



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
9. März 2010

...

3 Ni 42/08

(AktENZEICHEN)

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das deutsche Patent 195 49 739

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 9. März 2010 unter Mitwirkung des Richters Engels als Vorsitzenden und des Richters Dipl.-Chem. Dr. Gerster sowie der Richterinnen Dr. Schuster, Prietzel-Funk und Dipl.-Chem. Dr. Münzberg für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin.
- III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 11. Januar 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 21. Dezember 2006 erteilten deutschen Patents DE 195 49 739. Das Patent ist aus einer Teilung der Stammanmeldung DE 195 00 635 hervorgegangen. Das Streitpatent betrifft eine „Abdeckung

für Spargelfelder“ und umfasst 12 Patentansprüche. Die unabhängigen, nicht rückbezogenen Patentansprüche 1 und 9 des Streitpatents DE 195 49 739 lauten:

„1. Abdeckung für Spargelfelder, bestehend aus einer Folienbahn zum Auflegen auf der Krone und den Seitenflächen eines Spargeldamms und gegebenenfalls auf Teilbereichen der beiderseitigen Dammfurchen, wobei die Folienbahn entlang ihrer beiden Längsränder auf sich selbst umgefaltet ist, wobei der umgefaltete Bereich (6) mit dem Hauptteil (4) der Folienbahn mindestens punktweise durch Verschweißen oder Verkleben verbunden ist, wobei Längsverbindungen (8), die in Längsrichtung der Folienbahn verlaufen, zwischen dem umgefalteten Bereich (6) und dem Hauptteil (4) der Folienbahn als Schweiß- oder Klebenähte ausgebildet sind, und wobei Querverbindungen (9) zwischen dem umgefalteten Bereich (6) und dem Hauptteil (4) der Folienbahn quer zur Längsrichtung der Folienbahn ausgebildet sind, so dass sich in Längsrichtung aufeinanderfolgende Taschen ergeben, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsverbindungen (8) nahe dem freien Rand (7) des umgefalteten Bereiches (6) verlaufen und die Querverbindungen (9) ausgehend von der Längsverbindung (8) in einem Abstand (B) vor dem Umfaltrand (5) enden, wobei der Abstand (B) mindestens 1 cm und höchstens 4 cm beträgt.

9. Abdeckung für Spargelfelder, bestehend aus einer Folienbahn zum Auflegen auf der Krone und den Seitenflächen eines Spargeldamms und ggf. auf Teilbereichen der beiderseitigen Dammfurchen, wobei die Folienbahn entlang ihrer beiden Längsränder auf sich selbst umgefaltet ist, wobei der umgefaltete Bereich (6) mit dem Hauptteil (4) der Folienbahn durch Verschweißen oder Verkleben verbunden ist und wobei mindestens punktweise Verbindungen (8) zwischen dem umgefalteten Bereich (6) und dem Hauptteil (4) zu der Folienbahn in Längsrichtung der Folienbahn ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass punktweise ausgebildete Verbindungen (9) zwischen dem umgefalteten Bereich (6) und dem Hauptteil (4) der Folienbahn quer zur Längs-

richtung der Folienbahn ausgebildet sind, so dass sich in Längsrichtung aufeinanderfolgende Taschen ergeben, dass die in Längsrichtung verlaufenden Verbindungen (8) nahe dem freien Rand (7) des umgefalteten Bereiches (6) verlaufen und die Verbindungen (9) quer zur Längsrichtung ausgehend von der Längsverbindung (8) in einem Abstand (B) vor dem Umfaltrand (5) enden, wobei der Abstand (B) mindestens 1 cm und höchstens 4 cm beträgt.“

Die Klägerin, welche das Streitpatent hinsichtlich der Patentansprüche 1 bis 3 und 9 bis 12 angreift, macht geltend, dass diese nicht patentfähig seien, da sie nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 9. März 2010 hat sie die Klage ferner auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung gestützt.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die in den Patentansprüchen 1 und 9 enthaltenen Merkmale - wonach die Querverbindung ausgehend von der Längsverbindung in einem Abstand B von mindestens 1 cm und höchstens 4 cm endet - in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nur im Zusammenhang mit solchen Längsverbindungen offenbart seien, die sich beidseitig von einer Stelle A nahe dem Außenrand des umgefalteten Bereichs aus in Längsrichtung der Folie fortlaufend und damit bogenförmig dem Umfaltrand näherten. Da in den erteilten Patentansprüchen 1 und 9 die Längsverbindungen jedoch nicht auf solche mit einem bogenförmigen Verlauf begrenzt seien, sondern darin in generalisierter Weise angegeben würden, stelle die Kombination dieser Merkmale mit derart verallgemeinerten Längsverbindungen eine unzulässige Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen dar.

