



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
8. März 2005

3 Ni 1/04 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 444 400
(DE 691 01 460)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 8. März 2005 unter Mitwirkung des Richters Brandt als Vorsitzender sowie der Richter Dipl.-Ing. Köhn, Dipl.-Ing. Dr. Pösentrup, der Richterin Sredl und des Richters Dipl.-Ing. Frühauf

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 0 444 400 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 8. Januar 1991 in englischer Sprache angemeldeten und ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 444 400 (Streitpatent), das

ein „Submarine escape assembly“ betrifft und in der erteilten Fassung 9 Patentansprüche umfasst. Für das Streitpatent wurde die Priorität der britischen Patentanmeldung 9004231 vom 24. April 1990 in Anspruch genommen. In der englischen Fassung lautet Patentanspruch 1:

„A submarine escape assembly, comprising a waterproof suit (10) characterised in that said waterproof suit (10) is provided with an integrally attached container (20) within which there is stored a deployable liferaft (30) and from which said liferaft (30) may be removed for deployment.“

Wegen der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift in der B1-Fassung verwiesen.

Das Streitpatent wurde von der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts mit rechtskräftiger Entscheidung vom 17. August 2000 in beschränktem Umfang aufrecht erhalten. Patentanspruch 1 hat danach folgenden Wortlaut, der von der Patentinhaberin im EPA-Einspruchsverfahren vorgelegten Fassung des Patentanspruchs 1 abweicht:

„A submarine escape assembly, comprising a waterproof suit (10) provided with an integrally attached container within which there is stored a deployable liferaft (30) characterised in that said liferaft is capable of being removed from said container for deployment, subsequent inflation and boarding.“

Am 17. September 2003 wurde eine korrigierte neue europäische Patentschrift B9 veröffentlicht.

Auf Grund des von der Beklagten gemäß § 64 PatG eingeleiteten Beschränkungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt lautet Patentanspruch 1

des Streitpatents nach der Entscheidung der Patentabteilung vom 30. Oktober 2003 mit Geltung in der Bundesrepublik Deutschland nunmehr in deutscher Fassung:

„U-Boot-Rettungsanordnung mit einem wasserdichten Anzug (10), der einen einstückig befestigten Container (20) aufweist, in dem ein entfaltbares Rettungsfloß (30) aufbewahrt ist, dadurch gekennzeichnet, daß der wasserdichte Anzug (10) mindestens einen aufblasbaren Teil enthält, der Behälter (20) an der Vorderseite des wasserdichten Anzugs (10) angebracht ist, das entfaltbare Rettungsfloß (30) wenigstens einen aufblasbaren Teil enthält, das Rettungsfloß (30) eine Aufblasquelle zum Aufblasen und Entfalten des Rettungsflosses zum anschließenden Besteigen enthält, und das Rettungsfloß (30) durch eine lange Schnur oder Leine (40) am einstückig befestigten Behälter (20) ständig befestigt ist.“

Daran schließen sich die auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 an.

Die Klägerinnen machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents in der für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland geltenden Fassung sei wegen fehlender Neuheit und mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig, der Schutzbereich des Streitpatents sei unzulässig erweitert und der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus. Zur Begründung beziehen sie sich ua auf die Unterlagen:

- Anlage K3 Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts
- Anlage K3a Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts

- Anlage K7 Antrag auf Beschränkung des Streitpatents mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
- Anlage K9 Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 in der beschränkten Fassung
- Anlage K18 U.S. Naval Submarine Medical Center, Report No. 614, herausgegeben am 20. Februar 1970
- Anlage K19 GB-PS 555 557
- Anlage K20 DE 33 02 114 A1.

Die Klägerinnen beantragen,

das europäische Patent 0 444 400 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerinnen entgegen und hält das Streitpatent für patentfähig. Zur Begründung beruft sie sich ua auf die Anlagen

- D 1 Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1. des EPA vom 4. Juni 2002
- B 2 Linguistisches Gutachten von Dr. Ursula Lenker vom 14. Februar 2005.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage erweist sich als begründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit führt zur Nichtigklärung des Streitpatents mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundes-

republik Deutschland, Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a, Art 56 EPÜ.

