

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
11. April 2000

4 Ni 34/99 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 228 536

(DE 36 68 505)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 11. April 2000 unter Mitwirkung des Richters Müllner als Vorsitzenden, der Richter Dipl.-Ing. Haaß, Dipl.-Phys. Dr. Kraus, Dr. Vogel von Falckenstein und Dipl.-Phys. Skribanowitz Ph.D./M.I.T. Cambridge,

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 228 536 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 bis 5 für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von DM 10.000.- vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 5. November 1986 unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldungen IT 61 95 185 U und IT 84 15 285 jeweils vom 11. November 1985 angemeldeten, ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 228 536 (Streitpatent) mit der Bezeichnung "Diabehälter und Verfahren zum automatischen Einführen der Dias in den Behälter". Das Streitpatent wird vom Deutschen Patentamt unter der Nummer 36 68 505 geführt und umfaßt in der im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt aufrechterhaltenen Fassung (EP 0 228 536 B2) 11 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache Englisch in der deutschen Übersetzung folgenden Wortlaut hat:

"1. Verwendung eines Behälters, bestehend aus einem kontinuierlichen Streifen (1) aus transparentem Material, welcher längs gefaltet und entlang Querlinien (3) verschweißt ist, um eine Vielzahl von Quertaschen (4) zu bilden, die an einem Ende geschlossen und am anderen Ende offen sind, wobei der Streifen (1) eine Vielzahl von Referenzmarken (6) aufweist, die durch einen Abstand gleich dem Abstand zwischen den Achsen benachbarter Quertaschen (4) voneinander getrennt sind, als Behälter zur Aufnahme montierter Dias, wobei jede Tasche angepaßt ist, um eine vorbestimmte Vielzahl montierter Dias zu enthalten, und so ausgebildet ist, daß die Dias in die Tasche durch deren offenes Ende eingeführt werden und das Einführen eines Dias das vorher eingeführte Dia in der Tasche vorwärts bewegt."

Wegen der Patentansprüche 2 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

1. DE 30 00 068 A 1 (Anlage K3)
2. Prospekt "Film Sleeves" (Anlage K6)
3. CH-PS 631 405 (Anlage K7)
4. DE 30 30 545 C2 (Anlage K8)
5. DE 31 33 074 A1 (Anlage K9)

Ergänzend macht sie unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen (Anlagen K10 bis K15) eine offenkundige Vorbenutzung geltend und bietet hierfür auch Zeugenbeweis an.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 228 536 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 5 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland mit der Maßgabe aufrecht zu erhalten, daß der Anspruch 1 durch den vorgelegten Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I ersetzt wird und im übrigen die Klage abzuweisen,
weiter hilfsweise das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland mit der Maßgabe aufrecht zu erhalten, daß die Ansprüche 1 bis 5 durch die vorgelegten Ansprüche 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag II ersetzt werden und im übrigen die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent im angegriffenen Umfang für patentfähig. Hilfsweise legt sie einen neuen Anspruch 1 als Hilfsantrag I sowie neue Ansprüche 1 bis 4 als Hilfsantrag II jeweils in englischer und deutscher Fassung vor.

Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung Beweis erhoben über die von der Klägerin behauptete offenkundige Vorbenutzung auf Grund des Vertriebs von Ein-taschmaterial für Dias durch die GFI Gesellschaft für Informationssysteme mbH, Siegen, durch uneidliche Vernehmung des anwesenden Zeugen Peter Uloth. Wegen des Inhalts des Beweisbeschlusses und des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 11. April 2000 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

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

I

Das Streitpatent betrifft einen Diabehälter und ein Verfahren zum automatischen Einführen der Dias in den Behälter.

Das Streitpatent geht davon aus, daß in den Entwicklungslabors bekannt sei, die gerahmten Dias eines Films entweder in einem festen Kästchen oder in einer faltbaren Klarsichthülle zu verpacken.

Nachteile der bekannten Kästchen seien ua Größe und Gewicht, die Tatsache, daß unabhängig von der Anzahl der Dias pro Film ein Kästchen benötigt wird, die Schwierigkeit der Verpackung der Kästchen in den üblichen Versandumschlägen, die Tatsache, daß das Betrachten der Dias jeweils die Entnahme aus dem Kästchen erfordere und daß es nicht möglich sei, die Dias in einem Ringbuchordner aufzubewahren.

Die nach dem Stand der Technik bekannte faltbare Klarsichthülle weise zwar diese Nachteile der festen Kästchen nicht auf, jedoch erfolge die Füllung der Taschen mit je einem Dia manuell und sei daher sehr zeitaufwendig.

