



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
21. Februar 2008

10 Ni 13/07

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das deutsche Patent 196 43 398

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 21. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke, der Richter Dr.-Ing. Pösentrup und Dipl.-Ing. Frühauf, der Richterin Martens sowie des Richters Dipl.-Ing. Hilber

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 196 43 398 wird für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. Oktober 1996 angemeldeten und am 16. Dezember 2004 veröffentlichten deutschen Patents 196 43 398 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zum Bilden von Rohrmatten vorherbestimmbarer Länge“. Es umfasst 10 Patentansprüche, die sämtlich mit der Klage angegriffen sind.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Verfahren zum Bilden von Rohrmatten vorherbestimmbarer Länge, die zum Heizen oder Kühlen dienen und aus querverlaufenden Versorgungsleitungen und einer Vielzahl von an die Versorgungsleitungen angeschlossener flexibler Rohrleitungen (Kapillarrohre) bestehen, dadurch gekennzeichnet, dass nach Einlegen der parallel aus einer Versorgungsleitung austretenden flexiblen Rohrleitungen in seitlich beabstandete Schablonenkanäle einer ersten Leiste zwei die Rohrmatten-Länge bildende Versorgungsleitungen parallel eingespannt werden, dass eine ebenfalls parallele Schablonenkanäle aufweisende zweite Leiste, vor der zumindest eine flexible Rohrleitung festgeklemmt wird, nach Einrasten eines oder mehrerer Abstandshalter hochgeschwenkt wird, um den Längenabschnitt mit dem oder den Abstandshaltern aus der ersten Leiste auszuheben und die Schablonenkanäle um eine Abstandslänge in Gegenrichtung noch freier flexibler Rohrleitungen weiterbewegt werden und dass dann der Vorgang des Einlegens der flexiblen Rohrleitungen in die Schablonenkanäle, das Einrasten von Abstandshaltern und das Hochschwenken der zweiten Leiste wiederholt werden bis die gewünschte Länge der Rohrmatte erreicht ist.

Der erteilte und nebengeordnete Patentanspruch 5 lautet:

Vorrichtung zum Bilden von Rohrmatten vorherbestimmbarer Länge, die zum Heizen oder zum Kühlen dienen und aus querverlaufenden Versorgungsleitungen und einer Vielzahl von einer ersten Versorgungsleitung ausgehender flexibler Rohrleitungen (Kapillarrohren) bestehen, die in eine zweite, parallele Versorgungsleitung münden, dadurch gekennzeichnet, dass auf einer mit einem Fahrwerk (1) ausgerüsteten Trägerplatte (13) in Längsrichtung (14) eine fest angeordnete erste Leiste (15) mit quer verlaufenden,

seitlich beabstandeten parallelen Schablonenkanälen (16) vorgesehen ist, der eine schwenkbare zweite Leiste vorgeschaltet ist, auf die ein in Längsrichtung (14) quer zu den Schablonenkanälen (17) verlaufender abnehmbarer Gewichtsstab aufbringbar ist.

Wegen des Wortlauts der auf Anspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 sowie der auf den Anspruch 5 rückbezogenen Patentansprüche 6 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin mangelnde Patentfähigkeit wegen einer offenkundigen Vorbenutzung geltend. So seien die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 5 am Anmeldetag des Streitpatents, dem 21. Oktober 1996, nicht mehr neu gegenüber dem Stand der Technik gewesen, da nicht beschränkte Teile der Öffentlichkeit in den Räumen der Beklagten Gelegenheit gehabt hätten, von den Gegenständen Kenntnis zu erlangen.

Für die geltend gemachte Benutzungshandlung hat die Klägerin Beweis angeboten.

Die Klägerin bezieht sich außerdem auf einen Prospekt der Beklagten vom 15. Juni 1995 (Anlage K11).

Sie beantragt,

das deutsche Patent 196 43 398 im vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie bestreitet, dass Kunden die Funktionsweise der patentgemäßen Vorrichtung oder das Verfahren vorgeführt worden sei.

Der Senat hat zu der von der Klägerin geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung die angebotenen Zeugen D..., H..., B..., S..., J... sowie S1... vernommen. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift vom 21. Februar 2008 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Nichtigkeitsklage, mit der der in § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und in vollem Umfang begründet. Der Gegenstand des Streitpatents ist nicht neu, da er offenkundig vorbenutzt ist.

I.

1. Als Fachmann ist im vorliegenden Fall ein Fachhochschul-Ingenieur des Maschinenbaus mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung und Konstruktion von einfachen Produktions- und Montagewerkbänken anzusehen.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Bilden von Rohrmatten vorherbestimmbarer Länge, die zum Heizen oder Kühlen dienen und aus querverlaufenden Versorgungsleitungen und einer Vielzahl von an die Versorgungsleitungen angeschlossener flexibler Rohrleitungen (Kapillarrohren) bestehen (Abs. [0001] des Streitpatents).

