

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 4 Ni 8/11 (EP)

Entscheidungsdatum: 10. Juli 2013

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: §§ 30 Abs. 3, § 265 Abs. 2 ZPO; § 240 ZPO, 81 Abs. 1 PatG Art. 1 Abs. 1, Art. 2, Art. 16 EUInsVO, §§ 343 Abs. 1, 335 InsO

„Verfahren zum Formen“

1. Richtiger Beklagter im Nichtigkeitsverfahren ist wegen der ausschließlich auf die Eintragung im Patentregister abstellenden passiven Prozessführungsbefugnis nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG auch im Falle der Insolvenz der als Patentinhaber im Patentregister eingetragene Gemeinschuldner und nicht der Insolvenzverwalter.
2. Eine vor Klageerhebung erfolgte Umschreibung im Patentregister, welche lediglich aufgrund eines identitätswahrenden Rechtsformwechsels erfolgt ist – und damit auf einer nach § 30 Abs. 3 PatG nicht eintragungsbedürftigen Änderung der Gesellschaftsform beruht – ist für die Beurteilung der passiven Prozessführungsbefugnis nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG unbeachtlich – hier die nach italienischem Recht zu beurteilende Umwandlung einer italienischen S.p.A. (Aktiengesellschaft) in eine S.r.l. (GmbH).
3. Das nach italienischem Insolvenzrecht vor der Insolvenzeröffnung liegende freiwillige Vergleichsverfahren (concordato preventivo) über das Vermögen des Patentinhabers gilt nach Art. 2 Ziff. a) und b) Anhang A EulnsVO als Insolvenzverfahren i. S. v Art. 1 Abs. 1 EulnsVO und führt, sofern das Streitpatent bei Anhängigkeit des Nichtigkeitsverfahrens noch die Insolvenzmasse betrifft, zur Unterbrechung des Verfahrens. Der im freiwilligen Vergleichsverfahren bestellte Verwalter (liquidatore giudiziale) verfügt nach (im deutschen Verfahren maßgeblichen) italienischem Recht jedoch noch nicht über die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Gemeinschuldners.



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

4 Ni 8/11 (EP)

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
10. Juli 2013

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 812 183

(DE 60 2005 008 636)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 26. März 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Engels, des Richters Dr. agr. Huber, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richter Dipl.-Ing. Rippel und Dr.-Ing. Dorfschmidt

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 812 183 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 für nichtig erklärt.
- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagte 4/5 und die Klägerin 1/5.
- IV. Das Urteil ist für beide Parteien gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 120 % des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte war ursprünglich eingetragene Inhaberin des mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und am 30. Juli 2008 veröffentlichten europäischen Patents Nr. 1 812 183 B1 (Streitpatent), das unter Inanspruchnahme der Priorität vom 8. November 2004 der italienischen Patentanmeldung IT MI20042138 im Rahmen der internationalen Patentanmeldung

PCT/EP2005/006672 auf die eingereichte europäische Patentanmeldung 05755610.2 zurückgeht.

Das voll umfänglich angegriffene Streitpatent betrifft ein **Verfahren zum Formen der Oberfläche eines Metallbehälters**. Es ist in englischer Verfahrenssprache abgefasst und wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 60 2005 008 636 geführt. Es umfasst elf Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 und Patentanspruch 7 in der Verfahrenssprache Englisch folgenden Wortlaut haben:

Patentanspruch 1:

A process for the shaping of the side surface of a metal body or container (10) such as an aerosol or beverage bottle for food or technical use, obtained by progressive deformation operating steps of its side surface carried out in sequence on a machine comprising at least an intermittent moving rotating table, at least an opposite alternate translatory motion plate, a loading drum, gripping pliers of the bodies, deformation and optionally embossing and/or debossing tools and an unloading drum of the same bodies, said process comprising the steps consisting of:

- feeding said bodies (10) on the machine provided with at least one intermittent rotating table and with at least one opposite translatory motion plate;
- gripping said bodies (10) along an area of their side surface from the bottom with a fixed or an axially rotating gripping means or plier;
- carrying out a deformation on the side surface of the bodies (10) with tools working from the inner, from the outer and/or from both the directions of the same bodies (10),

characterised in that:

- before the step of gripping the bodies the bottom of the bodies (10) is moulded or partial drawn to form a concave area (14) having geo-metrical features correlated to the geometry of the gripping plier;
- the bodies (10) are gripped along a limited area (12) of their side surface comprised between 10.0 and 35.0 mm from the bottom; and
- the deformation is carried out along an extensive area (18) of the side surface of each body (10) developing from the area adjacent or close to the area (12) held by the gripping means or plier.

Patentanspruch 7:

The process according to anyone of the previous claims, **characterised in that** the concave area of the bottom of the bodies is stabilised to achieve an accurate adhesion of the profiles among the bodies and the relevant gripping pliers by a stabilization means.

In der Übersetzung lauten Patentansprüche 1 und 7 wie folgt:

Patentanspruch 1:

Verfahren zur Formung der Seitenoberfläche eines Metallkörpers oder Behälters (10), wie einer Aerosol- oder Getränkeflasche für Nahrungsmittel oder technische Verwendung, hergestellt durch fortschreitende Deformations-Arbeitsschritte seiner Seitenoberfläche, die nacheinander auf einer Maschine ausgeführt werden, umfassend zumindest einen sich intermittierend bewegenden Drehtisch, zumindest eine gegenüberliegende alternierende Translationsbewegungsplatte, eine Ladetrommel,

Greifzangen für die Körper, Deformations- und optional Einpräge- und/oder Auspräge-Werkzeuge und eine Entladetrommel der genannten Körper, wobei das Verfahren die Schritte umfasst, welche bestehen aus:

- Zuführen der Körper (10) auf die Maschine, welche mit zumindest einem intermittierend rotierenden Tisch und mit zumindest einer gegenüberliegenden Translationsbewegungsplatte versehen ist;
- Greifen der Körper (10) entlang eines Bereichs von deren Seitenoberfläche von dem Boden mit einem festen oder einem axial rotierenden Greifmittel oder einer Zange,
- Ausführen einer Deformation auf den Seitenoberflächen der Körper (10) mit Werkzeugen, welche von dem Inneren, von dem Äußeren und/oder von beiden der Richtungen der genannten Körper (10) arbeiten,

dadurch gekennzeichnet, dass:

- vor dem Schritt des Greifens der Körper, der Boden der Körper (10) geformt oder teilweise gezogen wird, um einen konkaven Bereich (14) mit geometrischen Merkmalen auszubilden, welche mit der Geometrie der Greifzangen korreliert;
- die Körper (10) entlang eines begrenzten Bereichs (12) von deren Seitenoberfläche gegriffen werden, welcher zwischen 10,0 und 35,0 mm von dem Boden umfasst sind; und
- die Deformation entlang eines extensiven Bereichs (18) der Seitenoberfläche von jedem Körper (10) ausgeführt wird, welcher sich von dem Bereich benachbart zu oder nahe zu dem Bereich (12) entwickelt, welcher durch das Greifmittel oder die Zange gehalten wird.

Patentanspruch 7:

Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der konkave Bereich des Bodens der Körper stabilisiert wird, um eine genaue Adhäsion der Profile unter den Körpern und der relevanten Greifzangen durch ein Stabilisierungsmittel zu erzielen.

Bezüglich der weiteren rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6 und 8 bis 11 wird auf das Streitpatent Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents sei nicht patentfähig, da er im Hinblick auf die D4 (EP 0 275 369 A2) und die geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen nicht neu sei. Im Übrigen sei er hinsichtlich sämtlicher weiterer Patentansprüche nicht erfinderisch. Patentanspruch 1 sei ferner gegenüber der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldeunterlagen - der WO 2006/0408056 A1 - im Hinblick auf Merkmal 1.15 unzulässig erweitert. Patentanspruch 5 sei zudem für den Fachmann nicht ausführbar.

Die Klägerin beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

- D1 WO 01/58618 A1
- D2 EP 1 214 991 A2
- D3 EP1 214 994 A1
- D4 EP 0 275 369 A2
- D5 JP 2000218333 A
- D6 JP 09-019731 A
- D7 US 5 822 843 A
- D8 US 6 286 357 B1
- D9 JP 2000-015371 A
- D10 JP 2004-123231 A

D10E JP 2004-123231 A in englischer Übersetzung

D11 WO 2004/018121 A1

D12 DE 26 07 047 A1.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

das europäische Patent EP 1 812 183 B1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den Ansprüchen 1 bis 11 gemäß den Hilfsanträgen 1, 1-2, 2 und 3, die - wie folgt - lauten:

[Änderungen gegenüber dem Hauptantrag sind durch doppelte Unterstreichungen gekennzeichnet].

Hilfsantrag 1:

1. Verfahren zur Formung der Seitenoberfläche eines Metallkörpers oder Behälters (10), wie einer Aerosol- oder Getränkeflasche für Nahrungsmittel oder technische Verwendung, hergestellt durch fortschreitende Deformations-Arbeitsschritte seiner Seitenoberfläche, die nacheinander auf einer Maschine ausgeführt werden, umfassend zumindest einen sich intermittierend bewegenden Drehtisch, zumindest eine gegenüberliegende alternierende Translationsbewegungsplatte, eine Ladetrommel, Greifzangen für die Körper, Deformations- und optional Einpräge- und/oder Auspräge-Werkzeuge und eine Entladetrommel der ge-

nannten Körper, wobei das Verfahren die Schritte umfasst, welche bestehen aus:

- Zuführen der Körper (10) auf die Maschine, welche mit zumindest einem intermittierend rotierenden Tisch und mit zumindest einer gegenüberliegende Translationsbewegungsplatte versehen ist;
- Greifen der Körper (10) entlang eines Bereichs von deren Seitenoberfläche von dem Boden mit einem festen oder einem axial rotierenden Greifmittel oder einer Zange,
- Ausführen einer Deformation auf den Seitenoberflächen der Körper (10) mit Werkzeugen, welche von dem Inneren, von dem Äußeren und/oder von beiden der Richtungen der genannten Körper (10) arbeiten,

dadurch gekennzeichnet, dass:

- vor dem Schritt des Greifens der Körper, der Boden der Körper (10) geformt oder teilweise gezogen wird, um einen konkaven Bereich (14) mit geometrischen Merkmalen auszubilden, welche mit der Geometrie der Greifzangen korrelieren um eine perfekte Überlappung der Profile des Körpers und der relevanten Greifwerkzeuge zu erzielen;
- die Körper (10) entlang eines begrenzten Bereichs (12) von deren Seitenoberfläche gegriffen werden, welcher zwischen 10,0 und 35,0 mm von dem Boden umfasst sind; und
- die Deformation entlang eines extensiven Bereichs (18) der Seitenoberfläche von jedem Körper (10) ausgeführt wird, welcher sich von dem Bereich benachbart zu oder nahe zu dem Bereich (12) entwickelt, welcher durch das Greifmittel oder die Zange gehalten wird.

Bezüglich der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 und der englischen Fassung der Ansprüche wird auf Bl. 414/417 d. A. Bezug genommen.

