

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	4 Ni 10/17 (EP)
Entscheidungsdatum:	17.04.2018
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	Art. II § 6 Nr. 1, Nr. 3 IntPatÜG, § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG

Zigarettenpackung

1. Der im Falle eines Nichtigkeitsangriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) mögliche Rechtserhalt eines Streitpatents bei nicht ursprünglich offenbarten einschränkenden Merkmalen (uneigentliche Erweiterung) ist Resultat einer bereits teleologisch restriktiven Auslegung des Tatbestands und erfordert insoweit die in der Rechtsprechung (BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung) geforderte (inzidente) korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit des verteidigten Anspruchs unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals, und zwar losgelöst davon, ob ein Angriff wegen mangelnder Patentfähigkeit im Rahmen derselben Nichtigkeitsklage erfolgt ist.
2. Es spricht viel dafür, im Rahmen der ergänzenden Beurteilung eines möglichen Rechtsbestands eines wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen Streitpatents bei sog. uneigentlicher Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit vorzunehmen, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe und darüber hinausgehende Zulässigkeitsaspekte einzubeziehen.
3. Aus Gründen der Rechtssicherheit erscheint es sinnvoll, die uneigentliche Erweiterung im Patentanspruch durch einen entsprechenden Zusatz („Disclaimer“) zu kennzeichnen.
4. Der Senat sieht es als folgerichtig an, dass in den o. g. Fällen bei gebotener modifizierter Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, welche die Prioritätsfrage einschließt, auch die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung zulässig ist, welche die Merkmale des verteidigten Anspruchs mit Ausnahme der uneigentlichen Erweiterung offenbart und insoweit prioritätsbegründend ist.



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

4 Ni 10/17 (EP)

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
22. August 2018

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 942 880
(DE 697 03 940)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2018 durch den Vorsitzenden Richter Engels, den Richter Dr.-Ing. Krüger, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und Dipl.-Ing. Gruber

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 942 880 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung hinausgeht und in der aus dem Merkmal „that all of the sealed seams overlie at least partly a part of the frame“ keine Rechte hergeleitet werden können:

“1. A pack of smoking articles having a frame (10,10',101) with a major panel (11,11',102) having a top edge and a recess in said top edge, two side wings (12,104) and at least a partial end flap (108) placed adjacent a face, sides and at least part of at least one end, respectively, of a charge (15) of smoking articles, wherein a said end flap is a base flap (108) below the bottom end face of the charge, and a flexible barrier sheet (24,200,229,258, 259) wrapping the charge and frame and forming a sealed enclosure around them by virtue of sealed seams characterized in that all of the sealed seams overlie at least partly a part (12,21/22, 21'/22',104,112) of the frame and wherein the barrier sheet (200, 229) has a resealable access aperture (211,211',241,242), which overlies the top end face of the charge of smoking articles and the

recess in the major panel, and wherein said resealable access aperture (211,211',241,242) is covered by a cover layer having edge portions overlapping the barrier material surrounding the access aperture, with a permanently tacky adhesive on said edge portions.

2. A pack according to claim 1 wherein a said end flap consists of top flaps (112) extending only partially over the top of the charge.
3. A pack according to claim 1 wherein the base flap (108) and side wings (104) are hingedly linked to respective edges of the major panel (102) and top flaps (112) extending only partially over the top of the charge are respectively hingedly linked to the side wings (104).
4. A pack according to any one of the preceding claims wherein the said major panel (102) is the only major panel.
5. A pack according to claim 4 wherein free edges of the side wings (12,104) remote from the major panel (11,11',102) form edges of the frame.
6. A pack according to claim 1 wherein the permanently tacky adhesive includes microcapsules of a flavourant.
7. A pack according to claim 1 wherein the frame (10,10',101) surrounds two minor sides, at least one end and only one major face of a cuboid said charge (15) of smoking articles.
8. A pack according to claim 7 wherein the two side wings (12,104) of the frame are attached by one edge to the major panel (11, 11',102), the opposite edge of each side flap being free.
9. A pack according to claim 7 or claim 8 wherein the frame (101) overlies both ends of the charge (15), with a base flap (108) to surround a base of the charge and top flaps (112) only partially surrounding a top of the charge.
10. A pack according to claim 10 or claim 11 wherein each of the side wings (104) and end flaps (108,112) is attached through only one edge.

11. A pack according to any one of the preceding claims wherein the charge (15) is a 7-6-7 charge of cigarettes.
12. A pack according to any one of the preceding claims which includes a flavourant.
13. A pack according to claim 12 wherein the flavourant is borne by the frame (10,10',101)."

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte zu 3/4 und die Klägerin zu 1/4.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 942 880, deutsches Aktenzeichen DE 697 03 940 (Streitpatent), das am 19. November 1997 unter Beanspruchung der Prioritäten GB 96 24 274 vom 21. November 1996, GB 97 16 699 vom 6. August 1997 und GB 97 210 80 vom 3. Oktober 1997 angemeldet und dessen Erteilung am 17. Januar 2001 veröffentlicht worden ist.

Das in englischer Verfahrenssprache veröffentlichte Streitpatent mit der Bezeichnung „PACKAGING OF SMOKING ARTICLES“ umfasst 19 Patentansprüche und betrifft gemäß der deutschen Übersetzung das Verpacken von rauchbaren Artikeln bzw. Rauchwaren wie zum Beispiel Cigarren, Cigarillos und Cigaretten, wobei die Ansprüche 1 bis 17 auf ein Päckchen für Rauchwaren gerichtet sind, und die Ansprüche 18 und 19 ein Verfahren zur Herstellung eines Päckchens von Rauchwaren betreffen.

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch:

1. A pack of smoking articles having a frame (10,10',101) with a major panel (11,11',102), two side wings (12,104) and at least a partial end flap (21/22,21'/22',108,112) placed adjacent a face, sides and at least part of at least one end, respectively, of a charge (15) of smoking articles, and a flexible barrier sheet (24,200,229,258,259) wrapping the charge and frame and forming a sealed enclosure around them by virtue of sealed seams characterized in that all of the sealed seams overlie at least partly a part (12,21/22,21'/22',104,112) of the frame.

Und in der deutschen Übersetzung gemäß Patentschrift:

1. Päckchen für Rauchwaren mit einer Zarge (10,10',101) mit einer Hauptfläche (11,11',102), zwei Seitenlaschen (12,104) und wenigstens einer teilweisen Stirn- bzw. Endlasche (21/22,21'/22',108,112), die in der Nähe einer Fläche, von Seiten bzw. wenigstens zum Teil wenigstens eines Endes einer Füllung (15) von Rauchwaren angeordnet sind, und mit einem flexiblen Sperr- bzw. Schutz-Flächengebilde/Blatt (24,200, 229,258,259), das um die Füllung und die Zarge gewickelt ist bzw. diese umhüllt und dank versiegelter Nähte eine abgedichtete/versiegelte Umhüllung um sie bildet, dadurch gekennzeichnet, dass alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über einem Teil (12,21/22,21'/22', 104,112) der Zarge liegen.

Patentanspruch 18 lautet in der Verfahrenssprache Englisch:

18. A method of making a pack of smoking articles which includes placing around a charge of smoking articles a frame with a major panel, two side flaps and at least a partial end flap, in such a way that the major panel, side flaps and end flap are placed abutting a face, sides and at least part of at least one end, respectively, of the charge, enwrapping

the charge and frame with a flexible barrier sheet and forming a sealed enclosure around the charge and frame by pressing portions of the flexible barrier sheet together by a sealer to form seams which seams each overlies at least in part a respective part of the frame, the frame spreading the pressure exerted by the sealer on the smoking articles in the formation of at least part of all of the seams.

Und in der deutschen Übersetzung gemäß Patentschrift:

18. Verfahren zur Herstellung eines Päckchens von Rauchwaren mit den Schritten: Anordnen einer Zarge mit einer Hauptfläche, zwei Seiten-Laschen bzw. -Klappen und wenigstens einer teilweisen End- bzw. Stirnklappe rund um eine Füllung von Rauchwaren in der Weise, dass die Hauptfläche, die Seiten-Laschen bzw. -Klappen und die Stirnklappe sich in einer solchen Lage befinden, dass sie an einer Fläche, an den Seiten bzw. wenigstens einem Teil wenigstens eines Endes der Füllung anliegen, Umwickeln der Füllung und der Zarge mit einem flexiblen Sperr- bzw. Schutz-Flächengebilde/Blatt, und Ausbilden einer abgedichteten bzw. versiegelten Umhüllung rund um die Füllung und die Zarge durch Zusammendrücken von Bereichen des flexiblen Schutzblattes durch eine Versiegelungseinrichtung, um Nähte zu bilden, die wenigstens zum Teil über einem jeweiligen bzw. zugeordneten Teil der Zarge liegen, wobei die Zarge den durch die Versiegelungseinrichtung auf die Rauchwaren ausgeübten Druck bei der Ausbildung wenigstens eines Teils aller Nähte verbreitet bzw. verteilt.

Wegen der direkt oder indirekt auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 17 und des auf den Patentanspruch 18 rückbezogenen Anspruchs 19 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, dass das Klagepatent wegen unzulässiger Änderung des Inhalts der Anmeldung (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1

Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ) und wegen mangelnder Patentfähigkeit, insbesondere wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a, 52, 54, 56 EPÜ), für nichtig zu erklären sei.

Die Klägerin stützt die Nichtigkeitsklage auf folgende Dokumente und Entgegenhaltungen („A“ = Anmeldetag, „V“ = Veröffentlichungstag):

NK0	Auszug aus der Klageschrift der Verletzungsklage Az. 315 O 39/16		
NK1	Streitpatent in der erteilten Fassung	A:	19.11.1997
NK1-2	Deutsche Übersetzung DE 697 03 940 T2 des Streitpatents		
NK2	WO 98/22368 A1 ursprünglich eingereichte Unterlagen zum Streitpatent		
NK3	GB 96 24 274 Prioanmeldung zum Streitpatent	A:	21.11.1996
NK4	GB 97 16 699 Prioanmeldung zum Streitpatent	A:	06.08.1997
NK5	GB 97 21 080 Prioanmeldung zum Streitpatent	A:	03.10.1997
NK6	IPER zur PCT-Anmeldung WO 98/22368 A1 (NK2)		
NK7	US 5 542 529 A	V:	06.08.1996
NK8	US 1 755 579	V:	22.04.1930
NK9	US 6 237 760 B1	V:	09.05.2001
NK10	GB 918 388	V:	13.02.1963
NK11	GB 1 514 174	V:	14.06.1978
NK12	WO 97/42098 A1	V:	13.11.1997
NK13	DE 28 54 443 A1	V:	03.07.1980
NK14	DE 28 33 389 A1	V:	07.02.1980
NK15	US 5 158 664 A	V:	27.10.1992
NK16	Amtsbescheid USPTO vom 14.01.2000 zu US 09/284 986		
NK17	Replik der (dortigen) Klägerin im Verletzungsverfahren (15.09.16)		
NK18	Duplik der (dortigen) Beklagten im Verletzungsverfahren (31.01.17)		
NK19	WO 98/22367 A1	A: 19.11.1997	V: 28.05.1998
NK20	GB 9624275.5 Prioanmeldung zur NK19	A:	21.11.1996
NK21	US 5 333 729 A	V:	02.08.1994

NK22	DE 39 15 192 A1	V:	15.11.1990
NK23	US 5 029 712	V:	09.07.1991
NK24	EP 0 556 628 A1	V:	25.08.1993
NK25	Berufungsbegründung der Nichtigkeitsklägerin vom 18.12.2017 im Verletzungsverfahren (2. Instanz) Az. 3 U 181/17		
NK26	Schriftsatz der Nichtigkeitsbeklagten vom 06.06.2017 im Verletzungsverfahren (1. Instanz) Az. 315 O 39/16		

Hinsichtlich der unzulässigen Änderung des Inhalts der Anmeldung hat die Klägerin geltend gemacht, dass dem Gesamtoffenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen, der NK2, sich weder eine Textstelle entnehmen lasse, die die verallgemeinerte Ausgestaltung der Zarge unmittelbar und eindeutig offenbare, noch die verallgemeinerten Anforderungen an die Lage der Nähte, mithin die Merkmale M1.B.iii und M1.B.iv sowie M1.D, M1.E, insbesondere die Lehre, dass alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge positioniert seien (M1.E). Der von der Beklagten in diesem Zusammenhang zitierten Textstelle in der NK2 auf Seite 2, Zeile 27, bis Seite 3, Zeile 2, könne der Fachmann lediglich entnehmen, dass die Seitenlaschen der Zarge bei der Ausbildung von versiegelten Nähten behilflich seien („assisted by“), völlig unabhängig von der Anzahl, Lage und relativen Ausrichtung der zu versiegelnden Nähte in Bezug zur Zarge. Die offenbarte technische Lehre der NK2 erschöpfe sich also im Wesentlichen in der Bereitstellung einer Zarge, deren erfindungswesentliches Element in dem Vorhandensein von Seitenlaschen bestehe. Der o. g. Textstelle lasse sich somit gerade keine allgemeine Lehre zum wenigstens teilweisen Überliegen von Nähten über Teilen der Zarge zum Zwecke der Unterstützung von Versiegelungsvorgängen aller Nähte unmittelbar und eindeutig entnehmen. Dieser Mangel an Offenbarung könne auch nicht dadurch geheilt werden, dass sich ggf. ein Teil der konkreten Ausführungsbeispiele der NK2 unter das Merkmal M1.E subsumieren ließen. Der Fachmann könne das Merkmal M1.E daher nicht ohne weiteres als zu der in NK2 beschriebenen Erfindung gehörend erkennen.

Bei diesem unzulässig erweiterten Merkmal handle es sich auch nicht um eine Konkretisierung der in der o. g. Textstelle der NK2 ursprungsoffenbarten Lehre, mithin nicht um eine sog. „uneigentliche Erweiterung“. Zwar ergebe sich aus dem diskutierten Satz allgemein, dass die Seitenlaschen der Unterstützung der Ausbildung der versiegelten Nähte – welcher und wie auch immer – dienen, im Speziellen derjenigen Nähte auf den Seitenlaschen („especially on the sides of a pack“). Durch die Hinzufügung des Merkmals M1.E seien aber nunmehr auch Ausführungsformen geschützt, bei denen überhaupt keine Seitenlaschen vorhanden seien, ferner fielen auch Ausführungsbeispiele hierunter, bei denen die Seitenlaschen keine Bedeutung für die Ausbildung der Nähte hätten, also dort, wo beispielsweise die Nähte auf den Hauptflächen oder auf den Endlaschen lägen. Die Hinzufügung des Merkmals M1.E habe daher zur Beanspruchung eines Aliuds geführt und ziehe zwingend die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents nach sich.

Jedenfalls könnten die erteilten Ansprüche 1 bis 19 die genannten Prioritäten NK3 bis NK5 nicht wirksam in Anspruch nehmen, da keine der drei Schriften dieselbe Erfindung wie die im Streitpatent beanspruchte Erfindung betreffe. Weder NK3 noch NK4 oder NK5 offenbarten die spezifischen Merkmalskombinationen der Ansprüche 1 bis 19 des Streitpatents, insbesondere die Lehre, dass alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge positioniert seien. Daher könne nur der Zeitrang des Anmeldetags des Streitpatents, nämlich der 19. November 1997 beansprucht werden.

In ihrem schriftsätzlichen Vorbringen hat die Klägerin zur Begründung fehlender Neuheit der Lehre des erteilten Anspruchs 1 den Stand der Technik nach den Entgegenhaltungen NK7, NK8, NK10, NK11, NK12 und NK19 herangezogen. Ferner hat sie geltend gemacht, dass die Lehre des Anspruchs 1 bei unterstellter Neuheit dem Fachmann ausgehend von der NK12 sowie von NK13 oder NK14 in Verbindung mit NK7, NK8, NK10, NK11, NK12 oder NK15 nahegelegt sei.

In der mündlichen Verhandlung hat sich die Klägerin bei ihrem Vortrag zur fehlenden Neuheit nur noch auf die NK10 sowie erstmals auf die – mit Schriftsatz vom 1. August 2017 eingereichte – NK21 gestützt.

Die Klägerin rügt den jeweils beanspruchten Gegenstand gemäß den von der Beklagten mit Schriftsätzen vom 5. Februar 2018 und 6. März 2018 – nach Fallenlassen des bisherigen Hilfsantrags 1 vom 13. Juni 2017 – neu überreichten Hilfsanträgen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 5B und 5C als gegenüber dem Inhalt der Anmeldung unzulässig erweitert, da der jeweils einzige unabhängige Anspruch 1 das unzulässig erweiterte Merkmal M1.E aufweise. Sollte insoweit das Vorliegen einer „uneigentlichen Erweiterung“ bejaht werden, könnten die Ansprüche der Hilfsanträge – ebenso wie die des Hauptantrags – jedenfalls keine der drei Prioritäten NK3, NK4 bzw. NK5 wirksam in Anspruch nehmen, da in diesem Zusammenhang das unzulässig erweiterte Merkmal berücksichtigt werden müsse und weder die NK3 noch die NK4 oder NK5 eine ausreichende Offenbarung der Lehre nach Merkmal M1.E enthielten. Eine Prioritätsdisclaimerlösung verbiete sich vorliegend, auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Senats 4 Ni 28/11 (EP) vom 1. August 2013 – Bildprojektor.

Die Klägerin macht ferner geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 hinsichtlich der wiederversiegelbaren Zugangsöffnung im Sperrblatt gemäß Merkmal M1.F nicht ausführbar offenbart sei, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 auch Rauchwarenpackchen mit wiederversiegelbarer Zugangsöffnung an der Oberseite umfasse, bei denen keine der versiegelten Nähte des Sperrblatts an der Oberseite angeordnet sei – die beschriebenen Ausführungsbeispiele offenbarten jedoch lediglich Rauchwarenpackchen mit versiegelten Nähte an der Oberseite.

Auch die in Hilfsantrag 1B nunmehr beanspruchte Kombination des Merkmals M1.E mit Merkmal M1.B.vi sei nicht ausführbar. Das im Hilfsantrag 1C neu hinzugekommene Merkmal M1.B.o.i stelle eine unzulässige Erweiterung dar. Hilfsantrag 3 sei ebenfalls unzulässig erweitert, da die aufgenommenen Merkmale

M1.B.i.a und M1.F.i nur im Zusammenhang mit einer ganz speziellen Ausführungsform der Zarge – mit nur einer Hauptfläche und Seitenlaschen an der Stirnfläche, wie in den Figuren 13 und 14 der NK2 gezeigt – offenbart seien und sich aus der diesbezüglichen Offenbarung keine Verallgemeinerung im Sinne der o. g. Merkmale herleiten lasse, vielmehr liege eine willkürliche Kombination einzelner Elemente verschiedener Ausführungsbeispiele vor.

Im Übrigen sieht die Klägerin den jeweiligen Gegenstand gemäß den o. g. Hilfsanträgen – insbesondere ausgehend von NK21 und NK15 – als nicht neu und/oder nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend an. Bei Scheitern der in Anspruch genommenen Prioritäten stehe einer Patentfähigkeit aller Hilfsanträge ferner die NK19 mit einem ihrer Prioritätsdokumente, nämlich der NK20, NK4 und NK5 als Stand der Technik entgegen.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

das europäische Patent 0 942 880 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit den Hilfsanträgen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 5B und 5C, eingereicht mit Schriftsätzen vom 05.02.2018 und 06.03.2018, verteidigt wird, wobei es in sämtlichen Hilfsanträgen in Anspruch 1 heißen muss statt: „wherein said end flap includes a base flap (108)...“ nunmehr: „wherein a said end flap is a base flap (108)...“,

wobei im protokollierten Antrag der Beklagten in den letzten beiden Zeilen jeweils das Wort „end“ vor „flap“ fehlt (vgl. S. 7 oben des Protokolls vom 17.04.2018); hierbei handelt es sich jedoch um eine offenbare Unrichtigkeit, da eindeutig „end flap“ gemeint war, wie sich insbesondere aus den vorgenannten Hilfsanträgen, die allesamt das Merkmal M1.B.v mit der Formulierung „end flap“ enthalten, ergibt.

Dem einzigen unabhängigen Patentanspruch 1 schließen sich gemäß den Hilfsanträgen 1, 1A, 1B und 1C jeweils die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 14, sowie gemäß den Hilfsanträgen 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 5B und 5C jeweils die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 13 an. Die nebengeordneten Verfahrensansprüche (Patentansprüche 18 und 19 gemäß Hauptantrag) entfallen bei allen Hilfsanträgen. Nicht aufgenommen in das Protokoll wurde die mit Schriftsatz vom 5. Februar 2018 weiter hilfsweise beantragte Verteidigung des Streitpatents nach den oben genannten Hilfsanträgen unter Aufnahme eines „Disclaimers“ bzgl. des Merkmals M1.E.

