



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
31. Januar 2006

1 Ni 23/04 (EU)

...

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 931 003**

**(DE 697 09 942)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 31. Januar 2006 durch ...

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 931 003 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 9. Oktober 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Patentanmeldung 728728 vom 11. Oktober 1996 angemeldeten europäischen Patents 0 931 003 (Streitpatent), das unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist und insoweit beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 697 09 942 geführt wird.

Die Klage wurde am 6. November 2004 gegen A..., die Rechtsvorgängerin der jetzigen Beklagten, erhoben, die zu diesem Zeitpunkt im Patentregister noch als Rechtsinhaberin verzeichnet war. Die Registerumschreibung erfolgte am 12. Januar 2006. In der mündlichen Verhandlung erklärte die Klägerin, die Klage richte sich jetzt gegen die neue Patentinhaberin. Die anwesende Vertreterin der Beklagten erklärte für die ursprüngliche und zugleich für die jetzige Beklagte ihr Einverständnis mit der Klageumstellung.

Das in englischer Sprache veröffentlichte Streitpatent betrifft einen Gegenstandsträger und einen Zuschnitt dafür (article carrier and blank therefor). Es umfasst acht Patentansprüche, die sämtlich mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden und in der Übersetzung ins Deutsche folgenden Wortlaut haben:

1. Zuschnitt für einen Gegenstandsträger, umfassend eine Seitenwandfläche (14), die eine erste Oberkante und eine Seitenkante aufweist; eine Endwandfläche (12), die eine zweite Oberkante und eine Seitenkante aufweist, wobei die Endwandfläche und die Seitenwandfläche miteinander an den Seitenkanten entlang einer Faltlinie (20) verbunden sind; eine Griffwandfläche (58), die angrenzend an einen Abschnitt der Seitenwandfläche entlang der ersten Oberkante davon und angrenzend an einen Abschnitt der Endwandfläche entlang der zweiten Oberkante davon angeordnet ist; wobei die Griffwandfläche von der Seitenwandfläche durch eine erste Stanzlinie (60) getrennt ist, die sich entlang der ersten Oberkante erstreckt, und wobei diese von der Endwandfläche durch eine zweite Stanzlinie (62) teilweise getrennt ist, die sich entlang einem Abschnitt der zweiten Oberkante erstreckt, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zweite Stanzlinie (62) an einem Punkt endet, der von einer Seitenkante (64) der Griffwandfläche beabstandet ist und der einen Verbindungsabschnitt (66) dazwischen definiert.

2. Zuschnitt nach Anspruch 1, wobei der Verbindungsabschnitt eine Breite von etwa 1,0 bis 5,0 mm aufweist.
3. Zuschnitt nach Anspruch 1 oder 2, wobei sich die Seitenkante der Griffwandfläche (58) und die zweite Oberkante der Endwandfläche im Wesentlichen angrenzend, jedoch von dem Ende der zweiten Stanzlinie (62) beabstandet schneiden.
4. Zuschnitt nach Anspruch 3, wobei sich die Seitenkante der Griffwandfläche und die zweite Oberkante der Endwandfläche im Wesentlichen entlang einem Krümmungsradius schneiden.
5. Gegenstandsträger, umfassend eine Seitenwandfläche (14), die eine erste Oberkante und eine Seitenkante aufweist; eine Endwandfläche (12), die eine zweite Oberkante und eine Seitenkante aufweist, wobei die Endwandfläche und die Seitenwandfläche miteinander an den Seitenkanten entlang einer Faltlinie (20) verbunden sind; eine Griffwandfläche (58), die von der Seitenwandfläche durch eine erste Stanzlinie (60) getrennt ist, die sich entlang der ersten Oberkante erstreckt und von dieser beabstandet ist, und wobei diese von der Endwandfläche durch eine zweite Stanzlinie (62) teilweise getrennt ist, die sich entlang einem Abschnitt der zweiten Oberkante erstreckt, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zweite Stanzlinie (62) an einem Punkt endet, der von einer Seitenkante (64) der Griffwandfläche beabstandet ist und der einen Verbindungsabschnitt (66) dazwischen definiert.
6. Gegenstandsträger nach Anspruch 5, wobei der Verbindungsabschnitt eine Breite von etwa 1,0 bis 5,0 mm aufweist.