In der Streitpatentschrift ist in Abs. [0002] weiter ausgeführt, dass derartige Rohrmatten aus Kunststoff z. B. aus der DE 44 25 785 A1 bekannt seien. Die Kapillarrohre würden in die Versorgungsleitungen aufgrund eines speziellen Schweißverfahrens eingeschweißt. Danach müssten die Kapillarrohre, die bei Kunststoffen

sehr biegefähig seien, auf ihre gleichmäßigen Abstände gebracht werden, was durch Aufdrücken von sogenannten Abstandshaltern geschehe (DE 44 23 765 A1).

Das Aufbringen der Abstandshalter und damit das Festlegen der Rohrmattenlänge sei nicht ohne weiteres wirtschaftlich möglich. Es müssten daher entsprechende Fertigungsverfahren und Einrichtungen geschaffen werden (Abs. [0003]).

Dem Streitpatent liegt nach Abs. [0004] die Aufgabe zu Grunde, ein Arbeitsverfahren und eine entsprechende Vorrichtung vorzuschlagen, die eine wirtschaftliche halbautomatische oder automatische Fertigstellung der Rohrmatten gestattet.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nach Überzeugung des Senats durch offenkundige Vorbenutzungshandlungen neuheitsschädlich vorweggenommen (§§ 1, 3 Abs. 1 PatG). Nach dem Ergebnis der Zeugenvernehmung ist davon auszugehen, dass bei der Beklagten bereits im Jahr 1995 ein Verfahren zum Bilden von Rohrmatten vorherbestimmbarer Länge zum Einsatz kam, das sämtliche im Anspruch 1 des Streitpatents genannte Merkmale aufwies und dabei eine Vorrichtung gemäß der im Anspruch 5 genannten Merkmale genutzt wurde. Besucher bei der Beklagten konnten bereits vor dem Anmeldetag sowohl vom Verfahren als auch von der Vorrichtung des Streitpatents Kenntnis erlangen.

Zum Erkennen der Lehre des Streitpatentes bedurfte es keines besonderen technischen Sachverständes über den hinaus, den die an den Produkten der Beklagten interessierten, fachlich vorgebildeten Kunden aufwiesen. Denn das Verfahren besteht aus einfachen, zyklisch wiederkehrenden und offen einsehbaren Verfahrensschritten wie zum Beispiel das Einlegen von Rohrleitungen in Schablonenkä-näle, Einrasten von Abstandshaltern in die auf Abstand gebrachten Rohrleitungen und Herausheben der fertig verknüpften Matten aus den Schablonen. Auch der Vorrichtungsgegenstand des Streitpatents ist eine einfache mechanische Montagehilfe, dessen ebenfalls offen liegende konstruktive Merkmale wie z. B. das Fahrwerk, die (über einen Werk-tisch reichende) erste, fest angeordnete Leiste mit quer

verlaufenden Schablonenkanälen sowie eine zweite schwenkbare Leiste und ein zusätzlicher Gewichtsstab leicht erfassbar sind. Zusätzlich erhalten die einzelnen Konstruktionselemente durch die Beobachtung der damit durchgeführten Montagetätigkeiten ihre eng gefasste, leicht überblickbare Bedeutung.

a) Der Zeuge Djouadi hat ausgesagt, er sei ab 1. Januar 1995 bei der Beklagten als Produktionsingenieur tätig gewesen. Der Zeuge hat in der Vernehmung neben dem Produktionsablauf vom Rohmaterial bis zur fertig geknüpften Rohrmatte insbesondere Einzelheiten der Vorrichtung und die Verfahrensschritte zum Bilden von Rohrmatten mit dem Aufbringen der Abstandshalter in die an die Sammelrohre angeschweißten parallel liegenden Rohrkapillaren (Knüpfen der Rohrmatten) bei der Beklagten geschildert. Danach sei das Knüpfen der Matte zu Beginn seiner Beschäftigung im Januar 1995 noch per Hand ohne die Unterstützung durch eine Knüpfvorrichtung auf Tischen erfolgt, wobei für das Aufbringen der Abstandshalter für eine lange Matte ca. 30 Minuten benötigt worden seien. Nach dem Einführen der (weiter unten geschilderten) Knüpfvorrichtung im Mai 1995 habe der Zeitaufwand dann nur noch ca. 10 Minuten betragen. Er erinnere sich an diesen Einführungszeitraum, da in diese Zeit ein Kundenbesuch bei der Fa. N... in P... gefallen sei. Zunächst hätte nur ein Knüpftisch, später hätten insgesamt ca. 4 oder 5 lange und zwei kurze Knüpftische in der Produktionshalle zur Verfügung gestanden.

