



BUNDESPATENTGERICHT

URTEIL

Verkündet am
25. März 2004

2 Ni 36/02 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent EP 0 673 870

(= DE 695 06 604)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 25. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Gutermuth, Dipl.-Ing. P. Harrer, Dipl.-Ing. Schmitz und Dipl.-Ing. Pontzen

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 673 870 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist für die Klägerin im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 24. März 1995 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der französischen Patentanmeldungen FR 94 03 488 vom 24. März 1994 und FR 94 07 151 vom 10. Juni 1994 beim Europäischen Patentamt angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 673 870 (Streitpatent), das in der Verfahrenssprache Französisch (die deutsche Übersetzung ist insoweit ungenau bzw. unvollständig) mit "Procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et emballage ainsi réalisés" bezeichnet ist. Das Streitpatent, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 06 604 geführt wird, umfasst 13 Ansprüche, von denen die Patentansprüche 1 und 8 in der deutschen Übersetzung gemäß Patentschrift folgenden Wortlaut haben:

"1. Verfahren zur Herstellung, aus mindestens einer bedruckten Papierbahn, von Druckschriften (51) mit mehreren zusammengeführten Blättern (52a, 52b), wie beispielsweise Anleitungen, die gefaltet und mit einem Gegenstand (53) in einem Behälter (54) angeordnet werden sollen, dadurch gekennzeichnet, dass man nacheinander:

- während einer ersten Phase mindestens zwei Unterbahnen (55a, 55b) übereinanderlegt, die an einem ihrer Längsränder (58) zusammengefügt sind und aus der Bahn (55) stammen;
- während einer zweiten Phase die so übereinandergelegten, zusammengeführten Unterbahnen (55a, 55b) wieder gemeinsam aufwickelt; und
- während einer dritten Phase, aus der von den so übereinandergelegten, zusammengeführten Unterbahnen (55a, 55b) bestehenden Bahn (59), einen Querschnitt und ein Falten der Unterbahnen (55a, 55b) gewährleistet.

8. Anlage zur Umsetzung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur Herstellung, aus mindestens einer bedruckten Papierbahn, von Druckschriften (51) mit mehreren zusammengeführten Blättern (52a, 52b), wie beispielsweise Anleitungen, die gefaltet und mit einem Gegenstand (53) in einem Behälter (54) angeordnet werden sollen, dadurch gekennzeichnet, dass sie folgende Posten bzw. Mittelkombination umfasst:

- einen ersten Posten bzw. erste Mittelkombination, um aus mindestens einer bedruckten Papierbahn (55) mindestens zwei übereinanderliegende und an einem ihrer Längsränder (58) zusammengeführte Unterbahnen (55a, 55b) herzustellen;

- einen zweiten Posten bzw. zweite Mittelkombination zum Aufwickeln der so übereinandergelegten und zusammengefügteten Unterbahnen (55a, 55b);
- einen dritten Posten bzw. dritte Mittelkombination zum Querschneiden und Falten der Unterbahnen (55a, 55b)."

Bezüglich der übrigen Ansprüche, die den Ansprüchen 1 oder 8 untergeordnet sind, wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei weder nach Hauptantrag noch nach Hilfsantrag patentfähig, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe, wobei die Änderung gemäß Hilfsantrag zugleich eine unzulässige Erweiterung darstelle. Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

Anlage K3: Sonderdruck von "Die pharmazeutische Industrie"
(Pharm. Ind. 39, 11a, Seiten 1161 bis 1166 (1977)),

Anlage K8: GB 1 546 798

Anlage K9: DE 42 21 911 A1

Weiter macht sie unter Nennung von Zeugen und Vorlage nachfolgender Unterlagen eine offenkundige Vorbenutzung geltend:

Anlage K4: 8 Fotos "ARSOMA" – Anlage in Nieder-Olm

Anlage K5: Rechnung 22-1-/90 vom 29. Januar 1990 an
Fa. S...

