



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
3. Februar 2004

4 Ni 23/03

...

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent 197 53 343**

hat der 4.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Richterin Schuster sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Strößner und Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 197 53 343 wird für nichtig erklärt, soweit es über die Patentansprüche 3 und 6 in der Fassung vom 29. September 2003 hinausgeht.  
Im übrigen wird die Klage abgewiesen.
2. Die Beklagte trägt 2/3, die Klägerin 1/3 der Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 2. Dezember 1997 angemeldeten deutschen Patents 197 53 343 (Streitpatent), das einen Mundspatel und ein Verfahren zu seiner Herstellung betrifft . Es umfasst in der erteilten Fassung 10, in der allein verteidigten Fassung gemäß Schriftsatz vom 29. September 2003 6 Ansprüche, die wie folgt lauten:

1. Mundspatel aus einem länglichen, im wesentlichen abgeflachten Grundkörper 2 mit einem behandlerseitigen Ende (3) und einem gegenüberliegenden, mit einer Auftragsmasse versehenen patientenseitigen Ende (4),  
dadurch gekennzeichnet, dass

die Auftragsmasse (5) durch ein das patientenseitige Ende (4) wenigstens bereichsweise umfassendes Formteil gebildet ist, wobei das Formteil ein den Rand des patientenseitigen Endes übergreifendes Halteelement (5a) zur Festlegung der Auftragsmasse (5) mit dem Grundkörper (2) besitzt, wobei das Halteelement (5a) dem Rand des patientenseitigen Endes (4) folgend wulstförmig ausgebildet ist.

2. Mundspatel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der den Rand (6) des patientenseitigen Endes (4) umfassende Wulst einen Streifen mit einer Breite a von wenigstens etwa 1 bis 2 mm auf der Teilfläche (7) des patientenseitigen Endes (4) bedeckt.

3. Mundspatel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Auftragsmasse (5) zweiteilig aus dem Halteelement und einem die weitere Teilfläche des patientenseitigen Endes vollständig bedeckenden Geschmackselement (5b) besteht, und der längliche Grundkörper (2) in dem bei Zusammenfügen der beiden Elemente sich ergebenden Hohlraum (10) formschlüssig eingesetzt ist.

4. Verfahren zur Herstellung eines Mundspatels aus einem länglichen, im wesentlichen abgeflachten Grundkörper (2) mit einem behandlerseitigen Ende (3) und einem gegenüberliegenden, mit einer Auftragsmasse (5) versehenen patientenseitigen Ende (4),

g e k e n n z e i c h n e t durch den Fertigungsschritt:

Ausformen der Auftragsmasse (5) durch ein das patientenseitige Ende (4) des Spatels wenigstens bereichsweise umfassendes und das patientenseitige Ende (4) verankerndes Formteil, wobei das Formteil als ein den Rand des patientenseitigen Endes übergreifendes Halteelement zur Festlegung der Auftragsmasse (5) mit dem Grundkörper (2) gefertigt wird und das Halteelement dem

Rand des patientenseitigen Endes folgend wulstförmig ausgebildet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der den Rand des patientenseitigen Endes umfassende Wulst einen Streifen von wenigstens etwa 1 bis 2 mm auf der Teilfläche des patientenseitigen Endes bedeckt.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Auftragsmasse (5) zweiteilig aus dem Halteelement und einem die weitere Teilfläche des patientenseitigen Endes vollständig bedeckenden Geschmackselement gefertigt wird, und beide Teile unter Einschluß des patientenseitigen Endes des länglichen Grundkörpers (2) zusammengefügt werden.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinaus. Zudem sei die Lehre des Streitpatents nicht neu bzw. beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie macht die offenkundige Vorbenutzung des Patentgegenstandes geltend, legt hierzu verschiedene Unterlagen vor und bietet Zeugenbeweis an.

Die Klägerin führt zu der von ihr vorgetragenen offenkundigen Vorbenutzung aus, dass sie von der Beklagten vor dem Anmeldetag Mundspatel mit der Bezeichnung „Zithromax“ bestellt und bezogen habe, die von Außendienstmitarbeitern der Klägerin zu Werbezwecken verwendet worden seien. Den vorbenutzten Mundspatel belegt sie anhand von Bildern (vgl. NiK 13) bzw. vorgelegten Mustern (vgl. NiK 14) und reicht eine eidesstattliche Versicherung von Herrn B... ein, in der dieser bestätigt, dass Mundspatel gemäß der geltendgemachten Vorbenutzung entsprechend dem Vortrag der Klägerin geliefert und verteilt worden seien.

