



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
23. März 2021

3 Ni 15/19 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent EP 2 881 175**

**(DE 50 2014 003 935)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. März 2021 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie die Richter Schwarz und Dipl.-Chem. Dr. Wismeth, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner und den Richter Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 881 175 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits sowie die außergerichtlichen Kosten der Nebenintervenientin.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

## **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in deutscher Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 2 881 175 (Streitpatent), das am 1. Dezember 2014 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Anmeldung 10 2013 020 114 vom 6. Dezember 2013 angemeldet worden ist. Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 50 2014 003 935 geführte Streitpatent trägt die Bezeichnung „KASSETTENSTAPEL AUS EINZELNEN KASSETTEN, VORZUGSWEISE ZUR AUFNAHME VON PRÄPARATEN FÜR LABORANALYSEN“ und umfasst in der erteilten Fassung den unabhängigen Patentanspruch 1 und die auf diesen unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10.

Der Patentanspruch 1 lautet:

1. Kassettenstapel aus einzelnen Kassetten (2), vorzugsweise zur Aufnahme von Präparaten für Laboranalysen, wobei die einzelnen Kassetten (2) jeweils einen rechteckigen Boden (16) und mindestens vier Seitenwände (24) aufweisen, von denen eine Seitenwand ein bedruckbares Beschriftungsfeld (26) aufweist, wobei die Kassetten (2) über einen gemeinsamen Strang (8) in Stapelform zusammengehalten werden, wobei alle Kassetten (2) mit einer Öffnung (18) oder Aussparung versehen sind, durch die der gemeinsame Strang (8) hindurchführt, und wobei der Strang (8) unter der untersten Kasette (2) des Kassettenstapels ein Widerstandselement (14) aufweist, wobei die Öffnung (18) oder Aussparung im Bereich der das bedruckbare Beschriftungsfeld (26) aufweisenden Seitenwand angeordnet ist, diese Seitenwand eine Doppelwand (23) ist, die sich zusammensetzt aus einer Außenwand (26), die das bedruckbare Beschriftungsfeld aufweist, und einer Innenwand (25), und dass sich die Öffnung (18) oder Aussparung zwischen den beiden

Wänden (25, 26) befindet, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Öffnung ferner ein Verrastelement (38) zum Verschließen der Kassette (2) mittels eines Deckels (34) ist.

Mit ihrer am 8. Februar 2019 eingereichten Nichtigkeitsklage, welcher die Nebenintervenientin am 30. August 2019 beigetreten ist, begehren die Klägerin und die Nebenintervenientin die vollumfängliche Nichtigkeitsklärung des Streitpatents, weil dieses ihrer Auffassung nach nicht patentfähig ist.

Hierzu haben sie u.a. folgende Unterlagen eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| K1    | EP 2 881 175 B1 (Streitpatent) |
| D1    | US 2005/0152809 A1             |
| D5/B1 | US 6 395 234 B1                |

Die Beklagte verteidigt ihr Patent jeweils als geschlossene Anspruchssätze sowohl in der erteilten Fassung als auch hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge I bis III laut Schriftsatz vom 14. September 2020.

Nach Hilfsantrag I wird in dem erteilten Patentanspruch 1 zwischen dem Ausdruck „... mittels eines Deckels (34) ist“ und dem Satzende der folgende Wortlaut angefügt:

„, dass die Innenwand (25) rechtwinklig, und die Außenwand (26) schräg zu dem Boden (16) der Kassette (2) angeordnet ist, und dass sich jeweils die Innenwand (25) mit ihrer der Außenwand (26) zugewandten Seite unmittelbar gegen den Strang (8), also insbesondere gegen die Breitseite des Strangs (8), abstützt“.

Die erteilten Patentansprüche 7 und 10 sind gestrichen und die erteilten Patentansprüche 8 und 9 hinsichtlich Nummerierung und Rückbezug angepasst.

Der Hilfsantrag II ergänzt den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I durch Einfügung des nachfolgenden Wortlauts zwischen dem Ausdruck „... abstützt“ und dem Satzende:

„, und dass eine Schlaufe (12) am oberen Ende des Strangs (8) ist“.

Die erteilten Patentansprüche 7, 8 und 10 sind gestrichen und der erteilte Patentanspruch 9 ist hinsichtlich Nummerierung und Rückbezug angepasst.

