



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
20. Februar 2014

1 Ni 3/14 (EP)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent EP 1 392 575**  
**(DE 602 06 374)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 20. Februar 2014 durch die Vorsitzende Richterin Präsidentin Schmidt sowie die Richter Dr. Kortbein, Dipl.-Ing. Schlenk, Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH) Ausfelder

für Recht erkannt:

- I. Das Patent EP 1 392 575 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass der Anspruch 1 folgende Fassung erhält:

	Englisch	Deutsch
1a	A tamper evident device suitable to be used in a closure for containers of liquids, particularly bottles having a mouth situated at the end of a neck which extends longitudinally from the container	Originalitätsvorrichtung, die zur Verwendung in einem Verschluss für Behälter für Flüssigkeiten, insbesondere Flaschen, die am Ende eines sich von dem Container in Längsrichtung erstreckenden Halses eine Mündung aufweisen, geeignet ist,
1b	comprising a sleeve member (5) which comprises a first portion (10)	mit einem Hülsenelement (5), das einen ersten Abschnitt (10) aufweist,
1c	which, prior to initial opening of the closure, is associated with a second portion (15) by a frangible portion (20) which is caused to fracture or break by an initial container opening operation,	der vor dem erstmaligen Öffnen des Verschlusses durch einen brechbaren Bereich (20), der bei einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters zum Brechen oder Zerreißen veranlasst wird, mit einem zweiten Abschnitt (15) verbunden ist,
1d	securing means (30) for securing the first portion (10) to the mouth of the neck of the container (3), comprising a further sleeve member (30) adapted to lie around the mouth and neck of the container (3) wherein the	Befestigungsmitteln (30), um den ersten Abschnitt (10) an der Mündung des Halses des Behälters (3) zu befestigen, umfassend ein weiteres Hülsenelement (30), das dazu ausgelegt ist, um die Öffnung und den Hals des Behäl-

	securing means (30) also comprises an annular lip provided at an open end of the first portion (10) distal from the mouth of the container and a container closure member (35) with which the second portion (15) is associated,	ters (3) zu liegen, wobei die Befestigungsmittel (30) weiterhin eine an einem offenen Ende des ersten Bereiches (10) distal zur Öffnung des Behälters (3) vorgesehene ringförmige Lippe umfassen, sowie einem Verschließelement (35) für den Behälter, mit dem der zweite Abschnitt (15) verbunden ist,
1e	said first portion (10) and second portion (15) being provided with a respective circumferential edge (75, 80) adjacent to said frangible portion (20)	wobei der erste Abschnitt (10) und der zweite Abschnitt (15) benachbart zu dem brechbaren Bereich (20) jeweils mit einer umlaufenden Kante (75, 80) ausgestattet sind
1f	and said container closure member (35) being provided with a circumferential lip (65), characterized by the fact that,	und das Verschließelement (35) für den Behälter mit einer umlaufenden Lippe (65) ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
1g	prior to an initial container opening operation, the circumferential edge (75) of said first portion (10) is disposed longitudinally between the circumferential edge (80) of said second portion (15) and the circumferential lip (65) of said container closure member (35) and by the fact that,	vor einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters die umlaufende Kante (75) des ersten Abschnittes (10) in Längsrichtung zwischen der umlaufenden Kante (80) des zweiten Abschnittes (15) und der umlaufenden Lippe (65) des Verschließelementes (35) für den Behälter angeordnet ist und
1h	upon reclosure of the container, the circumferential lip (65) of the container closure member (35) is disposed in an obstructive manner longitudinally between the circumferential edge (75) of the first portion and the circumferential edge (80) of the second portion (15)	beim Wiederverschließen des Behälters die umlaufende Lippe (65) des Verschlusselementes (35) für den Behälter in Längsrichtung als Hindernis derart zwischen der umlaufenden Kante (75) des ersten Abschnittes und der umlaufenden Kante (80) des zweiten Abschnittes (15) angeordnet ist, dass die
1h1	such that said circumferential edges (75, 80) are then disposed in a spaced apart relationship to one another by the circumferential lip (65) located there between.	umlaufenden Kanten (75, 80), dann durch die zwischen Ihnen angeordnete Lippe (65) in einer voneinander beabstandeten Beziehung zueinander angeordnet sind.

- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin und die Beklagte jeweils zur Hälfte.
- IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten, in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichten europäischen Patents EP 1 392 575 (Streitpatent), das auf eine internationale Anmeldung vom 22. Mai 2002 mit der Nummer PCT/GB2002/02404 (Veröffentlichungsnummer: WO 02/096771 A1) zurückgeht. Es nimmt die Priorität der Voranmeldung GB 0112726 vom 25. Mai 2001 in Anspruch und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 602 06 374 geführt. Das Streitpatent wird in der deutschen Übersetzung DE 602 06 374 T2 mit „Originalitätsverschluss“ bezeichnet und umfasst 20 Ansprüche, die von der Klägerin vollumfänglich angegriffen werden. Anspruch 1 hat in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

- “1. A tamper evident device suitable to be used in a closure for containers of liquids, particularly bottles having a mouth situated at the end of a neck which extends longitudinally from the container comprising a sleeve member (5) which comprises a first portion (10) which, prior to initial opening of the closure, is associated with a second portion (15) by a frangible portion (20) which is caused to fracture or break by an initial container opening operation, securing means

(30) for securing the first portion (10) to the mouth of the neck of the container (3) and a container closure member (35) with which the second portion (15) is associated, said first portion (10) and second portion (15) being provided with a respective circumferential edge (75, 80) adjacent to said frangible portion (20) and said container closure member (35) being provided with a circumferential lip (65), **characterized by** the fact that, prior to an initial container opening operation, the circumferential edge (75) of said first portion (10) is disposed longitudinally between the circumferential edge (80) of said second portion (15) and the circumferential lip (65) of said container closure member (35) and by the fact that, upon reclosure of the container, the circumferential lip (65) of the container closure member (35) is disposed longitudinally between the circumferential edge (75) of the first portion and the circumferential edge (80) of the second portion (15) such that said circumferential edges (75, 80) are then disposed in a spaced apart relationship to one another.”

In der deutschen Übersetzung lautet Anspruch 1 wie folgt:

- „1. Originalitätsvorrichtung, die zur Verwendung in einem Verschluss für Behälter für Flüssigkeiten, insbesondere Flaschen, die am Ende eines sich von dem Container in Längsrichtung erstreckenden Halses eine Öffnung aufweisen, geeignet ist, mit einem Hülselement (5), das einen ersten Bereich (10) aufweist, der vor dem erstmaligen Öffnen des Verschlusses durch einen brechbaren Bereich (20), der bei einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters zum Brechen oder Zerreißen veranlasst wird, mit einem zweiten Bereich (15) verbunden ist, Befestigungsmit-

teln (30), um den ersten Bereich (10) an der Öffnung des Halses des Behälters (3) zu befestigen, sowie einem Verschlusselement (35) für den Behälter, mit dem der zweite Bereich (15) verbunden ist, wobei der erste Bereich (10) und der zweite Bereich (15) benachbart zu dem brechbaren Bereich (20) jeweils mit einer umlaufenden Kante (75, 80) ausgestattet sind und das Verschlusselement (35) für den Behälter mit einer umlaufenden Lippe (65) ausgestattet ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** vor einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters die umlaufende Kante (75) des ersten Bereichs (10) in Längsrichtung zwischen der umlaufenden Kante (80) des zweiten Bereichs (15) und der umlaufenden Lippe (65) des Verschlusselements (35) für den Behälter angeordnet ist und beim Wiederverschließen des Behälters die umlaufende Lippe (65) des Verschlusselements (35) für den Behälter in Längsrichtung derart zwischen der umlaufenden Kante (75) des ersten Bereichs und der umlaufenden Kante (80) des zweiten Bereichs (15) angeordnet ist, dass die umlaufenden Kanten (75, 80) dann in einer voneinander beabstandeten Beziehung zueinander angeordnet sind.“

Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 20 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 392 575 B1 Bezug genommen.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, lautet wie folgt (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind nachfolgend durch Unterstreichung gekennzeichnet):

	Englisch	Deutsch
1a	A tamper evident device suitable to be used in a closure for	Originalitätsvorrichtung, die zur Verwendung in einem Verschluss

	containers of liquids, particularly bottles having a mouth situated at the end of a neck which extends longitudinally from the container	für Behälter für Flüssigkeiten, insbesondere Flaschen, die am Ende eines sich von dem Container in Längsrichtung erstreckenden Halses eine Öffnung aufweisen, geeignet ist,
1b	comprising a sleeve member (5) which comprises a first portion (10)	mit einem Hülselement (5), das einen ersten Bereich (10) aufweist,
1c	which, prior to initial opening of the closure, is associated with a second portion (15) by a frangible portion (20) which is caused to fracture or break by an initial container opening operation,	der vor dem erstmaligen Öffnen des Verschlusses durch einen brechbaren Bereich (20), der bei einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters zum Brechen oder Zerreißen veranlasst wird, mit einem zweiten Bereich (15) verbunden ist,
1d	securing means (30) for securing the first portion (10) to the mouth of the neck of the container (3), <u>comprising a further sleeve member (30) adapted to lie around the mouth and neck of the container (3) wherein the securing means (30) also comprises an annular lip provided at an open end of the first portion (10) distal from the mouth of the container</u> and a container closure member (35) with which the second portion (15) is associated,	Befestigungsmitteln (30), um den ersten Abschnitt (10) an der Mündung des Halses des Behälters (3) zu befestigen, <u>umfassend ein weiteres Hülselement (30), das dazu ausgelegt ist, um die Öffnung und den Hals des Behälters (3) zu liegen, wobei die Befestigungsmittel (30) weiterhin eine an einem offenen Ende des ersten Bereiches (10) distal zur Öffnung des Behälters (3) vorgesehene ringförmige Lippe umfassen, sowie einem Verschließelement (35) für den Behälter, mit dem der zweite Bereich (15) verbunden ist,</u>
1e	said first portion (10) and second portion (15) being provided with a respective circumferential edge (75, 80) adjacent to said frangible portion (20)	wobei der erste Abschnitt (10) und der zweite Abschnitt (15) benachbart zu dem brechbaren Bereich (20) jeweils mit einer umlaufenden Kante (75, 80) ausgestattet sind
1f	and said container closure member (35) being provided with a circumferential lip (65), characterized by the fact that,	und das Verschließelement (35) für den Behälter mit einer umlaufenden Lippe (65) ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
1g	prior to an initial container opening operation, the circumferential edge (75) of said	vor einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters die umlaufende Kante (75) des ersten

