



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

1 Ni 13/14 (EP)

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. September 2014

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

betreffend das europäische Patent EP 0 888 223
(DE 597 12 784)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. September 2014 durch den Richter Prof. Dr. Kortbein als Vorsitzenden sowie die Richter Schwarz, Dipl.-Ing. Schlenk, Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

für Recht erkannt:

- I. Das Patent EP 0 888 223 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 5 für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 888 223 (Streitpatent), das am 13. März 1997 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der deutschen Patentanmeldungen DE 196 11 255 vom 22. März 1996, DE 196 46 397 vom 11. November 1996 und DE 197 03 106 vom 29. Januar 1997 sowie der Gebrauchsmusteranmeldung DE 296 21 587 vom 12. Dezember 1996

angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlicht worden und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 597 12 784 geführt. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zum Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte, an einer Fläche, insbesondere einem Printmedium“. In der ursprünglich erteilten Fassung umfasste es 7 Ansprüche, von denen mit der Nichtigkeitsklage die Ansprüche 1 bis 5 angegriffen werden. Nach Abschluss des Einspruchsverfahrens wurde es am 2. Juli 2014 mit jetzt 5 Ansprüchen neu veröffentlicht.

Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung lautet:

Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte (8), an einem gebundenen Printmedium (1), wobei

- der Gegenstand (8) auf eine ebene Fläche (4) des Printmediums (1) oder die Fläche (4) auf den Gegenstand (8) aufgelegt,
- im Anschluss hieran der Gegenstand (8) zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt und
- die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Aufkleben auf diese Fläche so befestigt wird, dass der Gegenstand dadurch auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt ist, und
- danach die ebene Fläche über einen Bindebereich in ein Printmedium eingebunden wird.

Wegen des Wortlauts der weiteren auf Anspruch 1 zurückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 wird auf den Inhalt der Streitpatentschrift in der zuletzt veröffentlichten Fassung Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, dass ihrer Ansicht nach das Streitpatent nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. A i. V. m. Art. 54 Abs. 1 und Art. 56 EPÜ wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht schutzfähig und daher für nichtig zu erklären sei. Hierzu beruft sie sich insbesondere auf die Druckschriften

D1 US 4 084 696

D7 DE 87 03 931 U1

D9 DE 43 13 365 A1.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 888 223 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 5 für nichtig zu erklären und

der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise das Patent EP 0 888 223 in der Fassung der in der mündlichen Verhandlung vom 30. September 2014 gestellten neuen Hilfsanträge 1 bis 4 aufrechtzuerhalten und

der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents wenigstens in einer der verteidigten Fassungen für patentfähig.

Zum Wortlaut der Hilfsanträge der Beklagten sowie zu weiteren Unterlagen, insbesondere zu weiteren Entgegnungen, sowie zu der Auseinandersetzung der Beteiligten über deren Bedeutung wird auf die Akte verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die nach rechtskräftiger Erledigung des Einspruchsverfahrens zulässige Klage ist begründet, soweit mit ihr der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 56 EPÜ geltend gemacht wird, da sich sowohl die geltende Fassung des Streitpatents als auch die Fassungen nach den vier zuletzt gestellten Hilfsanträgen mangels erfinderischer Tätigkeit als nicht patentfähig erweisen, so dass das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären ist.

A. Das Streitpatent betrifft nach der Beschreibung sowie Anspruch 1 der geltenden Fassung ein Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte, an einem gebundenen Printmedium. Als nachteilig wird im Streitpatent angesehen, dass das herkömmliche Einführen von Datenträgerplatten in Papier- oder Folientaschen sehr arbeitsaufwändig und in großen Stückzahlen nur mit sehr komplizierten Maschinen durchführbar sei (Abs. [0006] der Beschreibung in der Fassung der Veröffentlichung B1). Der Erfindung liegt ausweislich der Beschreibung daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu entwickeln, um Gegenstände wie Datenträgerplatten an einer Fläche wie einem Printmedium einfach und preisgünstig zu befestigen (Abs. [0007] der Beschreibung in der Fassung der Veröffentlichung B1). Zur Lösung werden hierzu zwei Verfahrensschritte vorgeschlagen: In einem ersten Schritt soll der Gegenstand bzw. Datenträger auf eine Fläche aufgelegt und hieran befestigt werden (Abs. [0009] der Beschreibung in der Fassung der Veröffentlichung B1). Dazu wird er mit einer Schicht, insbesondere einer Folie, überzogen. Diese Schicht wird an der Fläche befestigt, was sowohl dem Schutz des Gegenstandes als auch seiner Befestigung an der Fläche dienen soll (Abs. [0010] der Beschreibung in der Fas-

sung der Veröffentlichung B1). In dem zweiten Schritt wird die Fläche, auf der der Gegenstand befestigt ist, an bzw. in ein Printmedium wie etwa ein Buch oder Heft gebunden.