Hilfsantrag 1-2:

1. Verfahren zur Formung der Seitenoberfläche eines Metallkörpers oder Behälters (10), wie einer Aerosol- oder Getränkeflasche für Nahrungsmittel oder technische Verwendung, hergestellt durch fortschreitende Deformations-Arbeitsschritte seiner Seitenoberfläche, die nacheinander auf einer Maschine ausgeführt werden, umfassend zumindest einen sich intermittierend bewegenden Drehtisch, zumindest eine gegenüberliegende alternierende Translationsbewegungsplatte, eine Ladetrommel, Greifzangen für die Körper, Deformations- und optional Einpräge- und/oder Auspräge-Werkzeuge und eine Entladetrommel der genannten Körper, wobei das Verfahren die Schritte umfasst, welche bestehen aus:

- Zuführen der Körper (10) auf die Maschine, welche mit zumindest einem intermittierend rotierenden Tisch und mit zumindest einer gegenüberliegenden Translationsbewegungsplatte versehen ist;
- Greifen der Körper (10) entlang eines Bereichs von deren Seitenoberfläche von dem Boden mit einem festen oder einem axial rotierenden Greifmittel oder einer Zange,
- Ausführen einer Deformation auf den Seitenoberflächen der Körper (10) mit Werkzeugen, welche von dem Inneren, von dem Äußeren und/oder von beiden der Richtungen der genannten Körper (10) arbeiten,

dadurch gekennzeichnet, dass:

- vor dem Schritt des Greifens der Körper, der Boden der Körper (10) geformt oder teilweise gezogen wird, um einen konkaven

Bereich (14) mit geometrischen Merkmalen auszubilden, welche mit der Geometrie der Greifzangen korrelieren um eine perfekte Überlappung der Profile des Körpers und der relevanten Greifwerkzeuge zu erzielen, um eine akkurate geometrische Ausrichtung der Achse der Körper zu erhalten und um genug Verbindungsstärke zwischen den Körpern und den Greifmitteln oder Zange zu haben;

- die Körper (10) entlang eines begrenzten Bereichs (12) von deren Seitenoberfläche gegriffen werden, welcher zwischen 10,0 und 35,0 mm von dem Boden umfasst sind; und
- die Deformation entlang eines extensiven Bereichs (18) der Seitenoberfläche von jedem Körper (10) ausgeführt wird, welcher sich von dem Bereich benachbart zu oder nahe zu dem Bereich (12) entwickelt, welcher durch das Greifmittel oder die Zange gehalten wird.

Bezüglich der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 und der englischen Fassung der Ansprüche wird auf die Anlage 2 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 26.3.2013 (Bl. 448/449 d. A.) Bezug genommen.

Hilfsantrag 2:

1. Verfahren zur Formung der Seitenoberfläche eines Metallkörpers oder Behälters (10), wie einer Aerosol- oder Getränkeflasche für Nahrungsmittel oder technische Verwendung, hergestellt durch fortschreitende Deformations-Arbeitsschritte seiner Seitenoberfläche, die nacheinander auf einer Maschine ausgeführt werden, umfassend zumindest einen sich intermittierend bewegenden Drehtisch, zumindest eine gegenüberliegende alternierende Translationsbewegungsplatte, eine Ladetrommel, Greifzangen für die Körper, Deformations- und optional Einpräge- und/oder

Ausprägung-Werkzeuge und eine Entladetrommel der genannten Körper, wobei das Verfahren die Schritte umfasst, welche bestehen aus:

- Zuführen der Körper (10) auf die Maschine, welche mit zumindest einem intermittierend rotierenden Tisch und mit zumindest einer gegenüberliegende Translationsbewegungsplatte versehen ist;
- Greifen der Körper (10) entlang eines Bereichs von deren Seitenoberfläche von dem Boden mit einem festen oder einem axial rotierenden Greifmittel oder einer Zange,
- Ausführen einer Deformation auf den Seitenoberflächen der Körper (10) mit Werkzeugen, welche von dem Inneren, von dem Äußeren und/oder von beiden der Richtungen der genannten Körper (10) arbeiten,

dadurch gekennzeichnet, dass:

- vor dem Schritt des Greifens der Körper, der Boden der Körper (10) geformt oder teilweise gezogen wird, um einen konkaven Bereich (14) mit geometrischen Merkmalen auszubilden, welche mit der Geometrie der Greifzangen korrelieren um eine perfekte Überlappung der Profile des Körpers und der relevanten Greifwerkzeuge zu erzielen:
- die Körper (10) entlang eines begrenzten Bereichs (12) von deren Seitenoberfläche gegriffen werden, welcher zwischen 10,0 und 35,0 mm von dem Boden umfasst sind; wobei die Greifzangen eine Geometrie umfassen, die den geometrischen Merkmalen des konkaven Bereichs des Bodens der Körper entspricht; und
- die Deformation entlang eines extensiven Bereichs (18) der Seitenoberfläche von jedem Körper (10) ausgeführt wird, welcher sich von dem Bereich benachbart zu oder nahe zu dem Bereich (12) entwickelt, welcher durch das Greifmittel oder die Zange gehalten wird.

Bezüglich der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 und der englischen Fassung der Ansprüche wird auf Bl. 418/421 d. A. und auf die Streichung der Worte „comprising gripping tools“ gem. der Erklärung zu Protokoll (Bl. 441 d. A.) Bezug genommen.

Hilfsantrag 3:

Patentanspruch 1 entspricht im Wortlaut Hilfsantrag 2

Patentanspruch 5 lautet dagegen - wie folgt:

5. Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Formen oder teilweise Ziehen (14) des Bodens der Körper (10) auf der ~~an einer~~ Maschinenkarte oder in der Nähe derselben ausgeführt wird.

Bezüglich der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 4 und 6 bis 11 und der englischen Fassung der Ansprüche wird auf Bl. 422/425 d. A. Bezug genommen.

Weiter hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent isoliert auch im Umfang der Patentansprüche 4 und 7 nach Haupt- und Hilfsanträgen.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie beantragt die Aussetzung des Verfahrens nach § 240 ZPO und rügt ferner, dass die Klage gegen die falsche Beklagte gerichtet und daher unzulässig sei. Zudem macht sie geltend, dass § 293 ZPO wegen fehlender Aufklärbarkeit des anwendbaren ausländischen Rechts verletzt sei.

In der Sache hält sie das Streitpatent für patentfähig und verweist auf die Entscheidung des Landgerichts Mannheim (7 O 129/11), wonach die hiesige Klägerin

auf Patentverletzung aus dem Streitpatent verurteilt wurde. Gegen diese Entscheidung ist Berufung zum Oberlandesgericht Karlsruhe (6 U 54/12) eingelegt.

Der Senat hat den Parteien einen frühen gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet. Auf den Hinweis vom 6. März 2013 wird Bezug genommen (Bl. 354/368 d. A.).

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestands auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

I.

Die Klage ist zulässig.

1. Die F... S.r.l. - ... - in Liquidazione ist passiv prozessführungsbefugt und damit die richtige Beklagte. Zum Zeitpunkt der Klageerhebung war im deutschen Patentregister zwar die F1... S.p.A. - C... M... eingetragen, die allerdings im Wege eines identitätswahrenden Rechtsformwechsels - noch vor Rechtshängigkeit des anhängigen Rechtsstreits - in die F... S.r.l. - ... M... - in Liquidazione übergegangen ist, was bei der Bezeichnung der Beklagten auch ohne Registereintrag zu berücksichtigen ist.

1.1. § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG bestimmt ausdrücklich, dass die Klage „gegen den im Register als Patentinhaber Eingetragenen“ zu richten ist. Nur dieser und nicht etwa der davon verschiedene materiell berechnigte Patentinhaber hat die passive Prozessführungsbefugnis (BGH, Urt. v. 4.2.1992 - X ZR 43/91, GRUR 1993, 430 - Tauchcomputer; Beschluss v. 17.4.2007 - X ZB 41/03, GRUR 2008, 87 - Rn. 19 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren; BPatG, Urt.

v. 29.11.2005 - 4 Ni 53/04 (EU); Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 7. Auflage, § 81 Rn. 108; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Auflage, § 81 PatG Rn. 6; Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 3. Auflage, § 81 Rn. 22).

Dies gilt auch dann, wenn das Streitpatent der Verwaltung unterliegt. § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG hat zur Folge, dass der als Patentinhaber eingetragene Gemeinschuldner, nicht aber der Insolvenzverwalter zu verklagen und im Rubrum aufzuführen ist (BGH Urt. v. 14.6.1966 - Ia ZR 167/63, GRUR 1967, 56 - Gasheizplatte). Eine mit der Einsetzung eines Vermögensverwalters eintretende Beschränkung der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des Patentinhabers wird grundsätzlich nicht in das Patentregister eingetragen und würde daher dem - mit der Regelung der §§ 81 Abs. 1 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 265 Abs. 2 ZPO verfolgten - Zweck zuwiderlaufen, dass der Kläger aus einem öffentlichen Register ersehen kann, gegen wen er seine Klage zu richten hat. Er soll durch eine Veräußerung des Patents im Laufe des Rechtsstreits nicht belastet werden. Ausschlaggebend für die passive Prozessführungsbefugnis ist insoweit, und zwar auch für europäische Patente, ausschließlich der Registerstand des Deutschen Patent- und Markenamts (BPatG, Urt. v. 26.6.1991 - 2 Ni 34/90 - Zusätzlicher Kläger; Busse/Keukenschrijver, a. a. O.; Mes, a. a. O., Rn. 23; Schulte/Kühnen, Patentgesetz, 8. Auflage, § 81 Rn. 15).

1.2. Kein im Rahmen des § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG für die passive Prozessführungsbefugnis beachtlicher Umstand ist die Tatsache, dass der Rechtsträger gleich bleibt, sich allerdings seine Benennung - z. B. infolge einer Umwandlung, Verschmelzung oder Liquidation - ändert (Busse/Brandt, a. a. O., § 30 Rn. 49; Mes, a. a. O., § 30 Rn. 15; Schulte/Kühnen, a. a. O., § 81 Rn. 15; BPatGE 31, 146) und vor der Klageerhebung eine Umschreibung erfolgt ist. Um eine solche - nach § 30 Abs. 3 PatG nicht eintragungsbedürftige - Änderung der Gesellschaftsform und nicht des Rechtsträgers hat es sich bei der Umwandlung der damals im Vergleichsverfahren befindlichen F1... S.p.A - C...

M... gehandelt, nämlich der Umwandlung einer Aktiengesellschaft in die namensgleiche F... S.r.l. - C... M..., allerdings nunmehr in

Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführte Firma. Die Klage konnte deshalb zulässig gegen die nicht im Patentregister eingetragene F... S.r.l. - C... M... - in Liquidazione gerichtet werden.

1.2.1. Der vorgenommene Rechtsformwechsel ist auch unter Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Identität des Rechtsträgers wirksam erfolgt. Anwendbar auf die Frage, ob der Rechtsformwechsel wirksam war, ist italienisches Recht. In Deutschland ist das internationale Privatrecht, das bei Klagen gegen eine Auslandsgesellschaft festlegt, welcher Rechtsordnung deren Gesellschaftsstatut zu unterstellen ist, nicht kodifiziert. Es ergibt sich aus den - jeweils ungeschriebenen - Regeln der Sitztheorie, nach der auf den tatsächlichen Verwaltungssitz der Gesellschaft abzustellen ist, oder der Gründungstheorie, die besagt, dass das Personalstatut der Auslandsgesellschaft nach dem Recht ihres Gründungsstaats zu beurteilen ist (BGH, Urt. v. 14.3.2005, II ZR 5/03, NJW 2005, 1648; Urt. v. 12.7.2011, II ZR 28/10, NJW 2011, 3372). Nach beiden Theorien verweist das Personalstatut vorliegend auf das italienische Recht.