	first portion (10) is disposed longitudinally between the circumferential edge (80) of said second portion (15) and the circumferential lip (65) of said container closure member (35) and by the fact that,	Abschnittes (10) in Längsrichtung zwischen der umlaufenden Kante (80) des zweiten Abschnittes (15) und der umlaufenden Lippe (65) des Verschlüsselements (35) für den Behälter angeordnet ist und
1h	upon reclosure of the container, the circumferential lip (65) of the container closure member (35) is disposed <u>in an obstructive manner</u> longitudinally between the circumferential edge (75) of the first portion and the circumferential edge (80) of the second portion (15)	beim Wiederverschließen des Behälters die umlaufende Lippe (65) des Verschlüsselements (35) für den Behälter in Längsrichtung <u>als Hindernis</u> derart zwischen der umlaufenden Kante (75) des ersten Abschnittes und der umlaufenden Kante (80) des zweiten Abschnittes (15) angeordnet ist, dass die
1h1	such that said circumferential edges (75, 80) are then disposed in a spaced apart relationship to one another <u>by the circumferential lip (65) located there between.</u>	umlaufenden Kanten (75, 80), dann <u>durch die zwischen Ihnen [sic!] angeordnete Lippe (65)</u> in einer voneinander beabstandeten Beziehung zueinander angeordnet sind.

Hinsichtlich der mit Schriftsatz vom 20. März 2013 eingereichten Hilfsanträge 2 bis 17 sowie der Unteransprüche zu sämtlichen Hilfsanträgen wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerin macht geltend die Nichtigkeitsgründe

- a) der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ),
- b) der mangelnden Ausführbarkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ) und
- c) der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ).

Sie verweist zur Begründung ihres Vortrags zur unzulässigen Erweiterung auf ein Gutachten von Prof. Dr. Dres. h.c. Joseph Straus, Director Emeritus, Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München.

Darüber hinaus trägt sie vor, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch erfinderisch, da er durch den Stand der Technik vorweggenommen bzw. nahegelegt gewesen sei. Hierzu nimmt sie Bezug auf folgende Druckschriften und Dokumente:

D1	EP 0 502 379 A2
D2	GB 2 158 424 A
D3	GB 2 323 839 A
D4	EP 0 670 271 A1
D5	WO 96/04179 A1
D6	EP 0 574 644 A1
D7	GB 2 302 867 A
D8	WO 98/55370 A1
D9	US 4 550 845
D10	FR 2 340 256
D11	EP 0 847 930 A1
D12	Unterlagen Offenkundige Vorbenutzung „Calvados Papidoux“
D13	FR 2 555 151.

Die Klägerin stellte den Antrag,

das europäische Patent 1 392 575 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte stellte den Antrag,

die Klage in vollem Umfang,  
hilfsweise nach Maßgabe ihres in der Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 1,  
ansonsten nach Maßgabe ihrer mit Schriftsatz vom 20. März 2013 eingereichten Hilfsanträge 2 bis 17 zurückzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage ist begründet, soweit der Hauptantrag betroffen ist, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags unzulässig erweitert ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ).

Unbegründet ist die Klage aber, soweit der Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 betroffen ist.

#### **I.**

1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft eine mit „Originalitätsverschluss“ übersetzte „tamper-evident device“. Diese ist zur Verwendung in einem Verschluss für Behälter für Flüssigkeiten, insbesondere Flaschen, geeignet und ermöglicht das Erkennen einer Manipulation an diesem Verschluss.

