



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
16. Juni 2005

2 Ni 33/03 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 711 901

(= DE 595 01 983)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Gutermuth, PH.D./M.I.T. Cambridge Dipl.-Phys. Skribanowitz und Dipl.-Ing. P. Harrer

für Recht erkannt

- I. Das europäische Patent 0 711 901 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist für die Klägerin im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 6. November 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität der österreichischen Patentanmeldung AT 2066/94 vom 8. November 1994 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 711 901 (Streitpatent), das eine rollbare Schutzfolie aus Kunststoff betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 595 01 983 geführt wird.

Das Patent umfaßt drei Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache Deutsch folgenden Wortlaut hat:

"1. Rollbare Schutzfolie (1) aus Kunststoff für Verglasungen, wobei die Schutzfolie (1) eine Vielzahl von etwa parallel zur Rollachse (1') angeordnete, sich über die gesamte Folienbreite (B) erstreckende, durch permanent vorgeformte Falten (3) ge-

bildete Versteifungen (2) aufweist, wobei die Falten (3) durch einen einen Vorfaltungsschritt aufweisenden Plissiervorgang der Schutzfolie (1) gebildet sind und die Schutzfolie (1) abwechselnd in einem stumpfen Winkel zueinander geneigten und im Bereich jeweils einer Falte (3) aneinander grenzenden Folienabschnitten (1a, 1b) besteht, und wobei jeder Folienabschnitt (1a, 1b) durch eine ebene Fläche gebildet ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Falten (3) der vorzugsweise aus mehreren Folienschichten bestehenden Schutzfolie (1) gleichmäßig voneinander beabstandet sind, und dass der zwischen einem Folienabschnitt (1b) und einer durch den benachbarten Folienabschnitt (1a) verlaufenden Ebene gemessene Faltungswinkel (α) sowohl im entrollten als auch im aufgerollten Zustand unter 30° , vorzugsweise etwa 15° , beträgt."

Wegen der auf Anspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 und 3 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Das Streitpatent wurde mit Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Juni 2000 widerrufen. Der Widerruf wurde auf die Beschwerde des Patentinhabers durch die Technische Beschwerdekammer 3.2.3. am 14. Januar 2003 aufgehoben.

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

Hilfsweise macht die Klägerin bezüglich des Merkmals "... durch einen Vorfaltungsschritt aufweisenden Plissiervorgang ..." eine unzulässige Erweiterung geltend.

Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

- K1 DE 91 10 451 U1
- K2 DE 30 45 883 A1
- K3 BE 883 661 A (K3a deutsche Übersetzung)
- K4 JP 60 133 187 A (K4a deutsche Übersetzung)
- K5 US 2 874 612
- K6 US 3 443 860
- K7 US 4 019 554
- K7a US 4 884 612
- K8 US 5 135 461

Weiter legt sie zur Stützung ihres Vorbringens folgende Unterlagen vor:

- KL1 EP 0 711 901 B1 Streitpatent
- KL2 EP 0 711 901 A1 Offenlegung
- KL3 Auszug aus Erteilungsverfahren
- KL4 EPA-Spruchkörperentscheidung 13.06.2000
- KL5 EPA-Spruchkörperentscheidung 14.01.2003
- KL6 handschriftliche Skizze "Vorfaltung / Plissieren"
- KL7 Auszug "Plisse" aus Brockhaus, Enzyklopädie, 20. Aufl
- KL8 Auszug "corrugate / corrugation" aus Webster's, 1992
- KL9 Auszug "pliable" aus Webster's, 1992
- KL10 Auszug "plier / plisser" aus Larousse, 1994
- KL11 US 2 874 612
- KL12 Teilübersetzung von KL11

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 711 901 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig.

Die ehemaligen Prozessbevollmächtigten des Beklagten haben nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung das Mandat niedergelegt. In der mündlichen Verhandlung war für den Beklagten niemand anwesend.

Entscheidungsgründe:

Die Klage, mit der der in Artikel 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 zulässig und in vollem Umfang begründet.

Dass der über seine damaligen Prozessbevollmächtigten am 29.12.2004 ordnungsgemäß geladene Beklagte zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist, steht dem Erlass eines streitigen Urteils nicht entgegen (BGH GRUR 1966, 106', 107 – Patentrolleneintrag; vgl. GRUR 1994, 360 – Schutzüberzug für Klosettbrillen).

I.

