

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 5 Ni 103/09 (EU)

Entscheidungsdatum: 19. Januar 2011

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 325 ZPO
§ 81 PatG
§ 242 BGB
§ 284 ZPO
§ 285 ZPO
§ 370 Abs. 1 ZPO

"Tintenpatrone"

1. Erhebt ein konzernverbundenes Unternehmen eine Nichtigkeitsklage, obwohl über eine frühere Nichtigkeitsklage eines zu demselben Konzern gehörenden anderen Unternehmens bereits rechtskräftig entschieden wurde, reicht für die Annahme einer Rechtskrafterstreckung gemäß § 325 ZPO bzw. einer darauf beruhenden Unzulässigkeit der späteren Klage nicht aus, dass beide Unternehmen für den Vertrieb bestimmter Waren in Deutschland zuständig sind bzw. waren (Anschluss an BPatGE 27,55).
2. Ist das die spätere Klage erhebende Unternehmen das derzeit bzw. im Zeitpunkt der Klageerhebung aktive Vertriebsunternehmen eines Konzerns, kann es nicht als Strohmann des nicht mehr aktiven Unternehmens ("dormant") angesehen werden, dessen Klage rechtskräftig abgewiesen ist, ebenso nicht als Strohmann eines übergeordneten Konzernunternehmens.
3. Die Anwendung von § 242 BGB ist im Prozessrecht grundsätzlich möglich, aber bei der Durchsetzung bzw. der Abwehr gesetzlicher Ansprüche weniger naheliegend als bei vertraglichen Ansprüchen.
4. Wird zu einem Beweismittlungsantrag nach gerichtlichem Hinweis erklärt, das jeweils einleitend verwendete Wort "ob" sei als "dafür, dass" bzw. "dafür, dass nicht" aufzufassen, liegt die Annahme nahe, dass ein Beweisantrag "ins Blaue hinein" vorliegt, dem nicht nachgegangen werden muss.
5. § 370 Absatz 1 ZPO sieht als üblichen Ablauf nach durchgeführter Beweisaufnahme eine Verhandlung über deren Ergebnis (§ 285 ZPO) und anschließende Fortsetzung der mündlichen Verhandlung vor. Ein Recht auf Einräumung einer Schriftsatzfrist besteht insoweit nicht generell, sondern nur dann, wenn ansonsten aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls keine ausreichende Gewährung rechtlichen Gehörs erfolgen würde.



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
19. Januar 2011

5 Ni 103/09 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 635 373
(DE 693 17 412)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 18. August 2010 und 19. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth sowie die Richter Dipl.-Ing. Bülskämper, Dipl.-Ing. Reinhardt, Dr.-Ing. Höchst und Schell

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 13. Dezember 1993 angemeldeten, unter Inanspruchnahme der Prioritäten der japanischen Voranmeldungen JP 179195/93 vom 20. Juli 1993, JP 298370/93 vom 29. November 1993, JP 298500/93 vom 29. November 1993 und JP 29850/93 vom 29. November 1993, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 635 373 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 693 17 412 geführt wird. Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent betrifft ein "Ink jet recording apparatus using recording unit with ink cartridge having ink inducing element". Es umfasst 39 Ansprüche, wobei Patentanspruch 1 folgenden Inhalt hat:

"1. An ink cartridge comprising:
an ink reserving portion with a porous member for storing ink;
an ink supply portion for supplying ink from said ink reserving portion to an outside of said ink cartridge;
characterized in that
an ink inducing element is arranged between said ink reserving portion and said ink supply portion so as to press said porous member of said ink reserving portion so that said porous member is deformed;
a holding member for holding said ink inducing element;
a restriction member to limit said inducing element to slide toward said ink supply portion;
said ink inducing element is slidably held by said holding member, and is formed as a bundle of fibers in which each fiber is provided along a sliding direction of said ink inducing element."

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf diesen Anspruch rückbezogenen weiteren Ansprüche 2 bis 39 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Das Streitpatent war bereits Gegenstand einer früheren Nichtigkeitsklage gegen Patentanspruch 1, die in beiden Instanzen zurückgewiesen wurde (BPatG Az. 4 Ni 35/02, BGH Az. X ZR 182/03).

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Zudem nehme das Streitpatent zu Unrecht die Priorität der ältesten Voranmeldung vom 20. Juli 1993 (JP 05 179 195 A) in Anspruch, weil der streitpatentgemäß beanspruchte Gegenstand dort nicht offenbart sei.

Hierzu verweist sie auf die Druckschriften

D1 EP 0 444 654 A1

D2 JP 04-179 553 A mit englischsprachiger Übersetzung

D3 JP 05-104 735 A mit englischsprachiger Zusammenfassung
und deutschsprachiger Übersetzung.

Darüber hinaus macht die Klägerin offenkundige Vorbenutzungen der streitpatentgemäßen Erfindung geltend. Diese sollen zum Einen auf der Ausstellung eines CANON Notebooks BN 22 COMPRI mit Druckeinrichtung auf der CEBIT im März 1993 beruhen, wobei die Druckeinrichtung mit einer Tintenpatrone BJI-101 ausgestattet gewesen sei. Als weitere Vorbenutzungen benennt sie einen Vertrieb von mit der Tintenpatrone BJI-101 ausgerüsteten Notebooks BN 22 COMPRI durch die Firma B... Service GmbH D... ab März 1993 sowie einen Vertrieb des Notebooks BN 22 in G... im zweiten Quartal 1993.

Zum Nachweis der Vorbenutzungshandlungen legt die Klägerin folgende Dokumente vor:

Dokument 1a Auszug aus Online Archiv der Zeitschrift "Fokus",
Artikel aus FOCUS Nr. 11 (1993) "CEBIT – Die
Monstershow"

Dokument 1b Auszug aus einem alphabetischen Ausstellerver-
zeichnis der CEBIT 1993 in Hannover

Dokument 1c Auszug aus Online Archiv der Zeitschrift "Compu-
terwoche"

Dokument 1d Auszug aus <http://www.incois.gov.en>

Dokument 1e Kopie einer Broschüre von CANON

Dokument 1f Fotografien einer Tintenpatrone des Typs BJI-101

Dokument 2a Online Veröffentlichung vom 5. März 1993
"CANON explains its bubblejet printing technol-
ogy"

- Dokument 2b** Online Veröffentlichung vom 24. Februar 1993
"CANON launches own notebook with bubblejet printer"
- Dokument 3a** Zeitungsartikel vom 21. Januar 1993 "Notizbuchrechner mit eingebautem Drucker"
- Dokument 3b** Zeitungsartikel vom 20. Januar 1993
"IBM, Canon Make Notebook PC With Built-in Printer"
- Dokument 4a** Zeitungsartikel vom 21. Januar 1993
"Entwicklung von Notizbuchrechner mit eingebautem Drucker"
- Dokument 4b** Zeitungsartikel vom 21. Januar 1993
"Notizbuchrechner mit eingebautem Drucker"
- Dokument 5** Artikel Computer Dealer News vom 17. Mai 1993
"Canon intros notebook/printer"
- Dokument 6** Artikel aus The Advertiser, 11. September 1993,
"Taking Care of Business"
- Dokument 7a** Zeitungsartikel vom 20. Januar 1993 aus
Japan Economic Newswire,
"IBM, Canon Make Notebook PC With Built-in Printer"
- Dokument 7b** Zeitungsartikel Japanisch-Deutsch aus "Asahi Shinbun" - (Morgensonne - Zeitung) vom 20. Januar 1993
"Notizbuchrechner mit eingebautem Drucker"
- Dokument 8** Artikel aus The Advertiser, 27. Februar 1993,
"Notebook sports inkjet printer".

Darüber hinaus bietet sie zu den geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen Zeugenbeweis an.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 635 373 im Umfang des Anspruchs 1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage als unzulässig, hilfsweise als unbegründet abzuweisen.

Sie hält die Klage bereits für unzulässig. Die jetzige Klägerin habe im Juli 2007 die Vertriebsaktivitäten der Klägerin des vorausgegangenen Nichtigkeitsverfahrens übernommen. Selbst wenn man nicht von einer formalen Rechtsnachfolge ausgehen wolle, handle es sich aufgrund der engen gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen der jetzigen Klägerin und der früheren Nichtigkeitsklägerin bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise um die gleichen Parteien. Somit müsse die jetzige Klägerin die Rechtskraft des damaligen klageabweisenden Urteils gegen sich gelten lassen, zumal sie keinerlei eigenes Interesse an der Vernichtung des Streitpatents besitze, sondern lediglich als Strohmännchen für die im früheren Verfahren aufgetretene Nichtigkeitsklägerin handle. Im Hinblick auf die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe tritt sie dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und ist der Auffassung, das Streitpatent weise Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem zu berücksichtigenden Stand der Technik auf. Bezüglich der Prioritätsanmeldung JP 05 179 195 A nehme das Streitpatent deren Prioritätsdatum zu Recht in Anspruch, da der streitpatentgemäß beanspruchte Gegenstand dort mit allen in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen offenbart sei. Weiter bestreitet die Beklagte die behaupteten Vorbenutzungshandlungen und bietet hierzu gegenbeweislich Zeugenbeweis an.