2. Die Patentinhaberin geht dabei ursprünglich von einem Stand der Technik wie gemäß GB 2 274 837 A, in der Patentschrift zusätzlich von einem Stand der Technik wie nach EP 0 847 930 A aus. Eine Aufgabe der Erfindung ist gemäß Streitpatentschrift (Absatz [0006]), eine Vorrichtung mit weiteren - neben die Wiederbefüllung verhindernden Vorrichtungen - eine Manipulation anzeigenden Merkmalen auszustatten (Absatz [0004]), die

- a) eine eindeutige, nichtentfernbar und/oder nichtumkehrbare Anzeige liefern, dass eine Flasche seit dem ursprünglichen Abfüllen mit den originalen Inhalten geöffnet wurde (Absatz [0004]),
- b) eine einfache Konstruktion von Verschlussbauteilgruppen erlauben, die ein einfaches und verlässliches Herstellen, Zusammenbauen und Aufbringen auf Flaschenhalse ermöglichen und

c) keine Teile umfassen, die beim erstmaligen Öffnen entfernt werden und bei denen die Gefahr besteht, dass sie von Fälschern wieder angebracht werden (Absatz [0006]).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent eine Originalitätsvorrichtung mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 vor. Dieser weist in der - gemäß Art. 70 Abs. 1 EPÜ verbindlichen - englischen Verfahrenssprache folgende Merkmale auf:

	Englisch	Deutsch
1a	A tamper evident device suitable to be used in a closure for containers of liquids, particularly bottles having a mouth situated at the end of a neck which extends longitudinally from the container	Originalitätsvorrichtung, die zur Verwendung in einem Verschluss für Behälter für Flüssigkeiten, insbesondere Flaschen, die am Ende eines sich von dem Container in Längsrichtung erstreckenden Halses eine Öffnung aufweisen, geeignet ist,
1b	comprising a sleeve member (5) which comprises a first portion (10)	mit einem Hülselement (5), das einen ersten Bereich (10) aufweist,
1c	which, prior to initial opening of the closure, is associated with a second portion (15) by a frangible portion (20) which is caused to fracture or break by an initial container opening operation,	der vor dem erstmaligen Öffnen des Verschlusses durch einen brechbaren Bereich (20), der bei einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters zum Brechen oder Zerreißen veranlasst wird, mit einem zweiten Bereich (15) verbunden ist,
1d	securing means (30) for securing the first portion (10) to the mouth of the neck of the container (3) and a container closure member (35) with which the second portion (15) is associated,	Befestigungsmitteln (30), um den ersten Bereich (10) an der Öffnung des Halses des Behälters (3) zu befestigen, sowie einem Verschlusselement (35) für den Behälter, mit dem der zweite Bereich (15) verbunden ist,
1e	said first portion (10) and second portion (15) being provided with a respective circumferential edge (75, 80) adjacent to said frangible portion (20)	wobei der erste Bereich (10) und der zweite Bereich (15) benachbart zu dem brechbaren Bereich (20) jeweils mit einer umlaufenden Kante (75, 80) ausgestattet sind

1f	and said container closure member (35) being provided with a circumferential lip (65), characterized by the fact that,	und das Verschlusselement (35) für den Behälter mit einer umlaufenden Lippe (65) ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
1g	prior to an initial container opening operation, the circumferential edge (75) of said first portion (10) is disposed longitudinally between the circumferential edge (80) of said second portion (15) and the circumferential lip (65) of said container closure member (35) and by the fact that,	vor einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters die umlaufende Kante (75) des ersten Bereichs (10) in Längsrichtung zwischen der umlaufenden Kante (80) des zweiten Bereichs (15) und der umlaufenden Lippe (65) des Verschlusselements (35) für den Behälter angeordnet ist und
1h	upon reclosure of the container, the circumferential lip (65) of the container closure member (35) is disposed longitudinally between the circumferential edge (75) of the first portion and the circumferential edge (80) of the second portion (15)	beim Wiederverschließen des Behälters die umlaufende Lippe (65) des Verschlusselements (35) für den Behälter in Längsrichtung derart zwischen der umlaufenden Kante (75) des ersten Bereichs und der umlaufenden Kante (80) des zweiten Bereichs (15) angeordnet ist, dass die
1h1	such that said circumferential edges (75, 80) are then disposed in a spaced apart relationship to one another.	umlaufenden Kanten (75, 80) dann in einer voneinander beabstandeten Beziehung zueinander angeordnet sind.

4. Zum Verständnis des Patents aus der Sicht des hier zuständigen Fachmanns, eines Maschinenbauingenieurs (FH) der Fachrichtung Verpackungstechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Behälterverschlüssen, ist Folgendes auszuführen:

Das Streitpatent betrifft gemäß **Merkmal 1a** eine Originalitätsvorrichtung (1), die zur Verwendung in einem Verschluss für Behälter für Flüssigkeiten geeignet ist, die am Ende eines sich von dem Behälter in Längsrichtung erstreckenden Halses eine Öffnung aufweisen. Gemäß Merkmal 1a befindet sich die Öffnung („mouth“) am Ende eines Behälterhalses („end of a neck“). Dieser Hals erstreckt sich in Längsrichtung des Behälters.

Gemäß **Merkmale 1b und 1c** umfasst („comprises“) das Hülselement („sleeve member (5)“) einen ersten Bereich und einen zweiten Bereich („first portion (10) which [...] is associated with a second portion (15)“). Diese beiden Bereiche sind - vor dem erstmaligen Öffnen - noch durch einen brechbaren Bereich („frangible portion (20)“) miteinander verbunden. Durch erstmaliges Öffnen des Behälters wird dieser Bereich zerbrochen („is caused to fracture or break“).