Weiter beruft sie sich auf folgende Druckschriften:

- US 2 857 908 (NiK 4)
- DE 91 07 421 U1 (NiK 5)
- JP 03-039044 (Abstract) (Anlage NiK 6)
- US 4 902 519 (Anlage NiK 7)
- US 2 425 945 (Anlage NiK 8)
- US 1 502 006 (Anlage NiK 9)
- US 3 541 973 (Anlage NiK 10)
- US 3 879 162 (Anlage NiK 11)

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 197 53 343 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in seiner verteidigten Fassung richtet.

Sie ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten und hält das Streitpatent im verteidigten Umfang für bestandsfähig.

Die Beklagte hat eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers, Herrn S... eingereicht, in der dieser ausführt, dass die von der Beklagten vor dem Anmeldetag des Streitpatents vertriebenen Mundspatel aus einem Grundkörper aus Holz bestanden haben, der in die noch warme, zähflüssige Zuckermasse eingedrückt wurde und die Befestigung der Süßmasse auf dem Holzspatel nach Erkalten der Süßmasse im wesentlichen durch Haftreibung und zum Teil durch an den Rändern aufgrund des Eindrückens des Holzspatels in die Süßmasse entstehender teilweiser Umschließungen bewerkstelligt wurde (vgl. eidesstattliche Erklärung Seite 2, erster Absatz). Zum Beleg reicht auch die Beklagte Muster ein, die nach ihrer Aussage aus einer Zeit vor dem Anmeldetag des Streitpatents stammen.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage, mit der die in § 22 Abs 2 iVm § 21 Abs 1 Nr 1 und 4 PatG vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht werden, ist teilweise begründet.

Das Streitpatent ist ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären, soweit es über die in zulässiger Weise beschränkt verteidigte Fassung hinausgeht (vgl BGH GRUR 1962,294 - Hafendrehkran -; GRUR 1996, 857,858 - Rauchgasklappe -; Busse, PatG, 6. Aufl., § 83 Rdn 45 mwNachw).

1. Die Klägerin macht ohne Erfolg geltend, der so gefaßte Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der Patentanmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus. In der mündlichen Verhandlung hat sie diesen Punkt nicht mehr aufgegriffen. Auch der Senat hat insoweit keine Bedenken gegen das Patent in der verteidigten Fassung.

2. Aber auch in dieser Fassung konnte das Patent nur hinsichtlich der Ansprüche 3 und 6 Bestand haben.

Das Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung ein Mundspatel zur Untersuchung der Mundhöhle und ein Verfahren zu seiner Herstellung. Nach der Patentbeschreibung bestehen die im Stand der Technik bekannten Mundspatel aus einem länglichen Grundkörper, dessen eines Ende dem Behandler, das andere dem Patienten zugewandt ist. Das patientenseitige Ende sei mit einer Auftragsmasse versehen, die bei den bisher bekannten Mundspateln oft nur unzureichend auf dem Grundkörper fixiert sei, so dass die Gefahr bestehe, dass sich die Auftragsmasse beim Lutschen plötzlich ablöse, was insbesondere bei kleinen Kindern zu Erstickenanfällen führen könne.

Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, einen gattungsgemäßen Mundspatel dahingehend zu verbessern, dass Gefährdungen des

Patienten durch Ablösen des mit einem Geschmackskorrektiv versehenen, auf das dem Patienten zugewandte Spatelende aufgebrachtten Mittels vom Spatel ausgeschlossen sind, und ein Verfahren zum Herstellen des Mundspatels anzugeben.

a. Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung (die mit Gliederungspunkten versehen worden ist) beschreibt demgemäss folgenden Gegenstand:

#### Mundspatel

1. aus einem länglichen, im wesentlichen abgeflachten Grundkörper (2) mit
2. einem behandlerseitigen Ende (3) und
3. einem gegenüberliegenden, patientenseitigen Ende (4), das
4. mit einer Auftragsmasse versehen ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass
5. die Auftragsmasse (5) durch ein das patientenseitige Ende (4) wenigstens bereichsweise umfassendes Formteil gebildet ist,
6. wobei das Formteil ein den Rand des patientenseitigen Endes übergreifendes Halteelement (5a) zur Festlegung der Auftragsmasse (5) auf dem Grundkörper (2) besitzt,
7. wobei das Halteelement (5a) dem Rand des patientenseitigen Endes (4) folgend wulstförmig ausgebildet ist.

Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 1 ist gegenüber der von der Klägerin vorgetragene, von der Beklagten eingestandene offenkundige Vorbenutzung (NiK 13) nicht neu.

Die von der Beklagten vorgelegten, nach ihren eigenen Angaben aus der Zeit vor der Anmeldung stammenden Muster zeigen, was auch die Ausführungen des Geschäftsführers der Beklagten in dessen eidesstattlicher Versicherung (dort S. 1,

dritter Absatz v.u.) bestätigen, einen Mundspatel aus einem länglichen, im wesentlichen abgeflachten Grundkörper (entspricht Merkmal 1.) mit einem behandlungsseitigen und einem gegenüberliegenden, patientenseitigen Ende (entspricht den Merkmalen 2. und 3.), das mit einer Auftragsmasse versehen ist (entspricht Merkmal 4.). Neben diesen gattungsbildenden Merkmalen ist auch bei diesem Mundspatel die Auftragsmasse durch ein am patientenseitigen Ende angeordnetes Formteil gebildet. Die Befestigung dieses Formteils erfolgt, wie die Beklagte in der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers ausführt, im wesentlichen durch die Haftreibung der erkalteten Süßmasse, aber zum Teil auch durch die teilweisen Umschließungen der Ränder des Spatels durch die Süßmasse und somit durch das Formteil. Diese den Rand des patientenseitigen Endes übergreifenden Umschließungen tragen mithin zur Festlegung der Auftragsmasse auf dem Grundkörper bei und entsprechen dem Halteelement nach Streitpatent und sie umgreifen den Rand zumindest teilweise, also wenigstens bereichsweise (entspricht Merkmal 5. und 6.). Diese Umschließungen weisen dabei eine wulstförmige, dem patientenseitigen Rand folgende Ausbildung auf (entspricht Merkmal 7.; vgl. beispielsweise den Wulst in den unteren Abbildungen der mit „Original „Zithromax“-Mundspatel entnommen aus der Dose:“ bzw. „Original „Zithromax“-Mundspatel entnommen aus dem Karton:“ bezeichneten Seiten gemäß Anlage EV1 bzw. EV2 gemäß NiK 13).

Die Einwände der Beklagten, wonach bei diesem Mundspatel, die Umschließungen nicht beabsichtigt seien und nur über kleine Teilbereiche des Randes vorhanden seien, können nicht durchgreifen, da auch beim geltenden Patentanspruch 1 das Formteil das patientenseitige Ende nur „wenigstens bereichsweise“ umfassen muss, sich somit nicht über den gesamten Bereich der Auftragsmasse erstrecken muss, und es bei der Neuheitsprüfung nur auf die Existenz eines Gegenstandes ankommt, nicht jedoch darauf, ob der Gegenstand mit Absicht oder unbeabsichtigt hergestellt worden ist.

b. Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 2 beruht gegenüber dem vorbenutzten Mundspatel auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

Die Ausgestaltung des Wulstes gemäß Anspruch 2, wonach dieser Wulst einen Streifen mit einer Breite  $a$  von wenigstens etwa 1 bis 2 mm auf der Teilfläche des patientenseitigen Endes bedeckt, wird der Fachmann, ein Techniker oder Meister mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Mundspateln, ausgehend von dem vorbenutzten Mundspatel unter Abwägung von möglichst hoher Festigkeit auf der einen Seite und möglichst geringem Materialverbrauch auf der anderen Seite anhand einfacher Versuche in fachmännischer Weise vornehmen.

c. Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 3 ist neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der vorbenutzte Mundspatel weist offensichtlich nur ein einteiliges Formteil auf. Auch die Klägerin behauptet Anderes nicht. Einem solchen Gegenstand sind keine Anregungen im Hinblick auf einen zweiteiligen Aufbau zu entnehmen. Auch dem übrigen im Verfahren befindlichen druckschriftlichen Stand der Technik lassen sich, wie die Klägerin einräumt, keine Anregungen auf eine Zweiteilung entnehmen.

