



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

5 Ni 9/19 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 3 008 412
(DE 60 2014 019 386)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 3. Februar 2020 durch den Vorsitzenden Richter Voit, den Richter Dr. agr. Huber, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing Rippel und Dr.-Ing. Dorfschmidt

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 3 008 412 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 3 008 412 (Streitpatent), das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen DE 60 2014 019 386 geführt wird und die Priorität einer türkischen Patentanmeldung vom 11. Juni 2013 in Anspruch nimmt. Das Streitpatent trägt die Bezeich-

nung „A REFRIGERATOR COMPRISING AN IMAGING UNIT (Kühlschrank mit einer Abbildungseinheit)“ und umfasst sieben Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Patentanspruch 1, auf den die Ansprüche 2 bis 7 rückbezogen sind, lautet nach der Streitpatentschrift (EP 3 008 412 B1) wie folgt:

1. A refrigerator (1) comprising a compartment (2) wherein foodstuffs to be cooled or frozen are placed, a housing (3) that is arranged in the compartment (2), at least one camera (4) enabling images of the area inside the compartment (2) to be taken, and at least one light source (5) illuminating the area where the images are to be taken,
characterized by
an imaging unit (12) that is detachably mounted to the housing (3) and that has the at least one camera (4), the at least one light source (5) and a body (6) holding together the light source (5) and the camera (4) placed thereon.

In der deutschen Übersetzung nach der Streitpatentschrift lautet Patentanspruch 1:

1. Ein Kühlschrank (1) bestehend aus einer Kabine (2) wo Nahrungsmittel zum Kühlen oder Frieren hingelagt werden, ein Gehäuse (3), das in die Kabine (2) angeordnet ist, mindestens eine Kamera (4), die die Aufnahme der Bilder von Zonen im Innern der Kabine (2) ermöglicht, und mindestens eine Lichtquelle (5), die die Zonen beleuchtet, wo die Bilder aufgenommen werden, **dadurch gekennzeichnet, daß** eine Bildungseinheit (12), die abtrennbar montiert ist in das Gehäuse (3) und mindestens eine Kamera (4), die mindestens eine Lichtquelle (5) und ein Körper (6) hat, der zusammen die Lichtquelle (5) und Kamera (4) hält, die darauf hingesezt sind.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage vom 17. Mai 2019 macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, da er gegenüber dem Stand der Technik weder neu sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Ihren Vortrag zur fehlenden Patentfähigkeit stützt sie auf folgende Dokumente:

| | |
|------|--|
| NK7 | EP 1 770 537 A2 |
| NK8 | US 2012/0227423 A1 |
| NK9 | CN 103 017 475 A mit deutscher Übersetzung (NK9a) |
| NK10 | CN 101 790 082 A mit deutscher Übersetzung (NK10a) |
| NK11 | KR 10 2001 0 037 549 A mit deutscher Übersetzung (NK11a) |

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 3 008 412 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Nichtigkeitsklage ist am 18. Juli 2019 der damals im Register des DPMA als zustellungsbevollmächtigte Vertreterin eingetragenen D...

S.A. in M..., zusammen mit der Aufforderung zugestellt worden, sich innerhalb eines Monats zur Klage zu erklären. Das beigefügte Empfangsbekenntnis (Bl 62 GA) ist mit einem Datumstempel dieser Kanzlei vom 18. Juli 2019 sowie einer Unterschrift versehen am 19. Juli 2019 per Fax bei Gericht eingegangen. Innerhalb der gesetzlichen Frist des § 82 Abs. 1 PatG ist ein Widerspruch nicht eingegangen.

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2019 hat der Senat die Prozessbevollmächtigten der Parteien darauf hingewiesen, dass beabsichtigt ist, ohne mündliche Verhandlung sofort nach der Klage zu entscheiden (§ 82 Abs. 2 PatG). Auch diesem Schreiben war ein Empfangsbekenntnis (Bl. 67 GA) beigefügt, das unterschrieben und mit einem Datumstempel vom 31. Oktober 2019 der Kanzlei D...

S.A. in M..., versehen dem Gericht am gleichen Tag per Fax zugeing.