Wegen des Wortlauts der jeweiligen Anspruchssätze nach den Hilfsanträgen wird auf die Anlage HL 5 zum Schriftsatz der Beklagten vom 5. Februar 2018 und die Anlage HL 6 zum Schriftsatz der Beklagten vom 6. März 2018 verwiesen.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und erachtet das Streitpatent für patentfähig; dies gelte jedenfalls für eine der Fassungen der o. g. Hilfsanträge.

Die Klägerin komme nur deshalb zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand der Patentansprüche des Streitpatents im Stand der Technik vorweggenommen sei, weil sie die Merkmale der Patentansprüche fehlerhaft auslege.

Das Streitpatent sei in seiner erteilten Fassung nicht unzulässig erweitert. Das Merkmal M1.E, wonach alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über der Zarge lägen, ergebe sich aus der Textpassage der NK2 auf Seite 2, Zeilen 10 ff. insbesondere ab Zeile 27 bis Seite 3 Zeile 5, wo der technische Vorteil nach

Merkmal M1.E bereits unmittelbar offenbart werde. Auch wenn diese Passage nur auf die Besonderheit des Vorteils bei den seitlichen Zargen verweise, werde der Fachmann insoweit die Lehre verallgemeinern und unmittelbar im Sinne des Merkmals M1.E verstehen, jedenfalls in Verbindung mit den Ausführungsbeispielen in den Figuren 1 bis 5, 13 bis 22 und 27 bis 29. Hierzu stehe nicht im Widerspruch, dass bei bestimmten Ausführungsbeispielen – wie bei den Figuren 6 und 7, bei denen auch auf der Oberseite gesiegelt werde – der Vorteil der Lehre nach Merkmal M1.E nicht erreicht werde. Auch fehle die Offenbarung für die ganzen bzw. teilweisen Endflaschen nicht, vgl. z. B. die Figuren 13 und 14 der NK2. Zudem befasse sich die NK2 ausdrücklich mit dem Herstellungsverfahren der Verpackung. Entgegen der Auffassung der Klägerin könne deshalb das Streitpatent für die erteilten Ansprüche 1 bis 19 auch die Prioritäten der NK3 bis NK5 wirksam in Anspruch nehmen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents werde durch die NK10 nicht neuheitsschädlich vorweggenommen, da bei dieser – im Unterschied zur erfindungsgemäßen Lehre – die Sperrschicht vollflächig am Container anlebe und damit zu einer hermetischen Abdichtung auch ohne die Nähte führe.

Die NK21 stehe der Neuheit ebenfalls nicht entgegen, denn sie offenbare – neben den Merkmalen M1.B.iv und M1.D – insbesondere das Merkmal M1.B nicht, da ihre Lehre auf Softpacks abgestellt sei.

Auch der weitere von der Klägerin zitierte Stand der Technik komme dem Gegenstand des Streitpatents nicht näher. Keine der genannten Schriften sei neuheitsschädlich.

Zudem könnten die Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht in Zweifel ziehen. Dies gelte auch für die insoweit neu ins Feld geführte NK21. Denn der Fachmann hätte, um ausgehend von der NK21 zur Erfindung zu gelangen, die dort gelehrt Verpackungsart eines Softpacks ändern müssen, was der gesamten Lehre widerspreche.

Der von der Klägerin hinsichtlich der Hilfsanträge jeweils erhobene Einwand der unzulässigen Erweiterung greife nicht durch. Das in allen Hilfsanträgen enthaltene Merkmal M1.E stelle aus o. g. Gründen keine unzulässige Erweiterung dar. Die in Hilfsantrag 3 ergänzten beiden Merkmale M1.B.i.a und M1.F.i führten entgegen der Ansicht der Klägerin – vor dem Hintergrund der ständigen Rechtsprechung des BGH zur Frage der Zulässigkeit von Verallgemeinerungen einzelner Merkmale eines in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen enthaltenen Ausführungsbeispiels – ebenfalls nicht zu einer unzulässigen Erweiterung. Denn die vorgenannten Merkmale seien dazu in der Lage, den erfindungsgemäßen Erfolg in Form der Gewährleistung eines bestmöglichen Zugangs herbeizuführen.

Die jeweiligen Gegenstände der Hilfsanträge seien allesamt auch neu und beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit, insbesondere stehe die NK21 einer Patentfähigkeit nicht entgegen. Die NK12 und NK19 seien kein Stand der Technik, da die Ansprüche der Hilfsanträge – ebenso wie die des Hauptantrags – die Prioritäten aus NK3, NK4 und NK5 in Anspruch nehmen könnten; dies gelte jedenfalls einschränkend ohne das Merkmal M1.E, wobei eine sog. Prioritätsdisclaimerlösung vorliegend zulässig sei.

Vor Erhebung der Nichtigkeitsklage hat die hiesige Beklagte beim Landgericht Hamburg unter dem 2. Februar 2016 eine Verletzungsklage wegen einer vermeintlichen Verletzung des Streitpatents gegen die hiesige Klägerin eingereicht. Mit Urteil des Landgerichts Hamburg vom 8. September 2017, Az. 315 O 39/16, wurde die hiesige Klägerin – basierend auf einer eingeschränkten Anspruchsfassung, in der die zusätzlichen Merkmale des erteilten Anspruchs 7 in den Hauptanspruch des Streitpatents aufgenommen wurden, und nach Klagerücknahme im Übrigen – antragsgemäß verurteilt. Wegen der Einzelheiten wird auf das vorgenannte Urteil (Anlage HL 4 zum Schriftsatz der Beklagten vom 05.02.2018) Bezug genommen. Gegen dieses Urteil hat die hiesige Klägerin Berufung beim Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg eingelegt (Az. 3 U 181/17), die sie mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2017 begründet hat (Anlage NK25 zum Schriftsatz der

Klägerin vom 12.03.2018). Eine Entscheidung des Berufungsgerichts im parallelen Verletzungsverfahren liegt noch nicht vor.

Der Senat hat den Parteien einen frühen qualifizierten Hinweis vom 1. Dezember 2017 nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird.

Im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2018 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist teilweise begründet, soweit das Streitpatent in der erteilten Fassung nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C in zulässig beschränkter Fassung verteidigt wird, weil die jeweilige Lehre sich nicht als patentfähig erweist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, § 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52, Art. 54, Art. 56 EPÜ).

Soweit das Streitpatent in der zulässig beschränkten Fassung gemäß Hilfsantrag 3 verteidigt wird, führt die Klage jedoch nicht zum Erfolg und ist abzuweisen, da sich der hiergegen gerichtete Nichtigkeitsangriff im Hinblick auf die von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Änderung des Inhalts der Anmeldung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ) und der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, § 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ, Art. 52, Art. 54, Art. 56 EPÜ) als nicht begründet erweist.

Auf die weiteren jeweiligen Anspruchsfassungen der nachrangigen Hilfsanträge 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 5B und 5C kam es bei dieser Sachlage nicht an.

I.

1. Gegenstand des Streitpatents (NK1) ist eine Rauchwarenpackung. Gemäß der Beschreibungseinleitung sind starre und weiche Packungen (rigid and soft packs) bekannt, Abs. 0002. Dazu ist ausgeführt, dass der starre Packungstyp einen guten Schutz des Inhalts ermögliche, aber komplex und teuer sei. Weiche Packungen seien einfacher und günstiger, jedoch sei der Inhalt einem größeren Beschädigungsrisiko ausgesetzt, Abs. 0003, 0004.

Die Erfindung schlägt demgegenüber eine halb- oder teilweise starre (semi-rigid) Zigarettenpackung vor, Abs. 0005. In den folgenden Absätzen 0006 bis 0010 wird eine Reihe von bekannten Lösungen aufgezählt, bei denen Verstärkungen, z. B. in Form einer Auskleidung (liner), einer Schachtel (box) oder einer Zarge (frame) zwischen den Zigaretten und einer weichen Umhüllung angeordnet sind. Eine Diskussion eventueller Nachteile dieses bekannten Standes der Technik, aus denen sich eine dem Patent zugrunde liegende Aufgabe ableiten ließe, erfolgt hier nicht, in der Streitpatentschrift wird auch keine Aufgabe ausdrücklich genannt.

Die erfindungsgemäße Rauchwarenpackung weist eine Zarge aus Karton oder einem vergleichbaren Material auf, mit einer Hauptfläche (main panel), zwei Seitenflügeln (side wings) und wenigstens einer teilweisen Endlasche (partial end flap), die angrenzend an Vorderseite (face), Seiten (sides) und wenigstens einen Teil wenigstens eines Endes (end) einer Rauchwarenfüllung angeordnet sind, und ein flexibles Sperrblatt (flexible barrier sheet), das Füllung und Zarge umwickelt und darum versiegelt ist.

Von einer solchen Rauchwarenpackung, die laut Abs. 0011 aus der GB-A-1 514 174 (NK11) bekannt ist, soll sich die Rauchwarenpackung nach der Erfindung dadurch unterscheiden, dass alle versiegelten Nähte (sealed seams) wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen. So heißt es im letzten Absatz von Abs. 0011 der erteilten Patentschrift (NK1), welcher sich allerdings nicht

in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (NK2) befindet: *“In the invention, however, all of the sealed seams overlie at least partly a part of the frame.”*

In Absatz 0013 wird schließlich hinsichtlich des flexiblen Sperrblatts, das Füllung und Zarge umwickelt und versiegelt, erläutert, dass das Sperr- bzw. Schutzblatt aus einem Sperrmaterial besteht, wie beispielsweise einem Metallfolie/Kunststoff-Laminat oder einem metallisierten Kunststoff-Film, und abgedichtet bzw. versiegelt ist, um eine praktisch hermetische Umhüllung für Füllung und die Zarge zu bilden. Die Ausgestaltung der hierzu abgedichteten Nähte wird, insbesondere an den Seiten der Verpackung, *„durch das Vorhandensein der seitlichen Flächen (Flügel bzw. Laschen) der inneren Zarge unterstützt, die gegen die Cigaretten der Füllung anliegt und den Druck, der durch die Versiegelungsvorrichtung auf sie ausgeübt wird, verteilt bzw. ausbreitet.“* Die Beschreibung hebt dies als insbesondere dann sinnvoll hervor, *„wenn die Cigaretten-Füllung unterschiedliche Mengen bzw. Zahlen an Cigaretten in unterschiedlichen Reihen hat, wie beispielsweise in einer Sieben-Sechs-Sieben(7-6-7)-Anordnung, wenn sonst ein Kanal in den Seiten ausgebildet werden könnte“* (vgl. NK1-2, S. 3, 2. Abs. Z. 6 bis 9 und 9 bis 12).

2. Als vorliegend angesprochenen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur im Bereich der Verpackungstechnologie, insbesondere einen Diplomingenieur oder Master der Verpackungstechnologie oder des Maschinenbaus mit entsprechender Vertiefungsrichtung, mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Verpackung von Rauchartikeln wie beispielsweise Zigaretten, Zigarren oder Zigarillos.

3. Der erteilte und nach **Hauptantrag** geltende Anspruch 1 ist auf ein Rauchwarenpackchen mit folgenden Merkmalen gerichtet (diesseitige deutsche Übersetzung zur Information:

M1.A	A pack of smoking articles	Ein Rauchwarenpackchen,
M1.B	having a frame (10, 10', 101)	das eine Zarge hat,
M1.B.i	with a major panel (11, 11', 102),	mit einer Hauptfläche,
M1.B.ii	two side wings (12, 104)	zwei Seitenflügeln

M1.B.iii	and at least a partial end flap (21/22, 21'/22', 108, 112)	und wenigstens einer teilweisen Endlasche,
M1.B.iv	placed adjacent a face, sides and at least part of at least one end, respectively, of a charge (15) of smoking articles,	angeordnet jeweils angrenzend an eine Fläche, Seiten und wenigstens einen Teil wenigstens eines Endes einer Rauchwarenfüllung,
M1.C	and a flexible barrier sheet (24, 200, 229, 258, 259) wrapping the charge and frame	und ein flexibles Sperrblatt, das Füllung und Zarge umwickelt
M1.D	and forming a sealed enclosure around them by virtue of sealed seams	und mittels versiegelter Nähte eine abgedichtete Umhüllung um sie bildet,
M1.E	characterized in that all of the sealed seams overlie at least partly a part (12, 21/22, 21'/22', 104, 112) of the frame.	dadurch gekennzeichnet, dass alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen.

Beim Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** kommen gegenüber dem erteilten Anspruch 1 nach Merkmal M1.B.iv ein Merkmal M1.B.v und am Ende ein Merkmal M1.F hinzu. Er lautet gegliedert:

M1.A	A pack of smoking articles	Ein Rauchwarenpäckchen,
M1.B	having a frame (10, 10', 101)	das eine Zarge hat,
M1.B.i	with a major panel (11, 11', 102),	mit einer Hauptfläche,
M1.B.ii	two side wings (12, 104)	zwei Seitenflügeln
M1.B.iii	and at least a partial end flap (21/22, 21'/22', 108, 112)	und wenigstens einer teilweisen Endlasche,
M1.B.iv	placed adjacent a face, sides and at least part of at least one end, respectively, of a charge (15) of smoking articles,	angeordnet jeweils angrenzend an eine Fläche, Seiten und wenigstens einen Teil wenigstens eines Endes einer Rauchwarenfüllung,

M1.B.v	<u>wherein said end flap is a base flap (108) below the bottom end face of the charge</u>	<u>wobei eine besagte Endlasche eine Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung ist.</u>
M1.C	and a flexible barrier sheet (24, 200, 229, 258, 259) wrapping the charge and frame	und ein flexibles Sperrblatt, das Füllung und Zarge umwickelt
M1.D	and forming a sealed enclosure around them by virtue of sealed seams	und mittels versiegelter Nähte eine abgedichtete Umhüllung um sie bildet,
M1.E	characterized in that all of the sealed seams overlie at least partly a part (12, 21/22, 21'/22', 104, 112) of the frame.	dadurch gekennzeichnet, dass alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen,
M1.F	<u>and wherein the barrier sheet (200, 229) has a resealable access aperture.</u>	<u>und wobei das Sperrblatt eine wiederversiegelbare Zugangsöffnung hat.</u>

Beim Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** kommt gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 am Ende ein Merkmal M1.G hinzu:

M1.G	<u>and wherein said resealable access aperture (211, 211', 241, 242) is covered by a cover layer having edge portions overlapping the barrier material surrounding the access aperture, with a permanently tacky adhesive on said edge portions.</u>	<u>und wobei besagte wiederversiegelbare Zugangsöffnung von einer Deckschicht bedeckt ist, die Kantenbereiche hat, welche das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial überlappen, mit einem permanent klebrigen Klebemittel auf besagten Kantenbereichen.</u>
------	--	--

Beim Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 1A und 2A** wird das Merkmal M1.B durch das Merkmal M1.B.o ersetzt:

M1.B.o	<u>having an open frame (10, 10', 101)</u>	<u>das eine offene Zarge hat,</u>
--------	--	-----------------------------------

Beim Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 1B und 2B** kommt nach dem Merkmal M1.B.v ein Merkmal M1.B.vi hinzu:

M1.B.vi	<u>and wherein the top end of the frame is open</u>	<u>und wobei das obere Ende der Zarge offen ist</u>
---------	---	---

Beim Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 1C und 2C** kommt nach dem Merkmal M1.B.o (open frame) ein Merkmal M1.B.o.i hinzu:

M1.B.o.i	<u>formed from an undivided sheet of foldable material</u>	<u>gebildet aus einem ungeteilten Blatt faltbaren Materials</u>
----------	--	---

Beim Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 3** kommen gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 zwei Merkmale M1.B.i.a und M1.F.i hinzu. Er lautet gegliedert:

M1.A	A pack of smoking articles	Ein Rauchwarenpackchen,
M1.B	having a frame (10, 10', 101)	das eine Zarge hat,
M1.B.i	with a major panel (11, 11', 102),	mit einer Hauptfläche,
M1.B.i.a	<u>having a top edge and a recess in said top edge,</u>	<u>die eine Oberkante und einen Ausschnitt in besagter Oberkante hat,</u>
M1.B.ii	two side wings (12, 104)	zwei Seitenflügeln
M1.B.iii	and at least a partial end flap (108)	und wenigstens einer teilweisen Endlasche,

M1.B.iv	placed adjacent a face, sides and at least part of at least one end, respectively, of a charge (15) of smoking articles,	angeordnet jeweils angrenzend an eine Fläche, Seiten und wenigstens einen Teil wenigstens eines Endes einer Rauchwarenfüllung,
M1.B.v	wherein said end flap is a base flap (108) below the bottom end face of the charge	wobei eine besagte Endlasche eine Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung ist.
M1.C	and a flexible barrier sheet (24, 200, 229, 258, 259) wrapping the charge and frame	und ein flexibles Sperrblatt, das Füllung und Zarge umwickelt
M1.D	and forming a sealed enclosure around them by virtue of sealed seams	und mittels versiegelter Nähte eine abgedichtete Umhüllung um sie bildet,
M1.E	characterized in that all of the sealed seams overlie at least partly a part (12, 21/22, 21'/22', 104, 112) of the frame.	dadurch gekennzeichnet, dass alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen,
M1.F	and wherein the barrier sheet (200, 229) has a resealable access aperture (211, 211', 241, 242),	und wobei das Sperrblatt eine wiederversiegelbare Zugangsöffnung hat,
M1.F.i	<u>which overlies the top end face of the charge of smoking articles and the recess in the major panel</u>	<u>welche die obere Endseite der Rauchwarenfüllung und den Ausschnitt in der Hauptfläche überliegt,</u>
M1.G	and wherein said resealable access aperture (211, 211', 241, 242) is covered by a cover layer having edge portions overlapping the barrier material surrounding the access aperture, with a permanently tacky adhesive on said edge portions.	und wobei besagte wiederversiegelbare Zugangsöffnung von einer Deckschicht bedeckt ist, die Kantenbereiche hat, welche das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial überlappen, mit einem permanent klebrigen Klebemittel auf besagten Kantenbereichen.

II.

Maßgebliche Grundlage dafür, was durch das Streitpatent unter Schutz gestellt ist, ist gemäß Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche in der jeweiligen Verfahrenssprache. Insoweit sieht der Senat sich für die stets gebotene Auslegung eines Patentanspruchs und seiner einzelnen Merkmale zu folgenden Anmerkungen zur Lehre des Streitpatents und des erteilten Patentanspruchs 1 veranlasst:

1. Der Anspruchsgegenstand ist nach Merkmal **M1.A** auf ein „pack of smoking articles“ (Rauchwarenpackchen) gerichtet, nicht dagegen, wie die ungenaue deutsche Übersetzung vermitteln mag, auf ein „pack for smoking articles“ (Päckchen für Rauchwaren), wonach nur eine Bestimmungsangabe als Geeignetheitskriterium vorläge. Im Folgenden wird der Anschaulichkeit halber statt des Begriffs „Rauchwaren“ der Begriff „Zigaretten“ verwendet.

2. Die im Merkmal **M1.B** eingeführte Zarge („frame“) wird erfindungsgemäß gefaltet und ist zwischen den Zigaretten und der Hülle / der weichen Verpackung angeordnet. Sie kann nach der Beschreibungseinleitung, Abs. 0011, aus Karton (card) oder einem entsprechenden Material bestehen. Bezüglich der Festigkeit des Kartons berücksichtigt der Fachmann, dass die Rauchwarenpackung insgesamt steifer sein soll, als übliche bekannte weiche Verpackungen (soft packs), Abs. 0002 bis 0005, und dass die Seitenflügel der Zarge ausreichend steif sein sollen, um den beim Siegeln der seitlichen Nähte der aus dem Sperrblatt gebildeten Umhüllung von der Versiegelungsvorrichtung ausgebildeten Druck zu verteilen, Abs. 0013.

Gemäß den Merkmalen **M1.B.ii – M1.B.iv** umfasst die Zarge wenigstens eine teilweise Endlasche (end flap), die angrenzend an wenigstens ein Ende der Rauchwarenfüllung, also an den Stirnseiten der Rauchwaren, angeordnet ist. Sie umfasst weiter zwei Seitenflügel (side wings oder side panels genannt), die angrenzend an die Seiten der Rauchwarenfüllung angeordnet sind. Danach kön-

nen die Seitenflügel und die Endlasche(n) an mehr als einer Kante mit jeweiligen weiteren Flächen verbunden sein, auch eine allseitige Verbindung ist patentgemäß nicht ausgeschlossen: Zwar legen die Begriffe Flügel und Lasche (wing, flap) eine scharnierartige Beweglichkeit nahe, und auch bei den Ausführungsbeispielen sind die Seitenflügel und die Endlaschen jeweils nur über eine Kante mit der restlichen Zarge verbunden (Fig. 3, 14, 27). Jedoch wird erst im erteilten Anspruch 13 auf eine Ausführung beschränkt, bei der jeder Seitenflügel und jede Endlasche nur über eine Kante verbunden sind. Hieraus ist zu folgern, dass diese Beschränkung für die Zarge gemäß Patentanspruch 1 nicht gilt.