Die Merkmale des in der geltenden Fassung nach Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Verfahrens lassen sich in Übereinstimmung mit den Parteien nach Ansicht des Senats wie folgt gliedern:

- A Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte (8),
- B an einem gebundenen Printmedium (1), wobei
- C der Gegenstand (8) auf eine ebene Fläche (4) des Printmediums (1) oder die Fläche (4) auf den Gegenstand (8) aufgelegt (wird).
- D Im Anschluss hieran der Gegenstand(8) zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt und
- E die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Aufkleben auf diese Fläche so befestigt wird,
- E1 dass der Gegenstand dadurch auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt ist, und
- F danach die ebene Fläche über einen Bindebereich in ein Printmedium eingebunden wird.

B. Als Fachmann sieht der Senat in Übereinstimmung mit den Parteien einen Diplomingenieur des Maschinenbaus mit mehrjährigen Berufserfahrungen hinsichtlich der Konzeption und Konstruktion von Verpackungsmaschinen an, der insbesondere über Kenntnisse auf dem Gebiet der Einlegeteil-Befestigungen und der entsprechenden Befestigungsverfahren verfügt, die bei der Herstellung von gebundenen Druckerzeugnissen wie Büchern oder Zeitschriften eingesetzt werden.

C. Einige Begriffe des Streitpatents bedürfen der Erläuterung.

C.1. Merkmal A des Anspruchs 1 in der geltenden Fassung umfasst jeden beliebigen körperlichen Gegenstand, also nicht nur eine Datenträgerplatte, sondern beispielsweise auch eine Parfüm- oder Shampoo-Probe (vgl. Absatz [0002] der Beschreibung in der Fassung der Veröffentlichung B1).

Unter „Printmedium“ ist jeder bedruckte oder unbedruckte Informationsträger wie Bücher, Hefte, Folder oder Beilagen aus Papier, Folie oder ähnlichen Materialien zu verstehen (Abs. [0003] der Beschreibung in der Fassung der Veröffentlichung B1).

C.2. Unter den Begriff „gebunden“ in Merkmal B fallen u. a. Faden-, Leim- oder Heftbindungen mit Ausnahme von „Loseblattsammlungen“. Maßgeblich kommt es darauf an, dass ein Lösen des Datenträgers (8) vom Printmedium ohne dessen Beschädigung möglich ist.

C.3. Der Ausdruck „ebene Fläche (4)“ in Merkmal C schließt nach Absatz [0015] der Beschreibung des Streitpatents eine Vertiefung zum Positionieren und Halten sowie zum Schutz vor Beschädigungen des Datenträgers mit ein. Es ist weiterhin zu beachten, dass es sich nicht um die ebene Fläche des „Printmediums“, sondern des Einhefters handelt, der erst im Schritt F mit dem Printmedium verbunden wird.

C.4. Die in den Merkmalen D bis E1 genannte aufgebrachte „Schicht“ bedeckt zumindest teilweise den Datenträger und die ebene Fläche. Die Halteschicht kann gemäß Absätzen [0040] und [0041] der Beschreibung und nach den Figuren 5 bis 7 der Streitpatentschrift beispielsweise aus Klebestreifen oder aus zumindest teilweise mit Klebstoff beschichteter Folie bestehen.

C.5. Der laut Merkmal E1 auf der ebenen Fläche mit Hilfe der Halteschicht befestigte Datenträger, also der Einhefter, wird gemäß Merkmal F mit dem Printmedium

mit Hilfe eines wie auch immer gearteten, jedoch vom Bereich mit dem eingesiegelten Datenträger räumlich getrennten Bindebereichs verbunden. Er soll verhindern, dass der Datenträger beim Einbinden, z. B. durch Heftklammern, beschädigt wird. Der Bindebereich kann für Verbindungsverfahren wie Kleben, Heften, Nähen etc. geeignet sein.