Anlage K6: Rechnung 22/90 vom 29. Januar 1990 an Fa S...

Anlage K7: Schreiben 20. Juli 1990 an Fa S...

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 673 870 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Patent mit geänderten Ansprüchen 1 bis 9 unter Einbeziehung erteilter Unteransprüche in die erteilten Ansprüche 1 und 8. Anspruch 1 und Anspruch 6 (geänderter Anspruch 8) nach Hilfsantrag haben folgenden Wortlaut (Änderungen kursiv):

"1. Verfahren zur Herstellung, aus mindestens einer bedruckten Papierbahn, von *bedruckten Anleitungen* (51) mit mehreren zusammengefügt Blättern (52a, 52b), die gefaltet und mit einem Gegenstand (53) in einem Behälter (54) angeordnet werden sollen, dadurch gekennzeichnet, dass man nacheinander:

- während einer ersten Phase mindestens zwei Unterbahnen (55a, 55b) *mit Wendestangen oder Falzkegeln übereinanderlegt, und die Unterbahnen, die aus der Bahn stammen, an einem ihrer Längsränder (58) durch Kleben zusammenfügt;*
- während einer zweiten Phase die so übereinandergelegten, zusammengefügt Unterbahnen (55a, 55b) wieder gemeinsam aufwickelt; und
- während einer dritten Phase, aus der von den so übereinandergelegten, zusammengefügt Unterbahnen (55a, 55b) bestehenden Bahn (59), einen Querschnitt und ein Falten der Unterbahnen (55a, 55b) gewährleistet.

6. Anlage zur Umsetzung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur Herstellung, aus mindestens einer bedruckten Papierbahn, von *bedruckten Anleitungen* (51) mit mehreren zusammengefügt Blättern (52a, 52b), die gefaltet und mit einem Gegenstand (53) in einem Behälter (54) angeordnet werden sollen, dadurch gekennzeichnet, dass sie folgende Posten bzw. Mittelkombination umfasst:

- einen ersten Posten bzw. erste Mittelkombination, um aus mindestens einer bedruckten Papierbahn (55) *mit Wendestangen oder Falzkegeln* mindestens zwei übereinanderliegende und an einem ihrer Längsränder (58) durch Kleben zusammengefügte Unterbahnen (55a, 55b) herzustellen;
- einen zweiten Posten bzw. zweite Mittelkombination zum Aufwickeln der so übereinandergelegten und zusammengefügt Unterbahnen (55a, 55b);
- einen dritten Posten bzw. dritte Mittelkombination zum Querschneiden und Falten der Unterbahnen (55a, 55b)."

Bezüglich der weiteren Ansprüche, die gestrichen bzw. wortlautmäßig lediglich unnummeriert und in ihren Rückbezügen angepasst wurden, wird auf die Anlage zum Protokoll der Verhandlung vom 25. März 2004 verwiesen.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents, zumindest in seiner beschränkten Fassung, für patentfähig. Die offenkundige Vorbenutzung sei unklar und zweifelhaft, die Klägerin zur Vorlage entsprechender Unterlagen (Originale B4 bis B6, vgl unten) aus dem französischen Verletzungsverfahren verpflichtet.

Zur Stützung ihres Vorbringens legt die Beklagte vor:

- B1: Muster Medikamentenanleitung "Polery Adultes"
- B3: Muster Medikamentenanleitung vierseitig doppelt bedruckt
- B4: doppelseitige Kopie "ARSOMA"-Etiketten (Streifen)
- B5: doppelseitige Kopie "ARSOMA"-Etiketten (fertiges Etikett)
- B6: doppelseitige Kopie Streifen-Gepäckanhänger "Priority"
- B7: Videoaufnahme Schneid-Falz-Maschine
- B8: Rolle mit aufgewickelten Medikamentenanleitungen
- B9: Urteil Tribunal de Grande Instance Paris vom 20. September 2002
- B10: geheftetes Konvolut mit Kopien
 - a) Erklärung B... vom 2. März 2000
 - b) Urkunde des Notars N... vom 30. November 2000
 - c) Urkunde des Notars N... vom 8. Juni 2001
- B11: Kopie Urkunde des Notars N... vom 10. Januar 2002
- B12: Internet-Ausdruck LEO vom 25. März 2004 zu "assembler"
- B13: Konvolut beschädigter gefalzter Medikamentenanleitungen "Plavix"

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und begründet.

