



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
19. Dezember 2006

1 Ni 3/06 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 773 868

(= DE 695 09 098)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2006 durch ...

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 773 868 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u. a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 773 868, welches fünf US-amerikanische Prioritäten in Anspruch nimmt. Die älteste dieser Prioritäten datiert vom 22. Juli 1994.

Das Patent ist in englischer Sprache erteilt worden und trägt die Bezeichnung „Cushioning conversion machine and method (Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von stoßabsorbierendem Füllmaterial für Verpackungen)“. Das Patent ist in Kraft und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 695 09 098.4 geführt. Es umfasst 14 Ansprüche, die alle angegriffen sind.

Die Ansprüche 1 und 12 bis 14 sind nebengeordnet, die Ansprüche 2 bis 11 sind unmittelbar oder mittelbar auf den Anspruch 1 rückbezogen.

Die Patentansprüche 1 und 12 bis 14 haben in ihrer maßgeblichen englischsprachigen Fassung folgenden Wortlaut:

1. A cushioning conversion machine (20; 300; 500) for converting sheet-like stock material into a cushioning dunnage product, the machine comprising a forming assembly (56; 57; 302, 350, 351) which forms the sheet-like stock material into a strip of dunnage and a feed assembly (80; 234) which feeds the sheet-like stock material through the forming assembly (56, 67; 302, 305, 351);
characterised by:

the machine comprising a first modular unit (31; 305; 504) and a second modular unit (30; 231; 304, 505);

the first unit (31; 305; 504) comprising a housing (35; 321; 516) and the forming assembly (56, 57; 302, 350, 351), the forming assembly being located within the housing (35; 321; 516); the second unit (30; 231; 304; 505) comprising a housing (43; 320; 508) and the feed assembly (80; 234), the feed assembly being located within the housing (43; 320; 508);

the housing (35; 321; 516) of the first unit (31; 305; 504) having an outlet opening and the housing (43; 320; 508) of the second unit (30; 231; 304; 505) having an inlet opening, the housings being positionable with respect to one another to provide a pathway for transfer of the strip of dunnage from the first unit (31; 305; 504) to the second unit (30; 231; 304; 505).

12. A method of converting a sheet-like stock material into a cushioning product with the machine of any preceding claim, said method comprising the step of positioning the housings of said first and second units with respect to one another to provide a pathway for transfer of the strip of dunnage from the opening of one unit to the opening of the other unit and then operating the machine to convert a sheet-like stock material into a cushioning product.
13. Use of the cushioning conversion machine as set forth in any of claims 1-11 to convert a sheet-like stock materials into a cushioning product.
14. A method of making a cushioning pad, said method comprising the steps of providing a sheet-like stock material and using the cushioning conversion machine of any claims 1-11 to convert the stock material into a cushioning pad.

Die in der Streitpatentschrift enthaltene deutsche Übersetzung der Patentansprüche 1 und 12 bis 14 lautet:

1. Polster-Umformmaschine (20; 300; 500) zum Umarbeiten bzw. Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis, wobei die Maschine eine Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) umfaßt, welche das bahnartige Ausgangsmaterial in einen Polsterstreifen (strip of dunnage) umformt, sowie eine Zuführeinheit (80; 234), welche das bahnartige Ausgangsmaterial durch die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) fördert, dadurch gekennzeichnet, daß

die Maschine eine erste modulare Einheit (31; 305; 504) und eine zweite modulare Einheit (30; 231; 304; 505) umfaßt, wobei

die erste Einheit (31; 305; 504) ein Gehäuse (35; 321; 516) und die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) aufweist und die Umformeinheit innerhalb des Gehäuses (35; 321; 516) gelegen ist,

die zweite Einheit (30; 231; 304; 505) ein Gehäuse (43; 320; 508) und die Zuführeinheit (80; 234) aufweist und die Zuführeinheit (80; 234) innerhalb des Gehäuses (43; 320; 508) gelegen ist,

das Gehäuse (35; 321; 516) der ersten Einheit (31; 305; 504) eine Auslaßöffnung und das Gehäuse (43; 320; 508) der zweiten Einheit (30; 231; 304; 505) eine Einlaßöffnung aufweist und die Gehäuse in Bezug zueinander positionierbar sind, um einen Durchgangsweg zum Übertragen des Polsterstreifens von der ersten Einheit (31; 305; 504) zur zweiten Einheit (30; 231; 304; 505) bereitzustellen.

