



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
13. Dezember 2007

2 Ni 22/05 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 0 336 409

(DE 589 08 374)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, der Richterin Klante sowie des Richters Dipl.-Ing. Univ. Harrer und des Richters kraft Auftrags Dipl.-Ing. Univ. Rothe

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 336 409 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 6. April 1989 in der Verfahrenssprache Deutsch angemeldeten europäischen Patents 0 336 409 (Streitpatent), für das die Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 38 11 653.7-26 vom 7. April 1988 in Anspruch genommen worden ist. Das Streitpatent mit der Bezeichnung „Luftwebmaschine mit Breithaltertisch und Stabbreithalter“ besteht aus den Patentansprüchen 1 bis 3.

Der Patentanspruch 1 lautet:

- „1. Luftwebmaschine mit einem Webblatt und mit einem im Webblatt ausgebildeten Schusseintragskanal (2), auf den beim Anschlag des Schussfadens an den Bindepunkt des Gewebes (9) ein einstückiger Vorsprung (8) eines Breithaltertisches (8) eines Stabbreithalters (15) gerichtet ist, wobei der Vorsprung (8) eine Verlängerung der oberen planebenen Auflagefläche des Breithaltertisches für das Gewebe (9) bildet und wobei das freie Ende des Vorsprungs (8) durch einen Abschluss begrenzt ist, der aus einer oberen planebenen Auflagefläche für das Gewebe (9) in eine untere, zur oberen Auflagefläche verlaufende Kontur des Breithaltertisches übergeht,
dadurch gekennzeichnet,
dass beim Anschlagen des Schussfadens an das Gewebe (9) die Auflagefläche und das Zentrum des Schusseintragskanals (2) in einer Ebene liegen, so dass der Bindepunkt des Gewebes (9) relativ zur Grundfläche des Schusseintragskanals (2) zentriert ist.“

Wegen des Wortlauts der mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 und 3 wird auf das Streitpatent verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, Anspruch 1 des Streitpatents sei sowohl gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als auch nach Erteilung in dem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt unzulässig geändert worden. Auch nehme das Streitpatent zu Unrecht die Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 38 11 653.7-26 vom 7. April 1988 in Anspruch. In die Streitpatentanmeldung seien als zusätzliches Merkmal „als Stabbreithalter (15) ausgebildet ist“ aufgenommen, Bezugszeichen angefügt und die einzige Figur ergänzt worden. Parallel zu dem Streitpatent habe die Beklagte eine weitere Anmeldung am 6. April 1989 beim europäischen Patentamt eingereicht, mit der ebenfalls die Prio-

rität der deutschen Patentanmeldung DE 38 11 653.7-26 vom 7. April 1988 in Anspruch genommen worden sei. Diese Anmeldung, EP 0 336 408 A2, unterscheide sich nicht von der Voranmeldung. Mit dem Streitpatent völlig identisch sei die am 28. Juni 1988 beim Deutschen Patentamt eingereichte Anmeldung DE 38 21 725 A1. Deshalb sei das Streitpatent mangels Neuheit wegen Entfall der beanspruchten Priorität für nichtig zu erklären.

Auch sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht erfinderisch gegenüber dem übrigen genannten Stand der Technik.

Zur Begründung ihres Vorbringens beruft sich die Klägerin auf folgende Schriften:

- (NK2) Anmeldeunterlagen der DE 38 11 653.7-26
- (NK3) EP 0 336 409 A2
- (NK4) EP 0 336 408 A2
- (NK5) DE 38 21 725 A1
- (NK6) EP 0 336 409 B1
- (NK7) US 3 621 886
- (NK8) CS 21 30 78
- (NK9) CS 21 78 87
- (NK10) CS 21 02 96
- (NK11) DE 1 941 550 A
- (NK12) DE 2 243 669 A
- (NK13) Einstellhandbuch der Fa. Sulzer Rüti L 5000 BSP
- (NK14) DE 1 056 069 B
- (NK15) DE 2 110 529 A
- (NK16) DE 2 222 474 A
- (NK17) DE 2 304 099 A
- (NK18) DE 26 36 868 A
- (NK19) US 1 477 977
- (NK20) DE 2 339 138 A
- (NK21) DE 33 35 208 A1
- (NK22) DE 36 332 821 A1