**Merkmal 1d** gibt mit den dortigen „Befestigungsmitteln“ („securing means (30)“) – unabhängig von der in der Beschreibung verwendeten Bezeichnung des Bauteils mit dem Bezugszeichens 30 als „further sleeve member“ oder auch „second sleeve“ - ganz allgemein eine Befestigung des ersten Bereichs (10) an der Öffnung des Halses und damit gemäß vorhergehendem Merkmal 1a) am Ende des Behälterhalses an. Weiterhin gibt das Merkmal ein Verschlusselement („container closure member [35]“) als Bestandteil der Originalitätsvorrichtung an, mit dem der zweite Bereich („second portion [15]“) verbunden ist („is associated“).

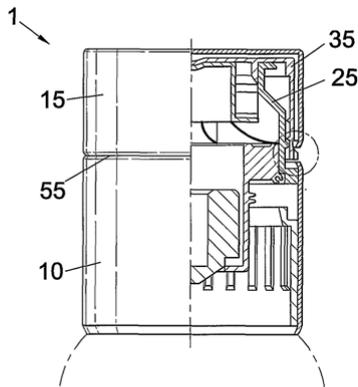


Fig. 3(a)

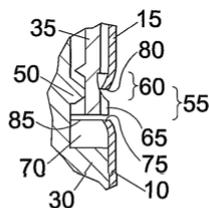


Fig. 3(b)

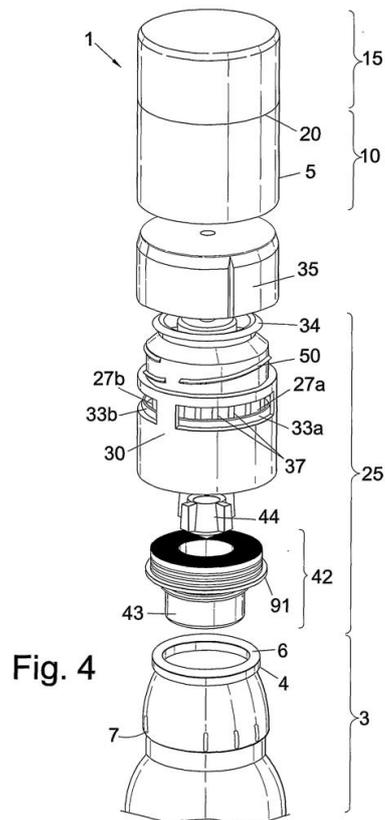


Fig. 4

Unter **Merkmal 1e** ist aufgeführt, dass sowohl der erste (10) wie auch der zweite Bereich (15) jeweils eine umlaufende Kante (75, 80) benachbart zum brechbaren Bereich (20) aufweisen.

Dabei weist nach **Merkmal 1f** das Verschlusselement (35) eine umlaufende Lippe auf („circumferential lip (65)“).

Die **Merkmale 1g bis 1h1** beschreiben mittelbar (Merkmal g, da dort von „circumferential edge (75)“ ausgehend) bzw. unmittelbar (Merkmale 1h, 1h1) die Lage der umlaufenden Lippe des Verschlusselements („circumferential lip (65) of said container closure member (35)“) in Bezug auf die umlaufenden Kanten („circumferential edge (75) of said first portion“, „circumferential edge of said second portion (15)“) vor und nach dem erstmaligen Öffnen des Verschlusselements. Merkmal h mit h1 gibt dabei an, dass beim Wiederverschließen die umlaufende Lippe (65) des Verschlusselements in Längsrichtung zwischen der umlaufenden Kante (75) des ersten Bereichs und der umlaufenden Kante des zweiten Bereichs liegt.

Hier ist zu unterscheiden zwischen drei angegebenen Mechanismen, die aufeinander aufbauen:

Beim Aufbau gemäß Absatz [0011] bis [0013] ist lediglich beschrieben, dass beim Öffnen des Behälters eine oder beide der umlaufenden Kanten des ersten und/oder zweiten Bereichs sich von der anderen oder voneinander zurückzieht („retracts“) oder sich zurückziehen („retract“) oder zurückspringt/zurückspringen („recoil“). Bereits mit diesem Mechanismus ist gewährleistet, dass beim Wiederverschließen des Behälters die umlaufenden Kanten des ersten und zweiten Bereichs nicht mehr aneinander anliegen und eine zwischen dem ersten und zweiten Bereich liegende Lücke oder Spalte freigegeben wird. Hierfür ist noch keine umlaufende Lippe eines Verschlusselements erforderlich und auch nicht erwähnt.

