



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
17. November 2011

10 Ni 32/10 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 1 391 574

(DE 603 11 369)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 17. November 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke, der Richterin Püschel sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Dipl.-Ing. Küest und Dr.-Ing. Großmann

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kläger haben die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 391 574 (Streitpatent), das am 23. Juli 2003 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-amerikanischen Patentanmeldung 207354 vom 29. Juli 2002 angemeldet worden ist und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 603 11 369 geführt wird. Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent betrifft ein "Sicherheitsetikett" und umfasst 17 Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet in deutscher Übersetzung (DE 603 11 369 T2) wie folgt:

"1. Ein Sicherungsetikett-Aufbau (10), aufgebaut, um das unbefugte Entfernen von Waren aus einem bestimmten Bereich zu verhindern, wobei der Sicherungsetikett-Aufbau (10) folgendes umfasst:

a) ein Gehäuse (12), aufgebaut, um, wenn in einer Arbeitsposition befindlich, an der Ware gesichert zu werden, wobei das Gehäuse (12) lösbare Abschnitte (14, 16) einschließt, die in der Arbeitsposition lösbar miteinander verbunden sind, wobei eine periphere Naht (18) zwischen den lösbaren Abschnitten (14, 16) ausgebildet ist, wenn in der Arbeitsposition befindlich;

b) einen Verriegelungsaufbau (30), montiert an dem Gehäuse (12) und aufgebaut, um das Gehäuse (12) lösbar in der Arbeitsposition zu halten, und

c) einen Abschirmungsaufbau (42), in schützendem Verhältnis zum Verriegelungsaufbau (30) angebracht,

d) einen Anzeigeaufbau, aufgebaut, um das unbefugte Entfernen von Ware, die mit dem Gehäuse (12) verbunden ist, aus dem jeweiligen Bereich anzuzeigen, wobei der Anzeigeaufbau einen inneren Gehäuseabschnitt (17) umfasst,

wobei der Verriegelungsaufbau (30) zwischen inneren Oberflächenabschnitten des inneren Gehäuseabschnitts (17) und eines der lösbaren Abschnitte (16) vom Abschirmungsaufbau (42) geschützt wird, wobei der innere Gehäuseabschnitt (17) auch eine im Wesentlichen konvexe äußere Oberfläche hat, die im Gehäuse (12) hervorsteht, um das Hindurchdringen eines Instrumentes oder Werkzeugs über die periphere Naht (18) hinaus zu verhindern oder einzuschränken, weil alle derartigen Versuche dazu führen würden, dass das eindringende Ende eines solchen Instrumentes oder Werkzeugs sofort gegen die konvexe äußere Oberfläche des inneren Gehäuseabschnitts (17) stoßen würde, und wobei der innere Gehäuseabschnitt (17) mindestens eine aus einer Vielzahl von Anzeigestrukturen (53, 54, 55) darauf trägt."

Hinsichtlich der abhängigen Patentansprüche 2 bis 17 wird auf die Patentschrift EP 1 391 574 B1 bzw. deren Übersetzung DE 603 11 369 T2 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage machen die Kläger geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe.

Sie berufen sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

NK1 DE 690 06 110 T2

NK2 Deutsches Geschmacksmuster M9500691.5 (Auszug aus dem Geschmacksmusterregister)

NK3 US-Patent 5 088 165.

Die Kläger beantragen,

das europäische Patent 1 391 574 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte tritt den Ausführungen der Kläger in allen Punkten entgegen. Er hält das Streitpatent gegenüber dem Stand der Technik für patentfähig.

Der Senat hat die Parteien mit Schreiben vom 30. September 2011 auf die aus seiner Sicht maßgeblichen Gesichtspunkte hingewiesen. Die Kläger haben daraufhin vorgetragen, dass vor dem für das Streitpatent geltenden Prioritätstag Sicherungsetiketten, die aus einem relativ harten, glatten und stoßfreien Material bestehen, gemäß dem deutschen Geschmacksmuster M9500691.5 (NK2) in millionenfacher Stückzahl auf dem Markt gebracht bzw. vertrieben worden seien, und diese

Behauptung unter Zeugenbeweis gestellt sowie Unterlagen vorgelegt. Hierzu haben sie in der mündlichen Verhandlung klargestellt, dass nicht gewollt sei, eine offenkundige Vorbenutzung geltend zu machen, ihr Vortrag zielt vielmehr darauf ab, dass der Gegenstand nach dem Geschmacksmuster (NK2) aus festem Material bestehe.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Art. 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig, aber nicht begründet. Der Senat hat nicht die Überzeugung gewinnen können, dass sich der Gegenstand des Streitpatents für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

I.