(NK23) Zick, G.F.: Breithalter - Aufgaben, Arten, Fehlerursachen und deren Behebung. ITB, Weberei, 2/81, Seiten 136 bis 153

(NK24) EP 0 336 408 B1

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 336 409 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und wendet sich mit umfangreichem Vorbringen gegen die Behauptung einer unzulässigen Erweiterung nach Erteilung im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt. Auch ist sie der Auffassung, die Priorität sei zu Recht in Anspruch genommen worden, denn es handele sich um dieselbe Erfindung. Daher hält die Beklagte den Gegenstand des Streitpatents für neu und gegenüber dem übrigen Stand der Technik auch für erfinderisch.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage erweist sich als begründet, weil zumindest der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ) gegenüber dem Stand der Technik, zu dem - wegen der zu Unrecht in Anspruch genommenen Priorität - die Druckschrift DE 38 21 725 A1 zählt (Art. 139 Abs. 2 EPÜ), zur Nichtigkeitsklärung des Streitpatents führt. Ob darüber hinaus auch der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit c i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ) dem Streitpatent entgegensteht, kann offen bleiben.

I.

Das Streitpatent betrifft eine Luftwebmaschine mit einem im Webblatt ausgebildeten Schusseintragskanal, auf den beim Anschlag des Schussfadens an den Bindepunkt des Gewebes ein Vorsprung eines Breithaltertisches eines Stabbreithalters gerichtet ist, wobei der Vorsprung eine Verlängerung der Auflagefläche des Breithaltertisches für das Gewebe bildet.

Ist der Vorsprung des Breithaltertisches, wie bei der ähnlichen Luftwebmaschine nach der US 3 621 886 (NK 7), s. NK 1 [0002], nicht mittig in den Schusseintragskanal ausgerichtet, kann das Gewebe beim Anschlagen des Schussfadens nur einen geringen Abstand von der oberen Begrenzung des Schusseintragskanals haben, so dass die Gefahr besteht, dass das Gewebe an die Begrenzung anstößt und dabei beschädigt wird. Auch kann hierbei das Gewebe durch die bei derartigen Luftwebmaschinen üblichen Stafettendüsen beschädigt werden.

Der Erfindung liegt demnach die **Aufgabe** zugrunde, eine Luftwebmaschine mit Webblatt und Breithaltertisch so weiterzubilden, dass unabhängig von der Art des Gewebes der Bindepunkt immer relativ in der Mitte des Schusseintragskanals gebildet wird, vgl. das Streitpatent [0003].

Die **Lösung** dieses technischen Problems soll mit dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 erfolgen, der gemäß folgender Merkmalsgliederung gegliedert sein kann:

1. Luftwebmaschine mit einem Webblatt und mit einem im Webblatt ausgebildeten Schusseintragskanal,
2. mit einem Breithaltertisch eines Stabbreithalters;
3. der Breithaltertisch des Stabbreithalters weist einen einstückigen Vorsprung auf, der beim Anschlag des Schussfadens an den Bindepunkt des Gewebes auf den Schusseintragskanal gerichtet ist;

4. der Vorsprung bildet eine Verlängerung der oberen planebenen Auflagefläche des Breithaltertisches für das Gewebe;
5. das freie Ende des Vorsprungs ist durch einen Abschluss begrenzt, der aus einer oberen planebenen Auflagefläche für das Gewebe in eine untere, zur oberen Auflagefläche verlaufende Kontur des Breithaltertisches übergeht;

Oberbegriff

6. beim Anschlagen des Schussfadens an das Gewebe liegen die Auflagefläche und das Zentrum des Schusseintragskanals in einer Ebene,
7. so dass der Bindepunkt des Gewebes relativ zur Grundfläche des Schusseintragskanals zentriert ist.

Kennzeichenteil

Maßgeblicher **Fachmann** ist ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Textilmaschinenbau mit Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Webmaschinen, insbesondere von Luftwebmaschinen.

II.

1.) Priorität

Die Beklagte kann sich nicht auf die beanspruchte Priorität aus der deutschen Patentanmeldung DE 38 11 653.7-26 (NK 2) vom 7. April 1988 stützen, so dass die im Prioritätsintervall liegende Druckschrift DE 38 21 725 A1 (NK 5) der Neuheit des Streitpatents entgegensteht.

