



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
4. März 2008

4 Ni 9/06

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent DE 100 19 537

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. März 2008 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die Richter Voit, Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Phys. Dr. Müller

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 100 19 537 wird für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 20. April 2000 angemeldeten deutschen Patents 100 19 537 (Streitpatent). Es betrifft eine Anordnung zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung und umfasst 7 Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 lautet ohne Bezugszeichen wie folgt:

Anordnung zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung aus Räumen mit langen Fluchtwegen, wie Bergwerksanlagen, unterirdischen Verkehrsanlagen u. ä., unter Verwendung von Nebel erzeugenden Austrittsvorrichtungen, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Austrittsvorrichtungen entlang von Sprühbögen befestigt sind, die über die gesamte Länge des Raumes und/oder seiner Fluchtwege hintereinander und quer

zur Fluchtrichtung, dem Lichtraumprofil des Raumes und/oder der Fluchtwege folgend, angeordnet sind.

Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift DE 100 19 537 C2 Bezug genommen.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch erfinderisch. Zur Begründung trägt sie vor, im Stand der Technik seien zum Anmeldezeitpunkt Anordnungen mit den Merkmalen des Patentgegenstandes bereits bekannt gewesen. Hierzu beruft sie sich auf folgende Dokumente und Druckschriften:

- D1** Lewis, Richard H.: „Aircraft cabin water fire-suppression - where to now?“ in: FPA Fire Prevention, Juni 1994, S. 16-18
- D2** US 5 620 058 A
- D3** Broschüre „Wasserschleieranlagen“ der Fa. Ing. H.-J. Herzog mit der Aufschrift: „Oschersleben, Oktober 1989“
- D4** Darwin, Robert L. und Williams, Frederick W.: „Overview of the Development of Water-Mist Systems for US Navy Ships“, in: Halon Options Technical Working Conference, 27.-29. April 1999, S. 373-380
- D5** DE 195 14 923 C2

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 100 19 537 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er hält die Klage im Wesentlichen unter Berufung auf einen Lizenz- und Know-how-Vertrag zwischen den Parteien vom 7. August 2002 wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses der Klägerin und deshalb für unzulässig, weil die Klägerin sich das Dokument „Wasserschleieranlagen“ (D3) in unredlicher Weise verschafft und nur unvollständig vorgelegt habe. Zudem habe die Klägerin die Nichtigkeitsklage mittels des während der Vertragsbeziehung zwischen den Parteien vermittelten Know-hows und damit treuwidrig verfasst. Sie agiere nur als „Strohmann“ für die von ihm, dem Beklagten, wegen Patentverletzung angezeigten Personen.

Im Übrigen hält er das Streitpatent für patentfähig.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage ist zulässig.

Ursprünglich bestand zwischen den Parteien ein am 7. August 2002 geschlossener „Ausschließlicher Lizenz- und Know-how-Vertrag“ und unzweifelhaft kann aus einem Lizenzvertrag - insbesondere im Zusammenhang mit der Gewährung einer ausschließlichen Lizenz - die Treuwidrigkeit einer Klage gegen das die Grundlage der Lizenz bildende Streitpatent folgen (BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewindestrichvorrichtungen; GRUR 1989, 39 - Flächenentlüftung). Dies gilt ohne weiteres aber nur für die noch laufende Vertragsbeziehung. Hier ist die vertragliche Beziehung zwischen den Parteien durch die fristlose Kündigung der Klägerin vom 1. Oktober 2004, dem Beklagten zugegangen am 5. Oktober 2004, wirksam beendet worden, denn die fristlose Kündigung stellt eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung dar, die unter Abwesenden mit Zugang, also am 5. Oktober 2004, wirksam wurde (§ 130 Abs. 1 BGB), unbeschadet des vom Beklagten in seinem Schreiben vom 6. Oktober 2004 erklärten Widerspruchs. Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung wurde nicht erhoben. Damit ist von einer Beendigung der Vertragsbeziehung ab dem 5. Oktober 2004 auszuge-

hen (§ 314 BGB). Dafür, dass das ursprünglich zwischen den Parteien bestehende Vertragsverhältnis eine, die Zulässigkeit der Klage in Frage stellende Nachwirkung entfalten würde, ist nichts erkennbar und eine ausdrückliche Nichtangriffsabrede liegt nicht vor (vgl. zum Ganzen nur Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 22 Rdnr. 44 m. w. N.). Nachdem der Beklagte gegen einige Mitarbeiter der Klägerin Strafanzeige erstattet hat, ist jegliches Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien tiefstgreifend zerrüttet.

