K21 eine Anregung, entsprechend dem Kennzeichen des Anspruchs 1 zu verfahren.

2) Die deutsche Offenlegungsschrift 29 40 797 (K11) zeigt und beschreibt eine Zigaretenschachtel, die dem Dauergebrauch zum Nachfüllen von Zigaretten aus normalen Verkaufspackungen dienen soll (vgl S 4 Abs 4 von K11). Um ein gutes Hineingleiten in die Tasche zu ermöglichen und ein unschönes Hervortreten und

Deformationen an Kleidungen zu vermeiden, sollen alle Ecken der Außenhülle Rundungen haben. Wie ein Blick auf die Figuren 4 bis 6 dieser Schrift zeigt, sind bei dieser vorbekannten Packung, die in ihrem Aufbau einer Hinge-Lid-Packung ähnelt, die aufrechten Längskanten (entsprechend Merkmal 5) abgerundet. Der Senat hat bereits erhebliche Bedenken, ob der Fachmann diese im Ausführungsbeispiel offensichtlich aus Kunststoff im Spritzgußverfahren hergestellte, zum Dauergebrauch bestimmte Schachtel bei seiner Suche nach Lösungen für die streitpatentgemäße Aufgabe berücksichtigt hätte, zumal die Schrift keinerlei Hinweis gibt, wie eine derartige Schachtel aus den ebenfalls dort erwähnten Werkstoffen Papier oder Pappe herstellbar ist. Unabhängig davon hätte diese Druckschrift den Fachmann allenfalls anregen können, die Längskanten einer Schachtel gemäß K7 oder K14 abzurunden. Eine Anregung hinsichtlich der übrigen kennzeichnenden Merkmale 5.1 bis 7 der streitpatentgemäßen Schachtel enthält diese Schrift aber ersichtlich nicht.

3) Ähnliches gilt für die Unterlagen des schon nicht gattungsgemäßen deutschen Gebrauchsmusters 71 20 716 (K9). Bei der in dieser Schrift gezeigten Zigarettenverpackung wird zur Vermeidung von Beschädigungen an Taschen usw. vorgeschlagen, wenigstens die Längskanten abzurunden. Die Auffassung der Klägerin, bei dem Zuschnitt nach der einzigen Figur von K9 seien auch die Seitenlappen und die Bodeneckklappen in der streitpatentgemäßen Weise ausgebildet, hält der Senat für unzutreffend, weil diese Teile der Schachtel dann deutlich schmaler abgebildet sein müßten, was nicht der Fall ist, wie die Figur erkennen läßt. Im Ergebnis konnte daher auch diese Schrift den Fachmann allenfalls anregen, die Schachtel nach K7 oder K14 mit gerundeten Längskanten entsprechend Merkmal 5 zu versehen, was jedoch nur einen Teil der streitpatentgemäßen Lösung darstellt.

4) Die Gemeinsamkeiten der Packungen nach den US-Patentschriften 4 049 188 (K10) und 2 523 251 (K12) mit der Schachtel gemäß dem Streitpatent erschöpfen sich in der Ausbildung gerundeter Längskanten an Packungen aus faltbarem Material.

5) Nach Ansicht der Klägerin stellen die Zigarettschachteln mit achteckigem Querschnitt, wie sie mit dem Schweizer und dem Benelux-Geschmacksmuster gemäß Anlagen K8 und K8a sowie Anlagen 4 und 5 zum Sitzungsprotokoll einschließlich des in der Sitzung vorgelegten Musters bekannt geworden sind, den nächstkommenden Stand der Technik dar, weil sie neben sämtlichen Merkmalen des Oberbegriffs (Merkmale 1 bis 4) dem Fachmann durch ihre Querschnittsform (sie entspricht der eines Rechtecks mit "abgeschnittenen" Ecken) bereits den entscheidenden Hinweis gäben, zur Materialeinsparung bei einer Schachtel mit rechteckigem Querschnitt "tote" Ecken nach Möglichkeit dadurch zu vermeiden, daß das Verpackungsmaterial im Bereich der Längskanten näher an der Mantelfläche der Zigarette im Eckbereich der Verpackung liegt. Dies geschehe bei den achteckigen Schachteln durch ein entsprechendes Abschrägen der Längskanten, während beim Streitpatent eine Abrundung gewählt werde, was im Hinblick auf den nachgewiesenen Stand der Technik eine Maßnahme sei, die der Fachmann im Bedarfsfall nach Belieben durchführen könne, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. Die weiteren kennzeichnenden Merkmale ergäben sich ebenfalls im Rahmen fachüblichen Handelns.