Denn die Priorität aus der älteren Anmeldung NK 2 ist zu Unrecht in Anspruch genommen, weil der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 über den in der NK 2 offenbarten Gegenstand hinausgeht, da NK 2, vgl. insbesondere die Figur i. V. m. S. 4, Z. 4 v. u., sowie die Ansprüche 1 und 2 keinen Stabbreithalter, sondern lediglich einen Breithaltertisch offenbart. Der Anspruch 1 des Streitpatents hingegen enthält das Merkmal „Breithaltertisch eines Stabbreithalters“.

Die Beklagte führt hierzu aus, dass durch den im Anspruch 1 der NK 2 gewählten Begriff „Breithaltertisch“ der Fachmann alle gängigen Breithalter mitlesen würde und somit das im Streitpatent genannte Merkmal eine Beschränkung darstelle, da der Fachmann den Stabbreithalter als ursprünglich implizit offenbart ansehe. Dies sei für den Fachmann auch deshalb offensichtlich, da es für die Erfindung nicht auf die Art des Breithalters ankomme.

Diese Ausführungen überzeugen den Senat nicht, denn der Fachmann sieht in einem „Breithaltertisch eines Stabbreithalters“ eine besondere Kombination eines Breithaltertisches mit einem Stabbreithalter mit ganz spezifischem Wirkzusammenhang. Dies bestätigt auch die Beklagte selbst, weil sie in den Anmeldeunterlagen des Streitpatent (NK 3) ausführt: „Durch die Kombination dieser beiden Merkmale (Verwendung eines Stabbreithalters mit besonderer Ausgestaltung des Breithaltertisches) werden mehrere wesentliche Vorteile gegenüber dem Stand der Technik erreicht“ und „für das oben genannte Kombinationsmerkmal (Stabbreithalter in Verbindung mit einem besonders ausgebildeten Breithaltertisch) wird gesonderter Schutz beansprucht“ (vgl. NK 3, Sp. 1, Z. 45 bis Sp. 2, Z. 9). Dies bedeutet wiederum, dass es der Beklagten sehr wohl auf die besondere Art des Breithalters ankommt, da ein Stabbreithalter aus der Sicht der Beklagten offensichtlich am besten geeignet ist, die gestellte Aufgabe, eine Luftwebmaschine mit Webblatt, Stabbreithalter und Breithaltertisch so weiterzubilden, dass unabhängig von der Art des Gewebes der Bindepunkt immer relativ in der Mitte des Schusseintragskanals gebildet wird, zu lösen.

Die besondere, streitpatentgemäß beanspruchte Art des Breithalters hat auch Einfluss auf die Konstruktion des Breithaltertisches, weshalb der Fachmann erst Überlegungen anstellen wird, ob er bei der besonderen Gestaltung des Breithaltertisches mit einem einstückigen Vorsprung, der eine Verlängerung der Auflagefläche des Breithaltertisches für das Gewebe bildet, alle Arten von Breithaltern verwenden kann. Wenn der Fachmann jedoch erst spezielle Überlegungen zur Art des Breithalters anstellen muss, ist das Mitlesen einer besonderen Art von Breithaltern ausgeschlossen.

Der Fachmann kennt aus dem Stand der Technik viele Arten von Breithaltern, wie aus der NK 23, einem Fachartikel über die an Webmaschinen gebräuchlichen Breithalter, der hier als Beleg für das Wissen des Fachmanns herangezogen wird, zu ersehen ist. Aus NK 23 geht hervor, dass die verschiedenen Breithalterarten unterschiedliche Eigenschaften und unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Weiterhin geht aus NK 23 hervor, dass die Materialeigenschaften des Schussfadens, wie Fasermaterial, Garnfeinheit und Drehung sowie die Schussfadenspannung die Wahl des Breithalters beeinflussen. Ebenso ist hierbei die Gewebeeinstellung, die Gewebebindung und die Kettfadenspannung und -drehung von Bedeutung (vgl. NK 23, S. 136, re. Sp.).

Schon aus diesen Erläuterungen ist zu erkennen, dass der Fachmann, der den Begriff Breithaltertisch liest, nicht ohne Weiteres mitlesen wird, dass speziell ein Stabbreithalter Verwendung findet. Der Fachmann muss nämlich erst Informationen über die Art der Gewebeeinstellung und die Materialeigenschaften des Garns erhalten, um dann Überlegungen anzustellen und abzuwägen, welche Art von Breithalter am besten geeignet ist.