Zur Stützung ihres Vorbringens verweist sie auf folgende Unterlagen:

- | | |
|----------------|---|
| TBK 1 | Klageschriftsatz frühere Nichtigkeitsklage 4 Ni 35/02 |
| TBK 2 | Urteil zur früheren Nichtigkeitsklage BPatG 4 Ni 35/02 |
| TBK 3 | BGH Urteil X ZR 182/03 zur Berufung gegen das BPatG Urteil 4 Ni 35/02 |
| TBK 4 | Jahresbericht 2008 der Pelikan International Corporation Berhad |
| TBK 5 - | Urteil des LG Düsseldorf 4 O 100/02 |
| TBK 6 | Berufungsurteil des OLG Düsseldorf I 2 U 28/03 |
| TBK 7 | Bilanz der Pelikan International Corporation Berhad für das am 31. Dezember 2007 abgelaufene Finanzjahr |
| TBK 8 | Auszug aus dem Handelsregister vom 23. Oktober 2008 |
| TBK 9 | Medienmitteilung der Pelikan Holding AG, Feusisberg, Schweiz |
| TBK 10 | Geschäftsbericht 2007 der Pelikan Holding AG |
| TBK 11 | Mitteilung der Pelikan Holding AG vom 3. Juli 2007 |
| TBK 12 | Domainabfrage - Ergebnis vom 17. Oktober 2008 |
| TBK 13 | Domainabfrage - Ergebnis vom 23. Juli 2009 |
| TBK 14 | Protokoll BGH X ZR 182/03 vom 4. Oktober 2007 |

TBK 17 1 bis TBK 17 5	"Beweisdokumente" 1 bis 5 im japanischen Original
TBK 17 1' bis TBK 17 5'	"Beweisdokumente" 1 bis 5 mit Markierungen für Übersetzungen
TBK 17 1d bis TBK 17 5d	deutschsprachige Übersetzungshilfen
TBK 17 1e bis TBK 17 5e	englischsprachige Übersetzungshilfen
TBK 18	Fotografien Tintenpatrone "Canon BJI 101" aus dem Jahr 1993
TBK 19	Tintenpatrone "Canon BJI 101" aus dem Jahr 1993 (gemäß Fotografien nach Anlage TBK 18)
TBK 20	Auszug von http://ww.handelsregister.de , vom 20. Oktober 2008
TBK 21	Anlagenkonvolut zu Nachfolgeversion 4 der Tintenpatrone
TBK 22	BGH Urteil X ZR 65/05
TBK 23	BGH Urteil X ZR 56/05
TBK 24	Jahresbericht der Pelikan International Corporation Berhad 2009
TBK 25	geprüfter Jahresabschluss 2009 der Pelikan International Corporation Berhad
TBK 26	Fotografien der Tintenpatrone "Canon BJI 101" mit der Nr. 03AJ0
TBK 27	Fotografien der Tintenpatrone "Canon BJI 101" mit der Nr. 13IP0
TBK 28'	technische Verfahrenszeichnung mit Markierungen für Übersetzungen
TBK 28d	deutschsprachige Übersetzung
TBK 28e	englischsprachige Übersetzungshilfen.

Die Klägerin weist das Vorbringen der Beklagten zur Unzulässigkeit der Klage zurück. Weder sei sie die Rechtsnachfolgerin der früheren Klägerin, die weiterhin existiere, noch bestehe eine wirtschaftliche Identität zwischen ihr und der damaligen Klägerin. Sie besitze auch ein eigenes Interesse an der Vernichtung des Streitpatents und handle nicht als Strohmännchen für die im früheren Verfahren aufgetretene Nichtigkeitsklägerin.

Der Senat hat gemäß Beweisbeschlüssen vom 18. August 2010 und 12. Januar 2011 über die von der Klägerin behaupteten Tatsachen zur geltend gemachten Vorbenutzungshandlung des Vertriebs eines mit der Tintenpatrone BJI-101 ausgerüsteten Notebooks BN 22 COMPRI durch die Firma B...-... Service GmbH D... Beweis erhoben durch uneidliche Vernehmung des Zeugen H... und der von der Klägerin zur mündlichen Verhandlung mitgebrachten Zeugin D1..., sowie gegenbeweislich durch die uneidliche Vernehmung des Zeugen U.... Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Sitzungsprotokoll vom 19. Januar 2011 verwiesen.

Bezüglich des weiteren Vorbringens der Parteien und des Inhalts der von ihnen eingereichten Dokumente wird auf den Inhalt der Gerichtsakten Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit. a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet.

I. Zulässigkeit der Klage

1. Die Beklagte macht die Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage vom 19. Februar 2009 wegen entgegenstehender Rechtskraft des BGH-Urteils des Bundesgerichtshofes vom 4. Oktober 2007 (Az: X ZR 182/03) in Verbindung mit dem Urteil des Bundespatentgerichts vom 24. September 2003 (Az: 4 Ni 35/02 (EU)) geltend (Anlagen **TBK 2 und 3**), da die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der damaligen Nichtigkeitsklägerin ("PHD") anzusehen sei, welche zum damaligen Zeitpunkt "die für Deutschland zuständige Vertriebsgesellschaft" (entsprechend dem Urteil des Landgerichts Düsseldorf 4 O 100/02 vom 16. Januar 2003 - **TBK 5**) gewesen sei und derzeit laut Jahresbericht 2008 der Pelikan International (**TBK 4**, S. 10, sowie Blatt 63 Gerichtsakten) als I... GmbH und "D2..." bezeichnet werde (**TBK 8** = Handelsregisterauszug HRB / Beleg für Umbenennung und Änderung des Unternehmensgegenstandes).

2. Eine formelle Rechtsnachfolge liegt, wie auch die Beklagte nicht verkennt, nicht vor, selbst wenn man die von ihr vorgetragene(n) Tatsachen unterstellt. Die Klägerin hat die Geschäftstätigkeit "Vertrieb in Deutschland" auch nicht von der früheren Klägerin direkt übernommen, sondern andernfalls indirekt über die Pelikan Hardcopy International AG (Anlagen **TBK 10/11**), wobei unklar ist, wie diese zum Geschäftsbetrieb der früheren Klägerin "PHD" gekommen sein soll. Die jetzige Klägerin hat ausweislich Anlage **TBK 10** seit Juli 2007 "das Hardcopy-Geschäft erworben" bzw. "übernommen", und zwar von der Pelikan Hardcopy International AG im Wege des "Asset Deals". Dass die Klägerin derzeit im Konzernverbund für den Vertrieb in der Bundesrepublik zuständig ist, kann daher unterstellt werden, ohne dass sich hieraus direkt die Rechtskrafterstreckung auf sie ableiten ließe. Darin, dass bei "wirtschaftlicher Betrachtungsweise" frühere und jetzige Klägerin als "gleiche Parteien" anzusehen wären, kann der Senat der Beklagten somit nicht folgen.

3. Wenn daher eine Rechtskrafterstreckung angenommen werden sollte, könnte dies nur darauf beruhen, dass das Urteil für eine übergeordnete Konzerngesellschaft der früheren Klägerin bindend war und sich diese Bindung bzw. Rechtskrafterstreckung über diese (auf die jetzige Klägerin) erstrecken könnte. Für eine derartige Annahme liegt dem Senat ein hinreichender Sachverhalt nicht vor, die Darlegung, dass frühere und jetzige Klägerin gleichermaßen den "Vertrieb für Deutschland" wahrnehmen bzw. wahrgenommen haben, reicht hierzu, wie schon ausgeführt, nicht aus. Auch aus der Entscheidung "Sammelhefter II" des Bundesgerichtshofes (Az. X ZR 226/02) lässt sich das nicht ableiten. Dort wird im Rahmen der Kostenentscheidung ausgeführt, dass die Streithelferin als Streitgenossin der Klägerin gelte, weil kein Grund bestehe, die Rechtskraftwirkung eines klageabweisenden Urteils gegenüber dem Streithelfer anders zu beurteilen als gegenüber dem Nichtigkeitskläger. Ob dem in allen Fällen zuzustimmen ist, weil dann nämlich ein Streithelfer sich einerseits mit seinem Antrag nicht in Widerspruch zu unterstützten Partei stellen dürfte, andererseits aber in vollem Umfang für deren Antragstellung verantwortlich gemacht würde, ohne die Möglichkeit zur Korrektur in einem eigenen Nichtigkeitsverfahren zu haben, kann hier dahinstehen. Außer vielleicht einer allgemeinen Tendenz der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Ausdehnung der Rechtskraftwirkung lässt sich für den vorliegenden anders gelagerten Fall aus der Sammelhefter II - Entscheidung keine Lösung entnehmen. Die Entscheidungen des Bundespatentgerichts vom 13. November 2008 (Az: 10 Ni 30/07 (EU)) und vom 12. November 1981 (3 Ni 21/81 - BPatGE 27, 55) lassen sich eher für eine Begründung der Zulässigkeit der Klage heranziehen. In BPatGE 27, 55 wird z. B. in Leitsatz 1 formuliert, dass eine "Konzernverbundenheit" keine Rechtskraft für oder gegen das am Rechtsstreit nicht beteiligte Unternehmen schaffe. Dem schließt sich der Senat an.

4. Dass der jetzigen Klägerin eine "Strohmanntätigkeit" für die frühere Klägerin entgegengehalten werden könnte, überzeugt schon vom Ansatz her nicht, da gerade die jetzige Klägerin die im Augenblick aktiv tätige Konzerngesellschaft ist. Deren Eigeninteresse am Wegfall des Patents ist zu unterstellen, auch wenn im Moment eine Umgehungslösung produziert wird. Wenn überhaupt, dann könnte

die Klägerin wiederum allenfalls als vorgeschobener Strohmann einer übergeordneten Konzerngesellschaft angesehen werden, die - wie aber nicht - von der Rechtskraft des früheren Urteils betroffen wäre (vgl. oben 2).

5. Dass die frühere Klägerin zur Vereitelung einer Vollstreckung "dormant" gestellt wurde und die jetzige Klägerin fehlende formale Rechtsnachfolge zu einem neuen Angriff auf das Streitpatent nützt, könnte allenfalls über eine Anwendung von § 242 BGB (Treu und Glauben), dessen Anwendung auch im Prozessrecht nicht ausgeschlossen ist, zur Unzulässigkeit der Klage führen. Insoweit ist aber zu berücksichtigen, dass die Rechtsverhältnisse bzw. Streitverhältnisse zwischen den Parteien des vorliegenden Verfahrens nicht auf vertraglichen Beziehungen beruhen, sondern gesetzlich bestehende Rechte durchgesetzt bzw. abgewehrt werden sollen. Auch wenn man daher das Verhalten der klägerischen Konzernführung oder einzelner Konzernunternehmen, fände es im Rahmen vertraglicher Beziehungen statt, als nicht mit § 242 BGB vereinbar ansehen würde, kann es jedenfalls vorliegend nicht als ausreichende Begründung herangezogen werden, die Klage als unzulässig einzustufen.

