



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
8. Januar 2008

...

4 Ni 7/06

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent DE 199 45 719

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Januar 2008 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die Richter Dr. agr. Huber, Voit, Dipl.-Ing. Kuhn und die Richterin Dr.-Ing. Prasch

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 199 45 719 wird für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 23. September 1999 angemeldeten deutschen Patents DE 199 45 719 (Streitpatent). Das Streitpatent betrifft einen Hundefutterbeutel und umfasst 11 Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 lautet ohne Bezugszeichen wie folgt:

Hundefutterbeutel zum Trainieren von Hunden, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Beutel eine längliche Form und eine in seiner Längsrichtung verlaufende, einen Verschluss aufweisende Öffnung hat und dass an wenigstens einem Ende des Beutels ein Band mit einem Halteknopf angebracht ist.

Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift DE 199 45 719 C2 Bezug genommen.

Der Kläger behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei wegen mangelnder Technizität und mangelnder Neuheit nicht patentfähig. Zur Begründung trägt er vor, im Stand der Technik seien zum Anmeldezeitpunkt Beutel mit den Merkmalen des Patentgegenstandes bereits bekannt gewesen, zudem habe der Beklagte den patentgemäßen Hundefutterbeutel seinerseits von einer Drittfirma bezogen, wozu Zeugenbeweis angeboten wird. Im Übrigen legt er Internetauszüge des Sortiments der Fa. H... zu so genannten Faulenzermäppchen und bezüglich eines als „Dummy“ bezeichneten Apportiergegenstandes der Fa. R... vor. Des Weiteren nimmt er Bezug auf das Buch „Der Wolf im Hundepelz“ von G. Bloch, 2. Aufl. 1997, S. 109, wo ein Beutel mit den Merkmalen des Patentgegenstandes beschrieben sei.

Der Kläger beantragt,

das deutsche Patent DE 199 45 719 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er tritt dem klägerischen Vortrag entgegen und behauptet die Technizität der patentgemäßen Lehre ebenso wie die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit. Ebenso bestreitet er eine offenkundige Vorbenutzung des Patentgegenstandes.

Es wurde Beweis erhoben durch die Vernehmung der Zeugen K... (Beweisbeschluss Bl. 80 d. A.) und K1...

Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage ist begründet und führt zur Nichtigkeitklärung des Streitpatents, denn dessen Gegenstand ist wegen offenkundiger Vorbenutzung nicht neu (§§ 22, 21 Abs. 1, Nr. 1 PatG).

Aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme steht fest, dass Hundefutterbeutel mit den Merkmalen des Patentgegenstandes bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents durch Benutzung in der Hundeausbildung durch den Zeugen K... der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

II.

1. Das Streitpatent betrifft einen Hundefutterbeutel zum Trainieren von Hunden. In der Einleitung beschreibt die Streitpatentschrift das wesentliche Ziel des Hundetrainings damit, dass der Hund den Willen des Menschen akzeptiere. Dies gelinge aber nur, wenn es für den Hund Sinn mache, sich dem Willen des Menschen unterzuordnen, wobei der Jagdinstinkt des Tieres genutzt werden soll. Dazu werde dem Hund das Jagen unter der menschlichen Führung erlaubt, wobei der Mensch die Beute in Form von Futter in einer geeigneten Form zur Verfügung stelle [0002].

Einleitend beschreibt die Streitpatentschrift eine im Stand der Technik bekannte Trainingsmethode nach der US-Offenlegungsschrift US 5 706 762 A mit Hilfe eines einem Tier nachgebildeten Dummies, die aber den Nachteil aufweise, dass die Befüllung dieses Dummies mit Futter nicht offenbart sei [0003].

2. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift als Aufgabe der Erfindung, einen Futterbeutel für ein Hundetraining zu schaffen, der von dem Hund als Beute betrachtet, angenommen und erjagt werden kann, an dessen Inhalt der Hund aber nicht ohne Zutun des Menschen gelangen kann. Zudem soll

der Futterbeutel gut handhabbar, insbesondere gut zu werfen sein und diese Eigenschaften auch dann behalten, wenn er nur teilweise befüllt ist [0004].

