



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
9. September 2003

3 Ni 38/01 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 669 856**

**(DE 694 09 629)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgericht auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 9. September 2003 unter Mitwirkung des Richters Brandt als Vorsitzender sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Niklas, Dipl.-Chem. Dr. Jordan, der Richterin Sredl und des Richters Dipl.-Chem. Dr. Egerer

für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand:**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. September 1994 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der US-amerikanischen Patentanmeldung 124966 vom 21. September 1993 und der US-amerikanischen Patentanmeldung 125019 vom selben Tag angemeldeten und ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Englisch erteilten europäischen Patents 0 669 856 (Streitpatent -StrP-), das eine Nachfüllpackung für ein leeres Pipettenspitzengestell betrifft und 33 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet in deutscher Übersetzung:

„Nachfüllpack (70) für ein leeres Pipettenspitzengestell (12, 84), wobei der Nachfüllpack ein in der Hand haltbares Pipettenspitzenpositioniermittel (35, 90) umfasst, um eine Vielzahl von Pipettenspitzen (24) freigebbar zu halten und um distale Enden der Pipet-

tensspitzen in Löcher (23) in einer starren, sich horizontal erstreckenden Pipettenspitzenorganisierschale (21, 86) des Pipettenspitzengestells zu positionieren, wobei der Nachfüllpack (70) eine Trägerplatte (74) aufweist, die von dem Positioniermittel (35, 90) getragen ist und eine Vielzahl von erweiterbaren Öffnungen (76) aufweist, die ein freigebbares Mittel (82) umfassen, um die Pipettenspitzen freigebbar zu tragen und sich in Ansprechen auf eine Kraft nach unten auf die Pipettenspitzen (24) zu erweitern, um die Pipettenspitzen (24) durch die erweiterbaren Öffnungen (76) in der Trägerplatte (74) in die Löcher (23) in der Organisierschale (21, 86) in dem leeren Spitzengestell (21, 84) abzugeben.“

Hierauf schließen sich die auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10 an.

Patentanspruch 11 hat in deutscher Übersetzung folgenden Wortlaut:

„Nachfüllpack (10) für ein leeres Pipettenspitzengestell (12), wobei der Nachfüllpack einen sich horizontal erstreckenden Träger (22) umfasst, der eine Anordnung von Löchern (28) aufweist, um eine Anordnung (32) von Pipettenspitzen (24) aufzunehmen und zu organisieren, wobei sich proximale Endteile (34) über dem Träger befinden, und wobei sich distale Endteile (30) unter dem Träger befinden, um sich in eine dazu passende Anordnung von Löchern (23) in einer starren, sich horizontal erstreckenden Organisierschale (21) des Gestells (12) zu erstrecken, und ein in der Hand haltbares Positioniermittel (35) umfasst, das aus einem leichten Material mit niedriger Masse gebildet ist und sich vertikal erstreckende Seiten (40, 154) umfasst, die in einem offenen Boden (50) enden, der den Träger (22) und die Anordnung von Pipettenspitzen (24) aufnimmt, um die Anordnung von Pipettenspitzen über dem leeren Pipettenspitzengestell (12) zu zentrieren, wobei die distalen Enden der Spit-

zen vertikal in und durch die Anordnung von Löchern (23) in der Organisierschale (21) positioniert sind, wobei der Träger (22) eine separate Trägerplatte (26, 146) umfasst, und freigebbare Mittel (42, 136) umfasst, um (i) die Trägerplatte und die Anordnung der Pipettenspitzen innerhalb des offenen Bodens (50, 150) des Positioniermittels (35) freigebbar zu befestigen und (ii) um von einem Benutzer betätigt zu werden, um die Trägerplatte und die Anordnung von Pipettenspitzen von dem Positioniermittel nach unten durch den offenen Boden (50, 150) in die Löcher der Organisierschale des leeren Pipettenspitzengestells freizugeben.“

