



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
28. Oktober 2008

4 Ni 75/06 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

betreffend das europäische Patent EP 0 575 970
(DE 593 09 765)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 2008 durch den Richter Voit als Vorsitzender, die Richterin Schwarz-Angele und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Phys. Dr. Müller

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens, mit Ausnahme der Kosten der Nebenintervenientin, diese trägt ihre Kosten selbst.
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 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 575 970 (Streitpatent), das am 23. Juni 1993 unter Inanspruchnahme der Prioritäten des deutschen Gebrauchsmusters DE 42 20 647 U vom 26. Juni 1992 und der deutschen Patentanmeldung 43 03 372 vom 5. Februar 1993 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 593 09 765 geführt. Es betrifft einen Konzentrat enthaltenden Beutel und umfasst 6 Ansprüche, von denen nur die Patentansprüche 1 und 2 angegriffen sind. Anspruch 1 lautet ohne Bezugszeichen wie folgt:

Beutel, der ein flüssiges oder festes Konzentrat zur Herstellung einer Dialysierflüssigkeit enthält und eine Öffnung aufweist, an der ein die Öffnung dicht umgebender Steckerteil vorgesehen ist, der mit dem Beutellinneren in Strömungsverbindung steht, dadurch gekennzeichnet, dass der Steckerteil Kupplungsmittel zum Verbinden mit einem direkt an einer Dialysemaschine vorgesehenen, komplementären Steckerteil aufweist und dass der Steckerteil doppelumig und mit einem mit dem einen Lumen in Verbindung stehenden Einlass für aus der Dialysemaschine strömende Flüssigkeit und mit einem mit dem anderen Lumen in Verbindung stehenden Auslass für verdünntes, zurück zur Dialysemaschine strömendes Konzentrat derart ausgebildet ist, dass ein erster Strömungspfad von der Dialysemaschine zum Beutellinneren und ein zweiter Strömungspfad vom Beutellinneren zurück zur Dialysemaschine ohne Schlauchverbindungen herstellbar ist.

Wegen des Wortlauts des weiter angegriffenen und unmittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen Patentanspruchs 2 sowie zu den Unteransprüchen 3 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 575 970 B1 Bezug genommen.

Die Kläger behaupten, der Gegenstand des Streitpatents sei wegen fehlender gewerblicher Anwendbarkeit des Anspruchs 1 für sich genommen und fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig. Zur Begründung tragen sie vor, im Stand der Technik seien zum Prioritätszeitpunkt entsprechende Behältnisse für Konzentrate zur Herstellung von Dialyseflüssigkeiten bereits bekannt gewesen. Hierfür beziehen sie sich auf folgende Druckschrift:

NK3 US 3 852 196

Die Kläger beantragen,

das europäische Patent EP 0 575 970 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 und 2 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise mit der Maßgabe, dass die Patentanspruch 1 ohne Bezugszeichen folgende Fassung erhält und sich hieran Anspruch 2 in erteilter Fassung anschließt (Hilfsantrag; Hervorhebung durch das Gericht):

Beutel, der ein flüssiges oder festes Konzentrat zur Herstellung einer Dialysierflüssigkeit enthält und eine Öffnung aufweist, an der ein die Öffnung dicht umgebender Steckerteil vorgesehen ist, der mit dem Beutellinneren in Strömungsverbindung steht, dadurch gekennzeichnet, dass der Steckerteil Kupplungsmittel zum Verbinden mit einem direkt an einer Dialysemaschine vorgesehenen, komplementären Steckerteil aufweist und dass der Steckerteil doppelumig und mit einem mit dem einen Lumen in Verbindung stehenden Einlass für aus der Dialysemaschine

strömende Flüssigkeit und mit einem mit dem anderen Lumen in Verbindung stehenden Auslass für verdünntes, zurück zur Dialysemaschine strömendes Konzentrat derart ausgebildet ist, dass ein erster Strömungspfad von der Dialysemaschine zum Beutelinne- ren und ein zweiter Strömungspfad vom Beutelinne- ren zurück zur Dialysemaschine ohne Schlauchverbindungen herstellbar ist, **wobei der mit dem Beutelinne- ren in Strö- mungsverbindung stehende Steckerteil Rastmittel zum Herstellen einer flüssigkeitsdichten Verbindung mit dem komplementären Steckerteil aufweist und wobei der Ste- ckerteil drei konzentrische Ringwände aufweist, von denen die äußere Ringwand die am weitesten auskragende Ring- wand bildet, von denen die mittlere Ringwand gegenüber der äußeren Ringwand zurückversetzt ist und wobei die in- nere Ringwand gegenüber der mittleren Ringwand noch- mals zurückversetzt ist.**

Sie vertritt die Auffassung, das Streitpatent sei, soweit angegriffen, sowohl ge- werblich anwendbar als beruhe es auch auf erfinderischer Tätigkeit und sei daher, jedenfalls in der verteidigten Fassung, patentfähig.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage ist zulässig. Keinen Bedenken begegnet die Erweiterung des Angriffs auf den Anspruch 2 des Streitpatents, zumal es sich um einen abhängigen An- spruch handelt (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 264 Nr. 2 ZPO).

