



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
8. November 2005

1 Ni 12/04 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 515 390

(DE 590 04 056)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2005 durch den Präsidenten Dr. Landfermann und die Richter Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Frowein, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtschafts-Ing. Ihsen, Rauch und Dipl.-Ing. Pontzen

für Recht erkannt

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

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. Dezember 1990 unter Inanspruchnahme der Prioritäten des deutschen Gebrauchsmusters 90 01 802 vom 15. Februar 1990 und der deutschen Patentanmeldung P 40 16 600 vom 23. Mai 1990 angemeldeten europäischen Patents 0 515 390 (Streitpatent), das unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist und insoweit beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 590 04 056 geführt wird.

Das in der Verfahrenssprache Deutsch erteilte und am 29. Dezember 1993 veröffentlichte Streitpatent betrifft ein Spundfass. Es umfasst sieben Patentansprüche, die sämtlich mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden.

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„Spundfaß aus thermoplastischem Kunststoff mit einem im Nahbereich des Oberbodens (12) an der Faßwandung (22) angeordneten umlaufenden Trage- und Transportring (30) und mit wenigstens einem im Randbereich des Oberbodens (12) angeordneten Spundlochstützen (16), der in einem Spundlochstützengehäuse (18) derart eingesenkt ist, daß die Stirnfläche des Spundlochstützens (16) bündig mit oder geringfügig unterhalb der Außenfläche des Oberbodens (12) abschließt, dadurch gekennzeichnet, daß der Oberboden (12) zusätzlich zum bzw. neben dem Spundlochstützengehäuse (18) ein im wesentlichen kreisabschnittförmiges Flächenteil bzw. eine Abschrägung (10) aufweist, die symmetrisch beidseitig zum Spundlochstützen (16) ausgebildet ist und - in Normalposition des Fasses betrachtet - flach schräg nach innen in den Faßkörper abgeschrägt verlaufend eingezogen ist, wobei die Abschrägung (10) ihre tiefste Stelle auf der Seite des Faßmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstützens (16) aufweist und dort in tiefer liegenden Ebene des Spundlochstützengehäusebodens (20) bzw. in den Spundlochstützen (16) einmündet.“

Die Patentansprüche 2 bis 7 sind auf Anspruch 1 rückbezogen. Wegen ihres Wortlauts wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Sie stützt sich dabei auf folgende Druckschriften:

(D1) DE 28 52 922 A1 (Anlage K2),

(D2) Prospekt der Fa. SALCIM aus dem Jahr 1985 (Anlage K4),

- (D3) DE-PS 1 920 515 (Anlage K6),
- (D4) Prospekt der Fa. Mauser aus dem Jahr 1987 (Anlagen K8-K10),
- (D5) DE 37 27 589 A1 (Anlage K11),
- (D6) Anzeige der Fa. Josef Siepe KG in der DE-Z „neue Verpackung“ Ausgabe Mai 1973 (Anlagen K12a+b),
- (D7) GB-PS 518 598 (Anlage K16).

Ferner macht sie die offenkundige Vorbenutzung eines Kanisters gemäß den Anlagen K17a bis K17d im Jahr 1979 geltend.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 515 390 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Klagevorbringen entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig.

Das Streitpatent war im Umfang seiner Ansprüche 1, 2, 3 und 6 bereits Gegenstand einer Nichtigkeitsklage, die das Bundespatentgericht mit Urteil vom 14. Oktober 1997 (Aktenzeichen 1 Ni 22/96) abgewiesen hat. Die dagegen eingelegte Berufung hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2000 (Aktenzeichen X ZR 45/98) zurückgewiesen.

Wegen Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf deren Schriftsätze verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist nicht begründet.

I

Das Streitpatent betrifft entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ein Spundfass aus thermoplastischem Kunststoff. Es ist im Nahbereich seines Oberbodens (Deckels) an der Fasswandung mit einem umlaufenden Trage- und Transportring versehen. Im Randbereich des Oberbodens ist ein Spundlochstützen angeordnet und in einem Spundlochstützengehäuse derart eingesenkt, dass seine Stirnfläche bündig mit der Außenfläche des Oberbodens abschließt oder geringfügig darunter liegt.