Beim Aufbau gemäß Absatz [0014] umfasst das Verschlusselement für den Behälter eine umlaufende Nut, die weiterhin einen umlaufenden Lippenabschnitt aufweisen kann, der unterhalb und benachbart der umlaufenden Nut (des Verschlusselements) angeordnet ist. In diesem Abschnitt ist noch offen, in welcher Beziehung und insb. Anordnung der Lippenabschnitt in Bezug zum Hülselement im Allgemeinen und zum brechbaren Bereich sowie zur (späteren) Lücke oder Spalte im Speziellen steht und auch, ob der Lippenabschnitt in hindernder Weise in die Lücke oder Spalte zwischen den ersten und zweiten Bereich hineinragt, oder ob er davon beabstandet ist.

Erst eine weitere bevorzugte Ausgestaltung gemäß Absatz [0015] gibt dann an, dass die erste umlaufende Kante bei einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters zurückspringt bzw. sich zurückzieht und sich umfangseitig in die umlaufende Nut zusammenzieht. „Dieser Vorgang positioniert die umlaufende Lippe als Hindernis zwischen der ersten und der zweiten umlaufenden Kante, so dass beim Wiederverschließen des Behälters durch erneutes Anbringen des Verschlusselementes der erste Bereich und der zweite Bereich des ersten Hülselements durch den zwischen ihnen angeordneten Lippenabschnitt voneinander beabstandet werden“ (vgl. „This action positions the circumferential lip between the first and second circumferential edges in an obstructive manner such that when the container is reclosed by re-applying the closure member, the first and second portions of the first sleeve member are spaced apart by the circumferential lip portion located therebetween“).

Durch die Angaben in Absatz [0015], dass „zwischen“ nicht weiter (in Längs- und Querrichtung) differenziert ist und ohnehin angegeben ist, dass die umlaufende Lippe als Hindernis („in an obstructive manner“) zwischen den Kanten der beiden Hülsenabschnitte (first/second portion) liegt, muss der Fachmann somit zwingend schließen, dass der umlaufende Lippenbereich sowohl in Längs- wie auch in Querrichtung zwischen den beiden Kanten der beiden Hülsenabschnitte liegt.

Da andererseits bei den Merkmalen h und h1 des Patentanspruchs 1 bei ansonsten übereinstimmender Wortwahl wie in der Beschreibung, Absatz [0015], die Merkmale „in an obstructive manner“ wie auch „by the circumferential lip portion located therebetween“ fehlen und andererseits auch ausschließlich die Lage der umlaufenden Lippe („circumferential lip“) ausdrücklich in Längsrichtung (und nicht mehr in Querrichtung) zu betrachten ist, muss dies der Fachmann so verstehen, dass die umlaufende Lippe im Merkmal h/h1- genau wie die umlaufende Kante des ersten Bereichs in Bezug auf die umlaufende Kante des zweiten Bereichs und der umlaufenden Lippe des Verschlusselements bei Merkmal g - lediglich in Längsrichtung betrachtet zwischen den beiden umlaufenden Kanten des ersten und zweiten Bereichs liegt. Damit ist umfasst, dass die umlaufende Lippe nach dem Öffnen neben (also in Querrichtung vom Behälterinneren ausgehend vor oder hinter) dem Spalt/der Lücke (zwischen dem ersten und zweiten Bereich) und auch dazwischen liegen kann.

5. Der Gegenstand nach dem erteilten und nach Hauptantrag (HA) geltenden Patentanspruch 1 (1<sup>HA</sup>) ist unzulässig erweitert.

Das Merkmal 1<sup>HA</sup>h mit 1<sup>HA</sup>h1 umfasst einen Gegenstand, der ursprünglich nicht offenbart ist.

Offenbart ist unter „Summary of invention“ gemäß WO 02/096771 A1, S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 27 bezüglich der Merkmale h/h1, welche die Anordnung der umlaufenden Lippe (65) des Verschlusselements in Bezug auf die beiden umlaufenden Kanten des ersten Bereichs und des zweiten Bereichs der Hülse vor dem erstmaligen Öffnen und nach dem erstmaligen Schließen angeben, lediglich eine Originalitätsvorrichtung bei der

- a) nach S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 1 ein erstmaliger Öffnungsvorgang des Behälters ein Zerreißen oder Brechen des brechbaren Bereichs verursacht, so dass der erste Bereich und der zweite Bereich in einer voneinander beab-

- standeten Beziehung zueinander angeordnet sind, wenn der Behälter wieder verschlossen wird,
- b) nach S. 3, Z. 7 bis 10 eine oder beide der jeweils umlaufenden Kanten sich während eines Öffnungsvorgangs des Behälters beim Zerreißen oder Brechen des brechbaren Bereichs von der anderen zurückziehen oder zurückspringen kann/können,
  - c) nach S. 3, Z. 11 bis 23 das Zurückziehen bevorzugt begleitet wird von einem den Umfang betreffenden Zusammenziehen wenigstens einer der beiden Kanten des ersten bzw. des zweiten Bereichs nach innen, so dass wenigstens eine der Kanten einen kleineren Umfang oder Durchmesser aufweist als ein benachbarter Abschnitt des ersten bzw. des zweiten Bereichs. Danach folgt die Angabe, dass die Zurückzieh- oder Zurückspringbewegung wichtig ist, da damit eine zwischen dem ersten und dem zweiten Bereich liegende Lücke oder ein entsprechender Spalt freigegeben wird,
  - d) nach S. 3, Z. 24 bis 27 das Verschlusselement für den Behälter einen umlaufenden Lippenabschnitt aufweisen kann, der unterhalb und benachbart der umlaufenden Nut (des Verschlusselements) angeordnet ist.

