



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
27. Mai 2014

1 Ni 5/14 (EP)

...

(AktENZEICHEN)

In der Patentnichtigkeitssache

...

Klägerin,

betreffend das europäische Patent 1 778 553

(DE 50 2005 007 326)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 27. Mai 2014 durch den Richter Prof. Dr. Kortbein als Vorsitzenden, die Richterin Friehe sowie die Richter Dipl.-Ing. Sandkämper, Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent Nr. 1 778 553 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche folgende Fassung erhalten:
 1. Sicherheitsbeutel für den Transport von Wertsachen, insbesondere Geldscheinen, mit einer Zugangsöffnung (15) zu einem Innenraum des Sicherheitsbeutels (10) und einer Verschlussvorrichtung (16), mittels der die Zugangsöffnung (15) verschließbar ist und in die zumindest ein Manipulationsindikator integriert ist, wobei der Sicherheitsbeutel (10) in einem ersten Bereich (A) luft- und flüssigkeitsdurchlässig ist und in einem zweiten Bereich (B) aus einer Kunststoff-Folie (14) besteht und wobei die Zugangsöffnung (15) und die Verschlussvorrichtung (16) in der Kunststoff-Folie (14) ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass der luft- und flüssigkeitsdurchlässige erste Bereich (A) von einem Kunststoff-Vlies oder -Gewebe (28) gebildet ist.
 2. Sicherheitsbeutel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich (A) und der zweite Bereich (B) den Sicherheitsbeutel (10) bilden.
 3. Sicherheitsbeutel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Sicherheitsbeutel (10) doppellagig aufge-

baut ist, wobei eine untere Lage (11) vollständig aus dem Kunststoff-Vlies oder -Gewebe (28) besteht.

4. Sicherheitsbeutel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine obere Lage (12) des Sicherheitsbeutels (10) in einem der Zugangsöffnung 15 abgewandten Teil (13) aus dem Kunststoff-Vlies oder -Gewebe (28) besteht.
5. Sicherheitsbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich (A) und der zweite Bereich (B) aus dem gleichen Kunststoff-Grundmaterial bestehen.
6. Sicherheitsbeutel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass für den ersten Bereich (A) ein Vlies oder Gewebe aus Polyethylen-Fasern und für den zweiten Bereich (B) eine Polyethylen-Folie verwendet ist.
7. Sicherheitsbeutel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass für den ersten Bereich (A) ein Vlies oder Gewebe aus Polypropylen-Fasern und für den zweiten Bereich (B) eine Polypropylen-Folie verwendet ist.
8. Sicherheitsbeutel nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Vlies oder Gewebe aus einem kernummantelten Fasermaterial besteht.
9. Sicherheitsbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Kunststoff-Vlies oder -Gewebe (28) des ersten Bereichs (A) mit der Kunststoff-Folie (14) des zweiten Bereichs (B) verschweißt, gesiegelt oder verklebt ist.

10. Sicherheitsbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Zugangsöffnung (15) ein in der Kunststoff-Folie (14) ausgebildeter Schlitz ist.
 11. Sicherheitsbeutel nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Verschlussvorrichtung (16) ein den Schlitz vollständig überdeckender Klebestreifen ist.
 12. Sicherheitsbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Kunststoff-Folie (14) eine maschinenlesbare Information (17) aufdruckbar ist.
- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
 - III. Die Kosten des Verfahrens tragen die Klägerin zu 3/4 und die Beklagte zu 1/4.
 - IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

I. Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 778 553 (Streitpatent), offengelegt als WO 2006/018120 A1, das am 1. August 2005 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 20 2004 012 986 U vom 19. August 2004 angemeldet wurde. Das Streitpatent wurde in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 50 2005 007 326 geführt. Es betrifft einen Sicherheitsbeutel und umfasst 13 Patentansprüche, die sämtlich angegriffen sind.