Sonstige durchgreifende Bedenken gegen die Zulässigkeit der Klage bestehen nicht.

Die Klage ist auch begründet, denn der Gegenstand des Streitpatents ist wegen fehlender Neuheit im Hinblick auf die Entgegenhaltung **D1** für nichtig zu erklären (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, § 3 PatG).

II.

1. Das Streitpatent betrifft eine Anordnung zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung aus Räumen mit langen Fluchtwegen wie Bergwerksanlagen, unterirdischen Verkehrsanlagen und dergleichen (Sp. 1 Z. 3-7). In der Beschreibung des Streitpatents wird erläutert, es sei zur Zeit der Patentanmeldung üblich gewesen, zu Rettungszwecken in unterirdischen Räumen, insbesondere in Tunnelanlagen, mit Sprinklern ausgerüstete Anlagen zu installieren. Solche Anlagen hätten sich aber sowohl in Havariefällen als auch in praktischen Versuchen als unzulänglich erwiesen, da die dort verhältnismäßig großen und mit hoher Geschwindigkeit austretenden Wassertropfen nicht in der Lage seien, die Rauch- und Schadstoffpartikel zu binden, sondern vielmehr die mit der natürlichen oder durch Absauganlagen erzwungenen Strömung sich ins Freie bewegende heiße Rauchgasschicht zerstörten. Dadurch trete eine Vermischung der Rauchgasschicht mit der darunterliegenden rauchgasarmen Schicht ein, die die Sicht und Atmung sowohl für die Flüchtenden als auch für das Rettungspersonal erheblich einschränke und erschwere. Zudem berge die teilweise Brandlöschung durch Sprinkleranlagen die Gefahr der Rückzündung, da sich brennbare Gase und Dämpfe unbemerkt ausbreiten und sich bei nächster Gelegenheit mit

verheerenden Folgen erneut entzünden könnten (Sp. 1 Z. 8-38). Besser geeignet zur Eindämmung der Folgen von Bränden seien daher Anlagen, die auf der Basis des in der DE 195 14 923 C2 beschriebenen Verfahrens beruhen (Sp. 1 Z. 39-43).

2. Vor diesem Hintergrund bezeichnet die Patentschrift als zu lösendes technisches Problem, eine Anordnung zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung unter Verwendung von Nebel erzeugenden Mitteln zu schaffen, die die Eigenschaften des Nebels dahin ausnutzt, dass die Luft zumindest im Bereich unterhalb der Rauchgasschicht über einen längeren Zeitraum atembar und durchscheinend gehalten werden kann, um so die Fluchtrichtung erkennbar bleiben zu lassen (Sp. 2 Z. 28-36).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent eine Anordnung zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung mit folgenden Merkmalen vor:

M1 Anordnung zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung aus Räumen mit langen Fluchtwegen, wie Bergwerksanlagen, unterirdischen Verkehrsanlagen u. ä.,

M2 unter Verwendung von Nebel erzeugenden Austrittsvorrichtungen,

dadurch gekennzeichnet,

M3 dass die Austrittsvorrichtungen (3) entlang von Sprühbögen (2) befestigt sind,

M4 die über die gesamte Länge des Raumes und/oder seiner Fluchtwege hintereinander

M5 und quer zur Fluchtrichtung,

M6 dem Lichtraumprofil des Raumes und/oder der Fluchtwege folgend, angeordnet sind.

4. Die erteilten Patentansprüche 1 bis 7 sind die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 bis 7.

5. Der hier zuständige Fachmann ist ein mit der Entwicklung unterirdischer Brandbekämpfungsanlagen befasster, berufserfahrener Diplom - Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau.

6. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist gegenüber der aus der Entgegenhaltung **D1** bekannten Anordnung zur Sicherung der Flucht und Rettung nicht neu.