I.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Anlage zur Herstellung von Druckschriften, wie beispielsweise Anleitungen aus mindestens einer bedruckten Papierbahn, für die spätere Anordnung in einem Behälter zusammen mit einem Gegenstand, dessen Gebrauch in der Anleitung beschrieben ist.

Nach der Streitpatentschrift (im Folgenden ist auf die deutsche Übersetzung DE 695 06 604 T2 Bezug genommen) ist es aus dem Stand der Technik bekannt (S 2, Z 19-33), mit Anleitungen bedruckte Papierbahnen auf Rollen zu wickeln, die Papierbahnen zur Weiterverarbeitung abzuwickeln, querzuschneiden und die so erhaltenen Anleitungen in "Schneide-Falz-Maschinen" zu falten. Anschließend werden die gefalteten Anleitungen als Packungsbeilagen einer Kartonierungsmaschine zugeführt, mit der die Packungsbeilagen zusammen mit dem Packungsgegenstand verpackt werden.

Nachteilig am bekannten Stand der Technik ist wegen der Zunahme der Informationen auf der Anleitung, dass deren Maße aufgrund der Verpackungsgröße und der Leistungsfähigkeit der "Schneide-Falz-Maschinen" begrenzt sind (S 3, Z 3-20).

Nach dem Schriftsatz der Beklagten vom 20. Mai 2003 (S 3, 2. Abs) ist es Aufgabe der Erfindung, Anleitungen mit relativ großen Abmessungen ohne bedeutende Änderung der üblichen Schneide-Falz-Maschinen herzustellen, womit eine Vervielfachung der Nutzoberfläche der Anleitungen ohne wesentliche Beeinflussung der Gesamtherstellungskosten erzielt werden soll.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt nach Hauptantrag mit dem Verfahren nach Anspruch 1 sowie mit der Vorrichtung nach Anspruch 8, hilfsweise mit geänderten nebengeordneten Ansprüchen 1 und 6.

Der wesentliche Lösungsgedanke liegt darin, zur Erhöhung der Informationen auf einer Packungsbeilage, statt einer mehrere Papierbahnen zu bedrucken. Zum Zwischenspeichern nach dem Druck werden die aus der Papierbahn stammenden, mindestens zwei bedruckten, an einem ihrer Längsränder zusammengefügt Unterbahnen übereinandergelegt und auf einer Rolle aufgewickelt, bis sie in einer Schneide-Falz-Maschine weiterverarbeitet werden. Mit dieser werden zu einem späteren Zeitpunkt die wieder abgewickelten Bahnen zu Einzelanleitungen abgeschnitten und die so erhaltene Packungsbeilage jeweils packungsgerecht gefaltet, um zusammen mit dem Produkt U-förmig in die Verpackung eingeführt werden zu können.

II.

1. Zum Hauptantrag

1.1. Offenbarung

Die Ansprüche nach Hauptantrag entsprechen den mit der Patentschrift EP 0 673 870 B1 bzw. ihrer deutschen Übersetzung DE 695 06 604 T2 erteilten Ansprüchen. Die ursprüngliche Offenbarung ihrer Gegenstände ist unstrittig.