Dem Streitpatent, das eine gattungsgemäße rollbare Schutzfolie aus Kunststoff für Verglasungen betrifft, liegt die Aufgabe zugrunde, die Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden und eine auf Schüsseln bzw. Beulen unempfindliche rollbare Schutzfolie zu schaffen; vergl. Streitpatentschrift Sp 3, Z 3 - 5.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmalskombination gemäß Anspruch 1 gelöst.

Maßgeblicher Fachmann ist ein Handwerks- oder Industriemeister mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion und dem Bau von Fenster-Abdeckungen wie Jalousien und Rollos.

II.

Eine unzulässige Änderung (Erweiterung) wegen des Merkmals "... durch einen Vorfaltungsschritt aufweisenden Plissiervorgang ..." im erteilten Anspruch 1 besteht nicht, weil bei der Herstellung der Falten beispielsweise durch Plissieren der Faltungsvorgang immer einen Vorfaltungsschritt gegenüber der fertigen Gebrauchsfaltung bei der Anwendung des gefalteten Gegenstandes betrifft und deshalb dieses Merkmal für den Fachmann üblich ist bzw. eine Selbstverständlichkeit betrifft.

Der Gegenstand des Streitpatents beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der US 28 74 612 (K5) ist ein Wärmeschutz (vgl. Titel u. Sp 1, Z 25: "thermal insulator") gegen Sonnenlicht aus einer rollbaren (vgl. Figuren 4 u. 7 sowie Sp 1, Abs 3 "Fensterrollo" / "roller shade" und unter d: in Sp 1, Z 69 u. 70 "can be rolled on the roller") Kunststoff-Fläche, z.B. Polyester (vgl. u.a. Sp 1, Z 41 "polyester film" und Sp 4, Z 72 "polyester sheet 10") für Verglasungen (vgl. in Fig 4 Nr 36 u. "Fensterrollo" / "roller shade" bzw. in Sp 5, Z 20 - 22 "usable ... glass windows") bekannt, wobei der Sonnenstrahlschutz (vgl. Sp 1, Z 57 - 60) eine Vielzahl von etwa parallel zur Rollachse angeordnete, sich über die gesamte Breite erstreckende, durch permanent vorgeformte (zick-zack-Well-) Falten gebildete Versteifungen aufweist; vergl. Fig 1, 2 bzw 4, 5 und 7 mit jeweiliger Beschreibung dazu in (K5).

Die Falten als Zick-Zack-Wellen (Fig 4 u. 5) bzw. Lamellen nach (K5) können fachmännisch - wie üblich - durch einen Faltungsvorgang gebildet sein, so dass die Schutzfläche aus abwechselnd (Fig 4 u. 5) in einem stumpfen Winkel zueinander geneigten und im Bereich jeweils einer Falte aneinander grenzenden Folienabschnitten besteht, wobei jeder Folienabschnitt durch eine ebene Fläche gebildet ist; vgl. (K5) Fig 1, 2, 4, 5 u. 7 mit jeweiliger Beschreibung dazu. Die Falten, die nach (K5) gleichmäßig voneinander beabstandet sind, bestehen dabei zumindest teilweise aus mehreren Folienschichten (vgl. u.a. zu Fig 4 "aluminium foil strip 13", Sp 5, Z 4, bzw. zu Fig 5 "metal strip coatings 41, Sp 6, Z 32 - 33").

Der Faltungswinkel zwischen zwei durch benachbarte Lamellen bzw. Folienabschnitte verlaufende Ebenen ist nach (K5) etwa 40° (vgl. ua Fig 5), wobei die Streckung der Folie und damit der Faltenwinkel gemäß (K5) als Besonderheit z.B. je nach der Sonneneinstrahlung veränderbar und einstellbar sein soll.

Der Faltungsvorgang z.B. durch einen an sich bekannten üblichen Plissiervorgang liegt dabei nach Bedarf oder Wunsch ebenso im Ermessen des Fachmanns wie die jeweilige Einstellung des Abknickwinkels zwischen benachbarten Folienabschnitten, die er nach Bedarf oder Wunsch frei bzw. nach der Lehre von (K5) nach dem Sonnenstand wählt, also je nach dem Ort der Verwendung und der Tageszeit z.B. morgens oder am Abend auch unter 30° .

