



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

2 Ni 48/04

(AktENZEICHEN)

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

betreffend das deutsche Patent 197 13 709

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Januar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Gutermuth, Dipl.-Ing. Prasch, Dipl.-Phys. Lokys und Dipl.-Wirt.-Phys. Dipl.-Phys. Maile

für Recht erkannt:

1. Das Patent 197 13 709 wird für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten der Nebenintervention.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 3. April 1997 angemeldeten deutschen Patents 197 13 709 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Wischsystem für Fußböden“. Es beinhaltet 6 Patentansprüche mit folgendem Wortlaut:

1. Wischsystem für Fußböden bestehend aus einem Wischer und einem Wischtuch, dessen Wischer einen Stiel und eine Aufnahme für das Wischtuch besitzt, dadurch gekennzeichnet, dass
 - das Wischtuch ein Microfasertuch mit einem spezifischen Gewicht von mehr als 120 g/m^2 ist,
 - die Fasern des Microfasertuchs eine Feinheit von maximal 1 Dezitex aufweisen.die Wischeraufnahme (1) zumindest an ihrer dem Boden zugewandten Seite zumindest teilweise aus einem Material (3) mit hohem elektrostatischen Isoliervermögen besteht
 - und es infolge der Berührung des Microfasertuchs mit diesem Material (3) zu einer elektrostatischen Aufladung kommt, die durch eine Bewegung dieses Materials (3) gegenüber dem Microfasertuch und dessen Reibung auf dem Bodenbelag unterstützt wird.
2. Wischsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Microfasertuch aus Polyamid- und/oder Polyesterfasern besteht.
3. Wischsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Material mit hohem elektrostatischen Isoliervermögen ein Kunststoff ist.
4. Wischsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Material mit hohem elektrostatischen Isoliervermögen ein Elastomere, insbesondere Weichgummi ist.

5. Wischsystem nach Anspruch 1, 2 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Wischer ein an sich bekannter Lamellen-Wischer mit mehreren bodenseitig der Wischeraufnahme (1) parallel zueinander angeordneten elastischen Lamellen (3) ist.
6. Wischsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Fasern des Microfasertuchs eine Feinheit von 0,2 Dezitex aufweisen.

Mit ihrer Klage vom 3. September 2004 machte die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei hinsichtlich der Ansprüche 1 bis 3 und 6 nicht neu gegenüber dem Stand der Technik, hinsichtlich der Ansprüche 4 und 5 beruhe er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie stützt sich hierbei auf folgende Unterlagen:

- K1: Streitpatentschrift
- K2: Merkmalsanalyse
- K3: US-Patentschrift 5 461 749
- K4: US-Patentschrift 4 118 531
- K5: Produktinformation 3 M Doodleduster Cloth,
- K6: „Geometrie der Faser“ - eine Formelsammlung für die Umrechnung von Faserstärke und -material auf die Fasereinheit und
- K7 Offenlegungsschrift DE 44 22 373 A1.

Mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2005 trat die Nebenintervenientin dem Rechtsstreit auf Seiten der Klägerin bei und machte eine offenkundige Vorbenutzung betreffend den Verkauf einer Wischmoppkombination über die Großhandelskette Lidl im Jahre 1996 geltend und bot hierzu Zeugenbeweis an. Sie legte darüber hinaus weitere Unterlagen vor als

- Anlage 1: Foto eines Musters der Wischmoppkombination und als
Anlage 2: Expertise Dr. Kapp
(Zukunftsagentur Brandenburg GmbH - Brainshell) zur Ausführ-
barkeit der geschützten Lehre des Streitpatents.

In der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2006 wurde gemäß Protokoll (Blatt 152/154 d. A.) ein Streitwert von ... € sowie zugunsten der Beklagten ein Teilstreitwert von ... € festgesetzt (§ 144 PatG).