C.6. Den Begriff „befestigt“ nach Merkmal E1 versteht der Senat vor dem Hintergrund der Gesamtoffenbarung der Erfindung mangels anderweitiger ausdrücklicher Definition anders als die Beklagte nicht im Sinne von „unverrückbar“, sondern von „unverlierbar“. Denn wie sich aus Fig. 9 des Streitpatents ergibt, bilden dort die Umklappteile 34 und 35 die „Schicht“ gemäß Merkmal D, die aber die eingelegte CD gerade nicht unverrückbar festhalten, weil sie ein Verrutschen der CD jedenfalls nach links oder rechts, ggfs. je nach Ausgestaltung der Falzstreifen der beiden die „Schicht“ bildenden Umklappteile auch nach oben oder unten, nicht verhindern können; einen Ausschluss des Verrutschens bewirkt vielmehr in Figur 9 erst der im Anspruch nicht genannte und damit auch nicht als erfindungswesentlich unter Schutz gestellte Klebestreifen 38. Damit kann unter „befestigt“ in den Merkmalen E und E1 des Anspruchs 1 bzw. unter „ausreichende Befestigung“ im Sinne des geltenden Anspruchs 5 nur gemeint sein, dass durch die Verbindung von Fläche und Schicht ein Herausfallen des eingelegten Gegenstands verhindert wird.

D. Der Erfindungsgegenstand erweist sich gegenüber dem Stand der Technik, insbesondere gegenüber den Druckschriften D1 und D7, in der geltenden erteilten Fassung (Hauptantrag) wie auch nach einem der geltenden Hilfsanträge, selbst wenn er neu sein mag, zumindest mangels erfinderischer Tätigkeit als nicht patentfähig.

I. Zum Hauptantrag

Für die Beurteilung, ob eine beanspruchte Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist von dem auszugehen, was der Gegenstand der Erfindung in der Gesamtheit seiner Lösungsmerkmale in ihrem technischen Zusammenhang (BGH GRUR 2007, 1055, Tz. 28 - Papiermaschinengewebe) gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet (BGH GRUR 2010, 607, Tz. 18 - Fettsäurezusammensetzung; BGH GRUR 2010, 602, Tz. 27 - Gelenkanordnung). Dabei können für die Beantwortung der Frage, ob die beanspruchte technische Lehre für den angesprochenen Fachmann im Zeitpunkt der Anmeldung bzw. im Prioritätszeitpunkt nahelag, nicht der sogenannte „nächstliegende“ Stand der Technik, sondern verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein, wobei bereits die Wahl dieses Ausgangspunkts der Rechtfertigung bedarf. Diese liegt in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns, für einen bestimmten Zweck eine bessere Lösung zu finden, als sie der bekannte Stand der Technik zur Verfügung stellt (BGH GRUR 2009, 382 - Olanzapin; BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger; BPatG GRUR 2004, 317 - Programmartmitteilung).

Das Dokument D1 (US 4 084 696) offenbart (die Bezugszeichen in Klammern beziehen sich auf das Dokument D1) ein:

Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Gegenstandes (50) an einem gebundenen Printmedium (40) (Merkmale A und B),
wobei
der Gegenstand (50) auf eine ebene Fläche (46) des Printmediums (40) aufgelegt (Merkmal C)
im Anschluss hieran der Gegenstand (50) zumindest teilweise mit einer Schicht (44) bedeckt (Merkmal D) und
die Schicht an der ebenen Fläche (46) befestigt wird (Merkmal E teilweise), und
danach die ebene Fläche (46) über einen Bindebereich (54, 56) in ein Printmedium (40) eingebunden wird (Merkmal F).

Dabei wird nach dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 der D1 der Gegenstand auf der ebenen Fläche des Printmediums befestigt (Merkmal E), indem auf der vom Binderand abgewandten Seite die Verschluss-Lasche umgefaltet und durch Aufkleben auf die Schicht befestigt wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des streitigen Hauptantrags unterscheidet sich daher von dem aus der D1 bekannten Verfahren dadurch (Merkmal E1), dass die Schicht an der ebenen Fläche durch Aufkleben auf diese Fläche so befestigt wird, dass der Gegenstand lediglich dadurch auf der ebenen Fläche des Printmediums befestigt ist und - anders als in der D1 - keine weitere Verschluss-Lasche (flap 48) notwendig ist.

Damit entfallen die separaten Schritte Umfalten und Aufkleben der Verschluss-Lasche.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann darin gesehen werden, das aus der D1 bekannte Verfahren zu vereinfachen.

Wenn sich dem Fachmann, ausgehend von dem aus der D1 vorbekannten Verfahren nun für ihn die ständige Aufgabe stellt, für einen bestimmten Zweck eine bessere - oder auch nur eine andere - Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl. BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger), liegt es nahe, das ihm als arbeitsaufwändig und kompliziert bekannte Falten, Schließen und evtl. sogar Aufkleben einer Verschlusslasche durch ein einfacheres und billigeres Verfahren zu ersetzen.