Der Hilfsantrag III schließt bei gegenüber Hilfsantrag II unveränderten Unteransprüchen in Patentanspruch 1 dem Ausdruck „... oberen Ende das Stranges (8) ist“ vor dem Satzende den Wortlaut an:

„, und dass deren Schlaufenenden verbunden sind“.

Die Klägerin und die Nebenintervenientin sind der Auffassung, dass der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gegenüber der D1 nicht neu sei, die in Verbindung mit dem Wissen des Fachmanns alle Merkmale des Patentanspruchs 1 zeige. Der erfindungsgemäße Gegenstand sei des Weiteren auch gegenüber zweier offenkundiger Vorbenutzungen der Klägerin und der Nebenintervenientin nicht neu. Wegen der Einzelheiten dazu wird auf das schriftsätzliche Vorbringen der Klägerin und der Nebenintervenientin verwiesen.

Darüber hinaus beruhe die Lehre des Streitpatents gemäß Patentanspruch 1 u.a. gegenüber einer Kombination der D1 mit der D5/B1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Unterstelle man, dass die kassettenpezifischen Merkmale aus Figur 5 von D1 für den Fachmann nicht eindeutig erkennbar seien, könne er diese der D5/B1 entnehmen, auf welche der Fachmann allein schon deshalb zurückzugreifen Veranlassung habe, weil D1 auf die D5/B1 ausdrücklich verweise. Die Figuren 4 und 5 der D1 bildeten das Aufreihen der Kassetten ohne Deckel ab, da D1 zu Kassettendeckeln schweige. Ausgehend von der Lehre der D1 liege es im Griffbereich des Fachmanns, beliebige Kassetten zu einem Stapel aufzureihen, soweit sich diese dazu eigneten, was insbesondere bei der Kassette der D5/B1 der Fall sei. Auch die Diktion des Streitpatents verwende den Ausdruck

„Kassettenstapel“ für die Stapelung der Bodenteile und weise den Deckeln ein separates Bezugszeichen 34 zu.

Auch mit den zusätzlichen Merkmalen laut den Hilfsanträgen sei der Erfindungsgegenstand nicht patentfähig. Das zusätzliche Merkmal gemäß Hilfsantrag I resultiere aus der auch in D5/B2 gezeigten Doppelwand, während die gemäß Hilfsantrag II am oberen Strangende vorgesehene Schlaufe eine fachübliche Ausbildung zum Halten und Herausziehen des Strangs darstelle und ebensowenig wie die geläufige Verbindung der Schlaufenenden miteinander nach Hilfsantrag III eine erfinderische Tätigkeit begründeten.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 881 175 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Nebenintervenientin stellt nach Erklärung des Vertreters der Klägerin keinen eigenen Antrag.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge I bis III gemäß Schriftsatz vom 14. September 2020 erhält.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in wenigstens einer der verteidigten Fassungen für

schutzfähig. Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Beklagte die Druckschrift D5 als B1 sowie die folgenden Druckschriften eingereicht:

B2          EP 0 471 534 B1

B3          Skizze zur Erläuterung der Figur 5 nach D1

Die Beklagte sieht den Gegenstand des Streitpatents durch den von der Klägerin benannten Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch nahegelegt. Auf die offenkundigen Vorbenutzungen könnten sich die Klägerin und die Nebenintervenientin nicht berufen, weil die vorgelegten Unterlagen nicht hinreichend erkennen ließen, ob überhaupt und ggf. seit wann die hierzu behaupteten Gegenstände der Öffentlichkeit bekannt gewesen seien oder hätten bekannt sein können. Der Erfindungsgegenstand sei auch gegenüber der D1 neu, da diese nur einen Teil der Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents zeige. Insbesondere offenbare die D1 nicht die Doppelfunktion nach dem kennzeichnenden Merkmal des Streitpatents, da die Öffnung nicht zugleich ein Verrastelement zum Verschließen mittels eines Deckels sei. Vielmehr enthalte D1 enthalte keine Angaben zu Verrastung und Verrastungsmechanismen.