In dieser mündlichen Verhandlung verteidigte die Beklagte das Streitpatent in der erteilten Fassung, hilfsweise mit den Hilfsanträgen I und II gemäß Schriftsatz vom 26. Januar 2005.

Ebenfalls in dieser Verhandlung machte die Nebenintervenientin eine weitere offenkundige Vorbenutzung auf der Grundlage des von ihrem Gesellschafter angemeldeten deutschen Gebrauchsmusters DE 296 22 483 U1 geltend und bot hierzu Zeugenbeweis an.

Mit Schriftsatz vom 26. Juli 2006 reichte die Klägerin zum Stand der Technik weitere Druckschriften

- K8 US 5 292 582,
K9 EP 0 455 232 B1,
K10 US 4 307 143 und
K11 DE 33 31 226 C2

ein und vertritt u. a. die Auffassung, dass das Wischsystem gemäß Patentanspruch 1 im Hinblick auf eine Kombination der Lehren aus Druckschrift K3 und K9 bzw. K10 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Bezüglich des ergänzenden Vorbringens der Nebenintervenientin zu der von ihr in der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2006 geltend gemachten zweiten offenkundigen Vorbenutzung wird auf den Akteninhalt verwiesen (Blatt 153 und 169 bis 177 d. A.).

Mit Schreiben vom 17. Juni 2006 (Blatt 204 d. A.) beantragte der Geschäftsführer der Beklagten die Umschreibung des Streitpatents auf sich.

Mit Schreiben vom 16. Oktober 2006 zeigte Rechtsanwalt S... seine Bestellung zum vorläufigen Insolvenzverwalter über das Vermögen der Beklagten an (Blatt 211/213 d. A.).

Mit Schreiben vom 21. Dezember 2006 wies er darauf hin, dass eine Unterbrechung des Rechtsstreits nach § 240 ZPO nicht eingetreten sei und ein zügiger Fortgang des Verfahrens im Interesse der Insolvenzmasse liege.

Der vorläufige Insolvenzverwalter der Beklagten verwies mit Schreiben vom 7. Dezember 2007 weiter auf den Beschluss des Amtsgerichts Mönchengladbach vom 16. August 2007, durch den der Antrag der Beklagten auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen wurde und angeordnete Sicherungsmaßnahmen aufgehoben wurden (Aktenzeichen 19 IN 111/06, Blatt 272/273 d. A.).

Mit Ladung zum Termin am 31. Januar 2008 erfolgte ein umfangreicher Hinweis zur vorläufigen Einschätzung der Sach- und Rechtslage, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird (Blatt 242/246 d. A.).

Sämtliche Beteiligten erklärten hierauf den Verzicht auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Nach dem von der Nebenintervenientin vorgelegten Auszug aus dem Stand des Patent- und Gebrauchsmusterregisters vom 9. Januar 2008 ist das Streitpatent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr zum 1. November 2007 erloschen. Die Beklagte ist der Auffassung, dass durch das Insolvenzverfahren eine Aussetzung der Zahlungspflicht für die Jahresgebühr 2007 entstanden sei und das Patent durch nachträgliche Einzahlung der Gebühr für 2007 weiterhin Bestand habe.

Die Klägerin und die Nebenintervenientin beantragen entsprechend des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2006,

das Streitpatent für nichtig zu erklären.

Hilfsweise beantragt die Klägerin gemäß ihres Schriftsatzes vom 26. Juli 2006,

das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig zu erklären, dass dessen Patentansprüche die Fassung der gemäß Anlage K12 vorgelegten Anspruchssatzes erhalten,

wobei die Klägerin selbst diesen Gegenstand gemäß ihrem Hilfsantrag I nicht für patentfähig hält, weil dieser nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (vgl. Seite 11 des o. g. Schriftsatzes).