Die Zarge umfasst nach M1.B.i eine Hauptfläche (major panel), die nach M1.B.iv angrenzend (adjacent) an eine der verbleibenden Flächen der Rauchwarenfüllung, d. h. an Vorderseite oder Rückseite, angeordnet ist, wobei wegen der Formulierung „...and at least part of at least one end,...“ wenigstens eine Endlasche vorgesehen ist, die eine Teil-Lasche sein kann aber nicht muss, oder zwei Endlaschen, von denen jede (unabhängig von der anderen) eine Teil-Lasche sein kann aber nicht muss. Dass dabei alle Seiten der Zarge angrenzend (adjacent) an die Füllung angeordnet sind, schließt weitere Verpackungsschichten zwischen Füllung und Zarge aus.

Zur Anzahl der Zargenflächen werden im Anspruch 1 eine Hauptfläche, zwei Seitenflügel und wenigstens eine teilweise Endlasche genannt, womit mindestens vier Seiten der Rauchwarenfüllung vollständig oder wenigstens teilweise von der Zarge bedeckt sind.

Zu den Endlaschen ergibt sich aus den erteilten Ansprüchen 2 und 3, dass sowohl am unteren Ende als auch am oberen Ende der Rauchwarenfüllung Endlaschen angeordnet sein können. Zu der Hauptfläche ergibt sich aus dem erteilten Anspruch 5, der die Zarge darauf beschränkt, dass sie nur eine Hauptfläche umfasst, dass die Zarge des Anspruchs 1 auch zwei Hauptflächen umfassen darf. Da also außer den zwei Seitenflügeln und den zwei Endlaschen, die jeweils an das gesamte jeweilige Ende angrenzen können, auch zwei Hauptflächen vorhanden

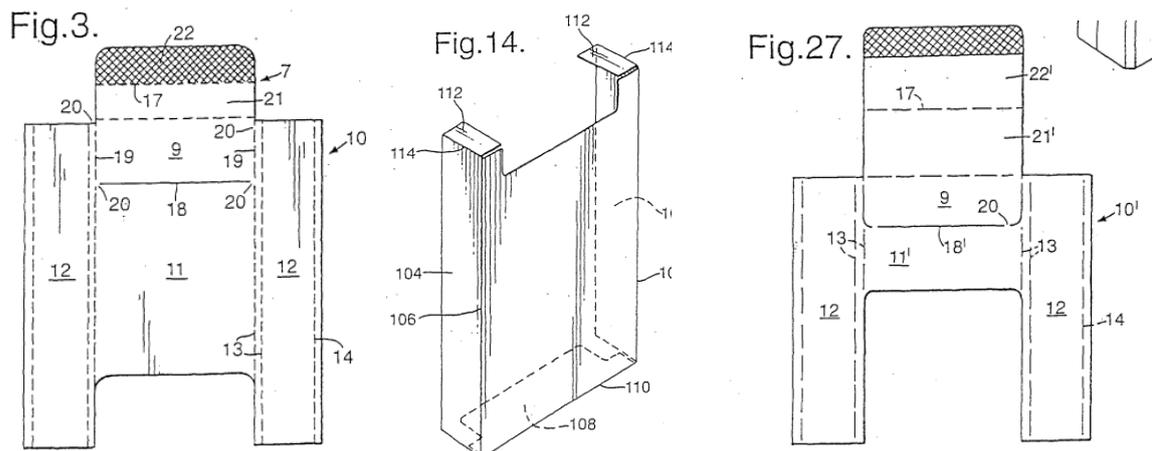
sein können, kann die Zarge als Grenzfall entgegen der Auffassung der Beklagten auch sämtliche sechs Seiten bedecken.

Dies bestätigen auch die weiteren abhängigen Patentansprüche, deren Sinngehalt grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs eines Patents beiträgt und die regelmäßig – nicht anders als Ausführungsbeispiele – gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene Möglichkeiten seiner Ausgestaltung aufzeigen (BGH GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher).

Soweit die Beklagte ausgeführt hat, einer derartigen Auslegung, wonach die Zarge sämtliche sechs Seiten der Rauchwarenfüllung bedecken könne, stünde entgegen, dass nach Merkmal M1.E alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen müssen, diese Angabe dann aber redundant wäre, vermag der Senat dem nicht zu folgen: Denn Merkmal M1.E wäre nur dann redundant, wenn der Anspruch 1 zwingend fordern würde, dass die Zarge sechs Seiten bedecken muss.

Zum Grad der Bedeckung der Seiten durch die Zarge ist in Merkmal M1B.iii zur Endlasche angegeben, dass es sich wenigstens um eine teilweise Endlasche (at least a partial end flap) handeln muss, die also die jeweilige Endfläche vollständig bedecken darf, aber nicht muss, während zu den Seitenflügeln und der Hauptfläche entsprechende Konkretisierungen fehlen.

Die Ausführungsbeispiele Fig. 3, 14, 27 zeigen Seitenflügel, die die Seiten der Rauchwarenfüllung jeweils vollständig bedecken, und Hauptflächen, die die Vor-



derseite der Rauchwarenfüllung nicht vollständig bedecken, woraus sich zumindest für die Hauptfläche ergibt, dass diese die entsprechende Seite der Rauchwarenfüllung vollständig bedecken darf, aber nicht muss.

Die Zarge gemäß dem Anspruch 1 kann einstückig oder mehrteilig ausgebildet sein. Die Ausführungsbeispiele zeigen zwar durch Falten aus einem einzigen Stück Karton gebildete Zargen. In der Beschreibung Abs. 0014 der Streitpatentschrift ist jedoch ausgeführt, dass die Zarge einen einen Deckel definierenden Bereich (lid defining portion) umfassen kann. Zumindest ein solcher Deckel kann laut Abs. 0014 einstückig oder gesondert (integrally or separately) ausgebildet sein.

3. Der Fachmann berücksichtigt bei seinem Verständnis der Zarge auch, dass das resultierende Rauchwarenpäckchen gemäß der Beschreibungseinleitung nicht nur fester als sogenannte weiche Packungen sein soll, sondern auch weniger steif als sogenannte steife Packungen, d. h. als geschlossene Kartons, wie z. B. übliche Zigarettenschachteln, Abs. 0005. Diese Steifheit wird durch die Festigkeit des für die Zarge verwendeten Materials beeinflusst, das jedoch wenigstens eine ausreichende Festigkeit zur Druckverteilung beim Siegeln besitzen muss, Abs. 0013. Sie wird weiter dadurch beeinflusst, wie viele der sechs Seiten wie weit bedeckt sind und bei einer allseitigen Bedeckung noch dadurch, wie viele der zwölf Kanten miteinander verbunden sind.

Daraus folgt, dass zumindest eine Zarge, die sowohl aus einem Karton mit einer Festigkeit wie für übliche Zigarettenschachteln hergestellt ist, als auch alle sechs Seiten der Rauchwarenfüllung vollständig umgibt, sowie gleichzeitig an allen 12 Kanten vollständig verbunden ist, keine patentgemäße Zarge ist.

4. Gemäß den Merkmalen **M1.C** und **M1.D** hat das Rauchwarenpäckchen außer der Zarge ein flexibles Sperrblatt (flexible barrier sheet), das Zarge und Füllung umwickelt (wrapping) und mittels versiegelter Nähte eine abgedichtete Umhüllung darum bildet. Mit der Formulierung „wrapping the charge and frame“ ist angegeben, was von dem „flexible barrier sheet“ umhüllt wird, nämlich „charge

and frame“. Diese Formulierung schließt nicht aus, dass dabei auch noch etwas anderes mit umhüllt wird, z. B. eine weitere Schicht zwischen der Zarge und der Umhüllung.

4.1. Im maßgeblichen englischen Anspruchswortlaut wird dabei im Merkmal M1.D zweimal das Wort „sealed“ verwendet (and forming a sealed enclosure around them by virtue of sealed seams). Dieses wird vom Fachmann im Zusammenhang mit der Umhüllung (sealed enclosure) als „abgedichtet“ bzw. „so gut wie dicht“ verstanden, vergl. den zweiten Satz in Abs. 0013 (as far as practical hermetic). Im Zusammenhang mit den Siegelnähten (sealed seams) versteht der Fachmann dies als „versiegelt/gesiegelt“ im Sinne von „durch einen Siegelvorgang entstanden“, vergl. auch hierzu den zweiten Satz in Abs. 0013 (sealed).

Die in Merkmal M1.D genannten versiegelten Nähte bezeichnen danach überlappende Bereiche der Umhüllung, die miteinander verklebt sind. Dies kann durch Heißsiegeln erfolgen, darauf ist das Rauchwarenpackchen des erteilten Anspruchs 1 jedoch nicht beschränkt, vergl. Abs. 0034 (heat sealed or otherwise permanently sealed). Daraus, dass die im Merkmal M1.D geforderte Dichtheit durch die ebenfalls im Merkmal M1.D eingeführten versiegelten Nähte entsteht, folgt im Umkehrschluss, dass sämtliche für diese Dichtheit erforderlichen Verklebungen bzw. Versiegelungen überlappender Bereiche des um Zarge und Füllung herumgewickelten Sperrblatts versiegelte Nähte „sealed seams“ im Sinne des Merkmals M1.D sind.

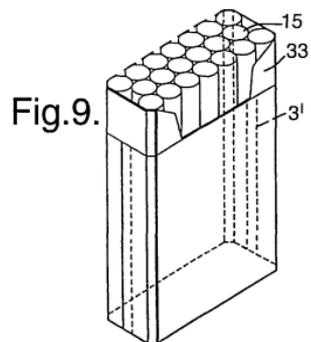
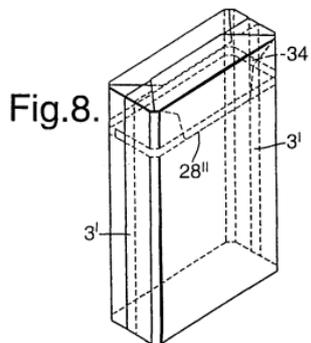
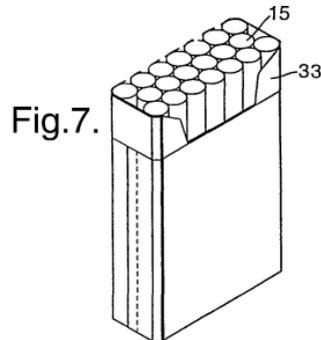
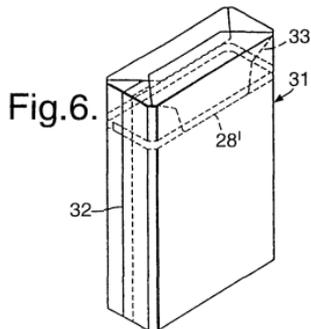
4.2. Dem steht nicht entgegen, dass einige der überlappenden Bereiche in der Beschreibung als Nähte (seams), andere dagegen als Faltungen (folds) bezeichnet werden, u. a. in Abs. 0017, 0041 und 0078. Denn alle diese überlappenden Bereiche werden schließlich miteinander versiegelt, um eine abgedichtete Umhüllung auszubilden (all overlapping parts are sealed together to form a hermetic enclosure), siehe jeweils das Ende von Abs. 0041 und 0078, sie stellen also im versiegelten Zustand sämtlich versiegelte Nähte im Sinne des Merkmals M1.D dar.

Dass überlappende Bereiche der aus dem Sperrblatt gebildeten Umhüllung miteinander verklebt/versiegelt werden, schließt nicht aus, dass das Sperrblatt auch mit der Zarge verklebt wird. Dies ist ausdrücklich vorgesehen bei den Ausführungsbeispielen nach Fig. 3 und Fig. 27, siehe dort die schraffierten Bereiche der Zarge und die Erläuterungen dazu in Abs. 0043 und 0081.

4.3. Beim Umwickeln von Zarge und Füllung mit dem Sperrblatt können drei der sechs Flächen direkt mit dem Sperrblatt bedeckt werden, auf den verbleibenden drei Flächen entstehen zu versiegelnde Überlappungen. Wird mit dem Umwickeln von Zarge und Füllung auf einer Endseite begonnen, so entstehen Siegelnähte auf den beiden Schmalseiten, d. h. den Seitenflügeln, und der gegenüberliegenden Endseite. Alternativ dazu nennt die Patentschrift die Möglichkeit, mit dem Umwickeln auf einer der Schmalseiten zu beginnen, wodurch Siegelnähte auf beiden Endseiten und der gegenüberliegenden Schmalseite entstehen, PS Abs. 0017. Andere Möglichkeiten werden im Patent nicht betrachtet, aber auch nicht ausgeschlossen.

5. Im Merkmal **M1.E** ist angegeben, dass alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen müssen. Dass bedeutet, dass die Anordnung der Siegelnähte und die Gestaltung der Zarge so aufeinander abgestimmt sein müssen, dass jede Siegelnaht wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge liegt.

5.1. Diese Forderung der Lehre nach M1.E widerspricht allerdings den beiden

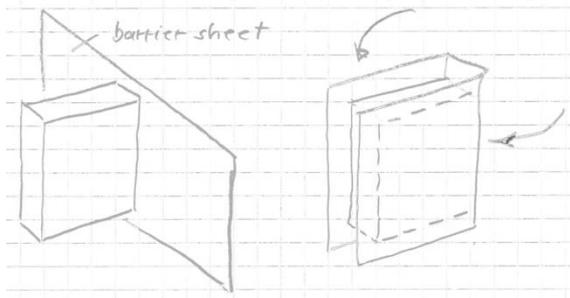


Ausführungsbeispielen nach Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9. Denn bei beiden Ausführungsbeispielen sind auf der Oberseite des Päckchens versiegelte überlappende Bereiche des Sperrblatts ange-

ordnet, wie die Fig. 6, 8 zeigen, obwohl darunter entsprechend den Fig. 7, 9 kein Teil der Zarge bzw. Zargenabschnitt (lid portion) vorgesehen ist: So heißt es auch in Abs. 0045: „The embodiment in Figures 6 and 7 is a package 31

having a single side seam 32 in the barrier material wrapped around an inner frame 33 [...], no lid portion being provided on the inner frame blank“.

Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6, 7 hat danach „a single side seam“, was



bedeutet, dass das Falten des barrier sheets von einer Schmalseite aus beginnt, und dass auf der Oberseite, der gegenüberliegenden Schmalseite und der Unterseite gefaltet und gesiegelt wird.

Dass dabei unter anderem auf der Oberseite gesiegelt werden soll, ergibt sich auch aus der Beschreibung zu Figuren 15–19, die ein Sperrblatt (barrier sheet) zeigen, das ebenfalls nur auf einer der zwei Schmalseiten gesiegelt wird, und das ausdrücklich u. a. auch für das Ausführungsbeispiel nach Fig. 6, 7 verwendet werden kann. So heißt es in Abs. 0057:

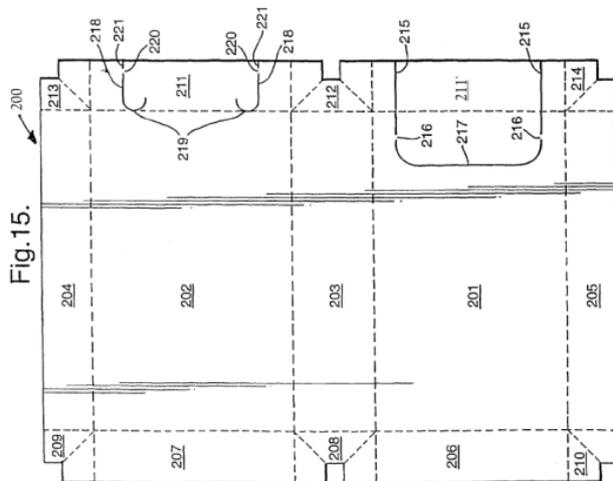


Fig. 15.

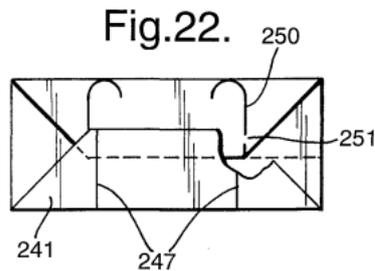
“Figure 15 shows a cut blank for forming a barrier seal around a charge of smoking articles, usually contained in an inner frame. This blank is generally applicable in all the situations envisaged above and may be made of any of the materials mentioned there, but differs in that it is designed to be applied by folding around one minor side edge of the charge and of any

inner frame rather than around one minor end.”

Das gleiche Ergebnis wird erzielt bei Anwendung des Sperrblatts (barrier sheet)

nach Fig. 20–24 auf Fig. 6, 7, das sich von dem Sperrblatt aus Fig. 15 nur dadurch unterscheidet, dass die vier Zwickel auf die Oberseite und die Unterseite gefaltet werden, siehe Fig. 22, 23, 24, statt wie beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 15 auf die Schmalseiten, siehe Fig. 17, 18, 19. Hierbei liegen

die Zwickel auf der Oberseite, also genau so, wie auch in Fig. 6 dargestellt, was ein Vergleich von Fig. 6 und Fig. 22 bestätigt.



Es besteht deshalb kein Zweifel, dass auch bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 6, 7 eine Siegelung auf der Oberseite erfolgt, obwohl dort kein Teil der Zarge vorgesehen ist.

5.2. Dieser Widerspruch zum Anspruchswortlaut nach Merkmal M1.E und dem in der Beschreibung Abs. 0011 der Streitpatentschrift hinzugefügten letzten Satz, wonach alle versiegelten Nähte teilweise einen Teil der Zarge überliegen, kann entgegen der Rechtsansicht der Klägerin nicht durch die Annahme aufgelöst werden, der Fachmann werde deshalb den Anspruch so auslegen, dass unter Zuhilfenahme der Unterscheidung zwischen „sealed seams“ einerseits und „folds“

andererseits die auf der Oberseite der Packung vorgesehenen gesiegelten „folds“ keine „sealed seams“ im Sinne des Anspruchs 1 bildeten und deshalb auch nicht gemäß Merkmal M1.E wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge liegen müssten, sodass widerspruchsfrei sämtliche Ausführungsbeispiele mit der anspruchsgemäßen Lehre vereinbar seien.

5.3. Einem derartigen Verständnis steht entgegen, dass sowohl in Abs. 0041 als auch in Abs. 0078 der Streitpatentschrift ausdrücklich angegeben ist, dass nach dem Bilden der „side seams“ und „folds“ alle überlappenden Teile, d. h. sowohl die „side seams“ als auch die „folds“ gesiegelt werden und damit nach dem Verständnis des Fachmanns die „sealed seams“ / versiegelten Nähte des Merkmals M1.D entstehen.

Insoweit verkennt der Senat nicht, dass zunächst für die Auslegung der Klägerin das Ergebnis spricht, dass danach alle in den Figuren abgebildeten Ausführungsbeispiele in Einklang mit der so verstandenen Lehre des Anspruchs 1 stehen. Denn die Patentschrift ist in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch ist im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGH GRUR 2015, 972 – Kreuzgestänge; unter Hinweis auf BGHZ 189, 330 – Okklusionsvorrichtung).

5.3.1. Ein derartiger unauflösbarer Widerspruch würde bei einem unterstellten klägerischen Verständnis der Lehre nach Merkmal M1.E aber entstehen, weil bereits in Abs. 0011 ausgeführt wird (Unterstreichungen hinzugefügt):

“In the packaging of the invention a pack of cigarettes has a frame of card or equivalent material with a major panel, two side wings and at least a partial end flap placed adjacent a face, sides and at least part of at least one end, respectively of the charge of smoking articles, and a flexible barrier sheet wrapping the charge and frame and sealed around them, as in GB-A-1514174 as far as a single end flap is concerned. In the invention, however, all of the sealed seams overlie at least partly a part of the frame”.

mithin auch die Teil-Endlasche Teil der Zarge ist und im letzten Satz dieses Absatzes ausdrücklich gefordert wird, dass alle versiegelten Nähte – des die Zarge umhüllenden flexiblen Sperrblatts – die Bedingung nach Merkmal M1.E erfüllen. Zugleich steht diese Aussage auch im Gesamtkontext der Beschreibung, wie auch die Absätze 0041 und 0078 belegen, die für den Fachmann keinen Zweifel aufkommen lassen, dass trotz der Figuren Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9 auch diejenigen Bereiche der versiegelten Naht eine „sealed seam“ bilden, welche mit einer Faltung (fold) unterlegt sind.

Im Absatz 0012 ist dann die Zarge (frame) beschrieben und im Absatz 0013 das flexible Sperrblatt (barrier sheet). Dabei ist erläutert, dass die Zarge dazu dient, den beim Siegeln auf die Zigaretten ausgeübten Druck zu verteilen – diese Funktion kann aber nur erfüllt werden, wenn überall (auch auf der Oberseite), wo gesiegelt wird, ein unter der Siegelstelle liegender Teil der Zarge vorgesehen ist.

5.3.2. Dieser Auslegung steht auch der Umstand, dass in Abs. 0013 diese Funktion der bereits in Absatz 0012 beschriebene Zarge nur im Zusammenhang mit den seitlichen Flügeln erläutert ist, nicht entgegen. Denn insoweit heißt es (Unterstreichung hinzugefügt):

“Formation of sealed seams in a wrapping or barrier layer, especially on the sides of a pack, is assisted by the presence of the side panels (wings) of the inner frame which abut against ciga-

rettes of the charge and spread the pressure exerted by the sealer on them.”