Das Streitpatent beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Eine Kombination von D1 und D5/B1 führe nicht zum Erfindungsgegenstand. Denn der Fachmann hätte erkannt, dass die in der D1 beschriebenen „registered openings 13“ der Kassette nicht solche Schlitzlöcher sein könnten, wie sie in Figur 2 der D5/B1 mit dem Bezugszeichen 18 versehen seien. Diese Figur zeige nicht, dass zu der Öffnung 18 im Bodenteil der Kassette eine entsprechende Öffnung im Deckelteil existiere. Zudem würde, wie sich aus Figur 4 der D5/B1 ergebe, das Rastelement 160 das Hindurchführen eines Bandes bei geschlossener Kassette verhindern. In den Figuren der D1 gezeigte Kassetten seien jeweils mit einem Deckel versehen, der durch das Bodenteil verdeckt sei; hierfür spreche auch der in D1 gegebene Hinweis auf Kassetten mit Deckel gemäß D5/B1. Die Öffnungen 13 der Kassetten nach D1 könnten zudem nicht zugleich Öffnungen für das Verrasten von Boden- und Deckelteil sein und entsprächen daher nicht den Öffnungen 18 der D5/B1. Auch sei in der Zusammenschau von D5/B1 und D1 keine Anregung für das Auffädeln der Kassetten unter Weglassen des Deckels für den Fachmann zu erkennen. Ein Auffädeln der jeweils aus Bodenteil und Deckel bestehenden Kassetten nach Figur 5 der D1 erfordere daher eine zusätzliche Öffnung, die wegen des benötigten zusätzlichen Platzes nachteilig sei und durch die patentgemäße Lösung vermieden

werde. Daher könne auch die Kombination von D1 mit D5/B1 die streitpatentgemäße Aufgabe nicht lösen, so dass sie den Erfindungsgegenstand nicht nahe lege.

Auf jeden Fall sei der Gegenstand des Streitpatents aufgrund der Änderungen nach den Hilfsanträgen gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik patentfähig. Denn keine der Entgegenhaltungen lehre Gegenstände mit diesen zusätzlichen Merkmalen oder gebe entsprechende Anregungen.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage ist begründet. Das Streitpatent ist gemäß Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i.V.m. Art. 52 bis 56 EPÜ für nichtig zu erklären, da sein Gegenstand sowohl in der erteilten als auch in den Fassungen der Hilfsanträge, mit denen die Beklagte ihr Patent hilfsweise verteidigt, nicht patentfähig ist.

#### **I.**

1. Die Erfindung nach Streitpatent (K1) betrifft einen Kassettenstapel aus einzelnen Kassetten, vorzugsweise zur Aufnahme von Präparaten für Laboranalysen (K1, [0001]).

Dem Streitpatent zufolge dienen die Kassetten eines derartigen Stapels, die auch als Einbettkassetten bezeichnet werden, beispielsweise in medizinischen Laboren als Aufnahmebehälter für histologische Proben. Die Kassetten würden zu ihrer Unterscheidung manuell oder maschinell beschriftet. Um bei der maschinellen Beschriftung nicht jede einzelne Kassette händisch separat in den Druckerschacht eines Druckers bzw. ein Kassettenmagazin einführen zu müssen, würden Kassetten



zu einem Kassettenstapel miteinander verbunden, der dann in einen Schacht eingesetzt werde. Dabei sei die einfachste Möglichkeit, die aufeinanderliegenden Kassetten mittels einer außen um sie herum geführten Schnur zu verbinden (K1, [0002]). Es gebe auch weitere insoweit geeignete Lösungen aus dem Stand der Technik, die aber Probleme bei der Handhabung der Kassettenstapel bereiteten oder die für die Präparate der Laboranalysen zur Verfügung stehende Kassettengrundfläche verkleinerten (K1, [0003-0006]).

Das Streitpatent stellt sich daher die Aufgabe, bei einem derartigen Kassettenstapel Maßnahmen vorzuschlagen, welche unter Wahrung des Grundaufbaus und insbesondere der Grundfläche der einzelnen Kassetten die Handhabung des Kassettenstapels, insbesondere im Rahmen des Druckvorgangs und dessen Vorbereitung, einfach halten (K1, [0007]). Zur Lösung dieser Aufgabe wird nach Streitpatent ein Kassettenstapel mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 vorgeschlagen (K1, [0008]). Dessen Vorzüge sieht es darin, dass beim Einführen des Kassettenstapels in z.B. einen Druckerschacht oder ein Kassettenmagazin der gesamte Kassettenstapel nur an dem gemeinsamen Strang gehalten und getragen werden könne, ohne dass es einer weitergehenden Verbindung jeder einzelnen Kassette mit dem Strang, etwa durch Klebekräfte oder durch einzelne Schweißpunkte, bedürfe. Damit sei es möglich, direkt nach dem Einführen des Kassettenstapels in den Schacht und ohne das Erfordernis eines Umgreifens lediglich durch ein verstärktes Ziehen an dem Strang nach oben und unter gleichzeitiger Ausübung von Gegendruck auf die oberste Kassette den Strang nach oben aus den Öffnungen oder Aussparungen sämtlicher Kassetten herauszuziehen. Durch das Herausziehen des Strangs mit einer einzigen Bewegung seien die Kassetten unverzüglich vereinzelt (K1, [0009]).