Es schließen sich die auf Patentanspruch 11 unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 12 bis 33 an.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand der Patentansprüche 11 bis 33 sei nicht patentfähig, weil er nicht mehr neu sei und zudem nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zur Begründung beruft sie sich auf die Druckschriften

NK 4 WO 92/01514 A1,

NK 5 US 1 728 454,

NK 7 GB 2 019 821 A.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 669 856 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 11 bis 33 teilweise für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent unter Hinweis auf das zu ihren Gunsten rechtskräftig entschiedene Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 13. September 2001– 4 O245/00 – für patentfähig.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe:**

Die zulässige Klage erweist sich als unbegründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit steht der Schutzfähigkeit des im Umfang der Patentansprüche 11 bis 33 angegriffenen europäischen Patents nicht entgegen, Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a EPÜ iVm Art 54, 56 EPÜ.

#### **I.**

1. Das Streitpatent betrifft ein Nachfüllpack für ein leeres Pipettenspitzenstell. Üblicherweise werden wegwerfbare Pipettenspitzen sowohl für manuell als auch für elektronisch arbeitende Pipetten verwendet, wobei beim Aufsetzen die Pipettenspitze mittels eines konusförmigen Verbindungsstücks an der Pipette in eine entsprechende Aufnahme eingedrückt wird. Dazu ist ein gewisser Kraftaufwand erforderlich, um eine ausreichende Abdichtung zwischen Pipette und Pipettenspitze zu erreichen.

Die Pipettenspitzen werden in der Praxis in die Organisierschale eines Gestells eingesetzt, die eine Anordnung von Löchern zur Aufnahme je einer Pipettenspitze aufweist. Die Organisierschale selbst muss eine bestimmte Steifigkeit haben, um ein Nachfedern bei der Aufnahme der Pipettenspitze zu verhindern, insbesondere bei Pipetten, die mehrere Spitzen gleichzeitig aufnehmen. Die Pipette wird beim Einstecken in die Pipettenspitzen hin- und hergeschwenkt, um eine ausreichende

Dichtigkeit zu bewirken, was zu einer zusätzlichen Belastung der Organisierschale führt.

Lose erhältliche und verkaufte Pipettenspitzen müssen zudem manuell in die Organisierschalen eingesetzt werden, was zu zusätzlichen Kosten führt.

Die aus dem Stand der Technik bekannten Vorschläge von Pipettenspitzen-Nachfüllpacks erfüllen die Anforderungen an die Handhabung nicht. Die US-Patentschrift 3 853 217 (vgl StrP Sp 2 Z 9 – Sp 3 Z 4) verwendet dicke Kunststoffschalen, die weggeworfen werden, sobald sie geleert sind, und dadurch zu Umwelt- und Abfallproblemen führen. Darüber hinaus können nur bestimmte Pipettenspitzen nachgefüllt werden.

Die Nachfüllpackung, die in der US-Patentschrift 3 937 322 beschrieben wird (vgl StrP Sp 3 Z 5 – Sp 4 Z 9), ist ebenfalls nicht für mit Filtern versehene Pipettenspitzen geeignet. Zudem ist es durch die Art des Übereinanderstapelns der die Pipettenspitzen tragenden Schalen möglich, dass einzelne Pipettenspitzen verschmutzen können. Die Anordnung der Schalen erfordert zudem eine massive Kunststoffkonstruktion, um ein Durchbiegen der Schalen beim Einstecken der Pipetten in die Pipettenspitzen zu verhindern, was wiederum Abfall- und Umweltprobleme nach sich zieht.

Diesen Nachteil vermeidet das wiederverwendbare REPACK PACK der Firma USA/Scientific Plastics of Ocala, Florida, das ein Pipettenspitzengestell mit 5 Schalen umfasst, wobei jede Schale 192 Pipettenspitzen enthält. Auch hier besteht das Umweltproblem auf Grund des schweren Kunststoffaufbaus des Gestells.