3. Daher lehrt das Streitpatent die Ausgestaltung eines Hundefutterbeutels zum Trainieren von Hunden, der nach Patentanspruch 1 die folgenden Merkmale aufweist:

1. Der Beutel hat eine längliche Form.
2. Der Beutel hat eine in seiner Längsrichtung verlaufende Öffnung.
 - 2.1 Die Öffnung weist einen Verschluss auf.
3. An wenigstens einem Ende des Beutels ist ein Band angebracht.
 - 3.1 Das Band hat einen Halteknopf.

Die Form des Beutels (Merkmal 1) ist dabei so gestaltet, dass der Hund den als Jagdbeute erachteten Gegenstand gut aufnehmen kann (vgl. Abs. [0005] der Streitpatentschrift). Die verschließbare Öffnung (Merkmale 2., 2.1) dient dazu, dem Hund durch die Hilfe des Menschen den (fressbaren) Inhalt des Beutels dosiert und unter Erhaltung der Beutefunktion ggf. wiederholt zugänglich zu machen, während das Band mit Halteknopf (Merkmale 3., 3.1) dazu dient, den Beutel mühelos eine erhebliche Strecke wegzuschleudern (vgl. Abs. [0005]).

Somit wird im Anspruch 1 mit den Merkmalen 1. bis 3.1 lediglich Form und Aussehen eines entsprechenden Hundefutterbeutels beschrieben, während weitere Ausgestaltungen wie etwa die Benennung geeigneter Materialien oder die Ausarbeitung des Verschlusses und dessen Schutz vor dem Biss der Hunde im Hauptanspruch keine nähere Charakterisierung erfahren.

III.

Der Senat konnte die Neuheit des unstrittig gewerblich anwendbaren Hundefutterbeutels nach Patentanspruch 1, dessen Technizität ebenfalls gegeben sein mag, nicht feststellen.

1. Der Hundefutterbeutel mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 ist bereits vor dem Zeitrang des Streitpatents in größerer Stückzahl gefertigt worden und war daher bereits in gegenständlicher Form praeexistent.

Herstellung und Aussehen derartiger Hundefutterbeutel, die vor dem Zeitrang des Streitpatents bereits hergestellt worden waren, ist Gegenstand der gem. Beweisbeschluss vom 8. Januar 2008 (vgl. Protokoll vom 8. Januar 2008, S. 5, 9. Abs.) durchgeführten Vernehmung der Zeugin K1... zu der Frage, ob und wann und in welcher Form sie Hundefutterbeutel genäht hat.

Wie die Zeugin zur Sache ausgeführt hat, habe sie mit ihren im Jahre 1998 erworbenen Hund, welcher Schwierigkeiten bereitet hatte „gleich nach Weihnachten im Januar 99“ die Hundeschule des Herrn K... aufgesucht (vgl. Protokoll S. 6, 1. Abs.). Wie die Zeugin weiter ausführt, wurden zu dieser Zeit sog. Federmäppchen zum Hundetraining verwendet, die aber von schlechter Haltbarkeit waren und von den Hunden schnell zerbissen wurden. Nachdem die Zeugin nach eigenem Bekunden gerne näht, hat sie sich angeboten, „vielleicht etwas Besseres zu nähen“ und zusammen mit Herrn K... über Verbesserungen nachgedacht (vgl. Protokoll S. 6, 1. Abs.). Mit den eigentlichen Herstellungsarbeiten hat die Zeugin etwa drei Monate nach Beginn der Hundeausbildung begonnen (vgl. Protokoll 4. Abs.), also mindestens im April des Jahres 1999 und damit etwa 5 Monate vor dem Zeitrang des Streitpatents. In der Zeit hat sie nach eigenem Bekunden ca. 100 Stück solcher Hundebeutel pro Monat „genäht“ (vgl. Protokoll S. 6, 6. Abs.). Hierzu im Einklang steht auch die Aussage des Zeugen K..., der auf Rechnungen aus April 1999 betreffend den Einkauf von Knöpfen, Stoff, Reisverschluss, Garn und Schnüre verweist, die er auch dem Gericht zur Einsicht vorlegt (vgl. Protokoll S. 2, 1. Abs. unter „Zur Sache:“).