**2.** Der nach erteiltem Patentanspruch 1 die Lösung der Aufgabe ermöglichende Kassettenstapel lässt sich in Übereinstimmung mit der Auffassung der Parteien wie folgt gliedern:

- 1.0** Kassettenstapel aus einzelnen Kassetten, vorzugsweise zur Aufnahme von Präparaten für Laboranalysen.
- 1.1** Die einzelnen Kassetten weisen jeweils einen rechteckigen Boden und mindestens vier Seitenwände auf.
- 1.2** Von den Seitenwänden weist eine Seitenwand ein bedruckbares Beschriftungsfeld auf.
- 1.3** Die Kassetten werden über einen gemeinsamen Strang in Stapelform zusammengehalten.
- 1.4** Alle Kassetten sind mit einer Öffnung oder Aussparung versehen.
- 1.5** Durch die Öffnung oder Aussparung führt ein gemeinsamer Strang hindurch.
- 1.6** Der Strang weist unter der untersten Kassette des Kassettenstapels ein Widerstandselement auf.
- 1.7** Die Öffnung oder Aussparung ist im Bereich der das bedruckbare Beschriftungsfeld aufweisenden Seitenwand angeordnet.
- 1.8** Diese Seitenwand ist eine Doppelwand.
- 1.9** Die Doppelwand setzt sich zusammen aus einer Außenwand, die das bedruckbare Beschriftungsfeld aufweist, und einer Innenwand.
- 1.10** Die Öffnung oder Aussparung befindet sich zwischen den beiden Wänden.
- 1.11** Die Öffnung ist ferner ein Verrastelement zum Verschließen der Kassette mittels eines Deckels.

**3.** Der Fachmann, ein Hochschulingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung, Entwicklung und Konfektionierung mittels Drucktechnik beschriftbarer und als Probebehälter nutzbarer Kassetten, wird die erläuterungsbedürftigen Merkmale des Streitpatents wie folgt verstehen:

**3.1.** Die einzelne Kassette dient nach Streitpatent der Aufbewahrung beliebiger Inhalte (**1.0**), vorzugsweise von Präparaten für die Laboranalyse (K1, [0001]).

Zwischen den Wänden der Doppelwand und damit im Bereich der bedruckbaren Außenwand befindet sich an allen Kassetten eine Öffnung oder Aussparung (**1.4, 1.7, 1.10**). Soweit die Öffnung zwischen den Wänden der Doppelwand ein Verrastelement zum Verschließen der Kasette mittels eines Deckels bildet (**1.11**), betrifft dies eine Eignung und damit jede beliebig gestaltete Aussparung, die das Vorhandensein eines Deckels gerade nicht erfordert. Auch nach der Diktion des Streitpatents benötigen die als Kassettenstapel zu konfektionierenden Kassetten keinen Deckel. In einer Ausführungsform des Streitpatents können die gestapelten Kassetten jedoch zusätzlich einen Deckel aufweisen (K1, [0029] i.V.m. Fig. 4). Merkmal **1.11** führt damit lediglich aus, dass der Öffnung eine Doppelfunktion zukommt.

**3.2.** Auch der gemeinsame Strang der Kassetten hat eine beliebige Form und weist unterhalb der untersten Kasette im Stapel ein wiederum beliebig an der untersten Kasette befestigtes Widerstandselement auf (**1.3, 1.5, 1.6**).

## II.

In der erteilten Fassung erweist sich das Streitpatent zumindest mangels erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Kombination aus den Druckschriften D1 und D5/B1 als nicht patentfähig. Ob es auch gegenüber der D1 oder den geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen nicht schutzfähig, insbesondere nicht neu ist, bedarf bei dieser Sachlage keiner Entscheidung. Aus demselben Grund kann ferner die Frage nach der Zulässigkeit der erteilten Patentansprüche dahinstehen.