7. Gegenstandsträger nach Anspruch 5 oder 6, wobei sich die Seitenkante der Griffwandfläche (58) und die zweite Oberkante der Endwandfläche im Wesentlichen angrenzend, jedoch von dem Ende der zweiten Stanzlinie (62) beabstandet schneiden.
  
8. Gegenstandsträger nach Anspruch 7, wobei sich die Seitenkante der Griffwandfläche und die zweite Oberkante der Endwandfläche im Wesentlichen entlang einem Krümmungsradius schneiden.

Die Klägerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend. Sie stützt sich dazu auf folgende vorveröffentlichte Schriften:

US 4 032 007 (NK5),  
US 2 754 028 (NK9),  
US 3 130 861 (NK10),  
US 3 158 286 (NK11),  
US 2 543 821 (NK12),  
US 2 354 369 (NK13) und  
US 2 733 832 (NK14).

Sie ist der Meinung, die Gegenstände der Ansprüche 1 und 5 seien durch die Schriften NK5, NK9 und NK14 neuheitsschädlich vorweggenommen und in Verbindung mit den übrigen Schriften zumindest nahegelegt. Auch die Gegenstände der Unteransprüche seien im Hinblick auf den aufgedeckten Stand der Technik nicht patentfähig.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 931 003 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise das Patent derart beschränkt aufrechtzuerhalten, dass  
im deutschen Text in den Patentansprüchen 1 und 5 jeweils hinter  
den Worten „durch eine erste Stanzlinie (60)“ das Wort „vollständig“  
eingefügt wird und die Unteransprüche jeweils auf die so geänderte  
Fassung der Ansprüche 1 und 5 bezogen werden.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den  
Gegenstand des Streitpatents sowohl in der erteilten als auch in der hilfsweise verteidigten  
Fassung für patentfähig.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage ist zulässig. Sie wurde ursprünglich in zutreffender Weise gegen die  
damals im Patentregister eingetragene Rechtsvorgängerin der jetzigen Beklagten  
erhoben (§ 81 Abs. 1 Satz 2 PatG). Die Umstellung der Klage ist mit Zustimmung  
der ursprünglichen Beklagten gemäß § 265 Abs. 2 ZPO zulässig.

Die Klage ist auch in der Sache begründet.

### **I**

Das Streitpatent geht aus von einem Gegenstandsträger und einem Zuschnitt  
dafür, wie sie beispielsweise aus der US 2 733 832 (NK14) oder der US 2 920 791  
bekannt geworden sind.

Die Streitpatentschrift schildert einleitend die Nachteile dieser bekannten Träger und befasst sich mit dem technischen Problem, einen Zuschnitt für einen korbartigen Gegenstandsträger bzw. einen daraus hergestellten Gegenstandsträger vorzuschlagen, der ununterbrochene Endwände aufweist, die symmetrisch zum Handgriff ausgebildet sind (vgl. Abs. 0007 der Streitpatentschrift).