1. Das Streitpatent bezieht sich auf diebstahlsicheren Etikettenaufbau, der wirksam an verschiedenen Handelswaren angebracht werden kann und einen Anzeigenaufbau einschließt, der eine oder mehrere Anzeigen für das nicht befugte Wegnehmen der Ware aus einer Einzelhandelseinrichtung oder einem anderen Bereich einschließt (Abs. 0001 der Übersetzung der europäischen Streitpatentschrift).

Nach der Beschreibungseinleitung des Streitpatents [0002] werden Sicherheits- bzw. diebstahlsichere Etiketts im umfangreichen Maße in der Einzelhandelsindustrie als auch in zahlreichen anderen Handelsgebieten verwendet. Normalerweise werden diese Vorrichtungen auf solche Weise an verschiedenen Handelswaren angebracht, dass sie für jemanden, der die Ware untersucht, deutlich augenfällig sind. Es wird angenommen, dass die allgemeine Kenntnis der Verwendung und

des Betriebs dieser Vorrichtungen den Diebstahl bzw. eine andere nicht befugte Wegnahme der Ware aus dem überwachten Einzelhandelsoutlet bzw. einem anderen Bereich verhindert. Genauer gesagt, wird angenommen, dass diese Sicherheitsetikett-Vorrichtungen als Abschreckungsmittel für die nicht befugte Wegnahme dienen, da ein möglicher Dieb erkennen wird, dass die Ware "gefleckt" bzw. anders markiert ist, wodurch die Ware bei der gewaltsamen Wegnahme des Sicherheitsetiketts nutzlos gemacht wird. Alternativ kann das Etikett strukturiert sein, um ein Alarmsystem zu aktivieren, wenn die Ware, die darauf das Etikett beinhaltet, durch eine Überwachungsstelle geht, die sich für gewöhnlich an den Ausgängen der Einzelhandelseinrichtung befindet.

2. Aufgabe der Erfindung ist es, zu verhindern, dass nicht befugte Personen die Gehäuseabschnitte trennen.

3. Diese Aufgabe wird durch ein Sicherungsetikett mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

Patentanspruch 1 des Streitpatents weist in Anlehnung an die vom Beklagten vorgelegte Merkmalsgliederung folgende Merkmale auf:

Sicherungsetikett-Aufbau (10), aufgebaut, um das unbefugte Entfernen von Ware aus einem bestimmten Bereich zu verhindern, umfassend

- a) ein Gehäuse (12), aufgebaut, um, wenn in einer Arbeitsposition befindlich, an der Ware gesichert zu werden,
 - a1) wobei das Gehäuse (12) lösbare Abschnitte (14, 16) einschließt, die in der Arbeitsposition lösbar miteinander verbunden sind,
 - a2) wobei eine periphere Naht (18) zwischen den lösbaren Abschnitten (14, 16) ausgebildet ist, wenn in der Arbeitsposition befindlich;
- b) einen Verriegelungsaufbau (30), montiert an dem Gehäuse (12) und

- b1) aufgebaut, um das Gehäuse (12) lösbar in der Arbeitsposition zu halten, und
- c) einen Abschirmungsaufbau (42), angebracht in schützendem Verhältnis zum Verriegelungsaufbau (30),
- d) einen Anzeigebau, aufgebaut, um das unbefugte Entfernen von Ware, die mit dem Gehäuse (12) verbunden ist, aus dem jeweiligen Bereich anzuzeigen,
- d1) wobei der Anzeigebau (57) einen inneren Gehäuseabschnitt (17) umfasst,
- N1 wobei der Verriegelungsaufbau (30) vom Abschirmungsaufbau (42) geschützt wird
- N2 zwischen inneren Oberflächenabschnitten des inneren Gehäuseabschnitts (17) und eines der lösbaren Abschnitte (16),
- N3 wobei der innere Gehäuseabschnitt (17) auch eine im Wesentlichen konvexe äußere Oberfläche hat, die im Gehäuse (12) hervorsteht,
- N4 um das Hindurchdringen eines Instrumentes oder Werkzeugs über die periphere Naht (18) hinaus zu verhindern oder einzuschränken, weil alle derartigen Versuche dazu führen würden, dass das eindringende Ende eines solchen Instrumentes oder Werkzeugs sofort gegen die konvexe äußere Oberfläche des inneren Gehäuseabschnitts (17) stoßen würde und
- N5 wobei der innere Gehäuseabschnitt (17) mindestens eine aus einer Vielzahl von Anzeigestrukturen (53, 54, 55) darauf trägt.