Die Druckschrift **D1** beschreibt eine Anordnung in einem Flugzeug, bei der im Brandfall ein Übergreifen eines externen Feuers auf die Kabine des Flugzeugs verzögert werden soll, indem Wasser auf die Passagiere und das Mobiliar gesprüht wird (vgl. Seite 16, die ersten beiden Spalten). Somit ist aus der Druckschrift **D1** eine dem Merkmal **[M1]** entsprechende Anordnung bekannt.

Die im Merkmal **[M1]** außerdem beanspruchte Zweckangabe „zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung aus Räumen mit langen Fluchtwegen, wie Bergwerksanlagen, unterirdischen Verkehrsanlagen u. ä.“ stellt kein gegenständliches Merkmal dar und ist somit unbeachtlich.

Sachpatente sind durch die räumlich-körperlichen Merkmale ihrer Gegenstände gekennzeichnet und werden von Funktionsangaben nicht eingeschränkt, wenn diese keine unmittelbare Auswirkung auf die räumlich-körperliche Ausgestaltung eines Konstruktionselementes haben (siehe BGH GRUR 1979, 149 - Schießbolzen, Leitsatz und BGH GRUR 1991, 436 - Befestigungsvorrichtung II, Leitsatz 3).

Bei der aus der Entgegenhaltung **D1** bekannten Anordnung (vgl. Seite 16, mittlere Spalte) wird das Wasser in Form eines Nebels fein versprüht und dafür Nebel erzeugende Austrittsvorrichtungen verwendet **[M2]**.

Die Austrittsvorrichtungen (vgl. die beiden Figuren auf Seite 17 und die einzige Figur auf Seite 18) sind entlang von Sprühbögen befestigt **[M3]**, die über die gesamte Länge des Raumes der Kabine hintereinander **[M4]** und quer zur Fluchtrichtung **[M5]**, dem Lichtraumprofil des Raumes folgend, angeordnet sind **[M6]**.

Damit sind alle Merkmale des Gegenstandes gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 aus der Entgegenhaltung **D1** bekannt.

Die Argumente des Patentinhabers, bei der aus der Druckschrift **D1** bekannten Anordnung sei keine Fluchtrichtung und kein langer Fluchtweg vorhanden und es sei auch kein Rauch in der Kabine, der durch den Nebel bekämpft werden könne, da lediglich der Ausbruch eines Feuers verzögert werden solle, konnten den Senat nicht überzeugen. Aus der Druckschrift **D1** lässt sich eindeutig eine Fluchtrichtung in der Kabinenlängsrichtung zu den Ausgängen hin entnehmen, wobei aufgrund der länglichen Ausbildung der Flugzeugkabine ein langer Fluchtweg zu den Ausgängen hin vorhanden ist und wobei im Übrigen ein „langer Fluchtweg“ ohnehin nur in der unbeachtlichen Zweckangabe des Merkmals **[M1]** des Patentanspruchs 1 und das Merkmal „Fluchtweg“ lediglich als Alternative („oder“) in den Merkmalen **[M4]** und **[M6]** des Patentanspruchs 1 genannt sind. Auch das Merkmal „Rauch“ ist lediglich in der unbeachtlichen Zweckangabe des Merkmals **[M1]** genannt. Im Übrigen ist bei der Druckschrift **D1** das Vorhandensein von Rauch in der Kabine nicht ausgeschlossen (vgl. Seite 8, erste Spalte, letzter Absatz und zweite Spalte, erster Absatz), wobei in diesem Fall der in der Kabine erzeugte Nebel aufgrund seiner Konsistenz die gleiche rauch- und schadstoffbindende Wirkung aufweist.

7. Die unmittelbar auf Patentanspruch 1 darauf rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 7 teilen sein Schicksal.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Der Streitwert war auf ... € festzusetzen, weil weder die Klägerin noch der Beklagte zunächst konkrete Angaben hierzu vorgebracht hatten. Der Senat ist von dem vom Beklagten im Rahmen der mündlichen Verhandlung seitens der Klägerin geäußerten Angebot in Höhe von ... € für den Ankauf mehrerer Patente ausgegangen und hat hiervon 50% für das Streitpatent angesetzt und unter Auf-
rundung der Lizenzgebühren für das Vorhaben „G...“ in C... und solcher in gleicher Höhe für die Restlaufzeit des Streitpatents den festgesetzten Streitwert errechnet.

Winkler

Voit

Dr. Morawek

Bernhart

Dr. Müller

Pr