Die internationale Patentanmeldung WO 92/01514 (vgl StrP Sp 4 Z 29 – 56) beschreibt eine Nachfülleinheit, die eine Anordnung von Pipettenspitzen für einen drucksterilisierbaren Behälter trägt und eine perforierte Platte mit einer Anordnung von Löchern für die Aufnahme von Pipettenspitzen enthält. Die Pipettenspitzen werden durch Zerschneiden oder Zerstören der Halterung für die Pipettenspitzen in der Nachfülleinheit in die Öffnung der Lochplatte der Organisierschale des Pipettenspitzengestells freigegeben. Bei der Zerstörung der Halterung kann es dazu kommen, dass die Anordnung der Pipettenspitzen sich verschiebt oder Material-

bruchstücke in die Pipettenspitzen gelangen und den ordnungsgemäßen Gebrauch stören.

2. Aufgabe des Streitpatents ist es daher (vgl StrP Sp 4 Z 57 – Sp 5 Z 5), die Nachteile der aus dem Stand der Technik bekannten Nachfüllpackungen zu vermeiden.

3. Zur Lösung beschreibt Patentanspruch 11 einen Nachfüllpack für ein leeres Pipettenspitzengestell mit folgenden Merkmalen:

1. Der Nachfüllpack umfasst einen Träger,
  - 1.1. der sich horizontal erstreckt,
  - 1.2. der eine Anordnung von Löchern aufweist,
  - 1.3. um eine Anordnung von Pipettenspitzen aufzunehmen und zu organisieren,
    - 1.3.1. wobei sich proximale Endteile der Pipettenspitzen über dem Träger befinden,
    - 1.3.2. wobei sich distale Endteile der Pipettenspitzen unter dem Träger befinden,
    - 1.3.3. um sich in eine dazu passende Anordnung von Löchern in einer starren, sich horizontal erstreckenden Organiserschale des Pipettenspitzengestells zu erstrecken;
  - 1.4. der Träger umfasst eine separate Trägerplatte;
  - 1.5. der Träger umfasst freigebbare Mittel,
    - 1.5.1. um die Trägerplatte und die Anordnung von Pipettenspitzen innerhalb des offenen Bodens des Positioniermittels freigebbar zu befestigen,
    - 1.5.2. und um von einem Benutzer betätigt zu werden, um die Trägerplatte und die Anordnung von Pipettenspitzen von dem Positioniermittel nach unten durch den offenen Boden in die Löcher in der Organiserschale des leeren Pipettenspitzengestells freizugeben;

2. Der Nachfüllpack umfasst ein in der Hand haltbares Positioniermittel,
  - 2.1. das aus einem leichten Material mit niedriger Masse gebildet ist,
  - 2.2. das sich vertikal erstreckende Seiten umfasst,
  - 2.3. wobei die Seiten in einem offenen Boden enden,
  - 2.4. wobei der Boden den Träger und die Anordnung von Pipettenspitzen aufnimmt,
  - 2.5. um die Anordnung von Pipettenspitzen über dem leeren Pipettenspitzengestell zu zentrieren, wobei die distalen Enden der Spitzen vertikal in und durch die Anordnung von Löchern auf der Organisierschale des Pipettenspitzengestells positioniert sind.

## II.

1) Ein Nachfüllpack für ein leeres Pipettenspitzengestell nach dem Patentanspruch 11 des Streitpatentes ist neu.

Die entgegengehaltene Druckschrift WO 92/01514 (NK 4) betrifft eine Nachfülleinheit mit Pipettenspitzen für einen autoklavierbaren Behälter, der eine Lochplatte mit Öffnungen für die Pipettenspitzen enthält. Die Nachfülleinheit weist eine Halterung auf, die die Pipettenspitzen in einer dem Raster der Öffnungen in der Lochplatte entsprechenden Anordnung aufnimmt und aus der die Pipettenspitzen durch Lösen der Halterung frei- und in die Öffnungen der Lochplatte ausgebar sind (vgl aaO S 1 Abs 1 und S 2 Abs 2).