Dazu wird er sich nach bekannten Lösungen und Anregungen bei ähnlich gearteten Problemstellungen in seinem Fachgebiet, bei Verpackungsmaschinen und Einlegeteilbefestigungen, umschauen:

Im Gebrauchsmuster D7 (DE 87 03 931 U1) wird eine Schutzhülle für diverse Einlegeteile, vgl. S. 3, letzter Absatz, bis S. 4, Absatz 1, aufgezeigt, die gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 auf allen offenen Seiten (oben, unten und

rechts) ohne Verschlusslasche oder andere Zusatzteile verklebt wird, während die vierte Seite (links) durch Umfalzen beim Klebevorgang automatisch geschlossen wird.

Diese bekannte Schutzhülle weist darüberhinaus die Merkmale A (wobei auch Schriftstücke, Dokumente, Fotos etc. „Datenträger“ darstellen) und C bis E auf.

Dass im Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 ein Heftrand, der in der Regel für Einzelstücke und Austauschseiten verwendet wird, und kein zum dauernden festen Einbinden vorgesehener Bindebereich gezeigt wird, vermag den Fachmann nicht davon abzuhalten, gemäß der Anregung der D7 durch eine direkte Verklebung aller offener Seitenflächen zwischen ebener Fläche und Schicht eine sichere Befestigung des Gegenstands in verfahrenstechnisch einfacher Weise in einem Arbeitsgang vorzunehmen. Da der Fachmann sowohl Befestigungsverfahren für Einzelstücke wie auch für Großserien aus seiner beruflichen Praxis kennt, ist im Ersetzen eines zum Befestigen vorgesehenen Heftrands nach der D7 durch einen wie auch immer ausgebildeten Binderand, der auch für größere Stückzahlen geeignet ist, nur eine einfache fachmännische Maßnahme, beispielsweise abhängig von den Stückzahlen oder auch den fertigungstechnischen Möglichkeiten des Betriebs, zu sehen.

Durch die aufgrund der Übereinstimmung wesentlicher Merkmale naheliegende fachmännische Substitution des durch die Verwendung einer Verschlusslasche aufwändigeren Einlegeteil-Befestigungsverfahrens nach der D1 durch das verfahrenstechnisch einfachere Klebeverfahren nach der D7 ergibt sich in naheliegender Weise ein einfacheres und preiswerteres Befestigungsverfahren mit den Merkmalen des strittigen Anspruchs 1 nach Hauptantrag.

Gegenüber einer fachmännischen und nach Auffassung des Senats auch naheliegenden Zusammenschau dieser in ihrer Problemstellung und ihren Lehren sehr ähnlichen Druckschriften ist deshalb beim Anspruch 1 eine patentbegründende er-

finderische Tätigkeit nicht erkennbar. Der Anspruch 1 nach Hauptantrag ist deshalb nicht patentfähig.

Damit weicht diese Entscheidung von der Entscheidung des Europäischen Patentamts (EPA) in der Einspruchssache 97 919 272.1 - 2203/888 223/ bzw. der Beschwerdesache T 2152/09 - 3.2.05 ab. Die im vorliegenden Verfahren entscheidungsrelevante Schrift D7 war jedoch nicht Bestandteil des EPA - Verfahrens und konnte bereits von daher auf die dortige Entscheidung keinen Einfluss nehmen (vgl. BGH GRUR 2010, 950 - Walzenformmaschine).

II. Patentfähigkeit des Gegenstands der Ansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 4

Die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der Ansprüche nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 ist ebenfalls zu verneinen.

a) Die Hilfsanträge 1 bis 4 enthalten jeweils nur einen einzigen Anspruch. Der mit einer Gliederung versehene Patentanspruch gemäß dem in der mündlichen Verhandlung überreichten „Neuen Hilfsantrag 4“, der bis auf Merkmal G auch sämtliche Merkmale der Ansprüche nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 beinhaltet, lautet wie folgt (Die Änderungen gegenüber der geltenden Fassung sind durch Durch- bzw. Unterstreichung kenntlich gemacht):

- A Verfahren zum lösbaren Befestigen einer ~~s~~-Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte(8),
- B an einem gebundenen Printmedium (1)
- B1 ohne Einführen der Datenträgerplatte in eine Tüte,
- C wobei die Datenträgerplatte ~~der Gegenstand~~(8) auf eine ebene Fläche (4) des Printmediums (1) oder die Fläche (4) auf die Datenträgerplatte ~~den Gegenstand~~(8) aufgelegt (wird),
- D im Anschluss hieran die Datenträgerplatte ~~der Gegenstand~~ (8) zumindest

teilweise mit einer Schicht bedeckt und

E die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Aufkleben auf diese Fläche so befestigt wird,

E1 dass die Datenträgerplatte ~~der Gegenstand~~ dadurch auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt ist