Der Hinweis auf zargenunterstützte Nähte insbesondere im Bereich der seitlichen Flügel bringt keine Zweifel dahingehend auf, dass entgegen der zuvor genannten Aussage und erfindungsgemäßen Lehre sich der Begriff „sealed seams“ nicht auch auf diejenigen versiegelten Nähte beziehen soll, welche durch „folds“ gebildet werden.

Aus Abs. 0013 ergibt sich somit entgegen der Lesart der Klägerin gerade nicht, dass das Patent nur für die Schmalseiten lehrt, dass die dort vorgesehenen gesiegelten Nähte über einem Teil der Zarge liegen sollen, sondern lediglich, dass die Seiten beispielhaft genannt werden (especially), weil dort die Anwendung der erfindungsgemäßen Lehre besonders nutzbringend sei (especially useful).

5.3.3. Letztlich ist darauf hinzuweisen und zu berücksichtigen, dass Merkmal M1.E erst nachträglich während des Prüfungsverfahrens der Anmeldung in den Patentanspruch 1 aufgenommen worden ist und die ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen in ihrem Inhalt, so auch bzgl. der zitierten Abs. 0011 und 0013 der Beschreibung, geändert worden sind, was mithin die Diskrepanz zwischen Anspruch und Ausführungsbeispielen erklärbar macht.

Insoweit ist es zunächst nach der Rechtsprechung des BGH (BGHZ 194, 107 – Polymerschaum) wegen des Vorrangs der Auslegung und der Rechtsnormqualität erteilter Ansprüche (BGH GRUR 2015, 868 – Polymerschaum II) unerheblich, ob deren Auslegung zu einem Ergebnis führt, bei dem der Patentanspruch eine unzulässige Erweiterung gegenüber den Ursprungsunterlagen enthält. Ebenso wenig wie der Patentanspruch nach Maßgabe dessen ausgelegt werden darf, was sich nach Prüfung des Standes der Technik als patentfähig erweist (BGHZ 156, 179, 186 – Blasenfreie Gummibahn I), darf er nach Maßgabe des Sinngehalts der Ursprungsunterlagen ausgelegt werden.

Grundlage der Auslegung ist danach zwar grundsätzlich allein die Patentschrift, aber ein Vergleich mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung kommt ausnahmsweise dann in Betracht, wenn dies bei Widersprüchen zwischen Beschreibung und Patentanspruch zur Klärung des Umfangs einer bei der Erteilung des Patents oder im Einspruchsverfahren vorgenommenen Beschränkung des geschützten Gegenstands beitragen kann (so BGHZ 194, 107 – Polymerschaum zum Nichtigkeitsverfahren unter Hinweis auf BGHZ 189, 330 – Okklusionsvorrichtung; GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung, jeweils zum Verletzungsverfahren). So ist es auch hier, weil nach der ursprünglich zur Erfindung gehörenden Lehre der NK2 auch die Ausführungsbeispiele Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9 mit dieser Lehre übereinstimmen, wie sie auch im weiter gefassten ursprünglichen Patentanspruch 1 zum Ausdruck kam, diese Lehre aber aufgrund der ergänzten Beschreibung und des enger gefassten Patentanspruchs 1 nicht mehr in der Streitpatentschrift zum Ausdruck kommt und als erfindungsgemäß gelehrt wird.

Im Ergebnis entnimmt der Fachmann dem Anspruch 1 wegen Merkmal M1.E auch nicht im Zusammenhang mit der Beschreibung und den Figuren, dass entgegen dem Wortlaut etwas anderes gemeint ist, als ausdrücklich ausgesagt ist, sondern er bemerkt nur, dass einige der Ausführungsbeispiele nicht mit der Lehre nach Anspruch 1 in Einklang zu bringen sind und die im Vergleich zur NK2 geänderte Lehre zwar im Beschreibungstext ihren Niederschlag gefunden hat, nicht jedoch in der Darstellung der Ausführungsbeispiele in den Figuren.

III.

Der Antrag der Klägerin auf Nichtigklärung des Streitpatents wegen des Nichtigkeitsgrunds der unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ führt nicht zum Erfolg.

1. Zwar geht der Gegenstand des Streitpatents insoweit über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, als das beschränkende Merkmal M1.E ursprünglich nicht Gegenstand der Anmeldung war und deren Informationsgehalt (hierzu Blumer/Stauder EPÜ 7. Aufl., Art. 123 Rn. 34) deswegen erweitert worden ist. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs führt jedoch eine unzulässige beschränkende Änderung des Inhalts der Anmeldung, eine sog. uneigentliche Erweiterung – entgegen der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentsamts zur sogenannten „unentrinnbaren Falle“ – nicht zwingend zu der Rechtsfolge der Nichtigkeitsklärung des Streitpatents; dies gilt auch im Rahmen der Anwendung des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG bei EP-Patenten (BGH GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung).

So hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ (GRUR 2011, 40) zum Einspruchsverfahren und dem Widerrufsgund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG wie auch zum Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2011, 1003 – Integrationselement) beim nationalen Patent, aber auch dem folgend zum EP-Patent (BGH GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung) und dem Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach seiner Rechtsprechung zum Nichtigkeitsverfahren (GRUR 2001, 140 – Zeitlegramm) die Nichtigkeitsklärung des Patents des Weiteren vermieden werden kann, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbaren Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. In solchen Fällen sei den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit Genüge getan, wenn das einschränkende Merkmal im Patentanspruch verbleibe und zugleich dafür Sorge getragen werde, dass im Übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelange, keine Rechte aus der Änderung hergeleitet werden könnten (§ 38 S. 2 PatG). Es sei lediglich notwendig, die Erkenntnisse, die erst die nachträgliche Änderung vermittele, nicht zur positiven Beantwortung der Frage ihrer Patentfähigkeit heranzuziehen (GRUR 2001, 140 – Zeitlegramm).

Ob wegen dieser Notwendigkeit ein entsprechender erläuternder Hinweis im Patent erforderlich sein kann, hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Zeittelegramm“ (GRUR 2001, 140) im Hinblick auf die dortige Prozesssituation einer erledigten Hauptsache noch dahinstehen lassen, in jüngerer Rechtsprechung jedoch für das Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren dahingehend beantwortet, dass es insoweit keiner Klarstellung in den Ansprüchen oder in der Patentschrift bedürfe, eine solche aber auch nicht grundsätzlich zu beanstanden sei. So wird in der Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ (GRUR 2011, 40) ausgeführt, dass ein Zusatz dieser Art weder im Hinblick auf künftige Verletzungsverfahren erforderlich sei, noch um sicherzustellen, dass der Patentinhaber aus den in Rede stehenden Merkmalen Rechte nicht herleite. Diese Rechtsfolge ergebe sich bereits aus dem Gesetz und sei auch ohne entsprechenden Hinweis in der Patentschrift in jedem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren zu beachten. Der ausdrücklichen Erwähnung dieses Umstands in der Patentschrift könne deshalb keine rechtsgestaltende, sondern allenfalls eine klarstellende Funktion zukommen (BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung).

2. Ausgehend von dieser Rechtsprechung führt auch vorliegend im Rahmen des Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG die durch das beschränkende Merkmal **M1.E** begründete unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung als sog. uneigentliche Erweiterung nicht zum Erfolg einer Nichtigklärung des Streitpatents, weil sich dieses jedenfalls in der im Urteilstenor wiedergegebenen Fassung auch ohne Berücksichtigung des Merkmals M1.E nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG als patentfähig erweist.

2.1. Der Senat folgt der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur einschränkenden Anwendung des Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG mit dem Ergebnis, dass der Angriff auf den Rechtsbestand des Streitpatents jedenfalls im Falle einer sog. uneigentlichen Erweiterung dann nicht erfolgreich ist, wenn das ursprünglich nicht offenbarte einschränkende Merkmal die Patentfähigkeit nicht begründet, anders formuliert: sich das Streitpatent auch ohne das in Rede stehende Merkmal

in der erteilten oder einer verteidigten zusätzlich beschränkten Fassung (BGH GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung) als patentfähig erweist.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich einer derart beschränkten Angreifbarkeit von Offenbarungsmängeln, welche einschränkende Merkmale betreffen, bisher ungeklärt ist, ob die Forderung nach der Bewertung der Patentfähigkeit in diesem Zusammenhang das Resultat einer bereits teleologisch restriktiven Auslegung des Tatbestands und der Sachprüfung des Nichtigkeitsgrunds nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) ist oder ob sie nur die (gesetzlich modifizierte) Rechtsfolge für eine sonstige Sachprüfung auf fehlende Patentfähigkeit wiedergibt, sei es – quasi als Rechtsreflex – im Rahmen eines gleichzeitigen oder – als Rechtsfolgenausspruch – auch eines zukünftigen Angriffs auf das Patent wegen fehlender Patentfähigkeit, bei welchem für diese Sachprüfung das betreffende Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen ist, als es zur Stützung der Patentfähigkeit nicht herangezogen werden darf.

Insoweit erscheint dem Senat die Sichtweise vorzugswürdig, welche bereits von einer einschränkenden Anwendung des Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG und danach stets – im Rahmen dieses Tatbestands – erforderlichen (inzidenten) Prüfung der Patentfähigkeit ausgeht, welche darüber entscheidet, ob der Angriff auf unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung erfolgreich oder zurückzuweisen ist; und zwar völlig losgelöst davon, ob gleichzeitig ein Angriff auf fehlende Patentfähigkeit erfolgt oder nicht.

Damit sind Anspruchsvoraussetzungen und Rechtsfolgen eines derartigen Angriffs eindeutig bestimmt, insbesondere auch in Fällen eines isolierten Angriffs, bei dem ansonsten nicht nur die Tenorierung fraglich wäre, sondern auch die Urteils- und Rechtswirkungen für die zukünftige Prüfung einer Patentfähigkeit verbindlich gestaltet und festgelegt werden müssten. Eine entsprechende Rechtsfolge ergäbe sich eben nicht – wie vom Bundesgerichtshof angenommen – „aus dem Gesetz“ und wäre auch nicht – wie gefordert – „ohne entsprechenden Hinweis in der Patentschrift“ in jedem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren zu beachten, so z. B.

insbesondere bei einer erneuten Nichtigkeitsklage eines anderen Klägers. Damit würde einem „Disclaimer“ aber zugleich auch nicht nur eine „allenfalls klarstellende Funktion“ zukommen, wie in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof angenommen (BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung), sondern diesem könnte dann eine rechtsgestaltende Wirkung nicht mehr abgesprochen werden, welche auch im Urteilstenor und im Streitpatent als Ausdruck einer rechtsgestaltenden Beschränkung körperlich seinen Niederschlag finden müsste, um in jedem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren Beachtung finden zu können.

Ferner spricht nach Ansicht des Senats viel dafür, im Rahmen der ergänzenden Beurteilung eines möglichen Rechtsbestands eines wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen Streitpatents bei sog. uneigentlicher Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit vorzunehmen, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe einzubeziehen, insbesondere die Frage, ob hierdurch erst eine Ausführbarkeit der in den Anmeldeunterlagen nur allgemein offenbarten Lehre geschaffen wurde.

Letztlich stellt sich sogar die Frage, ob nicht – vergleichbar der erweiterten Zulässigkeitsprüfung bei Anspruchsänderungen erteilter Patente – auch Zulässigkeitsaspekte von Bedeutung sein können, welche über die Nichtigkeitsgründe hinausgehen. Denn bei der zusätzlichen Prüfung auf Patentfähigkeit unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals wird ein Anspruch geprüft, der noch nicht Gegenstand der Prüfung im Erteilungsverfahren war. Danach spricht viel dafür, dass nur so letztlich der Forderung, dafür Sorge zu tragen, dass hinsichtlich der Entstehung von Patentrechten keine Rechte aus der unzulässigen Erweiterung hergeleitet werden können, ausreichend Rechnung getragen werden kann.

2.2. Allerdings würde vorliegend auch aus einer abweichenden systematischen Sichtweise und losgelöst von dem inhaltlich Umfang einer zusätzlichen Prüfung kein abweichendes Ergebnis resultieren, weil die Klägerin mit derselben Klage einen weiteren Nichtigkeitsangriff nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG

wegen fehlender Patentfähigkeit geltend macht und des Weiteren auch im Rahmen einer ergänzenden Prüfung sonstiger zulässigkeitsrelevanter Aspekte keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, welche das in Rede stehende unzulässig erweiterte Merkmal im Hinblick auf den hierdurch geschaffenen Rechtsbestand des Patents als bedenklich erscheinen lassen könnten.

2.3. Soweit die Beklagte das Streitpatent auch unter Aufnahme entsprechender „Disclaimer“ verteidigt hat, ist der Senat auch nach der Rechtsansicht des Bundesgerichtshofs jedenfalls nicht gehindert, eine derartige Fassung des Streitpatents zu akzeptieren, die im Übrigen auch jenseits der Frage einer dogmatischen Notwendigkeit bereits im Hinblick auf den Aspekt der Rechtssicherheit als vorzugswürdig anzusehen ist, da so bereits die Fassung des Patents und nicht erst das Studium der Entscheidungsgründe die notwendige Information vermittelt.

Auch der Bundesgerichtshof hat in jüngster Rechtsprechung von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und betont, dass der Senat nicht gehindert ist, eine entsprechende Verteidigung des Streitpatents durch den Patentinhaber aufzugreifen und einen entsprechenden Zusatz („Disclaimer“) in den Urteilstenor aufzunehmen (BGH Urt. v. 19.07.2016, X ZR 36/14). Deshalb war vorliegend ein entsprechender Zusatz zum Wortlaut des Merkmals **M1.E** in den Urteilstenor aufzunehmen.

3. Insoweit ist festzustellen, dass mit Ausnahme des Merkmals **M1.E** sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 in der NK2 offenbart sind und nicht über deren Inhalt hinausgehen:

3.1. Merkmale M1.A, M1.B und M1.B.i (pack, frame und major panel) ergeben sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1, siehe die Offenlegungsschrift NK2.

Merkmal M1.B.ii (side wings) ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1 in Verbindung mit dem letzten Absatz auf Seite 5 NK2, wobei die Seitenlaschen (side flaps) des Anspruchs 1 in der NK2 als Seitenflügel (side wings) bezeichnet werden.

Merkmal M1.B.iii (end flap) ergibt sich aus Seite 2 Zeile 17 NK2, wobei die Erläuterung im Anspruch, dass die Zarge auch teilweise Endlaschen umfassen kann, die Anzahl offen lässt, und somit auch eine einzige teilweise Endlasche umfasst ist.

Merkmal M1.B.iv (placed adjacent) ergibt sich für die Hauptfläche und die Seitenflügel aus dem Anspruch 1, wobei sich aus Seite 2 Zeilen 10, 11 NK2 und den Ausführungsbeispielen gemäß Fig. 2, 13 und 29 unmittelbar ergibt, dass auch die wenigstens eine teilweise Endlasche angrenzend an die Füllung, genauer gesagt angrenzend an wenigstens einen Teil wenigstens eines Endes der Rauchwarenfüllung, anzuordnen ist.

Merkmal M1.C (barrier sheet) ergibt sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 7.

Merkmal M1.D (sealed enclosure) folgt aus dem letzten Absatz auf Seite 2 der NK2.

3.2. Merkmal **M1.E** des Anspruchs 1 nach Hauptantrag, wonach alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen, ist in der ursprünglichen Anmeldung allerdings nicht offenbart.

3.2.1. Nach ständiger Rechtsprechung gehört zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung, BGH GRUR 2016, 50 – Teilreflektierende Folie).

Eine unzulässige Erweiterung liegt erst vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, so wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der

den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2013, 809 – Verschlüsselungsverfahren).

Andererseits ist zu beachten, dass das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung dabei in einer Weise angewendet werden muss, die berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet (BGH GRUR 2014, 542 – Kommunikationskanal). Innerhalb dieses Rahmens können deshalb – wie vorliegend – die Patentansprüche bis zur Erteilung weiter gefasst werden als in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (BGH GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument, m. w. N.).

Zu beachten ist ferner, dass der Fachmann sich nicht nur an dem Wortlaut der Unterlagen orientiert, sondern auch an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die Nachteile des Stands der Technik verfolgten Zweck und an dem Lösungsvorschlag mit seinen Elementen (BGH GRUR 2008, 56 – Injizierbarer Mikroschaum), ferner, dass die Anmeldeunterlagen nach ihrem „objektiven“ Gehalt und dem darin unmittelbar und eindeutig offenbarten allgemeinsten Erfindungsgedanken auszulegen sind; die etwaigen subjektiven Vorstellungen des Erfinders bzw. Anmelders, wie sie in der Beschreibung oder in den Ausführungsbeispielen zum Ausdruck kommen, sind danach nicht entscheidend, selbst wenn sie abweichen sollten (siehe bereits Senat Urt. v. 19.6.2015, 4 Ni 4/14 (EP) unter Hinweis auf BGH GRUR 2008, 887 – Momentanpol II).

Deshalb ist es grundsätzlich zulässig, das Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale in den Patentanspruch zu beschränken, sofern die beanspruchte Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellt, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann, und wenn die Merkmale eines Ausführungsbeispiels,

die zusammen, aber auch je für sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern und/oder der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung dienen (BGH GRUR 2016, 50 – Teilreflektierende Folie; GRUR 2015, 249 – Schleifprodukt; Senat 4 Ni 4/14 (EP) Urt. v. 19.6.2015).

3.2.2. Vorliegend ist im Hinblick auf die ursprünglich in ihrer Gesamtheit offenbarte technische Lehre zu verneinen, dass der Fachmann die Lehre des Patents nach Anspruch 1 im Hinblick auf Merkmal M1.E und dessen insoweit zentrale Lehre ohne Hinzufügung weiterer von seinem Fachwissen getragener Überlegungen und ohne weitere Erkenntnis als mögliche konkrete Ausgestaltung der Offenbarung der NK2 unmittelbar und eindeutig als zur angemeldeten Erfindung gehörend entnimmt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen bei unbefangener Betrachtung zur Kenntnis genommen hat.

3.2.2.1. Nach dem Vortrag der Beklagten ist Merkmal **M1.E** durch den Absatz im Übergang von Seite 2 auf Seite 3 der NK2 offenbart: Danach wird die Ausbildung versiegelter Nähte in der Umhüllung oder Sperrschicht, insbesondere auf den Seiten eines Päckchens, unterstützt durch die Anwesenheit der Seitenflächen der inneren Zarge, die an den Zigaretten der Füllung anliegen und den von der Versiegelungsvorrichtung auf sie ausgeübten Druck verteilen. Das ist insbesondere dann nützlich, wenn die Füllung unterschiedliche Anzahlen von Zigaretten in verschiedenen Reihen hat, wie in einer 7-6-7-Anordnung, wo anderenfalls die Neigung zur Ausbildung eines Kanals auf den Seiten bestünde.

Obige Passage soll der Fachmann nach Auffassung der Beklagten dahingehend verstehen, dass es für die Ausbildung der Seitennähte vorteilhaft sei, wenn diese auf den Seitenflächen der Zarge lägen. Dabei sei jedoch erkennbar, dass damit eine allgemeine Aussage lediglich in Form eines Beispiels erläutert werde. Daher sei auch unmittelbar offenbart, dass es generell für die Ausbildung aller Nähte vorteilhaft sei, wenn diese auf einem Teil der Zarge lägen. Dem stehe auch nicht entgegen, dass zwei Ausführungsbeispiele gemäß Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9 dem Anspruch 1 einschließlich Merkmal M1.E nicht entsprächen.

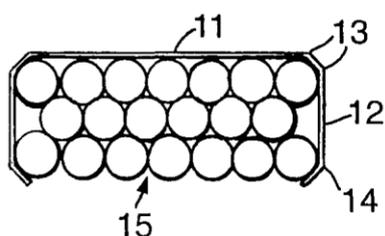
3.2.2.2. Diese Sichtweise lässt jedoch außer Betracht, dass in dieser Passage von einer Zarge die Rede ist, die erfindungsgemäß lediglich aus einer Hauptfläche und zwei Seitenflügeln besteht, siehe NK2 Seite 2 Zeilen 10 bis 12, und die in bevorzugter Weise offen und kanalartig ausgebildet ist, siehe Zeilen 14 bis 17. Soweit in Zeile 17 erläutert ist, dass die Zarge wenigstens teilweise Endlaschen besitzen darf, wird das lediglich als zulässige Abweichung von der bevorzugten offenen und kanalartigen Bauweise beschrieben, ohne dass diesen Endlaschen hier eine Wirkung zugeschrieben wird.

Bezugnehmend auf diese Zarge mit einer Hauptfläche und zwei Seitenflügeln ist im Übergang von Seite 2 auf Seite 3 NK2 erläutert: Die Ausbildung versiegelter Nähte in der Umhüllung oder Sperrschicht, [...], wird unterstützt durch die Anwesenheit der Seitenflächen der inneren Zarge.