1.2.2. Entgegen der Ansicht der Beklagten kann der Inhalt des ausländischen - hier italienischen - Rechts festgestellt werden. In welcher Weise der Richter seiner Pflicht zur Ermittlung ausländischen Rechts nachkommt, steht in seinem pflichtgemäßen Ermessen. Er kann insbesondere das fremde Recht aus eigener Kenntnis feststellen (Zöller/Geimer, ZPO, 27. Auflage, § 293 Rn. 20). Die - von der Beklagten unter Bezugnahme auf § 293 ZPO geforderte - Einholung eines Gutachtens ist nicht erforderlich. Ebenso wie das Landgericht Mannheim (vgl. Urteil vom 4.5.2012 - 7 O 129/11, S. 26 f.) geht der erkennende Senat davon aus, dass die im vorliegenden Fall anzuwendenden Sachvorschriften des italienischen Zivilgesetzbuchs allgemein- und offenkundig sind, da sie von der autonomen Provinz Bozen/Südtirol nicht nur in italienischer, sondern auch in deutscher Sprache im Internet unter „provinz.bz.it/anwaltschaft/themen/zivilgesetzbuch.asp“ zum Download zur Verfügung gestellt werden und daher vom erkennenden Gericht angewendet werden können.

1.2.3. Der Senat teilt danach die Auffassung des Landgerichts Mannheim (a. a. O., S. 30), dass der vorgenommene Rechtsformwechsel unter Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Identität des Rechtsträgers erfolgt ist. Die F1... S.p.A - C... M... ist danach rechtlich identisch mit der F... S.r.l. - C... M... - in Liquidazione, der derzeitigen Beklagten.

Gegen die F1... S.p.A. - C... M... ist am 11.6.2009 ein gerichtliches Vergleichsverfahren (*concordato preventivo*) zur Abwendung des Konkurses durch das Landgericht Bergamo (Italien) eingeleitet worden (vgl. Anl. NB3). Die Auflösung und Liquidation von Kapitalgesellschaften ist in §§ 2484 ff. des italienischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) geregelt. Aufgrund eines notariell beurkundeten Gesellschafterbeschlusses vom 4.6.2009 wurde vom Vorstand der Antrag auf Zulassung des Vergleichsverfahrens gem. § 2484 Abs. 1 Ziff. 6 ZGB gestellt. Die zweite Konkurskammer des Landgerichts Bergamo hat mit Beschluss vom 11.6.2009 das Vergleichsverfahren eröffnet und zudem einen bevollmächtigten Richter und eine Vergleichsverwalterin bestellt (vgl. Anl. NB3, S. 2). Die vormalige F1... S.p.A - C... M... firmierte gem. Art. 2487bis ZGB ab Eröffnung des Vergleichsverfahrens danach als F1... S.p.A. - C... M... - ... - in Liquidazione, d. h. im - freiwilligen (vgl. Anl. NB4 S. 2 oben „Impresa in Liquidazione volontaria“ und Bl. 7-9 d. AA) - Vergleichsverfahren befindliche Aktiengesellschaft.

Ähnlich dem deutschen Recht kennt das italienische Recht die Verschmelzung mehrerer Gesellschaften durch Gründung einer neuen Gesellschaft oder durch Aufnahme einer oder mehrerer Gesellschaften in eine andere (Art. 2501 Abs. 1 ZGB). Die Umwandlung einer Aktiengesellschaft (*società per azioni* = S.p.A.) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*società a responsabilità limitata* = S.r.l.) folgt den Regeln der Art. 2498 ff. ZGB. Nach § 2498 ZGB behält danach bei der Umwandlung die umgewandelte Körperschaft alle Rechte und Verbindlichkeiten und setzt alle, auch verfahrensrechtlichen Rechtsbeziehungen in der Körperschaft fort, welche die Umwandlung vorgenommen hat. Die Anhängigkeit eines Insolvenzverfahrens steht einer Umwandlung nicht entgegen (Art. 2499 ZGB).

§ 2500 ZGB legt die Voraussetzungen der Umwandlung fest: Die Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung muss sich aus einer öffentlichen Urkunde ergeben, welche die vom Gesetz für den Gründungsakt der gewählten Gesellschaftsform - hier der Gesellschaft mit beschränkter Haftung - vorgesehenen Angaben zu enthalten hat (Art. 2463 Abs. 1 und 2 ZGB). Die Urkunde muss hinterlegt und die Umwandlung im Handelsregister eingetragen werden (Art. 2463 Abs. 3 i. V. m. Art. 2330 ZGB). Die Beendigung der umgewandelten Körperschaft ist ebenfalls öffentlich bekannt zu machen. Die Umwandlung wirkt ab Vornahme der letzten öffentlichen Bekanntmachung im Handelsregister (Art. 2500 Abs. 3 ZGB).

Aus dem Registerauszug der Handelskammer Bergamo vom 7.10.2011 ergibt sich danach Folgendes (vgl. Anl. NB4 und Bl. 4 und 7 bis 10 und Übersetzung des Handelsregisterauszuges Bl. 11/12 der Aktsakten):

Am 4.8.2009 wurde die Aktiengesellschaft F1... S.p.A. - C... M...-
... - in Liquidazione aufgrund eines notariell beurkundeten Beschlusses der Gesellschaftler in die F... S.r.l. - C... M... durch Aufnahme fusioniert (Anl. NB4, S. 1 - „Trasformata da SOCIETA PER AZIONI in SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA il 4/8/2009“ und S. 37 - laut Übersetzung - „Änderung der Firmenbezeichnung, vorherige Bezeichnung: F1... S.p.A. C... M... Umschreibung eingetragen am 7.8.2009 - Änderung der Rechtsform, vorherige Rechtsform: Aktiengesellschaft Umschreibung eingetragen am 7.8.2009). Die F... S.r.l. - C... M... wurde sodann ebenfalls am 4.8.2009 durch Protokoll-Nr. 72252/2 in notarieller Urkunde aufgelöst und liquidiert (Anl. NB4, S. 37 a. E. „scioglimento e liquidazione“, lt. Übersetzung „Auflösung und Liquidation: Ab dem 4.8.2009 ist die Gesellschaft in freiwilliger Liquidation - Umschreibung eingetragen am 7.8.2009“). Im Handelsregistereintrag wird sie bezeichnet als F... S.R.L. - C... M... - IN LIQUIDAZIONE (vgl. Anl. NB4, S. 1).

Nach der öffentlichen Bekanntmachung im Handelsregister kann gem. Art. 2500bis ZGB die Ungültigkeit des Umwandlungsaktes nicht mehr ausgesprochen werden. Damit ist von einer wirksamen Umwandlung und einem vollzogenen Rechtsformwechsel auszugehen.

2. Der Beklagte ist durch die im Verfahren vorgelegte Inlandsvollmacht des Insolvenzverwalters A... als *liquidatore giudiziale* vom März 2013 nach § 25 PatG wirksam am Verfahren beteiligt. Wer auf Seiten der Beklagten die Prozessvollmacht bzw. die Inlandsvollmacht gem. § 25 PatG erteilen muss, richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften des Insolvenzrechts. Vertreten wird die Beklagte gem. Art. 2475, 2475bis ZGB durch die von der Gesellschaft eingesetzten Verwalter der *società a responsabilità limitata*, da sie durch das Einsetzen eines *liquidatore giudiziale* im Verfahren des *concordato preventivo* als Gemeinschuldnerin die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis - noch - nicht verloren hat und somit selbst durch ihre Organe handeln kann.

Wiederum aus dem vorgelegten Handelsregisterauszug über die Eintragungen zur Beklagten mit Protokollnummer 26765/01 vom 21.5.2010 (Anl. NB4 (S. 39)) ergibt sich, dass über das Vermögen der Beklagten F... S.r.l. - C... M... in liquidazione am 18.5.2010 ein freiwilliges Vergleichsverfahren (*concordato preventivo*) eröffnet und Alberto Carrara zum Vergleichsverwalter bestellt wurde („A... (...) è stata nominata alla carica di liquidatore giudiziario con atto del 18/05/2010“). Dem steht nicht entgegen, dass das Landgericht Bergamo - Konkursgericht mit Beschluss vom 13.5.2010 - zur Kanzlei gelangt am 18.5.2010 (vgl. Anl. NB5 - auf den insoweit Bezug genommen wird) - durchgehend als nunmehr im Vergleichsverfahren befindliche Gesellschaft die bereits am 7.8.2009 in der Beklagten durch Fusion aufgegangene vormalige Aktiengesellschaft F1... **S.p.A.** - C... M... in liquidazione bezeichnet hat. Es kann sich dabei nur um ein Schreibversehen handeln, da die Eintragung im Handelsregister richtigerweise der - noch existenten - Gesellschaft mit beschränkter Haftung F... **S.r.l.** - C... M... in liquidazione zugeordnet wurde.

Die F1... **S.p.A.** - C... M... in liquidazione ist dagegen seit 4.8.2009 aufgelöst und liquidiert.

Gem. §§ 343 Abs. 1, 335 InsO i. V. m. Art. 16, Art. 4 Abs. 1 EulnsVO wird die Eröffnung eines ausländischen Insolvenzverfahrens in Deutschland anerkannt. Das Insolvenzverfahren und seine Wirkungen unterliegen grundsätzlich dem Recht des Staats, in dem das Verfahren eröffnet worden ist, hier damit dem italienischen Recht (Art. 3 EulnsVO).

Zutreffend hat die Beklagte darauf hingewiesen, dass es sich beim *concordato preventivo* um ein insolvenzrechtliches Verfahren handelt, in dem ein die Insolvenz abweisender Vergleich zwischen der Schuldnerin und den Gläubigern erreicht werden soll, der zeitlich vor der Insolvenzeröffnung liegt (vgl. Anl. NB2, Stefan Smid, DZWIR 2003, 57 ff. - III und V.1.). Nach den Definitionen in Art. 2 Ziff. a) und b) EulnsVO gilt nach Anhang A das italienische *concordato preventivo* als Insolvenzverfahren im Sinne von Art. 1 Abs. 1 EulnsVO und der *liquidatore giudiziale* gem. Anhang C als „Verwalter“, dessen Aufgabe es ist, „die Masse zu verwalten oder zu verwerten oder die Geschäftstätigkeit des Schuldners zu überwachen“. Auch Personen, denen im Rahmen einer Eigenverwaltung durch den Schuldner nur überwachende Tätigkeit zukommt, wie der *liquidatore giudiziale* fallen, unter die Definition (MünchKommInso/Reinhart, 2. Auflage, VO (EG) 1346/2000 Art. 2 Rn. 3).