4. Als Fachmann legt der Senat einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, der mit der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Sicherungssystemen befasst ist, zugrunde. Denn Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht die u. a. im Sicherungsetikett befindliche Elektronik, sondern allein der körperliche Aufbau des Sicherungsetiketts.

II.

Der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit ist nicht gegeben.

1. Das Sicherungsetikett gemäß verteidigtem Patentanspruch 1 ist unbestritten neu.
2. Der Gegenstand nach dem verteidigten Patentanspruch 1 beruht gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Das Sicherungskonzept gemäß dem Streitpatent ist vor allem darin zu sehen, dass nicht befugte Personen mit Aufbruchwerkzeugen, wie Messer oder Schraubenzieher, nicht unmittelbar in den Bereich eines Sicherungsetiketts vordringen können, wo Ampullen mit Tinte oder Färbungsmittel angeordnet sind.

Denn wenn sich die Ampullen unmittelbar mit einem Aufbruchwerkzeug leicht zerstören lassen, wird das Kleidungsstück eingefärbt und unverkäuflich. Aus Frustration und Zerstörungswut wegen des Nichtlösen der Etiketten können bei einer Vielzahl weiterer Kleidungsstücke die Ampullen in den sie tragenden Sicherungsetiketten mutwillig zerstört werden, wodurch ein beachtlicher, wirtschaftlicher Schaden entstehen kann.

Ein Sicherungsetikett zum Verhindern eines unbefugten Entfernens von Ware aus einem bestimmten Bereich ist aus der dem Gegenstand nach dem Streitpatent nächstkommenden DE 690 06 110 T2 (NK1) bekannt.

Dieses Sicherungsetikett hat in der Terminologie des Streitpatents ein Gehäuse 10, 12, das zur Sicherung der Ware, also in Arbeitsposition, mit dieser verbunden ist (Merkmal a) (vgl. Fig. 2 der NK1).

Das Gehäuse 10, 12 hat lösbare Abschnitte, die in der Arbeitsposition lösbar miteinander verbunden sind (Merkmal a1) (vgl. Fig. 1).

In Arbeitsposition bildet sich eine periphere Naht zwischen den lösbaren Abschnitten 10, 12 aus (Merkmal a2) (vgl. Fig. 2).

Das Sicherungsetikett hat einen an dem Gehäuse montierten Verriegelungsaufbau (Merkmal b), der das Gehäuse 10, 12 lösbar in der Arbeitsposition hält (Merkmal b1), und einen Anzeigebau, der mit dem Gehäuse verbunden ist und ein unbefugtes Entfernen des Sicherungsetiketts von der Ware anzeigt (Merkmal d), wobei der Anzeigebau einen inneren Gehäuseabschnitt 24, 26 umfasst (Merkmal d1).

Der Verriegelungsaufbau hat einen Abschirmungsaufbau in Form von Ablenkplatten 72, die zwischen inneren Oberflächenabschnitten des inneren Gehäuseabschnitts 24 und denen der lösbaren Abschnitte 60 in schützendem Verhältnis zum Verriegelungsaufbau angebracht sind und den Verriegelungsaufbau schützen (Merkmal c, N1, N2), (vgl. Fig. 1).

Die dem inneren Gehäuseabschnitt des Streitgegenstands entsprechende Abdeckung 58 ist plattenförmig ausgebildet und durch mehrere kreisförmige Verstärkungsrippen 66 ausgesteift. Oberhalb ist ein gesondertes, Gefäße 20 tragendes, flexibles Bauteil 24 vorgesehen, welches durch Ultraschallschweißen an der Abdeckung 38 befestigt ist (vgl. Fig. 1 u. S. 9, Abs. 1).

Die Abdeckung 58 dient somit dazu, den Verriegelungsaufbau vor einem Eindringen mit Werkzeugen zu schützen. Die Anzeigestruktur in Form der Gefäße wird durch die Abdeckung 58 nicht geschützt.

Daher kann die DE 690 06 110 T2 (NK1) keine Hinweise, weder auf einen inneren Gehäuseabschnitt mit im Wesentlichen konvexer äußerer Oberfläche und ihrer Wirkung, noch auf mindestens eine aus einer Vielzahl von Anzeigestrukturen, die der innere Gehäuseabschnitt darauf trägt, geben.

Die NK2, das deutsche Geschmacksmuster M9500691.5, eingetragen am 4. Mai 1995, gehört zum Stand der Technik.