Dabei ist nicht davon die Rede, dass die Ausbildung der Seitennähte durch die Anwesenheit der Seitenflächen unterstützt wird, sondern dass die Ausbildung der Nähte schlechthin, das heißt die Ausbildung aller Nähte, durch die Anwesenheit der Seitenflächen unterstützt wird. Ein direktes In-Beziehung-Setzen von Seitennähten und darunter angeordneten Seitenflächen der Zarge, das eine Übertragung auf andere Nähte und darunter angeordnete Flächen der Zarge erlauben würde, erfolgt hier nicht.

3.2.2.3. Der Einschub, dass die genannte Unterstützung der Ausbildung versiegelter Nähte durch die Anwesenheit der Zargen-Seitenflächen insbesondere auf den Seiten erfolgt, wird nachvollziehbar damit erläutert, dass bei typischen Zigarettenpackungen auf den Seiten lediglich eine linienförmige Berührung der Verpackung mit den Umfangsseiten zweier Zigaretten möglich ist, wobei sich zwischen den beiden Berührungslinien ein Kanal (channel) bildet, NK2 Seite 3 Zeilen 2 bis

Fig.4.



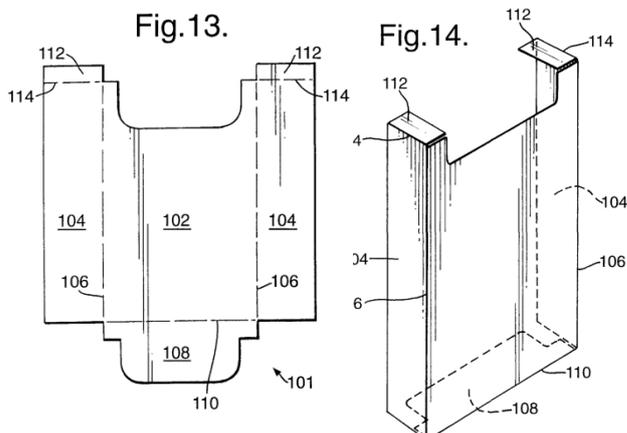
5, in dem – ohne die erfindungsgemäßen Seitenflächen der Zarge – keinerlei Auflage einer zu versiegelnden Umhüllung auf der Zigarettenfüllung möglich ist. Figur 4 der Anmeldung zeigt einen solchen von

der Zargen-Seitenfläche 12 abgedeckten Kanal zwischen den beiden rechts oben und rechts unten im Bild angeordneten Zigaretten.

Auf der Ober- und Unterseite der Zigarettenfüllung sind die Verhältnisse völlig anders: Wie dem Fachmann bekannt ist, vergl. ebenfalls Fig. 4, stellen die Zigaretten hier eine nahezu lückenlose Auflagefläche für eine zu versiegelnde Umhüllung bereit. Aus der Erläuterung der Probleme beim Siegeln von Nähten auf den Seitenflächen aufgrund der dort – ohne erfindungsgemäße Zarge – fehlenden Auflage ergibt sich daher nicht eine für alle Seiten der Rauchwarenfüllung geltende Lehre, dass Nähte generell, gleich auf welcher Seite sie angeordnet sind, auf einem Teil der Zarge liegen sollten.

3.2.3. Auch aus den Ausführungsbeispielen nach Fig. 13, 14, 15, Fig. 1, 2, 3 und Fig. 27, 28, 29, bei denen – anders als bei den zwei Ausführungsbeispielen nach Fig. 6, 7 und Fig. 8, 9 – tatsächlich alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen, lässt sich die Lehre des Merkmals M1.E nicht ableiten, da auch bei diesen Ausführungsbeispielen das jeweilige Zusammentreffen von Nähten und Zargenteilen nicht in einem Zusammenhang mit dem Versiegeln steht, sondern sich aus Überlegungen zum Entnehmen der Zigaretten aus der geöffneten Packung und zur Wiederversiegelbarkeit (Fig. 13, 14, 15) bzw. zur Wiederverschließbarkeit und einer willkürlichen Festlegung der Lage der versiegelten Nähte (Fig. 1, 2, 3 und Fig. 27, 28, 29) ergibt:

Die Zarge nach dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 13, 14 hat eine Bodenla-



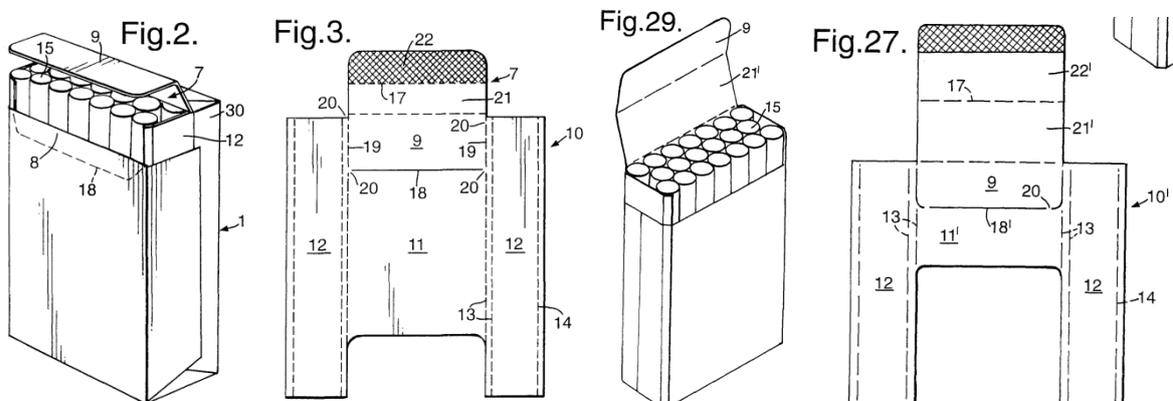
sche 108, die dadurch zustande kommt, dass an der Oberkante der vorderen Hauptfläche 102 ein Ausschnitt vorgesehen ist, der einen Teil der Zugangsöffnung zu den Zigaretten (aperture for cigarette access) bildet, siehe NK2 Seite 14 Zeilen 23 bis 26, und dass die Zar-

gen verschnittfrei hergestellt werden sollen (tessellate), siehe Seite 14 Zeilen 18 bis 22. Bei einer solchen verschnittfreien Herstellung ergibt sich aus dem Ausschnitt oben in der Zarge, siehe Figur 13 oben, eine entsprechend geformte Bodenlasche 108 an der jeweils angrenzenden nächsten Zarge, siehe Figur 13 unten. Ein weiterer Zweck ist für die Bodenlasche 108 nicht offenbart.

Die Zarge nach dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 13, 14 hat außerdem zwei teilweise obere Endlaschen 112, die dem Wiederversiegeln der geöffneten Packung dienen, indem eine erfindungsgemäß vorgesehene klebrige Deckschicht sich beim Wiederverschließen, d. h. beim Zudrücken, auf den teilweisen oberen Endlaschen 112 und eventuell noch darunter befindlichen Zigaretten abstützen kann, siehe Seite 14 Zeilen 26 bis 30.

Wird die Zarge nach Fig. 13, 14 mit Sperrblättern nach Figur 15 oder Fig. 25, 26 kombiniert, bei denen sämtliche versiegelten Nähte auf einer Schmalseite und beiden Endseiten bzw. auf einer Endseite und beiden Schmalseiten angeordnet sind, so liegen zwar im Ergebnis alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge, damit ist jedoch für den Fachmann, der die gesamte Anmeldung mit allen Ausführungsbeispielen betrachtet, nicht offenbart, dass es auf dieses Ergebnis erfindungsgemäß ankommt.

3.2.4. In den Ausführungsbeispielen nach Fig. 1, 2, 3 und Fig. 27, 28, 29 sind an



den unteren Endseiten keine Endlaschen vorgesehen. Die jeweils vorhandenen oberen Endlaschen 21, 22 bzw. 21', 22' dienen nicht dem Versiegeln der Nähte, sondern sollen das Wiederverschließen der geöffneten Packung erleichtern (facili-

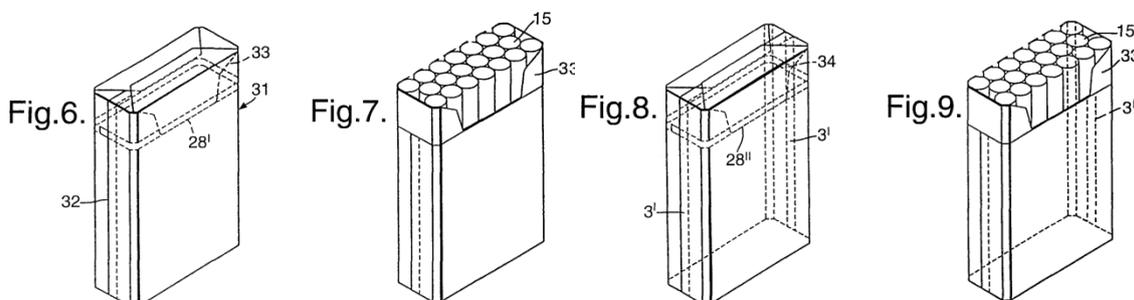
tate reclosure) durch Einstecken des Laschenendes 9, siehe im allgemeinen Beschreibungsteil der NK2 die Seite 3 Zeilen 11 bis 13 und zu den Ausführungsbeispielen Seite 10 Zeilen 18 bis 20 und Seite 20 Zeilen 20 bis 23 sowie die Figuren 2 und 29:

Dass bei diesen Ausführungsbeispielen im Ergebnis alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen, ergibt sich also aus dem Zusammentreffen der zum Zwecke des Wiederverschließens vorgesehenen oberen Endlaschen mit einer Nahtanordnung, bei der eine der drei Nähte über die Oberseite verläuft – was jedoch erfindungsgemäß nicht erforderlich ist, sondern sich hier nur zufällig ergibt:

Hinsichtlich der Lage der jeweils drei erforderlichen versiegelten Nähte werden in der Anmeldung solche Ausführungen ausdrücklich betrachtet, bei denen die Nähte über eine Schmalseite und die obere und untere Endseite der Füllung verlaufen, NK2 Seite 3 Zeile 29 bis Seite 4 Zeile 2, und solche, bei denen die Nähte über eine Endseite und beide Schmalseiten verlaufen, NK2 Seite 3 Zeilen 26 bis 28. Für diesen Fall lässt die Anmeldung die Auswahlmöglichkeit offen, ob die Naht über die obere oder untere Endseite verlaufen soll, nur bei den in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispielen verläuft die Naht dabei stets über die obere Endseite.

3.2.5. Auch die Ausführungsbeispiele nach Fig. 1, 2, 3 und Fig. 27, 28, 29 offenbaren dem Fachmann daher nicht, dass es auf das hier zufällige Ergebnis, dass alle versiegelten Nähte über einem Teil der Zarge liegen, erfindungsgemäß ankommt.

3.2.6. Schließlich betrachtet der Fachmann auch die Ausführungsbeispiele nach Fig. 6, 7 und 8, 9, bei denen jeweils eine versiegelte Naht an der Oberseite angeordnet und unter dieser Naht ausdrücklich kein Zargenteil vorgesehen ist; vielmehr



sollen nach dem Öffnen der Umhüllung die Zigarettenoberseiten vollständig freiliegen, siehe auch NK2 Seite 12 Zeilen 25 bis 28 und Seite 13 Zeilen 4 bis 6.

Nachdem bereits die Lehre, dass zur Unterstützung der Ausbildung der versiegelten Nähte jede dieser Nähte über einem Teil der Zarge liegen soll, sich als nicht eindeutig und unmittelbar ursprünglich offenbart erweist, kommt es auf die Frage, ob und wie andernfalls weiterhin als erfindungsgemäß offenbart wäre, dass auch ein nur teilweises Überliegen gemäß Merkmal M1.E ausreicht, nicht an.

4. Ist danach Merkmal M1.E zwar in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart, führt dies jedoch nur dazu, dass dieses Merkmal bei der Beurteilung der Patentfähigkeit keine Abgrenzung zum Stand der Technik zu schaffen vermag und unberücksichtigt bleibt, da es sich entgegen der Rechtsauffassung der Klägerin nicht um ein Aliud, sondern um ein einschränkendes Merkmal im Sinne einer unzulässigen konkretisierenden Auswahl handelt, und damit um eine sogenannte uneigentliche Erweiterung.

4.1. Ob es sich um eine uneigentliche Erweiterung im genannten Sinne oder um ein "Aliud" handelt, kann nicht allein nach formalen Kriterien entschieden werden. Entscheidend ist vielmehr, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereich-

ten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2011, 40 Rn. 22 – Winkelmesseinrichtung).

4.2. Vorliegend konkretisiert das hinzugefügte Merkmal M1.E eine Anweisung zum technischen Handeln, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, sodass von einer uneigentlichen Erweiterung auszugehen ist. Das fragliche Merkmal ist deshalb lediglich bei der Prüfung der Patentfähigkeit insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH GRUR 15, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung; BGH GRUR 11, 40 – Winkelmesseinrichtung).

Aus der Lehre des Absatzes im Übergang von Seite 2 auf Seite 3 der NK2, wonach die Ausbildung versiegelter Nähte durch die Anwesenheit der Seitenflächen der inneren Zarge unterstützt wird, und dies besonders auf den Seiten nützlich ist, wo nur eine unzureichende Auflagefläche für die zu versiegelnden Überlappungsabschnitte des umhüllenden Sperrblatts vorhanden ist, ergibt sich aus o. g. Gründen nicht die Lehre des Merkmal M1.E, dass zu versiegelnde Nähte stets wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen sollten, auch wenn es sich um Nähte auf der oberen oder unteren Endseite handelt, wo die Rauchwarenfüllung eine nahezu lückenlose Auflagefläche für die zu versiegelnden Überlappungsabschnitte des umhüllenden Sperrblatts bereitstellt.

Diese Lehre ergibt sich erst durch eigene Überlegungen des Fachmanns, die von seinem Fachwissen getragen sind, und die zu dem Ergebnis führen können, dass ein unter einer zu versiegelnden Naht liegender Zargenabschnitt nicht nur für die Qualität der Naht vorteilhaft sein kann, sondern auch zum Schutz der Rauchwarenfüllung vor dem Druck und der Hitze einer Heißsiegelvorrichtung. Unter diesem Aspekt ist es sinnvoll, dass alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen, auch bei Nähten auf den Endseiten der Rauchwaren, wo diese zwar bereits eine für das Versiegeln ausreichende Auflagefläche für die Überlappungsabschnitte des umhüllenden Sperrblatts bereitstellen, aber ein hier

angeordneter Zargenabschnitt den von der Siegelvorrichtung auf die Rauchwaren ausgeübten Druck auf eine größere Fläche verteilt und zusätzlich die Rauchwaren vor Hitze schützen kann.

Dabei handelt es sich um eine Konkretisierung des bereits Offenbartens, nämlich von der einen offenbarten Funktion einer verstärkenden Zarge zum Schutz des Inhalts (reinforcement or protective sheet), siehe in der NK2 Seite 1 Zeilen 24 bis 26, und der weiteren offenbarten Funktion der Zarge zur Unterstützung bei der Ausbildung der Umhüllungs-Siegelnähte, siehe in der NK2 den Absatz im Übergang von Seite 2 auf 3, zu der weiteren Funktion des Schutzes des Inhalts auch bei der Ausbildung der Siegelnähte.

Durch diese Konkretisierung wird auch nichts anderes und nicht mehr geschützt als ohne. Merkmal M1.E führt lediglich zu einer Abstimmung der erfindungsgemäß möglichen Zargenausführungen und der möglichen Siegelnahtanordnungen aufeinander, mit dem Ergebnis, dass nur noch ein Teil der zuvor möglichen Kombinationen dem Anspruch 1 einschließlich Merkmal M1.E entspricht. Dies zeigt sich deutlich auch daran, dass ein Teil der offenbarten Ausführungsformen – wenn auch aus anderen Gründen – bereits dieser Lehre entspricht.

Soweit die Klägerin dagegen darauf abstellt, Merkmal M1.E stelle auch Dinge unter Schutz, die von der ursprünglich als erfindungsgemäß offenbarten Lehre nicht umfasst waren, so ein Rauchwarenpackchen mit einer Zarge ohne Seitenflügel, lässt diese Betrachtung außer Acht, dass es bei der Frage, ob ein Aliud vorliegt, nicht auf einen Vergleich der ursprünglich offenbarten erfindungsgemäßen Lehre mit dem Merkmal M1.E ankommt, sondern auf einen Vergleich der ursprünglich offenbarten erfindungsgemäßen Lehre ohne das Merkmal M1.E mit der ursprünglich offenbarten erfindungsgemäßen Lehre einschließlich des Merkmals M1.E – letzterer Vergleich führt zu dem Ergebnis, dass einschließlich Merkmal M1.E lediglich ein Weniger als ursprünglich erfindungsgemäß offenbart unter Schutz gestellt wird.

Es bleibt danach festzustellen, dass das einschränkende Merkmal M1.E eine sog. uneigentliche Erweiterung bildet, und deshalb der Nichtigkeitsangriff nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG nur Erfolg hat, wenn sich im Rahmen der danach erforderlichen zusätzlichen Prüfung der Patentfähigkeit des nach Haupt- und Hilfsanträgen verteidigten Streitpatents unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals M1.E die verteidigte Lehre als nicht patentfähig erweist.

IV.

Patentfähigkeit

1. Stand der Technik und Prioritäten

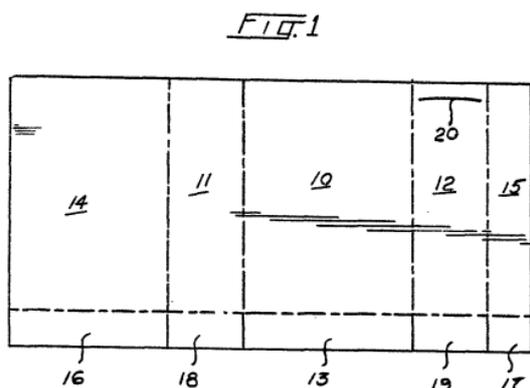
Ob für den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag – in dem Merkmal M.1.B.v nicht enthalten ist – die Priorität der NK4 in Anspruch genommen werden kann, kann dahinstehen; darauf kommt es für die Entscheidung nicht an.

2. Patentanspruch 1 nach Hauptantrag

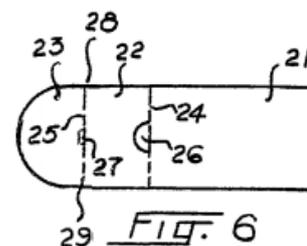
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag erweist sich als nicht patentfähig, da die beanspruchte Lehre nicht neu ist und ferner für den angesprochenen Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52, 54, 56 EPÜ).

2.1. Der Lehre nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag steht die **NK10** neuheits-schädlich entgegen.

Die NK10 offenbart ein Rauchwarenpackchen entsprechend dem Merkmal **M1.A**, siehe die Überschrift, mit einer Zarge entsprechend dem Merkmal **M1.B**, die aus



einem becherförmigen Behälter (cup-shaped stiff container) aus festem Papier oder leichtem Karton mit einer Einlage (insert) aus festem Karton als Deckel (siehe Figur 6) besteht und die somit



unter anderem eine Hauptfläche, zwei Seitenflügel und eine Endlasche entsprechend den Merkmalen **M1.B.i**, **M1.B.ii** und **M1.B.iii** hat, siehe Figuren 5, 6, 8 und 9 sowie Seite 1 Zeile 83 bis Seite 2 Zeile 4 und zu den Materialangaben Seite 2 Zeilen 24 bis 26 und 55 bis 58.

Der Übereinstimmung des in NK10 offenbarten becherförmigen Behälters samt Einlage mit der streitpatentgemäßen Zarge steht weder entgegen, dass Becher und Einlage zweiteilig ausgeführt sind, noch dass sie sämtliche sechs Seiten der Füllung bedecken, da dies wie ausgeführt auch vom Streitpatent nicht ausgeschlossen wird. Die Zarge gemäß NK10 unterscheidet sich auch von einem im Streitpatent als nicht erfindungsgemäße steife Packung bezeichneten geschlossenen Karton dadurch, dass nicht sämtliche 12 Kanten der sechs Flächen miteinander verbunden sind: An den vier Kanten zwischen Einlage und becherförmigem Behälter ist keine Verbindung vorgesehen und an der Kante zwischen den Seiten 14 und 15 des becherförmigen Behälters ist wenigstens zum Teil keine Verbindung vorgesehen, siehe Seite 2 Zeilen 49 bis 54. Die Zarge gemäß NK10 ist dadurch weniger steif als ein geschlossener Karton.

Da die Zarge alle Seiten der Rauchwarenfüllung bedeckt und an sie angrenzt, siehe Fig. 4 und 5, entspricht sie auch dem Merkmal **M1.B.iv**.

Die NK10 offenbart weiter auch ein flexibles Sperrblatt, das Füllung und Zarge umwickelt und mittels versiegelter Nähte eine abgedichtete Umhüllung um sie bildet, entsprechend den Merkmalen **M1.C** und **M1.D**. Dazu siehe Seite 2 Zeilen 95 bis 114, wo das hitzeversiegelbare flexible Sperrblattmaterial (heat sealable outer wrapper) angegeben ist, und Seite 2 Zeilen 124 bis 130, wo die Ausbildung einer Umhüllung durch Hitzeversiegeln der überlappenden Sperrblattbereiche des Sperrblatts (overlapped portions of the wrapper material) beschrieben ist, woraus sich auch die Dichtheit der Umhüllung ergibt.

