

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
2. März 2000

4 Ni 4/99 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 789 648

(=DE 595 02 066)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 2. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Ing. Dr. C. Maier, Müllner, Dipl.-Ing. Dehne und Dipl. Ing. agr. Dr. Huber

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 0 789 648 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des Patentanspruchs 14 für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von DM 10.000,00 vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 13. Oktober 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung AT 1950/94 vom 14. Oktober 1994 angemeldeten, ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 789 648 (Streitpatent), das eine "Spritzgießmaschine" betrifft und vom Deutschen Patentamt unter der Nummer 595 02 066 geführt wird. Von den 14 Patentansprüchen des Streitpatents hat der allein angegriffene, nebengeordnete Patentanspruch 14 in der deutschen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

"Spritzgießmaschine mit einem im wesentlichen C-förmigen Maschinenrahmen, an dessen einem Schenkel eine ortsfeste Formaufspannplatte und an dessen anderem Schenkel ein Schließmechanismus zum Antrieb einer bewegbaren Formaufspannplatte gelagert sind, wobei sich die nicht durch Holme verbundenen freien Enden der Schenkel des Maschinenrahmens unter dem Einfluß der während des Schließvorganges auftretenden Schließkraft verformen, **dadurch gekennzeichnet**, daß zwischen der ortsfesten Formaufspannplatte (2) und/oder dem Schließmechanismus einerseits und dem Maschinenrahmen (1) andererseits ein als Gelenk wirkender verbiegbarer Bereich angeordnet ist, der beim Aufbringen der Schließkraft verbogen wird, wodurch die ortsfeste Formaufspannplatte (2) bzw der Schließmechanismus ohne Verwendung von Achszapfen relativ zum Maschinenrahmen (1) gekippt wird."

Der Kläger betreibt die Nichtigkeitsklage des Streitpatents mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang dieses Patentanspruchs 14. Er trägt vor, dem Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs komme die von der Beklagten für das Streitpatent in Anspruch genommene Priorität vom 14. Oktober 1994 nicht zu, da dieser in den Unterlagen der Voranmeldung weder explizit noch sinngemäß enthalten gewesen sei. Damit sei der Gegenstand des Patentanspruchs aber durch den Stand der Technik neuheits-schädlich vorweggenommen. Hierzu beruft er sich auf eine offenkundige Vorbenutzung durch die Firma H... auf der Messe K 95 in Düsseldorf vom 5.-12. Oktober 1995 und verweist auf eine Messezeitschrift vom 8. Oktober 1995 "Modern Plastic International" Blatt 2, linke Spalte, auf ein Foto der vorbenutzten Maschine vom 8. Oktober 1995 sowie auf die nachveröffentlichte Patentanmeldung 195 01 469.3 mit Anmeldetag 19. Januar 1995. Für die offenkundige Vorbenutzung bietet er weiter Zeugenbeweis an.

Der Kläger beantragt,

das europäische Patent 0 789 648 im Umfang des Patentanspruchs 14 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise Patentanspruch 14 in der in der mündlichen Verhandlung übergebenen Fassung aufrechtzuerhalten.

Die hilfsweise verteidigte Fassung des Patentanspruchs 14 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, daß im kennzeichnenden Teil die Worte "...ein als Gelenk wirkender verbiegbarer Bereich..." ersetzt sind durch die Formulierung "...ein als Gelenk wirkender verbiegbarer, als Halteteil ausgebildeter Bereich...".

Die Beklagte tritt den Ausführungen des Klägers in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent zumindest in der hilfsweise verteidigten Fassung für bestandsfähig.

Entscheidungsgründe

I

Die Klage, mit der der in Art II § 6 Absatz 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Absatz 1 lit a EPÜ iVm Artikel 54 Abs 1, 2 und Art 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig.

Insbesondere steht der Zulässigkeit der Klage die Vereinbarung zwischen der Beklagten und der H1... GmbH & Co - jetzt Abwicklungsgesellschaft K... GmbH & Co - vom 15./16. Februar 1996 nicht entgegen. Dabei kann die Frage der - nach Vortrag der Beklagten vom Kläger aus konkursrechtlichen Gründen bestrittenen - Wirksamkeit dieser Vereinbarung dahingestellt bleiben; auch bei unterstellter Wirksamkeit würde die Vereinbarung der Zulässigkeit der vorliegenden Nichtigkeitsklage nicht entgegenstehen. Die Nichtigkeitsklage ist eine Popularklage, mit der der Kläger das öffentliche Interesse an der Nichtigklärung eines zu Unrecht erteilten Patents wahrnimmt, in deren Rahmen allerdings, da sich Kläger und Beklagter als Prozeßparteien gegenüberstehen, letzterer dem Kläger Einwendungen aus einem zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnis entgegenhalten kann (vgl Busse, PatG, 5. Aufl, § 81 Rdn 37 mwNachw). Dies kann ua eine vertraglich übernommene oder sich aus sonstigen Gründen ergebende Nichtangriffs-Verpflichtung sein, die sich beispielsweise aus einer Lizenzabrede ergeben kann. Allerdings schließt eine Lizenzvereinbarung die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nicht generell aus, sondern nach ständiger Rechtsprechung nur dann, wenn eine ausschließliche Lizenz vereinbart wurde, wenn der Lizenzvertrag gesellschaftsähnlichen Charakter hat oder wenn die Vereinbarung eine Verpflichtung zu vertrauensvoller Zusammenarbeit enthält. Im übrigen kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an (vgl Busse, aaO). Daß sich Derartiges aus der vorgelegten Vereinbarung ergäbe, vermag der Senat nicht zu erkennen, und die Beklagte hat das auch nicht geltend gemacht.