Die Form und das Aussehen dieser Hundefutterbeutel beschreibt die Zeugin K1... wie folgt (vgl. Protokoll S. 6, 10. Abs.): „Die Form war die einer Nackenrolle (zylinderförmig mit Deckel). Längs war ein Reißverschluss zum Öffnen angebracht, der Reißverschluss war mit einer Lasche mit Klettverschluss überdeckt. An einem Ende war ein Seil durch einen Holzknopf durchgezogen und nach Art einer Schlaufe angebracht.“

Im Zuge der weiteren Befragung erklärte die Zeugin noch einmal, dass der beschriebene Hundefutterbeutel gegenüber den bislang benutzten Federmäppchen, die den Angriffen der Hunde nicht Stand hielten (vgl. Protokoll S. 7, 2. Abs.) eine verbesserte Alternative darstellte. Sie führt hierzu noch aus: „Zu den ersten Verbesserungsmaßnahmen, gleich nach der Wahl des Markisenstoffs, wurde auch bereits die Wurfeschlaufe angebracht. Eine solche war uns von den anderen Dummies ja schon bekannt (vgl. Protokoll S. 7, 3. Abs.).“

Nach alledem beschreibt die Zeugin den von ihr gefertigten Beutel als solchen mit länglicher Form (Merkmal 1. gemäß Merkmalsauflistung nach Punkt II.3.), denn sie vergleicht ihn mit der Form einer Nackenrolle. Der von der Zeugin beschriebene „längs“ angebrachte Reißverschluss zum Öffnen lässt eine in Längsrichtung verlaufende Öffnung (Merkmal 2.) erkennen, die einen Verschluss aufweist (Merkmal 2.1). Auch ein Band mit einem Halteknopf, welches an wenigstens einem Ende des Beutels angebracht ist (Merkmale 3. und 3.1) war nach den Angaben der Zeugin K1... bereits vorhanden, was sie mit einem an einem Ende angebrachten Seil beschreibt, welches durch einen Holzknopf durchgezogen war und nach Art einer Schlaufe angebracht war.

Nachdem die Zeugin K1... bereits damals, als sie mit dem Nähen der Beutel begonnen hatte, dies nach eigenem Bekunden lediglich ehrenamtlich betrieben hatte (vgl. Protokoll S. 6, 7. Abs.) und auch im Übrigen keinerlei persönliche oder wirtschaftliche Interessen der Zeugin am Ausgang des vorliegenden Rechtsstreits erkennbar sind, hat der Senat keinen Anlass, die in sich schlüssigen und widerspruchsfrei vorgetragene Ausführungen der Zeugin, die zudem auch im Einklang mit den von dem Zeugen K... vorgetragene Angaben zum Zeitpunkt des

Einkaufs der entsprechenden Materialien (April 1999) und zur Durchführung der Näharbeiten stehen, in Zweifel zu ziehen.

Demzufolge waren Hundefutterbeutel mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 bereits ab April 1999, also vor dem Zeitrang des Streitpatents (23. September 1999) existent.

2. Der gegenüber dem Zeitrang des Streitpatents praeexistente Futterbeutel mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 ist als Stand der Technik zu betrachten, denn er wurde vor dem Zeitrang des Streitpatents der Öffentlichkeit durch Verkauf kundbar gemacht.

Die Beweisaufnahme durch die Befragung des Zeugen K..., der gemäß Beweisbeschluss vom 5. Juni 2007 zum Verkauf von Hundefutterbeuteln vor dem Zeitrang des Streitpatents sowie deren Aussehen und Beschaffenheit zu hören war, hat ergeben, dass derartige Hundefutterbeutel, wie sie von der Zeugin K1... angefertigt und beschrieben worden waren (vgl. III.1.) vor dem Zeitrang des Streitpatents durch Verkauf an Kunden in Verkehr gebracht worden sind. Wie der Zeuge K... ausführt, sind derartige Hundefutterbeutel mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 - der Zeuge legt hierzu auch zwei schon lange gebrauchte Futterbeutel als Muster vor - seit April 1999 gefertigt wurden, wobei solche Futterbeutel von Frau K1... genäht wurden (vgl. Protokoll S. 2, 1. Abs. unter „Zur Sache:“). Auch im Zuge der weiteren Befragung erklärt der Zeuge K..., dass die Näharbeiten in dieser Zeit Frau K1... vorgenommen habe (Protokoll S. 3, 5. Abs.).