II. Erfindung / massgeblicher Fachmann

1. Das Streitpatent betrifft eine Tintenpatrone zum Speichern von Tinte, die einem Tintenstrahlkopf zugeführt werden soll, eine Aufzeichnungseinheit, in die die Tintenpatrone und der Tintenstrahlkopf lösbar miteinander verbunden integriert sind, und ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät, an der die Aufzeichnungseinheit lösbar montiert werden kann (Streitpatentschrift Seite 2, Zeilen 3 bis 6).

Nach der Patentbeschreibung kann es bei bekannten Aufzeichnungseinheiten der genannten Art nach dem Auswechseln einer dieser Komponenten zu gestörtem Tintenfluß zwischen Tintenpatrone und Druckkopf und dadurch zu verminderter Druckqualität kommen. Dies sei dadurch verursacht, dass im getrennten Zustand der Komponenten Luft in den dem Tintenzuführabschnitt benachbarten Bereich des porösen Elements eindringen und dort Luftblasen bilden kann, die den Tinten-

fluß vom Patroneninneren zum Druckkopf beeinträchtigen. Überdies könne die im Tintenzuführabschnitt der separaten Patrone anstehende Luft beim Ansetzen des Druckkopfes in den Tintenspeicherabschnitt hineingedrückt werden, was ebenfalls die Ausbildung einer zusammenhängenden Tintenbahn behindere (Seite 2, Zeilen 56 bis 58; Seite 3, Zeilen 22 bis 34).

Zur Lösung dieser Probleme sei u. a. die Anordnung eines Ventilmechanismus im Tintenzuführabschnitt vorgeschlagen worden, der den Tintenauslass der Patrone im getrennten Zustand der beiden Komponenten verschließe und so ein Eindringen von Luft verhindere ("Ventilbauweise"). Nachteilig seien dabei jedoch verhältnismäßig hohe Herstellungskosten, eine erhöhte Baugröße der Patrone sowie ein schlechtes Betriebsverhalten. Überdies könne es bei abgenommenem Druckkopf zu einem Lecken der Tinte aus der Patrone kommen (Seite 3, Zeile 43 bis 54).

2. Als Aufgabe der Weiterbildung ist deshalb angegeben, eine Tintenpatrone mit geringen Kosten und hoher Zuverlässigkeit zu schaffen, bei der nach dem Trennen und Verbinden mit einem Aufzeichnungskopf das Lecken von Tinte verhindert und eine beständige Tintenzufuhr sichergestellt wird (Seite 3, Zeile 58 bis Seite 4, Zeile 2).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Streitpatentschrift mit Patentanspruch 1 eine Tintenpatrone mit folgenden Merkmalen vor:

1. *Tintenpatrone,*
 - 1.1 *die Tintenpatrone weist einen Tintenspeicherabschnitt mit einem porösen Element zum Speichern von Tinte auf,*
 - 1.2 *die Tintenpatrone weist einen Tintenzuführabschnitt zum Zuführen von Tinte vom Tintenspeicherabschnitt zur Außenseite der Tintenpatrone auf,*

- Oberbegriff -

- 1.3.1 *zwischen dem Tintenspeicherabschnitt und dem Tintenzuführabschnitt ist ein Tinteninduzierelement angeordnet,*

- 1.3.2 *das Tinteninduzierelement drückt das poröse Element so, dass das poröse Element verformt wird,*
- 1.4 *die Tintenpatrone weist ein Halteelement zum Halten des Tinteninduzierelements auf,*
- 1.5 *die Tintenpatrone weist ein Begrenzungselement auf, um das Tinteninduzierelement so zu begrenzen, dass es zu dem Tintenzuführabschnitt gleitet,*
- 2.1 *dabei wird das Tinteninduzierelement durch das Halteelement gleitfähig gehalten,*
- 2.2.1 *das Tinteninduzierelement ist als ein Faserbündel ausgebildet,*
- 2.2.2 *dabei ist jede Faser entlang einer Gleitrichtung des Tinteninduzierelements vorgesehen.*

- Kennzeichen -

4. Der technische Sachgehalt dieser Merkmalskombination ist unter Zugrundelegung des unvoreingenommenen Verständnisses des zuständigen Fachmanns zu bestimmen.

Als zuständigen Fachmann legt der Senat einen Diplomingenieur (TU oder FH) zugrunde, der durch praktische Tätigkeiten auf dem Gebiet der Entwicklung von Tintenstrahlaufzeichnungsapparaturen Erfahrung im methodischen Konstruieren und in der Entwicklung gesammelt hat (vgl. BGH X ZR 182/03, Absatz 18).

Nach dem Verständnis dieses Fachmanns weist die beanspruchte Tintenpatrone einen Tintenspeicherabschnitt mit einem porösen Element und einen Tintenzuführabschnitt auf. Der Tintenzuführabschnitt führt die Tinte vom Tintenspeicherabschnitt zur Außenseite der Patrone, ist demnach als solcher im Patroneninneren gelegen und erstreckt sich von einer Position im Inneren der Patrone bis an deren Außenseite (soweit der Oberbegriff des Patentanspruchs 1; vgl. auch Seite 7, Zeilen 49 bis 51). Zwischen dem Tintenspeicherabschnitt und dem Tintenzuführabschnitt ist ein Tinteninduzierelement angeordnet, wobei das Tinteninduzierelement

sich nicht bis in den Tintenzuführabschnitt hinein erstreckt. Dies folgt aus der Präposition "zwischen", die die jeweiligen Grenzen einer Erstreckung kennzeichnet. Das Tinteninduzierelement ist somit - da die besagten Abschnitte im Patroneninneren gelegen sind - ebenfalls zur Gänze im Inneren der Patrone angeordnet. Es ist durch ein Halteelement der Patrone auf den Tintenzuführabschnitt zu bzw. von ihm weg gleitfähig gehalten, wobei eine Gleitbewegung in Richtung des Tintenzuführabschnitts durch ein Begrenzungselement der Patrone begrenzt ist. Das Tinteninduzierelement ist weiter als Faserbündel mit parallel zu seiner Gleitrichtung ausgerichteten Fasern ausgebildet. Das poröse Element ist von dem Tinteninduzierelement kontaktiert und dabei so stark beaufschlagt, dass sich das poröse Element im Kontaktbereich verformt. Die gesamte beanspruchte Ausgestaltung versteht der Fachmann als auf die Tintenpatrone allein für sich bezogen, denn einen angefügten Druckkopf schreibt Patentanspruch 1 nicht vor.

III. Priorität / Patentfähigkeit

1. Die Tintenpatrone nach Patentanspruch 1 ist in der Voranmeldung JP 05-179 195 A als eigenständiger Erfindungsgegenstand offenbart.

Für die nachfolgenden Erörterungen wird auf die englischsprachige Übersetzung der JP 05-179 195 A gemäß Anlage **MBP 4** der Klägerin Bezug genommen.

Demnach ist die Weiterbildung hervorgegangen aus dem Problem, dass angesichts des seinerzeit bestehenden Standes der Technik und der zu dieser Zeit herrschenden Marktsituation ein hoher Bedarf an einem kostengünstigeren Tintenstrahlaufzeichnungsgerät mit höherer Leistung und größerer Zuverlässigkeit bestanden hat (Seite 7, Zeilen 4 bis 10 i. V. m. Zeilen 13, 14). Zwar ist insofern von der Weiterbildung nach der JP 05-179 195 A ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät insgesamt umfasst, wie auch dem Wortlaut des ursprünglichen Anspruchs 1 der Voranmeldung entnehmbar (Seite 1, Zeilen 6 bis 14).

Eine Beschränkung der in dieser Voranmeldung dargelegten Weiterbildung auf ein derartiges Aufzeichnungsgerät allein leitet der Fachmann aus dieser Druckschrift allerdings nicht ab. Denn schon die aus o. a. Problem hervorgehende Aufgabe lässt erkennen, dass die Lösung des Problems im Wesentlichen von der Beschaffenheit der Tintenpatrone getragen ist ("... an object of the present invention is to provide an ink cartridge in the ink jet recording unit of this type ..."; "The ink cartridge has a higher basic performance and higher reliability, can ... supply ink therefrom more stably, ... can be fabricated at a lower cost ..."; Seite 7, Zeilen 14 bis 23; Unterstreichungen nachträglich hinzugefügt) und diese somit für die Erfindung maßgeblich ist. Zudem ist die Tintenpatrone als solche ausdrücklich als zweite Ausführungsform der Erfindung beschrieben (Seite 8, Zeilen 25 bis 27 i. V. m. Seite 22, Zeilen 21, 22; Überschrift Figur 10).

In diesem Lichte ist die Beschreibung dieser zweiten Ausführungsform mit "explaining a second embodiment of the recording unit according to the present invention" (Seite 15, Zeilen 10 bis 12) jedenfalls auch dahin zu verstehen, dass schon die Patrone allein für sich Gegenstand der ursprünglich angemeldeten Erfindung sein soll. Dass allein auf die Tintenpatrone gerichtete Patentansprüche nicht formuliert sind, steht dem nicht entgegen. Denn in einer Patentanmeldung ist die Erfindung nicht nur in den Patentansprüchen offenbart, sondern in den Anmeldeunterlagen insgesamt. Dazu gehören neben den Patentansprüchen auch die Beschreibung und die Zeichnungen.

Davon abgesehen erkennt der Fachmann auch schon aus dem technischen Gesamtzusammenhang, dass die Beschaffenheit der Tintenpatrone den Kern der Erfindung bildet. Denn die in den Patentansprüchen sowie in der Beschreibung bezüglich Aufzeichnungseinheit und Druckkopf gemachten Angaben beschreiben lediglich zum Anmeldetag bereits übliche Merkmale derselben und damit dem Fachmann an sich bekannten Stand der Technik. Folglich wird der Fachmann darin nicht die die Erfindung begründenden Merkmale sehen. Zudem ist ihm bewusst, dass Ziel und Zweck der getrennten Handhabbarkeit von Druckkopf und Tintenpatrone - wie sie in dieser Patentanmeldung schon aufgabengemäß gefordert ist

(vgl. Seite 7, Zeilen 17 bis 19) - gerade die Schaffung selbständiger, voneinander unabhängig handhab- und vertreibbarer Komponenten ist. Auch deswegen sieht er die Tintenpatrone als solche als eigenständigen Erfindungsgegenstand der japanischen Patentanmeldung an.

