



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
8. September 2005

2 Ni 12/04 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das europäische Patent 0 524 657**

**(DE 35 88 122)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. September 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Ph.D./M.I.T. Cambridge Dipl.-Phys. Skribanowitz, der Richterin Martens sowie des Richters Dipl.-Ing. P. Harrer

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 524 657 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist im Kostenpunkt für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Nichtigkeitsbeklagte ist eingetragene Inhaberin des am 25. November 1985 unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 1. März 1985 (US 707 425) angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 524 657 (Streitpatent). Das Schutzrecht, dessen Erteilung in der Verfahrenssprache Englisch am 4. September 1996 veröffentlicht wurde und das

beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 35 88 122 geführt wird, betrifft in der deutschen Übersetzung eine "Abschirmung für Garnspulen".

Das Streitpatent umfasst 9 Patentansprüche, die in deutscher Übersetzung wie folgt lauten:

- "1. Filament-Spulaggregat mit einem ersten Spulendorn, auf welchem Fadenpackungen aufgespult werden können, und mit einem zweiten Spulendorn, auf welchem Fadenpackungen aufgespult werden können, und mit Mitteln zum Übertragen eines Fadens von einer auf dem ersten Spulendorn aufgespulten Spulenpackung auf den zweiten Spulendorn zum Beginnen des Aufspulens einer Spulenpackung darauf, und mit Abschirm-Mitteln, die aus einer Ruhelage in eine Arbeitsstellung zwischen der fertiggestellten Spulenpackung auf dem ersten Spulendorn und der neu begonnenen Spulenpackung auf dem zweiten Spulendorn bewegbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass Hilfs-Führungsmittel vorgesehen sind zum Auslenken eines Fadens während des Wechsels der Aufspulung vom ersten auf den zweiten Spulendorn, wobei die genannten Führungsmittel (44, 440) mit Abdeck-Mitteln (110) zusammenwirken, um eine Spulenpackung (40) auf dem ersten Spulendorn (24) von einem Aufspulvorgang auf dem zweiten Spulendorn (26) abzuschildern.
  
2. Spulaggregat gemäss Anspruch 1, das zusätzlich mit einem Reibantriebselement versehen ist, das die genannten Spulendorne um ihre Längsachse in Drehung versetzt, wobei die genannten Abschirm-Mittel in ihrer Arbeitsstellung dazu dienen, die genannte fertiggestellte Spulenpackung vom Reibantriebselement abzuschildern.

3. Spulaggregat gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Spulendorn mit einem Einzelantrieb ausgestattet ist.
4. Spulaggregat gemäss den Ansprüchen 1, 2, oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass beide Spulendorne auf einem Revolver angebracht sind.
5. Spulaggregat gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirm-Mittel (110) und die Führungs-Mittel (44, 440) je eine Kante aufweisen, wobei diese Kanten nebeneinander liegen, wenn sich die Abschirm-Mittel (110) und die Führungs-Mittel (44, 440) in ihrer Abdeckposition befinden.
6. Spulaggregat gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Steuerungssystem (138) vorgesehen ist, das die Bewegungen der Abschirm-Mittel (110) auf die Bewegungen des Spulendorns (24, 26) abstimmt.
7. Spulaggregat gemäss Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerungssystem (138) bei Betrieb des Spulaggregates den Rückzug der Abschirm-Mittel (110) in die Ruhelage veranlasst.
8. Spulaggregat gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirm-Mittel (110) als gebogene Platte ausgebildet sind, die auf einem Bogen aus ihrer Ruhelage in ihre Arbeitsstellung bewegbar ist.

9. Spulaggregat gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ruhelage der Abschirm-Mittel (110) an die Ruhelage des zweiten Spulendorns angrenzt."

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, da dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 die Neuheit fehle und er jedenfalls gegenüber dem Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Gleiches gelte für die Unteransprüche des Streitpatents.