Der gem. Art. 3 Abs. 1 EulnsVO durch das Landgericht Bergamo bestellte Verwalter gem. Art. 18 Abs. 1 EulnsVO hat allerdings nur die Befugnisse, die ihm nach dem Recht des Staates der Verfahrenseröffnung zustehen, d. h. nach italienischem Recht. Danach erhält der *liquidatore giudiziale* nicht die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Gemeinschuldners. Nach italienischem Insolvenzrecht verliert der Gemeinschuldner diese, und damit die Prozessführungsbefugnis, nämlich erst mit dem Erlass einer dem deutschen Eröffnungsbeschluss entsprechenden *sentenza dichiarativa di fallimento* gemäß Art. 16 codice fallimentare (cf). Erst dann nämlich wird ein *curatore* (der insoweit dem In-

solvenzverwalter entspricht) gemäß Art. 27 cf eingesetzt, auf den die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des Schuldners übergeht (Art. 31 cf). Die Einleitung eines Insolvenzverfahrens hat daher zur Folge, dass erst der eingesetzte *curatore* gemäß Art. 43 cf sowohl in nach Eröffnung des Verfahrens anzustreitenden Rechtsstreitigkeiten für oder gegen die Masse als auch vor Eröffnung des Verfahrens laufenden Verfahren als Partei kraft Amtes (so ausdrücklich: Art. 30 cf) prozessführungsbefugt ist.

Dies steht vorliegend aber nicht dem Umstand entgegen, dass die - danach nach wie vor verfügungs- und verwaltungsbefugte - Gemeinschuldnerin den Vergleichsverwalter A... rechtsgeschäftlich beauftragen konnte, die nach § 25 PatG im Verfahren vorzulegende Vollmacht für sie zu erteilen. Die im März 2013 durch den *liquidatore giudiziale* A... erteilte Vollmacht zur Beauftragung der Beklagtenvertreter, die die formellen Anforderungen an § 25 PatG erfüllt, ist damit wirksam.

3. Der Passivlegitimation der Beklagten nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG steht auch nicht entgegen, dass das Streitpatent bereits vor Eintritt der Rechtshängigkeit im September 2009 veräußert worden ist und die Umschreibung im Patentregister nach Rechtshängigkeit am 8.7.2011 stattgefunden hat. Denn die insoweit maßgebliche Legitimationswirkung des Registereintrags gilt nach der Rechtsprechung uneingeschränkt auch im Fall eines Patentinhaberwechsels vor Eintritt der Rechtshängigkeit. Richtiger Beklagter bleibt danach der im Patentregister eingetragene Beklagte auch dann, wenn es bereits vor Klageerhebung zu einer materiell-rechtlich wirksamen Übertragung des Patents gekommen ist und nach Klageerhebung die Umschreibung desselben im Patentregister erfolgt. Denn auch in diesem Fall findet nach §§ 99 Abs. 1 PatG die Vorschrift des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO entsprechend Anwendung (vgl. BGH, Urteil vom 17.4.2007, X ZB 41/03, GRUR 2008, 87 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren, unter Hinweis auf BGH, Urteil vom 7.12.1978, X ZR 4/76, GRUR 1979, 225 - Aufwärmvorrichtung; BPatGE 52, 54 - Montageanlage; a. A: BPatG Beschluss vom 9.1.2012, 3 Ni 31/11, unter Hinweis auf BGH, Urteil vom 29. September 2011,

X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung, hierzu auch Engels/Morawek, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2012, GRUR 2013, 545, 551-552; zur Kritik im Hinblick auf § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG vgl. auch Busse/Engels, Patentgesetz, 7. Auflage (2013), § 59 Rn. 210, Rn. 213 m. w. N.). Die Beklagte ist deshalb passivlegitimiert geblieben.

II.

Das Verfahren ist nicht gem. § 240 ZPO auszusetzen, da insbesondere das verfahrensgegenständliche Streitpatent bereits bei Klageerhebung nicht mehr Teil der Insolvenzmasse war.

1. Grundsätzlich unterbricht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Partei gem. § 240 ZPO ein anhängiges Verfahren. Dies gilt gem. Art. 15 EulnsVO, der eine Sonderanknüpfung enthält, auch für die Eröffnung eines ausländischen Insolvenzverfahrens; maßgebend ist danach das Recht des Mitgliedstaats, in dem der Rechtsstreit anhängig ist. Wird ein Insolvenzverfahren in einem anderen Mitgliedstaat eröffnet und ist ein Rechtsstreit in Deutschland anhängig, so ist § 240 ZPO anzuwenden, der eine Unterbrechung des Prozesses vorsieht. Im Anwendungsbereich der EulnsVO entfaltet die Verfahrenseröffnung in einem anderen Mitgliedstaat unionsweit ipso iure die Wirkungen, die ihr im Eröffnungsstaat zukommen (Art. 17 EulnsVO). Die Verordnung will Eröffnungsentscheidungen in anderen Mitgliedstaaten den inländischen weitgehend gleichstellen (Musielak/Stadler, ZPO, 9. Auflage, § 240 Rn. 4). Zu prüfen bleibt allerdings, welche weiteren Folgen sich aus der - anerkannten - Insolvenzverfahrenseröffnung ergeben.

1.1. Nach den Ausführungen unter I. 2. ist davon auszugehen, dass das vom Landgericht Bergamo eröffnete - und noch nicht beendete (vgl. Memorandum vom 14.3.2013, vorgelegt durch Beklagtenvertreter, dort Ziff. 3.6) - Verfahren des *concordato preventivo* gem. Art. 2 Ziff. a, Art. 3 EulnsVO über das Vermögen der Beklagten als Insolvenzverfahren nach Anhang A die rechtliche Qualität eines in

Deutschland anerkannten Eröffnungsbeschlusses gem. Art. 16, 17 EulnsVO besitzt.

2. Gem. Art. 15 EulnsVO muss der zu unterbrechende Rechtsstreit allerdings zum Zeitpunkt des Erlasses des Eröffnungsbeschlusses „anhängig“ gewesen sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Aktiv- oder Passivprozess des Gemeinschuldners handelt (vgl. insoweit Komm. zu § 352 InsO, der Art. 15 EulnsVO nachgebildet ist: MüKommInsO/Reinhart, a. a. O., § 352 Rn. 7). Wird der Prozess (Eingang der Nichtigkeitsklage am 20.12.2010) jedoch - wie im vorliegenden Fall - erst nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Erlass des Zulassungsbeschlusses am 18.5.2010; vgl. Handelsregisterauszug NB4 S. 39 unter Protokollnummer 26765/1), in Unkenntnis der bereits erfolgten Eröffnung im Ausland bei Gericht anhängig gemacht, ist fraglich, ob nicht allenfalls ein Ruhen des Verfahrens in Betracht kommt. Sinn und Zweck der Aussetzung ist es, dem Insolvenzverwalter die Möglichkeit zu geben, sich einzuarbeiten, um Ansprüche der Gläubiger gegen den Gemeinschuldner realisieren zu können. Ob stattdessen nur ein Ruhen des Verfahrens anzuordnen ist, kann dahingestellt bleiben, da zum einen dessen Voraussetzungen gem. § 251 ZPO mangels eines beidseitigen Antrags nicht vorliegen und zum anderen die Aussetzung mangels weiterer Voraussetzungen nicht zu gewähren ist.

3. Die Verfahrensunterbrechung nach § 240 ZPO setzt zudem voraus, dass der Verfahrensgegenstand ein Vermögenswert ist, der die Insolvenzmasse unmittelbar oder mittelbar betrifft; eine nur wirtschaftliche Beziehung zur Masse reicht nicht aus (MüKommZPO/Gehrlein, 4. Auflage, § 240 Rn. 16; Zöller/Greger, ZPO, a. a. O., § 240 Rn. 8). Ob von dem Rechtsstreit die Insolvenzmasse betroffen ist, ist nach dem anwendbaren Insolvenzstatut zu ermitteln (MüKommInsO/Reinhart, a. a. O., § 352 Rn. 9). Die Frage, welche Vermögenswerte zur Masse gehören, richtet sich nach der lex fori concursus gem. Art. 4 Abs. 2 Satz 2 Ziff. b) EulnsVO und ist hier nach italienischem Recht zu beurteilen.

3.1. Das verfahrensgegenständliche Streitpatent hat unstreitig zum Vermögen der Beklagten gehört, ist allerdings bereits vor der Eröffnung des dem Vergleichsverfahren ähnlichen *concordato preventivo* vom 18.5.2010, in dem als Vergleichsverwalter Dr. A... bestimmt wurde, aus der Insolvenzmasse ausgeschieden und im Wege eines Unternehmensverkaufs an die M... S.r.l. (später: F2...-T... S.r.l.) und durch diese weiter an die F2...-T... AG, die heutige - inzwischen im Register eingetragene - Patentinhaberin M...+H... Schweiz AG übertragen worden. Die Vermögensmasse der Beklagten ist dadurch nicht mehr unmittelbar betroffen.

Ausweislich des Handelsregisterauszuges vom 7.10.2011 (Anl. NB4) hat sich die Beklagte nach Aufnahme durch Fusion der F1... S.p.A. C... M... in Liquidazione am 4.8.2009 ebenfalls in einem „freiwilligen Vergleichsverfahren“ zur Abwendung des Konkurses befunden (vgl. oben I. 1.2.3; vgl. Anl. NB4 S. 1 unten „scioglimento e procedure concorsali“, S. 2 oben, wonach die „liquidazione volontaria“ am 4.8.2009 stattgefunden hat und am 7.8.2009 ins Register eingetragen wurde; vgl. auch Übersetzung des Protokolls der außerordentlichen Hauptversammlung, Bl. 7-10 d. AA). Anders als beim späteren *concordato preventivo* ist nach Auflösung und freiwilliger Liquidation der Gesellschaft mit notarieller Urkunde des Notars S... vom 4.8.2009, eingetragen im Handelsregister am 7.8.2009, R... als Liquidator eingetragen worden, dafür hat er sein Amt als alleiniger Geschäftsführer beendet (Anl. NB4 S. 38). Danach ist mit Datum vom 15.9.2009 die Beurkundung der Übertragung des Betriebsteils eingetragen.

Zum Zeitpunkt der Übertragung des Betriebsteils hatte die Beklagte sowohl die Verwaltungs- als auch die Verfügungsbefugnis über ihr Vermögen im Rahmen der Eigenverwaltung. Ingetragen war lediglich ein Liquidator, der den notariell beurkundeten Kaufvertrag über den Betriebsteil abgeschlossen und damit gebilligt hat. Die vormalige Anordnung durch das Konkursgericht Bergamo, mit der Bestellung des *giudice delegato* (bevollmächtigten Richters) und des *commissario giudiziale* (Vergleichsverwalterin) hatte sich nur auf das Verfahren der F1...S.p.A. - C... M... in Liquidazione bezogen. Nach deren Auflösung und

Liquidation am 4.8.2009 hat eine weitere bzw. erneute Anordnung der Bestellung eines bevollmächtigten Richters oder eines Vergleichsverwalters durch ein Konkursgericht - ausweislich des Registers - nicht stattgefunden. Für die Beklagte F... S.r.l. - C... M... war als Liquidator ausschließlich der ehemalige Geschäftsführer R... bestellt. Erst mit dem neuen Vergleichsverfahren vom 18.5.2010, eingetragen im Handelsregister am 21.5.2010 (Anl. NB4 Bl. 39) wurde gerichtlich ein anderer Liquidator, nämlich Dr. A... C..., bestellt.