Inwieweit die weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der Erweiterung des Patentgegenstandes gegenüber dem Inhalt der europäischen Patentanmeldung nach Art II Art 6 Abs 1 Nr 3 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit c EPÜ oder die unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs nach Art II § 6 Abs 1 Nr 4 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit d EPÜ dem Streitpatent entgegen stehen, kann insoweit offen bleiben.

I.

1. Das Streitpatent betrifft eine U-Boot-Rettungsanordnung, die aus einem wasserdichten Rettungsanzug und einem entfaltbaren Rettungsfloß besteht, das in einem am Anzug befestigten Behälter aufbewahrt wird.

Aus dem Stand der Technik (US 2076219) ist nach Angaben der Streitpatentschrift in der B1-Fassung vom 23.3.1994 (Sp 1 Z 7 – 24) ein wasserdichter Anzug mit einem automatischen Atmungsgerät bekannt, der allerdings keinen Auftrieb liefert. Des weiteren sind U-Boot-Rettungsanzüge bekannt, die aus luftdichtem Material bestehen und einen aufblasbaren Teil, zB in Form einer Auftriebsstola, aufweisen. Solche Anzüge haben aber den Nachteil, dass der Träger unter Umständen mehrere Stunden auf dem Rücken liegend schwimmt. Dies kann zu Fehlorientierungen und Seekrankheit führen.

2. Aufgabe des Streitpatents ist es (vgl StrPS-B1 Sp 1 Z 25 - 28), den Benutzer eines Rettungsanzuges mit einem persönlichen Rettungswasserfahrzeug zu versehen, so dass die Gefahren des langen Schwimmens auf der Oberfläche während des Wartens auf die Rettung auf ein Minimum reduziert werden können.

3. Zur Lösung beschreibt Patentanspruch 1 nach der auf Grund der im Beschränkungsverfahren ergangenen Entscheidung der Prüfungsabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Oktober 2003 geltenden Fassung

eine U-Boot-Rettungsanordnung mit

- a. einem wasserdichten Anzug,
 - b. der einen einstückig befestigten Container aufweist,
 - c. in dem ein entfaltbares Rettungsfloß aufbewahrt ist,
- dadurch gekennzeichnet, daß
- d. der wasserdichte Anzug mindestens einen aufblasbaren Teil enthält,
 - e. der Behälter an der Vorderseite des wasserdichten Anzuges angebracht ist,
 - f. das entfaltbare Rettungsfloß wenigstens einen aufblasbaren Teil enthält,
 - g. das Rettungsfloß eine Aufblasquelle zum Aufblasen und Entfalten des Rettungsflosses zum anschließenden Besteigen enthält, und
 - h. das Rettungsfloß durch eine lange Schnur oder Leine am einstückig befestigten Behälter ständig befestigt ist.

II.

Das Streitpatent beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Art 56 EPÜ und erweist sich deshalb als nicht patentfähig.

1. Zur Lösung der og patentgemäßen Aufgabe ist nach Patentanspruch 1 in der im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt aufrechterhaltenen Fassung das besagte Rettungsfloß zum Entfalten und anschließenden Aufblasen und Besteigen aus dem besagten Behälter entfernbar.

Dieses Merkmal hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung am 17. Mai 2000 (Anl K3a BI 4 Abs 4) und der schriftlichen Entscheidungsgründe (Anl K3 BI 9 untere Hälfte) so verstanden, dass das Rettungsfloß zunächst aus dem Behälter entfernt und entfaltet wird und erst später unabhängig vom Entfalten aufgeblasen wird. Die Patentinhaberin hat dieser Auffassung, soweit aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung erkennbar, zumindest nicht widersprochen.

In der nach dem Beschränkungsverfahren für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland geltenden Fassung des Streitpatents ist die Rettungsanordnung ua dadurch gekennzeichnet, dass das Rettungsfloß eine Aufblasquelle zum Aufblasen und Entfalten des Rettungsfloßes zum anschließenden Besteigen enthält (Anl K7 Anspruch 1). Eine solche Anordnung erlaubt auch eine Betriebsweise, bei der das Rettungsfloß durch das Aufblasen gleichzeitig entfaltet wird. Dies würde im Widerspruch zum unmittelbaren Wortlaut des Anspruchs 1 des Streitpatents in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung und zur Auffassung der Einspruchsabteilung stehen und könnte eine unzulässige Änderung darstellen.