In dieser Offenbarung fehlen somit die im Merkmal  $1^{HA}h/h1$  angegebenen Lagebeziehungen des Lippenabschnitts des Verschlusselements für den Behälter in Bezug auf die umlaufenden Kanten des Hülselements vor und nach dem erstmaligen Öffnen bzw. Verschließen. Diese Lagebeziehungen folgen erst auf S. 3, Z. 28 bis S. 4, Z. 1, dort jedoch ausschließlich mit einer Lippe, die als Hindernis zwischen der ersten und zweiten umlaufenden Kante des ersten und zweiten Bereichs angeordnet ist.

Merkmal  $1^{HA}h/h1$  in Verbindung mit den voranstehenden Merkmalen zeigt einen Gegenstand, bei dem - wie oben zum Verständnis des Anspruchs ausgeführt - zwar die axiale Lage, weil in Längsrichtung beansprucht, definiert ist, was in der Ursprungsoffenbarung, S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 27, nicht der Fall ist.

Die in der Ursprungsoffenbarung dagegen anschließend und im Weiteren in den Ausführungsbeispielen ausgeführte Offenbarung, wonach die Lippe ausschließlich als Hindernis und damit offensichtlich sowohl in Längs- wie auch in Querrichtung zwischen den umlaufenden Kanten des ersten und zweiten Bereichs liegt, wird dagegen im erteilten Anspruch 1 (1<sup>HA</sup>) erweitert in eine lediglich in Längsrichtung dazwischenliegende Lippe, die dann in Querrichtung sowohl behindernd dazwischen wie auch (z. B. lediglich sichtbar) nur benachbart zum Spalt angeordnet sein kann.

Eine Lippe, die nicht als Hindernis zwischen den beiden umlaufenden Kanten, sondern in radialer Richtung beabstandet von der gebrochenen Hülse, damit beabstandet von den umlaufenden Rändern des ersten und zweiten Bereichs der Hülse angeordnet ist und folglich nicht in Berührung mit diesen Kanten kommt, ist aber ursprünglich nicht offenbart. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 (1<sup>HA</sup>) in der erteilten Fassung des Patents (1<sup>HA</sup>) geht daher über den Inhalt der Anmeldung hinaus, da die ursprüngliche Offenbarung in ihrer Gesamtheit das in dem erteilten Patentanspruch niedergelegte Schutzbegehren nicht umfasst, womit bereits der Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ vorliegt (vgl. BGH GRUR 2005, 1023 - Einkaufswagen II).

## II.

1. Der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 (1<sup>Hi1</sup>) unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 (1<sup>HA</sup>) durch die folgenden geänderten Merkmale 1<sup>Hi1</sup>d, 1<sup>Hi1</sup>h und 1<sup>Hi1</sup>h1 (Änderungen unterstrichen):

1<sup>Hi1</sup>d)      securing means (30) for securing the first portion (10) to the mouth of the neck of the container (3), comprising a further sleeve member (30) adapted to lie around the mouth and neck of the container (3) wherein the securing means (30) also comprises an annular lip provided at an open end of the first portion (10) distal from the mouth of the container

and a container closure member (35) with which the second portion (15) is associated,

1<sup>Hi1</sup>h) upon reclosure of the container, the circumferential lip (65) of the container closure member (35) is disposed in an obstructive manner longitudinally between the circumferential edge (75) of the first portion and the circumferential edge (80) of the second portion (15)

1<sup>Hi1</sup>h1) such that said circumferential edges (75, 80) are then disposed in a spaced apart relationship to one another by the circumferential lip (65) located there between.

2. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 (1<sup>Hi1</sup>) ist – unstrittig – zulässig.

So zeigt die ursprüngliche Offenbarung gemäß WO 02/096771 A1, dortige S. 5, Z. 23 bis 27, auf, dass das Befestigungsmittel den ersten Bereich an der Öffnung des Mundes befestigt („At least the first portion of the sleeve member is preferably adapted to receive at least part of the second sleeve member [Anm.: identisch mit „further sleeve member“], preferably in a tight interference fit but optionally rotatable with respect to the further sleeve member upon application of sufficient force.“).