Am 15.9.2009 hat die Beklagte daher wirksam mit notarieller Urkunde einen Betriebsteil veräußert und einen sog. „Übertragungsvertrag für den Geschäftsbereich“(Bl. 25/28 d. AA = NK 18 und Bl. 29/52 d. AA) mit der Firma M... S.r.l. abgeschlossen, zu dem die „gegenständliche Herstellung von Maschinen für die Biegung von Aluminium (sog. Geschäftsbereich Metal Container)“ (Bl. 25 d. AA) gehörte. Ausweislich Bl. 35 d. AA (Übersetzung Bl. 24 d. AA) wurden dabei unter Ziffer 4d) als „Rechte des Geistigen Eigentums“ sämtliche Patente, technischen Unterlagen, Technologien, Erfindungen, Geschäftsgeheimnisse etc. mitübertragen. Die Übertragung des Geschäftsbereichs wurde im Handelsregister eingetragen (vgl. NB4 S. 38 unten „trasferimento d'azienda del 15/09/2009 und Bl. 39 oben).

Die Verfügung über den Betriebsteil fällt in einen Zeitraum, in der außer der Zustimmung des Liquidators R..., keine weitere Ermächtigung für das vorgenommene Rechtsgeschäft erforderlich war. Die Übertragung des Streitpatents ist daher rechtmäßig an die M... S.r.l. erfolgt. Diese wiederum hat durch Änderung der Gründungsurkunde umfirmiert in die F2... - T... S.r.l., was am 29.9.2009 im Handelsregister eingetragen wurde (vgl. Bl. 53, 54 d. AA).

Dem wirksamen Erwerb des Streitpatents durch die M... S.r.l., die spätere F2...-T... S.r.l., steht nicht entgegen, dass nach Zulassung des *concordato preventivo* vom 18.5.2010 eine - erneute - Übertragung des nationalen deutschen Teils des europäischen Patents EP 1 812 183 B1 durch schriftliche

Übertragungserklärung vom 20.12.2010 von Seiten der F... S.r.l. - C... M... in Liquidazione an die F2...-T... S.r.l. stattgefunden hat (vgl. NK19 = Bl. 62 d. AA). Es kann dahingestellt bleiben, ob die Beklagte die erneute Übertragung in Unkenntnis der Wirksamkeit der ersten Übertragung vorgenommen hat. Es kann ferner dahingestellt bleiben, ob diese - weitere - Übertragung nur mit der schriftlichen Ermächtigung eines Richters zulässig gewesen wäre, da die Beklagte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Inhaberin des Streitpatents war und dieses deshalb nicht mehr auf die F2...-T... S.r.l übertragen konnte.

3.2. Die Insolvenzmasse der Beklagten ist durch die Übertragung des Streitpatents am 15.9.2009 an die M... S.r.l., spätere F2...-T... S.r.l., auch nicht mittelbar betroffen. Die mittelbare Auswirkung auf das Vermögen der Gemeinschuldnerin reicht zwar grundsätzlich aus, um die Konkursmasse im Sinne des § 240 ZPO als betroffen anzusehen (BFH NJW 1990, 630, 631; Musielak/Stadler, a. a. O., § 240 Rn. 5). Das verfahrensgegenständliche Streitpatent gehört vorliegend aber weder unmittelbar (s. o. 1.3.1.) noch mittelbar zur Vermögensmasse der Beklagten.

Die Insolvenzmasse ist betroffen, wenn der Streitgegenstand zumindest einen mittelbaren Bezug zu ihr hat. Ein solch mittelbarer Bezug zur Insolvenzmasse liegt vor, wenn eine Leistungs- oder Feststellungsklage den Weg für einen vermögensrechtlichen Anspruch und damit für eine Insolvenzforderung oder Masseverbindlichkeit ebnet (vgl. BAG NZA 2007, 765 - Rn. 19). Die Klägerin hat insoweit zu Recht darauf hingewiesen, dass die Beklagte nicht vorgetragen hat, dass konkrete Ansprüche dem Grunde nach bestünden. Der bloße Hinweis auf irgendwelche Gewährleistungsansprüche aus der Übertragung des Betriebsteils ist unsubstantiiert. Die derzeitige Inhaberin der Streitpatents, die M...+H... Schweiz AG hat das Patent nicht von der Beklagten erworben, sondern von der F2...-T... S.r.l., so dass - wenn überhaupt - derzeit allenfalls Ansprüche von der M...+H... Schweiz AG gegen die F2...T... S.r.l. geltend gemacht werden könnten, nicht jedoch gegen die Beklagte.

Der Hinweis der Beklagten auf § 55 InsO trägt ebenfalls nicht. Selbst wenn die Übertragung des Betriebsteils als Masseverbindlichkeit im Sinn von § 55 Abs. 1 InsO zu qualifizieren wäre, hat diese im vorliegenden Fall nicht der Insolvenzverwalter vorgenommen, sondern die Gemeinschuldnerin selbst. Einen Insolvenzverwalter, auf den die Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gemeinschuldnerin übergegangen ist, hat es zum Übertragungszeitpunkt nicht gegeben (vgl. auch oben I. 2.). Die Mitwirkung des mit einem bloßen Zustimmungsvorbehalt ausgestatteten vorläufigen Insolvenzverwalters an Rechtshandlungen des Schuldners führt nicht zu einer Masseschuld. Die Vorschrift des § 55 Abs. 2 InsO ist weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar (MüKomInsO/Hefermehl, a. a. O., § 55 Rn. 210). Der *liquidatore giudiziale* mag zwar unter die Definition des „Verwalters“ nach Art. 2 Ziff. b i. V. m. Anhang C EuInsVO fallen, er verfügt aber nicht über die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Schuldnervermögen und entspricht - nach deutschem Recht - am ehesten dem mit einem bloßen Zustimmungsvorbehalt ausgestatteten vorläufigen Insolvenzverwalter.

Eine Aussetzung nach § 240 ZPO kommt daher nicht in Betracht.

III.

1. Der Streitpatentgegenstand betrifft ein Verfahren zum Formen der Seitenoberfläche eines Metallkörpers oder Behälters wie beispielsweise eine Aerosol- oder Getränkeflasche für Nahrungsmittel oder technische Verwendung.

Nach den Ausführungen in Absätzen [0009] und [0010] der Streitpatentschrift ist es bekannt, Metallbehälter, wie beispielsweise Aerosol- oder Getränkedosen, an ihren Seitenoberflächen zu verformen. Jedoch stellt die möglichst weitreichende Verformung der Seitenoberfläche des Behälters einerseits und das sichere und stabile Halten des Behälters während des Verformens andererseits insofern einen Zielkonflikt dar, als für ein stabiles und sicheres Halten des Behälters eine möglichst große Greiflänge - vom Boden des Behälters aus gemessen - wünschenswert ist, während eine möglichst weitgehende Verformung der Seiten-

oberfläche des Behälters nur möglich ist, wenn der Behälter über einen möglichst kurzen Bereich - wiederum vom Boden aus gemessen - gehalten wird, sodass die übrige Seitenoberfläche des Behälters für eine entsprechende Verformung freizugänglich ist. Aufgrund der Hebelverhältnisse stellt dabei die Verformung des Behälters an seinem dem Boden abgewandten, offenen Ende bei entsprechend kurzer Greiflänge die größte Herausforderung dar.

2. Vor diesem Hintergrund stellt sich gemäß der Streitpatentschrift (siehe Absatz [0011 und 0012]) sinngemäß die Aufgabe, diesen Zielkonflikt zu beseitigen und ein Verfahren zu entwickeln, um Metallbehälter wie beispielsweise Aerosol- oder Getränkedosen stabil und sicher zu halten, wobei jedoch diese lediglich über einen begrenzten Bereich vom Boden aus gemessen an der Seitenoberfläche von Greifmitteln ergriffen werden, so dass ein großer Teil der Seitenoberfläche verformt werden kann.

3. Zur Lösung der Aufgabe sieht das nach Merkmalen gegliederte Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag in der deutschen Übersetzung vor:

- 1 Verfahren zur Formung der Seitenoberfläche eines Metallkörpers oder Behälters (10), wie einer Aerosol- oder Getränkeflasche für Nahrungsmittel oder technische Verwendung,
- 2 hergestellt durch fortschreitende Deformations-Arbeitschritte seiner Seitenoberfläche,
- 3 die nacheinander auf einer Maschine ausgeführt werden, umfassend:
 - 4 zumindest einen sich intermittierend bewegenden Drehtisch,
 - 5 zumindest eine gegenüberliegende alternierende Translationsbewegungsplatte,
 - 6 eine Ladetrommel,
 - 7 Greifzangen für die Körper,

- 8 Deformations- und optional Einpräge- und/oder Auspräge-Werkzeuge
- 9 und eine Entladetrommel der genannten Körper, wobei das Verfahren die Schritte umfasst:
- 10 Zuführen der Körper (10) auf die Maschine, welche mit zumindest einem intermittierend rotierenden Tisch und mit zumindest einer gegenüberliegende Translationsbewegungsplatte versehen ist;
- 11 Greifen der Körper (10) entlang eines Bereichs von deren Seitenoberfläche von dem Boden mit einem festen oder einem axial rotierenden Greifmittel oder einer Zange;
- 12 Ausführen einer Deformation auf den Seitenoberflächen der Körper (10), welche von dem Inneren, von dem Äußeren und/oder von beiden der Richtungen der genannten Körper (10) arbeiten;

- Oberbegriff -

- 13 vor dem Schritt des Greifens der Körper wird der Boden der Körper (10) geformt oder teilweise gezogen, um einen konkaven Bereich (14) mit geometrischen Merkmalen auszubilden, welche mit der Geometrie der Greifzangen korrelieren;
- 14 die Körper (10) werden entlang eines begrenzten Bereichs (12) von deren Seitenoberfläche gegriffen, welcher zwischen 10,0 und 35,0 mm von dem Boden umfasst sind;
- 15 die Deformation wird entlang eines extensiven Bereichs (18) der Seitenoberfläche an jedem Körper (10) ausgeführt, welcher sich von dem Bereich benachbart zu oder nahe zu dem Bereich (12) entwickelt, welcher durch das Greifmittel oder die Zange gehalten wird.

- Kennzeichen -

In der Fassung nach Hilfsantrag 1 ist gegenüber der Fassung nach Hauptantrag folgendes Merkmal ergänzt:

- 13.1 um eine perfekte Überlappung der Profile der Körper und der relevanten Greifwerkzeuge zu erzielen;

In der Fassung nach Hilfsantrag 1-2 ist gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag 1 folgendes Merkmal ergänzt:

- 13.2 um eine akkurate geometrische Ausrichtung der Achse der Körper zu erhalten und um genug Verbindungsstärke zwischen den Körpern und den Greifmitteln oder Zange zu haben;

In der Fassung nach Hilfsantrag 2 und 3 sind gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag 1 folgende Merkmale ergänzt:

- 14.1 wobei die Greifzangen eine Geometrie umfassen, die den geometrischen Merkmalen des konkaven Bereichs des Bodens der Körper entspricht;

Die Merkmale des weiter hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 4 lauten:

wobei die extensive Deformation (18) der Seitenoberfläche der Körper (10) sich von dem Bereich benachbart zu dem Bereich (12) entwickelt, welcher durch das Greifmittel oder die Zange gehalten wird, und den oberen Bereich (16) der genannten Körper erreicht oder sich diesem annähert, um zuzulaufen.