Die Vereinbarung geht dahin, daß die Beklagte gegenüber der Firma H... weder aus der österreichischen Patentanmeldung A 1950/94, noch aus dazu parallelen Schutzrechten, die aus der internationalen Anmeldung PCT/AT95/00201 entstehen sollten, Rechte geltend macht. Dazu wurde der Firma H... an den genannten Schutzrechten eine einfache, nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz eingeräumt. Diese Regelung allein steht einer Nichtigkeitsklage des Klägers als Gesamtvollstreckungsverwalter der H...-Nachfolgerin nicht entgegen. Die Vereinbarung enthält im übrigen weder eine ausdrückliche

Nichtangriffsabrede, noch ergeben sich aus ihr Anhaltspunkte für ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien, dessen Sinn bei sachgerechter Auslegung eine Nichtigkeitsklage ausschliesse. Dies um so mehr, als auch die Beklagte unwidersprochen vorgetragen hat, daß sie den Kläger nicht nur auf Lizenzzahlungen aus der Vereinbarung, sondern auch - entgegen der Vereinbarung - auf Verletzung verklagt hat.

II

Die Klage ist auch in vollem Umfang begründet.

1. Die Erfindung bezieht sich auf eine Spritzgießmaschine mit einem im wesentlichen C-förmigen Maschinenrahmen, an dessen einem Schenkel eine ortsfeste Formaufspannplatte und an dessen anderem Schenkel ein Schließmechanismus zum Antrieb einer bewegbaren Formaufspannplatte gelagert sind. Bei einer solchen Maschine verformen sich die nicht durch Holme verbundenen freien Enden der Schenkel des Maschinenrahmens unter dem Einfluß der während des Schließvorgangs auftretenden Kräfte. Dadurch kommt es zu einer Aufweitung des Maschinenrahmens. Sie muß wenigstens annähernd kompensiert werden, damit die Plattenparallelität der Formaufspannplatten erhalten bleibt. Hierzu ist es nach der Streitpatentschrift beispielsweise aus der DE 92 12 480 U1 bekannt, die Formaufspannplatten um eine horizontale Achse kippbar am Maschinenrahmen zu lagern.

Die Lehre der Streitpatentschrift zielt darauf ab, diese Konstruktion zu vereinfachen, insbesondere die im Stand der Technik vorgesehenen Achszapfen zu vermeiden und trotzdem eine gute Führung der Formaufspannplatten und eine absolute Parallelität der beiden Formhälften auch bei sehr hohen Formauftreibkräften zu erzielen.

Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent unter anderem im nebengeordneten Patentanspruch 14 eine Spritzgießmaschine mit folgenden Merkmalen vor:

1. Die Spritzgießmaschine besitzt einen im wesentlichen C-förmigen Maschinenrahmen mit zwei Schenkeln,
 - 1.1 die freien Enden der Schenkel sind nicht durch Holme verbunden,
 - 1.2 die freien Enden der Schenkel verformen sich unter dem Einfluß der während des Schließvorgangs auftretenden Schließkraft,
 - 1.3 an dem einen Schenkel ist eine ortsfeste Formaufspannplatte gelagert,
 - 1.3.1 zwischen der ortsfesten Formaufspannplatte einerseits und dem Maschinenrahmen andererseits ist ein als Gelenk wirkender verbiegbare Bereich angeordnet, der beim Aufbringen der Schließkraft verbogen wird, so daß die ortsfeste Formaufspannplatte ohne Verwendung von Achszapfen relativ zum Maschinenrahmen gekippt wird,
 - 1.4 an dem anderen Schenkel ist ein Schließmechanismus zum Antrieb einer bewegbaren Formaufspannplatte gelagert,
 - 1.4.1 zwischen dem Schließmechanismus einerseits und dem Maschinenrahmen andererseits ist ein als Gelenk wirkender verbiegbare Bereich angeordnet, der beim Aufbringen der Schließkraft verbogen wird, so daß der Schließmechanismus ohne Verwendung von Achszapfen relativ zum Maschinenrahmen gekippt wird.