Der Übereinstimmung der in NK10 offenbarten hitzeversiegelten überlappenden Sperrblattbereiche mit den streitpatentgemäß versiegelten Nähten steht nicht entgegen, dass das Sperrblatt außerdem auch mit den Außenseiten des becherförmigen Behälters und der Einlage verklebt wird, da auch das Streitpatent, wie oben ausgeführt, eine Verklebung von Zarge und Umhüllung nicht ausschließt.

Da die in NK10 offenbarte Zarge alle sechs Seiten der Füllung bedeckt, und somit alle versiegelten Nähte einen Teil der Zarge überliegen, ist auch das Merkmal **M1.E** erfüllt. Insoweit kommt es hinsichtlich der NK10 nicht darauf an, dass die einschränkende Lehre nach Merkmal M1.E – wie erläutert – bei der Prüfung auf Patentfähigkeit als uneigentliche Erweiterung nicht zu berücksichtigen ist.

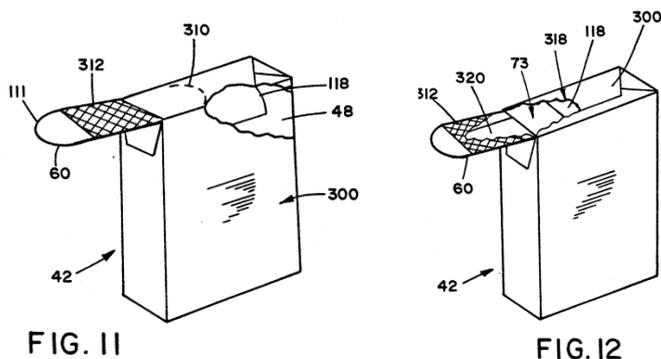
2.2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ergibt sich zudem in naheliegender Weise aus der Lehre der **NK21**.

2.2.1. Für die Beurteilung, ob eine beanspruchte Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist von dem auszugehen, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet (st. Rspr. gemäß BGH GRUR 2010, 607, Tz. 18 – Fettsäurezusammensetzung; BGH GRUR 2010, 602, Tz. 27 – Gelenkanordnung). Dabei können für die Beantwortung der Frage, ob die bean-

spruchte technische Lehre für den angesprochenen Fachmann im Zeitpunkt der Anmeldung bzw. im Prioritätszeitpunkt nahelag, nicht nur der sogenannte „nächstliegende“ Stand der Technik, sondern verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein (BGH GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger; BGH GRUR 2009, 382 – Olanzapin; BPatG GRUR 2004, 317 – Programmartmitteilung).

2.2.2. Insoweit hat die Klägerin die zuletzt in den Fokus gerückte Schrift **NK21** geltend gemacht und in der mündlichen Verhandlung hierzu vorgetragen, das Merkmal „wrap“ der NK21 sei auf das Merkmal M1.B („having a frame“) zu lesen, da die vom Streitpatent vorausgesetzte funktionelle Eignung dieses Merkmals nicht über die Lehre der NK21 hinausgehe. Unter der Annahme, dass das Merkmal M1.B in der NK21 nicht erfüllt sein sollte, führe diese Entgeghaltung, die sich ausdrücklich auch mit der Frage der Stabilität beschäftige, jedenfalls in naheliegender Weise zur Lehre des Streitpatents und stehe damit zumindest einer erfinderischen Tätigkeit entgegen.

Die **NK21** offenbart ein Rauchwarenpackchen (siehe bereits die Überschrift)



entsprechend dem Merkmal **M1.A**, welches in der Ausführungsform gemäß Fig. 11, 12 einen oben offenen Behälter (label wrap 48) mit einem Boden und vier Seitenwänden (Spalte 7 Zeilen 4 bis 8) und

eine den Behälter und den Inhalt umgebende Umhüllung (outer sealing film 300) aufweist (Spalte 7 Zeilen 17, 18).

Der Behälter 48 entspricht einer Zarge nach Merkmal **M1.B**. Er kann zwar laut Spalte 3 Zeilen 47 f. aus Papier bestehen. In Spalte 8 Zeilen 20 bis 26 wird jedoch auch vorgeschlagen, ein dickeres und festeres Material zu verwenden, um eine größere Sicherheit gegen Zerdrücken zu erzielen (more of a crush proof character).

Um Sicherheit gegen Zerdrücken gewährleisten zu können, müsste der Behälter 48 in der Lage sein, auf eine Seite ausgeübten Druck über die daran angrenzenden Seiten abzuleiten, ohne dass der Druck auf den Inhalt übertragen wird. Verglichen mit der streitpatentgemäßen Zarge, die lediglich in der Lage sein soll, auf den Inhalt ausgeübten Druck zu verteilen, PS Abs. 0013, verlangt ein Behälter 48 gemäß NK21, der Sicherheit gegen Zerdrücken bietet, ein festeres Material. Schon die Anregung der NK21 Spalte 8 Zeilen 20 bis 26, für den Behälter 48 ein Material zu wählen, das verglichen mit dem für weiche Packungen üblichen Papier eine nicht vollständige, aber größere Sicherheit gegen Zerdrücken bietet (more of a crush proof character), führt daher zu einer Materialsteifigkeit, die der einer streitpatentgemäßen Zarge entspricht.

Der Übereinstimmung des Behälters 48 mit einer Zarge nach Merkmal M1.B steht auch nicht entgegen, dass die Verwendung eines dickeren und festeren Materials beispielsweise besonders (e. g. particularly) für Behälter 48 vorgeschlagen wird, die weder eine Oberseite noch eine Unterseite besitzen. Denn das Interesse, die enthaltenen Zigaretten davor zu schützen, zerdrückt zu werden, besteht unabhängig davon, ob die Verpackung einen Behälter 48 mit oder ohne Boden innerhalb ihrer Umhüllung besitzt. Ob der Behälter einen Boden besitzt oder nicht, kann daher lediglich eine Auswirkung darauf haben, wie dick und fest das Material für den Behälter gewählt werden muss, um die gewünschte Sicherheit gegen Zerdrücken zu erreichen. Dies führt jedoch für Behälter mit Boden, bei denen aus fachmännischer Sicht eine etwas geringere Materialfestigkeit ausreichen könnte als bei Behältern ohne Boden, nicht dazu, dass der Fachmann lediglich Materialstärken in Betracht zieht, die unterhalb derer einer streitpatentgemäßen Zarge bleiben.

Da der Behälter 48 gemäß Spalte 7 Zeilen 5 und 6 vier Seitenwände und einen Boden besitzt, entspricht er auch den Merkmalen **M1.B.i**, **M1.B.ii** und **M1.B.iii**. Mit den in den Figuren der NK21 dargestellten Zugangsöffnungen, die jeweils nur einen Teil der Päckchenoberseite freigeben, ist dem Fachmann auch die Anordnung der Zigaretten in dem Päckchen offenbart, die nur stehend enthalten sein

können, weil sie sonst durch die dargestellten Zugangsöffnungen nicht entnommen werden könnten. Der Behälter 48 grenzt somit an die vorder- und rückseitige Hauptfläche, an die Seiten sowie das untere Ende der Zigarettenfüllung und entspricht damit auch dem Merkmal **M1.B.iv**.

Die in NK21 Spalte 7 Zeilen 17, 18 offenbarte äußere Umhüllung (outer sealing film) 300 umwickelt den Behälter 48 und die Füllung, wie sowohl in den Fig. 11, 12 erkennbar als auch in Spalte 4 Zeile 38 f. offenbart ist (folded). Die äußere Umhüllung 300 entspricht daher dem flexiblen Sperrblatt nach Merkmal **M1.C**. Dem steht nicht entgegen, dass zusätzlich zum Behälter 48 und der Füllung noch ein über die obere Öffnung des Behälters geklebtes, die obere Öffnung teilweise abdeckendes Folienstück (closure stamp) 118 von der äußeren Umhüllung 300 mit umwickelt wird, siehe Spalte 7 Zeilen 11 bis 17 und Fig. 11, da das Streitpatent dies nicht ausschließt.

Die äußere Umhüllung 300 umwickelt den Behälter 48 und die Füllung so, dass dabei Überlappungen entstehen, siehe Fig. 11 und 12. In Spalte 7 Zeilen 50 bis 53 der NK21 ist weiter angegeben, dass die äußere Umhüllung 300 in bekannter Art und Weise versiegelt wird, sodass eine dichte Packung (sealed package) entsteht. An dieser Stelle ist nicht eindeutig offenbart, ob auch die Überlappung an der Oberseite versiegelt wird, oder ob sie durch Aufkleben der Deckschicht (closure tab) 60 verschlossen wird.

Für eine innere Umhüllung 46 ist in NK21 ausdrücklich die Auswahlmöglichkeit

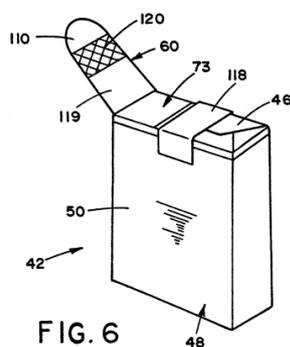


FIG. 6

offenbart, sie entweder an der Oberseite lediglich zu falten und mit einem über die Oberseite geklebten Folienstück (closure stamp) 118 zu verschließen (siehe Spalte 5 Zeilen 55 bis 60 und 67 f. sowie Fig. 6) oder sie vollständig, auch an der Oberseite, zu versiegeln (sealed shut), siehe Spalte 3 Zeile 66 bis Spalte 4 Zeile 4. Für den letzteren Fall ist auch offenbart, dass eine Heißsiegelschicht oder sonstige Kleberschicht an der inneren Umhüllung nicht vollflächig vorgesehen ist, son-

derhalb ist die Oberseite der inneren Umhüllung nicht vollständig versiegelt.

dern nur dort, wo es zum Versiegeln erforderlich ist, siehe Spalte 3 Zeile 66 bis Spalte 4 Zeile 4.

Die in NK21 am Beispiel einer inneren Umhüllung 46 dargestellte Auswahlmöglichkeit des Verschließens der Packungsoberseite durch ein aufgeklebtes Folienstück oder durch Versiegeln steht dem Fachmann auch beim Verschließen der äußeren Umhüllung 300 zur Verfügung. Er kann somit aus den zwei Möglichkeiten ohne erfinderisches Zutun die Variante auswählen, die äußere Umhüllung 300 vollständig, auch an der Oberseite, so zu versiegeln, dass sie eine abgedichtete Umhüllung um Behälter 48 und Füllung bildet. Das entspricht dem Merkmal **M1.D**.

Da somit auch an der Oberseite der Packung eine versiegelte Naht gebildet wird, der Behälter 48 als Zarge jedoch oben offen ist, ist bei dem so durch fachmännische Umsetzung der Lehre der NK21 entstandenen Rauchwarenpackchen das Merkmal **M1.E** nicht erfüllt. Darauf kommt es jedoch nicht an, weil das Merkmal M1.E bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nicht zu berücksichtigen ist, wie bereits aufgezeigt wurde.

V.

Hilfsanträge

1. Anspruch 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2

1.1. Die nach Hilfsanträgen 1 und 2 jeweils zum Anspruch 1 hinzukommenden Merkmale bedürfen der Erläuterung:

1.1.1. Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** präzisiert mit dem Merkmal **M1.B.v**, dass die im Merkmal M1.B.iii eingeführte Ausgestaltung des Rauchwarenpackchens mit wenigstens einer teilweisen Endlasche nunmehr eine Endlasche aufweist, die eine Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung ist. Die Enden der Füllung wer-

den wie bereits ausgeführt von den Enden, d. h. den Stirnseiten der Rauchwaren gebildet. Die Unterscheidung zwischen unterem und oberem Ende ergibt sich daraus, dass dasjenige Ende, an dem die Zugangsöffnung vorgesehen ist, in Beschreibung und Ausführungsbeispielen als oberes Ende bezeichnet wird.

Merkmal **M1.F** gibt weiter an, dass das Sperrblatt eine wiederversiegelbare Zugangsöffnung hat. Im Unterschied zu einem bloßen Wiederverschließen (reclosure), das patentgemäß durch das Einstecken eines deckelartigen Zargenabschnitts erreicht werden kann, vergl. in NK1 den letzten Satz des Abs. 0014 sowie Fig. 2 und Abs. 0038, bezeichnet das Wiederversiegeln (reseal) ein dichtes Wiederverschließen, vergl. Abs. 0016.

1.1.2. Während nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 offen bleibt, wie die Wiederversiegelbarkeit der Zugangsöffnung nach M1.F erreicht wird, lehrt Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** hierzu mit Merkmal **M1.G**, dass die wiederversiegelbare Zugangsöffnung von einer Deckschicht bedeckt ist, die Kantenbereiche hat, welche das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial überlappen, und zwar mit einem permanent klebrigen Klebemittel auf besagten Kantenbereichen.

Im Abs. 0016 ist hierzu genauer angegeben, dass die klebrigen Kantenbereiche der Deckschicht das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial auf allen Seiten (all sides) – in anderen Worten: lückenlos ringsum – überlappen müssen. Da diese Formulierung jedoch nicht Eingang in den Anspruch gefunden hat, ist lediglich gefordert, dass die klebrigen Kantenbereiche der Deckschicht das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial soweit überlappen, dass eine wiederverschlossene Zugangsöffnung dicht im Sinne des Patents ist, d. h. so gut wie dicht, Abs. 0013 (as far as practical hermetic).

1.2. Die jeweiligen Ansprüche 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2 sind zulässig geändert. Auch der Umstand, dass sämtliche Hilfsanträge das ursprünglich in den Anmeldeunterlagen nicht offenbarte Merkmal M1.E erneut aufweisen (hierzu kritisch im Hinblick auf Art. 123 Abs. 2 EPÜ: BPatG Urt. v. 28.12.2015, 4 Ni 15/10 (EU))

verb. m. 4 Ni 20/10 (EU) – Unterdruckwundverband II), steht der Zulässigkeit nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 204, 199 – Wundbehandlungsvorrichtung) nicht entgegen, wenn dieses Merkmal bereits in dem erteilten Anspruch 1 enthalten war und sich die Zulässigkeit des Hilfsantrags im Übrigen als unbedenklich erweist.

1.2.1. Das nach Hilfsantrag 1 hinzukommende Merkmal **M1.B.v**, wonach eine besagte Endlasche eine Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung ist, ergibt sich aus der Anmeldung, siehe Seite 5 Zeilen 24 bis 26 NK2 und auch aus Fig. 13, 14, siehe auch Seite 14 Zeilen 7 bis 10 NK2, und aus dem Patent, siehe Abs. 0026 und ebenfalls Fig. 13, 14 und Abs. 0051.

Merkmal **M1.F**, wonach das Sperrblatt eine wiederversiegelbare Zugangsöffnung hat, ergibt sich aus der Anmeldung, siehe Seite 3 Zeilen 17 bis 21 und Seite 14 Zeilen 23 bis 30 NK2, und aus dem Patent, siehe Abs. 0016 und 0054.

Soweit die Klägerin insoweit geltend gemacht hat, der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sei hinsichtlich der wiederversiegelbaren Zugangsöffnung im Sperrblatt gemäß Merkmal M1.F nicht ausführbar offenbart, weil er auch Rauchwarenpackchen mit wiederversiegelbarer Zugangsöffnung an der Oberseite umfasse, bei denen keine der versiegelten Nähte des Sperrblatts an der Oberseite angeordnet sei, die beschriebenen Ausführungsbeispiele jedoch lediglich Rauchwarenpackchen mit versiegelten Nähten an der Oberseite offenbarten, greift ihr Einwand nicht durch.

Eine Lehre ist ausführbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH GRUR 2011, 707 – Dentalgerätesatz).

Es trifft zwar zu, dass von der Erfindung auch Rauchwarenpackchen umfasst sind, bei denen keine der versiegelten Nähte des Sperrblatts an der Oberseite angeordnet ist: Absatz 0017 der Beschreibung führt ausdrücklich aus, dass das Umwickeln von Zarge und Füllung so auf einer Endseite beginnen kann, dass zu versiegelnde Überlappungen des Sperrblatts auf den beiden Schmalseiten und der gegenüberliegenden Endseite entstehen. Auf welcher Endseite dabei begonnen wird, bleibt offen. Wird auf der unteren Endseite begonnen, so ergibt sich ein Rauchwarenpackchen mit einer versiegelten Naht auf der Oberseite. Wird dagegen auf der oberen Endseite begonnen, so ergibt sich ein Rauchwarenpackchen, das eine versiegelte Naht auf der Unterseite besitzt, nicht jedoch auf der Oberseite.

Auch für diesen Fall ist jedoch deutlich und vollständig offenbart, wie eine wieder-versiegelbare Zugangsöffnung an der Oberseite angebracht werden kann: Figur 15 in Verbindung mit den Absätzen 0060 und 0061 offenbart, dass eine Zugangsöffnung durch einen Schnitt entlang dreier von vier Seiten der gewünschten Zugangsöffnung definiert wird, wodurch eine Zugangslasche (access flap) entsteht, die auch nach dem Öffnen noch über die vierte Seite mit der restlichen Umhüllung verbunden bleibt.

Soweit in den Absätzen 0061 bis 0064 darauf eingegangen wird, wie ein solcher Schnitt in einem Fall anzubringen ist, in dem die Zugangsöffnung über einen zu versiegelnden Überlappungsbereich des Sperrblatts hinweg verlaufen soll, ist ohne weiteres klar, dass diese Überlegungen entfallen können, wenn die Zugangsöffnung in einem durchgehenden Sperrblattbereich angeordnet wird, wie z. B. im mittleren Bereich 262 des Sperrblatts aus Fig. 25. Hier reduziert sich das Schaffen der Zugangsöffnung darauf, am gewünschten Ort einen Schnitt entlang dreier von vier Seiten der Zugangsöffnung anzubringen.

Unabhängig von ihrer Lage wird eine Zugangsöffnung dadurch wiederverschließbar, dass eine Abdeckung vorgesehen wird, die sich allseitig über die Zugangsöff-

nung hinaus erstreckt und die durch eine dauerhaft klebrige Seite mit dem Sperrblatt verbunden wird, Abs. 0016.

1.2.2. Das nach Hilfsantrag 2 hinzukommende Merkmal **M1.G**, wonach besagte wiederversiegelbare Zugangsöffnung von einer Deckschicht bedeckt ist, die Kantenbereiche hat, welche das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial überlappen, und zwar mit einem permanent klebrigen Klebemittel auf besagten Kantenbereichen, ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart, siehe NK2 Seite 3 Zeilen 17 bis 24 (Patentschrift Abs. 0016).

1.3. Patentfähigkeit von Anspruch 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2

Die Lehre der jeweiligen Ansprüche 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2, für welche ebenso wie für Anspruch 1 nach Hauptantrag die Prüfung der Patentfähigkeit ohne Berücksichtigung des Merkmals M1.E zu erfolgen hat, erweist sich als nicht patentfähig, da sich der jeweilige Gegenstand des Anspruchs 1 in naheliegender Weise aus der Lehre der **NK21** ergibt.

Insoweit kann dahinstehen, ob das Streitpatent die drei Prioritäten der GB 96 24 274 vom 21. November 1996 (NK3), GB 97 16 699 vom 6. August 1997 (NK4) und GB 97 21 080 vom 3. Oktober 1997 (NK5) wirksam in Anspruch nimmt, da die NK21 bereits am 2. August 1994 veröffentlicht worden ist.

1.3.1. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 erweist sich als nicht patentfähig, da er sich für den Fachmann aus den schon zu Anspruch 1 nach Hauptantrag dargestellten Gründen in naheliegender Weise aus einer Umsetzung der Lehre der NK21 ergibt. Denn das nach der Lehre der NK21 beschriebene Rauchwarenpackchen besitzt mit dem Boden des Behälters 48, Spalte 7 Zeile 5 f., bereits eine Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung entsprechend Merkmal **M1.B.v** und mit dem Verschlussstreifen (closure tab) 60 eine wiederversiegelbare Zugangsöffnung 73, Spalte 7 Zeilen 54 bis 61, entsprechend Merkmal **M1.F**.

1.3.2. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2

Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ergibt sich in naheliegender Weise aus einer Umsetzung der Lehre der NK21 und ist damit nicht patentfähig. Denn auch das gegenüber Hilfsantrag 1 hinzugekommene Merkmal **M1.G** wird in der NK21 offenbart: Dort bildet der Verschlussstreifen 60 eine die wiederversiegelbare Zugangsöffnung 73 bedeckende Deckschicht, die Kantenbereiche hat, welche das die Zugangsöffnung 73 umgebende Sperrmaterial überlappen, siehe in Fig. 12 die Kantenbereiche 312. Auf besagten Kantenbereichen ist ein Klebemittel (adhesive) vorgesehen, Spalte 7 Zeilen 43 bis 46, das permanent klebrig ist, wie sich aus Spalte 7 Zeilen 59 bis 63 ergibt, wonach aufgrund des Klebemittels im Bereich 312 der Verschlussstreifen 60 zum Wiederverschließen des Rauchwarenpackchens benutzt werden kann. Das entspricht dem weiteren Merkmal M1.G des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2.

