



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
21. März 2006

1 Ni 18/04 (EU)

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 667 305

(DE 595 00 727)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 21. März 2006 durch ...

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 667 305 wird im Umfang der Ansprüche 1 und 2 sowie 4 und 5, soweit die beiden letzteren Ansprüche nicht unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 3 rückbezogen sind, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 30. Januar 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 44 04 611 vom 14. Februar 1994 angemeldeten europäischen Patents 0 667 305 (Streitpatent), das unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist und insoweit beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 595 00 727 geführt wird.

Das in deutscher Sprache veröffentlichte Streitpatent betrifft eine „Vorrichtung zur Herstellung von Aufgussgetränken“. Es umfasst fünf Patentansprüche, die folgenden Wortlaut haben:

1. Vorrichtung zur Herstellung von Aufgussgetränken, bestehend aus einem Beutel (7) aus Filtermaterial zur Aufnahme von für das jeweilige Getränk spezifischen Partikeln, der aus in Streifenform vorliegendem Filtermaterial hergestellt ist, das unter Bildung eines Bodens (8) und zweier von demselben ausgehender, unterschiedlich langer Seitenbereiche (4, 5) für die Partikel undurchlässig verschweißt ist, während der dem Boden (8) gegenüberliegende Bereich zur Bildung einer Öffnung (9) nicht verschweißt ist, und bei dem der längere Seitenbereich (4) vom Boden (8) des Beutels (7) wegweisend einlagig über den kürzeren Seitenbereich (5) und damit über die Öffnung (9) hinausragt,
dadurch gekennzeichnet,
 - daß der längere Seitenbereich (4) als einlagige Lasche (10) so weit über den kürzeren Seitenbereich (5) und damit über die Öffnung (9) des Beutels (7) hinausragt, daß die Lasche (10) beim Aufweiten der Öffnung (9) eine in ihrer Längsrichtung gebogene Aufgabefläche zum Aufbringen der Partikel bildet und
 - daß die Lasche (10) als Halterung für den Beutel (7) in einem Aufgussgefäß dient.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Öffnung (9) des Beutels (7) etwa im mittleren Bereich der Vorrichtung liegt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die beim Verschweißen der Seitenbereiche (4, 5) gebildeten Nähte (6) im Bereich der Öffnung (9) des Beutels (7) V-förmig auseinander gehen.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Beutel (7) aus einem Teil besteht, in welchem die Seitenbereiche (4, 5) durch Zurückbiegen des kürzeren Seitenbereichs (5) bis zur Anlage am längeren Seitenbereich (4) bzw. umgekehrt gebildet sind.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Boden (8) des Beutels (7) zur Bildung einer Falte doppellagig ausgeführt ist.

Mit der Nichtigkeitsklage werden die Patentansprüche 1, 2, 4 und 5 angegriffen, soweit letztere nicht auf Anspruch 3 rückbezogen sind.

Das auf die deutsche Patentanmeldung, deren Priorität für das Streitpatent in Anspruch genommen wird, erteilte deutsche Patent 44 04 611 (kurz: Prio-Patent) der Beklagten war Gegenstand einer Nichtigkeitsklage (Aktenzeichen des Bundespatentgerichts: 1 Ni 16/96). Das Bundespatentgericht hat das Prio-Patent nach Vernehmung diverser Zeugen durch Urteil vom 29. April 1997 mangels Neuheit seines Gegenstandes wegen offenkundiger Vorbenutzung für nichtig erklärt. Die dagegen eingelegte Berufung hat die Beklagte zurückgenommen.

Die Klägerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend. Sie stützt sich dazu auf die in der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift erwähnten Schriften GB-A 549 764 und EP 0 020 598 B1 sowie auf die Protokolle der Zeugenvernehmungen beim Nichtigkeitsverfahren in Sachen des Prio-Patents. Sie bietet Zeugenbeweis an.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 667 305 im Umfang der Patentansprüche 1, 2 sowie 4 und 5, soweit diese Ansprüche nicht unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 3 rückbezogen sind, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie bestreitet den Tatsachenvortrag der Klägerin zu den von ihr behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen und widerspricht der Verwertung der Beweisaufnahmen aus dem Nichtigkeitsverfahren 1 Ni 16/96.