E2 wobei die Schicht vor dem Bedecken der Datenträgerplatte an mindestens einer Seite bereits an der ebenen Fläche befestigt ist

E3 und die Schicht zum lösbaren Befestigen der Datenträgerplatte auf die Fläche geklappt wird,

E4 wobei einerseits die Fläche und andererseits die Schicht einstückig miteinander ausgebildet sind und dass die Datenträgerplatte in verpacktem Zustand einerseits auf der Fläche aufliegt und andererseits von der Schicht bedeckt ist, welche auf die Fläche eingeklappt ist; und

E5 wobei die Fläche und die Schicht derart gewählt sind, dass allein durch Aufeinanderlegen oder Aufeinanderdrücken eine ausreichende Befestigung erzielt wird,

F danach die ebene Fläche über einen Bindebereich in ein Printmedium eingebunden wird

G wobei die angegebenen Verfahrensschritte mit Maschinen durchgeführt werden; [Merkmal gilt nur in Hilfsantrag 1]

H wobei die Fläche aus Papier oder Pappe hergestellt ist.

b) Die Ansprüche nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 unterscheiden sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch die zusätzlichen Merkmale E1, E2, E3, E4, E5, G und H in wechselnden Kombinationen:

- Hilfsantrag 1: Merkmale E1, E2, E3, E4, G, H
- Hilfsantrag 2: Merkmale E1, E2, E3, E4, H
- Hilfsantrag 3: Merkmale E1, E3, E4, H
- Hilfsantrag 4: Merkmale E1, E2, E3, E4, E5, H.

c) Bei den jeweiligen Ansprüchen der Hilfsanträge 1 bis 4 wurde gegenüber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag der Ausdruck „der Gegenstand“ bzw. „den Gegenstand“ bzw. „eines Gegenstandes, insbesondere“ durch „die Datenträgerplatte“ ersetzt oder (bei Merkmal A) gestrichen (Merkmale A, C, D, E, E1).

d) Der Patentanspruch laut Hilfsantrag 1 ist nicht zulässig, weil sich eine durchgängige Ausgestaltung aller Verfahrensschritte durch Maschinen nach Merkmal G der ursprünglichen Gesamtoffenbarung des Streitpatents nicht entnehmen lässt.

e) Bei Hilfsantrag 4 kann, ebenso wie bei den Hilfsanträgen 2 und 3 dahinstehen, ob der jeweilige Patentanspruch zulässig ist, denn die Ansprüche nach den Hilfsanträgen 2 bis 4 erweisen sich vor dem Hintergrund des Standes der Technik als nicht patentfähig.

f) Neben den Merkmalen A bis E und F des Anspruchs 1 nach Hauptantrag sind auch die Merkmale E2 bis E5 (ohne flap 48), G und H nach den Hilfsanträgen aus der Schrift D1 (siehe dortige Fig. 7 und zugehörige Beschr. Sp. 1, Z. 6, 24, 27 und Sp. 2, Z. 37 bis 54) bekannt.

Die Merkmale A, C bis E sowie B und F ohne die Merkmale „eingebunden“ bzw. „gebunden“ des Anspruchs 1 nach Hauptantrag sind aus der gattungsgleichen Schrift D7 (Fig. 1 und zugehörige Beschreibung S. 3, Abs. 1, S. 3, Abs. 3, bis S. 5, Abs. 1, sowie S. 8 Mitte bis S. 9, Abs. 1) bekannt, die darüber hinaus die Merkmale E1, E2, E3, E4 und E5 aufzeigt.

Damit ergibt sich bei einer wie oben zum Hauptantrag beschriebenen naheliegenden Kombination des Bekannten nach der D7 mit dem Stand der Technik nach der D1 ein Gegenstand mit sämtlichen Merkmalen A bis F und H nach den Hilfsanträgen 2 bis 4.

Die o. g. zusätzlichen Merkmale der Hilfsanträge 1 bis 4 können auch in Verbindung mit den weiterhin geltenden Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag, wie oben ausgeführt, die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs nach Hilfsantrag 4 nicht begründen.

Er ist deshalb analog zum Anspruch 1 nach Hauptantrag nicht patentfähig.

Gleiches gilt für die noch weiter gefassten Ansprüche nach den Hilfsanträgen 2 und 3.

III. Da sich das Streitpatent somit weder in der geltenden erteilten Fassung noch in der Fassung nach einem der Hilfsanträge 1 bis 4 als schutzfähig erweist, war somit auf die Klage hin das Patent insgesamt für nichtig zu erklären.

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

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Kortbein

Schwarz

Schlenk

Krüger

Ausfelder

Pr