Die Merkmale der Tintenpatrone gemäß obenstehender Merkmalsgliederung als solche sind offenbart in den Ansprüchen 1, 4, 8 in Verbindung mit der Beschreibung der Figuren 5, 6 und 10. Die Zusammenschau des Tinteninduzierelements nach den Figuren 5/6 ("Embodiment 1") mit der Tintenpatrone nach Figur 10 ("Embodiment 2") ergibt sich aus der Beschreibung Seite 15, Zeilen 10 bis 30, insbesondere aus "In this embodiment, an ink inducing element 9-1 is provided by the same way as that of embodiment 1 described before, ..."). Die in der JP 05-179 195 A offenbarte Tintenpatrone weist damit alle Merkmale der streitpatentgemäß beanspruchten Tintenpatrone auf und würde dieser als Stand der Technik demnach neuheitsschädlich entgegenstehen. Die Offenbarung der Ausgestaltungsmerkmale als solche ist in der Voranmeldung somit gegeben.

Dem steht nicht entgegen, dass die Tintenpatrone mit der streitpatentgemäß beanspruchten Merkmalskombination (s. o.) auch an stationären, mit dem Druckkopf z. B. über eine Schlauchleitung verbundenen Zuführeinrichtungen angebracht sein könnte. Denn verhindert werden sollen mit der Weiterbildung eine Tintenleckage aus der Patrone und ein Eindringen von Luft in dieselbe. Für die daraus resultierende Ausgestaltung der patronenseitigen Anschlusseinrichtung ist es dabei unerheblich, ob diese mit Anschlusselementen eines Druckkopfs oder einer stationären Zuführeinrichtung zusammenwirkt. Denn diese Anschlusselemente können selbstverständlich baugleich sein.

Das Prioritätsdatum 20. Juli 1993 ist demnach zu Recht in Anspruch genommen.

2. Die mit Patentanspruch 1 beanspruchte Tintenpatrone ist patentfähig.

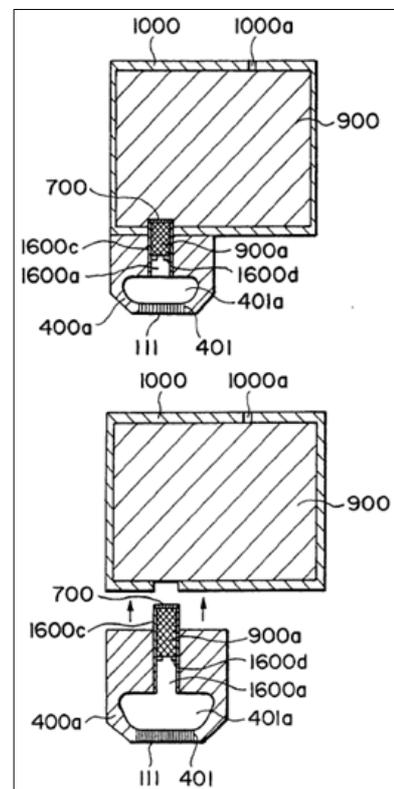
Schwerpunkt des klägerischen Angriffs ist die behauptete offenkundige Vorbenutzung der streitpatentgemäß ausgestalteten Tintenpatrone. Diese Tintenpatrone kann allerdings nicht zum hier relevanten Stand der Technik gerechnet werden, weil - wie nachstehend unter IV. ausgeführt - ihre Vorbenutzung nicht nachgewiesen ist.

2.1. Die mit Patentanspruch 1 beanspruchte, zweifellos gewerblich anwendbare Tintenpatrone ist gegenüber dem zu berücksichtigten Stand der Technik neu:

2.1.1. EP 0 444 654 A1 (D1)

Diese Druckschrift zeigt eine Tintenstrahlzeichnungseinheit bestehend aus einem Druckkopf (head unit 400a) und einem Tintenbehälter (ink container 1000), die integral miteinander verbunden sind (Seite 3, Zeilen 3 bis 5; vgl. hier wiedergegebene Figuren 21, 22). Der Tintenbehälter 1000 weist einen Tintenspeicherabschnitt mit einem porösen Element (absorbing material 900) zum Speichern von Tinte sowie einen Tintenzuführabschnitt (Öffnung in der Behälterwandung) zum Zuführen von Tinte vom Tintenspeicherabschnitt zur Außenseite des Behälters auf. Die im Oberbegriff des angegriffenen Patentanspruchs 1 angegebene Ausgestaltung stimmt danach mit der insoweit beschriebenen vorbekannten Ausgestaltung überein (→ Merkmale 1 bis 1.2).

In dem Druckkopf 400a ist ein Tintenzuführkanal 1600a aufweisendes hohlzylindrisches Element 1600c befestigt. In dem Tintenzuführkanal 1600a des hohlzylindrischen Elements 1600c befindet sich ein Absorbermaterial 900a, das innerhalb des hohlzylindrischen Elements 1600c zwischen einem Begrenzungselement 1600d und einem Filter 700 gehalten ist. Das hohlzylindrische Element 1600c mitsamt Absorbermaterial 900a und Filter 700 steht mit ei-



dem Druckkopf 400a steht. Das hohlzylindrische Element 1600c mitsamt Absorbermaterial 900a und Filter 700 steht mit ei-

nem Abschnitt über die dem Tintenbehälter zugewandte Seite des Druckkopfes vor und tritt erst mit Anfügen des Druckkopfes an den Behälter 1000 mit diesem Abschnitt in den Behälter ein. Dabei kommt es mit dem porösen Element 900 in Kontakt und drückt dieses - über den Filter mittelbar - im Kontaktbereich zusammen (Seite 18, Zeilen 49 bis 55; → Merkmal 1.3.2). Das Absorbermaterial 900a kann aus einem faserigen Material bestehen (Seite 19, Zeilen 8, 9 i. V. m. Seite 3, Zeilen 48, 49) und dient zusammen mit dem Filter 700 - nach Zusammenfügen von Druckkopf und Behälter - der Zuführung von Tinte aus dem Behälterinneren zum Druckkopf. Insoweit mag es als Tinteninduzierelement bezeichnenbar sein (Seite 18, Zeile 55 bis Seite 19, Zeile 7). Das hohlzylindrische Element 1600c dient als Halteelement des so verstandenen Induzierelements und ist im Druckkopf unverschieblich gehalten, anderenfalls es beim Zusammenfügen von Druckkopf und Behälter infolge des Kontakts zwischen dem porösen Element 900 und dem überstehenden Abschnitt des hohlzylindrischen Elements 1600c in die Tinten-kammer 401a des Druckkopfs rutschen würde. Daraus folgt, dass das Induzierelement seinerseits ebenfalls am Druckkopf unverschieblich festgelegt ist, weil es innerhalb des unverschieblichen Halteelements 1600c durch den Filter 700 und das Begrenzungselement 1600d fest eingespannt ist.

Von dieser vorbekannten Ausgestaltung unterscheidet sich die streitpatentgemäß beanspruchte Tintenpatrone mit zumindest folgenden Merkmalen:

- das Tinteninduzierelement ist zwischen Tintenspeicherabschnitt (in der Patrone) und Tintenzuführabschnitt (ebenfalls in der Patrone) angeordnet; es befindet sich somit zur Gänze innerhalb der Patrone (Merkmal 1.3.1)
- das Halteelement zum Halten des Tinteninduzierelements und damit das Tinteninduzierelement ist Bestandteil der Patrone auch im vom Druckkopf getrennten Zustand (Merkmal 1.4)
- das Tinteninduzierelement ist gleitfähig gehalten (Merkmal 2.1)

- die Tintenpatrone weist ein Begrenzungselement zur Begrenzung eines Gleitens auf (Merkmal 1.5).

2.1.2. übrige entgegengehaltene Druckschriften:

Auch die übrigen Druckschriften offenbaren keine Tintenpatrone mit allen Merkmalen nach Patentanspruch 1. Insbesondere zeigt keine dieser Druckschriften eine Tintenpatrone mit einem porösen Element im Tintenspeicherabschnitt und ein zwischen diesem und einem Tintenzuführabschnitt der Patrone verschieblich gehaltenes Tinteninduzierelement, welches einenends das poröse Element unter Komprimierung kontaktiert und anderenends durch ein Begrenzungselement in der Verschiebbarkeit zum Tintenzuführabschnitt hin begrenzt ist. Im Übrigen hat auch die Klägerin mangelnde Neuheit gegenüber dem Stand der Technik nach diesen Druckschriften nicht geltend gemacht.

2.2. Die Tintenpatrone nach Patentanspruch 1 beruht auf erfinderischer Tätigkeit.

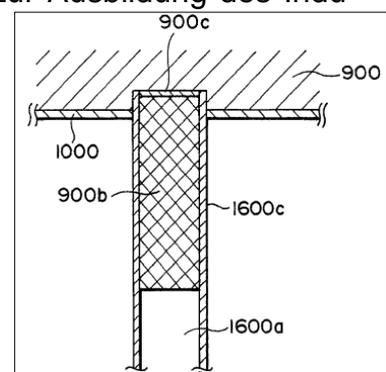
2.2.1. EP 0 444 654 A1 (D1)

Bei der aus Druckkopf und Behälter bestehenden Aufzeichnungseinheit nach der EP 0 444 654 A1 (s. o.) ist unstreitig eine Trennung der beiden Komponenten durch einen Benutzer nicht vorgesehen. Die beiden Komponenten Druckkopf und Tintenbehälter werden bei der Herstellung für den Benutzer untrennbar miteinander verbunden (Seite 3, Zeilen 3 bis 5; Seite 18, Zeilen 49 bis 52; Seite 21, Zeilen 41, 42). Dass der Fachmann, der - wie streitpatentgemäß gefordert (Streitpatentschrift Seite 3, Zeile 56 bis Seite 4, Zeile 2) - eine für ein wiederholtes Trennen und Zusammenfügen von Druckkopf und Patrone geeignete Ausgestaltung der tintenleitenden Verbindungselemente finden will, einen Stand der Technik mit untrennbar verbundenen Komponenten zur Lösung überhaupt in Betracht zieht, ist zu verneinen. Denn der Fachmann weiß, dass der Tintenförderung dienende Verbindungselemente dieser Art von Aufzeichnungseinheit für eine getrennte Handhabung der beiden Komponenten nicht ausgelegt sind.