Ferner würde die in den rückbezogenen Patentansprüchen 3 und 11 angegebene Definition der Querverbindungen (vgl. Patentanspruch 3) bzw. Längsverbindungen (vgl. Patentanspruch 11) als Schweiß- oder Klebenähte dazu führen, dass die im übergeordneten Patentanspruch 1 bzw. 9 genannten Verbindungen im umgefal-

teten Bereich nicht auf Schweiß- oder Klebenähte begrenzt seien, sondern diese auch in Form z. B. von Nieten oder Schlaufen ausgestaltet sein könnten, wofür sich in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen jedoch keine Offenbarung finde.

Als ursprünglich nicht offenbart sei auch die im Patentanspruch 9 genannte punktweise Ausgestaltung der Querverbindungen anzusehen.

Der Patentanspruch 12 gehe durch seinen Rückbezug auf die Patentansprüche 1 und 9 nicht nur wie ursprünglich offenbart von bogenförmigen Längsverbindungen aus wie in Figur 2 der Anmeldungsunterlagen gezeigt, sondern von Längsverbindungen allgemeiner Art, die somit auch linear verlaufen könnten. Würden solche linearen Längsverbindungen entsprechend den Merkmalen des Patentanspruchs 12 durch dazwischen liegende verbindungslose Abschnitte in aufeinanderfolgende Verbindungsabschnitte unterteilt, entstünden daraus quasi „rechteckige“ Taschen. Derartige Beschwerungstaschen seien den ursprünglichen Unterlagen allerdings nicht zu entnehmen. Darin würden, wie in Figur 2 gezeigt, lediglich Taschen mit einem bogenförmigen Verlauf offenbart. Aus diesem Grund stelle auch der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 12 eine unzulässige Erweiterung dar.

Zur Stützung ihres Vorbringens verweist die Klägerin auf folgende Entgegenhaltungen und Dokumente:

NK1 DE 195 00 635 C2 (Stammpatent)

NK2 Beschluss des BPatG vom 22. November 2002 in der Einspruchssache betreffend das Patent DE 195 00 635

NK3 DE 295 00 393 (vom Stammpatent abgezwigtes Gebrauchsmuster des Beklagten)

NK4 Beschluss des BPatG vom 26. Februar 2003 in der Beschwerdesache betreffend das Gebrauchsmuster DE 295 00 393

NK6 Deutsche Übersetzung des spanischen Gebrauchsmusters

ES 93 00 990

NK7 Deutsche Übersetzung des spanischen Gebrauchsmusters

ES 92 00 933

NK9 DE 73 12 231

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 195 49 739 im Umfang der Ansprüche 1 bis 3
und 9 bis 12 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Nichtigkeitsklage abzuweisen.

Er verteidigt das Streitpatent in unverändertem Umfang. Der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 9. März 2010 erklärten Klageerweiterung stimmt der Beklagte nicht zu, da aus seiner Sicht das Verfahren bereits weit fortgeschritten sei und die Klageerweiterung zu einer Verzögerung führe.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Parteien sowie des Wortlauts der weiteren Patentansprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die auf Nichtigerklärung des Streitpatents gerichtete Klage ist zulässig, aber unbegründet und deshalb abzuweisen, auch wenn aufgrund der als sachdienlich zugelassenen Erweiterung der Klage gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO die von der Klägerin erstmals in der mündlichen Verhandlung geltend gemachte unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung in die nach §§ 81, 22 Abs. 1,

21 Abs. 1 PatG gebotene Sachprüfung der von der Klägerin vorgebrachten Nichtigkeitsgründe einzubeziehen war.

I.