Den Ausführungen der Klägerin, wonach das Geschmackselement und das Halteelement als „eine Masse“ zu sehen seien und damit auch der Gegenstand des Anspruchs 3 durch den vorbenutzten Mundspatel vorweggenommen sei, kann nicht gefolgt werden, da sowohl der Formulierung „... bei Zusammenfügen der beiden Elemente ...“ im Patentanspruch 3 wie auch der Beschreibung Sp. 2, Z. 18ff der Streitpatentschrift eindeutig zu entnehmen ist, dass es sich um zwei getrennte Elemente und damit um zwei getrennte „Massen“ handelt.

d. Der nebengeordnete Patentanspruch 4 in der verteidigten Fassung (die mit Gliederungspunkten versehen worden ist) beschreibt folgenden Gegenstand:

Verfahren zur Herstellung eines Mundspatel

1. aus einem länglichen, im wesentlichen abgeflachten Grundkörper (2) mit

2. einem behandlerseitigen Ende (3) und
3. einem gegenüberliegenden, patientenseitigen Ende (4), das
4. mit einer Auftragsmasse (5) versehen ist,

gekennzeichnet durch den Fertigungsschritt:

5. Ausformen der Auftragsmasse (5) durch ein das patientenseitige Ende (4) des Spatels wenigstens bereichsweise umfassendes und das patientenseitige Ende (4) verankerndes Formteil,
6. wobei das Formteil als ein den Rand des patientenseitigen Endes übergreifendes Halteelement zur Festlegung der Auftragsmasse (5) mit dem Grundkörper (2) gefertigt wird und
7. das Halteelement dem Rand des patientenseitigen Endes folgend wulstförmig ausgebildet wird.

Das Verfahren nach dem verteidigten Anspruch 4 beruht auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

Die Merkmale 1. bis 4. entsprechen den Merkmalen 1. bis 4 gemäß verteidigtem Anspruch 1 und sind, wie oben ausgeführt, aus der offenkundigen Vorbenutzung bekannt. Die Auftragsmasse ist beim vorbenutzten Mundspatel als ein das patientenseitige Ende des Spatels wenigstens bereichsweise umfassendes und das patientenseitige Ende verankerndes Formteil gebildet. Der Fachmann wird deshalb bei der Herstellung des vorbenutzten Spatels dieses Formteil auf rein handwerkliche Weise durch entsprechendes Ausformen herstellen (entspricht Merkmal 5.) und dabei die beim vorbenutzten Mundspatel vorhandenen Umschließungen, also das den Rand des patientenseitigen Endes übergreifende Halteelement, so fertigen, dass es wie beim vorbenutzten Mundspatel dem Rand des patientenseitigen Endes wulstförmig folgt (entspricht Merkmal 6. und 7.).

Bei Kenntnis des vorbenutzten Mundspatels ergibt sich das Verfahren zu seiner Herstellung und damit das Verfahren nach dem verteidigten Patentanspruch 4 für den Fachmann in naheliegender Weise.

e. Mit dem nebengeordneten Patentanspruch 4 fällt auch der auf diesen rückbezogene Anspruch 5, da, wie bereits oben unter Punkt 4 ausgeführt, der Fachmann im Rahmen einfacher Versuche zu der geeigneten Größe für den Wulst gelangt und damit auch ohne Weiteres in der Lage ist, dies durch einen entsprechenden Verfahrensschritt zu realisieren. Einer erfinderischen Tätigkeit bedarf es hierfür nicht.

f. Der Gegenstand des verteidigten nebengeordneten Anspruchs 6 ist neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie zum verteidigten Patentanspruch 3 ausgeführt, sind dem gesamten im Verfahren befindlichen Stand der Technik keine Anregungen bezüglich einer Zerteilung der Auftragsmasse in ein Halteelement und ein Geschmackselement zu entnehmen. Ein Herstellungsverfahren für einen solchen, patentfähigen Mundspatel kann daher durch diesen Stand der Technik ebenfalls nicht nahegelegt werden.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 92 Abs 1 Satz 1 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Dr. Schwendy    Klosterhuber    Schuster    Dr. Strößner    Dr. Maksymiw

Pr