Die Patent- und Rechtsanwälte L... haben mit Schreiben vom 12. November 2019 (Bl. 68 GA) angezeigt, dass ihnen mit Inkennntnissetzung des Vorliegens einer Nichtigkeitsklage erst Tags zuvor die Vertretung der Beklagten übertragen worden sei, und Akteneinsicht beantragt. Mit einem weiteren Schreiben vom 12. November 2019 haben sie gebeten, von einer Entscheidung vorerst abzu- sehen, da der Beklagten der Inhalt der Nichtigkeitsklage mangels fehlender Über- mittlung an diese nicht bekannt sei und diese beabsichtige, der Nichtigkeitsklage zu widersprechen.

Gleichzeitig haben diese Vertreter, die seit 15. November 2019 im Register des DPMA eingetragen sind, rein vorsorglich Widerspruch gegen die Nichtigkeitsklage eingelegt, den sie mit Schreiben vom 11. Dezember 2019 begründet haben, ohne zur Rechtszeitigkeit des Widerspruchs Stellung zu nehmen und ohne etwa einen Antrag auf Wiedereinsetzung (§ 123 PatG) zu stellen.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen, hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge 1 bis 6, eingereicht mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2019.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

A.

Die Klage ist zulässig; die zunächst vom Senat erhobenen Bedenken gegen die Statthaftigkeit der Nichtigkeitsklage wegen eines laut Register des DPMA anhängigen Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt sind ausgeräumt, nachdem die Klägerin nachgewiesen hat, dass dieses aufgrund der Nichtzahlung der Einspruchsgebühr als nicht erhoben gilt und somit der Erhebung der Nichtigkeitsklage nicht entgegensteht (§ 81 Abs. 2 Satz 1 PatG analog).

Die zulässige Klage ist auch begründet, da das Streitpatent in der erteilten Fassung mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären ist.

I.

1. Der Senat hat ohne mündliche Verhandlung nach der Nichtigkeitsklage entschieden, da sich die Beklagte nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung hierzu erklärt hat (§ 82 Abs.2 PatG).

Die Nichtigkeitsklage ist der Beklagten am 18. Juli 2019 wirksam zugestellt worden (§ 127 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 172 Abs. 1, 174 Abs. 1, 4 ZPO).

Adressatin der Zustellung war die damals im Register des DPMA als zustellungsbevollmächtigte Vertreterin der Beklagten eingetragene D...

S.A. in M... In der Klageschrift (Bl. 7 GA) hatte auch die Klägerin diese Vertreterin als laut Register zustellungsberechtigt bezeichnet und im Zusammenhang mit der vorprozessual geführten Korrespondenz (Anlagen NK3 bis NK4a) ausgeführt, die dortigen anwaltlichen Vertreter, Patent- und Rechtsanwälte L...

, hätten sich als für eine Nichtigkeitsklage nicht zustellungsbevollmächtigt erklärt. Dieser Vortrag deckt sich mit der Angabe der jetzigen Prozessbevollmächtigten der Beklagten im Schreiben vom 12. November 2019 (Bl. 68 GA),

sie seien erst am Tag zuvor mit der Vertretung im Nichtigkeitsverfahren beauftragt worden. Das dem gerichtlichen Schreiben vom 17. Juli 2019 über die Zustellung der Klage beigefügte Empfangsbekenntnis (Bl. 62 GA) ist am 19. Juli 2019 per Fax an das Gericht zurückgesandt worden; es weist einen Datumsstempel der Adressatin vom 18. Juli 2019 und eine Unterschrift auf.

Die danach wirksam in Lauf gesetzte Monatsfrist nach § 82 Abs. 1 PatG endete am Montag, den 19. August 2019, ohne dass eine fristgemäße Erklärung der Beklagten einging. Der erst mit Schriftsatz vom 12. November 2019 eingelegte Widerspruch ist daher verfristet.