1. Das Streitpatent betrifft Abdeckungen für Spargelfelder (vgl. Streitpatent, Abs. [0001]).

Derartige Abdeckungen werden randseitig, z. B. durch Aufwerfen von Sand, beschwert, um ein Wegfliegen der Abdeckungen bei Wind zu verhindern. Zum Ernten des Spargels muss die Abdeckung allerdings zurückgeschlagen und damit auch die Beschwerung wieder entfernt werden. Da sich die Spargelernte über mehrere Wochen hinzieht, ist es erforderlich, dass die Abdeckung nach jedem Erntevorgang erneut auf den Spargeldamm aufgelegt und beschwert wird, was jedoch arbeitsintensiv und zeitaufwendig ist. Im Stand der Technik sind zwar Spargelabdeckungen mit einem von einem Zugseil durchzogenen Saum an der Längsseite der Folie bekannt, allerdings gestaltet sich auch bei diesen Folien das Einbringen des Zugseils in das Innere des Saums schwierig und arbeitsaufwendig. Auch andere im Stand der Technik bekannte Abdeckungen erweisen sich für den Spargelanbau als nachteilig, da sie entweder zu schwer sind und sich daher für ein wiederholtes Auf- und Abdecken von Spargeldämmen nicht eignen oder deren Ränder so konzipiert sind, dass diese ins Erdreich eingegraben werden müssen, was ein einfaches und leichtes Anheben und Auflegen der Folie ebenfalls unmöglich macht (vgl. Streitpatent, Abs. [0002] bis [0008]).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent gemäß den Angaben in der Streitpatentschrift die Aufgabe zugrunde, eine Abdeckung für Spargelfelder zu schaffen, die in Vorbereitung des Spargelstechens leicht anhebbar und anschließend wieder ablegbar ist, ohne hierbei lange Arbeitszeiten erforderlich zu machen (vgl. Streitpatent, Abs. [0009]).

3. Die Aufgabe wird durch zwei alternative Abdeckungen für Spargelfelder mit den in den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 9 des Streitpatents genannten Merkmalen gelöst:

Patentanspruch 1:

1. Abdeckung für Spargelfelder, bestehend aus einer Folienbahn zum Auflegen auf der Krone und den Seitenflächen eines Spargeldamms und gegebenenfalls auf Teilbereichen der beiderseitigen Dammfurchen, wobei
2. die Folienbahn
 - 2.1 entlang ihrer beiden Längsränder auf sich selbst umgefaltet und
 - 2.2 der umgefaltete Bereich (6) mit dem Hauptteil (4) der Folienbahn mindestens punktweise durch Verschweißen oder Verkleben verbunden ist;
3. Längsverbindungen (8), die in Längsrichtung der Folienbahn
 - 3.1 zwischen dem umgefalteten Bereich (6) und dem Hauptteil (4) der Folienbahn
 - 3.2 nahe dem freien Rand (7) des umgefalteten Bereiches (6) verlaufen,sind
- 3.3 als Schweiß- oder Klebenähte ausgebildet;
4. Querverbindungen (9) sind quer zur Längsrichtung der Folienbahn ausgebildet,
 - 4.1 so dass sich zwischen dem umgefalteten Bereich (6) und dem Hauptteil (4) der Folienbahn in Längsrichtung aufeinanderfolgende Taschen ergeben, wobei
 - 4.2 die Querverbindungen (9) ausgehend von der Längsverbindung (8) in einem Abstand (B) vor dem Umfaltrand (5) enden, wobei

4.2.1 der Abstand (B) mindestens 1 cm und höchstens 4 cm beträgt.

Patentanspruch 9:

1. Abdeckung für Spargelfelder, bestehend aus einer Folienbahn zum Auflegen auf der Krone und den Seitenflächen eines Spargeldamms und ggf. auf Teilbereichen der beiderseitigen Dammfurchen, wobei
 2. die Folienbahn
 - 2.1 entlang ihrer beiden Längsränder auf sich selbst umgefaltet und
 - 2.2 der umgefaltete Bereich (6) mit dem Hauptteil (4) der Folienbahn durch Verschweißen oder Verkleben verbunden ist;
 3. in Längsrichtung der Folienbahn sind mindestens punktweise Verbindungen (8) ausgebildet,
 - 3.1 die zwischen dem umgefalteten Bereich (6) und dem Hauptteil (4)
 - 3.2 nahe dem freien Rand (7) des umgefalteten Bereiches (6) verlaufen;
 4. punktweise ausgebildete Verbindungen (9) sind quer zur Längsrichtung der Folienbahn
 - 4.1 zwischen dem umgefalteten Bereich (6) und dem Hauptteil (4) der Folienbahn ausgebildet, so dass sich in Längsrichtung aufeinanderfolgende Taschen ergeben, wobei
 - 4.2 die Verbindungen (9) ausgehend von der Längsverbindung (8) in einem Abstand (B) vor dem Umfaltrand (5) enden, wobei
 - 4.2.1 der Abstand (B) mindestens 1 cm und höchstens 4 cm beträgt.