Wie der Zeuge K... weiter ausführt, habe er vom 22. Mai 1998 bis zum 26. März 2000 beim Beklagten eine Ausbildung zum Hundeerzehungsverhaltensberater durchlaufen und er habe dann noch bis 5. Juni 2001 beim Beklagten gearbeitet (vgl. Protokoll S. 2, 5. und 6. Abs. unter „Zur Sache:“). Er stellt jedoch richtig: „Ich habe die ganze Zeit als freier Mitarbeiter beim Beklagten gear-

beitet und nicht als Angestellter. Ich war angestellt bei der Firma C...

(vgl. Protokoll S. 3, 1. Abs.).

Der Zeuge erklärt weiter: „Die genähten Futterbeutel haben wir für die Firma C...

verkauft“ (vgl. Protokoll S. 3, 6. Abs.). Zwar wurden die Beutel nach dem

Vortrag des Zeugen auch in der Hundeschule des Beklagten - diesem hatte er ca.

50 Stück geschenkt-getestet (Protokoll S. 3, 7. Abs.). Der Zeuge stellt jedoch klar:

„Der Verkauf an meine Kunden (C...) lief gleichzeitig“ (Protokoll S. 3,

8. Abs.).

Über den Verkauf von Futterbeuteln präsentiert der Zeuge K... dem Gericht

einerseits eine Rechnung vom 30. April 1999, in der ein Futterbeutel mit Rech-

nungsbetrag von 15,00 DM erscheint (vgl. Protokoll, S. 2, 1. Abs. unter „Zur Sa-

che:“). Aus weiteren vorgelegten Rechnungen ist u. a. der Posten „1 Futterbeutel“

ersichtlich, wobei alle diese Rechnungen vom April und Mai 1999 - also vor dem

Zeitrang des Streitpatents stammen, wie das Gericht festgestellt hat (vgl. Protokoll

S. 2, Abs. unter „Zur Sache:“).

Im Hinblick auf die Frage einer offenkundigen Vorbenutzung von Hundefutterbeu-

teln sind bereits diese Benutzungshandlungen durch Verkauf an Kunden bedeut-

sam und hinreichend, so dass es hierzu nicht mehr darauf ankommt, ob und wann

der Beklagte selbst derartige Futterbeutel in seiner eigenen Firma an seine Kun-

den verkauft hat. Maßgeblich ist nach Auffassung des Senats ausschließlich der

Verkauf derartiger Futterbeutel durch den Zeugen K... im Auftrag seiner

Firma, nämlich „Canis Familiaris“, für die er hauptamtlich tätig war.

Zwar sind in den vorgelegten Rechnungen, die den Verkauf der Futterbeutel vor

dem Zeitrang des Streitpatents dokumentieren, die Futterbeutel selbst nicht be-

schrieben oder dargestellt, wie das Gericht festgestellt hat (Protokoll S. 2, 2. Abs.

unter „Zur Sache:“). Der Zeuge erklärte hierzu jedoch: „Die in den vorgelegten

Rechnungen genannten Futterbeutel waren nach Art der zwei Beispiele, die ich

jetzt vorlege. Das weiß ich hundertprozentig“ (vgl. Protokoll S. 2, 3. Abs. unter „Zur

Sache:“). Die vorgelegten Musterbeutel wiesen alle Merkmale eines Gegenstan-

des auf, wie er im Patentanspruch 1 beschrieben ist, wie der Senat durch Augenschein feststellen konnte.