1.2. Patentfähigkeit der Ansprüche 1 und 8

Die Gegenstände der nebengeordneten, im Folgenden gemeinsam behandelten Ansprüche 1 und 8 nach Hauptantrag stellen keine patentfähige Erfindung dar, da sie zwar neu sind, was auch die Klägerin nicht in Abrede stellt, aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

Der maßgebliche Fachmann ist insoweit ein Meister oder Fachhochschulingenieur für Druckereitechnik mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen in der Herstellung und Weiterverarbeitung von Druckschriften, insbesondere aus mehreren zusammengefügt Blättern. Das Verfahren nach Anspruch 1 und die Anlage nach Anspruch 8 sind neu, weil weder die von der Klägerin in das Verfahren ein-

geführten Entgegenhaltungen noch die von ihr geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung alle beanspruchten Merkmale aufweisen.

Nach dem Sonderdruck "Die pharmazeutische Industrie" (Pharm. Ind. 39, 11a, Seiten 1161 bis 1166 (1977)), Anlage K3, wird in einer Schneide-Falz-Maschine nur eine einlagige bedruckte Papierbahn als Packungsbeilage weiterverarbeitet, wogegen nach dem Streitpatent mindestens zwei Unterbahnen einer bedruckten Papierbahn vor der Weiterverarbeitung übereinandergelegt werden.

Aus der GB 1 546 798 (K8) ist der Verfahrensablauf vom Längsschneiden von vier bedruckten Bahnen bis zum Weitertransport der übereinandergelegten Bahnen bekannt, nicht jedoch das Zusammenfügen der Bahnen gemäß dem Streitpatent.

Die DE 4 221 911 A1 (K9) betrifft das Aufwickeln von einzelnen gefalzten Druckbogen in Form eines Schuppenstroms, nicht jedoch die Herstellung der Druckbogen aus mehrlagigen Papierbahnen.

Die angebliche offenkundige Vorbenutzung (Anlagen K4-7) betrifft bedruckte, aus zwei Lagen bestehende Blätter wie Gepäckanhänger, die im Gegensatz zum Streitgegenstand nicht an einem Längsrand, sondern vollflächig miteinander verklebt sind.

Die übrigen im Verfahren genannten Druckschriften liegen weiter ab und stehen deshalb dem Streitgegenstand offensichtlich nicht neuheitsschädlich entgegen.

Aus dem Sonderdruck nach Anlage K3 sind jedoch bereits ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von aus einer bedruckten Papierbahn stammenden Anleitungen, die gefaltet zusammen mit einem Gegenstand in einem Behälter angeordnet werden sollen, gemäß den Oberbegriffen der Ansprüche 1 und 8 des Streitpatents bekannt. Auch sind der K3 Merkmale der "zweiten und dritten Phase" der Ansprüche 1 und 8 zu entnehmen. Nach K3 wird eine zu "Prospektrollen" aufgewickelte, mit Anleitungen bedruckte Bahn wieder abgewickelt, um sie mittels eines Rollenschneidfalzautomaten weiter zu verarbeiten, s. Abb. 2a. Mit dieser Maschine wird die Bahn gemäß der "dritten Phase" zu Einzelanleitungen abgeschnitten und die so erhaltenen Packungsbeilagen werden packungsgerecht gefaltet, um sie der Verpackung zusammen mit dem Arzneimittel zuzuführen (Füllgutkette), s. insbesondere S 4, Sp 5 "Beschreibung des Verfahrens II, Prospekte von der

Rolle". Auch das Wiederaufwickeln der bedruckten Bahn (Prospekt) zum Zwischenspeichern vor der Weiterverarbeitung gemäß der "zweiten Phase" ist aus der K3 herleitbar, wonach die bedruckten Papierbahnen in Rollenform (Prospektrollen), also aufgewickelt, von einer Druckerei geliefert werden, s S 7, Fußnote zu Tab. 3. Demnach werden die Papierbahnen nach dem Druck nicht sofort der Weiterverarbeitung in einer Schneide-Falz-Maschine zugeführt, sondern zunächst zur Zwischenspeicherung wieder zu Rollen aufgewickelt. Damit wird – bei Druck und Weiterverarbeitung am gleichen Ort – ein Ausgleich zwischen der in der Regel schneller arbeitenden Druckmaschine und der langsameren Schneide-Falz-Maschine ermöglicht. Bei Druck und Weiterverarbeitung an unterschiedlichen Orten wird mit der Zwischenspeicherung auf Rollen der Transport von der Druckerei zur Schneide-Falz-Maschine zumindest erleichtert.