Die Patentinhaberin hat im Schriftsatz vom 9. Juli 2004 unter Hinweis auf die BGH-Entscheidung "Spannschraube" (GRUR 1999, 909) geltend gemacht, bei der Auslegung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der Fassung nach dem Einspruchsverfahren dürfe nicht am unmittelbaren Wortlaut gehaftet werden, sondern es sei auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift dem Fachmann vermittele. Daraus ergäbe sich, dass das Rettungsfloß zu Beginn des Aufblasens bereits durch eine geringe eingeblasene Luftmenge entfaltet und durch weiteres Einblasen von Gas voll aufgeblasen werde

(S 7 Abs 3 bis S 9 Abs 1). So hat sie zuletzt auch in der mündlichen Verhandlung vor dem Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts argumentiert.

Ob eine solche einengende Auslegung des betreffenden Patentanspruchs zwingend ist, woran der Senat erhebliche Zweifel hat, kann aber dahingestellt bleiben, da der Gegenstand des Patents auch bei einer solchen Auslegung nicht patentfähig ist, wie weiter unten noch ausgeführt wird.

2. Der Patentanspruch 1 des Streitpatents in der für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland geltenden beschränkten Fassung enthält unter anderem auch das Merkmal, dass der Behälter (zur Aufbewahrung des Rettungsfloßes) an der Vorderseite des wasserdichten Anzugs angebracht ist (Anl K9 Merkmal e). Eine derartige Anbringung ist in der europäischen Anmeldung nur in den Figuren 1 und 3 bis 5 dargestellt. Weder die Beschreibung noch die Patentansprüche enthalten Angaben dazu, an welcher Stelle des Rettungsanzuges der Behälter anzubringen ist. Die Klägerin hält daher die Aufnahme dieses ursprünglich nicht als erfindungswesentlich offenbarten Merkmals in den Patentanspruch 1 für eine unzulässige Erweiterung.

Da die in der europäischen Anmeldung offenbarte Lehre aber immerhin vorsieht, dass der Behälter für das Rettungsfloß (einstückig) am Anzug an nicht näher spezifizierter Stelle angebracht ist, spricht nach Ansicht des Senats einiges für die Auffassung, dass die Aufnahme des fraglichen Merkmals in den Patentanspruch eine zulässige Beschränkung darstellt.

3. Letztlich kann aber auch diese Frage offen bleiben, denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland geltenden beschränkten Fassung stellt keine patentfähige Erfindung dar, weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Art 56 EPÜ beruht.

Der von der Klägerin als Anlage K18 vorgelegte Report Nr 614 des U. S. Naval Submarine Medical Center, Open Sea, Surface Evaluation of Submarine Escape

and Immersion Equipment, ist eine vorveröffentlichte öffentliche Druckschrift. Dies hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr in Abrede gestellt. Der Report trägt auf seinem Deckblatt links unten einen Freigabevermerk (Released by) vom 20. Februar 1970. Die Fußzeile des Deckblatts gibt an, dass der Report für die unbeschränkte öffentliche Verbreitung freigegeben ist. Auch die letzten beiden Absätze auf Seite ii belegen, dass der Report veröffentlicht wurde.

Der Bericht beschreibt die Erprobung zweier U-Boot-Rettungsanordnungen auf offener See. Das Modell HISR umfasst einen wasserdichten Anzug und ein entfaltbares Rettungsfloß in einem Behälter bzw Paket, das vom Benutzer am Rücken getragen wird (S 1 reSp letzter Abs, S 3 liSp iVm Fig 4 bis 6). Der wasserdichte Anzug enthält einen aufblasbaren Teil, nämlich einen Kragen (stole, S 3 reSp Z 16 von unten). Das Rettungsfloß ist aufblasbar, dh es enthält mindestens einen aufblasbaren Teil. Aufblasquelle ist eine CO₂-Patrone, mittels derer das Rettungsfloß aufgeblasen und gleichzeitig entfaltet wird. Wie aus Figur 8 des Reports ersichtlich ist, ist das Rettungsfloß mit einer Leine am Behälter oder am Anzug befestigt.