Die Lösung besteht gemäß Anspruch 1 des Streitpatents, gegliedert in einzelne Merkmalsgruppen entsprechend der Merkmalsanalyse der Beklagten in ihrer Klageerwiderung, in einem

1. *Zuschnitt für einen Gegenstandsträger, umfassend*
2. *eine Seitenwandfläche (14), die*
  - 2.1 *eine erste Oberkante und*
  - 2.2 *eine erste Seitenkante aufweist;*
3. *eine Endwandfläche (12), die*
  - 3.1 *eine zweite Oberkante und*
  - 3.2 *eine Seitenkante aufweist,*
4. *wobei die Endwandfläche und die Seitenwandfläche an jenen Seitenkanten entlang einer Faltlinie (20) miteinander verbunden sind,*
5. *eine Griffwandfläche (58), die angeordnet ist*
  - 5.1 *angrenzend an einen Abschnitt der Seitenwandfläche*
    - 5.1.1 *entlang der ersten Oberkante davon und*
  - 5.2. *angrenzend an einen Abschnitt der Endwandfläche*
    - 5.2.1 *entlang der zweiten Oberkante davon,*
6. *wobei die Griffwandfläche*
  - 6.1 *von der Seitenwandfläche durch eine erste Stanzlinie (60) getrennt ist,*
    - 6.1.1 *die sich entlang jener ersten Oberkante erstreckt und*

- 6.2. *von der Endwandfläche durch eine zweite Stanzlinie (62) teilweise getrennt ist,*
  - 6.2.1 *die sich entlang eines Abschnitts jener zweiten Oberkante erstreckt,*  
*[dadurch gekennzeichnet, dass]*
- 7. *die zweite Stanzlinie (62) an einem Punkt endet,*
  - 7.1 *der von einer Seitenkante (64) der Griffwandfläche beabstandet ist und*
  - 7.2 *einen Verbindungsabschnitt (66) dazwischen definiert.*

Der im Kennzeichen erwähnte Verbindungsabschnitt (66) des Zuschnitts dient dazu, die ansonsten durch die Stanzlinien (60, 62) voneinander getrennten Flächen für die Weiterverarbeitung in einer bestimmten Position zueinander zu halten. Nach der Fertigstellung des Zuschnitts einschließlich aller Faltungen und Verklebungen hat er seine Aufgabe erfüllt. Beim Aufrichten des gefalteten und verklebten Zuschnitts zum Gegenstandsträger wird der Verbindungsabschnitt (66) daher üblicherweise zerstört (vgl. Abs. 0037 der Streitpatentschrift).

## II

Der Zuschnitt nach dem erteilten Anspruch 1 des Streitpatents ist nicht patentfähig. Es kann dahinstehen, ob ihm die erforderliche Neuheit fehlt, denn er beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er sich für den Fachmann - einen Diplom-Ingenieur (FH) für Papierverarbeitung mit mehrjähriger beruflicher Erfahrung im Entwurf und in der Herstellung von Faltschachtelkartons - in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Den nächstliegenden Stand der Technik bildet nach Ansicht des Senats die US 2 543 821 (NK12). Der dort in Figur 1 gezeigte und beschriebene Zuschnitt für einen Gegenstandsträger weist sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des Zuschnitts nach Anspruch 1 des Streitpatents auf.

Er umfasst eine Seitenwandfläche (side wall panel 17), die eine (erste) Oberkante und eine (erste) Seitenkante (13) aufweist. Damit ist die Merkmalsgruppe 2 verwirklicht.

Entsprechend der Merkmalsgruppe 3 ist auch eine Endwandfläche (end wall panel 16) vorhanden, die eine (zweite) Oberkante (slit 30) und eine Seitenkante (13) aufweist, wobei die Endwandfläche (16) und die Seitenwandfläche (17) entsprechend Merkmal 4 an ihren Seitenkanten entlang einer Faltlinie (crease line 13) miteinander verbunden sind.

Der Zuschnitt umfasst ferner eine als Griffwandfläche benutzbare Wand (partition panel 37 and flap 39), die mit der Unterkante ihrer Klebelasche (39) angrenzend an einen Abschnitt der Seitenwandfläche (17) entlang deren Oberkante angeordnet ist und mit der Unterkante ihres Wandbereichs (37) an einen Abschnitt der Endwandfläche (16) entlang deren Oberkante, gebildet durch die Stanzlinie (30). Damit ist die Merkmalsgruppe 5 verwirklicht.