Die Patentansprüche 1 und 12 lauten wie folgt:

1. Sicherheitsbeutel für den Transport von Wertsachen, insbesondere Geldscheinen, mit einer Zugangsöffnung (15) zu einem Innenraum des Sicherheitsbeutels (10) und einer Verschlussvorrichtung (16), mittels der die Zugangsöffnung (15) verschließbar ist, wobei der Sicherheitsbeutel (10) in einem ersten Bereich (A) luft- und flüssigkeitsdurchlässig ist und in einem zweiten Bereich (B) aus einer Kunststoff-Folie (14) besteht und wobei die Zugangsöffnung (15) und die Verschlussvorrichtung (16) in der Kunststoff-Folie (14) ausgebildet sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** der luft- und flüssigkeitsdurchlässige erste Bereich (A) von einem Kunststoff-Vlies oder -Gewebe (28) gebildet ist.

12. Sicherheitsbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** in die Verschlussvorrichtung (16) zumindest ein Manipulationsindikator integriert ist.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Patent sei für nichtig zu erklären, da seine Gegenstände nicht neu seien bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Sie beruft sich auf folgende Druckschriften:

- | | |
|------------|---|
| K5 | EP 0 788 081 A1 |
| K5a | DE 696 20 860 T2 (deutsche Übersetzung von EP 0 788 081 B1) |
| K6 | EP 0 792 816 A1 |
| K6a | DE 697 06 455 T2 (deutsche Übersetzung von EP 0 792 816 B1) |
| K7 | GB 2 132 585 A |
| K8 | WO 01/04012 A1 |
| K9 | US 6 416 220 B1 |
| K10 | US 6 190 044 B1 |
| K11 | WO 00/23338 A1 |
| K12 | US 3 554 368 |
| K13 | US 2002/0068116 A1 |
| K19 | EP 0 459 012 A2 |

| | |
|------------|--------------------|
| K20 | EP 0 105 581 A2 |
| K23 | US 2001/0019638 A1 |
| K24 | DE 38 77 794 T2 |
| K25 | DE 690 28 367 T2 |
| K26 | JP 2003306866 A |
| K27 | DE 693 04 285 T2 |
| K28 | US 6 589 622 B1 |
| K29 | DE 89 07 826 U1 |
| K30 | EP 1 371 569 A1 |

Außerdem legt die Klägerin verschiedene Beutel vor, die nach ihren Angaben für den Transport verschiedener Waren (Äpfel bzw. Banknoten) Verwendung fänden, jedoch keinerlei räumlich-gegenständliche Unterschiede gegenüber dem Streitpatent aufwiesen. Solche Beutel mit einem Manipulationsschutz zu versehen, sei seit langem bekannt.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 778 553 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte verteidigt ihr Patent nur noch beschränkt; sie beantragt,

die Klage nach Maßgabe ihres mit Schriftsatz vom 10. März 2014 eingereichten Hilfsantrags abzuweisen,

hilfsweise, die Klage nach Maßgabe ihres in der mündlichen Verhandlung am 27. Mai 2014 überreichten Hilfsantrags 2 abzuweisen.

Der nunmehr zum Hauptantrag gemachte Hilfsantrag in der Fassung vom 10. März 2014, dessen Patentansprüche der im Tenor enthaltenen Fassung des Streitpatents entsprechen, integriert den erteilten Patentanspruch 12 in den erteilten Patentanspruch 1.

Hinsichtlich des nunmehr alleinigen Hilfsantrags (in der mündlichen Verhandlung überreichter Hilfsantrag 2) wird auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 27. Mai 2014 Bezug genommen.

Die Beklagte ist der Ansicht, der Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung sei patentfähig, insbesondere neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 Abs. 1 Satz 1 PatG zugeleitet (vgl. Bl. 122 ff. der Akte).

Wegen der Unteransprüche sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

II. Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Abs. 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig, jedoch nur insoweit begründet, als die Beklagte das Streitpatent nicht verteidigt hat. Denn soweit die Beklagte das Patent verteidigt, war die Klage abzuweisen, weil der Senat nicht feststellen konnte, dass der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit vorliegt.

Soweit die Beklagte das Patent nicht mehr verteidigt, war es ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Patentinhaberin im

Nichtigkeitsverfahren das Streitpatent im Umfang des Angriffs auch ausschließlich beschränkt verteidigen mit der Folge, dass das Patent, soweit es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ist (BGH GRUR 2005, 145, 146 - elektrisches Modul; BPatG GRUR 2009, 46, 49 – Ionenaustauschverfahren).