Von dem Verfahren und der Anlage nach der K3 unterscheidet sich der Streitgegenstand demnach durch die Merkmale der "ersten Phase", wonach mehrere aus der bedruckten Papierbahn stammende Unterbahnen übereinander gelegt werden, die an einem ihrer Längsränder zusammengefügt sind, wogegen in der K3 nicht von mehrlagigen Druckprodukten die Rede ist.

Steht der Fachmann für Druckereitechnik vor dem Problem, mehr Informationen auf einer herzustellenden Druckschrift – bei gleicher Schriftgröße – unterzubringen, ist es ihm geläufig, das zu bedruckende Papierformat zu vergrößern. Fordert der Besteller der Druckschrift jedoch die Einhaltung bestimmter Maße, weil beispielsweise das Format einer Zeitschrift beibehalten werden soll oder – wie im vorliegenden Fall - die Weiterverarbeitung eines größeren Formats auf vorhandenen Schneide-Falz-Maschinen nicht möglich ist, gelangt der Fachmann zwangsläufig zur Lösung, dem Besteller mehrlagige Druckschriften wie nach dem Streitpatent anzubieten.

Hinweise auf mehrlagige Druckschriften entnimmt der Fachmann bereits der GB 1 546 798 (K8), Fig und S 2, Z 38-50. Danach ist eine Vorrichtung zur Herstellung von bedruckten Papierbahnen gemäß der "ersten Phase" bekannt, die aus einer Bahn vier Unterbahnen erzeugt und diese an den Seitenrändern bündig übereinanderlegt, um sie zur Weiterverarbeitung, wie Querschneiden für Bücher oder Heftchen, S 1, Z 38-40, weiter zu transportieren. Dass die übereinander gelegten Unterbahnen gemäß den Ansprüchen 1 und 8 des Streitpatents zusammengefügt, also zueinander fixiert sind, ist der K8 zwar nicht zu entnehmen. Um ein Verrutschen der übereinander liegenden Unterbahnen und damit spätere Fehlschnitte im Druckbild zu vermeiden, sind jedoch für den Fachmann selbstverständlich die übereinander liegenden Bahnen in bleibende Übereinstimmung zu bringen, damit auch bei der Weiterverarbeitung, beispielsweise in einer Schneide-Falz-Maschine, die Lage der übereinander liegenden Unterbahnen noch zueinander passt.

Aber auch aus Gründen der praktikableren Handhabung einer zusammen mit dem Gegenstand verpackten Packungsbeilage durch den Verbraucher liegt es nahe, nicht mehrere lose Blätter, sondern – wie bisher vom Verbraucher gewohnt - eine einzige gefaltete Packungsbeilage aus der Verpackung zu entnehmen, die aus mehreren verbundenen Blättern in Form eines Heftchens besteht. Dass die Fixierung an einem der beiden Längsränder erfolgt, ist selbstverständlich bei einem zum Lesen bestimmten Druckprodukt, in dem noch dazu aufgabengemäß viele Informationen unterzubringen sind, was eine andere Art der Zusammenfügung - beispielsweise in der Blattmitte - verbietet. An einem Längsrand mehrlagige Druckprodukte zusammenzufügen, ist somit eine im üblichen Fachwissen des Druckerei-Fachmannes liegende Maßnahme, die keines druckschriftlichen Nachweises bedarf. Im übrigen ist in den Ansprüchen 1 und 8 des Streitpatents die Art der Zusammenfügung der übereinanderliegenden Bahnen an einem Längsrand offengelassen. Damit ist schon beim Erzeugen von zwei Unterbahnen durch Längsfalten der bedruckten Papierbahn, also ohne Längsschneiden, eine Zusammenfügung an einem der Längsränder nach dem Falten gegeben, aber auch der Einsatz von Hilfsmitteln wie Klebemittel, Heftklammern o.ä. möglich.