4. Fraglich erscheint hinsichtlich der zu prüfenden technischen Lehre zunächst, inwieweit den Grundsätzen ständiger Rechtsprechung zu Zweckangaben folgend, vorliegend die Bestimmungsangaben „für Spargelfelder“ und „zum Auflegen auf...Dammfurchen“ die patentgemäße Lehre kennzeichnen und bei der Prüfung der Patentfähigkeit beachtlich sind, insbesondere also nicht nur dem erleichterten Verständnis und der Erläuterung einer Anwendungsmöglichkeit dienen, sondern der (mittelbaren) Umschreibung der funktionellen Zurichtung und räumlich-körperlichen Ausgestaltung im Hinblick auf die Dimensionierung und Materialauswahl, damit die Vorrichtung zu dem für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (vgl. zuletzt BGH GRUR 2009, 837 - Bauschalungsstütze; BPatG Urteil v. 20. August 2008 - 3 Ni 15/06). Wenn in diesem Fall auch nur die Bestimmungsangabe in einem Patentanspruch die Verwendung zum funktionellen Merkmal des Anspruchs selbst erhebt (vgl. hierzu BPatG GRUR 2006, 1015, 1017 -Neurodermitis-Behandlungsgerät m. w. N), so ist vorliegend zu berücksichtigen, dass nach den vorgenannten Grundsätzen jedenfalls insoweit die Zweckangabe funktionelles Merkmal ist, als - wie im Agrarbereich und insbesondere auch für den Spargelanbau typisch - die aus einer Folienbahn bestehende Abdeckung den auch in der Beschreibung des Streitpatents angesprochenen Erfordernissen einer ausreichenden Dimensionierung in Größe, Gewicht und Handhabbarkeit bei ausreichender Festigkeit und Beschwerung genügen muss. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Zweckangabe jedenfalls insoweit beachtlich ist, als sie der Abdeckung von Kulturpflanzen dient, welche - wie typisch beim Spargelanbau - der Abdeckung eines Hochbeets bedürfen. Da es im Hinblick auf den vorliegend maßgeblichen Fachmann und Stand der Technik auf eine weitere Spezifizierung nicht ankommt, kann dahinstehen, ob die Zweckangaben im Übrigen in ihrem noch konkreteren Bezug auf „Spargelfelder“ nur eingeschränkt als kennzeichnend auszulegen und zu berücksichtigen sind oder nicht.

5. Zuständiger Fachmann ist danach ein Agrartechniker mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Herstellung landwirtschaftlich genutzter Folien und praktischen Erfahrungen im Pflanzenanbau, sowie bzgl. der Ernte der verschiedenen Kulturpflanzen.

II.

1. Die erteilten Patentansprüche 1, 9 und 12 enthalten entgegen der Rechtsansicht der Klägerin keine unzulässige Erweiterung des Inhalts der ursprünglich eingereichten Anmeldung i. S. v. §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG.

Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen. Gegenstand des Patents ist die durch die Patentansprüche bestimmte Lehre, wobei Beschreibung und Zeichnungen mit heranzuziehen sind. Der Inhalt der Patentanmeldung ist hingegen der Gesamtheit der Unterlagen zu entnehmen, ohne dass den Patentansprüchen dabei eine gleich hervorgehobene Bedeutung zukommt, wobei auch zum Offenbarungsgehalt gehört, was der Fachmann aus den Zeichnungen als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann (GRUR 2009, 933 - Druckmaschinen-Temperierungssystem II). Der Patentanspruch darf deshalb nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns nicht als zur Erfindung gehörend erkennen ließ (BGH GRUR 2005, 1023, 1024 - Einkaufswagen II; BGH, Urteil v. 22. Dezember 2009 - X ZR 27/06 und X ZR 28/06 - Hubgliedtor I und II – zitiert nach Juris).

a) Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Denn die in den ursprünglichen Unterlagen offenbarte technische Lehre ist gemäß den vorangegangenen Ausführungen nicht auf die in der Figur 2 dargestellten Ausführungsformen begrenzt, bei denen seitliche Beschwerungstaschen mit bogenförmig verlaufenden Längsverbindungen vorgesehen sind, von denen Querverbindungen abzweigen, die oberhalb des Umfaltrandes im Abstand B enden (vgl. DE 195 00 635 A1, Sp. 3, Z. 7

bis 10 i. V. m. Figur 2). Zum Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung gehören vielmehr auch die in der Beschreibung genannten Beschwerungstaschen, die ganz allgemein durch Verbindungen in Längsrichtung der Folienbahn sowie durch dazu quer verlaufende Verbindungen ausgebildet werden, um so Taschen zu erhalten, die sich nicht über die Gesamtlänge der Folienbahn erstrecken, sondern in Längsrichtung aufeinander folgen (vgl. DE 195 00 635 A1, Sp. 2, Z. 7 bis 22). Für derart ausgebildete längsseitige Beschwerungstaschen wird in der ursprünglichen Beschreibung ferner angegeben, dass grundsätzlich alle in Richtung auf den Umfaltrand geführten Verbindungen in einem Abstand von 1 bis 4 cm vor dem Folienrand enden (vgl. DE 195 00 635 A1, Sp. 3, Z. 3 bis 6). Eine entsprechende Stütze für diese allgemeine technische Lehre findet sich auch in den Erstunterlagen auf Seite 2, Zeile 26 bis 37 und Seite 3, Zeile 37 bis Seite 4, Zeile 1. Demzufolge sind in den ursprünglichen Unterlagen außer den Ausführungsformen in Figur 2 auch solche Beschwerungstaschen offenbart, die durch Längsverbindungen beliebiger Formen und dazu quer verlaufende Verbindungen mit den Merkmalen 4.2 und 4.2.1 gebildet werden. Aufgrund dessen wurden die Merkmale 4.2 und 4.2.1 in den erteilten Patentansprüchen 1 und 9 gegenüber den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht auf unzulässige Weise generalisiert.