2. Anspruch 1 nach Hilfsanträgen 1A, 1B, 1C und 2A, 2B, 2C

2.1. Hinzukommende Merkmale

2.1.1. Die jeweiligen Ansprüche 1 nach **Hilfsantrag 1A und 2A** präzisieren mit dem Merkmal **M1.B.o** die Zarge dahingehend, dass sie eine offene Zarge ist. Das schließt jedenfalls aus, dass die Zarge alle sechs Seiten der Füllung vollständig bedeckt.

2.1.2. Die jeweiligen Ansprüche 1 nach **Hilfsantrag 1B und 2B** geben mit dem jeweiligen Merkmal **M1.B.vi** weiter an, dass das obere Ende der Zarge offen ist.

Dabei bedarf es der Klärung, ob der Begriff „offen“ als vollständig offen zu verstehen ist, oder lediglich als Abgrenzung von einem geschlossenen oberen Ende, wofür also auch eine teilweise Öffnung ausreichen würde. Die Formulierung, dass das obere Ende der Zarge offen sein soll, findet sich allerdings weder in der Beschreibung des Streitpatents zum Gegenstand der Erfindung noch in den Ausführungsbeispielen oder Ansprüchen und wird somit auch nicht erläutert.

Allerdings offenbart die Patentschrift ein einziges Zargen-Ausführungsbeispiel, das auch die mit dem Merkmal M1.B.v geforderte Bodenlasche (108) aufweist (Fig. 13, 14). Der angesprochene Fachmann wird sich deshalb insoweit an diesem Ausführungsbeispiel orientieren und davon ausgehen, dass ein auf eine Zarge mit Bodenlasche gerichteter Anspruch jedenfalls dieses Ausführungsbeispiel umfassen soll, das an der Oberseite zwei teilweise Endlaschen (112) besitzt, die das obere Ende der Rauchwarenfüllung nur unvollständig (incomplete) bedecken, siehe den letzten Satz im Abs. 0026 und den Abs. 0052, sodass zwischen ihnen eine Lücke (gap) offen bleibt, siehe den ersten Satz im Abs. 0054.

Daraus ergibt sich für den Fachmann, dass „offen“ nicht im Sinne von vollständig, restlos offen, sondern im Sinne von nicht vollständig geschlossen zu verstehen ist.

2.1.3. Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 1C und 2C** fordert mit dem Merkmal **M1.B.o.i** weiter, dass die Zarge aus einem ungeteilten Blatt faltbaren Materials gebildet ist. Das schließt mehrteilig ausgebildete Zargen aus, insbesondere den in Abs. 0014 als erfindungsgemäß bezeichneten gesonderten Deckel (lid).

2.2. Auf die Offenbarung der weiteren Merkmale des jeweiligen Anspruchs 1 in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1A, 1B, 1C und 2A, 2B, 2C kommt es für die Entscheidung nicht an.

2.3. Patentfähigkeit des Anspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1A, 1B, 1C und 2A, 2B, 2C

2.3.1. Stand der Technik und Prioritäten

Wie bereits ausgeführt kann dahinstehen, ob das Streitpatent die drei Prioritäten der NK3-NK5 wirksam in Anspruch nimmt, da die maßgebliche Schrift NK21 bereits am 2. August 1994 veröffentlicht worden ist.

2.3.2. Naheliegen

Auch der jeweilige Gegenstand des Anspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1A, 1B, 1C und 2A, 2B, 2C, für welchen ebenso wie für Anspruch 1 nach Hauptantrag die Prüfung der Patentfähigkeit ohne Berücksichtigung des Merkmals M1.E zu erfolgen hat, ergibt sich in naheliegender Weise aus einer Umsetzung der Lehre der **NK21**.

Denn das – wie zum Anspruch 1 nach Hauptantrag beschrieben – durch fachmännische Umsetzung der Lehre der NK21 ohne erfinderisches Zutun erhaltene Rauchwarenpackchen besitzt neben den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 – mit Ausnahme des nicht zu berücksichtigenden Merkmals M1.E – mit dem oben offenen Behälter 48 bereits eine offene Zarge, bei der das obere Ende offen ist. Das entspricht dem weiteren Merkmal **M1.B.o** der Hilfsanträge 1A und 2A sowie dem weiteren Merkmal **M1.B.vi** der Hilfsanträge 1B und 2B. Die Bezeichnung des Behälters 48 als eine durch Umwickeln entstandene Hülle (wrap), Spalte 7 Zeile 5, legt nahe, ihn aus einem ungeteilten Blatt faltbaren Materials zu bilden. Das entspricht dem weiteren Merkmal **M1.B.o.i** der Hilfsanträge 1C und 2C.

3. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3

Soweit das Streitpatent in der Fassung gemäß Hilfsantrag 3 verteidigt wird, sieht der Senat die danach zulässig verteidigte eingeschränkte Lehre als patentfähig an. Denn weder können im Hinblick auf die umstrittene Inanspruchnahme der Prioritäten des Streitpatents die Schriften NK12 und NK19 als Stand der Technik nach Art. 54 ff. EPÜ herangezogen werden, noch ist der auf die zeitrangälteren Schriften NK21 und NK15 gestützte Angriff der Klägerin erfolgreich.

3.1. Hinzukommende Merkmale

Nach Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 3** kommt zum erteilten Anspruch 1 zusätzlich zu der mit dem Hilfsantrag 1 eingeführten Anordnung einer Endlasche als Bodenlasche (M1.B.v) und der wiederversiegelbaren Zugangsöffnung im Sperrblatt

(M1.F), die gemäß Hilfsantrag 2 als Deckschicht mit permanent klebrigen, das die Zugangsöffnung umgebende Sperrmaterial überlappenden Kantenbereichen ausgeführt ist (M1.G), weiter hinzu, dass gemäß Merkmal **M1.B.i.a** die Hauptfläche der Zarge eine Oberkante und einen Ausschnitt in besagter Oberkante hat, der eine größere Zugangsöffnung und damit einen erleichterten Zugang (may be accessed, Abs. 0028 NK1) zu den enthaltenen Zigaretten ermöglicht.

Zur Größe des Ausschnitts ergibt sich für den Fachmann aus Merkmal M1.B.i.a keine Begrenzung nach unten. Nach oben ist die Größe des Ausschnitts jedoch nicht nur dadurch begrenzt, dass wegen Merkmal M1.B.i noch etwas von der Hauptfläche übrig bleiben muss, sondern auch dadurch, dass von der Oberkante der Hauptfläche etwas übrig bleiben muss, weil Merkmal M1.B.i.a selbst nicht nur den Ausschnitt, sondern auch das Vorhandensein der Oberkante fordert. Das Zargen-Ausführungsbeispiel nach Fig. 13, 14 besitzt einen Ausschnitt, der diesen Anforderungen gerecht wird.

Schließlich fordert das in Hilfsantrag 3 weiter hinzukommende Merkmal **M1.F.i**, dass die Zugangsöffnung des Sperrblatts die obere Endseite der Rauchwarenfüllung und den Ausschnitt in der Oberkante der Zargen-Hauptfläche überliegt.

3.2. Zulässigkeit der Anspruchsfassung

Die weiter beschränkte Anspruchsfassung erweist sich als zulässig und stellt insbesondere keine gegenüber dem ursprünglichen Gegenstand der Anmeldung unzulässig verallgemeinerte technische Lehre dar.

3.2.1. Merkmal M1.B.i.a des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3, wonach die Hauptfläche der Zarge eine Oberkante und einen Ausschnitt in besagter Oberkante hat,

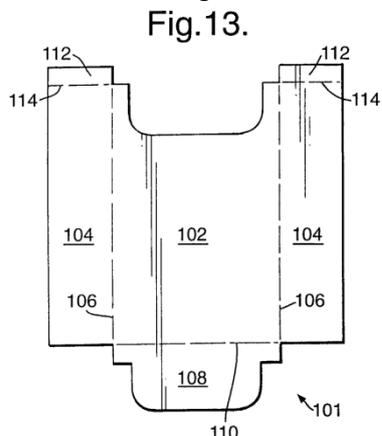


Fig. 13.

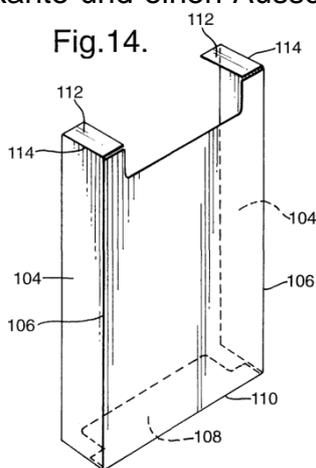


Fig. 14.

ergibt sich aus der Anmeldung, siehe Seite 6 Zeilen 3 bis 4 und Seite 14 Zeilen 18 f. sowie Fig. 13 und 14 in der NK2, und aus dem Patent, siehe Abs. 0027 und Abs. 0053 sowie Fig. 13 und 14 in der NK1.

Soweit die Klägerin eingewandt hat, das Merkmal **M1.B.i.a** stelle eine unzulässige Verallgemeinerung der nur im Zusammenhang mit dem Zargen-Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 13, 14 ursprünglich offenbarten Lehre dar, teilt der Senat diese Auffassung nicht.

Die Klägerin hat hierzu ausgeführt, die Aufnahme des Ausschnitts in der Oberkante der Zargen-Hauptfläche 102 dieser Ausführungsbeispiele in den Anspruch 1 verlange zwingend die Aufnahme auch der teilweisen oberen Endlaschen 112, da diese die beim Zudrücken der Deckschicht zum Wiederversiegeln der Packung die nun nicht mehr durchgängig vorhandene Oberkante der Zargen-Hauptfläche ersetzen müssten. Weiter müsse auch aufgenommen werden, dass die Bodenlasche 108 so gestaltet sein müsse, dass die erfindungsgemäßen Zargen verschnittfrei hergestellt werden könnten.

Jedoch ist im Streitpatent ebenso wie in den Anmeldeunterlagen hinsichtlich der teilweisen oberen Endlaschen 112 lediglich offenbart, dass sie beim Wiederversiegeln helfen (aid resealing), wenn, d. h. falls, die Zarge in einem wiederversiegelbaren Päckchen eingesetzt wird, was jedoch nicht zwingend verlangt wird, siehe NK2 Seite 6 Zeilen 14 bis 20 und Seite 13 Zeilen 27 f. sowie NK1 Abs. 0028 und 0050. Die von der Klägerin behauptete Funktion der teilweisen oberen Endla-

schen 112 als zwingender Ersatz für die Oberkante der Zargen-Hauptfläche ergibt sich daraus nicht.

Darüber hinaus können die teilweisen oberen Endlaschen 112 lediglich das Zudrücken der zwei zu den Schmalseiten 104 der Packung zeigenden Seitenkanten der Deckschicht unterstützen, nicht dagegen das Zudrücken der dritten zur Zargen-Hauptfläche 102 zeigenden dritten Seitenkante der Deckschicht. Fehlt dort eine unterstützende durchgehende Oberkante der Zargen-Hauptfläche, weil ein Ausschnitt vorgesehen ist, kann dem nicht durch das Vorsehen von teilweisen oberen Endlaschen 112 abgeholfen werden. Auch deshalb war die von der Klägerin behauptete Funktion der Endlaschen 112 als zwingender Ersatz für die Oberkante für den Fachmann nicht offenbart.

Auch der verschnittfreie Anschluss der Bodenlasche 108 an den Ausschnitt der jeweils nächsten Zarge ist lediglich als weitere bevorzugte Gestaltungsmöglichkeit beschrieben, wenn ein Ausschnitt vorgesehen ist, NK2 Seite 6 Zeilen 5 bis 9 und NK1 Abs. 0027. Es setzt also der verschnittfreie Anschluss der Bodenlasche 108 das Vorhandensein des Ausschnitts in der Oberkante der Zargen-Hauptfläche 102 voraus, nicht dagegen umgekehrt der Ausschnitt den verschnittfreien Anschluss der Bodenlasche.

Der Ausschnitt in der Oberkante der Zargen-Hauptfläche gemäß Merkmal **M1.B.i.a** ist folglich für sich in der Lage, den erfindungsgemäß angestrebten Erfolg zu fördern, indem er eine vergrößerte Zugangsöffnung zu der Rauchwarenfüllung ermöglicht, vergleiche Merkmal **M1.F.i**, und steht nicht in einem zwingenden technischen Zusammenhang mit den teilweisen oberen Endlaschen 112 und dem verschnittfreien Anschluss der Bodenkante. Er kann deshalb in zulässiger Weise ohne diese weiteren Merkmale in den Anspruch 1 aufgenommen werden.

So ist es nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass auch ein „breit“ formulierter Anspruch als unbedenklich zu erachten sein kann, wenn sich ein in der ursprünglichen Anmeldung beschriebenes Ausführungsbei-

spiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung – sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2014, 970 – Stent; GRUR 2014, 542 – Kommunikationskanal; 2012, 1124 – Polymerschaum).

Unzulässig ist eine Verallgemeinerung hingegen insbesondere dann, wenn den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale in untrennbarem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch diese Merkmale aber nicht in ihrer Gesamtheit vorsieht (BGH GRUR 2016, 1038 – Fahrzeugscheibe II; Beschluss vom 11. September 2001 – X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 – Drehmomentübertragungseinrichtung). Dies ist aber aus den dargelegten Gründen gerade nicht der Fall.

3.2.2. Merkmal M1.F.i, wonach die wiederversiegelbare Zugangsöffnung im Sperrblatt die obere Endseite der Rauchwarenfüllung und den Ausschnitt in der Hauptfläche überliegt, ergibt sich aus der Anmeldung, siehe Seite 6 Zeilen 10 bis 14 und Seite 14 Zeilen 23 bis 26 NK2, und aus dem Patent, siehe Abs. 0028 und Abs. 0054 PS.

Dass die wiederversiegelbare Zugangsöffnung u. a. die obere Endseite der Rauchwarenfüllung überliegt, ergibt sich zwar nicht wörtlich aus den genannten Textstellen, vielmehr ist lediglich angegeben, dass die Zugangsöffnung vorzugsweise den Bereich zwischen den – nicht in den Anspruch 1 aufgenommenen – teilweisen oberen Endlaschen überliegen soll, vergl. NK2 Seite 6, Zeilen 11 bis 13. Da hier jedoch bereits mit der Einschränkung „vorzugsweise“ klargestellt wird, dass dieser Zusammenhang zwischen der Lage der Zugangsöffnung und den teilweisen oberen Endlaschen nicht zwingend ist, stellt sich die Formulierung „obere Endseite“ („top end face“) anstelle von „Bereich zwischen den teilweisen oberen

Endlaschen“ („region between the flap(s)“) als zulässig bei der Beschreibung der erfindungsgemäßen Lage der Zugangsöffnung dar.

3.3. Patentfähigkeit von Anspruch 1

3.3.1. Streitpatent und Priorität

Zwischen den Parteien ist vorliegend nicht nur im Streit, ob das Streitpatent im Hinblick auf Merkmal M1.E den Inhalt der Anmeldung NK2 unzulässig erweitert, sondern ob darüber hinaus auch die Prioritätsschriften dieses Merkmal nicht zeigen und deshalb die Prioritäten aus der NK3, NK4 und NK5 nicht in Anspruch genommen werden können, wobei die Beklagte sich darauf beruft, dass die Priorität jedenfalls einschränkend ohne das Merkmal M1.E in Anspruch genommen werden könne.

3.3.2. Keine Offenbarung von Merkmal M1.E in den Prioritätsschriften

Das Prioritätsrecht nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ kann in Anspruch genommen werden, wenn Nachanmeldung und Voranmeldung beide dieselbe Erfindung betreffen, wobei eine Übereinstimmung des maßgeblichen Anspruchs auch nachträglich durch zulässige Beschränkung hergestellt werden kann (BGH GRUR 2004, 133 – elektronische Funktionseinheit) und für die Beurteilung der identischen Offenbarung die Prinzipien der Neuheitsprüfung gelten. Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss danach im Prioritätsdokument identisch offenbart sein und der Fachmann muss die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen können (BGH GRUR 2016, 50 – Teilreflektierende Folie, unter Hinweis auf BGHZ 200, 63 – Kommunikationskanal). Möglich ist auch die Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten (Art. 88 EPÜ), wobei grundsätzlich (zur Ausnahme generischer Teilprioritäten vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 29.11.2016, G 1/15) Einzelmerkmale nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander kombiniert werden können (BGHZ 148, 383 – Luftverteiler im Anschluss an G 3/98 v. 31. Mai 2001).

3.3.2.1. Nach diesen Kriterien ist das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbarte beschränkende Merkmal **M1.E** auch in keiner der drei Voranmeldungen NK3, NK4 und NK5, deren Prioritäten vom Patent in Anspruch genommen werden, als erfindungsgegenständlich offenbart.

Die **NK3** offenbart zwar mit Fig. 1, 2, 3 ein Ausführungsbeispiel eines Rauchwarenpackchens mit einer Zarge und einem umhüllenden Sperrblatt, das dem der Fig. 1, 2, 3 der Anmeldung entspricht, bei dem aufgrund des Vorhandenseins einer zum Wiederverschließen vorgesehenen Endlasche 9 an der Oberseite des Packchens in Verbindung mit der gewählten Siegelnahtanordnung der Umwicklung Merkmal M1.E zufällig erfüllt ist.

Die NK3 offenbart jedoch mit Fig. 6, 7 und 8, 9 auch zwei Ausführungsbeispiele, die denen der Fig. 6, 7 und 8, 9 der Anmeldung entsprechen, bei denen jeweils eine an der Oberseite des Packchens angeordnete versiegelte Naht nicht über einem Teil der Zarge liegt, Merkmal M1.E also nicht erfüllt ist. Es findet sich daher im Ergebnis kein Gesamtoffenbarungsgehalt in NK3, wonach es erfindungsgemäß darauf ankäme, dass alle versiegelten Nähte überhaupt oder gar nur wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen. Selbst die von der Beklagten im Hinblick auf die Frage einer unzulässigen Änderung des Inhalts der Anmeldung zur Verteidigung einer ursprünglichen Offenbarung des Merkmals M1.E herangezogene Textpassage von Seite 2 Zeile 27 bis Seite 3 Zeile 5 der NK2 findet sich in keiner der drei Prioritätsschriften NK3, NK4, NK5.

Die **NK4** offenbart zwar mit Fig. 1, 2 ein Zargen-Ausführungsbeispiel, das dem der Fig. 13, 14 der Anmeldung entspricht, bei dem bereits fünf Seiten der Rauchwarenfüllung wenigstens teilweise von Zargenabschnitten bedeckt sind, sodass lediglich die rückseitige Hauptfläche frei bleibt. NK4 offenbart jedoch keine Beschränkung, wonach die versiegelten Nähte der Umhüllung nur auf diesen fünf Seiten angeordnet werden dürften, im Gegenteil: Auf Seite 7 Zeilen 14 bis 17 der NK4 wird ausdrücklich die Möglichkeit angeführt, Siegelnähte sowohl auf der vorderseitigen als auch auf der rückseitigen Hauptfläche (front and back) vorzusehen.

Es gibt daher im Ergebnis auch in der NK4 keine Offenbarung des Merkmals M1.E.

Die **NK5** offenbart mit Fig. 1 bis 12 Ausführungsbeispiele für Sperrblätter zur Umhüllung von Zarge und Rauchwarenfüllung, die denen der Fig. 15 bis 26 der Anmeldung entsprechen und bei denen sämtliche Siegelnähte entweder auf einer Schmalseite sowie der oberen und unteren Endseite oder auf beiden Schmalseiten sowie der oberen Endseite der Rauchwarenfüllung angeordnet sind. Eine Zuordnung der möglichen Siegelnahtanordnungen zu möglichen Anordnungen von Zargenabschnitten wird in NK5 nicht hergestellt. In dem Gesamtoffenbarungsgehalt der NK5 als solchem findet sich deshalb nicht die technische Anweisung und Lehre nach Merkmal M1.E.