Im Zuge der Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen (§ 87 Absatz 1 PatG) hat der Senat die in der Beschreibungseinleitung der Prio-Patentschrift und auf der Titelseite der Streitpatentschrift erwähnte deutsche Offenlegungsschrift 2 217 927 (kurz: DE-OS) in das Verfahren eingeführt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und in der Sache auch begründet.

I.

Das Streitpatent geht aus von einer Vorrichtung zur Herstellung von Aufgussgetränken, beispielsweise Tee. Sie besteht aus einem Beutel zur Aufnahme von

Partikeln für das herzustellende Getränk, z. B. Teeblättern. Der Beutel ist aus in Streifenform vorliegendem Filtermaterial unter Bildung eines Bodens und zweier unterschiedlich langer Seitenbereiche hergestellt. Dem Boden gegenüberliegend befindet sich eine Öffnung, über die der längere Seitenbereich einlagig hinausragt.

Die Streitpatentschrift beschreibt einleitend die Nachteile eines bekannten Beutels dieser Art und befasst sich mit dem technischen Problem, einen Beutel vorzuschlagen, der demgegenüber einfacher herstellbar und einfacher handhabbar ist.

Die Lösung besteht gemäß Anspruch 1 des Streitpatents, gegliedert in einzelne Merkmalsgruppen entsprechend der Anlage B1 zur Klageerwiderung, in einer

Vorrichtung zur Herstellung von Aufgussgetränken;

1. die Vorrichtung besteht aus einem Beutel (7) aus Filtermaterial zur Aufnahme von für das jeweilige Getränk spezifischen Partikeln;
2. der Beutel (7) ist aus in Streifenform vorliegendem Filtermaterial hergestellt;
3. das Filtermaterial ist unter Bildung eines Bodens (8) und zweier von demselben ausgehender, unterschiedlich langer Seitenbereiche (4, 5) für die Partikel undurchlässig verschweißt;
4. der dem Boden (8) gegenüberliegende Bereich ist zur Bildung einer Öffnung (9) nicht verschweißt;

5. der längere Seitenbereich (4) ragt vom Boden (8) des Beutels (7) wegweisend einlagig über den kürzeren Seitenbereich (5) und damit über die Öffnung (9) hinaus;

- Oberbegriff -

6. der längere Seitenbereich (4) ragt als einlagige Lasche (10) so weit über den kürzeren Seitenbereich (5) und damit über die Öffnung (9) des Beutels (7) hinaus, dass die Lasche (10) beim Aufweiten der Öffnung (9) eine in ihrer Längsrichtung gebogene Aufgabefläche zum Aufbringen der Partikel bildet und
7. die Lasche (10) dient als Halterung für den Beutel (7) in einem Aufgussgefäß;

- Kennzeichen -

II.

Die Lehre des Anspruchs 1 bedarf der Auslegung unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen der Streitpatentschrift.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 kann ausweislich der Beschreibung des Ausführungsbeispiels nach Figur 5 der Streitpatentschrift mit sämtlichen gegenständlichen Merkmalen in der Form eines Beutels vorliegen, bei dem der kürzere Teil eines rechteckigen Streifens aus Filtermaterial als Seitenbereich (5) um eine rechtwinklig zur Längsrichtung des Streifens verlaufende, den Boden (8) bildende Linie auf den längeren Teil des Streifens (Seitenbereich (4)) gefaltet ist und bei dem die aufeinanderliegenden seitlichen Ränder des Streifens unter Bildung zweier Nähte (6) miteinander verschweißt sind.