Nachdem die Ausführungen des Zeugen K... hinsichtlich der Entstehungsgeschichte, nämlich von sog. Federmäppchen bzw. „Schlampermäppchen“ (vgl. hierzu Protokoll S. 3, 2. und 3. Abs.) welche unter Mitwirkung von Frau K1... zu den patentgemäßen Futterbeuteln führten, nicht im Widerspruch zu entsprechenden Ausführungen der Zeugin K1... stehen, hat der Senat keinen Anlass, den Verkauf derartiger Futterbeutel in den Monaten April und Mai 1999 in Zweifel zu ziehen, zumal diese Gegenstände von Frau K1... zu dieser Zeit ja schon in beachtlicher Stückzahl gefertigt worden waren. Auch erinnert sich der Zeuge K..., dass die Bezeichnung „Futterbeutel“ erst in den Rechnungen für Kunden in Erscheinung trat, als man die in Rede stehenden Futterbeutel tatsächlich zum Verkauf anzubieten hatte, während vorher der Posten mit „Schlampermäppchen“ bezeichnet war (vgl. Protokoll S. 3, letzter Abs. bis S. 4, 1. Abs.). Auch dies erscheint dem Senat glaubhaft, denn ein handelsübliches „Schlampermäppchen“, welches ursprünglich für einen ganz anderen Zweck als zum Hundetraining konzipiert war und welches auch nicht verändert wurde, würde man wohl eher nicht als „Futterbeutel“ bezeichnen.

Der Vortrag des Zeugen K... war ansonsten widerspruchsfrei, schlüssig und auch frei von Animositäten. Als bedeutsam ist auch zu werten, dass die Freundschaft zwischen dem Zeugen K... und dem Beklagten, Herrn N..., zum Zeitrang der maßgeblichen Benutzungshandlungen (April, Mai 1999) noch intakt war und diese erst viel später, etwa im Jahre 2005 zerbrachen (vgl. Protokoll S. 4, 8. Abs. und Anlage K7 des Beklagten (Brief von Herrn N... an Herrn K... vom 3. Februar 2005)). Vielmehr hatte der Beklagte, Herr N..., nach dem Zeitrang des Streitpatents noch derartige Futterbeutel bei der Firma C... erworben, wie eine vom Beklagten als Anlage K3 vorgelegte Rechnung vom 8. Juni 2000, in der der Zeuge K... den Erhalt des Rechnungsbetrags handschriftlich quittiert hatte, belegt - der Zeuge K... hat dies bei seiner Vernehmung in der mündlichen Verhandlung bestätigt (vgl. Protokoll S. 4, 2. Abs.) - ,

so dass auch dieses Dokument belegt, dass die Fertigung der entsprechenden Hundefutterbeutel auch nach dem Zeitrang des Streitpatents noch in Händen des Zeugen K... und der von ihm vertretenen Firma C... lag. Dieser Umstand steht zumindest nicht im Widerspruch zu dem Vortrag, wonach der Zeuge K... im Rahmen seiner Firma C... derartige Hundefutterbeutel auch bereits vor dem Zeitrang des Streitpatents durch Verkauf in Verkehr gebracht hatte.

Auch kann dem Zeugen ein Interesse an der Vernichtung des Streitpatents nicht unterstellt werden, denn der Beklagte, Herr N..., habe ihm von seiner Absicht erzählt, die Futterbeutel patentieren zu lassen und der Zeuge habe dabei kein Interesse an einer Patentanmeldung gezeigt, wie er ausgesagt hat (vgl. Protokoll S. 4, 7. Abs.), weil ihm dieses Verfahren damals zu teuer erschien. Auch nachdem der Beklagte den Zeugen K... ab 2005, nach dem Ende ihrer Freundschaft, entgegen seiner vorherigen Zusicherung nunmehr auferlegt hatte, die Futterbeutel nur noch über ihn, den Patentinhaber und auch gegen Lizenzzahlung zu beziehen, hat der Zeuge K... nach seinem Bekunden die Beutel von einem Lizenznehmer des Beklagten bezogen, um einen weiteren Streit zu vermeiden (vgl. Protokoll S. 5, 3. Abs.).

Der Senat erachtet daher die offenkundige Vorbenutzung des Hundefutterbeutels mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 durch das Ergebnis der Beweisaufnahme für erwiesen.

Patentanspruch 1 ist daher mangels Neuheit nichtig.

Damit haben auch die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 keinen Bestand. Auch der Inhalt dieser Ansprüche wird im Wesentlichen - insoweit er sich nicht lediglich in Bemessungsangaben erstreckt - durch den Benutzungsgegenstand vorweggenommen. Eine eigenständige erfinderische Qualität von in den Unteransprüchen niedergelegten Merkmalen wurde auch seitens des Beklagten nicht geltend gemacht.

IV.

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.

Winkler

Dr. Huber

Voit

Kuhn

Dr. Prasch

Pr