Sie beruft sich hierzu auf folgende Druckschriften:

- (1) EP 0 073 930 A2
- (2) EP 0 161 385 A1 (nachveröffentlicht)
- (3) US 3 165 274
- (4) US 3 409 238
- (5) US 4 327 872
- (6) DE 25 44 365 A1
- (7) DE-OS 22 12 505
- (8) US 4 613 090 A1
- (9) JP 60015369 A (mit englischer Übersetzung)
- (10) DE-PS 24 49 912
- (11) JP 5464148 A (mit deutscher Übersetzung)

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 524 657 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig.

Wegen des Parteivorbringens im Übrigen wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Nichtigkeitsklage, mit welcher der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art 138 Abs 1 lit a, 52 bis 56 EPÜ iVm Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG geltend gemacht wird, ist zulässig und in vollem Umfang begründet.

#### **I**

1. Das Streitpatent betrifft gemäß Patentanspruch 1 ein Filament-Spulaggregat mit mindestens zwei Spulendornen, auf die Fadenpackungen aufgespult werden können, und mit Mitteln zur Übertragung des Fadens von einer aufgespulten Fadenpackung zu einem weiteren Spulendorn zum Beginnen des Aufspulens einer Spulenpackung darauf.

Probleme können beim Aufspulen von synthetischen Filamenten auftreten, falls ein loses Fadenende infolge der Zentrifugalkraft radial nach außen in den Arbeitsbereich des neu zu bewickelnden Spulendorns geschleudert wird, während der Spulendorn mit einer fertiggestellten Spulenpackung bis zum Stillstand gebremst wird.

Es liegt die Aufgabe zugrunde, eine Lösung der beim einschlägigen Stand der Technik auftretenden Probleme, verursacht durch das lose Fadenende, vorzuschlagen, die der Verwendung auf einem Spulaggregat angepasst ist, das eine Mehrzahl von Spulendornen und Mittel zur Faden-Übertragung von einem Spulendorn auf den anderen aufweist.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist nicht patentfähig.

Maßgeblicher Durchschnittsfachmann ist ein Dipl.-Ing. des Maschinenbaus mit mindestens Fachhochschulabschluss, Fachrichtung Spinnereitechnik, der besondere Kenntnisse auf dem Gebiet von Spulaggregaten für fadenförmiges Gut besitzt.

Aus der EP 0 073 930 A2 (1), die als nächstkommender Stand der Technik zu sehen ist, ist ein Filament-Spulaggregat mit einem ersten und einem zweiten Spulendorn, auf welche abwechselnd Fadenpackungen aufgespult werden können, bekannt. Dieses Aggregat weist Mittel zum Übertragen eines Fadens von einer auf dem ersten Spulendorn aufgespulten und damit fertiggestellten Spulenpackung auf den zweiten Spulendorn zum Beginnen des Aufspulens einer weiteren, neuen Spulenpackung auf diesem auf, vergleiche hierzu insbesondere die Beschreibung Seite 1, Zeile 5 ff. Es sind zudem Führungsmittel vorhanden, welche den Faden während des Wechsels der Aufspulung vom ersten auf den zweiten Spulendorn auslenken, nämlich das "auxilliary guide member 44", vergleiche hierzu insbesondere die Figuren 4, 8 und 13 sowie 14 mit zugehöriger Beschreibung.