Die Beklagte beantragt entsprechend ihres Schriftsatzes vom 11. August 2006,

die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit von den entgegengehaltenen Druckschriften und offenkundigen Vorbenutzungen nicht in Frage gestellt würden. Die mit Schreiben der Klägerin vom 26. Juli 2006 vorgelegten neuen Beweismittel K8 bis K11 seien nicht zuzulassen, da diese im Protokoll vom 18. Mai 2006 nicht erwähnt sind.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage hat Erfolg, denn dem Streitpatent steht der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gemäß § 21 Absatz 1 Nr. 1 und § 22 Absatz 1 PatG entgegen.

I.

Nach Erlöschen des Streitpatents - wovon der Senat auszugehen hat - erweist sich die Klage im Hinblick auf die Abmahnung der Beklagten vom 14. November 2003 (Blatt 288 d. A.) als weiterhin zulässig, da hierdurch ein Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin an einer Überprüfung der Bestandsfähigkeit des Streitpatents besteht (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 81 Rdn. 49 f.).

Nach der Zustimmung aller Beteiligten konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden (§ 83 Abs. 2 Satz 2 PatG), wobei an der Prozessführungsbefugnis der Beklagten nach Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens keine Zweifel bestehen.

Die Übertragung des Streitpatents auf den Geschäftsführer der Beklagten hat - ihre Wirksamkeit unterstellt - auf das Verfahren keinen Einfluss (§ 265 Abs. 2 ZPO).

II.

Ausweislich der Beschreibungseinleitung betrifft die Erfindung ein Wischsystem für Fußböden bestehend aus einem Wischer und einem Wischtuch, dessen Wischer einen Stiel und eine Aufnahme für das Wischtuch besitzt, *vgl. Streitpatent Abschnitt [0001] und den Oberbegriff des Patentanspruchs 1.*

Die Erfindung geht von einem bekannten Reinigungstuch aus, das auf einer Seite einer Basislage längere Schlaufen normaler Faserdicke und kürzere Schlaufen aus Microfasern und auf der anderen Seite Microfasern mit hohem Flüssigkeitsaufnahmevermögen aufweist. Die Feinheit der kürzeren Schlaufen wird mit maximal 1 Dtex (= 1 g / 10000 m) angegeben, während die längeren Schlaufen eine Feinheit von mindestens 1 Dtex aufweisen, *vgl. Streitpatent Abschnitte [0006] und [0010]*.

Ausgehend von diesem Stand der Technik der Fußbodenreinigung liegt der Erfindung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein Wischsystem für Fußböden zu schaffen, das sowohl eine Trocken- als auch eine Feuchtreinigung der Fußböden mit nur einem System erlaubt, bei dem bei trockener Reinigung der Fußböden kein Abfall entsteht, das eine feuchte Reinigung der Fußböden ohne oder bei erheblich reduzierter Verwendung von Reinigern ermöglicht und bei dem das für herkömmliche Mops erforderliche Zubehör nicht benötigt wird, *vgl. Streitpatentschrift Abschnitt [0007]*.

Dieses Problem wird mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß erteiltem Streitpatent gelöst.

Bei dieser Lösung gemäß Patentanspruch 1 wird nach dem Oberbegriff ein

- Wischsystem für Fußböden bestehend aus einem Wischer und einem Wischtuch,
- dessen Wischer einen Stiel und eine Aufnahme für das Wischtuch besitzt,

vorausgesetzt, bei dem es nach dem kennzeichnenden Teil wesentlich ist, dass

- das Wischtuch ein Mikrofasertuch ist und
- ein spezifisches Gewicht von mehr als 120 g/m^2 aufweist, sowie
- die Fasern des Mikrofasertuchs eine Feinheit (Titer) von maximal 1 dtex (= 1 Dezitex) aufweisen und
- die Wischeraufnahme (1) zumindest an ihrer dem Boden zugewandten Seite zumindest teilweise aus einem Material (3) mit hohem elektrostatischen Isoliervermögen besteht
- und es infolge der Berührung des Mikrofasertuchs mit diesem Material (3) zu einer elektrostatischen Aufladung kommt, die durch eine Bewegung dieses Materials (3) gegenüber dem Mikrofasertuch und dessen Reibung auf dem Bodenbelag unterstützt wird.