Der Vergleich des Nachfüllpacks gemäß Patentanspruch 11 des Streitpatentes anhand der vorstehenden Merkmalsanalyse, die gegenüber der Merkmalsanalyse der Beteiligten (vgl NK3 und MFP4) und jener in der Urteilsbegründung des LG Düsseldorf (vgl MFP1) bezüglich offensichtlicher Fehler (vgl Merkmal 1.5 mit dem Merkmal 5) richtiggestellt und neugegliedert ist, mit der in NK 4 beschriebenen Nachfülleinheit ergibt Übereinstimmung in den Merkmalen 1 bis 1.3.3 (vgl NK 4, Anspruch 1 iVm Fig 1), 1.4 (vgl NK 4, Anspruch 12 iVm Fig 5), 1.5 bis 1.5.1 (vgl



NK 4, Anspruch 1 iVm Anspruch 5 und S 4 Abs 2) sowie in den Merkmalen 2 bis 2.5 (vgl NK 4 Anspruch 3 iVm Fig 12; Anspruch 20 iVm S 2 Abs 3 und S 3 Abs 2 bis 3 und S 4 Abs 1; Anspruch 4).

Betreffend das Merkmal 1.5.2, wonach die Trägerplatte und die Anordnung von Pipettenspitzen von dem Positioniermittel nach unten durch den offenen Boden freigebbar ist, kommt der Senat jedoch zu dem Ergebnis, dass sich der Streitgegenstand diesbezüglich von einer Nachfülleinheit gemäß der Lehre der Druckschrift NK4 unterscheidet.

Das Merkmal 1.5.2 des geltenden Patentanspruchs 11 ist in der Gesamtoffenbarung des Streitpatentes ausschließlich so zu verstehen, dass die Trägerplatte unversehrt und als Einheit zusammen mit den darin angeordneten Pipettenspitzen nach unten durch den offenen Boden des Positioniermittels freigebbar ist (vgl Streitpatentschrift Sp 5 Z 52 bis Sp 20 Z 14, insbes Sp 6 Z 21 bis 23, Sp 10 Z 17 bis 22, Sp 13 Z 41 bis 45, Sp 18 Z 13 bis 25, 49 bis 55), was die Beklagte in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat.

Eine denkbare alternative Leseart des anspruchsgemäßen Passus ii) bzw. des Merkmals 1.5.2 derart, dass durch den Benutzer eine Betätigung der freigebbaren Mittel des Trägers erfolgt, um zum einen die Trägerplatte, ohne Einschränkung hinsichtlich ihres Verbleibs und damit auch unter Einbeziehung ihrer Zerstörung, und zum anderen die Anordnung von Pipettenspitzen von dem Positioniermittel nach unten durch den offenen Boden in die Löcher der Organisierschale des leeren Pipettenspitzengestells aus der Befestigung freizugeben, scheidet aufgrund der konkreten Offenbarung in der Streitpatentschrift aus (vgl hierzu BGH GRUR 88, 757 – Düngerstreuer).

Demgegenüber kann gemäß der Lehre der Druckschrift NK4 eine Freigabe der in der Halterung der Nachfülleinheit angeordneten Pipettenspitzen immer nur in Verbindung mit der Zerstörung der Halterung erfolgen, so dass die Halterung eben gerade nicht als Einheit zusammen mit den Pipettenspitzen nach unten durch den offenen Boden des Vorratsbehälters freigebbar ist. Dies ergibt sich sowohl aus der