12. Verfahren zum Umformen bzw. Umarbeiten eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis mit der Maschine gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Verfahren den Schritt des Positionierens der Gehäuse der ersten und zweiten Einheiten in Bezug zueinander, um einen Durchgangsweg zum Übertragen des Polsterstreifens von der Öffnung einer Einheit zur Öffnung der anderen Einheit bereitzustellen, und des anschließenden Betriebs der Maschine zum Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis umfaßt.

13. Verwendung der Polster-Umformmaschine gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 zum Umformen bzw. Umarbeiten eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis.
14. Verfahren zur Herstellung einer Polstereinlage bzw. eines Polsterkissens, wobei das Verfahren die Schritte des Bereitstellens eines bahnartigen Ausgangsmaterials und der Benutzung der Polster-Umformmaschine gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 umfaßt, um das Ausgangsmaterial in eine Polstereinlage bzw. ein Polsterkissen umzuformen.

Bezüglich des Wortlauts der angegriffenen Ansprüche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Polster-Umformmaschine gemäß Anspruch 1 des Streitpatents gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Klägerin verweist hierzu u. a. auf folgende Druckschriften:

D1: US 3 509 797

D5: DE 37 31 151 A1

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 773 868 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen.

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, die den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach Art. 52, 56 EPÜ i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a geltend macht, hat Erfolg. Die angegriffenen Patentansprüche 1 bis 14 haben in der erteilten Fassung keinen Bestand.

1) Patentanspruch 1 kann in Anlehnung an die von der Beklagten mit Anlage B1 vorgeschlagene Merkmalsanalyse wie folgt gegliedert werden:

Polster-Umformmaschine (20; 300; 500) zum Umarbeiten bzw. Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis.

a. Die Maschine umfasst eine Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351), welches das bahnartige Material in einen Polsterstreifen (strip of dunnage) umformt.

b. Die Maschine umfasst eine Zuführeinheit (80; 234), welche das bahnartige Ausgangsmaterial durch die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) fördert.

c. Die Maschine umfasst eine erste modulare Einheit (31; 305; 504) und eine zweite modulare Einheit (30; 231; 304; 505).

d. Die erste Einheit (31; 305; 504) weist ein Gehäuse (35; 321; 516) und die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) auf.

e. Die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) ist innerhalb des Gehäuses (35; 321; 516) gelegen.

- f. Das Gehäuse (35; 321; 516) der ersten Einheit (31; 305; 504) weist eine Auslassöffnung auf.
- g. Die zweite Einheit (30; 231; 304; 505) weist ein Gehäuse (43; 320; 508) und die Zuführeinheit (80; 234) auf.
- h. Die Zuführeinheit (80; 234) ist innerhalb des Gehäuses (43; 320; 508) gelegen.
- i. Das Gehäuse (43; 320; 508) der zweiten Einheit (30; 231; 304; 505) weist eine Einlassöffnung auf.
- j. Die Gehäuse sind in Bezug zueinander positionierbar, um einen Durchgangsweg zum Übertragen des Polsterstreifens von der ersten Einheit (31; 305; 504) zur zweiten Einheit (30; 231; 304; 505) bereitzustellen.

2) Zum Verständnis der Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents

Die Polster-Umformmaschine umfasst gemäß Merkmal c) zwei modulare Einheiten. Ein Modul ist eine Baugruppe eines größeren Gesamtsystems. „Modular“ bedeutet dabei Aufteilung eines Ganzen in Teile. Bei der Modulbauweise werden Gesamtsysteme aus standardisierten Einzelbaugruppen zusammengesetzt (Baukastenprinzip). Die einzelnen Baugruppen lassen sich dabei unterschiedlich zu einem Ganzen kombinieren.