Die von der Beklagten geltend gemachten Schwierigkeiten beim Wiederaufrollen mehrlagiger, einseitig zusammengefügt Bahnen hängen von Bedingungen wie der Papierdicke, der Art der Zusammenfügung der Bahnen an ihrem Rand, dem Rollendurchmesser o.ä. ab. Der Fachmann wählt ohne weiteres diese Bedingungen so aus, dass ein problemloses Aufrollen von übereinandergelegten Unterbahnen möglich ist. Abgesehen davon lehnen die Ansprüche 1 und 8 keinerlei Gegenmaßnahmen, womit Fehler beim Aufrollen zu vermeiden wären. Vielmehr wird bei Problemen der Fachmann routinemäßig beispielsweise die Dicke der durch einen Kleber erfolgten Zusammenfügung prüfen und ggf. den Kleber wechseln, die Papierdicke senken, den Rollendurchmesser erhöhen o.ä.

Dass nach Meinung der Beklagten die K8 "keine Hinweise auf erfindungsgemäße Medikamentenanleitungen gäbe" mag zwar zutreffen, aber diese ausschließliche Verwendung ist auch nicht beansprucht. Im Übrigen ist der hier zuständige Druckerei-Fachmann für jegliche Art von Druckereiprodukten und deren Weiterverarbeitung zuständig.

Auch der Hinweis der Beklagten auf die Schwierigkeiten beim Verarbeiten von dünnem Papier überzeugt nicht, da der einschlägige Fachmann gewohnt ist, unterschiedliche Papierstärken zu berücksichtigen. Abgesehen davon ist in den Ansprüchen 1 und 8 nicht von einer speziellen Papierstärke die Rede.

Somit sind alle Maßnahmen der Ansprüche 1 und 8 nach Hauptantrag für den Fachmann sowohl für sich als auch in ihrem Zusammenwirken zumindest nahe liegend, wenn nicht sogar selbstverständlich. Es entsteht keinerlei kombinatorische oder überraschende Wirkung, weder durch die beanspruchten Maßnahmen der "ersten und zweiten Phase" bei der Weiterverarbeitung der bedruckten Papierbahn nach dem Druck noch durch die beanspruchten Maßnahmen der "dritten Phase" bei der Weiterverarbeitung in der Schneide-Falz-Maschine. Vielmehr handelt es sich bei den beanspruchten Merkmalen lediglich um eine Aneinanderreihung von dem Fachmann zur Lösung der jeweiligen Aufgabe geläufigen Maßnahmen.

Aus diesen Gründen wurde der Senat von der Klägerin davon überzeugt, dass ausgehend von dem bekannten Produktionsablauf einer Packungsbeilage nach der K3 in Kombination mit dem Fachwissen des Fachmannes und der Lehre der K8, mehrere bedruckte Unterbahnen übereinander zu legen, die Gegenstände der Ansprüche 1 und 8 nach Hauptantrag nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

1.3. Unteransprüche

Eine eigenständige erfinderische Qualität der Unteransprüche hat die Beklagte nicht geltend gemacht und ist auch für den Senat nicht ersichtlich.

Nach den Ansprüchen 2 und 11 wird die bedruckte Bahn zur Erzeugung von mehreren Unterbahnen längs geschnitten. Dies ist bereits aus der K8, Fig und S 2, Z 21-24, bekannt.