Dem Report ist nicht entnehmbar, ob der das zusammengefaltete Rettungsfloß aufnehmende Behälter einstückig am Anzug befestigt ist, wie es im Merkmal b gemäß der vorstehenden Merkmalsgliederung spezifiziert ist. Auch unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 von der bekannten Rettungsanordnung dadurch, dass der Behälter gemäß Merkmal e an der Vorderseite des Anzugs angebracht ist. Diese Merkmale bezeichnen aber einfache Weiterbildungen, die das Können des Durchschnittsfachmanns nicht übersteigen. Das Wissen und Können des zuständigen Fachmanns entspricht hier dem eines Teams von Fachleuten verschiedener Fachgebiete, ua U-Boot-Fahrer, Schiffbauer, Maschinenbauingenieur oder -techniker, die über Erfahrungen auf dem Gebiet von Rettungseinrichtungen für den Einsatz auf dem Meer verfügen. Für den Fachmann liegt es auf der Hand, den das Rettungsfloß enthaltenden Behälter unverlierbar, zB einstückig, am Anzug zu befestigen, damit das Floß im Notfall nicht vergessen oder abgetrieben wird. Auf entsprechenden Überlegungen beruhen zB Rettungsanordnungen für notgewasserte und untergegangene Flugzeugbesatzungen, wie

sie aus der britischen Patentschrift 555 557 (Anl K19 S 2 Z 104 bis 106) bekannt sind. Auf den vergleichbaren Einsatz von Rettungsflößen bei Marinefliegern wird übrigens auch im Report hingewiesen (Anl K18 S 1 liSp Abs 2).

Auch die Anbringung des Behälters an der Vorderseite des Anzugs bedarf keiner erfinderischen Tätigkeit. Insbesondere wird der Fachmann an einer solchen Anbringung nicht dadurch gehindert, dass bei Rettungsanordnungen für Piloten, wie sie zB aus der vorgenannten britischen Patentschrift bekannt sind, das Rettungsfloß an der Rückseite des Anzugs untergebracht ist. Der Anzug muss nämlich vom Piloten während der gesamten Einsatzzeit getragen werden. Ein Behälter vor der Brust oder vor dem Bauch wäre unter diesen Umständen außerordentlich hinderlich und daher nicht akzeptabel. Demgegenüber wird der Rettungsanzug vom U-Boot-Fahrer nur im akuten Notfall (oder bei einer Übung) angelegt. Hier braucht auf die normale Arbeitsfähigkeit und auf eine sitzende Position keine Rücksicht genommen zu werden, und der Behälter kann an einer Stelle angebracht werden, an der er leicht und bequem erreichbar ist. Dies führt ohne weiteres zu einer Anbringung des Behälters an der Vorderseite des Anzugs. Solche Überlegungen können vom Fachmann ohne weiteres erwartet werden. Somit ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach den vorgenannten Druckschriften.

Auch die in den Patentansprüchen 2 bis 6 angegebenen Merkmale zur Weiterbildung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 sind dem vorgenannten Report unmittelbar oder doch zumindest sinngemäß zu entnehmen. So enthält der Anzug einen aufblasbaren Kragen (stole) und das Rettungsfloß mindestens einen aufblasbaren Auftriebskörper (Patentansprüche 2 und 3). Da die bekannte Rettungsanordnung als Aufblasquelle eine CO₂-Patrone aufweist, wird der Fachmann ohne weiteres davon ausgehen, dass auch ein Handgriff bzw eine Betätigungsvorrichtung zur Einleitung des Aufblasens vorhanden ist (Patentanspruch 4). Der bekannte Anzug besteht aus einer einzigen Lage eines wasserfesten Materials (Patentanspruch 5). Das Rettungsfloß weist ein Kabinendach aus einem biegsamen wasserfesten Material auf (Patentanspruch 6).

Bei dieser Sachlage war das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 Satz 2 ZPO.

Brandt

Köhn

Dr. Pösentrup

Sredl

Frühauf

Pr