



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
14. Februar 2008

2 Ni 1/06 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 676 763

(DE 695 01 477)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Februar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Gutermuth, Dipl.-Ing. Prasch, Dipl.-Ing. Baumgardt sowie der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 676 763 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 676 763 (Streitpatent), das am 4. Juli 1995 unter Inanspruchnahme der Prioritäten aus der italienischen Patentanmeldung MI941490 vom 15. Juli 1994 und der italienischen Gebrauchsmusteranmeldung MI950025 U vom 19. Januar 1995 angemeldet und am 11. Oktober 1995 offengelegt worden ist.

Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 01 477 geführt wird, betrifft einen „Container for a plurality of discs, particularly compact discs“.

Es umfasst 10 Patentansprüche, wobei Patentanspruch 1 nach der deutschen Übersetzung in der Streitpatentschrift folgenden Inhalt hat:

„Behälter für eine Vielzahl von Platten, insbesondere CD's, umfassend einen tablettartigen Körper (10, 110), der Sitze zum Aufnehmen von wenigstens zwei Platten bildet, wobei der tablettartige Körper (10, 110) wenigstens einen ersten Bereich (20) zum Aufnehmen von wenigstens einer ersten Platte (21, 121, 122) und wenigstens einen zweiten Bereich (30) zum Aufnehmen von wenigstens einer zweiten Platte (31, 131, 132) aufweist, der auf einem höheren Niveau als der erste Bereich (20) liegt, wobei die Platten (21, 31, 121, 131, 122, 132) axial in den Sitzen gehalten sind, so dass jede der Platten (21, 31, 121, 131, 122, 132) individuell erfasst und axial abgenommen werden kann, um von den Sitzen entfernt zu werden, in denen sie gehalten sind, dadurch gekennzeichnet; dass die wenigstens eine zweite Platte (31, 131, 132) in dem zweiten Bereich (30) derart angeordnet ist, dass sie davon unter Abstand liegt und die wenigstens eine erste Platte (21, 121, 122) in einer axial versetzten Weise teilweise überlappt“.

Wegen der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, da dort nur ein zentrales Halteelement (23, 123) offenbart wor-

den sei, während die Beklagte dieses Merkmal so interpretiere, dass beliebige Halterungselemente vom Schutzzumfang des Streitpatents umfasst seien.

Weiterhin macht sie mangelnde Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents geltend, und zwar sowohl fehlende Neuheit gegenüber der japanischen Gebrauchsmusterschrift JP 63-7692 (Anlage MBP 19) als auch gegenüber der von ihr vorgetragene offenkundigen Vorbenutzung durch den sogenannten „Sauerwald“ - Behälter (Anlagen MBP 12 bis 14 - Sauerwald I - und MBP 9 bis 10 - Sauerwald II -).

Jedenfalls fehle es dem Patentgegenstand an erfinderischer Tätigkeit.

Zur Stützung ihres Vorbringens bezieht sie sich auf folgende Unterlagen:

- | | |
|-------|---|
| MBP1 | EP 0 676 763 (Streitpatent) |
| MBP2 | Übersetzung des Streitpatents DE 695 01 477 T2 |
| MBP3 | WO 92/15505 |
| MBP4 | Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 1996 |
| MBP5 | DE 86 25 285 U1 |
| MBP6 | DE 87 02 353 U1 |
| MBP7 | US 5 322 162 |
| MBP8 | Merkmalsanalyse des Anspruchs 1 des Streitpatents |
| MBP9 | Behälter (Sauerwald II, hergestellt ab 2000) |
| MBP10 | Fotografien des Behälters (Sauerwald II, hergestellt ab 2000) |