Vor diesem Hintergrund nennt das Streitpatent als Aufgabe, gerahmte Dias automatisch und mit geringem Zeitaufwand zu verpacken.

Zur Lösung dieses Problems ist nach Patentanspruch 1 des Streitpatents vorgesehen:

1. Verwendung eines Behälters, bestehend aus einem kontinuierlichen Streifen aus transparentem Material,
 - 1.1 welcher längs gefaltet und
 - 1.2 entlang von Querlinien verschweißt ist,
2. um eine Vielzahl von Quertaschen zu bilden, die
 - 2.1 an einem Ende geschlossen und am anderen Ende offen sind, wobei
3. der Streifen eine Vielzahl von Referenzmarken aufweist, die durch einen Abstand gleich dem Abstand zwischen den Achsen benachbarter Quertaschen voneinander getrennt sind,
4. als Behälter zur Aufnahme montierter Dias, wobei
5. jede Tasche angepaßt ist, um eine vorbestimmte Vielzahl montierter Dias zu enthalten, und so ausgebildet ist, daß
6. die Dias in die Tasche durch deren offenes Ende eingeführt werden, und das Einführen eines Dias das vorher eingeführte Dia in der Tasche vorwärts bewegt.

II

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist zwar neu, beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Druckschrift K6 betrifft einen Behälter zur Aufnahme von entwickelten Filmabschnitten mit mehreren Einzelbildern. Dieser Behälter besteht, wie der Abbildung in K6 entnehmbar ist, aus einem kontinuierlichen Streifen aus transparentem Material, welcher längs gefaltet und entlang von Querlinien verschweißt ist, so daß sich eine Vielzahl von an einem Ende geschlossenen und am anderen Ende offenen Quertaschen ergibt, wobei der Streifen eine Vielzahl von Referenzmarken aufweist, die durch einen Abstand gleich dem Abstand zwischen den Achsen benachbarter Quertaschen voneinander getrennt sind. (Die Referenzmarken befinden sich zwischen den beiden gestrichelt dargestellten Schweißlinien entlang der jeweiligen Querlinie). Der Behälter weist somit zwar die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale 1 bis 3 auf, ist aber ausschließlich für das Eintaschen von entwickelten Filmabschnitten vorgesehen, wobei für die verschiedenen Bildformate jeweils ein Behälter mit entsprechend dimensionierten Quertaschen verwendet wird.

Daß der in K6 gezeigte Behälter zum Stand der Technik gehört, hat die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts anhand der im vorausgegangenen Einspruchsverfahren vorgelegten, unter D10 zusammengefaßten Anlagen 4a bis 4i, von denen Anlage 4h der Druckschrift K6 entspricht, im Beschluß vom 21. September 1995 unter Bezugnahme auf die als D10 nur noch zitierte Anlage 4i festgestellt.

Gegenüber diesem Stand der Technik ist die mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Verwendung des bekannten Behälters zur Aufnahme mehrerer gerahmter (montierter) Dias in einer Quertasche neu. Eine derartige Verwendung ergibt sich aber für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Der druckschriftlich belegte Stand der Technik (vgl K9) zeigt die Verwendung eines Behälters zur Aufnahme jeweils nur eines gerahmten Dias in einer Quertasche (vgl Fig 1 bis 3 mit Beschreibung), wobei der Behälter aus einem kontinuierlichen Streifen aus transparentem Material besteht und der Streifen längs gefaltet und entlang Querlinien verschweißt ist, so daß sich eine Vielzahl von an einem Ende offenen und am anderen Ende geschlossenen Quertaschen ergibt. Dagegen betrifft die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung gemäß Anlagen K11 bis

K13 ebenfalls einen solchen Behälter, dessen Quertaschen jedoch so dimensioniert sind, daß sie zwei gerahmte Dias aufnehmen können (vgl K13).

Die Einvernahme des Zeugen U... hat zur Überzeugung des Gerichts ergeben, daß ein Behälter zur Aufnahme gerahmter Dias gemäß Anlagen K 13 vor dem Anmeldezeitpunkt des Streitpatents der Öffentlichkeit unbeschränkt zugänglich war.

Wie der Zeuge U... im Einzelnen glaubhaft bekundet hat, ist er seit 1979 und bis heute als Geschäftsführer der Gesellschaft für Informationssysteme (GFI) tätig. Gegenstand der GFI war der Vertrieb von Verbrauchsmaterial für die Photoindustrie und von Laborgeräten.