Der Beitritt der Nebenintervenientin ist ohne weiteres zulässig, da sie unstrittig seitens der Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird und damit in ihrer geschäftlichen Tätigkeit als Wettbewerber beeinträchtigt werden kann (BGH GRUR 2006, 438 - Carvedilol).

Die Klage ist aber nicht begründet, denn der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung ist gewerblich anwendbar und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56, 52 Abs. 1 EPÜ). Aus dem festgestellten Sachverhalt ergeben sich keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, dass der Stand der Technik dem hier einschlägigen Fachmann, einem Dipl.-Ing. der Fachrichtung Medizintechnik mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung, den Gegenstand des Streitpatents nahe gelegt hat.

Der auf Anspruch 1 unmittelbar rückbezogene Patentanspruch 2 wird durch seine Rückbeziehung getragen und hat mit Anspruch 1 Bestand (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 84 Rdnr. 42).

II.

1. Das Streitpatent betrifft einen mit einer Öffnung versehenen Beutel, der ein flüssiges oder festes Konzentrat zur Herstellung einer Dialyseflüssigkeit enthält, wobei die Öffnung mit einem sie dicht umgebenden Steckerteil versehen ist, der mit dem Beutellinneren in Strömungsverbindung steht (Sp. 1 Z. 3-8).

2. Derartige Systeme, die den in der Streitpatentschrift als problematisch beschriebenen Transport und die Lagerung von Konzentraten zur Hämodialyse (Sp. 1 Z. 9-25) vermeiden, seien im Stand der Technik bekannt, etwa in den Dokumenten EP 0 278 100 A1 und EP 0 443 324 A1 (Sp. 1 Z. 36-45). Daneben seien im Stand der Technik aus der DE 88 13 659 U1 Vorrichtungen zur Abgabe flüssiger Präparate bekannt, die auch über eine Steckverbindung verfügen, allerdings nur einen Strömungspfad vom Beutellinneren zum Abnehmer, nicht aber in der Gegenrichtung (Sp. 1 Z. 46-56). Demgegenüber beschreibe die WO 83/00812 A1 zwar eine Steckverbindung mit zwei Strömungspfaden; über den zweiten Strömungspfad werde jedoch nur ein Desinfektionsmittel nach dem Wechsel des Vorratsbehälters zur Ausspülung der Hohlräume der Kupplung geleitet (Sp. 1 Z. 57 - Sp. 2 Z. 10). Die DE 38 44 174 A1 offenbare zwar eine Anlage zur Herstellung eines Konzentrats durch die Mischung einer Flüssigkeit mit einem löslichen Stoff

und weise am Mischbehälter einen kombinierten Anschlussstutzen auf, der als Rohr-im-Rohr-System ausgeführt sei, der aber nur als Anschluss einer Pumpe diene, die Bestandteil dieser Anlage sei (Sp. 2 Z. 27-34). Schließlich beschreibe die US 3 852 196 (**NK3**) eine Filtereinheit, bestehend aus einem das Filtermaterial aufnehmenden Behälter mit einem doppelumigen Steckerteil, der einen ersten Strömungspfad aufweise, durch den Fluid in den Behälter ströme und einen zweiten Strömungspfad, über den das zuströmende Fluid aus dem Behälter abfließe. Dabei könne die Filtereinheit an ein komplementär ausgebildetes Steckerteil zur Herstellung der Strömungsverbindung angeschlossen werden (Sp. 2 Z. 11-20). Zusätzlich wird in der Einleitung des Streitpatents weiterer Stand der Technik angeführt, der jedoch grundsätzlich anders ausgeführt ist (US 4 610 782, Sp. 2 Z. 21-26).

Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Patentschrift als Aufgabe, einen flüssiges oder festes Konzentrat zur Herstellung einer Dialyseflüssigkeit enthaltenden Beutel zu schaffen, der ein verhältnismäßig geringes Volumen und Gewicht aufweist und die Versorgung einer Dialysemaschine mit Dialyseflüssigkeit vereinfacht (Sp. 2 Z. 35-40), unter anderem durch eine einzelne Steckverbindung und vorteilhaft verkürzte Leitungswege.

3. Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 des Streitpatents beschreibt daher einen

- M1** Beutel, der ein flüssiges oder festes Konzentrat zur Herstellung einer Dialysierflüssigkeit enthält und
- M2** eine Öffnung aufweist, an der ein die Öffnung dicht umgebender
- M3** Steckerteil (20, 220) vorgesehen ist, der mit dem Beutellinneren in Strömungsverbindung steht, dadurch gekennzeichnet,

- M4** dass der Steckerteil (20, 220) Kupplungsmittel zum Verbinden mit einem direkt an einer Dialysemaschine vorgesehenen, komplementären Steckerteil (10, 210) aufweist und
- M5** dass der Steckerteil doppellumig und mit einem mit dem einen Lumen in Verbindung stehenden
- M6** Einlass (82) für aus der Dialysemaschine strömende Flüssigkeit und mit einem mit dem anderen Lumen in Verbindung stehenden
- M7** Auslass (90) für verdünntes, zurück zur Dialysemaschine strömendes Konzentrat derart ausgebildet ist,
- M8** dass ein erster Strömungspfad (96) von der Dialysemaschine zum Beutellinneren und
- M9** ein zweiter Strömungspfad (98) vom Beutellinneren zurück zur Dialysemaschine ohne Schlauchverbindungen herstellbar ist.

4. Der verteidigte Patentanspruch 1 sowie die Unteransprüche 2 bis 6 sind durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt und erweitern den Schutzbereich des Patents nicht.

5. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist der Senat davon überzeugt, dass der gewerblich anwendbare Beutel nach dem geltenden Patentanspruch 1 aus der Patentschrift gegenüber dem Stand der Technik gemäß den im Verfahren befindlichen Druckschriften neu ist und nicht feststellbar ist, dass er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

5.1 Die Neuheit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1, von der Klägerin ohnehin nicht bestritten, gegenüber der Druckschrift **NK3** ergibt sich schon daraus, dass diese Druckschrift ein in einer Flüssigkeitsleitung (bspw. einer Wasserleitung) installiertes Filtersystem mit einer Filterkartusche betrifft und somit keinen

Beutel, der ein flüssiges oder festes Konzentrat zur Herstellung einer Dialysierflüssigkeit gemäß Merkmal [M1] enthält.

5.2 Der hier zuständige Fachmann wird deshalb bei der Gestaltung eines derartigen Beutels im Hinblick auf die Vereinfachung der Versorgung einer Dialysemaschine mit Dialysierflüssigkeit (vgl. die Aufgabenstellung) das aus **NK3** bekannte vom Patentgegenstand fern liegende Filtersystem nicht in naheliegender Weise in seine Überlegungen mit einbeziehen.

Das in **NK3** beschriebene, in einer Fluidleitung 12 installierte (vgl. Fig. 1 und 2) Filtersystem 10 weist ein Kartuschenfilter (cartridge-type filter unit 70) auf. Die Kartusche besteht aus einem Behälter (container 72), der die Filterkammer (chamber 78) umschließt, in der sich ein ringförmiger Körper (annular body 90) aus steifem Filtermaterial (vgl. Spalte 4, Zeile 5: rigid filter material) befindet. Am Behälter 72 ist ein Tubus angeformt, bestehend aus einem äußeren (outer tubular portion 81) und einem inneren koaxialen Ansatz (inner tubular portion 82). Beide Ansätze 81, 82 umschließen einen ringförmigen Hohlraum, in den ein (hohl-zylindrischer) Ansatz (tubular extension portion 28) des Ventilkörpers 15 mit seinem Außengewinde korrespondierend mit dem Innengewinde des äußeren Ansatzes 81 eingeschraubt ist. Der innere Ansatz 82 seinerseits umschließt unter Bildung einer Ringnut (spline 86) ein Einlaufrohr (inlet tube 88) für das aus dem in der Fluidleitung 12 befindliche Ventil 15 zuströmende Fluid, das gefiltert (Filtermedium 90) durch die Ringnut 86 wieder zum Ventilkörper 15 und damit zur Leitung 12 zurück strömt.