Ersichtlich ist diese Wand (37, 39) entsprechend der Merkmalsgruppe 6 auch durch eine (erste) Stanzlinie von der Seitenwandfläche (17) und durch eine (zweite) Stanzlinie (30) teilweise von der Endwandfläche (16) getrennt, wobei sich die Stanzlinien jeweils entlang der Oberkanten von Seitenwand- und Endwandfläche erstrecken.

Die ununterbrochene Endwandfläche (16) dieses bekannten Zuschnitts besitzt eine asymmetrische Form. Die in Figur 1 gezeigte rechte Seite der Endwandfläche (16) ragt nach oben rechts erheblich über die links von der Faltlinie (38) liegende Seite hinaus. Mit dem über die linke Seite hinausragenden Teil ist die rechte Seite der Endwandfläche längs der Faltlinie (38) mit der Griffwandfläche (37, 39) verbunden. Ferner ist die rechte Seitenkante (14) der Endwandfläche (16) deutlich länger als die linke Seitenkante (13). Schließlich ist die Oberkante des rechten Teils der Endwandfläche gebogen, während die Oberkante der linken Seite geradlinig verläuft. Mit diesem Zuschnitt kann daher kein Gegenstandsträger gebildet

werden, dessen Endwände entsprechend der Aufgabe des Streitpatents symmetrisch zum Handgriff ausgebildet sind.

Gleichwohl konnte der Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents - ausgehend von diesem bekannten Zuschnitt - einen Zuschnitt für einen Gegenstandsträger vorschlagen, bei dem im aufgerichteten Zustand die Endwände symmetrisch zum Handgriff ausgebildet und auch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents verwirklicht sind.

Aufgrund seines vorauszusetzenden Fachwissens war dem Fachmann geläufig, dass dafür zunächst eine spiegelsymmetrische Gestalt der Endwand erforderlich ist. Da die oberhalb des linken Teils der Endwand im Zuschnitt angeordnete Griffwand (37) mit ihrer Klebelasche (39) (s. Fig. 1 der Druckschrift) beizubehalten war, kam für eine Formänderung nur die rechte Seite der Endwand (16) in Frage. Hier war die Oberkante spiegelsymmetrisch zu der Oberkante der linken Seite der Endwand (16) auszubilden. Diese Arbeit mit den erforderlichen Anpassungen der Oberkanten der Seitenwandfläche (17) und der Klebelasche (39) stellen einfache handwerkliche Tätigkeiten dar.

Ohne weitere Maßnahmen wäre danach aber die Griffwandfläche des Zuschnitts wegen des Fortfalls der Faltlinie (38) ohne jede Verbindung zur Endwandfläche gewesen, was sich beim Falten und Verkleben des Zuschnitts nachteilig ausgewirkt hätte. Der Fachmann hatte daher Veranlassung, geeignete Maßnahmen zur Behebung dieses Mangels zu ergreifen. Am Prioritätstag des Streitpatents lag es im Griffbereich des Fachmanns, zur räumlichen Fixierung benachbarter Flächenanteile eines Zuschnitts Stanzlinien überbrückende Verbindungsstege vorzusehen, vgl. beispielsweise die Stege mit dem Bezugszeichen 106 beim Zuschnitt für einen Gegenstandsträger nach der US 4 032 007 (NK5). Als Ort für die Anbringung zumindest eines dieser Stege hätte sich der Fachmann möglichst nahe am Ort der bisherigen Verbindung von Endwandfläche (16) und Griffwandfläche (37, 39) orientiert, nämlich am oberen Ende der Stanzlinie (30). Ob er darüber hinaus noch weitere Verbindungsstege entlang der Stanzlinie (30) vorgesehen hätte, kann da-

hinstehen, denn auch beim streitpatentgemäßen Zuschnitt liegt es im Ermessen des Fachmanns, zwischen der Griffwandfläche und der Endwandfläche des Zuschnitts neben dem im Kennzeichen des Anspruchs 1 erwähnten Verbindungsabschnitt (66) noch weitere Verbindungsstege vorzusehen (vgl. Abs. 0021 der Streitpatentschrift).