Lehre der Druckschrift NK4 in ihrer allgemeinsten Form, wonach „...die Pipettenspitzen (20) durch Lösen der Halterung (28) frei- und in die Öffnungen (22) der Lochplatte (18) ausgebar sind“ (vgl NK4 Patentanspruch 1 iVm S 2 Abs 2) als auch aus sämtlichen bevorzugten Ausführungsformen (vgl S 5 Z 4 bis 5 sowie le Abs; Fig 1 bis 12 iVm S 8 Mitte bis S 18 Mitte, insbes S 12 le Abs bis S 13 Abs 1, S 14 Abs 2 bis S 16 Z 2). Dabei fallen die Pipettenspitzen nach Freigabe aus der zerstörten Halterung ohne diese durch den Boden in die Öffnungen der Lochplatte (vgl NK4 S15 le Z bis S 16 Z 2).

Dem Vorbringen der Klägerin, aus der Druckschrift NK4 ergebe sich für den Fachmann neben der Möglichkeit der Freigabe unter Zerstörung der Folie bzw. Trägerplatte auch noch die andere Möglichkeit, die gesamte Trägerplatte bzw. Folie in unversehrter Form zusammen mit den darin gehaltenen Pipettenspitzen nach unten durchfallen zu lassen (vgl Schriftsatz vom 26. Juni 2003 S 4 bis 6 Punkt 1, insbes S 5 vorle Z bis S 6 Mitte), kann sich der Senat nicht anschließen.

Sofern sich die Klägerin in ihrem Vortrag dabei vor allem auf den Wortlaut des Patentanspruchs 5 der Druckschrift NK 4 bzw. Seite 4 Abs 2 der Beschreibung stützt, wonach die Halterung von der Faltschachtel (26) abtrennbar und/oder in sich auftrennbar sei bzw. die Halterung sich in geeigneter Weise von der Faltschachtel abtrennen und/oder in sich auftrennen lassen könne, um die Pipettenspitzen freizugeben, übersieht sie den Rückbezug auf Patentanspruch 1 bzw. auf den vorangehenden Passus in der allgemeinen Beschreibung, jeweils in der Druckschrift NK4. Demgemäss weist die Nachfülleinheit eine Halterung (28) auf, aus der die Pipettenspitzen (20) durch Lösen der Halterung (28) freigebbar und in die Öffnungen (22) der Lochplatte (18) ausgebar sind (vgl NK4 Anspruch 1 und S 2 Abs 2). Dies bedeutet, dass die Pipettenspitzen zunächst aus der Halterung freigegeben und anschließend in die Öffnungen der Lochplatte ausgegeben werden. Gemäß Patentanspruch 5 der Druckschrift NK4 kann dabei die Halterung von der Faltschachtel entweder abgetrennt oder in sich aufgetrennt, aber auch zugleich abgetrennt und in sich aufgetrennt werden, jedoch immer unter der Maßgabe des Patentanspruchs 1, dass die Pipettenspitzen aus der Halterung durch Lösen derselben freigebbar und in die Öffnungen der Lochplatte ausgebar sind. Somit setzt

ein Freigeben der Pipettenspitzen aus der Halterung jedenfalls auch stets die Zerstörung der Halterung bzw. Trägerplatte voraus.

Eine andere Bewertung der Druckschrift NK4 ergibt sich nach Ansicht des Senats auch nicht unter Berücksichtigung derjenigen Ausführungsformen, bei denen, wie von der Klägerin zutreffend ausgeführt, tatsächlich eine separate Folie und damit eine separate Trägerplatte im Sinne des Streitpatents als Bestandteil der Halterung vorliegt, wobei deren Dicke im übrigen auch nicht festgelegt ist. Denn in diesen Beispielen wird – nach Lösen der Halterung – die separate Trägerplatte bzw. Folie zur Freigabe der Pipettenspitzen stets zerstört und ist damit gerade nicht als Einheit zusammen mit den Pipettenspitzen nach unten in die Öffnungen einer Lochplatte/Organisierschale ausgebar (vgl. NK4 S 5 Ie Abs bis S 6 Abs 1 und S 14 Abs 2 iVm Anspruch 12). Darüberhinaus werden auch bei allen übrigen Ausführungsformen der Druckschrift NK 4 die Halterungen zerstört und können demzufolge auch nicht unversehrt zusammen mit den Pipettenspitzen als Einheit nach unten ausgegeben werden.