Der Zeuge führte weiter aus, es seien bei der Beklagten in dem Zeitraum seiner Anstellung regelmäßig Führungen für Kunden durch die aktive Produktion durchgeführt worden, die als klassischer Rundgang beginnend im Büro und nachfolgend in einen Vorführraum schließlich in die Produktionshalle geführt hätten. Dort seien nacheinander Extruder, Wickelmaschine, die Schweißmaschine zum Verbinden der Kapillarrohre mit den Sammelrohren, das Knüpfen der Matten und schließlich die Dichtprobe vorgeführt worden, wobei generell gezeigt worden sei, wie die einzelnen Maschinen und der Produktionsablauf funktionierten. Die Führungen seien in der Regel von Herrn C..., dem Geschäftsführer der Beklagten oder z. B. von Herrn S1..., Produktionsleiter bei der Beklagten in dem betreffenden Zeit-

raum durchgeführt und begleitet worden und hätten ca. 20 bis 30 Minuten, abhängig von der Wichtigkeit der Kunden und Anzahl der Besucher, gedauert. Dabei sei auf den Knüpftischbereich ein geschätzter Anteil von 5 Minuten entfallen. Die Maschinen und die Fertigung der Matten seien während der Führungen im ganz normalen Funktionsbetrieb gelaufen. Dabei hätten die Besucher beliebig an jede Maschine herantreten, die Maschinen anfassen und die einzelnen Vorgänge, so auch den gesamten Knüpfvorgang am Knüpftisch beobachten können. So hätte ein am Knüpftisch stehender Besucher die ganze Mechanik sehen können. Es hätte keine abgedeckten Bereiche an den Knüpftischen gegeben.

Die im Patentanspruch 1 des Streitpatents genannten einzelnen Verfahrensschritte konnte der Zeuge, wenn auch nicht in wörtlicher Übereinstimmung mit dem Anspruchswortlaut, so doch von der sinngemäßen Bedeutung her anschaulich und mit brauchbarem, zum Teil sogar mit sehr sicherem Erinnerungsvermögen auch bezogen auf den Ablauf folgerichtig schildern und dabei auch die Aufgaben, Wirkungsweisen und Ausbildungen der einzelnen Vorrichtungsteile der Vorrichtung gemäß Patentanspruch 5 herausstellen.

b) Die von der Zeugin H... geschilderten Erinnerungen decken sich mit den Aussagen des Zeugen D... dahingehend, dass, wenn auch mit weniger technischen Details, das im Patentanspruch 1 genannte Verfahren und auch die Vorrichtung des Patentanspruchs 5 für den Senat wieder erkennbar geschildert werden konnte.

Auch die Zeugin H... bestätigt den vom Zeugen D... bereits geschilderten Rundgang durch die Fertigung nach Dauer, Umfang und Zeitpunkt (1995), bei dem den technisch vorgebildeten Besuchern je nach deren Interessenlage freimütig und offen Erläuterungen gegeben worden seien. Vorkehrungen, bestimmte Produktionsbereiche davon auszunehmen, hätte es nicht gegeben. Es sei nach ihrer Erinnerung an den aktiv benutzten Knüpftischen sogar mit den Besuchern länger verweilt worden (ca. 10 Minuten), da dabei dort die unterschiedlichen Ausführungsformen der Rohrmatten zu sehen gewesen wären.

c) Als einer der Besucher bei der Beklagten konnte sich der Zeuge J... zumindest noch daran erinnern, dass er bei der Führung durch die Produktion, die er nach Einsicht in seinen Kalender in den Bereich des Jahresendes und nicht wie in seiner eidesstattlichen Versicherung geschehen im Mai 1995 einordnet, auch den Knüpftisch gezeigt bekommen hätte und bekräftigt dabei, dass er nicht das Gefühl hatte, dass ihm und seinen ebenfalls technisch ausgebildeten Begleitern irgendetwas auf dem Rundgang nicht gezeigt werden sollte.

Nicht zu verkennen ist allerdings, dass die Aussage des Zeugen J... im Widerspruch zu seiner eidesstattlichen Versicherung steht, in der er zwei Besuche bei der Beklagten in Berlin erwähnt. Hier mag den Zeugen sein Gedächtnis in Stich gelassen haben, das führt aber nicht dazu, seiner Aussage insgesamt keinen Glauben zu schenken, da sie sich im Kernbereich mit der der anderen Zeugen deckt.

d) Der Zeuge S... bestätigte die in der Regel von Herrn C... bei der Beklagten durchgeführten Besucherführungen und die dabei gegebenen Erläuterungen zur Produktion der Kühlmatten.

e) Die Aussagen des Zeugen B... decken sich bezogen auf den Besuchsrundgang in der und während der Produktion mit den unter a) bis d) gewonnenen Eindrücken.