Weiterhin ist in NK 23, S. 136, mittl. Sp unten, S. 141, mittl. Sp. oben und S. 148, re. Sp. unten, erwähnt, dass heute überwiegend Nadelrädchen-Breithalter Verwendung finden. Dies gilt auch für schützenlose Webmaschinen, wozu die Luftwebmaschinen zählen. Damit liest der Fachmann allenfalls den am häufigsten eingesetzten Breithalter mit, nämlich den Nadelrädchen-Breithalter, nicht jedoch den beanspruchten speziellen Stabbreithalter des Streitpatents.

Da somit der Fachmann mit dem Merkmal Breithaltertisch nicht ohne Weiteres das Merkmal „Breithaltertisch eines Stabbreithalters“ mitliest, ist der Gegenstand des Streitpatents offensichtlich nicht derselbe Gegenstand wie ein „Breithaltertisch“ gemäß der Prioritätsanmeldung, zumal diese Kombination in NK 3, Sp. 1, Z. 37 ff., als erfindungsgemäße Verbesserung und besondere Ausgestaltung mit wesentlichen Vorteilen bezeichnet wird, für die nach NK 3, Sp 2, Abs. 2 gesonderter Schutz beansprucht wird. Da nach Art. 7 Abs. 1 EPÜ die Priorität nur für dieselbe Erfindung gilt, besitzt der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht den Zeitrang der älteren Patentanmeldung (NK 2), weshalb die vor dem Anmeldetag des Streit-

patents eingereichte Patentanmeldung DE 38 21 725 A1 (NK 5) (Anmeldetag 28. Juni 1988) als Stand der Technik gilt.

2.) Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung

Die von der Klägerin geltend gemachte unzulässige Änderung des erteilten Anspruchs 1 des nach dem Einspruchsverfahrens erteilten Streitpatents EP 0 336 409 B2 (NK 1) gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen des Streitpatents, die mit der Druckschrift EP 0 336 409 A2 (NK 3) übereinstimmen, betrifft insbesondere das Merkmal 6 des erteilten Anspruchs 1 nach der EP 0 336 409 B2, wonach beim Anschlagen des Schussfadens an das Gewebe die Auflagefläche und das Zentrum des Schusseintragskanals in einer Ebene liegen, wohingegen nach NK 3 durch die Auflage des Gewebes auf dem Vorsprung des Stabbreithalters das Gewebe stets etwa in der Mitte des Schusseintragskanals zentriert wird.

Die von der Klägerin außerdem geltend gemachte unzulässige Änderung des erteilten Anspruchs 1 des nach dem Einspruchsverfahrens erteilten Streitpatents EP 0 336 409 B2 (NK 1) gegenüber der erteilten Fassung vor dem Einspruchsverfahren (EP 0 336 409 B1 (NK 6)) betrifft insbesondere die beiden kennzeichnenden Merkmale 6 und 7 des Anspruchs 1 von NK 1, wonach beim Anschlagen des Schussfadens an das Gewebe 9 die Auflagefläche und das Zentrum des Schusseintragskanals 2 in einer Ebene liegen (Merkmal 6) und wonach der Bindepunkt des Gewebes 9 relativ zur Grundfläche des Schusseintragskanals 2 zentriert ist (Merkmal 7). Diese Merkmale 6 und 7 sind mit „so dass“ verbunden, wogegen sie im Anspruch 1 nach NK 6 mit „und“ verbunden sind. Dies führt dazu, dass die zunächst nur aufzählend genannten Merkmale nun Ursache und Wirkung ausdrücken (vgl. hierzu auch Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl. § 34 Rdn. 136).

Somit bestehen **erhebliche Bedenken** sowohl hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung als auch hinsichtlich einer unzulässigen Erweiterung von Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 nach NK 1 gegenüber der ursprünglich erteilten Fassung des Anspruchs 1 gemäß NK 6. Letztlich kann dies jedoch dahinstehen, denn

der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit ist begründet.

3. Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit

Läge mit dem erteilten Anspruch 1 ein zulässiger Patentgegenstand vor, erweist er sich jedenfalls nicht als patentfähig, denn der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist gegenüber der von der Beklagten stammenden, aufgrund der zu Unrecht in Anspruch genommenen Priorität aus der DE 38 11 653 .7-26 (NK 2), nun vorveröffentlichten und zum Stand der Technik zählenden Druckschrift DE 38 21 725 A1 (NK 5) nicht neu.