Aus der Abbildung Nr. 1 der NK2 erkennt der Fachmann ein Gehäuse eines Sicherungsetiketts mit zwei lösbaren Abschnitten, die offensichtlich in Arbeitsposition lösbar miteinander verbunden sind. Der obere Abschnitt hat ein Verbindungs-

glied und der untere Abschnitt ist nach der Abbildung offenbar bikonvex ausgebildet.

Mehr kann der Fachmann der Abbildung nach der NK2 nicht entnehmen. Denn weitere technische Details, wie der untere Abschnitt aufgebaut ist und was sich im Innern des unteren Abschnitts befindet, sind nicht ersichtlich und sind daher nur in unzulässiger Weise bei Kenntnis der Erfindung und deren Zielsetzung, also bei rückschauender Betrachtung als gemutmaßter Offenbarungsgehalt anzusehen. Soweit die Kläger vorgetragen haben, Sicherungsetiketten gemäß der NK2, welche aus relativ hartem, glatten und stoßfreien Material bestünden, seien in millionenfacher Stückzahl vor dem Prioritätstag des Streitpatents vertrieben worden, musste dem Beweisangebot nicht nachgegangen werden. Denn diese Materialbeschaffenheit kann bei der NK2 unterstellt werden, ohne dass es sich bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit entscheidungserheblich auswirkt. Darüber hinaus ergibt sich aus dem Vortrag kein über den druckschriftlichen Stand der Technik, nämlich über die NK2 hinausgehender Offenbarungsgehalt, denn mit der Behauptung "gemäß der NK2" wird nur der Vertrieb von Sicherungsetiketten mit einer äußeren Beschaffenheit behauptet, die der NK2 zu entnehmen ist. Dies reicht für die Annahme einer relevanten offenkundigen Vorbenutzung, die nach der von den Klägern erfolgten Klarstellung in der mündlichen Verhandlung auch nicht geltend gemacht werden sollte, nicht aus.

Der nachgewiesene Stand der Technik aus NK1 und NK2 zeigt zwar Einzelmerkmale der vorliegenden Erfindung, er gibt jedoch keinerlei Hinweise, welche den Fachmann dazu anregen könnten, bekannte Einzelmerkmale in der beanspruchten Art und Weise zu kombinieren. Eine Erfindung ist nicht schon deshalb naheliegend, weil ein Fachmann aufgrund des Standes der Technik zur erfindungsgemäßen Lehre hätte kommen können, sondern nur dann, wenn er die neue Lösung auch vorgeschlagen haben würde. Dazu bedarf es der Feststellung eines Anlasses oder bestimmter Anhaltspunkte oder Anregungen, die den Fachmann dazu geführt haben würden, das technisch ja immer Mögliche auch tatsächlich zu realisieren (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 4, Rdn. 61; BGH GRUR 2009, 743 - Air-

bag-Auslösesteuerung; GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Daran fehlt es im vorliegenden Fall aber, da eine Veranlassung nicht feststellbar ist, die bekannten Einzelmerkmale aus NK1 und NK2 zu dem beanspruchten Gegenstand zusammen zu setzen, insbesondere weil der Fachmann aus der NK2 keine Informationen darüber erhält, aus welchen Gründen das Gehäuse eines Sicherungsetiketts eine derartige äußere Form aufweisen soll bzw. welche Vorteile eine solche Form bietet.

Vom Stand der Technik nach der NK2 kann auch nicht als das dem Gegenstand nach dem Streitpatent nächstkommende Sicherungsetikett ausgegangen werden, weil der Fachmann allein aus der Abbildung unzureichende, technische Informationen über Aufbau und Funktion dieses Sicherungsetiketts erhält.

Beim Sicherungsetikett nach der NK3 (US-Patent 5 088 165) besteht die Sicherung aus leicht zerbrechlichen Tintenkammern im Innern dieses Sicherungsetiketts. Damit verfolgt die NK3 ein anderes Sicherungskonzept als das oben näher beschriebene gemäß Streitpatent und kann somit auch keine über die NK1 und NK2 hinausgehenden Hinweise auf einen inneren Gehäuseabschnitt mit im Wesentlichen konvexer äußerer Oberfläche und ihrer Wirkung geben.

Der verteidigte Patentanspruch 1 hat daher Bestand.

3. Rechtsbeständig sind auch die auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 17. Denn diese Patentansprüche bilden die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 1 vorteilhaft weiter aus. Sie werden daher von diesem auf Grund ihrer Rückbeziehungen getragen.

III.

Als Unterlegene haben die Kläger die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 PatG zu tragen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Vorsitzender Richter
Schülke ist wegen Ein-
tritts in den Ruhestand
verhindert zu unter-
schreiben.

Püschel

Hildebrandt

Küest

Dr. Großmann

Püschel

Cl/prö/Fa