b) Die erteilten Patentansprüche 1 und 9 sind nach Ansicht des Senats gegenüber den ursprünglichen Unterlagen auch dadurch nicht unzulässig erweitert, dass im abhängigen Unteranspruch 3 bzw. 11 Quer- bzw. Längsverbindungen als Schweiß- oder Klebenähte definiert werden. Denn bereits das in den erteilten Patentansprüchen 1 und 9 enthaltene Merkmal 2.2 sieht vor, dass der umgefaltete Bereich (6) mit dem Hauptteil (4) der Folienbahn durch Verschweißen oder Verkleben verbunden ist. Demzufolge müssen die für die Bildung der Taschen erforderlichen Längs- und Querverbindungen nicht nur in diesem umgefalteten Bereich liegen, sondern entsprechend dem Merkmal 2.2 auch als Schweiß- oder Klebenähte ausgebildet sein. Eine davon abweichende Gestaltung der Längs- und Querverbindungen schließt das in den erteilten Patentansprüchen 1 und 9 enthaltene Merkmal 2.2 somit aus. Es mag - wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat - zwar zutreffend sein, dass die Merkmale des abhän-

gigen Patentanspruchs 3 bzw. 11 demnach die im übergeordneten Patentanspruch 1 bzw. 9 genannten Abdeckungen nicht weiter ausgestalten. Allein darin kann allerdings kein Beleg dafür gesehen werden, dass die erteilten Patentansprüche 1 und 9 gegenüber den ursprünglichen Unterlagen unzulässig erweitert sind.

c) Auch die im Merkmal 4 des erteilten Patentanspruchs 9 angegebene punktweise Ausgestaltung der Querverbindungen geht nicht über den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinaus. Denn gemäß Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung soll der umgefaltete Bereich (6) mit dem Hauptteil (4) der Folienbahn mindestens punktweise durch Verschweißen und Verkleben verbunden sein. In dem auf Anspruch 1 rückbezogenen Anspruch 4 werden die im umgefalteten Bereich vorhandenen Querverbindungen angesprochen. Durch den Rückbezug des Anspruchs 4 auf Anspruch 1 sind in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen somit auch punktweise ausgebildete Querverbindungen offenbart. Eine entsprechende Stütze für diese Offenbarung findet sich auch auf Seite 1, Zeile 27 bis 30 und Seite 2, Zeile 32 bis 37 sowie in den Ansprüchen 1 und 4 der Erstunterlagen.

d) Die Auffassung der Klägerin, dass die im erteilten Patentanspruch 12 genannte Ausgestaltung der seitlichen Beschwerungstaschen durch verbindungslose Abschnitte zwischen aufeinanderfolgenden Verbindungsabschnitten ursprünglich nur auf die in der Figur 2 gezeigten Ausführungsformen mit bogenförmigen Längsverbindungen in den Taschen beschränkt gewesen und der erteilte Patentanspruch 12 daher unzulässig erweitert sei, teilt der Senat ebenfalls nicht. Denn hinsichtlich der Merkmale des erteilten Patentanspruchs 12 wird in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ausgeführt, dass gerade die verbindungslosen Abschnitte zwischen zwei aufeinanderfolgenden Taschen dafür sorgen, dass das Beschwerungsgut aus den Taschen problemlos entfernt und die beanspruchten Abdeckungen zu Lagerzwecken vollständig aufgerollt werden können (vgl. DE 195 00 635 A1, Sp. 4, Z. 29 bis 35). Daraus ergibt sich, dass verbindungslose Abschnitte unabhängig davon, ob diese mit gemäß Fig. 2 bogenförmigen oder an-

derweitig gestalteten Längsverbindungen kombiniert sind, dafür sorgen, dass das Beschwerungsgut vollständig aus den Taschen entfernt werden kann. Demzufolge hat der Rückbezug des erteilten Patentanspruchs 12 auf die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 9, in denen die Längsverbindungen nicht auf solche mit bogenförmiger Gestalt begrenzt sind, keine unzulässige Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zur Folge. Die zuvor zitierte Offenbarung in der ursprünglichen Anmeldung ist auch den Erstunterlagen zu entnehmen (vgl. Erstunterlagen, S. 5, Z. 35 bis S. 6, Z. 1).