Die im letzten Teilmerkmal des Patentanspruchs 1 enthaltene Wirkungsangabe bezüglich des Zusammenwirkens von Mikrofasertuch und Material der Wischeraufnahme ergibt sich zwangsläufig aus den vorhergehenden gegenständlichen Lösungsmerkmalen.

Bei den in der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2006 noch verfolgten Lösungsvorschlägen nach den jeweiligen Patentansprüchen 1 gemäß Hilfsanträgen I und II ist zusätzlich wesentlich, dass

- das Mikrofasertuch ausschließlich aus synthetischen Fasern besteht (*Hilfsantrag I*) und
- das Mikrofasertuch ausschließlich aus synthetischen Fasern besteht und das Mikrofasertuch gewirkt ist (*Hilfsantrag II*).

III.

Bei der Prüfung auf Patentfähigkeit können die Frage der ursprünglichen Offenbarung der geltenden Patentansprüche sowie die Fragen der Ausführbarkeit und der Neuheit ihrer Lehren dahinstehen, weil - wie sich aus dem nachfolgenden Abschnitt ergibt - die Lehren der erteilten Patentansprüche gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns beruhen, vgl. *BGH GRUR 1991, 120, 121 Abschnitt II. 1. - "Elastische Bandage"*.

Daher kann auch der Vortrag der Nebenintervenientin zu offenkundigen Vorbenutzungen dahingestellt bleiben, weil die Lehre des Streitpatents sich allein aufgrund des druckschriftlichen Standes der Technik als nicht patentfähig erweist.

Für den zuständigen Fachmann, hier einen berufserfahrenen, mit der Entwicklung von Wisch- und Reinigungssystemen für Fußböden betrauten Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Kenntnissen aus der Textiltechnik mit Fachhochschulabschluss, beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften K3 und K9 bzw. K10 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, §§ 81 Abs. 1, 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. § 4 PatG.

Die Druckschriften K9 und K10 offenbaren jeweils ein Microfasertuch als Wischtuch, dessen spezifisches Gewicht bei mehr als 120 g/m^2 liegt (vgl. in K9 Patentanspruch 1, Zn. 3 und 4, denen zufolge das Vliesstoff-Wischtuch aus schmelzgeblasenen Polyolefin ein Flächengewicht von 17 bis 204 g/m^2 aufweisen und vgl. in K10 Patentanspruch 1 i. V. m. Spalte 7, Z. 7 / melt blown polypropylene web having a basis weight of 3.5 oz/yd^2 especially $4.5 \text{ oz/yd}^2 = 152,6 \text{ g/m}^2$) und die Fasern des Microfasertuchs eine Feinheit von maximal 1 Dezitex aufweisen (vgl. in K9 Patentanspruch 9 i. V. m. den Umrechnungen der Klägerin gemäß K6 ergibt sich eine maximale Feinheit von $0,714 \text{ dtex}$ für Polypropylen, und vgl. in K10 den

Patentanspruch 1 i. V. m. den Umrechnungen der Klägerin gemäß K6 ergibt sich ebenfalls eine maximale Feinheit von 0,714 dtex für Polypropylen).

Somit offenbaren die Druckschriften K9 und K10 jeweils ein Wischtuch als Microfasertuch mit dem ersten und zweiten Merkmal des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 des Streitpatents.

Die Druckschrift K3 offenbart ein Wischsystem für Fußböden (*Bezeichnung: „Floor Mop and Cleaning System“*)

- bestehend aus einem Wischer (*floor mop 100*) und einem Wischtuch (*cleaning sheet or dusting sheet 140*),
- dessen Wischer (*100*) einen Stiel (*handle member 104*) und eine Aufnahme (*mop head 102*) für das Wischtuch (*140*) besitzt, und wobei
- die Wischeraufnahme (*102*) zumindest an ihrer dem Boden zugewandter Seite (*second support surfac 120*) zumindest teilweise aus einem Material (*polymeric material, urethane, ABS, polypropylene, nylon*) mit hohem elektrostatischen Isoliervermögen besteht

vgl. dort Figuren 3, 4A, 4C, 6, 10A und 10B mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 4, Zn. 47 bis 60, Spalte 6, Zn. 18 bis 25, Spalte 9, Zn. 16 bis 34.