Bei einem derartigen Fass ist es nach der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift als nachteilig angesehen worden, dass wegen der Einsenkung des Spundlochstützens und des ihn umgebenden Gehäuses im Fassoberboden Probleme bei der Restentleerung des Fasses auftreten können, die auch mit manuellem Hin- und Herschwenken des Fasses in schräg gekippter Überkopfposition nur unbefriedigend lösbar sind.

Dem Streitpatent ist daher die Aufgabe zugrunde gelegt worden (Seite 1 Zeilen 40 bis 43 der Streitpatentschrift), bei einem derartigen Fass eine konstruktive Ausgestaltung des Oberbodens (Deckels) vorzuschlagen, bei der in statischer Schrägposition des Fasses - ohne ein zusätzliches Hin- und Herschwenken - eine weitestgehende Restentleerung möglich ist.

Die Lösung dieses Problems besteht nach der Lehre des Streitpatents in einem Spundfass mit den baulichen Einzelheiten entsprechend dem Patentanspruch 1.

II

Der Patentanspruch 1 des Streitpatents bedarf der Auslegung unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen, § 14 Satz 2 PatG.

Die Klägerin hat eine als „Merkmalsanalyse“ bezeichnete Gliederung des Anspruchs 1 vorgelegt (Anlage K1), die folgenden Wortlaut hat:

Spundfaß aus thermoplastischem Kunststoff mit folgenden Merkmalen:

1. einem im Nahbereich des Oberbodens (12) an der Fasswandung (22) angeordneten umlaufenden Trage- und Transportring (30) und
2. wenigstens einen im Randbereich des Oberbodens (12) angeordneten Spundlochstützen (16);
3. der Spundlochstützen (16) ist in einem Spundlochstützengehäuse (18) derart eingesenkt, dass die Stirnfläche des Spundlochstützens (16) bündig mit oder geringfügig unterhalb der Außenfläche des Oberbodens (12) abschließt;

- Oberbegriff -
- 4.1 der Oberboden (12) weist zusätzlich zum beziehungsweise neben dem Spundlochstützengehäuse (18) ein im wesentlichen kreisabschnittsförmiges Flächenteil auf oder
- 4.2 der Oberboden (12) weist zusätzlich zum beziehungsweise neben dem Spundlochstützengehäuse (18) eine Abschrägung (10) auf;
5. die Abschrägung (10) ist symmetrisch beidseitig zum Spundlochstützen (16) ausgebildet;

6. die Abschrägung (10) ist - in Normalposition des Fasses betrachtet - flach schräg nach innen in den Fasskörper abgeschrägt verlaufend eingezogen;
7. die Abschrägung (10) weist ihre tiefste Stelle auf der Seite des Fassmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstutzens (16) auf;
- 8.1 die Abschrägung (10) mündet auf der Seite des Fassmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstutzens (16) in die tiefer liegende Ebene des Spundlochstutzengehäusebodens (20) ein oder
- 8.2 die Abschrägung (10) mündet auf der Seite des Fassmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstutzens (16) in den Spundlochstutzen (16) ein.

- Kennzeichen -

Der Senat hält diese Gliederung, nach der in der Merkmalsgruppe 4 der Oberboden ein im wesentlichen kreisabschnittförmiges Flächenteil (Merkmalsgruppe 4.1) **oder** eine Abschrägung (Merkmalsgruppe 4.2) aufweisen soll, für unzutreffend.

Die der Merkmalsgruppe 4 zugehörige Textstelle des Anspruchs 1 lautet wörtlich:

„dass der Oberboden (12) zusätzlich zum bzw. neben dem Spundlochstutzengehäuse (18) ein im wesentlichen kreisabschnittförmiges Flächenteil bzw. eine Abschrägung (10) aufweist“.

Der ersten Verwendung der Abkürzung „bzw.“ in dieser Textstelle kann ersichtlich im Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen und dem folgenden Wort „neben“ eine Bedeutung von „und räumlich neben“ zugemessen werden.

Für eine Deutung des zweiten „bzw.“ der Textstelle im Sinne von „oder“ bietet das Streitpatent nicht den geringsten Anhaltspunkt. Ein Verständnis des zweiten „bzw.“ im Sinne von „oder“ würde bedeuten, dass mit dem Anspruch 1 des Streitpatents zwei verschiedene Ausführungsformen eines Spundfasses vorgeschlagen wären, von denen die eine lediglich die Merkmalsgruppen 1 bis 4.1 und die andere die Merkmalsgruppen 1 bis 3 und 4.2 ff. umfassen müsste, was nicht der Fall ist.