1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft einen Sicherheitsbeutel für den Transport von Wertsachen, insbesondere von Geldscheinen (Abs. [0001]). Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen solchen Beutel zu schaffen, der sowohl die Anordnung einer sicheren Verschlussvorrichtung ermöglicht als auch ein Einfärben der Wertsachen bzw. Geldscheine bei einer Manipulation oder im Falle eines Überfalls zuverlässig gewährleistet (Streitpatent, Abs. [0003], [0006]).

2. Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Streitpatent einen Sicherheitsbeutel mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 vor. Dieser weist, bis auf das mit neuem Hauptantrag im Vergleich zum erteilten Anspruch hinzugenommene Merkmal 1.2a (nachfolgend unterstrichen), folgende Merkmale auf:

- 1.0 Sicherheitsbeutel für den Transport von Wertsachen, insbesondere Geldscheinen,
- 1.1 mit einer Zugangsöffnung (15) zu einem Innenraum des Sicherheitsbeutels (10)
- 1.2 und einer Verschlussvorrichtung (16), mittels der die Zugangsöffnung (15) verschließbar ist
- 1.2a und in die zumindest ein Manipulationsindikator integriert ist,
- 1.3 wobei der Sicherheitsbeutel (10) in einem ersten Bereich (A) luft- und flüssigkeitsdurchlässig ist
- 1.4 und in einem zweiten Bereich (B) aus einer Kunststoffolie besteht,
- 1.5 und wobei die Zugangsöffnung (15) und die Verschlussvorrichtung (16) in der Kunststoffolie (14) ausgebildet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass

1.6 der luft- und flüssigkeitsdurchlässige erste Bereich (A) von einem Kunststoff-Vlies oder -Gewebe (28) gebildet ist.

3. Zum Verständnis des Patents aus der Sicht des hier zuständigen Fachmanns, eines Diplom-Ingenieurs (FH) der Fachrichtung Papier-/Kunststoff-/Verpackungstechnik mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Sicherheitsbeuteln, ist Folgendes auszuführen:

Merkmal 1 („Sicherheitsbeutel für den Transport von Wertsachen“) gibt an, dass der Sicherheitsbeutel als Beutel geeignet sein muss, Wertsachen zu transportieren, insbesondere - aber nicht darauf beschränkt – Geldscheine, und auch als Sicherheitsbeutel zu fungieren. Hierzu findet sich in Abs. [0002], dass „Sicherheitsbeutel“ eine Verschlusseinrichtung besitzen, „in die verschiedene Manipulationsindikatoren integriert sind. Auf diese Weise ist bei dem Empfänger des Sicherheitsbeutels erkennbar, ob der Sicherheitsbeutel während des Transportes geöffnet wurde und/oder ob überhaupt versucht wurde, durch Einwirkung von Wärme, Kälte, flüssige oder dampfförmige Stoffe oder Chemikalien etc. an die in dem Sicherheitsbeutel befindlichen Wertsachen zu gelangen“. Der in die Verschlussvorrichtung integrierte Manipulationsindikator hat als Merkmal 1.2a auch Eingang in den geltenden Anspruch 1 gefunden.

Merkmal 1.2 („und einer Verschlussvorrichtung (16), mittels der die Zugangsöffnung (15) verschließbar ist“) und **Merkmal 1.5** („Zugangsöffnung (15) und die Verschlussvorrichtung (16) [sind] in der Kunststofffolie (14) ausgebildet“) sind kombiniert zu lesen.

Zwischen der im Streitpatent, Sp. 1, Z. 11 sowie in Sp. 2, Z. 14 f. und 35 f., ebenso wie in den Ansprüchen 1, 11 und 12 genannten Verschlussvorrichtung und der in Sp. 1, Z. 16 f., Sp. 3 sowie Z. 33 f. und Z. 35 angegebenen „Verschlusseinrichtung“ ist kein Unterschied zu erkennen.