Die Merkmale des weiter hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 7 lauten:

wobei der konkave Bereich des Bodens der Körper stabilisiert wird, um eine genaue Adhäsion der Profile unter den Körpern und der relevanten Greifzangen durch ein Stabilisierungsmittel zu erzielen.

4. Als zuständiger Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur mit Fachhochschulausbildung der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der bereits mehrere Jahre Berufserfahrung in der spanlosen Umformtechnik, insbesondere auch Umformen von Getränkedosen aufweist.

5. Nach dessen maßgeblichem Verständnis und einer nach Art. 69 EPÜ am Gesamtzusammenhang orientierten Betrachtung (st. Rspr., vgl. BGH Urt. v. 18.11.2010, Xa ZR 149/07, GRUR 2011, 129 - Fentanyl-TTS; Urt. v. 3.6.2004, X ZR 82/03, GRUR 2004, 845 - Drehzahlermittlung, m. w. N.) ist zu beurteilen, welche technische Lehre Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist und welchen technischen Sinngehalt den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zukommt (BGH, Urt. v. 12.3.2002 - X ZR 168/00, GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I; Urt. v. 7.11.2000, X ZR 145/98, GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher, jeweils m. w. N.). Die Patentschrift stellt deshalb im Hinblick auf die gebrauchten Begriffe auch ihr eigenes Lexikon dar (Urt. v. 2.3.1999, X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube; Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf). Der Senat legt danach dem erteilten Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag folgendes Verständnis zu Grunde:

a. Der Streitpatentgegenstand betrifft nach dem Patentanspruch 1 ein Verfahren zur Formung der Seitenoberfläche eines Metallkörpers oder Behälters. Der Metallkörper bzw. der Behälters wird durch fortschreitende Deformationsarbeitsschritte seiner Seitenoberfläche geformt.

Die Umformschritte werden gemäß Merkmal 3 nacheinander auf einer Maschine ausgeführt. Diese Maschine umfasst nach den Merkmalen 4 bis 9 zumindest einen sich intermittierend bewegenden Drehtisch, zumindest eine gegenüberliegende alternierende Translationsbewegungsplatte, eine Ladetrommel, Greifzangen für die Körper, Deformations-Werkzeuge und eine Entladetrommel für die Metallkörper.

Die Merkmale 10 bis 12 beschreiben die wesentlichen - an sich bekannten - Verfahrensschritte, die auf der Maschine durchgeführt werden:

- Zuführen der Körper (10) auf die Maschine, die den bereits in den Merkmal 4 und 5 genannten, intermittierend rotierenden Tisch und die zumindest eine gegenüberliegende Translationsbewegungsplatte aufweist;
- Greifen der Körper entlang eines Bereichs von deren Seitenoberfläche von dem Boden mit einem festen oder einem axial rotierenden Greifmittel oder einer Zange;
- Ausführen einer Deformation auf den Seitenoberflächen der Körper (10), mit Werkzeugen, welche von innen, von außen und/oder von beiden Richtungen arbeiten.

b. Die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale beschreiben Besonderheiten des streitpatentgemäßen Verfahrens.

Der Auslegung bedarf zunächst das (erste) Teilmerkmal 13, wonach „vor dem Schritt des Greifens der Körper die Böden der Körper (10) geformt oder teilweise gezogen werden“, in Verbindung mit Merkmal 3, wonach die fortschreitenden Deformations-Arbeitsschritte auf einer Maschine auszuführen sind. Isoliert betrachtet könnte dies zunächst den Eindruck erwecken, dass alle aufgeführten Verfahrensschritte auf einer (einzig) Maschine durchzuführen sind. Gegen eine derartige Auslegung sprechen jedoch die Ausführungen im Anspruch 5 bzw. im Absatz [0016] der Streitpatentschrift, wonach das Formen der Böden der Körper entweder an einer Ecke der Maschine oder in der Nähe der Maschine ausgeführt

werden kann, so dass insgesamt gesehen das Streitpatent dem Fachmann die Lehre vermittelt, dass das Formen oder Ziehen der Böden der Körper nicht notwendigerweise direkt auf der Maschine sondern lediglich vor dem Schritt des Greifens erfolgen soll, also auch beispielsweise in der Nähe der Maschine oder anderswo.

Dieses - wo auch immer stattfindende - Formen bzw. teilweise Ziehen der Böden der Körper erfolgt nach dem zweiten Teilmerkmal 13 derart, dass ein konkaver Bereich (14) mit geometrischen Merkmalen ausgebildet wird, der mit der Geometrie der Greifzangen korreliert. Dabei ist der Begriff „Greifzangen“ (Greifmittel) entsprechend der Definition gemäß Merkmal 11 allgemein als ein festes oder ein axial rotierendes Greifmittel oder eine Zange aufzufassen - ohne dass zunächst genau festgelegt ist, wo dieses Greifmittel am Metallkörper angreift. Der Senat teilt insoweit auch die Auslegung des Landgerichts Mannheim (NK15), dass die Greifmittel neben dem Kontakt der Seitenoberfläche auch diejenigen mit der konkav geformten Bodenfläche umfassen.

Die Merkmale 14 und 15 beschreiben weitere (geometrische) Einzelheiten hinsichtlich des Greifbereichs bzw. des Deformations- bzw. Umformbereichs. Nach Merkmal 14 werden die Körper von denjenigen Greifmitteln, die an der Mantelfläche der Körper angreifen, nur entlang eines begrenzten Bereichs von 10,0 und 35,0 mm im Abstand vom Boden aus gesehen, an deren Seitenoberfläche gegriffen.

Gemäß Merkmal 15, in Verbindung mit den erläuternden Figuren, erfolgt die Deformation im Sinne einer gezielten Umformung an der Seitenoberfläche eines jeden Körpers entlang des Bereichs, der sich unmittelbar neben dem Greifmittel oder der Zange „entwickelt“, also entsteht, und sich weiter in Richtung zum offenen Ende des Körpers fortsetzt.

c. Von besonderer Bedeutung ist das Verständnis der nach Merkmal 13 beanspruchten geometrischen Merkmale des konkaven Bereichs der Böden, die mit der Geometrie der Greifzangen korrelieren („correlated“).

Das Streitpatent gibt lediglich in Spalte 5, Zeile 55 bis Spalte 6, Zeilen 3 Hinweise auf das streitpatentgemäße Verständnis des Begriffs „korrelieren“ - jedoch dort nur und ausschließlich in Zusammenhang mit der im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag nicht beanspruchten besonderen Ausführungsform, wonach Unterdruck oder äquivalente Mittel zwischen dem konkaven Boden der Körper und der entsprechenden Form der Greifzange wirken sollen, um die Körper während dem gesamten Bearbeitungsumlauf genau und zuverlässig ausgerichtet zu halten. Auch in der von der Beklagten ferner noch herangezogenen Textstelle in Absatz [0016], insbesondere in Zeilen 14 bis 25, bei dem allerdings der von „korrelieren“ abweichende - nach Auffassung der Beklagten weitere - Begriff „corresponding“ verwendet wird, ist die geometrische Beziehung zwischen dem konkaven Bereich der Böden und der „korrespondierenden“ Geometrie der Greifzangen ebenfalls ausschließlich nur hinsichtlich einer unterstützenden Wirkung durch Unterdruck (vacuum) oder äquivalenten Mitteln wie „suction cups“, „adhesive pads“ oder „magnetic pads“ zwischen Greifzange und den Böden der Körper offenbart. Beide Textstellen vermitteln dem Fachmann somit allenfalls die Anregung, die Geometrie zwischen dem konkaven Bereich der Böden und der Greifzange am Boden insofern aneinander anzupassen, als dass in Abhängigkeit von verwendetem „Adhäsions“-Verfahren (Unterdruck, Magnetismus etc.) die erforderlichen geometrischen Gestaltungsmittel in Form von Aussparungen für Unterdruckräume oder für magnetische oder adhäsive Einlagen („adhesive pads“ „magnetic pads“) im Bereich der Böden der Körper vorgesehen werden. Eine derartige Auslegung des Begriffs „korrelieren“ anhand der streitpatentgemäßen Bedeutung stimmt im Übrigen auch mit dem allgemeinen Sprachgebrauch des Begriffs „korrelieren“ überein, wonach zwar eine gewisse (hier: geometrische) Beziehung zwischen zwei oder mehreren Dingen (hier: dem konkaven Bereich der Böden und der Geometrie der Greifzangen) vorgegeben wird, ohne damit jedoch festzulegen, in welcher Art diese Beziehung besteht.

d. Für eine - von der Beklagten vorgetragene - zwingend notwendige Bedeutung des Begriffs „korrelieren“ im Sinne einer formschlüssigen Ausgestaltung zwischen den Geometrien der konkaven Böden der Körper und der Greifzange sieht der Senat im Gesamtoffenbarungsgehalt des Streitpatents keinerlei Anhaltspunkte.

Das gilt selbst unter Berücksichtigung des zusammenfassenden Satzes in Absatz [0016] Zeilen 25 bis 31 „It is in fact necessary...“, in dem zwar von einer „präzisen Adhäsion oder einer perfekten Überlappung der Profile des Körpers und der relevanten Greifwerkzeuge...“ die Rede ist „...um genug Verbindungsstärke zwischen den Körpern und den Greifmitteln oder Zange zu haben“.

Denn diese Textstelle ist - nach Überzeugung des Senats - nicht ausschließlich zwingend auf diejenigen Greifwerkzeuge bezogen, die am Boden der Körper angreifen, sondern betrifft ganz offensichtlich alle (relevanten) Greifwerkzeuge, die zur Stabilisierung der Körper beitragen, also beispielsweise auch diejenigen (an sich bekannten) Greifwerkzeuge, die die Körper an der Seitenoberfläche ergreifen. Somit bildet diese Textstelle eine Zusammenschau über die Lösung des Streitpatent hinsichtlich der präzisen Adhäsion, also der unterstützenden Wirkung durch Unterdruck (vacuum) oder äquivalenten Mitteln wie „suction cups“, „adhesive pads“ oder „magnetic pads“ zwischen Greifzange und den Böden der Körper und der eingangs im Streitpatent beschriebenen Lösung nach dem Stand der Technik, bei dem das sichere und stabile Halten des Behälters während des Verformens, also die „erforderlich Verbindungsstärke zwischen den Körpern und den Greifmitteln oder Zange“ durch eine möglichst große Greiflänge, also „einer perfekten Überlappung der Profile des Körpers und der relevanten Greifwerkzeuge“ erreicht wird.

Das im Rahmen der Hilfsanträge 1, 1-2 bis 3 jeweils ergänzte Merkmal 13.1 soll, wie vorstehend beschrieben, eine formschlüssige Ausgestaltung zwischen den Geometrien der konkaven Böden der Körper und der Greifzange festlegen.