Unterstellt man davon absehend wie die Klägerin diesen Stand der Technik als Basis für eine Weiterbildung hinsichtlich einer getrennten Handhabbarkeit von Druckkopf und Patrone, so ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 daraus jedenfalls nicht auf naheliegende Weise.

Würde der Fachmann, wie die Klägerin meint, zur Verhinderung des Eindringens von Luft und des Austretens von Tinte das Tinteninduzierelement an dem Behälter befestigen, wäre damit nicht auch die Anordnung des Induzierelements zwischen Tintenspeicherabschnitt und Tintenzuführabschnitt (Merkmal 1.3.1) und damit im Inneren des Behälters verbunden. Von einem Verlegen des Induzierelements zur Gänze ins Patroneninnere wäre der Fachmann sogar abgehalten, nämlich dadurch, dass dabei die Kopfeinheit 400a mit zusätzlichen Einrichtungen zum funktionssicheren "Andocken" an das dann innen liegende Induzierelement versehen werden müsste. Das aber käme zumindest in Bezug auf die tintenleitenden Verbindungselemente der Kopfeinheit 400a einer aufwendigen Umgestaltung im Ausmaß einer Neukonstruktion gleich, was der Fachmann tunlichst zu vermeiden sucht. Naheliegend wäre es bei einer solchen unterstellten Weiterbildung daher, in Umkehrung der konkret vorgeschlagenen Anordnung das Induzierelement nach außen vor die Behälterwandung vorstehen zu lassen und beim Zusammenfügen von Kopf und Behälter in die - bereits ohnehin vorhandene - Einlassöffnung des Kopfes einzuschieben. Dabei fielen Maßabweichungen in der Länge des hohlzylindrischen Elements offensichtlich nicht ins Gewicht, denn in der Einlassöffnung des Druckkopfes ist ein Widerlager für das Induzierelement nicht vorgesehen (vgl. Figuren 21, 22). Eine verschiebliche Anordnung des Induzierelementes würde sich mithin erübrigen, und daraus resultierend auch ein Begrenzungselement (Merkmale 2.1, 1.5).

Die EP 0 444 654 A1 gibt zudem auch keine Anregung zur Ausbildung des Induzierelements als Faserbündel mit in Tintenfließrichtung gerichteten Fasern (Merkmale 2.2.1, 2.2.2). Denn gemäß oben beschriebener Ausgestaltung nach den Figuren 21, 22 ist das Induzierelement 900 a zwischen Fil-



ter 700 und Begrenzungselement 1600d in Tintentransportrichtung komprimiert (Seite 18, Zeilen 45 bis 48; Figuren 21, 22). Würde es dabei aus faserigem Material bestehen, dessen Fasern vor der Komprimierung entlang der Fließrichtung verlaufen, so würden die Fasern bei der nachfolgenden Komprimierung zwangsläufig eine Stauchung und damit ein Ausbiegen weg aus der Fließrichtung erfahren. Eine entsprechende Ausrichtung vor der Komprimierung würde der Fachmann daher nicht in Betracht ziehen.

Zwar kann das Induzierelement in einer weiteren Ausführungsform auch nicht-komprimiertes Absorbermaterial 900b enthalten, wobei anstelle des Filters 700 eine Deckschicht 900c vorgesehen ist (vgl. hier wiedergegebene Figur 28). Das Induzierelement muss dabei allerdings aus porösem Material mit bestimmter Porengröße bestehen (Seite 21, Zeilen 22 bis 29). Eine Anregung zur Faseranordnung mit in Tintenfließrichtung gerichteten Fasern ergibt sich somit auch hierbei nicht.

Angesichts dieser Sachlage vermag die EP 0 444 654 A1 allein für sich dem Fachmann eine Tintenpatrone mit den Merkmalen nach Patentanspruch 1 nicht nahezu legen.

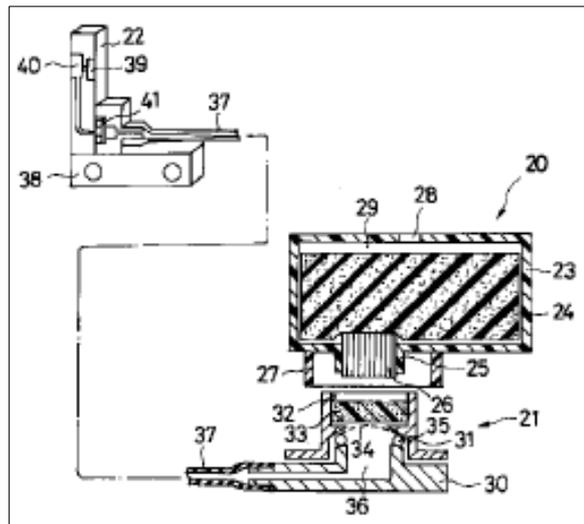
Eine solche Tintenpatrone ist auch nicht durch den übrigen entgegengehaltenen Stand der Technik nahegelegt:

2.2.2 JP 05-104 735 A (D3)

Die Tintenpatrone 20 gemäß JP 05-104 735 A weist einen Tintenspeicherabschnitt mit einem porösen Element 24 auf (vgl. hier wiedergegebene Figur 1; → Merkmale 1, 1.1). Ein Tintenzuführabschnitt zum Zuführen von Tinte vom Tintenspeicherabschnitt zur Außenseite der Patrone 20 wird durch den Tintenauslass 25 gebildet (→ Merkmal 1.2).

Von dem Tintenspeicherabschnitt erstreckt sich ein Tinteninduzierelement (Faserbündelteil 26) durch diesen Tintenzuführabschnitt 25 hindurch bis auf die Patronenaußenseite hin und ist damit im Tintenauslass angeordnet (Seite 4 der deutschsprachigen Übersetzung, vor-

letzter Absatz). Der figürlichen Darstellung mag der Fachmann entnehmen, dass das Tinteninduzierelement 26 auf das poröse Element 25 drückt und dieses dabei verformt (→ Merkmal 1.3.2). Der Tintenzuführabschnitt 25 in Form eines Kragens am Gehäuse 23 dient der Aufnahme des Induzierelements 26 und bildet damit ein Halteelement zum Halten des Induzierelements (→ Merkmal 1.4).



Das Tinteninduzierelement 26 ist als Faserbündel ausgebildet, dessen Fasern entlang der vorgesehenen Fließrichtung der Tinte verlaufen (deutschsprachige Übersetzung Seite 4, 5. Absatz i. V. m. Figur 1, Pos. 26; → Merkmal 2.2.1, Merkmal 2.2.2 sinnentsprechend). Es steht über die Patronenaußenseite so weit vor, dass es beim Ansetzen der Patrone 20 an einen Tintenaufnahmeabschnitt 21 des Aufzeichnungsgeräts ein in diesem angeordnetes elastisches poröses Teil 33 kontaktiert und zusammendrückt (Seite 5, 1. Absatz). Demnach ist das Induzierelement unverschieblich festgelegt und bedarf auch keines - weshalb in der JP 05-104 735 A auch nicht erwähnt - eine Bewegung verhindernden Begrenzungselements.

Ausdrücklich angegeben ist die Eignung dieser vorbekannten Ausgestaltung der Patrone und ihrer tintenleitenden Verbindungselemente für eine separate Handhabung der Patrone (Übersetzung Seite 1, 1. Absatz; Seite 3, 3. Absatz; Seite 6, 4. bis letzte Zeile von unten). Damit besteht für den nach einer für eine getrennte Handhabbarkeit der Komponenten geeigneten Ausgestaltung suchenden Fachmann an sich kein Anlass zu einer Abänderung des Bekannten. Denn die vorgeschlagene Ausgestaltung erfüllt die dem Fachmann gestellten Forderungen der

Leckverhinderung und zuverlässigen Tintenzufuhr auch nach mehrmaligem Trennen und Zusammensetzen der Komponenten.

Von ihrer Auffassung, diese vorbekannte Ausgestaltung baue verhältnismäßig groß und der Fachmann sei aus Platzgründen zu einer Umgestaltung z. B. schon dann veranlasst, wenn er eine derartige Aufzeichnungseinheit in Computergehäuse integrieren wolle, vermochte die Klägerin den Senat nicht zu überzeugen. Denn über die tatsächliche Baugröße der Komponenten ist in der JP 05-104 735 A keine Aussage gemacht, die Figuren sind - wie bei Patentdokumenten üblich - als Prinzipskizzen anzusehen und lassen konkrete Abmessungen betreffende Rückschlüsse nicht zu. Die klägerseitige Unterstellung großen Platzbedarfs bewegt sich daher im Bereich der Spekulation.

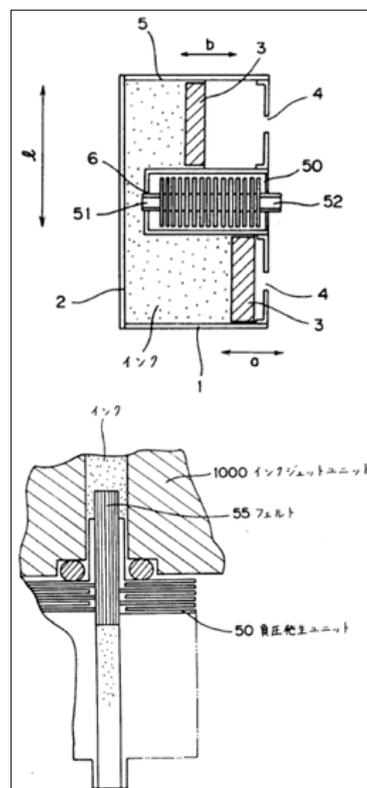
Unterstellt man dieses außer Acht lassend dennoch eine Anregung zu einer Weiterbildung hinsichtlich einer Verkleinerung, ergibt sich die streitpatentgemäße Tintenpatrone auch dann nicht in naheliegender Weise. Zuallererst würde der Fachmann in einem solchen Fall an die Verkleinerung der ohnehin vorhandenen Bauteile unter Beibehalt ihrer gegenseitigen Konstellation denken. Dabei bliebe die bekannte Tintenpatrone - was vom Fachmann der Einfachheit halber grundsätzlich bei jeder Weiterbildung favorisiert wird - hinsichtlich Konstruktions- und Funktionsprinzip unverändert.