Nach Anspruch 3 werden die Unterbahnen gleichzeitig mit dem Übereinanderlegen an einem ihrer Längsränder zusammengefügt, was lediglich eine im konstruktiven Ermessen des Fachmannes liegende Maßnahme darstellt und ohne weiteres durch dem Fachmann geläufiges Längsfalten der bedruckten Bahn gemäß Anspruch 4 erreicht wird.

Nach den Ansprüchen 5 und 12 erfolgt das Übereinanderlegen der Unterbahnen mittels Wendestangen oder Falzkegeln. Beide Möglichkeiten liegen im konstruktiven Ermessen des Fachmannes, wobei aus der K8, Fig und S 2, Z 41-42, das Übereinanderlegen von Unterbahnen mit Wendestangen (diverter bars 50) ebenso bereits bekannt ist, wie die Herstellung von drei oder mehr Unterbahnen nach Anspruch 6.

Das Zusammenfügen von Längsrändern von Druckschriften durch Kleben nach den Ansprüchen 7 und 13 ist eine in der Weiterverarbeitung von Druckprodukten fachnotorische Maßnahme, wobei der Zeitpunkt der Klebung – erfindungsgemäß in der "ersten Phase" nach dem Übereinanderlegen der Unterbahnen – vom Fachmann je nach den Erfordernissen ohne weiteres festgelegt wird.

Der Anspruch 9 ist gekennzeichnet durch einen der Schneide-Falz-Maschine folgenden "vierten Posten" zur Verpackung der Packungsbeilage (Druckschrift) und des Gegenstands in einem Behälter, was dem in den Oberbegriffen der Ansprüche 1 und

8 angegebenen Verwendungszweck entspricht und somit bereits aus der diese Oberbegriffe abdeckenden K3, S 4, Sp 5 "Beschreibung des Verfahrens II, Prospekte von der Rolle" (Füllgutkette) bekannt ist.

Der Anspruch 10 betrifft schließlich die selbstverständliche Maßnahme, dass bei der Weiterverarbeitung einer bedruckten Bahn dieser eine Druckeinrichtung ("Druckposten") vorgelagert ist.

Aus diesen Gründen beruhen die Verfahren der auf den Anspruch 1 nach Hauptantrag unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 7 sowie die Anlagen der auf den Anspruch 8 nach Hauptantrag unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüche 9 bis 13 nicht auf erfinderischer Tätigkeit und fallen als echte Unteransprüche mit den Ansprüchen 1 und 8.

2. Zum Hilfsantrag

2.1. Offenbarung

Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag unterscheiden sich von den Ansprüchen 1 und 8 nach Hauptantrag dadurch, dass in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag Merkmale aus den erteilten Ansprüchen 5 (Wendestangen oder Falzkegel) sowie 7 (Kleben) und in den Anspruch 6 nach Hilfsantrag Merkmale aus den erteilten Ansprüchen 12 (Wendestangen) sowie 13 (Klebmittel) aufgenommen sind. Die Gegenstände der erteilten Ansprüche sind, wie unter 1.1. angegeben, unstrittig ursprünglich offenbart.

Die weitere Änderung in den Ansprüchen 1 und 6 nach Hilfsantrag betrifft lediglich eine Beschränkung des Verwendungszwecks. Statt "Druckschriften..., wie beispielsweise Anleitungen" in den erteilten Ansprüchen 1 und 8 umfassen die Ansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag nun nur noch "Bedruckte Anleitungen", aber nicht Druckschriften allgemeiner Art.

Die übrigen Änderungen in den Ansprüchen nach Hilfsantrag sind rein sprachlicher Art oder betreffen die Umnummerierung bzw. Rückbeziehung der Ansprüche.