3.3.2.2. Dies gilt auch für eine Zusammenschau des Offenbarungsgehalts der NK5 mit jeweils der NK3 oder NK4 unter dem Aspekt eines durch Bezugnahmen zu berücksichtigenden Gesamtoffenbarungsgehalts einer einzelnen Priorität, wie die NK5, in welcher sich gemäß Seite 8 Zeilen 1 bis 3 der Hinweis findet, dass die Umhüllungen der NK5 mit sämtlichen Zargen gemäß NK3 und NK4 verwendbar sein sollen. Zwar kann nach ständiger Rechtsprechung (BGH GRUR 1980, 283 – Terephthalsäure) der Inhalt einer in Bezug genommenen weiteren Schrift auch zum offenbarten Inhalt der Bezug nehmenden Schrift gemacht worden sein, da es auf den Inhalt des Offenbartens ohne Einfluss ist, dass an Stelle der wörtlichen Wiederholung des Textes der kürzere Weg der Wiedergabe, nämlich der der Bezugnahme, gewählt wird. Insoweit gilt dies aber nur mit der Einschränkung, dass zur Auslegung des Offenbarungsgehalts einer Patentschrift als Stand der Technik bei einer Bezugnahme auf eine weitere Schrift zunächst zu klären ist, welche Bedeutung aus Sicht des Durchschnittsfachmannes der enthaltenen Bezugnahme für den Offenbarungsgehalt beizumessen ist (BGH Beschluss vom 14.5.1985, X ZB 19/83 = BIPMZ 1985, 373). Es bleibt danach eine Prüfung des Einzelfalls, ob und inwieweit eine Verweisung auf ein weiteres Dokument geeignet ist, den Offenbarungsgehalt der verweisenden Schrift zu ergänzen, oder ob das Dokument

nur das Fachwissen repräsentiert und im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit Berücksichtigung finden kann (BPatG Urt. v. 10.5.2017 – 5 Ni 54/15 (EP)).

Aber auch unter Berücksichtigung des Aspekts, dass Bezugnahmen Teil des Offenbarungsgehalts sein können, ergeben sich zwar einige Kombinationen von Sperrblättern gemäß NK5 mit Zargen gemäß NK3 bzw. NK4, bei denen zufällig die Bedingung des Merkmals M1.E erfüllt ist, dass alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen, siehe Fig. 2 aus NK3 und Fig. 2 aus NK4. Es ergeben sich aber ebenso auch einige Kombinationen, bei denen dies nicht der Fall ist, siehe Fig. 7 und 9 aus NK3, sodass der Fachmann auch einer Bezug nehmenden Offenbarung auf einen Gesamtoffenbarungsgehalt keinen Gesamtoffenbarungsgehalt entnehmen kann, welcher der Bedingung des Merkmals M1.E entspräche.

3.3.3. Kein Prioritätsverlust

Merkmal M1.E ist danach weder in der Anmeldung noch in den Prioritätsdokumenten NK3, NK4, NK5 offenbart. Da es sich beim Merkmal M1.E jedoch aus o. g. Gründen um ein die Erfindung konkretisierendes und beschränkendes Merkmal handelt, führt dies nicht zum Scheitern einer Prioritätsbeanspruchung, sondern lediglich dazu, dass dieses Merkmal – ebenso wie bei der Prüfung des Angriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung – bei der Prüfung der nach Hauptantrag und Hilfsanträgen beanspruchten Gegenstände auf Patentfähigkeit im Hinblick auf die beanspruchte Priorität und den dadurch vermittelten Zeitrang nicht zu berücksichtigen ist.

Da Einzelmerkmale unterschiedlicher Priorität jedenfalls in dem hier in Rede stehenden Fall eines in der Nachanmeldung hinzugekommenen Merkmals („UND“-Verknüpfung, vgl. bereits Senat BPatG GRUR-RR 2013, 500 – Bildprojektor) nicht in einem einzigen Patentanspruch miteinander kombiniert werden können, war zu entscheiden, ob die Beklagte sich bzgl. Hilfsantrag 3 nur einheitlich auf ein Prioritätsrecht nach Art. 87 EPÜ berufen kann, oder ob der auch von der Beklagten vertretenen Auffassung zu folgen ist, welche die Möglichkeit eines sog. Prioritäts-

disclaimers befürwortet (so BPatG GRUR 2003, 953 = BPatGE 47, 34 – Prioritätsdisclaimer; zustimmend: BeckOK PatR/Beckmann, 8. Ed. 16.4.2018, PatG § 41 Rn. 47; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. (2016), § 24 Rn. 150; ablehnend unter Hinweis auf BPatG GRUR-RR 2013, 500 – Bildprojektor: Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. (2016), § 41 Rn. 30; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Aufl. (2017), § 41 Rn. 41).

3.3.3.1. Der Senat folgt im vorliegenden Fall der Auffassung, welche bei beschränkenden Merkmalen eine solche Möglichkeit der eingeschränkten Inanspruchnahme einer Priorität bejaht, wobei es der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Behandlung uneigentlicher Erweiterungen folgend an sich nicht einmal eines expliziten Zusatzes „Disclaimers“ im Anspruch des Streitpatents oder an anderer Stelle bedürfte (BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung). Damit entfällt zugleich eine ungerechtfertigte Beanspruchung des durch die Priorität vermittelten Zeitrangs für die verbleibenden und die Patentfähigkeit begründenden weiteren Merkmale.

Es ist zwar zur Begründung einer restriktiven Behandlung der Prioritätsfrage in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2002, 146 – Luftverteiler) ebenso wie in derjenigen durch die Große Beschwerdekammer seit der Entscheidung G 2/98 (GRUR Int. 2002, 80) betont worden, dass nur demjenigen Anmelder das Patent zustehe, der den beanspruchten Gegenstand in seiner Gesamtheit zuerst offenbart habe (vgl. hierzu ausführlich Senat GRUR-RR 2013, 500 – Bildprojektor). Dem ist trotz Kritik auch die nationale Rechtsprechung u. a. mit dem Argument gefolgt, dass es der Rechtssicherheit der Beurteilung einer wirksamen Prioritätsinanspruchnahme unzutraglich wäre, wenn bei der Nachanmeldung hinzugefügte Merkmale danach zu unterscheiden wären, ob sie Funktion und Wirkung der Erfindung im Sinne des technischen Sinngehalts der ursprünglichen Merkmalskombination beeinflussten oder nicht (BGH GRUR 2002, 146 – Luftverteiler). Auch in jüngster nationaler Rechtsprechung wird an der Forderung einer identischen Offenbarung und der Geltung der Prinzipien der Neuheitsprüfung festgehalten (BGH GRUR 2016, 50 – Teilreflektierende Folie).

Dennoch sieht der Senat in der vorliegenden Konstellation einer gleichzeitig vorliegenden uneigentlichen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung die Möglichkeit eines Erhalts des Prioritätsrechts aus den vergleichbaren Gründen, welche nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Behandlung sog. uneigentlicher Erweiterungen herangezogen werden, und insbesondere als konsequente Fortführung der bereits insoweit gebotenen modifizierten Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, welche die Prioritätsfrage einschließt. Entscheidend erscheint dem Senat die danach bestehende Gemeinsamkeit, dass es für die Beurteilung und Bejahung der Patentfähigkeit nicht der Heranziehung des nicht offenbarten einschränkenden Merkmals bedarf und damit auch dem Sinn und Zweck des Prioritätsrechts folgend die geschützte Erfindung nicht zu Unrecht den Zeitrang der Priorität genießt und dem Patentinhaber als Erfinder zusteht.

3.3.3.2. Allerdings ist der Senat in der Entscheidung „Bildprojektor“ (GRUR-RR 2013, 500) zu dem gegenteiligen Ergebnis gelangt. Dieser Sachverhalt unterschied sich insoweit von dem vorliegenden Fall, als dort das im Anspruch befindliche einschränkende Merkmal in den Anmeldeunterlagen offenbart war und der Offenbarungsmangel ausschließlich die Prioritätsschrift und damit den Zeitrang, nicht jedoch den Angriff und Bestand des Patents im Hinblick auf eine uneigentliche Erweiterung der Anmeldung und eine damit verbundene „unentrinnbare Falle“ betraf. Die Anerkennung eines nur die Priorität betreffenden Disclaimers, eines sog. Prioritätsdisclaimers, in diesem Fall hätte nur dazu gedient, dem Patentinhaber – je nach entgegengehaltenem Stand der Technik im Nichtigkeitsverfahren – eine Wahlmöglichkeit zu eröffnen, die Priorität unter Verzicht auf das den Patentanspruch einschränkende Merkmal in Anspruch zu nehmen und sich damit für einen weiter gefassten Anspruch mit günstigerem Zeitrang zu entscheiden – oder auf den Zeitrang der Priorität zu verzichten und sich für einen enger gefassten Anspruch mit dem ungünstigeren Zeitrang der Anmeldung zu entscheiden, ohne dass ein Offenbarungsdefizit der Anmeldung einer dieser Alternativen entgegenstand. Der Senat hat darin eine vom Gesetz nicht vorgesehene Begünstigung des Patentinhabers gesehen, die ihm im Sinne eines Wahlrechts eine Entscheidung

für oder gegen eine prioritätswahrende Verteidigung des Patents gegen den Stand der Technik ermöglichen würde.

Der Senat sieht deshalb in der vorliegenden Entscheidung keinen Widerspruch, sondern eine gerechtfertigte Differenzierung zu der Entscheidung „Bildprojektor“. Insoweit hatte der Senat zu dem dort erläuterten Beispiel A, welches der vorliegenden Fallkonstellation entspricht, bereits darauf hingewiesen, dass für diese Fallkonstellation (ebenso für das dortige Beispiel B) die Annahme, mit der „Disclaimerlösung“ werde nicht nur die uneigentliche Erweiterung der Anmeldung beseitigt, sondern zugleich auch untrennbar die Priorität wieder hergestellt, als eine konsistente Folgerung erscheine, während für das den Gegenstand jener Entscheidung betreffende Beispiel C des ausschließlichen Offenbarungsmangels in der Prioritätsschrift keine zwingende Notwendigkeit für eine derartige Lösung zum Erhalt des Patents bestehe.

Insoweit greift deshalb auch die weitere Argumentation der Klägerin nicht, dass die „Prioritätsdisclaimerlösung“ sich vorliegend schon deshalb verbiete, weil auch eine zulässige Fassung des Patentanspruchs, nämlich in Übereinstimmung mit der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldung, nicht durch die Prioritätsschriften gedeckt gewesen wäre, und die Beklagte insoweit nicht günstiger gestellt sein könne. Denn dieser Fall des ausschließlich die Priorität betreffenden Offenbarungsmangels unterscheidet sich gerade von der hier maßgeblichen Konstellation und rechtfertigt nach Ansicht des Senats ein anderes und im Hinblick auf die Priorität durchaus nachteiligeres Ergebnis für den Patentinhaber.

3.3.3.3. Die NK4 offenbart mit Ausnahme des Merkmals M1.E sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 (und auch in der erteilten Fassung nach Hauptantrag und den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2).

So ergibt sich Merkmal M1.A aus Seite 1 Zeilen 3 bis 6. Eine Zarge entsprechend Merkmalen M1.B, M1.B.i, M1.B.i.a, M1.B.ii, M1.B.iii, M1.B.iv und M1.B.v ergibt sich aus Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung ab Seite 8 Zeile 18. Das flexible Sperrblatt nach Merkmal M1.C ergibt sich aus Seite 9 Zeilen 14 bis 16. Die Ausbildung versiegelter Nähte gemäß Merkmal M1.D ist im Übergang von Seite 7 auf Seite 8 beschrieben, dass dabei eine versiegelte, d. h. abgedichtete Umhüllung entstehen soll, ergibt sich schon aus der Wiederversiegelbarkeit (resealable) gemäß Seite 9 Zeile 16. Die Anordnung der wiederversiegelbaren Zugangsöffnung nach Merkmalen M1.F und M1.F.i ist auf Seite 4 Zeilen 24 bis 26 und Seite 9 Zeilen 17 bis 19 der NK4 offenbart, wie bereits zur Offenbarung in den entsprechenden Textpassagen der Anmeldung und des Patents erläutert. Merkmal M1.G ist auf Seite 2 Zeilen 16 bis 22 offenbart.

3.3.3.4. Da die NK4 wie ausgeführt mit Ausnahme des Merkmals M1.E sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 offenbart, ist für die der Prüfung auf Patentfähigkeit zugrunde zu legende Fassung dieses Anspruchs – ohne Merkmal M1.E – auch die Bedingung der Erfindungsidentität zwischen Anmeldung und früherer prioritätsbegründender Anmeldung jedenfalls für die NK4 gegeben.

3.3.4. Stand der Technik und Prioritäten

Entgegen der Auffassung der Klägerin stehen der Patentfähigkeit von Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 nicht die als **NK19** und **NK12** vorgelegten Schriften entgegen, da diese jedenfalls nicht den Zeitrang der durch das Streitpatent im Hinblick auf die NK4 wirksam in Anspruch genommenen Priorität genießen, auch wenn die NK4 ebenso wie die Anmeldung NK2 das Merkmal M1.E nicht offenbart und deshalb insoweit die Prioritätsinanspruchnahme scheitert.

Zutreffend ist, dass die **NK19** zwar denselben Anmeldetag vom 19. November 1997 wie das Streitpatent und die Prioritäten der NK20 (21.11.1996) und ebenso wie das Streitpatent die Prioritäten der NK4 (06.08.1997) und NK5 (03.10.1997) in Anspruch nimmt, wobei der Anmeldetag der NK20 mit dem der NK3 übereinstimmt. Soweit die Klägerin aber die Auffassung vertreten hat, für den

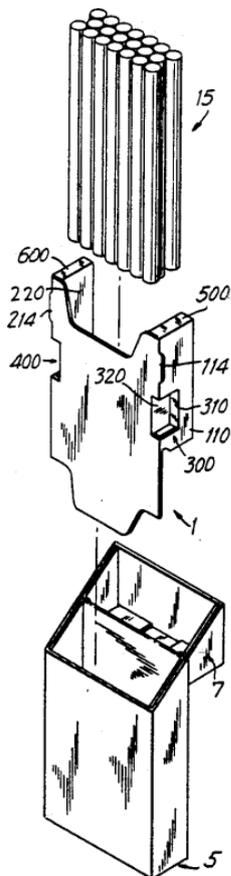
Gegenstand des Anspruchs 1 könne die Priorität der NK4 selbst dann nicht in Anspruch genommen werden, wenn man Merkmal M1.E nicht für eine wirksame Prioritätsinanspruchnahme fordere, da die ältere Anmeldung GB 96 24 275 (NK20) der Beklagten, deren Priorität von NK4 in Anspruch genommen werde, bereits sämtliche Merkmale außer M1.E offenbare und diese Lehre deshalb nicht mehr prioritätsbegründend aus der NK4 genommen werden könne, greift dieser Einwand schon deshalb nicht, weil die NK20 keine Zarge mit einer Bodenlasche unter dem unteren Ende der Füllung entsprechend Merkmal M1.B.v offenbart und es damit bei der prioritätsbegründenden Lehre durch die NK4 verbleibt.

3.3.5. Kein Naheliegen ausgehend von NK21 und der NK15.

Soweit das Streitpatent in der Fassung gemäß Hilfsantrag 3 verteidigt wird, sieht der Senat den nur im Hinblick auf fehlende erfinderische Tätigkeit, und zwar ausgehend von NK21 in Zusammenschau mit NK15, gestützten Angriff der Klägerin als nicht erfolgreich an, da sich die Lehre des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 durch diesen Stand der Technik als nicht nahegelegt erweist.

Dabei kann dahinstehen, ob sich für den von der Lehre der NK21 ausgehenden Fachmann ein Anlass ergab, den Inhalt der NK15 zur Kenntnis zu nehmen, da auch eine Zusammenschau beider Druckschriften nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 führt.

3.3.5.1. Die **NK21** lehrt entgegen Merkmal **M1.B.i.a** keinen Ausschnitt in der Oberkante einer Hauptfläche, da der der Zarge des Anspruchs 1 entsprechende Behälter (label wrap) 48 des aus **NK21** bekannten Zigarettenpäckchens nur oben offen ist. Dementsprechend ist bei dem Zigarettenpäckchen nach **NK21** auch die wiederversiegelbare Zugangsöffnung entgegen dem Merkmal **M1.F.i** lediglich an der oberen Endseite vorgesehen.



3.3.5.2. Die **NK15** offenbart eine Zarge, die als Abstandshalter in eine Zigaretten-schachtel eingelegt werden soll, und zwar zum Verpacken dünner Zigaretten, die eine Standardschachtel nicht ausfüllen. Die Zarge heißt „innerframe“ bzw. „interframe“ (siehe abstract), weil sie zwischen Schachtel und Füllung vorgesehen wird – nicht aber innerhalb einer anspruchsgemäß die Zigaretten umgebenden Umhüllung.

Sofern eine Hülle vorgesehen wird, werden damit die Zigaretten umwickelt, siehe Spalte 1, Zeilen 12–16, nicht die Zarge – was auch aufgrund ihrer nicht annähernd quaderförmigen Außenform kaum möglich wäre.

Die **NK15** betrifft die Aufgabe, 20 Zigaretten, die einen geringeren Umfang als gewöhnlich aufweisen, in eine für 20 gewöhnliche Zigaretten vorgesehene Zigaretten-schachtel üblicher Größe zu verpacken, siehe Spalte 1, Zeilen 6 bis 45. Dazu schlägt die **NK15** den inneren Rahmen (innerframe) 1 vor, der den in der Zigaretten-schachtel 5 verbleibenden Freiraum ausfüllt, siehe abgebildete Figur 2 mit Beschreibung ab Spalte 2, Zeile 43, und der aus Karton gefaltet sein kann, siehe den Anspruch 9. Die Zigaretten-schachtel 5 besitzt wie üblich einen Klappdeckel 7, der in bekannter Weise beim Öffnen die Oberseite und einen Teil der Vorderseite freigibt. Deshalb muss auch der innere Rahmen 1 oben offen sein und einen entsprechenden Ausschnitt 18 in der Oberkante der vorderen Hauptfläche aufweisen, siehe Figur 1 und 2, um eine entsprechende Öffnung zu bilden und die Entnahme von Zigaretten möglich zu machen.

3.3.5.3. Selbst wenn der angesprochene Fachmann, der von dem aus NK21 bekannten Zigarettenpäckchen ausgeht, in welchem Bestreben auch immer, die NK15 interessiert zur Kenntnis nimmt, ergibt sich daraus keine Anregung für die Umgestaltung des Behälters (label wrap) 48 aus NK21 mit dem Merkmal M1.B.i.a. Denn der Fachmann fertigt gemäß der Anregung der NK21, Spalte 8, Zeilen 20 bis 26, den Behälter 48 gerade deshalb aus einem stabileren Material als dem üblichen Papier, um die Zigaretten vor Beschädigung durch Zerdrücken zu schützen – erst dadurch wird aus dem Behälter 48 eine Zarge entsprechend dem Anspruch 1 des Streitpatents. Derselbe Fachmann sieht daher an dem Behälter 48 keinesfalls einen Ausschnitt in der Oberkante einer Hauptfläche vor, da damit ein Bereich entstünde, in dem die Zigaretten nicht mehr vor Zerdrücken geschützt wären. Denn im Fall der NK21 ist keine zusätzliche äußere Schachtel vorgesehen wie die Schachtel 5 aus NK15 – zum Schutz der Zigaretten vor Zerdrücken ist vielmehr allein der Behälter 48 vorhanden.

Es kann dahinstehen, ob der von NK21 ausgehende Fachmann die NK15 zum Anlass nimmt, auch bei dem Zigarettenpäckchen nach NK21 gegebenenfalls einen zusätzlichen Zwischenrahmen nach Merkmal in dem Behälter 48 vorzusehen, um auch Zigaretten mit geringerem Umfang als gewöhnlich darin verpacken zu können. Denn auch in diesem Fall sieht der Fachmann aus dem bereits genannten Grund des Schutzes der Zigaretten vor Zerdrücken keinen Ausschnitt in der Oberkante einer Hauptfläche des Behälters 48 vor. Deshalb ergibt sich auch kein Anlass, einen Ausschnitt in der Oberkante der Hauptfläche eines in dem Behälter 48 angeordneten Zwischenrahmens vorzusehen.

3.3.5.4. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik im Übrigen nur die NK15 ein Rauchwarenpackchen offenbart, das mit dem Zwischenrahmen 5 eine Zarge hat, die nach oben offen ist und einen Ausschnitt in der Oberkante einer Hauptfläche besitzt, mithin das Merkmal M1.B.i.a.

Der Fachmann gelangt somit auch durch eine sonstige Zusammenschau des im Verfahren befindlichen Standes der Technik nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3.

3.3.6. Mit dem Patentanspruch 1 haben auch die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 13 Bestand. Im Ergebnis erweist sich deshalb der Angriff nach Art. II § 6 Nr. 3 IntPatÜG als unbegründet und derjenige nach Art. II § 6 Nr. 1 IntPatÜG nur teilweise als begründet, sodass die Klage im Übrigen abzuweisen war.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Vor dem Hintergrund, dass die Beklagte das Streitpatent mit den Fassungen nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B und 2C nicht erfolgreich verteidigen konnte, sondern sich die durch das Vorsehen eines Ausschnitts in der Oberkante einer Hauptfläche (Merkmal M1.B.1.a) deutlich eingeschränkte Fassung nach Hilfsantrag 3 sich als bestandsfähig erwies, bewertet der Senat das Unterliegen der Beklagten auf 3/4 und das der Klägerin auf 1/4 des Gebührenstreitwerts.

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

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist 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.

Engels	Dorn	Dr. Krüger	Ausfelder	wegen Urlaubs an der Unterschrift gehindert
				Gruber