- MBP11 Eingabe an das EPA vom 21. Januar 1997
- MBP12 Auszug aus der Artikelbeschreibung und Lieferhistorie der Firma Jos. Sauerwald Söhne GmbH & Co KG
- MBP13 Konstruktionszeichnungen (Sauerwald I)
- MBP14 Rechnungsnummer 149/90 vom 25. August 1990 der Firma Werkzeugbau Gördes (für Sauerwald I)
- MBP15 Urteil des High Court of Justice vom 20. Juni 2006
- MBP16 Beglaubigte Übersetzung dieses Urteils
- MBP17 Double Push Tray
- MBP18 Auszug aus Pons Großwörterbuch Englisch-Deutsch „disc“
- MBP19 JP 63-7692
- MBP20 Anmeldung des Streitpatents vom 4. Juli 1995
- MBP21 Urteil des TGI Rennes vom 12. Februar 2007
- MBP21a deutsche Übersetzung dieses Urteils
- MBP22 Urteil des UK Court of Appeal vom 22. Juni 2007
- MBP22a deutsche Übersetzung dieses Urteils
- MBP23 Kopie eines Handelsregistrauszugs aus dem belgischen Handelsregister zur Firma der Klägerin

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 676 763 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent für bestandsfähig.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit einem Patentanspruch 1 in folgender Fassung:

„Behälter für zwei CD's, umfassend einen tablettartigen Körper (10), der Sitze zum Aufnehmen der beiden CD's bildet, wobei der tablettartige Körper (10) einen ersten Bereich (20) zum Aufnehmen einer ersten CD (21) und einen zweiten Bereich (30) zum Aufnehmen einer zweiten CD (31) aufweist, der auf einem höheren Niveau als der erste Bereich (20) liegt, wobei die CD's (21, 31) axial in den Sitzen gehalten sind, so dass jede der CD's (21, 31) individuell erfasst und axial abgenommen werden kann, um von den Sitzen entfernt zu werden, in denen sie gehalten sind, wobei die zweite CD (31) in dem zweiten Bereich (30) derart angeordnet ist, dass sie davon unter Abstand liegt und die erste CD (21) in einer axial versetzten Weise teilweise überlappt“.

Hieran schließen sich in der hilfsweise verteidigten Fassung als Patentansprüche 2 bis 6 die rückbezogenen, ursprünglich in der Streitpatentschrift mit Nr. 2, 3, 4, 9, und 10 bezeichneten rückbezogenen Ansprüche an.

Auf eine eigenständige erfinderische Qualität der in den Unteransprüchen definierten Gegenstände hat sich die Beklagte nicht berufen. Den Einwand nicht ausreichender Bestimmtheit der Klagepartei hat sie nicht aufrechterhalten.

Die Klägerin hat den Antrag auf Nichtigkeitsklärung auch im Hinblick auf die hilfsweise beschränkten Anspruchsfassungen aufrechterhalten.

Entscheidungsgründe

Die Nichtigkeitsklage, mit der die in Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit a und c EPÜ i. V. m. Art. 54 Abs. 1, 2 und Art. 56 EPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Anmeldeunterlagen (oben lit c) und der mangelnden Patentfähigkeit (oben lit a) geltend gemacht werden, ist zulässig und begründet. Die Frage, ob gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen eine unzulässige Erweiterung vorliegt, kann dahinstehen, da jedenfalls der Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit sowohl hinsichtlich der erteilten Fassung als auch hinsichtlich der hilfsweise beschränkt verteidigten Fassung gegeben ist.

I.

1. In der Beschreibungseinleitung des Streitpatents wird ausgeführt, dass Behälter für eine Vielzahl von CD's im allgemeinen aus einem tablettartigen Körper bestünden, der Seite an Seite liegende Ausnehmungen oder Sitze zur Aufnahme der CD's aufweise. Diese Anordnung bewirke, dass die Abmessungen des Behälters im Verhältnis 2 zu 1 stünden, so dass der Behälter Außenabmessungen annehme, die vom ästhetischen Standpunkt aus kaum effektiv und oft unbefriedigend seien, da es nicht möglich sei, den Behälter in den Bereichen unterzubringen, in denen er gespeichert werden solle.