**1.** Die auch nach Streitpatent als gattungsbildend ausgewiesene Druckschrift D1 (K1, [0005]) informiert den Fachmann über die Bereitstellung von Kassettenstapeln aus einzelnen Kassetten, um diese in einfacher Weise dem Magazin eines Druckers zuführen und im Drucker vereinzeln zu können (D1, Abstract und zugehörige

Zeichnung). Einer Ausführungsform der D1 nach (D1, Fig. 5 i.V.m. [0025] und [0075-0077]) werden die einzelnen, bündig gehaltenen Kassetten über einen gemeinsamen Strang in Stapelform dadurch zusammengehalten, dass sie mit einer Öffnung ausgestattet sind, durch die der Strang hindurchgeführt wird. Damit die so auf dem Strang aufgereihten Kassetten nicht ungewollt vom Strang gleiten können, ist der Strang 15 an seinem unteren Ende unter Bildung eines als Anschlag dienenden Widerstandselements abgewinkelt. In der D1 sind ausschließlich Kassetten ohne Deckel beschrieben und erkennbar, insbesondere in den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 4 und 5 nebst dazugehöriger Beschreibung. Im Einzelnen beschreibt D1 in Figur 5 i.V.m. den Absätzen [0001], [0015] und [0076-0077] einen Kassettenstapel 30 aus einzelnen Kassetten 32 zur Aufnahme von Präparaten (**1.0**). Die Kassetten 32 weisen jeweils einen Boden und mindestens vier Seitenwände auf (D1, Fig. 4, Bz. 32, [0024], [0068]; **1.1**). Eine in Fig. 4 als schräggestellt zu erkennende Seitenwand 66 weist ein bedruckbares Beschriftungsfeld auf (D1, [0068-0069]; **1.2**). Entsprechend Figur 5 i.V.m. Absatz [0076] der D1 werden die Kassetten, wie ausgeführt, mittels des Stranges 15 in Stapelform zusammengehalten (**1.3**) und weisen dazu jeweils eine Öffnung 13 auf, durch welche der Strang 15 hindurchführt (**1.4, 1.5**) und unterhalb der untersten Kassette des Stapels abgewinkelt ist (**1.6**). Es kann dahingestellt bleiben, ob sich aus dem Vergleich der Figuren 4 und 5 der D1 unter Bezug auf den nach Figur 5 optional einsetzbaren Befestigungsstreifen als Orientierungspunkt nicht bereits ergibt, dass die Öffnungen 13 im nicht weiter ausgestalteten Bereich des bedruckbaren Beschriftungsfeldes liegen und Merkmal **1.7** erfüllt ist.

Denn die Druckschrift D1 offenbart jedenfalls einen Kassettenstapel mit den Merkmalen **1.0** bis **1.6** und verweist zu den Kassettendetails in der einleitenden Beschreibung auf den Sinn und Zweck solcher Kassetten unter Bezugnahme auf D5/B1 (K1, [0003]) sowie darauf, dass D5/B1 insoweit Teil der Offenbarung der D1 bildet (K1, [0004]).