Dabei sind die beiden Merkmale 1.3.1 und 1.4.1 entweder alternativ oder additiv vorgesehen.

Diesem Gegenstand fehlt die Neuheit.

2. Er ist in der prioritätsbildenden österreichischen Patentanmeldung Nr. A 1950/94 (nachfolgend "Vor Anmeldung") nicht offenbart. Die Voranmeldung beschreibt in den Patentansprüchen 1 bis 15 sowie der Beschreibung durchgängig "Halteteile", welche verformbar und in der Lage sind, die Aufbiegung der Rahmenschenkel unter der Schließkraft zu kompensieren, so daß die beiden Formaufspannplatten parallel bleiben. Gemäß der Figurenbeschreibung der Figur 3 (S 3, 1e Abs) wird ein einziges mit Schlitz versehenes Halteteil beschrieben, welches die ortsfeste Formaufspannplatte trägt. Dieses Halteteil ist "harmonikaartig zusammendrückbar", wobei die Unterseite des Halteteils aufgrund unterschiedlich tief ausgebildeter Schlitz mehr als die Oberseite des Halteteils zusammengedrückt wird.

Der Beschreibung (S 2, 1e Abs) der Ausführungsbeispiele ist ferner zu entnehmen, daß es sich um "gesonderte Halteteile" als Lagerelemente für die Formaufspannplatte und die Antriebsplatte handeln soll, und (S 4 1e Abs) daß die gesonderten Halteteile zwischen Maschinenrahmen und ortsfester Formaufspannplatte bzw. Antriebsplatte jeweils ein achsloses Gelenk bilden, das neben der Rotationsbewegung auch eine translatorische Bewegung zuläßt.

Der unvoreingenommene Fachmann, ein Maschinenbauingenieur der Fachrichtung Konstruktionstechnik mit Schwerpunkt Spritzgießmaschinen, legt die Gesamtoffenbarung bezüglich der Halteteile so aus, daß zwischen dem sich unter Last aufbiegenden Rahmen und zumindest einer der Platten (Formaufspannplatte, Antriebsplatte) wenigstens ein gesondertes, sich auf besondere Weise verformendes Bauelement anzuordnen ist, das die Verbiegung der Rahmenschenkel kompensiert.

Im Anspruch 14 der Streitpatentschrift ist nun aber ein "als Gelenk wirkender verbiegbarer Bereich", der "ohne Verwendung von Achszapfen" wirken soll, vorgesehen. Bezüglich des letzten (Negativ-)Merkmals gibt es im Hinblick auf Seite 4, letzter Absatz der Voranmeldung keine Offenbarungsprobleme, und auch das "Gelenk" ist an der gleichen Stelle offenbart. Der Begriff "verbiegbar" ist ebenfalls aufgrund der Textstelle Seite 3, letzter Absatz, wo angegeben ist, daß "der Halteteil (5) harmonikaartig zusammendrückbar" sei, ursprungsoffenbart.

An die Stelle des ursprünglich durchgehend genannten "Halteteils" tritt nun aber ein "Bereich", der zwischen Formaufspannplatte und/oder Schließmechanismus einerseits und Maschinenrahmen andererseits angeordnet sein soll. Von einem "Halteteil" ist im einschlägigen Merkmal 1.3.1 und/oder 1.4.1 obiger Gliederung nicht mehr die Rede. Das ursprünglich klar räumlich abgegrenzte eigenständige Bauelement "Halteteil" ist damit dem allgemeineren Begriff "Bereich" gewichen, der sich als ein mit einer bestimmten Wirkung versehener "Teil eines Ganzen" definieren läßt. Die Angabe "einen als Gelenk wirkenden verbiegbaren Bereich" zwischen zB Formaufspannplatte und Maschinenrahmen versteht der Fachmann ohne weiteres dahin, daß dieser sich verformende "Bereich" zu der Formaufspannplatte oder dem Maschinenrahmen oder zu beiden Bauteilen gehört und diese Bauteile entsprechend auszugestalten sind. So verstanden geht diese Lehre aber über die ursprüngliche mit einem konkreten zusätzlichen verformbaren Bau- oder Halteteil hinaus.

Der erteilte Anspruch 14 beschreibt somit einen Gegenstand, der den ursprünglichen Unterlagen der Voranmeldung objektiv nicht entnehmbar ist. Dieser Gegenstand fällt auch nicht, wie die Beklagte geltend macht, unter die diesen Unterlagen zu entnehmenden technischen Äquivalenzen, die der Fachmann ohne weiteres Nachdenken mitliest, sondern stellt eine technische Weiterentwicklung der ursprünglich offenbarten Lehre dar.