Als dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe wird folglich die Bereitstellung eines Behälters für zwei oder mehrere Platten genannt, der es ermöglicht, die Platten einzeln zu entnehmen und bei dem die äußeren Abmessungen reduziert

sind, so dass es leichter ist, den Behälter in den Bereichen unterzubringen, in denen er aufbewahrt werden soll. Daneben soll der Behälter ästhetisch gefällig sein, größte Sicherheit in Bezug auf Zuverlässigkeit und Gebrauchssicherheit bieten, aus gewöhnlich im Handel erhältlichen Materialien fertigbar und ökonomisch konkurrenzfähig sein (vgl. S. 1 u. S. 2, 1. Abs der Übersetzung des Streitpatents, vgl. Anl. MPB2).

2. Zur Lösung dieser Aufgabenstellung schlägt der Anspruch 1 des Streitpatents in der geltenden Fassung (Hauptantrag) folgende Gestaltung vor (Gliederung entsprechend Merkmalsanalyse der Anlage MBP8 der Klägerin):

- 1) Behälter für eine Vielzahl von Platten, insbesondere CD's,
- 2) umfassend einen tablettartigen Körper , der
- 3) Sitze zum Aufnehmen von wenigstens zwei Platten bildet, wobei der tablettartige Körper
 - 3a) wenigstens einen ersten Bereich zum Aufnehmen von wenigstens einer ersten Platte und
 - 3b) wenigstens einen zweiten Bereich zum Aufnehmen von wenigstens einer zweiten Platte aufweist,
 - 3c) der auf einem höheren Niveau als der erste Bereich liegt, wobei
- 4) die Platten axial in den Sitzen gehalten sind, so dass
 - 4a) jede der Platten individuell erfasst und
 - 4b) axial abgenommen werden kann, um von den Sitzen entfernt zu werden, in denen sie gehalten sind,

dadurch gekennzeichnet,

- 5) dass die wenigstens eine zweite Platte in dem zweiten Bereich derart angeordnet ist, dass sie
 - 5a) davon unter Abstand liegt und

- 5b) die wenigstens eine erste Platte in einer axial versetzten Weise teilweise überlappt.

Der mit der Ausgestaltung solcher Behälter befasste Fachmann, ein Techniker oder Designer mit praktischer Erfahrung auf dem Gebiet von Produktverpackungen, entnimmt Anspruch 1, dass der Behälter einen tablettartigen, dh einen flachen, z. B. rechteckigen Körper aufweisen soll, in dem zwei Bereiche zum Aufnehmen von jeweils mindestens einer Platte (i. S. v. plattenförmigem Aufzeichnungsträger) gebildet sind. Die Bereiche liegen, bezogen auf den Boden des Körpers, in unterschiedlicher Höhe (vgl. Merkmal 3c).

Die Platten sollen derart axial in den Sitzen gehalten sein, dass sie individuell erfasst und in axialer Richtung abgenommen werden können (Merkmal 4). Durch diese Formulierung des Merkmals 4 wird zum Ausdruck gebracht, dass nicht für eine bestimmte Ausführungsform der Plattenhalterung, bspw eine Rosette Schutz beansprucht werden soll, sondern alle Plattenhalterungen umfasst sein sollen, die der funktionellen Umschreibung von Merkmal 4 genügen, also bspw. auch axiale Halterungen an der Peripherie der Platte, sofern die individuelle Erfassbarkeit und Abnehmbarkeit in axialer Richtung gewährleistet ist. Eine Auslegung dieses Merkmals unter den Wortlaut des Anspruchs, etwa im Sinne des in Figur 2 des Streitpatents gezeigten zentralen Kopplungselements 23, ist nicht zulässig (vgl. BGH GRUR 2007, 309 „Schussfädentransport“). Dabei kann dahinstehen, ob dieses Merkmal durch die ursprünglichen Unterlagen gedeckt ist, da jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit vorliegt.