Die übrigen im Rahmen der weiteren Hilfsanträge ergänzten Merkmale sind selbsterklärend und bedürfen insofern keiner Auslegung.

IV.

Die zulässige Klage, mit der die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Ausführbarkeit und der mangelnden Patentfähigkeit nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a) und b) EPÜ i. V. m. Art. 54 Abs. 1 und Art. 56 EPÜ geltend gemacht werden, ist nur teilweise begründet und im Übrigen abzuweisen.

1. Zum Hauptantrag

1.1. Die Patentansprüche 1 bis 11 in der verteidigten Fassung gemäß Hauptantrag weisen keine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nach Artikel 138 (1), c) und d) EPÜ auf.

Die Merkmale 1 bis 12 sowie 14 sind in dem ursprünglichen Anspruch 1 (WO-A1) offenbart. Das Merkmal 13 ist in den ursprünglichen Ansprüchen 5 und 6 offenbart. Das Merkmal 15 ist auf Seite 12, Zeilen 11 bis 14 der WO-A1 offenbart. Die Ansprüche 2 bis 8 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 4, 7, 8, 9 und 10. Die Merkmale der Ansprüche 9 bis 11 ergeben sich aus Seite 9, Zeilen 13 bis 15 der WO-A1.

Nach Auffassung der Klägerin fehlt es im Merkmal 15 des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag an der zweiten Bedingung, dass sich der Deformationsbereich (nur) bis zu demjenigen Bereich erstreckt, der in einem nachfolgenden Schritt durch den Einziehvorgang konifiziert wird.

Diese Auffassung kann der Senat jedoch nicht teilen, weil entsprechend dem Offenbarungsgehalt des Streitpatents auch das „Konifizieren“ im Bereich (16) als eine (weitere) Deformation der Seitenoberflächen des Körpers im Sinne des Merkmals 15 aufzufassen ist und somit insgesamt der Erstreckungsbereich des möglichen Deformationsbereichs beim Streitpatent zum offenen Ende des Körpers

hin nicht etwa beschränkt ist, sondern sich - wie Figur 3 des Streitpatents deutlich zeigt - bis zum offenen Ende des Körpers erstreckt. Im Übrigen ist dieses Merkmal ohnehin nicht im ursprünglichen Anspruch 1 enthalten gewesen, so dass es rein formal als vorteilhafte Ausgestaltung und nicht als erfindungswesentliches Merkmal erkennbar ist.

1.2. Die Erfindung nach Patentanspruch 1 ist so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83 EPÜ). Eine Lehre ist ausführbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. (BGH Ur. v. 5.4.2001, X ZR 1/09, GRUR 2011, 707, Tz. 20 - Dentalgerätesatz).

Wie den vorstehenden Ausführungen in Abschnitt III.3 zu entnehmen ist, erschließt sich dem Fachmann aus dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 in Verbindung mit den erläuternden Textstellen in der Beschreibung des Streitpatents eine vollständige, nachvollziehbare technische Lehre. Dies gilt insbesondere auch unter Berücksichtigung des Patentanspruchs 5, wonach das Formen oder teilweise Ziehen des Bodens der Körper entweder an einer Ecke der Maschine oder in der Nähe der Maschine ausgeführt wird („is carried out at machine edge or near it“).

1.3. Es kann dahingestellt bleiben, ob das unstrittig gewerblich anwendbare streitpatentgemäße Verfahren gemäß dem Anspruchs 1 nach Hauptantrag gegenüber dem von der Klägerin entgegengehaltenen Verfahren nach der D4 neu ist, denn das beanspruchte Verfahren ist für den angesprochenen Fachmann aufgrund des im Verfahren befindlichen Standes der Technik ausgehend von der D4 nahe gelegt (Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ).

1.3.1. Die D4 zeigt eine Maschine zum Umformen von Sprühdosen und beschreibt deren Arbeitsweise, bei der die Umformschritte nacheinander auf einer Maschine durchgeführt werden.

In Spalte 1, Zeilen 23 bis 25 sowie in Spalte 4, Zeilen 37 bis 58 in Verbindung mit den Figuren 1 und 2 ist der D4 ist der Aufbau der bekannten Maschine beschrieben. Sie umfasst einen intermittierend (Sp. 4, Z. 44) rotierenden Werkstücktisch (rotator bzw. rotating holder (38)), eine Ladetrommel (loading drum (11)), Greifzangen für die Körper (pliers (39)), Deformations-Werkzeuge (dies (45) and tools for processings) und eine Entladetrommel (discharge drum (71)).

Die Deformationswerkzeuge sind gegenüber dem Werkstücktisch auf einer Platte (53) angeordnet und können in Richtung Werkstücktisch zugestellt bzw. zurückgefahren werden, so dass es sich zweifellos um eine gegenüberliegende alternierende Translationsbewegungsplatte gemäß Merkmal 5 handelt.

Zur Durchführung des bekannten Umformverfahrens werden die Körper entsprechend Merkmal 10 über ein Förderband (conveyor belt (5)) der bekannten Maschine mit dem intermittierend rotierenden Tisch und der gegenüberliegenden Translationsbewegungsplatte zugeführt. Die Körper werden auf dem rotierenden Tisch über einen speziellen Greifer- ersichtlich in Figur 14 - gegriffen (Merkmal 11). Diese Greifer bestehen aus jeweils zwei deformierbaren elastischen Ringen (107), welche über eine Kolben-Zylindereinheit axial verspannt werden, so dass sich die Ringe (107) radial nach innen deformieren und den Körper an dessen Seitenoberfläche greifen.

Das Umformen erfolgt bei dem bekannten Verfahren durch Umformen der offenen Seite des Körpers mittels des in Figur 14 gezeigten (äußeren) Stempels (45) in Verbindung mit dem Innenstempel, so dass auch hier eine Deformation auf den Seitenoberflächen der Körper entsprechend Merkmal 12 stattfindet.

Der Boden des Körpers wird nicht direkt auf der bekannten Maschine nach der D4 geformt. Vielmehr ist dieser Boden offenbar schon an dem Körper vorhanden,

bevor die Körper die Maschine erreichen. Jedoch wird dadurch auch rein formal das (erste) Teilmerkmal 13 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents erfüllt, wonach die Böden der Körper vor dem Schritt des Greifens der Körper geformt oder teilweise gezogen werden.

1.3.2. Anders als es die Beklagte sieht, hält der Senat auch das zweite Teilmerkmal 13 in der D4 als verwirklicht an. Denn der geformte bzw. gezogene Bereich des Bodens des gezeigten Körpers ist gemäß Figur 14 der D4 zweifellos als ein konkaver Bereich mit geometrischen Merkmalen ausgebildet. Diese geometrischen Merkmale des konkaven Bereichs der Böden korrelieren gemäß Figur 14 ersichtlich insofern mit der Geometrie des Auswerferwerkzeugs, als sowohl die Böden und auch das Auswerferwerkzeug konkave Bereiche aufweisen, deren Mittelpunkte auf einer gemeinsamen Achse liegen. Dem widerspricht nicht, dass die konkaven Bereiche von den Körpern und dem Auswerferwerkzeug möglicherweise ganz oder bereichsweise unterschiedliche Wölbungen aufweisen. Im Gegensatz zur Auffassung der Beklagten ist nach Überzeugung des Senats auch das Auswerferwerkzeug nach der D4 als eine „Greifzange“ bzw. „Greifmittel“ im Sinne des Streitpatents aufzufassen. Denn gerade nach dem Verständnis des Streitpatents sind Greifmittel nicht ausschließlich auf Zangen beschränkt, die die Körper gemäß den Merkmalen 14 und 15 an der Seitenoberfläche ergreifen. Vielmehr fallen gemäß dem begrifflichen Verständnis des Streitpatents unter Greifmittel, insbesondere Greifzangen auch solche Bereiche, die nach Merkmal 13 am Boden der Körper angreifen und so entsprechend den Ausführungen in Absatz [0017], letzter Satz, des Streitpatents zur Positionierung der Körper beitragen. Ein derartig weites Verständnis des Begriffes „Greifzange“, wie es das Streitpatent in Anspruch nimmt, muss demzufolge auch für den Stand der Technik nach der D4 gelten, bei dem der Auswerfer, zumindest beim Auswurfvorgang nicht nur den Boden des Körpers abstützt und damit zu dessen Positionierung beiträgt, sondern darüber hinaus die Körper auch axial ausgerichtet aktiv transportiert. Daher kann dahingestellt bleiben, ob dem Auswerfer (106) der D4, entsprechend dem Vortrag der Klägerin, die Bezeichnung „Greifmittel“ auch deshalb zusteht, weil er durch seine in Spalte 8, Zeilen 33 bis Spalte 9, Zeilen 11 der D4 beschriebene Sensor-

funktion, bei der er mit dem konischen Bereich des Bodens (108) in Kontakt steht, möglicherweise auch stabilisierend und ausrichtend auf die Körper einwirkt.

Ersichtlich werden die Körper bei dem bekannten Verfahren nach der D4 an der Seitenoberfläche nur entlang eines begrenzten Bereichs ergriffen. Dieser begrenzte Bereich ist zwar bei der bekannten Vorrichtung nach der D4 über eine Vermaßung nicht genau festgelegt, jedoch erschließt sich dem Fachmann aus der zeichnerischen Darstellung gemäß der Abbildung 14 unmittelbar und eindeutig, dass sich der Greifbereich direkt an die Bodenfläche anschließt und sich eine gewisse Strecke in axialer Richtung erstreckt, so dass zweifellos auch der im Merkmal 14 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents angegebene Bereich von 10 bis 35 mm mit umfasst ist, jedoch möglicherweise auch davor bzw. dahinter liegende Bereiche. Dem steht somit jedoch nicht entgegen, dass auch die bekannte Vorrichtung diesen im Streitpatent unter Schutz gestellten Bereich zum Greifen der Körper nutzt.

Das Umformen bzw. die Deformation erfolgt bei dem bekannten Verfahren auch durch eine Deformation bzw. durch ein Umformen der Seitenoberfläche an jedem Körper durch den in Figur 14 der D4 gezeigten Stempel (45) in Verbindung mit dem Innenstempel. Dies erfolgt jedoch an der Seitenoberfläche nahe dem offenen Ende der Körper und somit nicht unbedingt entsprechend Merkmal 15 des Streitpatents benachbart oder nahe dem Greifbereich des Greifmittels oder der Zange.

Wenn danach auch die D4 dem Fachmann nicht die mit Merkmal 15 beanspruchte besondere Ausführung einer Deformation lehrt, so ist nach Überzeugung des Senats die beanspruchte Lehre dennoch bereits deshalb nahe gelegt, weil es auch im Prioritätszeitpunkt vollkommen üblich und gebräuchlich war und dem Wissen des Fachmanns entsprach, derartige Körper nicht nur an der Seitenoberfläche nahe dem offenen Ende zum „Konifizieren“ zu verformen, sondern auch an unterschiedlichen Bereichen der Mantelfläche, wie an den Seitenflächen nach Merkmal 1.15. Beispielsweise sei diesbezüglich auf die Druckschriften D1, D3, D8 oder

D10 hingewiesen. Veranlasst durch die danach bekannten Produkte wird der Fachmann auch bei dem Verfahren nach der D4 angeregt, den gesamten Spielraum für eine Umformung auszunutzen, der ihm durch die vorgegebene Position der Greifmittel und die darüber hinaus stehende Länge der Körper vorgegeben ist und daher - im Bedarfsfall - auch eine Umformung bzw. Deformation an der Seitenoberfläche eines jeden Körpers entlang des Bereichs vorzusehen, der sich unmittelbar neben dem Greifmittel oder der Zange entwickelt und sich bis zum offenen Ende des Körpers erstreckt.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag hat daher keinen Bestand.