Die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) bewirkt (siehe Merkmale b, d, e), dass die seitlichen Ränder des bahnförmigen Ausgangsmaterials (M) zur Bildung der seitlichen kissenartigen Abschnitte (23) einwärts gerollt werden (vgl. Fig. 1). Diese beiden seitlichen Abschnitte werden in der Zuführeinheit (80; 234) - in der Übersetzung des Streitpatents (Anlage NFP3 der Klägerin) auch Vorschubeinheit genannt - durch Prägung miteinander verbunden und zugleich weiter gefördert.

3) Als Fachmann ist ein Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit Erfahrungen in der Konstruktion von Polster-Umformmaschinen anzusehen.

4) Die ohne Zweifel gewerblich anwendbare Polster-Umformmaschine nach Anspruch 1 des Streitpatents ist unbestritten neu, beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Im Streitpatent wird einleitend geschildert, dass die Verwendung bekannter Polsterumformmaschinen auf ein ganz bestimmtes Polsterprodukt eingeschränkt sei. Es sei im Allgemeinen nicht möglich, die Maschine auf andere Polsterprodukte, z. B. mit einer anderen Breite, Dichte oder Dicke, umzurüsten. Hierzu müssten die bekannten Maschinen auseinander genommen und umgebaut werden.

Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, den Transport und die Wartung der bekannten Polsterumformmaschinen zu erleichtern und eine flexibel für verschiedene Polsterprodukte einsetzbare Polsterumformmaschine bereitzustellen (vgl. Übersetzung der Streitpatentschrift Seite 3, Zeile 21 bis Seite 4, Zeile 26).

Das Streitpatent löst die Aufgabe mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

Der Senat sieht die US-Patentschrift 3 509 797 (D1) als den nächst kommenden Stand der Technik an. Diese Druckschrift (vgl. Fig. 1) zeigt und beschreibt eine Polster-Umformmaschine (mechanism for producing cushioning dunnage) zum Umarbeiten bzw. Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials (sheet-like material 14) in ein Polstererzeugnis (strip or rope 16). Die bekannte Maschine umfasst eine Umformeinheit (crumpler means 12), welche das bahnartige Material (sheet material 14) in einen Polsterstreifen (strip or rope 16) umformt, und eine Zuführeinheit (means 22), die das bahnartige Ausgangsmaterial durch die Umformeinheit (crumpler means 12) fördert, entsprechend den Merkmalen a und b (vgl. Spalte 4, Zeilen 25 bis 50 der D4).

Ein modularer Aufbau der Polster-Umformmaschine gemäß den Merkmalen c bis j ist aus der Druckschrift D1 zwar nicht bekannt, er ergibt sich jedoch für den Fachmann in nahe liegender Weise.

In der Druckschrift D1 sind bereits mehrere, unterschiedlich aufgebaute Polsterumformmaschinen dargestellt und beschrieben (vgl. Fig. 1, 12, 17 und 23). Gemäß den Figuren 1 und 2 umfasst die Polsterumformmaschine eine Umformeinheit (crumpler means 12) und eine Zuführeinheit (means 22), die zwei rotierbare Rollen (pair of rotatable rolls 24, 24a), z. B. Gummirollen, aufweist, deren Oberfläche gezackt sein kann (vgl. Spalte 4, Zeilen 43 bis 57 der D4). Die Figuren 12 und 13 zeigen eine andere Ausführungsform der Polsterumformmaschine, bei der die Zuführeinheit durch zwei ineinander eingreifende Zahnräder (meshing gears 84) gebildet ist, die Umformeinheit aber identisch mit der nach den Figuren 1 und 2 ist (vgl. Spalte 8, Zeilen 56 bis 61). Der D1 ist somit bereits zu entnehmen, unterschiedliche Umform- und Zuführeinheiten miteinander zu kombinieren und dabei auch gleiche Umformeinheiten für Polsterumformmaschinen zu verwenden, die unterschiedliche Polsterprodukte herstellen können.