In Merkmal 5 wird eine genauere Definition der Anordnung des Bereichs vorgenommen, in dem die zweite Platte (fallweise auch die Mehrzahl davon) in Bezug auf die erste Platte liegen soll. Die zweite Platte soll von der ersten in Abstand liegen und die erste Platte in einer axial versetzten Weise überlappen. Die Merkmale 5a und b definieren den axialen Abstand der beiden Platten zueinander. Dieser soll so sein, dass die ersten und zweiten Platten unter Abstand, dh nicht exakt übereinander liegen, sich andererseits aber teilweise überlappen. Diese Formulierung umfasst alle Lagen, in denen zwischen den Achsen der (höhenversetzt an-

geordneten) Platten gerade noch ein Abstand besteht, bis zu einem Abstand, in dem sich die Platten gerade noch überlappen.

Durch eine solche überlappte Anordnung der Platten bzw der Sitze zum Aufnehmen der Platten ist es objektiv möglich, die "Breite" des tablettartigen Körpers gegenüber einem Behälter zu reduzieren, bei dem die Sitze für die erste und zweite Platte auf gleicher Höhe nebeneinander liegen. Dadurch kann der Behälter aufgabengemäß leichter in Bereichen untergebracht werden, in denen er aufbewahrt werden soll, bspw. einem Bücherregal, wie von der Beklagten ausgeführt. Der Höhenversatz zwischen den beiden Sitzen erfordert zwar eine größere Höhe des tablettartigen Körpers, es erscheint aber glaubhaft, dass sich insgesamt ein Behälter ergibt, der ästhetisch gefälliger ist.

3. Der Behälter gemäß dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist dem Fachmann durch die folgenden Druckschriften nahe gelegt:

DE 87 02 353 U1 (MBP 6)

JP 63-7692 U1 (MPB 19) mit deutscher Übersetzung

Aus der Gebrauchsmusterschrift DE 87 02 353 U1 (MBP6) ist ein Behälter (Aufbewahrungshülle) für Platten, z. B. CD's mit einer Zentralöffnung bekannt, der einen tablettartigen Körper (tablettförmiges Teil 24) mit zwei Sitzen (Vertiefungen 26) zum Aufnehmen von zwei Platten aufweist. Bei dem bekannten Behälter werden die Platten axial in den Sitzen gehalten (von Laschen 34), wobei jede der Platten individuell erfasst (durch Fingerhöhlungen 28) und offensichtlich in axialer Richtung abgenommen werden kann (vgl. S. 5, Zeile 11 - 33 mit Figur 1). Bei diesem Behälter liegen die Sitze für die Platten auf gleicher Höhe nebeneinander und überlappen sich nicht. Dieser bekannte Behälter unterscheidet sich von dem nach Anspruch 1 des Streitpatents hinsichtlich der Lage der Sitze, wie sie in den Merkmalen 3c, 5a und 5b des Anspruchs 1 zum Ausdruck kommt.

Ausgehend von dem Wunsch, einen Behälter für zwei oder mehr Platten schaffen zu wollen, bei dem die äußeren Abmessungen reduziert sind, gibt die Gebrauchsmusterschrift JP 63-7692 U1 (MPB19) dem Fachmann die Anregung, den aus MBP6 bekannten Behälter in Hinsicht auf die genannten Merkmale abzuwandeln.

Diese Druckschrift zeigt einen Behälter für eine Vielzahl von Platten (floppy discs), der ebenfalls einen tablettartigen Körper (case 1) mit Sitzen (storage sections 1a) aufweist. In Hinsicht auf die gewünschte Reduzierung zeigt diese Druckschrift dem Fachmann, dass eine solche Reduzierung erreicht werden kann, indem die Platten nicht nebeneinander, sondern in Übereinstimmung zu den Merkmalen 5a und 5b unter axialem Abstand und teilweise überlappt (overlapped partly) angeordnet werden (vgl. Anspruch 1, S. 5, letzter Abs. der Übersetzung mit Fig. 1 und 3 der MBP19).

Dabei erkennt der Fachmann, dass sich die gewünschte Reduzierung der äußeren Abmessungen des Behälters auch schon dann ergibt, wenn nur zwei Platten bzw. deren Sitze axial überlappt werden und dass die Reduzierung unabhängig davon eintritt, ob die Sitze bzw. Achsen der Platten geneigt sind, wie MBP19 zeigt, oder unter entsprechendem Höhenversatz senkrecht auf der Tablettebene stehen, wie Merkmal 3c besagt. Dabei konnte der Fachmann absehen, dass eine solche Gestaltung die geforderte individuelle Erfassbarkeit und Abnehmbarkeit in axialer Richtung der Platten gemäß den Merkmalen 5a und 5b nicht beeinträchtigt.