Folglich zeigt D5/B1 eine Kasette, die nach der Lehre der D1 durch Aufreihen auf einem Strang zur Bildung eines Kassettenstapels verwendet werden kann. Nach dem Abstract der D5/B1 und der dortigen Abbildung erschließt sich die Kasette dem Fachmann als ein vom Deckel („top member“) unabhängiges Bauteil, das sich auf einem Strang zu einem Kassettenstapel aufreihen lässt, sofern dort die dazu erforderlichen konstruktiven Maßnahmen vorgesehen sind. Dies ist bei der Kasette nach D5/B1 gegeben, da sie ein mit Bezugszeichen 20 bezeichnetes Beschriftungsfeld besitzt und im Bereich des Beschriftungsfeldes eine als ungehinderter Durchgang ausgebildete Öffnung („slot 18“) vorgesehen ist (D5/B1, Fig. 1 und 2 i.V.m. Sp. 4 Z. 50-56; **1.7**). Weiter zeigen die Figuren 1 und 2 nebst angegebener Beschreibung die das Beschriftungsfeld aufweisende Seitenwand als Doppelwand mit Beschriftungsfeld 20, eine den Innenraum begrenzende Wand („chamber front wall“) 17 (**1.8, 1.9**) und die Öffnung oder Aussparung 18 zwischen diesen beiden Wänden 20, 17 (**1.10**). In der Figur 5 der D1 ist das Aufreihen von Kassetten auf dem gemeinsamen Strang konkret dargestellt, nämlich durch eine Öffnung oder Aussparung in der Kasette hindurch. Ausgehend von D1 nutzt der Fachmann die dort genannte Kasette der D5/B1 zum Auffädeln und zur Bildung eines Kassettenstapels und realisiert die Merkmale **1.0** bis **1.10**, indem er den Strang durch die Aussparung 18 der D5/B1 hindurchführt, was ersichtlich durch die Doppelwand 17, 20 erleichtert wird, die durch ihre keilförmige Ausbildung die Bandführung durch die Öffnung 18 von unten unterstützt. Wann und ob der Fachmann den nach der Lehre der D5 leicht anbringbaren Deckel (D5, Sp. 5 Z. 55-59) an der Kasette anbringt (**1.11**), ist entsprechend der gebotenen Auslegung nicht Gegenstand des erteilten Patentanspruchs und ergibt sich im Übrigen dadurch, dass sich der Deckel in Richtung der als Rastelement dienenden Öffnung 18 schwenken lässt und mit einem entsprechenden Gegenpart am Deckel (D5, Sp. 5 Z. 33-38; „latch hook 160“) in die Öffnung bzw. das Verrastelement 18 einrastet. Mithin ergibt sich die Lehre des Streitpatents naheliegend aus D1 unter Berücksichtigung des dortigen Hinweises auf D5/B1.

2. Die hiergegen vorgebrachten Einwände der Beklagten führen nicht zu einer geänderten Sichtweise.

Soweit die Beklagte eine Zusammenschau der Druckschriften D1 und D5/B1 bereits deswegen als nicht veranlasst erachtet, weil die in der D1, Absatz [0076] beschriebenen „registered openings 13“ der Kassette nicht den Schlitz 18 nach Fig. 2 der Druckschrift D5/B1 entsprächen, stellt dies keinen Hinderungsgrund für deren Kombination dar. Die Beklagte wendet ein, dass die Schlitz 18 nur bei isolierter Betrachtung eines Bodenteils offenstünden, jedoch nicht bei Betrachtung der Kassette aus Bodenteil und Deckelteil. Insoweit lasse Figur 4 der B1 erkennen, dass die Rastzunge 160 und der umgebende Bereich des Deckelteils die an dem wannenförmigen Bodenteil vorhandene Öffnung 18 komplett überdeckten und das Durchführen eines Stranges verhinderten. Somit müssten bei der Ausführungsform nach Figur 5 der D1 die jeweils aus Bodenteil und Deckelteil bestehenden Kassetten jeweils mit einer zusätzlichen Öffnung versehen sein, was entgegen der patentgemäßen Aufgabe zusätzlich Platz benötige. Nach den Ausführungen oben gebietet der erteilte Patentanspruch 1 jedoch gerade nicht, dass Kassetten aus Deckel und Bodenteil aufzufädeln sind. Zudem lehren weder das Streitpatent noch die D1 das Stapeln von Kassetten mit Deckel als zwingend erforderlich. Auch die von der Beklagten vorgelegte Druckschrift B2 zeigt, dass die Stapelung solcher Kassetten ohne Deckel erfolgen kann, wobei der Boden der darüberliegenden Kassette als Deckel der darunterliegenden Kassette fungiert (B2, Sp. 5 Z. 12-17). Insbesondere die Ausführungsform der stapelbaren Kassette nach Figur 10 der B2 macht deutlich, dass die Verrastungsöffnungen 93 der Bodenteile bei einer Stapelung miteinander fluchten. Gegen die weitere Einlassung der Beklagten, dass bei den in den Figuren 1 bis 12 der D1 beschriebenen Kassetten nur solche mit Deckel zu erkennen seien, dieser aber durch das Bodenteil verdeckt sei, spricht bereits, dass in D1 von Kassetten mit Deckel keine Rede ist und auch das Streitpatent, wie ausgeführt, Kassetten als Kassetten ohne Deckel definiert. Auch ihrem weiteren Einwand, Figur 4 der D1 biete eine nur skizzenhafte Darstellung, die das Fehlen einer Abdeckung nicht belegen könne, steht entgegen, dass die dort