Nach seinen Angaben erhielt der Zeuge etwa 1980 bis 1982 von Kunden die Anregung, für die Rücksendung der zur Herstellung von Papierabzügen an Labors geschickten Dias ein geeignetes Verpackungsmaterial zu entwickeln. Dieses erhielt die Form einer Endlosrolle mit zwei Feldern auf einer Reihe, wobei die für den jeweiligen Auftrag benötigten Abschnitte durch Perforationsnaht zu trennen waren. Aufgrund weiterer Anregungen wurde diese Rolle etwas breiter gemacht, so daß die Taschen sich zur Abheftung in Ordnern und zur besseren Archivierung eigneten. Der Zeuge hat in der mündlichen Verhandlung ein später aufgefundenes Angebot der Fa. L... von 1981 vorgelegt, das derartige Diataschen in Rollenform auf Papphülsen gewickelt mit 2500 Doppeltaschen und einer Rollenlänge von 165 m zum Gegenstand hatte, wobei die Taschen aus farbloser und durchsichtiger Kunststoff-Schlauchfolie gefertigt, ferner durch Doppelnähte auf ca. 46 mm abgeschweißt und zwischen den Schweißnähten perforiert waren und auf der Vorderseite einen 20 mm breiten Streifen aufwiesen. Daß auch zwei Dias pro Tasche verpackt wurden, entnimmt der Zeuge seinen Unterlagen, insbesondere der von ihm selbst verfaßten damaligen Preisliste. All dies geschah nach Aussage des Zeugen in den 80er Jahren, wann genau, konnte er jedoch nicht mitteilen; ob diese Vorgänge schon in den 70er Jahren stattgefunden haben könnten, war ihm nicht erinnerlich, er konnte es auch nicht ausschließen. Der Zeuge ist sich jedoch sicher, daß in den Jahren 1981, 82 Herr R... an ihn das oben genannte Material geliefert habe. Hierüber seien aber keine Unterlagen mehr vorhanden.

Der Senat hat keinen Anlaß, an der Aussage des Zeugen U... zu zweifeln. Auch wenn gewisse wirtschaftliche Beziehungen zur Klägerin, die von der Ehefrau des

Zeugen geleitet wird, angenommen werden können, so wirken sich diese wegen der unterschiedlichen Geschäftsfelder ersichtlich nicht unmittelbar auf die Geschäftstätigkeit des vom Zeugen geführten Unternehmens aus, so daß von einer wirtschaftlichen Abhängigkeit nicht gesprochen werden kann. Der Zeuge hat sicher und bestimmt ausgesagt, ihm vorgehaltene Widersprüche zu früheren Erklärungen plausibel erläutert und auch mögliche Erinnerungslücken bei Vorgängen, die mindestens 15 Jahre zurückliegen, angesprochen und nicht überspielt. Er konnte sich zu Gedächtnisangaben teilweise noch auf alte Aufzeichnungen aus dieser Zeit stützen.

Er hat auch - letztlich von der Gegenseite nicht weiter angegriffen - glaubhaft erläutert, weshalb er in seiner schriftlichen Erklärung vom 15. Juli 1998 (zu Anlage K 11, Bl 22 dA) damals noch richtigerweise davon ausgehen konnte, daß außer einer Preisliste weitere schriftliche Unterlagen aus den Jahren 1981 bis 1985 nicht mehr vorlägen, nunmehr aber nach weiterer Suche noch das 1981 erstellte Angebot der Fa. L... aufgefunden habe. Weiter hat er glaubhaft erläutert, weshalb er im Rahmen des Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt 1989 trotz der geschilderten Benutzung des Verpackungsmaterials für Diarahmen einen Negativfilm-Streifen vorgelegt habe, denn es sei selbst für Insider schwierig, Verpackungsmaterial für Negativfilme und Dias rein nach ihrem Aussehen zu unterscheiden. Auch die Abweichungen der Maße des von ihm vorgelegten Musters einer Diatasche von den entsprechenden Maßen nach der Zeichnung des Herrn Ri... um etwa 5 mm hat er plausibel damit erklärt, daß die Taschen der Höhe des Ordners hätten angepaßt werden müssen. Die Möglichkeit, daß sich deshalb Dias beim Einführen übereinanderschieben könnten, habe man in Kauf genommen. Dabei hat der Zeuge auch eingeräumt, daß bei der Tasche gem. der Anlage vom 22. Juni 1999 (Bl 68 dA) die Querschnittsschweißnähte über den oberen schmalen Abschnitt hinaus zu dem breiteren Abschnitt verliefen. Schließlich hat er seine Aussage in der Eidstattlichen Versicherung vom 19. Juli 1999 (Anl zu Bl 66 dA), er habe in diesem Zusammenhang 1981 ein Patent beantragt, dahin erläutert, in der dazu erschienen Offenlegungsschrift seien

alle Merkmale der in der Versicherung beschriebenen Tasche, ausgenommen deren Vielzahl, aufgeführt.