Die Zugangsöffnung ist gem. **Merkmal 1.5** in der Kunststofffolie ausgebildet. Durch die einzig ausgeführte Ausführungsform (s. a. Abs. [0013] sowie Anspruch 10) ist nur ein Schlitz in der Kunststofffolie aufgezeigt. Dies stimmt überein

mit der weiteren Angabe des Merkmals, wonach die Zugangsöffnung in der Folie ausgebildet ist. Eine durch die Folie selbst oder durch Zusammenwirken mit einer anderen Folie gebildete Zugangsöffnung ist dadurch nicht beansprucht.

Dagegen erschwert die weitere Angabe „Verschlussvorrichtung ist in der Kunststoffolie ausgebildet“ eine konstruktive Vorstellung, da diese so im eigentlichen Wortsinn nicht bildlich ausgeführt ist. Die in der einzigen Figur gezeigte Verschlussvorrichtung und auch die in Anspruch 11 beanspruchte Verschlussvorrichtung, die demgemäß ein den Schlitz vollständig überdeckender Klebestreifen ist, können nur die Interpretation zulassen, dass die Verschlussvorrichtung sich im Bereich der Folie befindet. Andernfalls wäre das Merkmal nicht ausführbar. Von dieser Interpretation geht auch die Klägerin aus (siehe Klageschrift, S. 19, letzter Absatz).

Die weiteren Merkmale sind selbsterklärend.

4. Die Zulässigkeit der Ansprüche nach Hauptantrag ist unstrittig.

Das in den Anspruch 1 gemäß geltendem Hauptantrag hinzugenommene Merkmal 1.2a ist dem erteilten Anspruch 12 entnommen. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist gemäß der Offenlegungsschrift WO 2006/018120 A1 (s. o.) mit dortigen Ansprüchen 1 und 12 auch ursprünglich offenbart. Die Unteransprüche 2 bis 12 entsprechen inhaltlich den erteilten Ansprüchen 2 bis 11 und 13.

5. Der Gegenstand nach geltendem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist neu, denn keine Entgegenhaltung weist einen entsprechenden Gegenstand auf. Er beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Denn die von der Klägerin mit entsprechenden Ausführungen hierzu als Stand der Technik angeführten Entgegenhaltungen können dem Fachmann keine Hinweise zu einem entsprechenden Gegenstand wie nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag geben.

So bietet keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen dem Fachmann eine Anregung und damit einen Anlass, entsprechend den Merkmalen 1.5 und 1.6

- a) ausgehend von einem Beutel mit Folien- und Vlies-/Gewebe-Bereich diesen mit einer Zugangsöffnung im Folienbereich zu versehen, oder umgekehrt
- b) ausgehend von einem Beutel mit Zugangsöffnung im Folienbereich diesen Beutel mit einem weiteren Kunststoff-Vlies oder -Gewebe-Bereich zu versehen.

So zeigt zwar die **K23** einen Beutel mit Folien- und Vlies-/Gewebebereich, jedoch fehlt eine Zugangsöffnung in der Kunststoff-Folie wie gemäß Merkmal 1.5. Denn bei der Formulierung „Zugangsöffnung in der Folie“ gemäß geltendem Anspruch 1 geht der Fachmann nicht von einer Öffnung aus, die wie bei K23 aus der offenen Seite von zwei teilweise miteinander verbundenen Lagen Folie gebildet ist, sondern von einer Öffnung in einer (Folien-) Ebene (s.o. unter 3.). Da bei dem Beutel nach K23 bereits eine Öffnung vorhanden ist, besteht auch kein Anlass, eine weitere Öffnung in der Folie hinzuzufügen.

Der ausführlich von der Klägerin in der Eingabe vom 10. März 2014 diskutierten Auffassung (s. dortige S. 6), die Öffnung in der K23 entspreche dem Merkmal 1.5, wenn man die Beutelöffnung nur anders ausgebreitet hinlege, kann nicht gefolgt werden. Denn selbst dann wäre die Öffnung nicht innerhalb einer Folienebene (s. dortiges Bild).