A) Die Lasche (10) dieses Beutels ist eben (vgl. Figuren 3 und 7) und bildet (noch) nicht - in den Worten des Anspruchs 1 - „eine in ihrer Längsrichtung gebogene Aufgabefläche zum Aufbringen der Partikel“. Eine gebogene Form erhält die Lasche erst bei der bestimmungsgemäßen Verwendung des Beutels anlässlich seiner Befüllung mit den Partikeln. Dabei wird der Beutel im Bereich seiner Öffnung etwas zusammengedrückt, was ein Aufweiten der Öffnung bewirkt, wie in Figur 4 dargestellt, vgl auch Spalte 3 Zeilen 15 ff. der Streitpatentschrift. Die Lasche wird dabei allerdings nicht in ihrer Längsrichtung gebogen (genauer: in Längsrichtung des Filtermaterialstreifens), sondern quer dazu; denn die Biegung der Lasche (10) entspricht der Biegung des längeren Seitenbereichs (4) bei geöffnetem Beutel (7). Die Lasche soll durch diese Biegung eine „in Längsrichtung verlaufende Aufgabefläche bilden“ (vgl. Spalte 3 Zeile 18), die quer zur Längsrichtung gebogen ist, damit die Lasche als Rutsche verwendet werden kann und die Partikel bei schräg gehaltenem Beutel zwangsläufig (quasi zwangsgeführt, Spalte 2 Zeilen 19/20) durch die aufgeweitete Öffnung in den Beutel rutschen, vgl. Spalte 3 Zeilen 17 bis 22.

Der zweite Teil der Merkmalsgruppe 6 der Gliederung des Anspruchs 1 ist daher dahingehend auszulegen, dass die Lasche (10) geeignet ist, beim Aufweiten der Öffnung (9) des Beutels (7) eine in Längsrichtung des Filtermaterialstreifens verlaufende und quer dazu gebogene Aufgabefläche zum Aufbringen der Partikel zu bilden.

B) Ein Beutel mit den gegenständlichen Merkmalen des Anspruch 1 des Streitpatents ist bereits unmittelbar nach seiner Herstellung und vor seiner Befüllung verwirklicht, was die Figuren 2 bis 7 des Streitpatents zeigen. Hier dient die Lasche ersichtlich (noch) nicht - wie in Merkmalsgruppe 7 der Anspruchsgliederung erwähnt - als Halterung für den Beutel in einem Aufgussgefäß. Diese Funktion soll die Lasche erst erfüllen, nachdem der Beutel mit den Partikeln gefüllt und in das Aufgussgefäß gebracht worden ist, vgl. Spalte 2 Zeilen 20 bis 22.

Die Merkmalsgruppe 7 der Anspruchsgliederung ist somit derart auszulegen, dass die Lasche (10) des streitpatentgemäßen Beutels (7) geeignet ist, als Halterung für den Beutel in einem Aufgussgefäß zu dienen.

III.

Der Beutel nach dem so verstandenen Anspruch 1 des Streitpatents ist nicht patentfähig. Ihm fehlt die erforderliche Neuheit (Art. 54 Abs. 1, 2 EPÜ) und er beruht auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).

A) Fehlende Neuheit gegenüber der deutschen Offenlegungsschrift 2 217 927 (kurz: DE-OS).

1) Die DE-OS schützt nach ihrem Patentanspruch 1 einen Aufgussbeutel zum Selbstbefüllen u. a. für Tee, gekennzeichnet durch eine Vorderfront (2) und einen Rückteil (3), welche an den Seitenrändern (4) dicht verbunden sind, ferner durch einen Boden (8), welcher einen Ein- oder Mehrfachfalz aufweist, sowie durch eine Öffnung (7), welche durch eine Einstecklasche (8) verschlossen werden kann, wobei diese mehrfach gefalzt im Bereich (9) eines an der Oberseite befindlichen, einstückig mit dem Rückteil (3) des Beutels ausgebildeten Fortsatzes ausgebildet ist.