gezeigte perspektivische Darstellung den nicht von einem Deckel verdeckten Hohlraum der Kassette 32 zwar rudimentär, aber doch ohne größere Mühe erkennen lässt. Denn der mit Öffnungen versehene Bodenteil des Kassetten-Innenraums ist von den nicht mit Öffnungen versehenen und in der Perspektive erkennbaren zwei seitlichen Innenwänden abgesetzt. In diesem Zusammenhang überzeugt auch die Auffassung der Beklagten nicht, wonach die zu einem Stapel verbundenen Kassetten der D1 unter anderem jeweils eine Hauptbodenfläche und eine Hauptdeckfläche aufwiesen (D1, [0107]), was das Vorhandensein eines Deckels belege. Bei diesen Flächen handelt es sich um die jeweils größten Flächen der zu stapelnden Kassetten, nicht jedoch um den Nachweis eines zweiteiligen Kassettenaufbau. Sinngemäß gilt dies auch für den von ihr angeführten Umstand, dass die D1 und D5/B1 teilweise gleiche Begriffe verwenden, wie „bottom surface 11“ für den Boden der Kassette nach D5/B1, Sp. 4 Z. 40-49, entsprechend Absatz [0107] der D1 oder „top surface 110“ (D5/B1, Sp. 5 Z. 7), ebenso bezeichnet in D1, Absatz [0107]. Ihrem Schluss, dass damit nur eine Art Deckel gemeint sein könne, stehen die oben genannten Ausführungen entgegen, insbesondere, dass D1 keinen Deckel beschreibt und dass der Ausdruck „top surface“ eine obere Oberfläche bezeichnet, die sich je nach Lexikon der jeweiligen Druckschrift auf die Kassette mit und ohne Deckel beziehen kann (vgl. B2, Sp. 5 Z. 13 „top wall“ der Kassette ohne Deckel). Auch die von der Beklagten vorgelegte Zeichnung B3 zu ihrer Vorstellung der Stapelung von Kassetten der D1 stützt nicht ihre Annahme, dass die Stapelung nach D1 mittels eines durch die Kassetten durchgeführten Bands nicht funktionieren könne. Denn die ohnehin wenig aussagekräftige und nicht perspektivische Darstellung der B3 zeigt die zu stapelnden Kassetten, anders als in Fig. 5 der D1, gerade nicht als bündig gestapelt (D1, [0073] und [0075]).

Nach diesen Ausführungen greift auch der Schluss der Beklagten nicht, dass der Fachmann fünf Überlegungen hätte anstellen müssen, um zu dem Gegenstand nach Patentanspruch 1 zu gelangen. Ihrem Vortrag nach sei erstens D1 der Ausgangspunkt und nenne zweitens B1/D5 als einschlägig bezüglich der Kassetten. Drittens müsse der Fachmann unveranlasst bei der Kassette der B1/D5 den nur

lösbar befestigten Deckel „einfach weglassen“, was viertens zur Folge habe, dass die eigentlich nur der Verriegelung des Deckels dienende Öffnung 18 von oben nach unten „durchgängig“ werde. Fünftens wende er sich erneut der Figur 5 der D1 zu und ihm komme der Gedanke, als Öffnung 13 die durch Wegnahme des Deckels freigelegte Öffnung 18 aus der B1/D5 zu nutzen. Weder gebe es für den gedanklichen Schritt 3 eine Anregung noch für den zusätzlichen vierten Erkenntnisschritt, wonach bei der B1/D5 der Deckel der Kassette die Durchgängigkeit der Kassette verhindere und ein Durchgang erst einmal freizulegen wäre. Zuletzt müsse der Fachmann den Gedanken nach Schritt 5 entwickeln, die in der B1/D5 durch Wegnahme des Deckels freilegbare Öffnung gleichzusetzen mit der in der D1 in Fig. 5 gezeigten Öffnung 13.

Diese Argumentation lässt außer Acht, dass weder die D1 noch die Druckschrift B1 und auch nicht das Streitpatent die Stapelung von Kassetten mit Deckel als zwingend erforderlich vorsehen, so dass eine Blockade der Durchführungsöffnung für den Strang nicht besteht und somit nicht beseitigt werden muss.