Das seitens der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vorgestellte Modell einer Ausführungsform, bei dem eine Trägerplatte bzw. Folie mit darin angeordneten Pipettenspitzen lose auf den Stegen einer durch seitliches Herausziehen lösbaren Halterung ruht, und dieselbe Trägerplatte bzw. Folie unversehrt zusammen mit den darin angeordneten Pipettenspitzen nach Herausziehen der Halterung aus der Faltschachtel nach unten durchfallen kann, entspricht somit keiner der in der Druckschrift NK4 beschriebenen Ausführungsformen, kann daher bei der Bewertung der Lehre der Druckschrift NK4 keine Berücksichtigung finden und ist damit für die Entscheidung ohne Belang.

Ebensowenig ist zu untersuchen, ob das von der Beklagten vorgeführte Modell eines Nachfüllpacks, bei dem nach Aussage der Beklagten zwischen Träger und Trägerplatte kein Unterschied bestehe, den Maßgaben des strittigen Patentanspruchs 11 genügt, wonach der Träger eine separate und somit gesonderte Trägerplatte umfassen soll.

2) Die Klägerin hat den Senat auch nicht davon überzeugen können, dass sich ein Nachfüllpack nach Patentanspruch 11 für den Fachmann – entsprechend den Ausführungen der Klägerin ein Verpackungsfachmann (vgl. Schriftsatz vom 26. Juni 2003 S 6 Mitte und Schriftsatz vom 29. Juni 2001 S 10 vorle Abs ff) – in naheliegender Weise aus dem vorgebrachten Stand der Technik ergibt.

Die dem Patentgegenstand nächstkommende Druckschrift NK4 liefert nach Ansicht des Senats dem Fachmann keinerlei Anregung dahingehend, eine Freigabe der Anordnung der Pipettenspitzen zusammen mit einer unversehrten Trägerplatte bzw. Folie als alternative Möglichkeit, wie von der Klägerin vorgetragen (vgl. Schriftsatz vom 26. Juni 2003 S 6 vorle Abs), in Betracht zu ziehen. Es ist aber auch kein Grund ersichtlich, der den Fachmann hätte dazu veranlassen können, von der Lehre der Druckschrift NK4 und damit von einer Freigabe der Pipettenspitzen unter gleichzeitiger Zerstörung der Halterung abzuweichen. Damit konnte der Fachmann nicht ohne weiteres zum Patentgegenstand gelangen.

Die erfinderische Tätigkeit ist dem Gegenstand des Patentanspruchs 11 auch nicht wegen des Inhalts der Veröffentlichungen NK5 und NK7 abzusprechen. Denn mangels Anlass und Anregung in der Druckschrift NK4, die Pipettenspitzenanordnung zusammen mit der Halterung bzw. Trägerplatte ohne deren Zerstörung auszugeben, bestand auch nicht die Notwendigkeit, in entfernt liegenden Anwendungsbereichen der Verpackungstechnik, wie zB bei Verpackungen für sterile Bürsten der Veröffentlichung NK5 oder bei pharmazeutischen Blisterverpackungen der Veröffentlichung NK7, nach Lösungsmitteln zu suchen.

Patentanspruch 11 hat somit Bestand. Gleiches gilt für die darauf rückbezogenen Patentansprüche 12 bis 33, die besondere Ausgestaltungen des Gegenstandes gemäß Patentanspruch 11 betreffen.

**III.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckung ergeht auf Grund von § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Brandt

Dr. Niklas

Dr. Jordan

Sredl

Dr. Egerer

Pr