Der Senat hat das ihm in § 82 Abs. 2 PatG eingeräumte Ermessen dahingehend ausgeübt, sofort nach der Klage zu entscheiden. Dabei hat er das tatsächliche Vorbringen der Klägerin als wahr zu unterstellen, jedoch eine Sachprüfung vorzunehmen, ob der behauptete Nichtigkeitsgrund vorliegt. Unberücksichtigt bleiben dabei die Ausführungen der Beklagten in ihrer Widerspruchsbegründung vom 11. Dezember 2019 ebenso wie die hilfsweise geltenden Fassungen des Streitpatents.

II.

1. Das Streitpatent betrifft ein Kühlgerät (refrigerator), welches eine Bilderfassungseinheit umfasst (vgl. Abs. [0001] der Streitpatentschrift EP 3 008 412 B1). In Abs. [0002] der Streitpatentschrift wird ausgeführt, dass nicht festgestellt werden kann, welche Produkte sich im Inneren des Kühlgeräts (Kühlschranks) befinden ohne die Tür zu öffnen, was aber Zeit beansprucht und zu Energieverlusten führt. Gemäß Abs. [0003] sind im Stand der Technik schon Kameras benutzt worden, um den Innenraum eines Kühlschranks aufzunehmen. Jedoch entstanden hier oft Probleme wegen mangelnder Ausleuchtung des Innenraums oder andere optische Störungen verursachender Umstände wie Objekte direkt vor der Kamera usw.. Auch sind Lösungen im Stand der Technik bekannt, bei denen zwar die Kamera im Inneren des Kühlgerätes montiert ist, welche jedoch lediglich bei geöffneter Tür Bildaufnahmen vornimmt (EP 1 030 521 A1) (vgl. Abs. [0005]).

Das Streitpatent hat sich nach Abs. [0007] zum Ziel gesetzt, ein Kühlgerät (Kühlschrank) bereitzustellen, welches eine Bilderfassungseinheit umfasst, die es erlaubt, Aufnahmen von Lebensmitteln im Inneren des Kühlgerätes zu fertigen ohne Öffnung der Tür des Kühlgerätes und die eine Überwachung des Kühlgerätes aus der Ferne ermöglicht.

2. Patentanspruch 1 des Streitpatents beschreibt ein Kühlgerät mit den nachfolgend aufgeführten Merkmalen, wobei diese Merkmalsgliederung auf der von der Klägerin vorgeschlagenen Übersetzung des in der Originalsprache Englisch vorliegenden Patents beruht, die der Senat für zutreffend hält.

- 1.0 Ein Kühlgerät (1) mit
- 1.1 einem Kompartiment (2) in dem zu kühlende oder zu gefrierende Lebensmittel gelagert werden,
- 1.2 einem innerhalb des Kompartiments (2) angeordneten Gehäuse (3),
- 1.3 wenigstens einer Kamera (4), die es ermöglicht, Bilder aus diesem Bereich innerhalb des Kompartiments (2) aufzunehmen, und
- 1.4 wenigstens einer Lichtquelle (5), welche den Bereich beleuchtet, in dem die Bilder aufgenommen werden sollen,
- 1.5 einer Bilderfassungseinheit (12) die abnehmbar an dem Gehäuse (3) befestigt ist und
- 1.6 wenigstens einer Kamera (4), die wenigstens eine Lichtquelle (5) und einen Körper (6) aufweist, der die Lichtquelle (5) und die Kamera (4) zusammenhält, die auf diesem angeordnet sind.

3. Als für die Beurteilung der dem Patentgegenstand zu Grunde liegenden objektiven Problemstellung berufener Fachmann sieht der Senat vorliegend einen Diplom-Ingenieur des allgemeinen Maschinenbaus mit Fachhochschulausbildung und mehrjähriger Erfahrung in der Konzeption vernetzter Überwachungstechnik in der Hausgerätetechnik an.