Beim Verschwenken der Führungsmittel für den Faden gelangen diese in den Bereich zwischen den Spulenpackungen bzw den Spulendornen und bewirken dort bereits eine, wenn auch unvollständige, Abschirmung des neu zu bewickelnden Spulendorns vom losen Fadenende der zuvor fertiggestellten Fadenpackung. Dieser Sachverhalt erschließt sich dem Fachmann ohne weiteres aus der Figur 13 von (1), die im Übrigen völlig mit der Figur 2 des Streitpatents übereinstimmt. Ergibt sich in der Praxis, dass die Abschirmung des neu zu bewickelnden Spulen-

dorns nicht hinreicht, so dass die dem Patentgegenstand zugrundeliegenden Probleme, eventuell in gemilderter Form, fortbestehen, so ist der Fachmann gehalten, sich im einschlägigen Stand der Technik nach Lösungen hierfür umzusehen. Hierbei stößt er auf die JP 60015369 A (9), aus der ein gattungsgemäßes Filament-Spulaggregat bekannt ist, vergleiche hierzu die Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung. Bei diesem Aggregat wird bei der Beendigung des Spulens auf eine fertiggestellte Spule eine Abschirmung (shielding board 21) aus einer Ruhelage zwischen die beiden Spulendorne (bobbin B1, bobbin B2) bewegt um den noch leeren zweiten Spulendorn vom losen Fadenende der fertiggestellten Fadenpackung auf dem ersten Spulendorn abzuschirmen (S 4, Z 21 bis 29 und S 5, Z 17 bis 27 sowie S 7, Z 9 bis 12 der englischen Übersetzung).

Der Fachmann wird diese Maßnahmen ohne weiteres für das aus (1) bekannte Spulaggregat in Betracht ziehen, da er hierdurch das dem Patentgegenstand zugrundeliegende Problem löst. Hierbei ergibt sich zwangsläufig, dass das aus (1) bekannte Führungsmittel zur Ablenkung und zumindest teilweisen Abschirmung des Fadens mit dem in (9) beschriebenen Abschirmmittel zusammenwirkt. Denn beide Baugruppen werden beim Fadenwechsel in den Bereich zwischen den beiden Spulendornen hineinbewegt, sie wirken also zur selben Zeit und am selben Ort zu einem gemeinsamen Zweck.

Durch Übertragen und Anwendung der Lehren aus (9) auf das Spulaggregat nach (1) erhält der Fachmann somit auf einfache Weise ein Filament-Spulaggregat mit sämtlichen im Anspruch 1 des Streitpatents aufgeführten Merkmalen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents beruht folglich nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Dieser Anspruch hat demnach keinen Bestand.

Soweit die Beklagte einen selbständig erfinderischen Gehalt der ebenfalls angegriffenen, auf den Hauptanspruch rückbezogenen Unteransprüche 5 und 9 geltend macht, ist dieser für den Senat nicht erkennbar. Sowohl die Führungsmittel nach (1) als auch die Abschirmmittel weisen nach (9) eine (vordere) Kante auf, die in Arbeitsstellung in den Bereich zwischen den beiden Spulendornen hineinragt. Zur

optimalen Abschirmung des losen Fadenendes bietet es sich an, die beiden Kanten von verschiedenen Seiten des Spulaggregats aus in die Abdeckposition zu bewegen und ihre Kanten in der Endposition nahe nebeneinander zu legen. Hierdurch wird der Bereich zwischen den Spulendornen vollständig abgeschirmt und die beiden Kanten beeinträchtigen sich nicht im Verlauf ihrer Bewegung. Diese einfachen Überlegungen erfordern vom Fachmann keine erfinderische Eingabe, so dass er ohne weiteres zum Gegenstand des Anspruchs 5 gelangt. Ein gleiches gilt für die Festlegung der Ruhelage der Abschirmmittel nach Anspruch 9. Der Fachmann wird diese ohne weiteres nach der Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung des Platzbedarfs und der Kinematik bestimmen, wofür er nicht erfinderisch tätig werden muss. Die Unteransprüche 5 und 9 sowie die nicht selbstständig verteidigten Unteransprüche 2-4 und 6-8 fallen danach mit dem Hauptanspruch (BGH in GRUR 1991, 120, 122 li Sp - Elastische Bandage).

## II

Als unterlegene Partei hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Meinhardt

Dr. Henkel

Skribanowitz

Martens

P. Harrer

Be