Mit der spiegelsymmetrischen Ausbildung der Endwandfläche (16) und der Anordnung eines Verbindungssteiges am oberen Ende der Stanzlinie (30) liegt ein Zuschnitt vor, der sämtliche Merkmale des Zuschnitts nach Anspruch 1 des Streitpatents aufweist. Ein derartiger Zuschnitt konnte - wie vorstehend dargelegt - vom Fachmann im Rahmen fachüblichen Handelns vorgeschlagen werden.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat aus diesen Erwägungen keinen Bestand.

### III

Die angegriffenen Unteransprüche 2 bis 4 des Streitpatents haben keinen erfindnerischen Gehalt. Sie fallen mit dem Hauptanspruch.

Das Kennzeichen des Anspruchs 2 enthält eine einfache Bemessung, nach der der Verbindungsabschnitt eine Breite von etwa 1,0 bis 5,0 mm aufweist. Dies ist die übliche Breite von Verbindungsstegen.

Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 3 ergibt sich ohne weiteres Zutun bei der Ausführung der Lehre des Anspruchs 1.

Die Gestaltung eines Krümmungsradius entsprechend dem Kennzeichen von Anspruch 4 liegt im Bereich fachüblichen Könnens.

#### IV

Der Patentanspruch 5 betrifft einen Gegenstandsträger, der aus einem Zuschnitt gemäß Anspruch 1 des Streitpatents hergestellt ist. Der Träger nach Anspruch 5 enthält sämtliche Merkmale des Zuschnitts nach Anspruch 1, ausgenommen die Merkmalsgruppe 5. Für ihn gelten deshalb die patentrechtlichen Erwägungen zu Anspruch 1 entsprechend.

Der erteilte Anspruch 5 hat daher keinen Bestand.

Die auf Anspruch 5 rückbezogenen Ansprüche 6 bis 8 entsprechen in ihren Kennzeichen inhaltlich denen der Ansprüche 2 bis 4.

Die erteilten Ansprüche 6 bis 8 fallen daher ebenfalls der Vernichtung anheim.

#### V

Die mit dem Hilfsantrag verteidigten Ansprüche 1 und 5 unterscheiden sich von den erteilten Ansprüchen 1 und 5 dadurch, dass die Griffwandfläche von der Seitenwandfläche „vollständig“ durch eine (erste) Stanzlinie getrennt ist, dort also keine Verbindungsstege vorhanden sind, während die Lehre nach den erteilten Ansprüchen 1 und 5 dort die Anordnung von Verbindungsstegen nicht ausschließt.

Entgegen der Ansicht der Klägerin ist diese Beschränkung zulässig. Nach der Beschreibung des Streitpatents können in diesem Bereich zusätzlich Verbindungsstege vorgesehen werden, vgl. Abs. 0021 der Streitpatentschrift. Nachdem Anspruch 1 des Streitpatents diese Stege aber nicht obligatorisch vorsieht, ist es der Beklagten unbenommen, das Streitpatent mit einem Hauptanspruch zu verteidigen, der diese Maßnahme ausschließt.

Bei der Beurteilung der Patentfähigkeit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 5 des Hilfsantrags führt diese Beschränkung aber nicht zum Erfolg, da auch beim Zuschnitt bzw. beim Gegenstandsträger nach der Schrift NK12 die Seitenwandfläche (17) ersichtlich durch eine Stanzlinie vollständig von der Griffwandfläche getrennt ist.

Die Patentansprüche 1 und 5 haben daher auch in ihrer hilfsweise verteidigten Fassung keinen Bestand.

## VI

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

gez.

Unterschriften