2. Zu den Hilfsanträgen 1, 1-2 bis 3

Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Fassungen der jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1, 1-2 bis 3 gegenüber dem Stand der Technik neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Denn diese Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1, 1-2 bis 3 sind deshalb unzulässig erweitert, da sie nunmehr jeweils auf einen Gegenstand gerichtet sind, von dem aus fachmännischer Sicht auf Grund der ursprünglichen Offenbarung nicht zu erkennen gewesen ist, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte.

Bei allen diesen Patentansprüchen 1 der Hilfsanträge 1, 1-2 bis 3 ist jeweils das Merkmal 13.1 „um eine perfekte Überlappung der Profile der Körper und der relevanten Greifwerkzeuge zu erzielen“ unmittelbar im Zusammenhang mit Merkmal 13 ergänzt, wonach „vor dem Schritt des Greifens der Körper der Boden der Körper (10) geformt oder teilweise gezogen wird, um einen konkaven Bereich (14) mit geometrischen Merkmalen auszubilden, welche mit der Geometrie der Greifzangen korrelieren.“

Ein derartig verallgemeinerter Zusammenhang zwischen dem konkaven Bereich der Böden der Körper, die mit der Geometrie der Greifzangen korrelieren und einer perfekten Überlappung der Profile der Körper und der relevanten Greifwerkzeuge im Sinne einer formschlüssigen Ausgestaltung zwischen den Geometrien der konkaven Böden der Körper und der am Boden angreifenden Greifzange ist dem Gesamtoffenbarungsgehalt der Streitpatentschrift und den Ursprungsunterlagen nicht zu entnehmen. Wie bereits vorstehend in Abschnitt III.5 beschrieben ist das Merkmal, wonach an den Böden der Körper ein konkaver Bereich mit geometrischen Merkmalen ausgebildet wird, welcher mit der Geometrie der Greifzangen korreliert, lediglich einmal, nämlich in Spalte 5, Zeile 55 bis Spalte 6, Zeilen 3 des Streitpatents offenbart, jedoch dort nur und ausschließlich zu dem Zweck, dass Unterdruck oder äquivalente Mittel zwischen dem konkaven Boden der Körper und der entsprechenden Form der Greifzange wirken sollen, um die Körper während dem gesamten Bearbeitungsumlauf genau und zuverlässig ausgerichtet zu halten.

Auch in der Textstelle in Absatz [0016], insbesondere in Zeilen 14 bis 25, bei dem der von „korrelieren“ abweichende Begriff „corresponding“ verwendet wird, ist die geometrische Beziehung zwischen dem konkaven Bereich der Böden und der „korrespondierenden“ Geometrie der Greifzangen ebenfalls ausschließlich nur hinsichtlich einer unterstützenden Wirkung durch Unterdruck (vacuum) oder äquivalenten Mitteln, wie „suction cups“, „adhesive pads“ oder „magnetic pads“ zwischen Greifzange und den Böden der Körper offenbart. Keine dieser Textstellen offenbart eine Lösung, die ohne eine unterstützende Wirkung durch Unterdruck (vacuum) oder äquivalente Mitteln auskommt. Insbesondere offenbart keine dieser Textstellen, dass der konkave Bereich der Böden der Körper deshalb mit der Geometrie der Greifzangen korrelieren soll, damit dort eine perfekte Überlappung der Profile der Körper und der relevanten Greifwerkzeuge im Sinne einer formschlüssigen Ausgestaltung erzeugt wird. Vielmehr ist der einzige Satz im gesamten Streitpatent (Absatz [0016] Zeilen 25 bis 31), in der von einer „perfekten Überlappung der Profile des Körpers und der relevanten Greifwerkzeuge“ die Rede ist, nicht ausschließlich auf Ausgestaltungen des Streitpatents und der erfindungsge-

mäßigen Lehre gerichtet, sondern umfasst ganz offensichtlich auch Lösungen nach dem Stand der Technik, wie sie eingangs im Streitpatent beschrieben sind, wozu zur Begründung im Einzelnen auf die vorstehenden Ausführungen zur Auslegung des Streitgegenstandes in Abschnitt III.5 verwiesen wird.

Dem widerspricht nicht, dass die ursprüngliche Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag möglicherweise noch breiter formuliert gewesen war. Entscheidend ist vielmehr, dass eine Aufnahme eines oder mehrerer weiterer Merkmale aus der Beschreibung in den Patentanspruch nur dann zulässig ist, wenn dadurch die zunächst weiter gefasste Lehre auf eine engere Lehre eingeschränkt wird und wenn das oder die weiteren Merkmale in der Beschreibung der Anmeldung als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen sind (BGH Urteil vom 24.1.2012, X ZR 88/09 = GRUR 2012, 475, Tz. 34 - Elektronenstrahltherapiesystem; Urteil vom 17.7.2012, X ZR 117/11 = GRUR 2012, 1124, Tz. 52 - Polymerschaum; Urteil vom 14.5.2009, Xa ZR 148/05 = GRUR 2009, 936, Tz. 25 - Heizer). Insbesondere geht deshalb die sich daraus ergebende Merkmalskombination dann über den Inhalt der Anmeldung hinaus, wenn, sie - wie im vorliegenden Fall - in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre umschreibt, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (BGH a. a. O. Heizer; a. a. O. Polymerschaum).

Die Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1, 1-2 bis 3 sind daher jeweils unzulässig.

3. Auch die weiter hilfsweise im Umfang des erteilten Patentanspruchs 4 verteidigte Fassung des Streitpatents, die unmittelbar oder mittelbar zunächst auf den Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag rückbezogen ist - die Zulässigkeit dieser Merkmalskombination ergibt sich aus den Ausführungen zum Hauptantrag - beruht gegenüber dem von der Klägerin entgegengehaltenen Verfahren nach der D4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ).

Der erteilte Patentanspruch 4 enthält zusätzlich zu den Merkmalen der jeweils auf ihn rückbezogenen Patentansprüche gemäß Hauptantrag die Merkmale

wobei die extensive Deformation (18) der Seitenoberfläche der Körper (10) sich von dem Bereich benachbart zu dem Bereich (12) entwickelt, welcher durch das Greifmittel oder die Zange gehalten wird, und den oberen Bereich (16) der genannten Körper erreicht oder sich diesem annähert, um zuzulaufen.

Während der erste Teil dieses Anspruchs lediglich eine sinngemäße Wiederholung des Merkmals 15 des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag darstellt, ist das Merkmal „und den oberen Bereich (16) der genannten Körper erreicht oder sich diesem annähert, um zuzulaufen“ bereits auch aus der D4 bekannt, weil dort ein „Konifizieren“ des offenen Endes der Körper stattfindet, also ein Umformen am oberen Bereich der Körper, das den oberen Bereich der Körper erreicht oder sich diesem annähert, um zuzulaufen.

Da im Übrigen der auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogene Patentanspruch 4 auch hinsichtlich derjenigen Merkmale, die in Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag aufgeführt sind, dem Fachmann aus den bereits genannten Gründen nahe gelegt sind und auch in Kombination mit den zusätzlichen Merkmalen keine andere Bewertung rechtfertigen, hat Patentanspruch 4 gemäß Hauptantrag keinen Bestand.

4. Insofern die Beklagte das Streitpatent im Umfang des Patentanspruchs 4 verteidigt, soweit dieser auf einen der jeweils (unzulässigen) Fassungen der Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1, 1-2 bis 3 rückbezogen ist, so ist dessen Unzulässigkeit jeweils übereinstimmend zu beurteilen. Auf die entsprechenden Ausführungen zu den Hilfsanträgen 1, 1-2 bis 3 wird verwiesen.

5. Soweit die Beklagte das Streitpatent weiter hilfsweise im Umfang des Patentanspruchs 7 verteidigt, der unmittelbar oder mittelbar auf den Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag rückbezogen ist, hat die Klage jedoch keinen Erfolg. Insoweit konnte fehlende Neuheit oder ein Naheliegen der beanspruchten Lehre - die Zulässigkeit dieser Merkmalskombination ergibt sich aus den Ausführungen zum Hauptantrag - nicht festgestellt werden.

Keine einzige der im Verfahren befindlichen Druckschriften enthält eine Lehre, die das Merkmal des Patentanspruchs 7 enthält oder darauf hinweist, dass der konkave Bereich des Bodens der Körper stabilisiert wird, um eine genaue Adhäsion der Profile unter den Körpern und der relevanten Greifzangen durch ein Stabilisierungsmittel zu erzielen. Dies wurde von der Klägerin auch nicht in Abrede gestellt.

Bereits aus diesem Grund kann keine der entgegengehaltenen Druckschriften dem Fachmann eine Anregung geben, eine Stabilisierung der konkaven Bereiche der Körper durch eine Adhäsion der Profile unter den Körpern und der relevanten Greifzangen durch ein Stabilisierungsmittel zu erzielen. Es fehlt mithin bereits jegliche Veranlassung, zur Problemlösung den Weg der Erfindung zu beschreiten, und deshalb an einem Naheliegen der beanspruchten Lehre. Denn hierzu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH GRUR 2009, 746, Tz. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung), insbesondere reicht es nicht aus, dass nur keine Hinderungsgründe zutage treten (BGH GRUR 2010, 407, Tz. 17 - einteilige Öse).

Der erteilte Patentanspruch 7, soweit er mittelbar oder unmittelbar auf den Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag rückbezogen ist, hat daher Bestand.

6. Die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 7 soweit er unmittelbar oder mittelbar auf den Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag rückbezogen ist, begründet ebenso die Rechtsbeständigkeit der ebenfalls angegriffenen Unteransprüche 8 bis 11, die auf den Patentanspruch 7 rückbezogen sind. Sie

werden vom beständigen Patentanspruchs 7 getragen, ohne dass es hierzu weiterer Feststellungen bedurfte (BGH Urt. v. 24.1.2012, X ZR 88/09, Tz. 47; nicht abgedruckt in GRUR 2012, 475 ff. - Elektronenstrahltherapiesystem; BPatGE 34, 215).

V.

Die Parteien haben die Kosten des Rechtsstreits im Umfang ihres Obsiegens und Unterliegens gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Hierbei hat der Senat sich davon leiten lassen, dass die ausgeurteilte Quote dem Umfang der gegenständlichen Beschränkung und erfolgreichen Verteidigung des Streitpatents und dessen Wert im Hinblick auf das Allgemeininteresse entspricht und die Beklagte insoweit überwiegend unterlegen ist. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG, § 709 ZPO.

Engels Dr. Huber Dr. Mittenberger-Huber Rippel Dr. Dorfschmidt