Dies gilt um so mehr, weil dem Fachmann aus der Schrift JP 60 133 187 A (K4, deutsche Übersetzung K4a) bei vergleichbarer Aufgabenstellung (Wölbungsneigung zu unterdrücken) bekannt ist, eine rollbare Schutzfolie ("Folie für Folienrollo") aus Kunststoff ("Kunstharzblatt oä") für Verglasungen mit einer Vielzahl von parallel zur Rollachse (vgl. K4, Fig 2 u. 3 sowie K4a, S 3, Abs 4) angeordneten, sich über die gesamte Folienbreite erstreckenden permanent vorgeformten Falten (K4a, S 3, Abs 4 u. S 4, Z 12,13), die Versteifungen bilden, herzustellen und zu verwenden. Die Falten sind durch einen Vorfaltungsschritt aufweisenden Plissiervorgang der Schutzfolie gebildet, d.h. die Folie wird nach (K4) gefaltet und dauerhaft oder plastisch verformt (K4a, S 4, Z 12, 13 u. Fig 4a). Nach (K4), Fig 2

besteht die Schutzfolie aus abwechselnd in einem stumpfen Winkel (ca 180°) zueinander geneigten Folienabschnitten, wobei jeder Folienabschnitt eine ebene Fläche bildet und Folienabschnitte jeweils im Bereich einer Falte aneinander grenzen.

Die Falten 2 sind gleichmäßig voneinander beabstandet (K4, Fig 2 - 4 u. K4a, S 3, Z 27), wobei der Winkel zwischen einem Folienabschnitt 3 und einer durch den benachbarten Folienabschnitt 3 verlaufenden Ebene im entrollten Zustand offensichtlich (vgl. K4, Fig 2) und auch im aufgerollten Zustand jeweils weniger als 30° bzw weniger als 15° (nach Fig 2 nahezu Null Grad) betragen kann.

Der Beklagte bestreitet hinsichtlich (K4) sowohl streitpatentgemäße Faltenwinkel als auch ebene Folienabschnitte, weil sie dort nicht eindeutig definiert seien. So zeige (K4) in Fig 4a in Verbindung mit (K4a), S 3, von unten Z 5, eine spitzwinklige Faltenform und nicht stumpfe Winkel.

Offensichtlich betrifft dabei die Fig 4a von (K4) die Faltenherstellung, während die Fig 2 von (K4) die Falten bei der Anwendung der Folie im Rollo zeigt. In der Anwendung verbiegt sich die Folie im Nahbereich neben den Falten offensichtlich von diesen weg, so dass die weiteren Bereiche der Folienabschnitte dann eben sind und weitgehend in einer gemeinsamen Ebene unter einem Knickwinkel von fast 0° zueinander liegen, also in einem Winkel von weniger als 15° .

Der Eindruck von diesbezüglichen Gemeinsamkeiten oder Differenzen zwischen dem Stand der Technik nach (K4) und dem Streitgegenstand hängt somit vom Verständnis des Fachmanns ab. Für den ist es offensichtlich, dass vermeintliche Unterschiede durch die Biegesteifigkeit der Folie in Verbindung mit weiteren Randbedingungen wie Längsstreckkräften an der Folie entstehen. Die Unterschiede sind also offensichtlich durch eine biegeweichere Folie einerseits - wie z.B. nach (K4) - und/oder durch eine biegesteifere Folie andererseits, wie z.B. nach (K5) bedingt.

Dem Fachmann ist nämlich unmittelbar klar, dass auf die Folie in der Anwendung beim Ausrollen die Schwerkraft der Folie und gegebenenfalls die eines Abschlussstabes wirkt, unter Umständen auch noch ein Zugorgan. Diese Kräfte strecken die Folie quer zu den Falten und wirken folienbiegend beidseitig neben den Falten. Beim Aufrollen wirken Gewichtskräfte ebenfalls folienstreckend. Deshalb wirkt auf solche Schutzfolien - auch bei der nach Anspruch 1 - beidseits unmittelbar neben dem Faltenknick eine Biegelast. Ob und in wie weit diese auch beim Streitgegenstand unmittelbar neben dem Knick zu einer Biegung der Folie führt oder führen darf, ist nach der Streitpatentschrift nicht explizit festgelegt. Das kann auch dahingestellt bleiben, weil es von Bedingungen abhängt, die auch im Streitpatent nicht festgelegt sind, nämlich von den Zugkräften an der Folie einerseits und der Folienbiegesteifigkeit andererseits. In Zusammenhang damit steht auch, wie nahe die "ebene Fläche" und der stumpfe Winkel der Folienabschnitte am Faltenknick, also im Nahbereich der Falten liegen, bzw. wie die Ebenheit der Folienstreifenfläche vom Fachmann verstanden wird. Diesem ist jedoch klar, dass der Übergang je nach den Zugkräften und der Foliensteifigkeit fließend ist.