Demnach weist das Wischsystem gemäß Druckschrift K3 die Merkmale des Oberbegriffs und das dritte Merkmal des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag auf.

Es bedarf auch keiner erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, die als Microfasertücher ausgebildeten Wischtücher gemäß den Druckschriften K9 oder K10 bei dem Wischsystem gemäß der Druckschrift K3 einzusetzen, wodurch sich zwangsläufig die im letzten kennzeichnenden Merkmal des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nach Hauptantrag angegebenen Wirkungen ergeben.

Daher ist das Wischsystem nach Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht patentfähig.

Zur Materialauswahl für das Microfasertuch gemäß erteiltem Anspruch 2 wird auf die Entgegenhaltung K11, insbesondere den die Seiten 1 und 2 verbindenden Absatz hingewiesen, wonach schmelzgeblasene Gespinste bzw. Gewirke u. a. aus Polyäthylen, Polypropylen, Polyester und Polyamiden bestehen. Daher beruht die Materialauswahl nach Patentanspruch 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das Wischsystem gemäß dem erteilten Patentanspruch 2 ist nicht patentfähig.

Zu den erteilten Unteransprüchen 3 und 4 wird auf die vorstehenden Ausführungen zur Druckschrift K3 i. V. m. der Druckschrift K8 verwiesen, wobei bei der zuletzt genannten bei der Wischeraufnahme als Material Weichgummi (*foam rubber pad 70 gemäß Figur 3*) eingesetzt wird. Daher beruhen auch die Ausgestaltungen gemäß den Patentansprüchen 3 und 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Ein an sich bekannter Lammellen-Wischer nach erteiltem Patentanspruch 5 kann per se nichts zur Stützung einer erfinderischen Tätigkeit beitragen. Somit ist auch das Wischsystem gemäß dem erteilten Patentanspruch 5 nicht patentfähig.

Schließlich erweist sich im Hinblick auf die Druckschriften K9 und K10 die Beschränkung auf eine Feinheit der Fasern des Microfasertuchs von 0,2 dtex gemäß Patentanspruch 6 des Streitpatents als nicht patentfähig.

Die jeweiligen, in der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2006 noch verteidigten Patentansprüche 1 gemäß Hilfsantrag I und II unterscheiden sich gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 lediglich dadurch, dass das Microfasertuch ausschließlich aus synthetischen Fasern besteht (*Hilfsantrag I und II*) und dadurch, dass das Mikrofasertuch gewirkt (*Maschenbindung; Hilfsantrag II*) ist.

Da die Microfasertücher nach den Entgegenhaltungen K9 und K10 ebenfalls ausschließlich aus synthetischen Fasern (*Polyolefine: Polyethylen und Polypropylen / vgl. in K9 Seite 6, Zn. 23 bis 35 und vgl. in K10 den Anspruch 1*) bestehen, hätte auch der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrages I nicht eine erfinderischen Tätigkeit begründen können.

Da gewirkte Microfasertücher in der Druckschrift K11 offenbart sind (*vgl. in K11 Seite 2, 1e. Zeile*), hätte auch das Wischsystem gemäß Patentanspruch 1 des Hilfsantrages II nicht eine erfinderische Tätigkeit des zuständigen Fachmanns begründen können.

IV.

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

Die Kosten der Nebenintervention waren der Beklagten gemäß § 101 Abs. 1 ZPO aufzuerlegen, weil im vorliegenden Fall § 100 ZPO nicht greift.

Sredl

Gutermuth

Prasch

Lokys

Maile

Be