2) Der Beutel der DE-OS ist aus einem Stück filterpapierartigen Materials gefertigt (vgl. Sätze 1 und 2 der Figurenbeschreibung). Das Material hat zur Herstellung dieses Beutels in Streifenform vorgelegen, was der Fachmann - ein Diplom-Ingenieur (FH) für Papierverarbeitungstechnik mit mehrjähriger beruflicher Erfahrung in der Herstellung und Verwendung derartiger Beutel - mit einem Blick auf die Figuren der DE-OS ohne weiteres Nachdenken erkennt. Dieser Streifen ist zur Bildung der Vorderseite (2), der Rückseite (3) und des Bodens des Beutels durch einen quer zur Längsrichtung des Streifens verlaufenden Falz (5) außermittig gefaltet und die aufeinander liegenden, unterschiedlich langen Teile (2) und (3) des Streifens sind entlang ihrer Ränder (4) dicht miteinander verschweißt oder verklebt

worden (vgl. Satz 3 der Figurenbeschreibung). Mit dem über die Vorderseite (2) hinausragenden Teil der Rückseite (3) ist eine Einstecklasche (8) gebildet, durch welche die Öffnung (7) des Beutels verschlossen werden kann. Sie ist in einem als Fortsatz bezeichneten Bereich (9) mehrfach gefalzt und einstückig mit dem Rückteil (3) des Beutels ausgebildet (vgl. Anspruch 1 in Verbindung mit den Figuren der DE-OS). Der Bereich (9) dient u. a. als Öffnungshandhabe für den Beutel (vgl. Anspruch 5 der DE-OS). Durch den Falz ergibt sich eine vierfache Filterpapierschicht, an der eine Befestigungsklammer (10) für den Faden (11) eines Haftklebeetiketts (12), aber auch jegliche andere Befestigungsvorrichtung gut Halt finden kann.

3) Bei der einfachsten Herstellungsweise geht der Fachmann von heißsiegelfähigem Teebeutelpapier aus. Dieses Papier besitzt - wie dem Senat aus eigener Sachkunde bekannt ist - neben seinen Zellstofffasern auch thermoplastische Fasern zur Heißversiegelung. Mit einer flächenbezogenen Masse, die im Bereich von etwa 16 g/qm liegen kann, ist es verhältnismäßig dünn. Zur Herstellung des Beutels wird ein entsprechend zugeschnittener Streifen dieses Papiers zunächst um einen quer zur Längsrichtung des Streifens verlaufenden, den Boden des Beutels bildenden Falz gefaltet und dann entlang der Ränder der aufeinander liegenden Teile des Streifens dicht miteinander verschweißt. Erst danach wird der über die Beutelöffnung hinausragende Teil des Streifens auf sich derart um eine erste Faltlinie gefalzt, dass das Ende des Streifens die Beutelöffnung überdeckt und auf der Außenseite der Vorderseite aufliegt. In einem weiteren Schritt wird der nun doppelagig vorliegende Teil des Streifens um eine zweite Faltlinie derart in Richtung der Vorderseite auf sich gefalzt, dass die erste Faltlinie wie auch das Streifenende unterhalb der Beutelöffnung liegt. Mit diesem Falzvorgang ist der Beutel nach Anspruch 1 der DE-OS fertiggestellt. Es kann danach zwar in dem mehrfach gefalzten Bereich der Lasche eine Klammer zur Befestigung eines Fadens für eine Befestigungsvorrichtung angeordnet oder jegliche andere Befestigungsvorrichtung vorgesehen werden (vgl. Ansprüche 2 und 3 der DE-OS). Diese Maßnahmen sind aber nicht Bestandteil der Lehre nach Anspruch 1 der DE-OS.

4) Wie vorstehend in Abschnitt II. Absatz 2 dargelegt, liegt der Gegenstand nach Anspruch 1 des Streitpatents bereits dann mit sämtlichen gegenständlichen Merkmalen vor, wenn ein Streifen aus Filtermaterial quer zu seiner Längsrichtung mit einem kürzeren Streifenbereich auf den längeren Streifenbereich gefaltet und die aufeinander liegenden Ränder des Streifens dicht mit einander verschweißt sind. Dies ist bei dem Zwischenprodukt anlässlich der Herstellung des Beutels nach der DE-OS entsprechend dem vorstehend beschriebenen Verfahren nach der Ausführung der Schweißnähte der Fall. Bei dem Zwischenprodukt ragt der zur Einsteckflaschenherstellung bestimmte längere Seitenbereich als einlagige Lasche so weit über den kürzeren Seitenbereich und damit über die Öffnung des Beutels hinaus, dass die Lasche geeignet ist, beim Aufweiten der Beutelöffnung eine in Längsrichtung des Streifens verlaufende und quer dazu gebogene Aufgabefläche zum Aufbringen der Partikel zu bilden. Auch ist die Lasche ohne Zweifel geeignet, als Halterung für den Beutel in einem Aufgussgefäß zu dienen.