Der Senat hat keine Feststellungen treffen können, ob es sich bei dem in der Sitzung vorgelegten Modell einer achteckigen Zigarettschachtel um das am 27. März 1979 hinterlegte Modell zur Geschmacksmusteranmeldung 66 MR 10793 beim Amtsgericht Hamburg handelt. Aber selbst wenn man dies zugunsten der Klägerin unterstellt, so erschließt sich dem Fachmann beim Betrachten dieses Modells nicht mehr, als er den Anlagen K8 oder K8a entnehmen und aufgrund seines Fachwissen hinzufügen kann, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. Beim Betrachten von K8 erkennt er ohne weiteres Nachdenken, daß es sich um eine Zigaretten-Klappschachtel vom Hinge-Lid-Typ handelt, bei der selbstverständlich die Merkmalsgruppen 1 bis 4 des verteidigten Anspruchs 1 verwirklicht sind. Er kann auch erkennen, daß wegen der abgeschrägten Längskanten (statt einer scharfen Kante sind dort zwei benachbarte weniger scharfe Kanten vorhanden) ein geringerer Materialbedarf als bei einer Schachtel mit rechteckigem Quer-

schnitt besteht. Bei der Frage, wie er die Überlappung der Seitenlappen bzw. Deckelseitenlappen gestalten muß, um eine verkaufsfähige Schachtel mit ansprechendem Äußeren zu erhalten, hat er nur die beiden Möglichkeiten, die Abschrägung entweder in die Überlappung miteinzubeziehen oder nicht. Die Entscheidung für die zweite Möglichkeit ist nach Ansicht des Senats fachübliches Handeln. Damit ist Merkmal 6 nahegelegt. Die Anpassung der Boden- und Deckelecklappen wird dann mit gleicher Breite wie bei den Seitenlappen vorzunehmen sein (Merkmal 7), weil anderenfalls die Ecklappen gesondert beschnitten werden oder an den abgeschrägten Kanten umgefaltet werden müßten, um nicht nach außen über den achteckigen Querschnitt der Schachtel vorzustehen. Dem Fachmann erschließt sich somit im Rahmen fachüblichen Handelns aus den Anlagen K8 oder K8a eine Klappschachtel, bei der nicht nur die Merkmalsgruppen 1 bis 4, sondern auch die Merkmale 6 und 7 der streitpatentgemäßen Lösung verwirklicht sind.

Die Frage, warum der Fachmann die ansprechende Form der Schachtel mit abgeschrägten Kanten gemäß K8 trotz fehlender konkreter zielführender Hinweise durch den verfahrensgegenständlichen Stand der Technik zugunsten einer solchen mit streitpatentgemäß gerundeten Kanten verlassen sollte, hat die Klägerin dem Senat jedoch nicht überzeugend beantworten können.

Daß sich durch die streitpatentgemäße gegenüber der achteckigen Schachtel eine weitere nicht unerhebliche Materialeinsparung ergibt, hat der Fachmann nach Ansicht des Senats nicht ohne weiteres erkennen können. Wie hoch diese weitere Einsparung ist, wird nachfolgend kurz dargelegt:

Unter der Voraussetzung, daß die abgeschrägten Kanten der Schachtel gemäß K8 gleichwinkelig ausgebildet sind und an dem Mantel der Zigarette im jeweiligen Eckbereich anliegen und dort auch die Maßnahmen nach den Merkmalen 6 und 7 des Streitpatents verwirklicht sind, ergibt sich gegenüber einer Schachtel mit rechteckigem Querschnitt eine Gesamtmaterialeinsparung von 0,929xd. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die insoweit zutreffenden Ausführungen

des Prof. Dr. Baumgarten, Anlage B2 S 3, verwiesen. Bei einer Packung mit zwanzig Zigaretten in einer 7/6/7-Lage ergibt das eine Einsparung von

$$(0,929 \times d) : (12,46 \times d) = 7,46\%$$

(Das Ergebnis von Prof. Dr. B... auf Seite 4 seines Gutachtens mit 3,6% ist unzutreffend, weil die Breite für den erforderlichen Schachtelzuschnitt – mit der im Gutachten unterstellten Packungshöhe von 3xd – nicht 26xd, sondern 13xd ist.)

Die Einsparung bei der Schachtel nach dem Streitpatent beträgt hingegen etwa 11,5%.

Um zu diesem Ergebnis zu gelangen – dh den o.g. Vergleich anstellen zu können – hätte der Fachmann die Lehre des Streitpatents bereits kennen müssen. Der Vortrag der Klägerin, für den Fachmann seien, wie der Stand der Technik zeige, abgeschrägte und abgerundete Kanten austauschbare Mittel und er hätte auf der Suche nach Möglichkeiten zur Materialeinsparung somit in naheliegender Weise zur patentgemäßen Lösung gelangen können, beruht auf einer nicht zulässigen rückschauenden Betrachtungsweise.

Hinzu kommt, daß es sich beim Gegenstand des Streitpatents um einen ausgesprochenen Massenartikel handelt, bei dem auch kleinere Materialeinsparungen als Indiz für eine erfinderische Tätigkeit angesehen werden können.

Nach alledem hat das Ergebnis der Verhandlung zu keiner eindeutigen Feststellung im Sinne des Klagevorbringens geführt, was zu Lasten der Nichtigkeitsklägerin geht. Nachdem das Patent einmal erteilt worden ist, kann der Patentinhaberin die dadurch erlangte Rechtsstellung nur dann genommen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, daß sie diese zu Unrecht erlangt hat (BGH GRUR 1991, 522, 523 – Feuerschutzabschluss).

Demzufolge hat der verteidigte Patentanspruch 1 Bestand.

IV

Die verteidigten Unteransprüche 2 bis 9 betreffen Ausgestaltungen der Erfindung nach dem beständigen Hauptanspruch, und werden von ihm getragen, ohne daß es hierzu weiterer Feststellungen bedurfte (BPatGE 34, 215).

V

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollsteckbarkeit folgt aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Dr. Landfermann

Dr. Barton

Baumgärtner

Dr. Frowein

Ihsen

Pr/Hu