### III.

Die Beklagte kann das Streitpatent auch nicht in den Fassungen der Hilfsanträge I bis III erfolgreich verteidigen, weil die zusätzlichen Merkmale jeweils nicht geeignet sind, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen.

1. Hilfsantrag I fordert die rechtwinklige Anordnung der Innenwand und die schräge Anordnung der Außenwand, wie sie bereits ggf. in D5/B1 realisiert ist. Ein Abstützen der der Außenwand zugewandten Seite der Innenwand gegen den Strang ergibt sich folglich auch nach D5/B1, da es keine Rolle spielt, ob diese Wand zusätzlich einen Verrastmechanismus umfasst. Der hiergegen vorgebrachte Einwand der Beklagten, dass der Fachmann die Öffnung 18 der D5/B1 erweitern und zusätzlich eine Öffnung in dem Deckel schaffen müsse, um neben dem



eingerasteten Deckel einen Strang durch die Öffnung führen zu können, was aber dazu führe, dass die der schrägen Außenwand 20 abgewandte Seite des Strangs nicht unmittelbar an der Innenwand 17, sondern an dem Verrastelement anliege, basiert wiederum auf der nicht zutreffenden Annahme eines Kassettenstapels aus jeweils mit einem Deckel verschlossenen Kassetten.

2. Nach Hilfsantrag II wird ergänzend am oberen Ende des Strangs eine Schlaufe beansprucht, was ohne erkennbaren oder geltend gemachten kombinatorischen Effekt zur Ausgestaltung nach Hilfsantrag I lediglich eine Aggregation mit einem weiteren Merkmal bedeutet. Ob der aufgezeigte Stand der Technik keine insoweit vergleichbare Schlaufe vorschlägt, wie die Beklagte meint, kann dahinstehen. Denn es liegt im Rahmen des fachüblichen Handelns, am freien oberen Ende eines Zugbandes eine Schlaufe vorzusehen, mittels derer der Strang aus den aufgereihten Kassetten herausgezogen wird. Insoweit beschreibt auch D1 in den Figuren 2 und 3 die Bildung einer solchen Schlaufe (D1, [0062]), zur Erleichterung der Entfernung des nach dem Einsetzen des Stapels in den Drucker verbliebenen Klebebands (D1, Abstract „peel away“ und „By stripping“).

3. Hilfsantrag III zufolge wird die Schlaufe des Hilfsantrags II dadurch weiter fortgebildet, dass „deren Schlaufenendenen verbunden sind“ (Unterstreichung hinzugefügt). Dieses von der Klägerin als unverständlich gewertete Merkmal erschließt sich in Zusammenhang mit Figur 6 und Absatz [0033] der Beschreibung des Streitpatents als das übliche Vorgehen mit Durchlauf des Flachbandes durch eine Schikane, gefolgt von einem Heißverpressen des Bandendeses (Unterstreichung hinzugefügt) mit dem davor liegenden Bereich des Bands. Die Beklagte sieht die Schlaufe des Streitpatents als aus zwei zueinander zum Teil beabstandet verlaufenden Strangabschnitten gebildet, deren Strangabschnitte an ihren beiden Enden miteinander verbunden seien, wobei die Verbindungsbereiche der Strangabschnitte die Schlaufenenden bildeten. Zur Aufnahme der Kassetten sei zumindest ein Strangabschnitt länger ausgeprägt und weise einen Anbindungsabschnitt am oberen Ende und dazu einen weiteren

Anbindungsabschnitt im oberen Bereich des Strangabschnitts auf, der zentraler auf dem Strang gelegen sei und als Endabschnitt des Schlaufenendes bezeichnet werden könne. Es bedarf ersichtlich keines erfinderischen Zutuns, die Herstellung einer Schlaufe über das Verbinden eines oder zweier Abschnitte eines Bandes zu verwirklichen, da in beiden Fällen das Schmelzverkleben als geläufige und kostengünstige Methode zur Anwendung kommt und dies auch in D1 gelehrt wird (D1, [0065] „compression welded“).

Somit vermögen auch die Ausgestaltungen gemäß den Patentansprüchen 1 des Kassettenstapels nach den Hilfsanträgen I bis III keine erfinderische Tätigkeit zu begründen.

#### IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO und §§ 100 und 101 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 709 ZPO.

#### V.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation

auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes ([www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html)) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schramm            Schwarz            Dr. Wismeth            Dr. Wagner            Dr. Freudenreich

prä