e) Auch der Verweis der Klägerin auf die als NK2 vorgelegte Entscheidung 14 W (pat) 702/02 kann zu keiner anderen Beurteilung des Sachlage führen, da der dieser Entscheidung zugrunde liegende Patentanspruch 1 nicht auf Verbindungsmöglichkeiten wie Verschweißen oder Verkleben beschränkt war, obwohl in den ursprünglichen Unterlagen keine Fundstelle angegeben werden konnte, die eine andere Möglichkeit der Verbindung offenbarte und damit – anders als im vorliegenden Fall - eine unzulässige Erweiterung festzustellen war (vgl. NK2, S. 6, letzter Abs.).

2. Die Gegenstände der angegriffenen Patentansprüche sind auch patentfähig i. S. v. §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG.

Die Gegenstände der angegriffenen Patentansprüche des Streitpatents sind neu, da keines der vorliegenden Dokumente Abdeckungen mit sämtlichen Merkmalen der angegriffenen Patentansprüche beschreibt und die Abdeckungen somit nicht zum Stand der Technik gehören. Dies wurde von der Klägerin auch nicht in Frage gestellt.

Die beanspruchte Lehre der angegriffenen Patentansprüche ergibt sich für den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise.

a) Für die Frage der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist allerdings zunächst hervorzuheben, dass insoweit entscheidend ist, um welche Leistung der

Stand der Technik bereichert wird, was die Erfindung also gegenüber diesem tatsächlich leistet (BGH GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger), wobei verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein können (BPatG GRUR 2004, 317 - Programmartmitteilung; BGH GRUR 2009, 382 - Olanzapin; BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger) und zu fragen ist, ob der Fachmann Veranlassung hatte, diesen Stand der Technik zu ändern.

Hierbei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass erfahrungsgemäß die technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen Wege geht, die sich bei nachträglicher Analyse der Ausgangsposition als sachlich plausibel oder gar mehr oder weniger zwangsläufig darstellen und es – abgesehen von denjenigen Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür bedarf, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln kann insbesondere nicht schon deshalb als nahegelegt bewertet werden, weil lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von dem im Stand der Technik Bekannten zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen. Diese Wertung setzt vielmehr voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (BGH, Urteil v. 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05 - einteilige Öse – zitiert nach Juris).

b) An einer diesbezüglichen Anregung, eine verbesserte Abdeckung für Kulturpflanzen, insb. für den in einem Hochbeet angebauten Spargel zu entwickeln, fehlt es aber vorliegend für den angesprochenen Fachmann, der auf der Suche nach einer Lösung des Problems die Druckschrift NK6 als mögliches Sprungbrett zur Problemlösung verwenden wird. Die NK6 betrifft für den Anbau von Spargel geeignete Abdeckfolien, die an ihren longitudinalen Rändern schlauchförmige Abschnitte aufweisen, in welche Erde zur Beschwerung der Folie eingefüllt wird (vgl. NK6, S. 4, Z. 14 bis 34 i. V. m. S. 3, Z. 19 bis 31). Die schlauchförmigen Ab-