Da diese neue Lehre erst am Anmeldetag der europäischen Nachanmeldung, dem 13. Oktober 1995, offenbart wurde, kommt dem Gegenstand des Patentanspruchs 14 nicht der Zeitrang der Voranmeldung (14. Oktober 1994) zu.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 14 nach Hauptantrag ist damit durch den Gegenstand der DE 195 01 459 A1 neuheitsschädlich getroffen. Sie geht auf eine gegenüber dem Zeitrang des Streitpatentanspruchs 14 ältere, nachveröffentlichte Anmeldung zurück, gegenüber der der Gegenstand des angegriffenen Anspruchs 14 auf Neuheit zu prüfen ist. Dem älteren Gegenstand liegt die gleiche Aufgabe wie dem Streitpatentgegenstand zugrunde (s Sp 2, Z 8 bis 12 der Offenlegungsschrift). Die Lösung sieht dazu eine holmlose Formschließeinrichtung insbesondere für Spritzgießmaschinen mit einem im wesentlichen C-förmigen Maschinenrahmen mit zwei Schenkeln (Merkmal 1.1) vor, welche auch die Merkmale 1.2, 1.3 und 1.4 obiger Gliederung des Anspruchs 14 des Streitpatents aufweist. Bei der älteren Maschine ist darüber hinaus in Übereinstimmung mit den Merkmalen 1.3.1 und 1.4.1 auch ein als Gelenk wirkender verbiegbarer Bereich vorgesehen, der beim Aufbringen der Schließkraft verbogen wird, so daß die ortsfeste Formaufspannplatte ohne Verwendung von Achszapfen relativ zum Maschinenrahmen gekippt wird. Dieser verbiegbare Bereich ist dort jeweils zwischen dem Rahmen und sowohl der ortsfesten Formaufspannplatte als auch dem Schließmechanismus dargestellt (s Fig 1, 2 und 5). Der verbiegbare Bereich besteht aus einer Querschnittsschwächung mindestens eines der Rahmenschenkel (s Anspruch 1). In den Figuren 1, 2, 3 und 5 sind Schlitze 1.4, Öffnungen 1.42 oder Rundbögen 1.41 in mindestens einem der Rahmenschenkel vorgesehen, die laut der Beschreibung (Sp 5, Z 9 bis 13) für eine aufgabengemäße Parallelität der Formhälften ausgelegt sind.

Der gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 14 ältere Gegenstand nach DE 195 01 469 A1 weist somit alle Merkmale des geltenden Anspruchs 14 auf, der somit keinen Bestand hat.

4. Zum Hilfsantrag :

In der hilfsweise verteidigten Fassung des Anspruchs 14 soll der "als Gelenk wirkende verbiegbare Bereich" "als Halteteil" ausgebildet sein. Auch dieser Gegenstand ist der Voranmeldung nicht zu entnehmen, da darin von einem Bereich keine Rede ist. Dazu wird auf die obigen Ausführungen im Kapitel 2 verwiesen. Wenn aber schon ein "Bereich" und die dieser Wortdefinition im Kontext zugrundeliegende technische Lehre der Voranmeldung nicht entnommen werden kann, so gilt gleiches zwangsläufig auch für einen "Bereich", der "als Halteteil ausgebildet" sein soll. Auch diese Fassung des Anspruchs 14 beschreibt somit einen anderen Gegenstand als den, welchen der Fachmann der Gesamtheit der Ursprungsunterlagen einschließlich aller Äquivalenzen entnimmt. Also kommt auch dem Gegenstand des hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 14 nicht der Zeitrang der Voranmeldung (14. Oktober 1994) zu. Auch ihm steht der Gegenstand der DE 195 01 469 A1 damit neuheitsschädlich entgegen. Denn sie zeigt beispielsweise in ihrer Figur 1 bereits "einen als Gelenk wirkenden, als Halteteil ausgebildeten Bereich" (im Sinne der hilfsweise verteidigten Anspruchsfassung) an jeder Seite des Rahmens. Dieser Bereich dient an der rechten Rahmenseite als Halteteil für die ortsfeste Werkzeugaufspannplatte 2 und auf der linken Seite als Halteteil für die Endplatte 4 der bewegbaren Werkzeugaufspannplatte 3.

Mithin ist auch der Gegenstand des hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 14 nicht patentfähig.

Die Frage, ob die Einführung des Merkmals "einen als Gelenk wirkenden, als Halteteil ausgebildeten Bereich" eine unzulässige Änderung des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 14 beinhaltet, kann also dahinstehen.

III

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Absatz 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 91 Absatz 1 ZPO, der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Absatz 1 PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.

Dr. Schwendy

Dr. C. Maier

Müllner

Dehne

Dr. Huber

be