Eine Umformeinheit in unterschiedlichen Polsterumformmaschinen einzusetzen, ist aber zumindest als Vorstufe eines modularen Aufbaus anzusehen, dessen bekannter Vorteil gerade die Verwendbarkeit gleicher Baugruppen für unterschiedliche Gesamtsysteme ist. Insofern erhält der Fachmann aus der Druckschrift D1 die Anregung, auch eine Polsterumformmaschine in modulare Einheiten, nämlich eine Umformeinheit und eine Zuführeinheit, aufzuteilen. Gesamtsysteme in modulare Einheiten zu unterteilen, war am frühesten Prioritätstag des Streitpatents allgemein bekannt, was auch die Patentinhaberin schriftsätzlich und in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat. Zum hiervon unabhängigen Beleg dafür, dass vor dem Prioritätstag die Verwendung von modularen Einheiten im papierverarbeitenden Bereich bekannt war, wird auf die deutsche Offenlegungsschrift DE 37 31 151 A1 (D5) verwiesen, die bereits eine Fördervorrichtung für Papierprodukte beschreibt, die aus einzelnen, standardisierten, in sich geschlossenen, vorgefertigten Bauelementen zusammengesetzt ist (vgl. Anspruch 1).

Die im Anspruch 1 verbleibenden Merkmale beschreiben eine übliche Ausbildung von modularen Einheiten und gehen damit über einfache konstruktive Anpassungen nicht hinaus. So ist die Außenfläche der in der Druckschrift D1 gezeigten trichterförmigen Umformeinheit (crumpler means 12) bereits als Gehäuse im Sinne des Streitpatents zu betrachten, da dieser Trichter die Umformeinheit umschließt. Diese bekannte Umformeinheit weist zudem eine Auslassöffnung im Sinne des Merkmals f auf. Ferner wird der Fachmann die Zuführeinheit aus Gründen des Arbeitsschutzes mit einem Gehäuse umgeben (Merkmale g und h), das selbstverständlich auch eine Einlassöffnung aufweisen muss (Merkmal i). Die beiden Gehäuse muss der Fachmann zwangsläufig auch so zueinander positionieren, dass ein Durchgangsweg zum Übertragen des Polsterstreifens von der ersten Einheit zur zweiten Einheit gebildet ist (Merkmal j).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ergibt sich somit für den Fachmann in nahe liegender Weise aus der Druckschrift D1 unter Berücksichtigung seines Fachwissens.

Die Patentinhaberin hat schriftsätzlich und in der mündlichen Verhandlung auf ein nach ihrer Ansicht für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sprechendes Indiz, nämlich den angeblichen Markterfolg ihrer Erfindung, hingewiesen. Dem hat die Klägerin widersprochen. Der Senat ist der Auffassung, dass angesichts des entgegenstehenden Standes der Technik nach der Druckschrift D1 dieses Indiz, die Richtigkeit des Vortrags der Patentinhaberin unterstellt, keinen Anlass geben kann, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit zu bejahen.

5) Zu den nebengeordneten Ansprüchen 12 bis 14

Die nebengeordneten Ansprüche 12 bis 14 sind auf ein Verfahren zum Umformen bzw. Umarbeiten eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis (Anspruch 12), die Verwendung der Polsterumformmaschine zum Umformen bzw. Umarbeiten eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis (Anspruch 13) und ein Verfahren zur Herstellung einer Polstereinlage bzw. eines

Polsterkissens (Anspruch 14) gerichtet. Die Gegenstände dieser Ansprüche fallen mit dem Anspruch 1, da sie die Benutzung der nicht patentfähigen Polsterumformmaschine gemäß Anspruch 1 beinhalten und keine zusätzlichen, eine erfindेरische Tätigkeit begründenden Merkmale aufweisen.

6) Die Ansprüche 2 bis 11 sind echte Unteransprüche ohne eigenen erfindेरischen Gehalt. Die Beklagte hat zu diesen Ansprüchen in der mündlichen Verhandlung nichts vorgetragen. Weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich daher. Daher fallen mit dem Anspruch 1 auch die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 des Streitpatents.

7) Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

gez.

Unterschriften