Sofern der Fachmann das Filtersystem der **NK3** überhaupt in Betracht ziehen sollte, so müsste er feststellen, dass dessen konstruktive Gestaltung beim Anbringen eines flüssiges oder festes Konzentrat enthaltenden Beutels an einer Dialysemaschine nachteilig wäre. Zwar wird damit auch eine doppellumige Verbindung geschaffen (vgl. in Fig. 2 den durch Pfeile markierten Hin- und Rücklauf vom und zum Ventilkörper), indem der rotationssymmetrische Kartuschenbehälter 72 mit seiner festen Wandung ergriffen und mit seinem Tubus auf den Ansatz des Ventil-

körpers aufgeschraubt wird. Für einen Beutel hingegen wäre eine solche Schraubverbindung, abgesehen vom Zeitaufwand beim Einschrauben, bei der Handhabung des Beutels, bedingt durch seine flexible Wandung, beim Verbindungsvorgang mit der Dialysemaschine sogar hinderlich. Beim Patentgegenstand sind deshalb am Beutel als Kupplungsmittel ein Steckerteil und direkt an der Dialysemaschine ein komplementäres Steckerteil vorgesehen [M3, M4]. Diese Steckverbindung gewährleistet das einfache, schnelle Wechseln und zugleich sichere Befestigen des ein Konzentrat enthaltenden Beutels an der Dialysemaschine (vgl. Patentschrift Spalte 2, Zeilen 50-52). Zu einer solchen Steckverbindung liefert das insbesondere für Wasserversorgungsleitungen gedachte Filtersystem gemäß **NK3** - sofern es der Fachmann überhaupt berücksichtigen sollte - keine Anregung. Im übrigen besteht bei dem Filtersystem der Filterkörper aus starrem Filtermaterial (vgl. Spalte 4, Zeile 5 „annular body 90 of substantially rigid filter material or media“), bspw. aus Aktivkohle (vgl. Spalte 4, Zeile 17 „charcoal material or resin“) zum Ausfiltern von Chlor. Die Zuführung eines Konzentrats in das Fluid mittels des in der Fluidleitung installierten Filters, wie es die Klägerin aus der Angabe in Spalte 1, Zeile 42 „treating media“ schließt, ist jedenfalls nicht vorgesehen.

5.3 Auch den in der Streitpatentschrift unter anderem zutreffend erläuterten Druckschriften WO 83/00 812 A1 (Abs. [0007]) und DE 38 44 174 A1 (Abs. [0010]) sind entgegen der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vertretenen Sichtweise keine Anregungen zu der Gestaltung der Steckerteile sowie deren Anschluss an den Beutel und die Dialysemaschine gemäß Patentanspruch 1 [M3-M9] entnehmbar. Die WO 83/00 812 A1 beschreibt zwar ein doppellumiges Kuppelungsstück mit einem Schnappverschluss für die Dialysebehandlung (vgl. die Figur), die Flussrichtung in beiden Strömungskanälen 10, 11 ist jedoch im Gegensatz zum Patentgegenstand nicht gegenphasig, vielmehr wird im Betrieb der Dialysevorrichtung über den einen Kanal 10 Dialyseflüssigkeit dem Patienten zugeführt, während in dem anderen Kanal 11 ein Desinfektionsmittel eingespeist wird (vgl. Seite 2, Zeilen 15-18). Bei der Anlage zur Herstellung von Konzentraten aus der DE 38 44 174 A1 befindet sich an einem Mischbehälter 2 (vgl. die Figur 1) zwar ein doppellumiger Einlass/Auslass-Anschlussstutzen 10 mit gegenphasiger

Fluidführung, Kupplungsmittel auweisende Steckerteile gemäß den Merkmalen [M3-M5] sind an dem Anschlussstutzen jedoch nicht vorgesehen. Somit entnimmt der Fachmann auch diesen Druckschriften keine Anregungen, um ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu gelangen.

6. Der Unteranspruch 2 wird von der Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 des Streitpatents mitgetragen.

7. Da dem Patentanspruch 1, wie dargelegt, Schutzhindernisse nicht entgegenstehen, erübrigen sich Ausführungen zum Hilfsantrag.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 1, 100 Abs. 1, 101, Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO. Da vorliegend aufgrund des Verletzungsrechtsstreits eine Rechtsbeziehung zwischen der Nebenintervenientin und der Beklagten schon gegeben war und die Nebenintervenientin gerade keine eigene Klage angestrengt hat, erscheint es sachgerecht, den Ausspruch über die Kostentragung abweichend von der vom Bundesgerichtshof vertretenen Auffassung (vgl. BGH GRUR 2008, 60, 65 - Sammelhefter II) gemäß § 101 Abs. 1 ZPO vorzunehmen.

Voit

Schwarz-Angele

Dr. Morawek

Bernhart

Dr. Müller

Pr