Würde der Fachmann ausgerechnet das poröse elastische Teil 33 im Tintenaufnahmeabschnitt 21 für eine Verringerung der Bauhöhe ins Auge fassen, so wäre z. B. ein Tieferlegen des elastischen Teils 33 im Halterabschnitt 31 oder die Anordnung desselben an dem patronenseitigen Induzierelement 26 unter entsprechender Einstellung desselben innerhalb des Tintenauslasses 25 der Patrone möglich. Ein Weglassen des elastischen Teils 33 - wie es die Klägerin unterstellt - wird der Fachmann dabei gerade nicht in Betracht ziehen wollen, denn das elastische Teil 33 dient nicht nur dem Längenausgleich, sondern hat als Bestandteil des kapillaren Förderweges auch Förderwirkung auf die Tinte.

Eine gleitbare Anordnung des Induzierelements mit Bewegungsbegrenzung durch ein Begrenzungselement im Sinne der Merkmale 2.1 und 1.5 kann sich auf diese Weise nicht ergeben.

2.2.3. JP 4-179 553 A (D2)

Die JP 4-179 553 A (englischsprachige Übersetzung) offenbart eine Tintenpatrone 1 mit einem eine Tintenfüllung enthaltenden Tintenspeicherabschnitt, in dem bewegliche Wandelemente 3 angeordnet sind. Diese befinden sich in einem die Tintenfüllung aufnehmenden Behälterraum des Tintenspeicherabschnitts 1, stehen auf der einen Seite in Kontakt mit der Tintenfüllung und sind auf ihrer anderen Seite mit unter Umgebungsdruck stehender Luft beaufschlagt. Entsprechend der Ausdehnung des Tinteninhalts nehmen die beweglichen Wandelemente 3 eine bestimmte Stellung ein. Ein poröses Element ist in dem Tintenspeicherabschnitt nicht vorgesehen (Seite 16, 2. Absatz; Seite 24, 5. Absatz). Innerhalb des Patronenkörpers 1, aber außerhalb des Tintenspeicherabschnitts, befindet sich eine Unterdruck erzeugende Einheit 50, die eine mit einem Tintenversorgungsanschluss 6 des Tintenspeicherabschnitts kommunizierende Eintrittsöffnung 51 und einen aus dem Patronenkörper herausführenden Tintenzuführabschnitt 52 zum Führen der Tinte zur Außenseite des Patronengehäuses aufweist. Zwischen der Eintrittsöffnung 51 und dem Tintenzuführabschnitt 52 ist ein Tintenkanal gebildet (Seite 13 der Übersetzung, 2. Absatz; vgl. hier wiedergegebene Figur 1).



ei-

Die Unterdruck erzeugende Einheit 50 besteht aus einem Paket von in Förderrichtung aufeinanderfolgend beabstandet oder spiralförmig angeordneten Plattenelementen, die sich senkrecht zur Fließrichtung der Tinte erstrecken und den Tintenkanal umgebend angeordnet sind. Die Zwischenräume zwischen den Plattenelementen kommunizieren mit dem Tintenkanal und bilden durch Kapillarwirkung demgegenüber einen Unterdruck. Dadurch kann Tinte in dem Plattenpaket gespeichert werden. Zudem bewirkt die Unterdruck erzeugende Einheit 50 einen Dämpfungseffekt bei Druckschwankungen innerhalb der Patrone (Seite 13, letzter Absatz bis Seite 14, 4. Absatz).

Um ein Eindringen von Luft in das Kanalsystem zu verhindern, kann ein Filzelement 55 zwischen der Unterdruck erzeugenden Einheit 50 und dem Druckkopf 1000 vorgesehen sein (vgl. hier wiedergegebene Figur 6). Dieses Filzelement bildet eine Ansammlung dünner Röhren, die den Eintritt von Luft erschweren (Seite 16, letzter Absatz). Angeordnet ist das Filzelement 50 gemäß Figur 6 (i. V. m. Figur 1) allerdings in dem Tintenzuführabschnitt 52 und steht über die Außenseite der Patrone vor.

Davon abgesehen, dass diese vorbekannte Patrone schon kein poröses Element im Tintenspeicherabschnitt aufweist (Merkmal 1.1), ist das Induzierelement 50 offenbar wie bei **D1** und **D3** unverschiebbar befestigt und steht ebenso über die Patronenwandung nach außen vor. Bei der aus Figur 6 dieser Druckschrift entnehmbaren Anordnung des Induzierelements ist überdies die Notwendigkeit konstruktiver Längenausgleichsmaßnahmen nicht gegeben. Zum Einen, weil ein solcher schon durch die Nachgiebigkeit eines solchen Filzkörpers bewirkt werden kann und zum Anderen, weil das Induzierelement an keiner seiner beiden axialen Enden an ein Gegenlager stößt. Eine gleitbare Halterung im streitpatentgemäßen Sinne ist daher jedenfalls überflüssig. Dieser Stand der Technik kann somit keine Anregung zur Schaffung der streitpatentgemäßen Tintenpatrone geben.

2.2.4 Zusammenschau

Eine Zusammenschau des oben dargelegten Standes der Technik nach den entgegengehaltenen Druckschriften hält der Senat schon als solche nicht für naheliegend. Denn jede der bekannten Ausführungsformen für sich stellt eine in sich konstruktiv abgeschlossene Ausgestaltung dar, in der die Einzelelemente aufeinander abgestimmt funktional zusammenwirken. Die Veränderung eines einzelnen Verbindungselementes bzw. Verbindungsprinzips zieht dabei zwangsläufig die Notwendigkeit einer die Funktion wiederherstellenden Anpassung der übrigen Elemente nach sich und zwingt daher gleichsam zu einer Neukonstruktion.

Unterstellt man davon absehend dennoch eine Zusammenschau des entgegengehaltenen Standes der Technik, so erscheint eine Verknüpfung mit dem Ergebnis des streitpatentgemäßen Tintenpatrone selbst dann völlig unwahrscheinlich, wenn jedes der Merkmale nach Patentanspruch 1 an mindestens einer der bekannten Ausführungsformen verwirklicht wäre. Denn dann müsste der Fachmann Anlass haben, gerade die entsprechenden Merkmale zu einem Ganzen zusammenzuführen und andere Merkmale jeder der schon jeweils für sich ein selbständiges Ganzes bildenden Ausführungsformen wegzulassen. Eine solche Zusammenschau kann daher - wie nachfolgend im Einzelnen dargelegt - nicht auf naheliegende Weise zu dem Ergebnis der streitpatentgemäß beanspruchten Merkmalskombination führen.

Sollte der Fachmann ausgehend von der nicht trennbaren Verbindung von Druckkopf und Patrone gemäß der EP 0 444 654 A1 angesichts der in der JP 05-104 735 A ausdrücklich angegebenen Eignung der dort beschriebenen Ausgestaltung für eine getrennte Handhabung der beiden Komponenten eine Zusammenschau beider Druckschriften vornehmen - wie es die Klägerin geltend macht -, so mag er zwecks Verhinderung von Tintenausfluss aus der separaten Patrone das Induzierelement patronenseitig vorsehen (Übersetzung der JP 05-104 735 A, Seite 5, letzter Absatz bis Seite 6, 1. Absatz). Er hat aber keine Anregung, das Tinteninduzierelement zur vollen Länge zwischen den porösen Körper im Tinten-

speicherabschnitt und den Tintenzuführabschnitt der Patrone und damit ins Patroneninnere verlagern. Denn beide Druckschriften lehren den Überstand des Induzierelements nach außen über die jeweilige Behälterwandung (Druckkopf/Patrone).

Ebenso wenig ergibt sich aus einer solchen Zusammenschau naheliegend eine gleitfähige Halterung des Induzierelements. Wenn der Fachmann z. B. zwecks Verringerung der Baugröße auf das elastische Teil 33 gemäß JP 05-104 735 A verzichten und dennoch die Möglichkeit eines Längenausgleichs beibehalten wollte (was der Senat für ausgeschlossen hält, s. o.), hätte er den Vorschlag des komprimierbaren Induzierelements aus der EP 0 444 654 A1 (Seite 18, Zeilen 45 bis 48) und dessen Anordnung zwischen Druckkopf und Patrone als Vorbild (EP 0 444 654 A1, Figur 21). Damit wären Maßabweichungen im Rahmen der Fertigungstoleranzen - wie oben zur EP 0 444 654 A1 ausgeführt - ohne Weiteres ausgleichbar. Andererseits hätte er im Falle des Beibehalts des als Faserbündel ausgebildeten Induzierelements 26 nach der JP 05-104 735 A die die oben zur JP 05-104 735 A dargelegten verschiedenen Möglichkeiten zur Baugrößenreduzierung. Dass angesichts dieser, nach der fiktiv angenommenen Zusammenschau dieser beiden Druckschriften mehreren möglichen Gestaltungsvarianten ausgerechnet eine weitere, nämlich die streitpatentgemäße Gestaltung nahegelegt wäre, hält der Senat für ausgeschlossen.

Eine Zusammenschau der JP 04-179 553 A (**D2**) mit dem Stand der Technik nach EP 0 444 654 A1 (**D1**) führt ebenfalls nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1. Eine Verknüpfung mit der Ausgestaltung gemäß EP 0 444 654 A1 (Figuren 21, 28) mag dazu führen, dass anstelle des dort vorgesehenen komprimierten Fasermaterials 900a oder nicht-komprimierten porösen Materials 900b ein Filzelement 55 in Form einer Ansammlung dünner Röhren gemäß JP 04-179 553 A als Tinteninduzierelement verwendet wird. Allerdings führt eine derartige Zusammenschau weder zu einer gleitbaren Halterung eines solchen Induzierelements noch zu einer Begrenzung einer Gleitbarkeit in Richtung auf den Tintenzuführabschnitt zu. Denn die Ausgestaltungen nach beiden Druckschriften

lassen konstruktive Maßnahmen für einen Ausgleich von Maßabweichungen überflüssig erscheinen (s. o. unter b) und d)).