Der zur Auslegung des Inhalts der Merkmalsgruppe 4 heranzuziehende Teil der Beschreibung findet sich auf Seite 3 ab Zeile 48 der Streitpatentschrift. Dort wird zur Beschreibung von Figur 1 wörtlich ausgeführt: „Ein kreisabschnittsförmiges Flächenteil bzw. eine im wesentlichen ebene bzw. flache Abschrägung 10 des Oberbodens ...“. Offensichtlich wird dort mit der Bezugsziffer 10 ein kreisabschnittsförmiges Flächenteil definiert, das durch eine mit der Bezugsziffer 24 versehene, „(hier) gerade verlaufende Knickkante“ (vgl. Seite 3 Zeile 54 der Streitpatentschrift) vom Rest des Oberbodens getrennt und in der Form einer flachen Abschrägung ausgebildet ist. Bei dem „kreisabschnittsförmigen Flächenteil“ und der „Abschrägung“ handelt es sich also um ein und dasselbe Bauteil des streitpatentgemäßen Spundfasses, aber nicht um zwei verschiedene Teile, die fakultativ verwirklicht sein können.

Der erste, die Merkmalsgruppe 4 bildende Teil des Kennzeichens von Anspruch 1 ist demnach so auszulegen, dass die erste Abkürzung „bzw.“ als „und räumlich“ und das zweite „bzw.“ zusammen mit dem folgenden Wort „eine“ als „in Form einer“ zu verstehen ist.

Eine entsprechend korrigierte Merkmalsgruppe 4 der Anspruchsgliederung der Klägerin muss danach wie folgt lauten:

- „4. der Oberboden (12) weist zusätzlich zum **und räumlich** neben dem Spundlochstutzengehäuse (18) ein im wesentlichen kreisabschnittsförmiges Flächenteil **in Form** einer Abschrägung (10) auf;“

Die Parteien haben in der mündlichen Verhandlung übereinstimmend dieser Auslegung des Anspruchs 1 des Streitpatents durch den Senat zugestimmt.

Der Senat hat nicht übersehen, dass die zur Auslegung des Anspruchs 1 herangezogenen Textstellen (Seite 3 Zeilen 48 ff. der Streitpatentschrift) nicht wörtlich mit der ersten Merkmalsgruppe des Kennzeichens übereinstimmen:

Einerseits sind in Zeile 48 von Seite 3 der Streitpatentschrift vor den Worten „kreisabschnittsförmiges Flächenteil“ nicht die im Anspruch verwendeten Worte „im wesentlichen“ erwähnt. Das liegt daran, dass es sich beim Ausführungsbeispiel nach Figur 1 um ein exakt kreisabschnittsförmiges Flächenteil handelt, das durch eine gerade auf dem Fassoberboden verlaufende Knickkante gebildet ist. Die Lehre des Anspruchs 1 soll aber ersichtlich auch Ausführungsformen umfassen, bei denen die Knickkante nicht gerade verläuft, sondern bogenförmig ausgebildet ist oder aus zwei etwas schräg zueinander verlaufenden Knickkanten besteht, was den Figuren 8 und 9 mit zugehöriger Beschreibung der Streitpatentschrift zu entnehmen ist. Aus diesem Grund sind die Worte „im wesentlichen“ in den Anspruch 1 aufgenommen worden.

Andererseits enthält Anspruch 1 vor der ersten Erwähnung des Wortes „Abschrägung“ nicht die in Zeile 48 auf Seite 3 der Streitpatentschrift die Abschrägung präzisierenden Worte „im wesentlichen ebene bzw. flache“. Dies ist offensichtlich darin begründet, dass die Abschrägung nicht in jedem Fall eben bzw. flach ausgebildet sein muss, sondern beispielsweise auch nach außen gewölbt sein kann (vgl. Seite 5 Zeilen 20 und 21 der Streitpatentschrift).

Die vorstehende Auslegung des Anspruchs 1 kann deshalb auch bei Berücksichtigung der geringen Textabweichungen zwischen dem Wortlaut der ersten Merkmalsgruppe seines Kennzeichens und dem Text auf Seite 3 Zeilen 48 ff. der Streitpatentschrift nicht in Frage gestellt werden.