4. Der Senat legt Patentanspruch 1 folgendes Verständnis zugrunde:

Die Merkmale 1.0 und 1.1 sind auf ein Kühlgerät mit einem Kompartiment, also einem abgeschlossenen und abgetrennten Raum, in dem zu kühlende oder zu gefrierende Lebensmittel gelagert werden, also zumindest auch auf einen insoweit bekannten Kühlschrank gerichtet. Nach Merkmal 1.2 befindet sich in diesem Raum etwas, was mit „housing“ bezeichnet ist und was mit Blick auf Fig. 1 des Streitpatents einerseits am ehesten als nutartige Aufnahme übersetzt werden könnte, denn in Fig. 1 scheint die in einem quaderförmigen Körper (6) untergebrachte Bilderfassungseinheit (12) genau in eine gehäuseartige Nut in der (von vorne betrachtet linken) Wand des Kühlgerätes oder Kühlschranks zu passen. Andererseits kann bei dieser Lesart allerdings die Formulierung „a housing“ zumindest nicht im Sinne eines Zahlwortes, also eines einzigen „Gehäuses“ ausgelegt werden, denn in der Beschreibung des Streitpatents wird mehrfach (vgl. z. B. Spalte 1, Zeile 57 bis Spalte 2, Zeile 2, Spalte 3, Zeilen 48 bis 53 sowie Spalte 4, Zeile 59 bis Spalte 5, Zeile 3) darauf hingewiesen, dass die Position der Bilderfassungseinheit („imaging unit“) gewechselt werden kann, so dass dann mehrere nut- bzw. gehäuseartige Aufnahmen in der Wand des Kühlgerätes vorhanden sein müssen, um die Bilderfassungseinheit ggf. in eine günstigere Aufnahmeposition bringen zu können.

Nach Merkmal 1.3 soll das Kühlgerät mit wenigstens einer Kamera (d. h. es können auch mehr sein) ausgestattet sein, welche Bilder aus dem Innenraum des Kühlgerätes fertigen kann, wobei gemäß Merkmal 1.4 wenigstens eine Lichtquelle den Aufnahmebereich beleuchten soll. In den Merkmalen 1.5 und 1.6 wird eine Bilderfassungseinheit dahingehend beschrieben, dass sie – wie auch immer – abnehmbar an dem Gehäuse, also der gehäuseartigen Aufnahme, befestigt ist (Merkmal 1.5) und dass die Bilderfassungseinheit die zumindest eine Kamera, die zumindest eine

Lichtquelle und einen Körper aufweist, welcher die Lichtquelle und die Kamera zusammenhält, die darauf angeordnet sind. Nachdem weder Ansprüche noch Beschreibung weitere Einzelheiten zu der Art und Weise der abnehmbaren Befestigung der Bilderfassungseinheit an dem sog. „housing“ erkennen lassen, kann hierzu lediglich noch die Darstellung gemäß Fig. 1 (dort Ziff. (3) und (12)) weitere Details vermitteln. Demnach scheint die senkrechte Seitenwand des Kühlgerätes eine gehäuseartige Ausnehmung (3) aufzuweisen in die der Körper (6) der Bilderfassungseinheit (12) in seiner quaderförmigen Ausgestaltung passgenau und formschlüssig eingesetzt werden kann. Somit offenbart die Darstellung des Ausführungsbeispiels eine Art Steckverbindung für zwei formschlüssig ineinander passende Teile.

III.

1. Patentanspruch 1 des Streitpatents ist für nichtig zu erklären, da sein Gegenstand ausgehend von der Druckschrift NK7 (EP 1 770 537 A2), die am 12. Juli 2005 als WO 2006/006576 veröffentlicht worden ist, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und somit seine Lehre dem Fachmann am Prioritätstag nahegelegen hat.

In den Fig. 3 bis 6 der NK7 ist allgemein ein Kameramodul erkennbar, welches aber nach den Absätzen [0037] und [0035] der Beschreibung der NK7 auch in einem Kühlschranks verwendet werden kann, um dort Informationen über eingelagerte Lebensmittel zu gewinnen (Abs. [0037]).

Demgemäß offenbart die NK7 u. a. auch ein Kühlgerät („refrigerator“, vgl. Abs. [0035] und [0037]) mit einem Kompartiment, also einem abgetrennten Raum, in dem zu kühlende oder zu gefrierende Lebensmittel gelagert werden, wie dies in den Merkmalen 1.0 und 1.1 (vgl. Merkmalsgliederung gemäß 2.) gefordert wird.