Auch dem Beutel in der **K30** fehlt es neben dem Merkmal 1.5, zweiter Teil, wonach die Verschlussvorrichtung in der Kunststofffolie ausgebildet ist, am Merkmal 1.5 erster Teil, wonach die Zugangsöffnung in der Kunststofffolie ausgebildet ist. Zudem fehlt ein Anlass, bei einem aus der K30 bekannten Beutel die Zugangsöffnung „in der Kunststofffolie“ vorzusehen. Denn Ziel der K30 ist das automatische Befüllen eines Beutels [Abs. 0004], wozu der Beutel zuverlässig, robust und leicht zu benutzen sein soll (K30, Abs. [0004], Z. 44 f.: „reliable, sturdy and easy in

use“). Somit ist die Ausbildung der Öffnung in der Kunststoffolie bei einem Beutel wie nach K30 nicht erforderlich, da bereits eine (Einfüll-)Öffnung vorhanden ist („opening“ 9, gebildet durch Folienteil „film part“ 7 und Seitenteil „side wall“ 2 ebenfalls aus Folie „film material“; s. Sp. 3, Z. 23 f.).

Eine Öffnung in der Kunststoffolie würde auch zusätzliche Arbeitsschritte erfordern. Denn hierzu müsste die Folie in der K30 geschlitzt und nach dem Befüllen verschlossen sowie zudem die Öffnung am oberen Ende des Beutels ebenfalls verschlossen werden.

Auch den weiteren Beuteln mit einem Folien- und/oder Vlies-/Gewebe-Bereich wie nach **K5 bis K13, K19 sowie K20** fehlt eine Beutelöffnung in der Folie entsprechend Merkmal 1.5. Denn bei diesen Entgegenhaltungen wird die Zugangsöffnung gebildet durch die obere Kante der einen Beutelseite entweder

- a) mit der direkt gegenüberliegenden oberen Kante der anderen Beutelseite (zwei Folien sind bis auf eine Seitenkante an den übrigen Seitenkanten aneinandergeschweißt) oder
- b) mit der gegenüberliegenden Fläche der anderen Beutelseite. Die obere Kante dieser Beutelseite liegt dort höher und nicht unmittelbar gegenüber.

Andererseits kann auch keine der Druckschriften, die Beutel mit einer Zugangsöffnung im Folienbereich entsprechend Merkmal 1.5 betreffen (K27, K28, K29), eine Anregung liefern, diese Zugangsöffnungen im Folienbereich auf einen der obigen Beutel mit - neben ggf. einem Folienbereich - zumindest einem Vlies-/Gewebebereich zu übertragen. Denn in sämtlichen dieser Druckschriften, welche eine Zugangsöffnung im Folienbereich aufweisen, fehlt ein Hinweis auf die Verwendung bei Beuteln mit Vlies-/Gewebebereich.

Bei der Druckschrift **K27** handelt es sich um einen Sicherheitsbeutel, bei dem das Merkmal 1.5 mit dortiger Öffnung 8 in einem thermoplastischen Schichtmaterial gezeigt ist. Eine Anregung, zusätzlich einen Vlies-/Gewebebereich entsprechend Merkmal 1.6 vorzusehen, ist nicht gegeben.

Die Druckschriften **K28** und **K29** behandeln Folienbeutel für feuchte Tücher (K28, Sp. 1, Z. 17-30; K29, S. 3, Abs. 3). Durch die Verwendung für feuchte Tücher ist der Fachmann gehindert, die dortigen Folienbeutel mit einem Vlies-/Gewebebereich zu kombinieren, da dieser - dem Feuchthalten des Beutelinhalts zuwiderlaufend - für Feuchtigkeit durchlässig wäre.

Die weiteren Druckschriften **K24** bis **K26** liegen insofern weiter ab, als sie lediglich Verfahren zur Herstellung von Vliesstoffen aufzeigen. Sie spielten zu Recht in der mündlichen Verhandlung keine Rolle mehr.

III. Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

IV. Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil steht den am Verfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Berufung zu.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung, durch einen Rechts- oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Kortbein

Friehe

Sandkämper

Krüger

Ausfelder

Ko