schnitte entstehen durch Umfaltung der freien Folienränder auf die Folienwand, mit der die Ränder durch unterbrochene Elektroschweißnähte verbunden werden (vgl. NK6, S. 4, Z. 14 bis 25). Aus der NK6 ist dem Fachmann somit die Bildung von nach oben offenen Beschwerungstaschen an den longitudinalen Rändern von Spargelabdeckfolien bekannt, wie sie auch die in den Patentansprüchen 1 und 9 definierten Abdeckungen aufgrund der darin genannten Merkmale 1 bis 3 aufweisen. Weitergehende Anregungen, die in Richtung von Querverbindungen mit den in den Patentansprüchen 1 und 9 genannten Merkmalen 4 bis 4.2.1 weisen, finden sich in der NK6 jedoch nicht. Denn entgegen dem Streitpatent liegt der NK6 die Aufgabe zugrunde, das Einfüllen des Beschwerungsmaterials in die seitlichen Taschen über die Öffnungen in den schweißnahtlosen Bereichen der Elektroschweißnähte zu erleichtern (vgl. NK6, S. 2, Z. 20 bis 31 und S. 3, Z. 1 bis 18). Die in der NK6 vermittelte technische Lehre ist folglich darauf ausgerichtet, die in den unterbrochenen Elektroschweißnähten üblicher Weise schmal ausgelegten Öffnungen breiter anlegen zu können, ohne jedoch zugleich die Stabilität der Elektroschweißnaht dabei zu erniedrigen. Dies lässt sich den Angaben in der NK6 zufolge dadurch erreichen, dass Ablaufrinnen oberhalb und parallel zu der Elektroschweißnaht vorgesehen werden (vgl. NK6, Anspruch 1). Denn zum einen dienen die Ablaufrinnen als Verstärkung für die Öffnungen und ermöglichen damit breitere Einfüllöffnungen für das Beschwerungsmaterial und zum anderen leiten die Ablaufrinnen das an der Folienwand abfließende Wasser in Richtung der Öffnungen und damit in die Beschwerungstaschen, wo es zur Kompaktierung der darin enthaltenen Erde beiträgt (vgl. NK6, S. 3, Z. 1 bis 8 und 19 bis 31). Anregungen dahingehend, die seitlichen Beschwerungstaschen einer Spargelabdeckfolie mit Querverbindungen auszugestalten, die in einem Abstand von 1 bis 4 cm oberhalb der Umfalkante enden und so eine flexible Verteilung des in den einzelnen Taschen enthaltenen Beschwerungsmaterials in Längsrichtung der Taschen ermöglichen, werden dem Fachmann in der NK6 damit jedenfalls nicht gegeben.

c) Eine entsprechende Lehre wird dem Fachmann auch nicht durch eine Zusammenschau der NK6 mit den weiteren im Verfahren genannten Entgegenhaltungen vermittelt.

Die NK7 betrifft flexible Abdeckfolien, die aufgrund eines wasserdichten Reservoirsaums an den Längsrändern der Folien den Anbau von Kulturpflanzen in Trockengebieten ermöglichen (vgl. NK7, S. 2, Z. 1 bis 3 i. V. m. S. 3, Z. 16 bis 22 und S. 4, Z. 5 bis 9). Gebildet wird dieser Saum durch Faltung des Randes und Fixierung der Faltung mittels einer ununterbrochenen Elektroschweißnaht entlang der jeweiligen Längsränder der Folie, wobei der Saum an seinen Enden durch Verschlussdeckel flüssigkeitsdicht abgeschlossen wird (vgl. NK7, Anspruch 1). Der Saum kann ferner durch zusätzliche, in transversaler Richtung verlaufende Schweißnähte unterteilt werden (vgl. NK7, Fig. 1 i. V. m. S. 5, Z. 14 bis 24). Die transversalen Schweißnähte, die den in der Streitpatentschrift genannten Querverbindungen entsprechen, sind, wie die longitudinalen Elektroschweißnähte, durchgängig ausgebildet, so dass aufeinanderfolgende flüssigkeitsdichte Kammern in den Längsrändern der Abdeckfolien entstehen (vgl. NK7, Fig. 1). Unterbrechungen, welcher Art auch immer, sind in diesen transversalen Schweißnähten allerdings weder vorgesehen, noch finden sich in der NK7 Hinweise, die Unterbrechungen in den Schweißnähten nahelegen würden. Denn zum Ein- bzw. Auslassen von Flüssigkeit in den bzw. aus dem Reservoirsaum weisen die Folienränder der NK7 verschließbare Ventile auf (vgl. NK7, S. 4, Z. 10 bis 18).

Diese befinden sich jedoch nicht in den Schweißnähten, sondern in der Außenhaut des Saumes (vgl. NK7, Fig. 1, Bezugsziffer 4). Daher entnimmt der Fachmann der NK7 allenfalls die Lehre, dass Öffnungen in einem Reservoirsaum - der nicht nur als Flüssigkeitsspeicher, sondern auch als Beschwerungstasche für die Folie dient (vgl. NK7, S. 4, Z. 19 bis 28) - stets verschließbar sein müssen, was jedoch im diametralen Gegensatz zur streitpatentgemäßen Lehre steht, die gerade darauf abzielt, dass die aufeinanderfolgenden Abschnitte in den seitlichen Beschwerungstaschen durch offene Bereiche in den Querverbindungen miteinander verbunden bleiben. Eine derartige Verbindung der einzelnen, flüssigkeitsdichten Kammern ist in der NK7 allerdings weder vorgesehen noch erwünscht, da durch die Verbindung der einzelnen Kammern untereinander die Beschädigung einer einzigen Kammer ausreichen würde, dass sämtliche Kammern unkontrolliert leer laufen, was jedoch mit dem Sinn und Zweck eines Flüssigkeitsreservoirs nicht

vereinbar ist. Auch die in Verbindung mit den transversalen Schweißnähten in NK7 genannten „Öffnungen“, die mit einer Öse zum Durchführen von Schnüren versehen sind, stellen keine Unterbrechungen in den transversalen Schweißnähten dar, die zu einer Durchlässigkeit dieser Verbindungen im streitpatentgemäßen Sinn führen, sondern sind lediglich Teil einer Haltevorrichtung für die Befestigung des Reservoirsaums im Erdboden (vgl. NK7, S. 6, Z. 12 bis 17).