Anhaltspunkte, daß diese Angebote und Lieferungen der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen wären, insbesondere sie mit einer Geheimhaltungsverpflichtung belegt gewesen wären, haben sich in keiner Hinsicht, auch nicht aus der Aussage des Zeugen Uloth ergeben.

Der Zeuge U... ist unbeeidigt geblieben, weil für den Senat auch unter Berücksichtigung der Bedeutung der Aussage für den Ausgang des Verfahrens (vgl. § 391 ZPO) keine Zweifel am Willen des Zeugen zu einer wahrheitsgemäßen Aussage bestanden (vgl. BGH DRiZ 1967, 361).

Nach dem dargelegten Ergebnis der Beweisaufnahme ist sonach der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag des Streitpatents Eintaschmaterial für Dias zugänglich gemacht worden, das entsprechend dem aus Druckschrift K6 bekannten Eintaschmaterial für Filmabschnitte ausgebildet ist, jedoch keine Referenzmarken aufweist. Aufgrund dieses Standes der Technik ist für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich, daß der aus K6 bekannte Behälter ebensogut zur Aufnahme von einer Vielzahl gerahmter Dias in einer Quertasche verwendbar ist, wobei selbstverständlich die Tasche so dimensioniert werden muß, daß die Dias durch deren offenes Ende eingeführt werden können. Wenn dabei der Behälter zweckmäßigerweise zur Erzielung einer Planlage der Quertaschen auf einer horizontalen Unterlage liegt, wie es im übrigen auch beim Eintaschen von Filmabschnitten üblich ist, und daher die Dias in der Quertasche vorwärts bewegt werden müssen, bietet es sich für das manuelle wie auch das automatische Eintaschen an, das gerade in eine Quertasche eingeführte Dia durch das einzuführende Dia weiter in die Tasche hineinzuschieben, da dies wegen der Steifigkeit des Diarahmens ohne weiteres möglich ist.

Zudem ist dieser Behälter auch zum automatischen Eintaschen von gerahmten Dias verwendbar, da er bereits die hierfür notwendigen Referenzmarken aufweist,

mit denen der Weitertransport des Behälters um jeweils eine Quertasche steuerbar ist, sobald eine Quertasche gefüllt ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist somit mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

2. Die Unteransprüche 2 bis 5 sind ohne eigenen erfinderischen Gehalt.

Der Abbildung in Druckschrift K6 ist entnehmbar, die Schweißung entlang der Querlinien als Paar von nahe beieinander liegenden parallelen Schweißlinien auszuführen sowie eine Referenzmarke in Längsrichtung zwischen jedem Paar von Schweißlinien anzuordnen, wie dies in den Patentansprüchen 2 und 3 angegeben ist. Weiterhin zeigt die Abbildung, daß die Seitenabschnitte des längs gefalteten Streifens unterschiedliche Breite haben, die Länge der Schweißlinien geringer als die Breite des schmaleren Seitenabschnitts ist und die Schweißlinien vor dem freien Rand der beiden Seitenabschnitte enden (Patentansprüche 4 und 5).

Die Patentansprüche 2 bis 5 haben daher keinen Bestand.

3. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch dadurch, daß die Worte "zur Aufnahme" durch die Worte "zur automatischen Verpackung" ersetzt sind. Die Verwendung eines aus Druckschrift K6 bekannten Behälters zur automatischen Verpackung gerahmter Dias beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wie bereits zuvor dargelegt wurde.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I durch die Hinzunahme der Merkmale gemäß dem erteilten Patentanspruch 5, die, wie dargelegt, aus der Druckschrift K6 bekannt sind, so daß sie nicht das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit begründen können.

Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag I sowie II ist daher ebenfalls nicht patentfähig.

Da die Unteransprüche 2 bis 4 gemäß Hilfsantrag II den erteilten Patentansprüchen 2 bis 4 entsprechen, gilt das zu diesen Patentansprüchen bereits Gesagte.

III

Auf die Nichtigkeitsklage ist daher das Streitpatent im angegriffenen Umfang der Patentansprüche 1 bis 5 für nichtig zu erklären.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 Satz 2 PatG iVm § 91 Abs 1 S. 1 ZPO, der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Müllner

Haaß

Dr. Kraus

Richter

Dr. Vogel von Falckenstein
ist aus dem Richterstand
ausgeschieden und damit
an der Unterschrift gehin-
dert.

Skribanowitz

Müllner

be