2.2. Patentfähigkeit der Ansprüche 1 und 6

Die Gegenstände der nebengeordneten, im Folgenden gemeinsam behandelten Ansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag stellen keine patentfähige Erfindung dar, weil sie – wie diejenigen nach Hauptantrag - zwar neu sind, aber ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

Gegenüber den Ansprüchen 1 und 8 nach Hauptantrag sind die entsprechenden Ansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag dadurch beschränkt, dass in der "ersten Phase" das Übereinanderlegen der Unterbahnen mit Wendestangen oder Falzkegel (letzteres nur nach Anspruch 1) und das Zusammenfügen der Unterbahnen an ihren Längsrändern durch Kleben erfolgt. Wie unter 1.3. zu den Ansprüchen 5 und 12 nach Hauptantrag bereits dargelegt, stellt das Übereinanderlegen der Unterbahnen mittels Wendestangen oder Falzkegeln nur dem Fachmann geläufige konstruktive Maßnahmen dar, wobei aus der K8, Fig und S 2, Z 41-42, das Übereinanderlegen von Unterbahnen mit Wendestangen (diverter bars 50) hervorgeht. Wie ebenfalls unter 1.3. zu den Ansprüchen 7 und 13 nach Hauptantrag bereits dargelegt, ist das Zusammenfügen von Längsrändern von Druckschriften durch Kleben eine in der Weiterverarbeitung von Druckprodukten fachnotorische Maßnahme, wobei der Zeitpunkt der Klebung – erfindungsgemäß in der "ersten Phase" nach dem Übereinanderlegen der Unterbahnen – vom Fachmann je nach den Erfordernissen ohne weiteres festgelegt wird.

Somit stellen alle Maßnahmen der Ansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag für den Fachmann sowohl für sich als auch in ihrem Zusammenwirken nur einfache nicht erfinderische Maßnahmen dar. Es entsteht – auch durch die beschränkenden Merkmale nach Hilfsantrag - keinerlei kombinatorische oder überraschende Wirkung, weder durch die beanspruchten Maßnahmen der "ersten und zweiten Phase" bei der Weiterverarbeitung der bedruckten Papierbahn nach dem Druck noch

durch die beanspruchten Maßnahmen der "dritten Phase" bei der Weiterverarbeitung in der Schneide-Falz-Maschine. Vielmehr handelt es sich bei den auch nach Hilfsantrag beanspruchten Merkmalen lediglich um eine Aneinanderreihung von dem Fachmann zur Lösung der jeweiligen Teilaufgabe geläufigen Maßnahmen.

Aus diesen Gründen hat die Klägerin den Senat davon überzeugt, dass ausgehend von dem bekannten Produktionsablauf einer Packungsbeilage nach der K3 in Kombination mit dem Fachwissen des Fachmannes und der Lehre der K8, mehrere bedruckte Unterbahnen mit Wendestangen übereinander zu legen, auch die Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

2.3. Unteransprüche

Die nach Hilfsantrag verbliebenen Unteransprüche betreffen bereits unter 1.3. als nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend abgehandelte Gegenstände und fallen daher ebenfalls als echte Unteransprüche mit den Ansprüchen 1 und 6 nach Hilfsantrag.

3. Aus diesen Gründen war das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

4. Zur Inanspruchnahme der Priorität

Da der gesamte im Verfahren genannte Stand der Technik, einschließlich der zur angeblichen offenkundigen Vorbenutzung angegebenen Handlungen, älter ist als die beiden französischen Patentanmeldungen FR 9 403 488 vom 24. März 1994 und FR 9 407 151 vom 10. Juni 1994, deren Prioritäten in Anspruch genommen worden sind, kann es dahingestellt bleiben, ob die Inanspruchnahme der Priorität der älteren FR 9 403 488 (kein Wiederaufwickeln in zweiter Phase) zu Recht erfolgt ist, obgleich nur in der jüngeren FR 9 407 151 ein zur erteilten Erfindung identischer Gegenstand vorzufinden sein mag.

III.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Meinhardt

Gutermuth

Harrer

Schmitz

Pontzen

Pü