Dieses Kühlgerät weist zweifellos auch wenigstens eine Kamera, nämlich die Kamera-(linse) (3) des Adapters (1) gemäß Fig. 3 bis 6, auf, wobei es diese Kamera ermöglicht, Bilder aus dem Bereich innerhalb des Kompartiments aufzunehmen, denn sonst könnte die in Abs. [0037] (Sp. 16, Zeilen 21 bis 23) beschriebene Informationsgewinnung über die im Kühlschrank gelagerten Lebensmittel nicht erfolgen. Damit ist der Inhalt von Merkmal 1.3 durch die NK7 bereits bekannt geworden, ebenso wie der von Merkmal 1.4, denn das Adapter-Modul (1) weist auch eine Lichtquelle (4) auf, welche den Bereich beleuchtet, in dem die Bilder aufgenommen werden sollen (vgl. auch Abs. [0021]).

Auch ist die Bilderfassungseinheit (2, 10) abnehmbar an einer Bodenplatte (12) (Fig. 4 bis 6) befestigt (vgl. auch Abs. [0021]), so dass das Merkmal 1.5 zumindest in weiten Teilen bereits bekannt war, ebenso wie Merkmal 1.6, denn die wenigstens eine Kamera (3), die wenigstens eine Lichtquelle (4) und ein Körper (2, 10), der seinerseits die Lichtquelle (4) und die Kamera (3) zusammenhält, sind auf dem Körper (2, 10) der Bilderfassungseinheit (Adapter (1)) angeordnet.

Der Patentgegenstand nach Anspruch 1 des Streitpatents unterscheidet sich von dem Stand der Technik nach NK7 in Merkmal 1.2 bezüglich eines innerhalb des Kompartiments angeordneten Gehäuses (i. S. einer gehäuseartigen Aufnahme) und in der abnehmbaren Befestigung der Bilderfassungseinheit an dem besagten Gehäuse, insoweit also in einem Teil des Merkmals 1.5.

Somit hat der Senat Zweifel, ob der Stand der Technik nach NK7 – anders als die Klägerin vorträgt – eine Neuheitsschädliche Wirkung entfaltet. Nachdem aber die NK7 zumindest die abnehmbare Befestigung der Bilderfassungseinheit bereits offenbart, verbleibt lediglich die abnehmbare Befestigung an dem (zur Aufnahme vorgesehenen) „Gehäuse“ (housing). Hierbei handelt es sich im Lichte der Offenbarung der Fig. 1 der Streitpatentschrift letztlich um eine einfache Steckverbindung, bei der formschlüssig ineinander passende Teile durch Ineinanderstecken zusammen gehalten werden. Dieser Modus einer lösbaren Verbindung bzw. einer abnehmbaren Befestigung ist im Bereich der Hausgerätetechnik vielfach bekannt, z. B. bei Steckern in Steckdosen, Schalterplatten auf Schaltwippen von Lichtschaltern usw., so

dass der hier angesprochene Fachmann im Bedarfsfall ohne weiteres auf diese seit langem bekannte Methode zurückgreifen kann, wenn er nach einer einfacheren Art einer abnehmbaren Befestigung sucht als in der NK7 beschrieben wird, wo Sperrklinken an dem Körper (2, 10) des Adapter-Moduls (1) mit einer fest montierten Bodenplatte (12) zusammen arbeiten (vgl. auch Fig. 5).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht daher gegenüber dem Stand der Technik nach NK7 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2. Die Merkmale der Unteransprüche 2 bis 7, zu denen die Klägerin im Einzelnen und ausführlich Stellung genommen hat, sind auch aus Sicht des Senats aus dem Stand der Technik nach NK7 und NK10 herleitbar oder vorbekannt, so dass auch diese keine Patentfähigkeit begründen können.

B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG gegeben. Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung (§ 110 Abs. 3 PatG).

Die Berufung wird nach § 110 Abs. 2 PatG durch Einreichung der Berufungsschrift beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe eingelegt.

Voit

Dr. Huber

Martens

Rippel

Dr. Dorfschmidt

Pr