III

Das Spundfass nach dem so verstandenen Patentanspruch 1 ist patentfähig, weil es durch den aufgedeckten Stand der Technik am ersten Prioritätstag des Streitpatents weder vorbekannt noch dem Fachmann - einem Diplom-Ingenieur (FH) für Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung und Verwendung von Kunststoff-Fässern - nahegelegt war.

Die deutsche Offenlegungsschrift 28 52 922 (D1) zeigt und beschreibt ein Spundfass aus thermoplastischem Kunststoff, bei dem unstreitig sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 verwirklicht sind. Weitergehende Übereinstimmungen mit dem Gegenstand des Streitpatents bestehen nicht. Räumlich neben den Spundlochstützengehäusen, die die Beklagte in ihrer Anlage B2 zur Klageerwiderung blau markiert hat, ist lediglich ein waagrecht verlaufender Oberboden (in der Anlage B2 grün markiert) vorhanden, aber kein im wesentlichen kreisabschnittsförmiges Flächenteil in Form einer Abschrägung. Bei den Abschrägungen, die die Klägerin in der Anlage K3 zur Klageschrift mit den Bezugsziffern 110 versehen hat, handelt es sich um Übergangskanten zwischen den Wänden der Spundlochstützengehäuse und einem umlaufenden konischen Ringteil des Oberbodens, aber nicht um die streitpatentgemäßen Abschrägungen, zumal sie auch nicht im wesentlichen kreisabschnittsförmig ausgebildet sind. Eine Anregung, bei dem in der Schrift D1 beschriebenen Fass Abschrägungen in der streitpatentgemäßen Form vorzunehmen, enthält die Schrift D1 ersichtlich nicht.

Gleiches gilt für die in dem Prospekt der Fa. SALCIM (D2) abgebildeten Fässer. Auch hier handelt es sich bei den von der Klägerin mit den Ziffern 110 versehenen Abschrägungen lediglich um Übergangskanten, die von den Wänden der Spundlochstützengehäuse und einem umlaufenden konischen Ringteil des Oberbodens gebildet werden.

Die britische Patentschrift 518 598 (D7) zeigt mit den Figuren 7 bis 9 und zugehöriger Beschreibung einen fassähnlichen Behälter, bei dem im Randbereich des

Oberbodens ein Spundlochstutzen angeordnet ist, der die Bezugsziffer 34 trägt. Symmetrisch beidseitig zum Spundlochstutzen ist eine sichelförmige Abschrägung (33) ausgebildet, die im Hinblick auf Figur 9 des Streitpatents auch als „im wesentlichen kreisabschnittsförmig“ bezeichnet werden kann. Die Abschrägung (33) kann auch - in Normalposition des Behälters - als flach schräg verlaufend angesehen werden. Damit erschöpfen sich aber bereits die Gemeinsamkeiten des Behälters nach der Schrift D7 mit dem streitpatentgemäßen Fass. Letzteres unterscheidet sich vor allem von dem Behälter nach der Schrift D7 durch sein Spundlochstutzengehäuse, das den Spundlochstutzen schützend umgibt. Beim Behälter nach der Schrift D7 ist der Spundlochstutzen (34) hingegen ungeschützt unmittelbar an der Abschrägung (33) befestigt. Die Schrift D7 konnte den Fachmann daher allenfalls anregen, bei einem Spundfass, von dem im Streitpatent ausgegangen wird und wie es beispielsweise aus der Schrift D1 bekannt ist, anstelle des Spundlochstutzengehäuses eine Abschrägung vorzunehmen, was ersichtlich nicht der streitpatentgemäßen Lösung entspricht. Eine Anregung, diese Abschrägung zusätzlich zu einem Spundlochstutzengehäuse, und zwar symmetrisch beidseitig neben diesem anzuordnen, kann der Fachmann der Schrift D7 nicht entnehmen.

Die übrigen Schriften und der Kanister, dessen offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht worden ist, liegen weiter ab und sind von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen worden. Es erübrigt sich daher, auf deren Inhalt näher einzugehen.

Der Patentanspruch 1 hat aus den vorstehenden Erwägungen Bestand.

Die mit der Nichtigkeitsklage ebenfalls angegriffenen Ansprüche 2 bis 7 haben weitere Ausgestaltungen des Fasses nach Anspruch 1 zum Gegenstand und werden daher von dessen Patentfähigkeit mitgetragen.

IV

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 PatG in Verbindung mit § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Dr. Landfermann

Dr. Frowein

Ihsen

Rauch

Pontzen

Pr