Weil diese Zusammenhänge für den Fachmann offensichtlich sind und die Wahl der Folienbiegesteifigkeit und Zugkräfte nach Bedarf oder Wunsch in seinem Ermessen liegen - sowohl beim Stand der Technik als auch beim Streitgegenstand - und damit auch die sich daraus ergebende Einstellung des Abknickwinkels und der Ebenheit benachbarter Folienabschnitte, bestehen diesbezüglich keine entscheidungserheblichen Unterschiede zwischen den Lehren von (K4), (K5) und dem Anspruch 1 des Streitpatents.

Vielmehr gibt (K4) die Anregung, für die Folienabschnittsflächen möglichst kleine Winkel zwischen den Folienabschnittsebenen zu wählen, was der patentgemäßen Forderung nach Winkeln kleiner 30° bzw kleiner 15° entspricht.

Aus einer Zusammenschau von (K5) und (K4) ist die streitpatentgemäß beanspruchten rollbare Schutzfolie somit nahegelegt und beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Auch die weiteren Einwände des Beklagten können nicht überzeugen.

So sind die Falten nach (K4) Folienfalten oder Riffeln, die Wahl liegt in der Hand des Fachmanns. Der Vorfaltwinkel nach Fig 4 von (K4) beträgt etwas über 90° , während die Folienabschnitte dann bei der Nutzung der Folie nach Fig 2 von (K4) in einem stumpfen Winkel nahe 180° zueinander liegen, also patentgemäß sind. Der Beklagte bestreitet ein Auseinanderziehen der Folienfalten nach (K4), was aber schon durch die wirkende Schwerkraft sowie beispielsweise zusätzlich durch einen Abschlussstab verursacht ist, wie er unten in der Fig 2 von (K4) gezeichnet und auch beim Streitpatent in Fig 1 unter Nr. 5 vorhanden ist.

Der Beklagte nennt Fig 1 von (K5) gattungsfremd, weil sie zwingend zu Fig 2 ohne eine Wickelrolle gehöre, nicht aber zu Fig 4 mit einer Wickelrolle. Eine Zusammenschau der Figuren von (K5) ist jedoch fachmännisch. Zutreffend bedeutet "corrugated" in (K5), Sp 6, Z 31, gewellt oder zick-zack-gefaltet und nicht zwingend das Ergebnis eines Plissiervorganges. Doch ist dem Fachmann die Faltenherstellung durch Plissieren als üblich bekannt und bei dünnen Kunststoff-Folien auch nahegelegt - selbstverständlich im Gegensatz zur Anwendung bei einer Glasplatte nach Fig 3 von (K5). Zutreffend zeigt Fig 4 von (K5) ein Band 18 zum Fixieren einer gewünschten Faltung hinsichtlich deren Winkelung, nicht dagegen die Fig 5. Außerdem lehrt (K5) den Falten-Neigungswinkel durch Streckung der Folie nach Bedarf einzustellen. Das überträgt der Fachmann auch auf die Fig 4, 5 und 7, wobei dort auch die Einstellung kleiner Faltenwinkel nach Bedarf oder Wunsch in seinem Ermessen liegen, besonders in Zusammenschau mit (K4), wo die Folienabschnittsflächen fast unter 180° zueinander liegen. Je gestreckter die Folie verwendet wird, um so mehr werden Fixierbänder 18 nach (K5) überflüssig.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 beruht somit insgesamt gegenüber der Zusammenschau von (K5) und (K4) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Merkmale der rückbezogenen Ansprüche 2 und 3 begründen ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit, weil die Verwendung von Polyester für die Schutzfolie nach Anspruch 2 bereits ebenfalls - wie schon vorstehend dargelegt - aus der Schrift (K5) bekannt ist. Das gilt auch für den Knickabstand von ca. 5 - 20 mm, was u.a. aus (K5), Sp 4, Z 72 bis Sp 5, Z 1 bekannt ist.

Nach alledem sind daher die Ansprüche 1 bis 3 nicht patentfähig.

Das Streitpatent war daher in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

III.

Als Unterlegener hat der Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs 1 PatG, 709 ZPO.

Meinhardt

Dr. Henkel

Gutermuth

Skribanowitz

Harrer

Hu