Es bedurfte daher keiner erfinderischen Leistung, um aus der Zusammenschau der Behälter nach MBP6 und MBP19 zu dem Behälter nach Anspruch 1 des Streitpatents zu kommen.

Die Beklagte wendet hiergegen ein, dass der Fachmann die Ausführungen in MBP19 außer Betracht gelassen hätte, weil diese keinen Behälter für starre Platten bspw. CD's zeige, sondern einen für "floppy disks", d. h. flexible Scheiben. Diese seien in Hüllen angeordnet und wiesen regelmäßig kein Mittelloch auf. Starre Platten hingegen seien kratzempfindlich und bedürften der Fixierung in dem Behälter durch das Mittelloch, um gegen Beschädigungen gesichert zu sein.

Dieses Argument geht insofern fehl, als es nicht auf die MBP6 zutrifft. Diese Druckschrift zeigt die von der Beklagten für starre Platten(CD's) geforderte konstruktive Ausgestaltung der einzelnen Sitze mit Laschen 34, in denen die Platten über ihre Mittelöffnung reibschlüssig gehalten sind (vgl. S. 5, Z 30 - 35 der MBP6). Die Ausführungen in der MBP19 hingegen zeigen dem Fachmann nur, wie sich die Abmessungen eines Behälters für plattenförmige Gegenstände reduzieren lassen, unabhängig davon, ob es sich um starre oder flexible Platten mit oder ohne Hülle und mit oder ohne Mittelloch handelt, nämlich durch teilweise Überlappung.

Der Behälter gemäß dem Anspruch 1 nach Hauptantrag ist daher nicht patentfähig.

II.

1. Der Anspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung des Streitpatents unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass er auf einen Behälter für zwei CD's (Compact disks) gerichtet ist und nicht mehr auf die Aufnahme einer Vielzahl von Platten. Die Beklagte führt hierzu aus, dass der Anspruch 1 in dieser Fassung auf den wesentlichen Kern des Patents konkretisiert sei.

2. Der Behälter nach dem Anspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung ist dem Fachmann ebenfalls durch die Ausführungen in den entgegengehaltenen Druckschriften MBP6 in Verbindung mit MBP19 nahe gelegt.

MBP6 zeigt in Figur 1 einen Behälter, der zwei kreisförmige Vertiefungen 26 aufweist, die jeweils für die Aufnahme einer CD ausgebildet sind (vgl. S. 5 Z. 16 - 19 i. V. m. Fig. 1). Insofern beschreibt diese Druckschrift (u. a.) einen Behälter für exakt zwei CD's, der sich nur dahingehend von dem Behälter nach dem hilfsweise verteidigten Anspruch 1 unterscheidet, dass die Lage der beiden Sitze zur Aufnahme der CD's auf gleichem Niveau liegt und sich die Sitze nicht teilweise überlappen.

Wie zum Hauptantrag erläutert, sind die im Patentanspruch 1 in Hinsicht auf eine Reduzierung der Abmessungen aufgezeigten Maßnahmen, die letztlich in einer teilweisen Überlappung der Sitze bzw. der Platten bestehen, dem Fachmann aus MBP19 nahe gelegt. Diese Druckschrift zeigt zwar einen Behälter für die Aufnahme einer Vielzahl von flexiblen Platten. Der Fachmann konnte aber aus MPB19 ohne weiteres erkennen, dass sich die gewünschte Reduzierung der äußeren Abmessungen bereits bei der Überlappung von zwei Sitzen bzw. Platten ergab. Deshalb beruht der Anspruch 1 auch in der hilfsweise verteidigten Fassung nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

III.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte gemäß §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO zu tragen.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Sredl

Gutermuth

Prasch

Baumgardt

Wickborn

Pr