Das Merkmal 1 des Anspruchs 1 ist aus NK 5, vgl. Anspruch 41, bekannt, wonach die Luftwebmaschine ebenfalls mit einem Webblatt 1 und im Webblatt angeordnetem Schusseintragskanal 2 versehen ist.

Das Merkmal 2 des Anspruchs 1 ist auch aus NK 5, vgl. Anspruch 1, bekannt, wonach der Breithalter 7 ebenfalls als Stabbreithalter 15 ausgebildet ist.

Auch das Merkmal 3 des Anspruchs 1 entnimmt der Fachmann ohne Weiteres der NK 5. Denn aus der Figur 1 von NK 5, die im Wesentlichen mit der Figur des Streitpatents übereinstimmt, und mit zugehöriger Beschreibung zu dieser Figur 1 ab Sp. 2, Z. 32 ff., insbesondere Z. 52 ff., ist ein Stabbreithalter 15 mit einem Vorsprung 8 dargestellt, der aus dem Deckel 16 und dem Unterteil 17 mit unterbrochener Schraffur besteht. Da die Schraffur des Vorsprungs 8 jedoch einheitlich ist, erkennt der Fachmann, dass der Vorsprung 8 aus einem Stück besteht. Beim Anschlag des Schussfadens an den Bindepunkt 3, 4 des Gewebes 9 ist auch bei der Luftwebmaschine nach NK 5 der Vorsprung 8 auf den Schusseintragskanal 2 gerichtet. Dort ist in Sp. 2 ab Z. 45 beschrieben, dass „der Stabbreithalter 15 mit einem Vorsprung 8 versehen ist, wobei der Vorsprung 8 in den Schusseintragskanal 2 hineingreift und die Vorderkante des Vorsprungs 8 etwa in der Mitte des Schusseintragskanals 2 liegt“. Ein Vorsprung, der in den Schusseintragskanal hineingreifen kann, ist - für den Fachmann selbstverständlich - auch auf ihn gerichtet.

Das Merkmal 4 des Anspruchs 1 ist ebenfalls aus NK 5 bekannt. Denn nach Anspruch 1 dieser Druckschrift bildet die Oberseite des Vorsprungs 8 eine Verlängerung der Auflagefläche des Breithaltertisches 7. Aus der Figur 1 von NK 5 lässt sich für den Fachmann außerdem ohne Weiteres entnehmen, dass die durch den Vorsprung 8 verlängerte Auflagefläche die obere planebene Fläche ist. Denn das Gewebe 9 wird gemäß der Figur 1 auf der oberen Fläche des Breithaltertisches 7 geführt.

Auch das Merkmal 5 des Anspruchs 1 entnimmt der Fachmann ohne Weiteres der NK 5. Dass nämlich das freie Ende des Vorsprungs 8 durch einen Abschluss begrenzt ist, der aus einer oberen planebenen Auflagefläche für das Gewebe 9 in eine untere, zur oberen Auflagefläche verlaufende Kontur des Breithaltertisches 7 übergeht, bedeutet für den Fachmann, dass der Vorsprung 8 eine endliche Erstreckung hat wie auch der in der Figur 1 von NK 5 dargestellte Vorsprung 8, und der Vorsprung 8 auf seiner Unterseite in eine auf beliebige Weise zur Auflagefläche ausgerichtete Kontur des Breithaltertisches 7 übergeht, was ebenfalls aus der Figur 1 von NK 5 zu ersehen ist.

Das kennzeichnende Merkmal 6 des Anspruchs 1 ist ebenfalls aus NK 5 bekannt, da der Fachmann der NK 5, Sp. 2, Z. 45 bis 56 i. V. m. der Figur ohne Weiteres entnimmt, dass beim Anschlag des Schussfadens an das Gewebe 9 die Auflagefläche und das Zentrum des Schusseintragskanals 2 in einer Ebene liegen.

Schließlich ist auch das kennzeichnende Merkmal 7 des Anspruchs 1 aus NK 5 bekannt, da der Fachmann der NK 5 ebenfalls der Sp. 2, Z. 45 bis 56 i. V. m. der Figur ohne Weiteres entnimmt, dass der Bindepunkt des Gewebes 9 relativ zur Grundfläche des Schusseintragskanals 2 zentriert ist.

III.

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.

Sredl

Henkel

Klante

Harrer

Rothe

Be