Mit „adapted to receive“ enthält der erste Bereich das zweite und damit das sog. weitere Hülsenelement („further sleeve member“) in einer Presspassung („tight interference fit“). Dieses weitere Hülsenelement ist gemäß ursprünglichem Anspruch 33, Pkt. (b), dann auch zumindest in einer angegebenen Alternative an der Behälteröffnung befestigt („further sleeve member adapted to be secured to a mouth or neck portion of a container“). Die weiterhin als eines der Befestigungsmittel beanspruchte ringförmige Lippe („annular lip“) geht wiederum aus der ursprünglichen Offenbarung, dortige S. 14, Z. 20 f., hervor („annular lip 297 at an open end 298 of the sleeve member 205“).

Dass das Verschlussstück („container closure member (35)“) mit dem zweiten Bereich („second portion“) verbunden ist („associated with“) zeigt die S. 2, Z. 32 bis 34 („second portion is associated with a container closure member“).

Mit der Ergänzung von „in an obstructive manner“ sind - im Gegensatz zur erteilten Fassung - auch die Merkmale 1<sup>Hi1</sup>h) und 1<sup>Hi1</sup>h1) ursprünglich offenbart, wie aus WO 02/096771 A1, S. 3, Z. 32 bis S. 4, Z. 1 hervorgeht.

3. Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist – ebenfalls unstrittig – ausführbar.

4. Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist auch – ebenfalls unstrittig – neu, denn keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigt einen Gegenstand wie nach diesem Anspruch 1 auf.

5. Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit:

Denn die von der Klägerin hierzu angeführten Entgegenhaltungen **D6 (EP 0 574 644 A1)** wie auch **D8 (WO 98/55370 A1)** können dem Fachmann keine Hinweise zu einem entsprechenden Gegenstand wie nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 geben.

So fehlt es der D6 schon an den Merkmalen 1<sup>Hi1</sup>g bis 1<sup>Hi1</sup>h1.

Die D6 geht gemäß Sp. 1, Z. 26 bis 33 davon aus, dass bei einem Flaschenverschluss eine dortige Rille oder Verschlusspunkte die Stetigkeit der Außenoberfläche des Verschlusses unterbrechen, dessen Handhabung unangenehm und ihn (den Verschluss) unästhetisch erscheinen lassen. Die D6 führt somit weg von einem Verschluss, dessen erstmaliges Öffnen danach von außen offen ersichtlich sein soll (D6, Sp. 1, Z. 30 bis 33). Der dortige „tamperproof ring 17“ mit einer „rupture weakening line“ (Fig. 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 14 f.) ist selbst nach einem erstmaligen Öffnen und Wiederverschließen nicht offen ersichtlich.

Wegen des in der D6 besonders hervorgehobenen und als erstrebenswert angegebenen Ziels, eine gleichmäßige Außenoberfläche zu erhalten, hat der Fachmann grundsätzlich keinen Anlass, davon abzugehen.

Die Lösung nach D8 bietet genau das Gegenteil des Ziels von D6: Nach D8 (s. S. 9, Z. 3 bis 13) wird ausdrücklich darauf abgestellt, dass nach dem Öffnen die „annular portion 29“ (s. D8, Fig. 1 und 2) der „inner cap 5“ die „sleeve 11“ nach unten drückt und der verbleibende Spalt zwischen „cap 3“, insbesondere „outer cap 4“, und „sleeve 11“ das vorherige erstmalige Öffnen eindeutig anzeigt.

Selbst wenn der Fachmann bewusst gegen die Lehre der D6 und ohne aufgezeigten Anlass die Konstruktion der D8 auf die D6 (oder umgekehrt) übertragen wollte, stößt er bereits wegen der dort jeweils verwendeten Hülsenmaterialien Aluminium bzw. Kunststoff (D6, Sp. 2, Z. 18: „A tubular band 20 of aluminum“, Z. 50: „The cap 16 has an aluminum overlay 29“; D8, S. 5, Z. 12 bis 14 „The outer cap 4 and the sleeve 11 are formed integrally by injection moulding of a suitable plastics material, for example polypropylene“) auf entsprechende Hindernisse, die in den unterschiedlichen Eigenschaften der Werkstoffe und deren Verarbeitung liegen.

Entschieden gegen eine gemeinsame Berücksichtigung der beiden Druckschriften spricht aber, dass eine Übertragung der in der D8 offenbarten Vorrichtung mit dortiger Verschiebbarkeit der „sleeve 11“ - diese ist wesentlich für die Öffnungsanzeige - auf das „band 20“ nach D6 ergäbe, dass der in der D6 offenbarte „washer 6“ gegenüber dem „collar 4“ der „bottle 2“ nicht mehr dicht wäre, da der „washer 6“ nach axial oben nicht mehr gegenüber dem „collar 4“ fixiert wäre (siehe in D8 und D6 jeweils die Figur 1).

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab und wurden zu Recht in der Verhandlung nicht weiter erörtert.

### **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 ist für jeden, der durch dieses Urteil beschwert ist, das Rechtsmittel der Berufung gegeben.*

*Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.*

*Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.*

Schmidt

Kortbein

Schlenk

Krüger

Ausfelder

Ko