Vorstehende Ausführungen zeigen, dass auch eine - aus der Sicht des Senats schon grundsätzlich abzulehnende - Zusammenschau des dargelegten Standes der Technik die streitpatentgemäß beanspruchte Ausgestaltung nicht nahelegen vermag.

Die übrigen, im Laufe des Prüfungsverfahrens berücksichtigten und von der Klägerin nicht aufgegriffenen Druckschriften kommen nach Überzeugung des Senats dem Patentgegenstand zumindest nicht näher als der oben dargelegte Stand der Technik. Sie stehen der Tintenpatrone gemäß dem streitpatentgemäßen Patentanspruch 1 somit ebenfalls nicht patenthindernd entgegen.

IV. Offenkundige Vorbenutzung

Die durchgeführte Beweisaufnahme hat eindeutig ergeben, dass der Klägerin trotz gegenteiliger Auffassung der von ihr zu führende Nachweis einer offenkundigen Benutzung des Patentgegenstandes vor dem Prioritätszeitpunkt nicht gelungen ist. Im Einzelnen ist auszuführen:

1. In den vorgelegten druckschriftlichen Unterlagen wie Prospekten und Anzeigen ist in keiner einzigen die patentgemäße Tintenpatrone gezeigt. Die versuchte Beweisführung der Klägerin ging demnach auch dahin, dass dann, wenn der Nachweis der Vorbenutzung des Laptops BN Compri vor dem maßgeblichen Prioritätszeitpunkt gelänge, zumindest auch der Anscheinsbeweis dahingehend vorläge, es habe sich die streitpatentgemäße Tintenpatrone darin befunden. Nachdem dies von der Beklagten entschieden bestritten wurde und Gegenbeweis dafür angeboten wurde, dass eine Patrone anderer Bauart (Ventiltechnik) vor der streitpatentgemäßen zum Einsatz gekommen sei, hat der Senat hierüber Beweis erhoben.

2. Der von der Klägerin angebotene Zeuge H... hat ihren Sachvortrag nicht bestätigt. Den ersten Kontakt in dieser Sache habe er mit Frau D1... gehabt, sie habe damals Fragen in diesem Zusammenhang gestellt, er habe ihr auf ihre Bitte auch einen Prospekt herausgesucht und übergeben. Zum Beweisthema und der Bauart einer eingebauten Tintenpatrone könne er keine Angaben machen. Was er damals im Oktober 2008 zu Frau D1... gesagt habe, wisse er nicht mehr. Auch wenn es eine Weltneuheit gewesen sein solle, habe das ihn, der als Techniker Kopierer und Drucker repariert habe, nicht interessiert. In der Niederlassung D... sei er mit Verkäufen nicht befasst gewesen. Auch auf zahlreiche Nachfragen der Klägervertreter blieb der Zeuge bei dieser Aussage.

3. Die mitgebrachte Zeugin D1... sagte aus, sie habe damals als Mitarbeiterin des beauftragten Detektivbüros bzw. Wirtschaftsermittlungsunternehmens A...S...-... GmbH unter einer Legende im Oktober 2008 den Zeugen H... aufgesucht. Sie habe ihm gegenüber behauptet, ein Laptop BN Compri aus dem Jahr 1993 und eine passende Tintenpatrone BJI-101 müssten nach T... eingeführt werden, man benötige genaue Angaben über deren Bauweise. Sie habe konkret behauptet, dass es im Jahr 1993 eine Änderung bei der Tintenpatrone dahingehend gegeben habe, dass gegenüber der früheren Version ein Tinteninduzierelement Teil der Patrone geworden sei, sie habe wissen wollen, ob das wahr sei oder nicht. Er habe gesagt, seit der Markteinführung bei der CEBIT 1993 im März habe sich die Bauweise nicht verändert, im Jahr 1993 seien vier dieser Notebooks an eine Firma in C... verkauft worden. Hierüber habe sie unmittelbar nach dem Besuch einen Bericht gefertigt und ihrem Chef, Herrn P..., übergeben.

4. Der Zeuge P... erschien nicht wie angekündigt zur Verhandlung, die Klägerin übergab stattdessen eine schriftliche Aussage des Zeugen und beantragte deren Verwertung gemäß § 377 ZPO, vorsorglich werde dessen Vernehmung beantragt. Die Beklagte wies auf sein angekündigtes Erscheinen hin und wendete sich sowohl gegen eine Verwertung der schriftlichen Aussage als auch gegen einen weiteren Beweistermin.

In der schriftlichen Aussage gibt der Zeuge an, er sei Diplom-Kriminalist und von der Klägerin zu Recherchen beauftragt worden, ob Canon vor dem Prioritätstag der EP 0 536 373 Tintenpatronen mit den Merkmalen des Hauptanspruchs und eventuell weiterer Hilfsansprüche auf den Markt gebracht habe. Er sei auf die Firma B... und Herrn H... gestoßen, das eigentliche Gespräch habe Frau D1... geführt. Herr H... habe ihn wegen der Zeugenladung empört an-gerufen, er sei nicht gewillt, als Zeuge auszusagen, da er auch gegenwärtig mit der Firma Canon in Kontakt stehe. In der Sache habe er bestätigt, er habe von seiner Äußerung gegenüber Frau D1... keine Abstriche zu machen.

5. Auf den von ihr benannten und erschienenen Zeugen U... wurde von der Be-klagten nicht formell verzichtet, die Klägerin forderte seine Vernehmung nach § 399 ZPO. Er sagte aus, dass er die ihm vorgelegten Tintenpatronen BJI-101 in beiden Versionen hauptsächlich selbst entwickelt habe. Es sei nicht richtig, dass das Datum 30. Juni 1992 auf der Zeichnung **TBK-21-1** bedeute, dass die Zeichnung bereits zu diesem Zeitpunkt erstellt worden sei, es bedeute vielmehr den Beginn dieses Projekts. Bezüglich des Inhalts der Zeichnung habe sein dama-liger Vorgesetzter am 26. April 1993 die Zeichnung des Zeugen vom 22. April 1993 geprüft und gebilligt. Dies ergebe sich aus den vorhandenen runden Namensstempeln. Mit dem Vertrieb habe er wenig zu tun gehabt, nach eingesehe-nen Geschäftsunterlagen habe es eine Konstruktionsänderung wohl im Juli 1993 gegeben.

6. Bei der Beantwortung der Fragen, ob eine weitere Beweisaufnahme, wie von der Klägerin gefordert, veranlasst sei, ob die von der Klägerin beantragte Schrift-satzfrist zur Beweiswürdigung zu gewähren sei und wie die erhobenen Beweise zu würdigen sind, hat sich der Senat von folgenden Überlegungen leiten lassen:

6.1. Die Klägerin geht selbst davon aus, dass der Aussage des von ihr benannten Zeugen H..., der das Beweisthema nicht bestätigt hat, nicht gefolgt werden kann. Auch bereits ohne die Aussage des Zeugen U... war es daher so, dass die Klägerin als beweisfällig anzusehen war, wenn nicht eine Würdigung aller indirek-

ten Beweisindizien zur Annahme führen würde, dass jedenfalls ein von der Beklagten zu widerlegender Anscheinsbeweis dafür vorliegen würde, vor dem Prioritätszeitpunkt sei entweder die patentgemäße Tintenpatrone mit Tinteninduzierelement bei der Cebit 1993 der Öffentlichkeit, d. h. einem unbegrenztem Personenkreis, so zugänglich gemacht worden, dass die patentgemäßen Merkmale des Anspruchs 1 für sie erkenntlich wurden, oder durch einen Vertrieb des Laptop BN 22 Compri mit eingebauter patentgemäßer Patrone habe die Öffentlichkeit Gelegenheit zur Untersuchung der Bauweise gehabt.

6.2. In ihrer Annahme, ein derartiger Anscheinsbeweis sei durch die Dokumente 1 bis 8 in Verbindung mit der Aussage der Zeugin D1... geführt oder könne durch die Verwertung der schriftlichen Aussage des Zeugen P... (oder seine noch durchzuführende Vernehmung) geführt werden, verkennt die Klägerin einen entscheidenden Umstand: Selbst wenn man unterstellt, der Zeuge H... habe 2008 gegenüber der Zeugin D1... die behaupteten Auskünfte gegeben und dies dem Gericht gegenüber wider besseres Wissen anders dargestellt, wäre damit noch in keiner Weise nachgewiesen, dass sich tatsächlich seit der CEBIT 1993 die neue Patrone BJI-101 mit Tinteninduzierelement im Notebook BN Compri befand. Ebenso wäre möglich (und nach der Einschätzung des Senats nicht unwahrscheinlich), dass der Zeuge H... im Jahre 1993 ebenso wie im Jahr 2008 über die Bauart der Patrone nichts Genaues wusste und wegen der unveränderten Bezeichnung davon ausging, die Bauweise habe sich nicht verändert, wobei er, berücksichtigt man die ihm vorgeschwindelte "Legende" eines erforderlichen Exports nach T..., davon ausgehen konnte, auch der Zeugin D1... sei die Angabe "unveränderte Bauart" lieber als komplizierte Angaben über technische Veränderungen.

Auch wenn der Senat daher keine Anhaltspunkte dafür gewonnen hat, von der Zeugin D1..., einer Zeugin vom Hörensagen, angelogen worden zu sein, kann aufgrund ihrer Aussage nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, alle Angaben in ihrem Bericht könnten als nachgewiesene Tatsachen gelten (vgl. auch unten Z. 6.3.).

Für die in der schriftlichen Aussage des Zeugen P... enthaltenen Tatsachen gilt dies in gleicher Weise, wobei dieser von den zu beweisenden Tatsachen noch eine Stufe weiter als die Zeugin D1... entfernt war. Einen Anlass, seine Vernehmung anzuordnen, hat der Senat daher nicht gesehen, wobei auch die Fragen der Gründe für sein Nichterscheinen zur Verhandlung und sein Agieren gegenüber dem Zeugen H... kurz vor dem Verhandlungstermin keiner weiteren Aufklärung bedurften.