f) Auch wenn der Zeuge S1... das Interesse der Besucher an einzelnen Produktionseinrichtungen deutlich anders als die Zeugen unter a) bis e) bewertete und dabei die Knüpftische für die Besucher eher als uninteressant einstufte, belegt auch seine Aussage, dass das Knüpfen der Kühlmatten von oben und von der Seite eingesehen werden konnte. So hat auch er den offenen Charakter der Besuchsführungen wie auch deren durchschnittliche Dauer bestätigt. Anhaltspunkte für eine von der Geschäftsführung ausgesprochene Weisung, die Besucher über die bei der Besichtigung gewonnenen Erkenntnisse zur Verschwiegenheit zu verpflichten, waren auch aus den Aussagen des Zeugen S1... nicht zu entneh-

men. So kann dahinstehen, ob und wenn ja welche Veranlassung der Zeuge gehabt hat, das Interesse der Besucher an den Knüpftischen deutlich herabzuspielen.

3. Dass das im Streitpatent näher definierte Verfahren zum Bilden von Rohrmatten gemäß Patentanspruch 1 und die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 5 bei der Beklagten seit Mai 1995 zur Anwendung kamen, hat auch die Beklagte nicht mehr bestritten.

Den bei der Vernehmung des Zeugen D... gewonnenen Eindruck, dass die Beklagte Wert darauf legte, den Kunden eine nahe und greifbare Vorstellung einerseits vom angebotenen Produkt (Rohrmatte) und andererseits auch von dessen Produktion zu geben, bestätigen, wenn auch mit kleinen Unterschieden, die übrigen Zeugenaussagen.

Der Senat hält die Aussagen der Zeugen insbesondere auch im Hinblick auf die Schilderung der offenen Firmenpräsentation insgesamt für glaubwürdig, ungeachtet dessen, dass die bekundeten Vorgänge bereits über zwölf Jahre zurückliegen. Die Beweisaufnahme hat keine wesentlichen Unterschiede bei den Zeugenaussagen sondern lediglich unterschiedlich starke Erinnerungen an Details erkennen lassen.

Insbesondere das Vernehmungsergebnis, dass die Zeugen ohne Ausnahme den bezogen auf den Knüpftisch offenen Umgang der Geschäftsführung mit ihrem Know-How schildern und sogar ein gewisser Stolz dazu geführt haben mag, das auf dem technischen Gebiet Erreichte ohne einschränkende Maßnahmen oder Vorsicht auch zur Schau zu stellen, passt aus Sicht des Senats plausibel zu dem von den Zeugen geschilderten atmosphärischen Bild der zu dem betreffenden Zeitpunkt (1995) neu gegründeten und um neue Kunden werbenden Beklagten.

Für den Senat hat sich durch die Zeugenvernehmung zweifelsfrei ergeben, dass ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1 sowie auch eine Vorrichtung gemäß Patentanspruch 5 bei der Beklagten ab Mai 1995 und damit vor dem Anmeldedatum des Streitpatents zur Anwendung kamen.

Auf Grund der Vernehmung der Zeugen sieht der Senat die von der Klägerin geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung durch Ausübung eines gemäß des Anspruchs 1 des Streitpatents ausgestalteten Verfahrens sowie durch die Existenz einer Vorrichtung gemäß Anspruchs 5 in den Räumen der Beklagten. als bereits vor dem Anmeldetag als bewiesen an.

Eine für die Annahme der Offenkundigkeit ausreichende Offenbarung ist nämlich bereits darin zu sehen, dass die technischen Einzelheiten des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 durch zahlreiche Besucher bei der Beklagten wahrgenommen werden konnten. Auch von einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Geheimhaltungsabrede kann - insbesondere auf Grund der Aussage der Zeugen, wonach die Gespräche mit Kunden, unter denen sich auch Fachleute befanden, beim Besuchsrundgang durch die Fertigungshallen der Fa. C1... völlig offen geführt worden seien - nicht ausgegangen werden. Gleiches gilt auch für die Vorrichtung nach Patentanspruch 5. Somit bestand bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents die nicht zu entfernte Möglichkeit, dass eine breite Öffentlichkeit von der Lehre Kenntnis bekommen konnte.

4. Die auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 4 sowie auch die auf den Nebenanspruch 5 rückbezogenen Unteransprüche 6 bis 10 sind echte Unteransprüche ohne eigenen erfinderischen Gehalt.

5. Bei dieser Sachlage kann offen bleiben, ob der von der Klägerin vorgelegte Prospekt der Beklagten die Lehre des Streitpatents ganz oder teilweise erkennen lässt.

III.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Schülke

Dr. Pösentrup

Frühauf

Martens

Hilber

Be