Demzufolge ist auch die Entgegenhaltung NK7 nicht dazu geeignet, dem Fachmann zur Lösung der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Aufgabe, in einer Zusammenschau mit der NK6 Abdeckfolien für in einem Hochbeet kultivierte Pflanzen bzw. für Spargelfelder nahe zu legen, welche in ihren seitlichen Beschwerungstaschen Querverbindungen mit den in den Patentansprüchen 1 und 9 genannten Merkmalen 4.2 und 4.2.1 aufweisen.

d) Die weitere von der Klägerin im Zusammenhang mit dem Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit in die Diskussion miteinbezogene Entgegenhaltung NK9 ist gleichfalls nicht dazu geeignet, zu einer anderen Beurteilung der Sachlage zu führen.

So wird in der NK9 zwar eine Abdeckfolie beschrieben, an deren seitlichen Rändern Hohlräume oder Taschen angeordnet sind, die mit festem oder flüssigem Material zur Beschwerung der Folie befüllt werden (vgl. NK9, S. 2 (*obere Nummerierung*), zweiter und dritter Abs.). Vorteil dieser Folie ist, dass sie auf kleinstem Raum zusammengefaltet und die Beschwerung der Folie den jeweiligen Verhältnissen angepasst werden kann, indem die Hohlräume je nach Bedarf gefüllt werden (vgl. NK9, S. 2, erster und vorletzter Abs.). Voraussetzung für eine individuelle Befüllung der Hohlräume bzw. Taschen ist, dass diese durch Verbindungsleitungen miteinander verbunden und in den Verbindungsleitungen verschließbare Öffnungen vorhanden sind (vgl. NK9, S. 4 letzter Abs.). An Stelle der verschließbaren Öffnungen in den Verbindungsleitungen offene Querverbindungen zu verwenden, wird in der NK9 dagegen nicht angeregt. Der in diesem Zusammenhang von der Klägerin vorgebrachte Einwand, der Fachmann werde die in der NK9 beschriebe-

nen Öffnungen in den Verbindungsleitungen in Abhängigkeit vom jeweils verwendeten Beschwerungsmaterial (vgl. NK9, S. 3, letzter Abs., letzter Satz) dimensionieren und daher die Öffnungen so einfach wie möglich gestalten, wobei Querverbindungen mit den in den erteilten Patentansprüchen 1 und 9 genannten Merkmalen 4.2 und 4.2.1 für den Fachmann nahe liegend seien, vermag den Senat nicht zu überzeugen. Denn die in der NK9 postulierte bedarfsgerechte Befüllung der Hohlräume bzw. Taschen setzt voraus (vgl. NK9, S. 2, vorletzter Abs., erster Satz), dass je nach Wunsch eine oder mehrere dieser Hohlräume oder Taschen gefüllt werden, während andere leer bleiben können (vgl. NK9, S. 4, letzter Abs.), was nur möglich ist, wenn die zwischen den Hohlräumen bzw. Taschen vorhandenen Öffnungen verschließbar sind. Eine solche Möglichkeit eröffnen die streitpatentgemäßen Querverbindungen mit den Merkmalen 4.2 und 4.2.1, die in einem Abstand von 1 bis 4 cm vor dem Umfaltrand einer Beschwerungstasche enden, jedoch nicht, so dass die NK9 auch keinen Hinweis in Richtung derart gestalteter Querverbindungen liefern kann.

e) Angesichts dieses Standes der Technik musste der Fachmann somit erfindetätig werden, um die in den Patentansprüchen 1 und 9 beschriebenen Spargelabdeckungen mit längsseitigen Beschwerungstaschen, die durch Querverbindungen mit den Merkmalen 4.2 und 4.2.1 gebildet werden, bereitstellen zu können. Die Gegenstände gemäß den Patentansprüchen 1 und 9 werden daher vom Stand der Technik nicht nahegelegt.

Die angegriffenen, auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 3 sowie die auf den Patentanspruch 9 rückbezogenen Patentansprüche 10 bis 12 werden bereits von dem jeweils übergeordneten Patentanspruch getragen und haben daher ebenfalls Bestand.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, wonach die Klägerin als unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Engels

Dr. Gerster

Dr. Schuster

Prietzl-Funk

Dr. Münzberg

prä