6.3. Soweit die Klägerin in ihrer Beweiswürdigung auch ausgeführt hat, die Änderung in der Aussage des Zeugen H... sei auf ein "Zurückpfeifen durch die Beklagte" zurückzuführen, konnte sie insoweit keinen anderen Anhaltspunkt nennen als dessen "Aussageverhalten" selbst. Dass sie eine Zeugenbeeinflussung dennoch als gegeben unterstellt hat, zeigt nach Auffassung des Senats, dass sie auch solche Umstände als eindeutig für einen nachgewiesenen Anschein heranziehen will, die objektiv gesehen nichts zu einem Anscheinsbeweis beitragen können. Selbst wenn man eine "Aussageänderung" des Zeugen unterstellen würde, könnte sie nämlich mehrere Ursachen haben:

Einmal könnte eine Verärgerung des Zeugen die Ursache sein. Die Zeugin D1... bekundete insoweit, der Zeuge H... habe sich beklagt, er sei "hereingelegt" worden. Die Verärgerung des Zeugen könnte zudem auch darauf beruhen, dass, wie er telefonisch dem Vorsitzenden am 17. Januar 2011 mitteilte, ihm am 17. Januar 2011 telefonisch mitgeteilt worden sein soll, er müsse nicht aussagen, ein "Eilantrag an das Gericht" sei unterwegs, was sich allerdings als unzutreffend herausstellte. Zum Anderen könnte erstmals durch die Zeugenladung dem Zeugen H... bewusst worden sein, dass er sich bei einer Bestätigung des Beweisthemas genauen Detailfragen aussetzen würde, bei deren Beantwortung er sich möglicherweise auf "Glatteis" hätte begeben müssen, zumal es auf seine Detailkenntnisse im Jahr 1993 angekommen wäre.

Schließlich ist auch denkbar, dass der Zeuge, ohne dass eine konkrete Beeinflussung stattgefunden haben müsste, von sich aus eine Geschäftsbeziehung zur Beklagten "schonen" wollte.

6.4. Der Umstand, dass die Beklagte nicht, wie von der Klägerin gefordert, Geschäftsunterlagen über Produktion und Vertrieb der Tintenpatronen BJI-101 aus dem Jahr 1993 vorgelegt hat, kann die Annahme eines Anscheinsbeweises dafür, vor dem Prioritätsdatum sei die patentgemäße Tintenpatrone vertrieben worden, ebenfalls nicht stützen. Die Beklagte hat darauf hingewiesen, Geschäftsunterlagen würden nicht so lange aufbewahrt wie die vorgelegten Planungsunterlagen. Im Übrigen verkennt die Klägerin insoweit auch, dass sie die Beweislast trägt und nicht generell von der Beklagten die Vorlage von Geschäftsunterlagen fordern kann, um Anhaltspunkte für eigenen Sachvortrag zu gewinnen. Der Senat hat auch keinen Anlass gesehen, von Amts wegen gemäß § 87 PatG die Vorlage weiterer Unterlagen durch die Beklagte anzuordnen.

6.5. Nachdem weder ein Vollbeweis noch ein Anscheinsbeweis durch die Klägerin geführt ist, hätte der Senat von sich aus eine gegenbeweisliche Vernehmung des Zeugen U... nicht für erforderlich gehalten. Der erschienene und im Beschluss vom 12. Januar 2011 aufgeführte Zeuge war aber nach den Stellungnahmen der Parteien zu vernehmen (§ 399 ZPO), wobei der Senat auch die weite Anreise des Zeugen berücksichtigt hat. In der Sache besteht für den Senat nach der glaubwürdigen Aussage des Zeugen kein Zweifel mehr daran, dass es zwei Versionen der Patrone BJI-101 gegeben hat, die von außen gesehen kaum Unterscheidungsmerkmale aufweisen. Zur Planung der verbesserten (patentgemäßen) Version hat der Zeuge eindeutige Angaben gemacht, die es als unzutreffend, zumindest aber als höchst zweifelhaft erscheinen lassen, dass zum Prioritätszeitpunkt bereits die patentgemäße Version vertrieben wurde oder sich im auf der Cebit ausgestellten Notebook befand. Der Zeuge war ersichtlich um Präzision seiner Aussage bemüht, was sich auch die durch ihn erfolgten Präzisierungen nach Rückübersetzung seiner gesamten Aussage in die japanische Sprache zeigt. Zu Produktion und Vertrieb der verbesserten Version hat er keine unzulässigen Schlüsse gezo-

gen, sondern nur seine eigenen Wahrnehmungen bekundet, die mit der Übergabe der Konstruktionszeichnung zur Weiterleitung an das Werk enden. Bei seinen Angaben zum Abschluss der Entwicklung und Produktion der 2. Version der Tintenpatrone hat er betont, hierzu in den Geschäftsunterlagen der Beklagten, die ihm zugänglich waren, nachgeschaut zu haben. Wäre vor der Vernehmung des Zeugen U... - wie nicht - von einem gelungenen Anscheinsbeweis durch die Klägerin für ihre Behauptungen auszugehen gewesen, wäre aufgrund der Aussage des Zeugen U... zur Überzeugung des Senats von einer eindeutigen Widerlegung bzw. zweifelsfreien Erschütterung des Anscheinsbeweises auszugehen gewesen.

6.6. Soweit die Klägerin die Auffassung vertreten hat, aufgrund ihrer Zeugenbenennungen im Schriftsatz vom 30. Juli 2010, Seite 5 sei die weitere Beweisaufnahme durch Vernehmung der Zeugen S..., I1... und T1... erforderlich, ist ihr nicht zu folgen. Es handelt sich hier um einen klaren Fall eines Beweisermittlungsantrages, der außerdem ausdrücklich nur für den Fall gestellt war, dass der Senat wider Erwarten in den vorgelegten, von der Beklagten stammenden internen Dokumenten irgendeine Relevanz hinsichtlich der Produktion bzw. Auslieferung einer abgewandelten Tintenkartusche erkennen sollte, die insofern anders als die heute vertriebene und gemäß Streitpatent aufgebaute Tintenkartusche ausgestaltet sein sollte (a. a. O. S. 5 unten/ 6 oben). Damit kommt klar zum Ausdruck, dass der Klageseite eigene Kenntnisse zu den auszuforschenden Tatsachen (a. a. O. S. 5, lit. i, ii, iii und iv, jeweils eingeleitet mit "ob ...(!)), nicht zur Verfügung standen. Soweit sie Auffassung geäußert hat, ein Ersetzen des "ob" in ein "dass" oder "dass nicht" sei eine reine Förmerei, so ist ihr allenfalls insoweit zuzustimmen, dass sich dadurch der Charakter eines Beweisermittlungsantrages bzw. Ausforschungsbeweisangebotes auch nach Auffassung des Senats nicht geändert hätte. Nach allen dem Senat zu diesem Zeitpunkt bekannten Umständen hätte es sich um ein sogenanntes Beweisangebot "ins Blaue hinein" gehandelt, das wie ein unzulässiger Beweisermittlungsantrag abgelehnt werden konnte (vgl. Zöller/Greger, Kommentar zur ZPO, 27. Auflage, Rz. 5-5a und 11 zu "Vor § 284"). Insoweit waren für den Senat auch die Fragen der Klägerin an den Zeugen U... aufschlussreich, die keinerlei Anhaltspunkt dafür hergeben, die Klägerin habe zu

bestimmten Punkten seiner Aussage eigene Kenntnisse gehabt. Vielmehr versuchte die Klägerin, z. B. durch Fragen zu Kontakten der Beklagten mit IBM, über das Gegenbeweisthema hinaus an Anknüpfungstatsachen zu gelangen, von denen sie sich weitere Aufschlüsse erhoffte. Schließlich traf auch die von der Klägerin selbst formulierte Bedingung nicht zu, dass der Senat aufgrund der internen Unterlagen (Zeichnungen) der Beklagten einen sonst gelungenen Nachweis der Vorbenutzung für nicht erbracht ansah. Vielmehr ist der Nachweis durch die Klägerin insoweit bereits daran gescheitert, dass ihr weder ein Vollbeweis noch ein Anscheinsbeweis gelungen ist (s. o.).

6.7. Die Klägerin hatte auch ohne Gewährung der beantragten Schriftsatzfrist ausreichend Gelegenheit, zum Ergebnis der Beweisaufnahme Stellung zu nehmen bzw. über das Beweisergebnis nach § 285 Abs. 1 ZPO zu verhandeln, wie in § 370 Abs. 1 ZPO vorausgesetzt. Sie war hierzu umfassend in der Lage, sogar ohne die vom Vorsitzenden angebotene Unterbrechung der mündlichen Verhandlung in Anspruch zu nehmen. Durch das Schreiben des Zeugen H... vom 14. Dezember 2010 an das Gericht und dessen "Verhandlungen" mit dem Zeugen P... war sie auch dahingehend vorgewarnt, dass ihr Zeuge das Beweisthema nicht bestätigen würde, und brachte alle Indizien vor, die nach ihrer Auffassung einen Anscheinsbeweis stützen konnten. Die Aussage der Zeugin D1... brachte für die Klägerin nichts Neues. Dass der Zeuge P... nicht erscheinen würde, sowie der Inhalt seiner schriftlicher Aussage, waren der Klägerin - anders als dem Gericht und der Gegenseite - vorher bekannt. In der Aussage des Zeugen U..., auf die sich die vorliegende Entscheidung nicht stützen muss, sind ebenfalls keine Punkte ersichtlich, die eine Gewährung einer Schriftsatzfrist erfordert hätten, bei deren Beantragung die Klägervertreter auch keine derartigen konkreten Punkte benannt haben. Von der Rechtsprechung angenommene Fälle unzumutbarer sofortiger Verhandlung über das Beweisergebnis, z. B. bei einer mündlichen Gutachtenserstattung im Haupttermin (vgl. Zöller/Greger a. a. O., Rz. 2 zu § 285 ZPO), sind mit der vorliegenden Fallgestaltung nicht vergleichbar. Für den Senat ist daher nicht ersichtlich, dass das rechtliche Gehör der Klägerin ohne die Gewährung der Schriftsatzfrist verletzt wäre.

V. Kosten / Vorläufige Vollstreckbarkeit

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Gutermuth
zugleich für Richter
Dr. Höchst, der an
das Deutsche Pa-
tent- und Marken-
amt versetzt wur-
de.

Bülskämper

Reinhardt

Dr. Höchst

Schell

Pü