5) Bei der Lektüre der DE-OS erkennt der Fachmann nicht nur (Tee-)Beutel mit Merkmalen, die in den dortigen Patentansprüchen oder in der Figurenbeschreibung ausdrücklich festgehalten sind. Vielmehr erschließt sich ihm beim Lesen dieser Schrift im Lichte seines voranzusetzenden Fachwissens unmittelbar auch das genannte Zwischenprodukt, weil er die üblichen Herstellungsweisen der beschriebenen Beutel ohne weiteres Nachdenken erkennt.

Bei der Neuheitsprüfung sind Kenntnisse, die der Fachmann einer Entgeghaltung entnimmt, auch dann mit heranzuziehen, wenn ihm die betreffende Schrift diese Kenntnisse zwar nicht ausdrücklich, aber i. V. m. seinem allgemeinen Fachwissen vermittelt. Offenbart ist für den Fachmann auch das, was er bei aufmerksamer Lektüre ohne Weiteres erkennt oder in Gedanken gleich mitliest (vgl. BGH GRUR 1995, 330 - elektrische Steckverbindung, Gründe unter II.2.c, BPatGE 30, 6, 7f.). Aus diesem Grund kann auch das durch eine Entgeghaltung implizit Offenbarte, z. B. einem beschriebenen Verfahren vorausgehende Stufen, neuheitsschädlich sein (Schulte, PatG, 7. Aufl., § 3 Rn. 120 Buchst. o).

Dies gilt vorliegend auch für das bei der Herstellung des bekannten Beutels nach Ausführung der Schweißnähte anfallende Zwischenprodukt. Bereits dieses Zwischenprodukt stellt - für den Fachmann ohne Weiteres erkennbar - eine Vorrichtung zur Herstellung von Aufgussgetränken dar, bei der sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 verwirklicht sind. Aus diesem Grund ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents durch die DE-OS neuheitsschädlich getroffen.

B) Mangelnde erfinderische Tätigkeit

1) Entgegen der Ansicht der Beklagten bildet die GB-A 549 764, von der das Streitpatent in seiner Beschreibungseinleitung ausgeht, nicht den nächstliegenden Stand der Technik; denn diese Schrift zeigt und beschreibt nicht einen Aufgussbeutel aus Filtermaterial, wie in Spalte 1 Zeilen 43/44 der Streitpatentschrift behauptet wird, sondern eine beutelförmige Sichtverpackung (display package), deren Rückseite aus undurchsichtigem Papier oder ähnlichem und deren Vorderseite aus durchsichtigem Material wie Wachspapier oder ähnlichem besteht (vgl. Seite 2 Zeilen 11 bis 19 der GB-A 549 764), aber nicht aus Filtermaterial. Dieser bekannte Beutel ist daher weder dazu bestimmt noch dazu geeignet, für die Herstellung von Aufgussgetränken verwendet zu werden.

2) Nächstliegender Stand der Technik ist vielmehr wiederum die DE-OS. Ausgehend von dem fertigen Beutel mit sämtlichen obligatorischen Merkmalen nach Anspruch 1 dieser Schrift konnte der Fachmann am Prioritätstag den streitpatentgemäßen Beutel allein unter Berücksichtigung seines vorauszusetzenden Fachwissens auffinden, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. Die Einstecklasche zum Verschließen der Öffnung des Beutels nach der DE-OS ist zwar mehrfach gefalzt und einstückig mit dem Rückteil des Beutels ausgebildet, sie muss in ihrem mehrfach gefalzten Bereich aber nicht eine Klammer zur Befestigung eines Fadens für eine Befestigungsvorrichtung aufweisen. Dies ist - wie bereits dargelegt - eine bevorzugte Ausführungsform, die nicht Bestandteil der Lehre des Anspruchs 1 ist, sondern erst in Anspruch 2 und im Ausführungsbeispiel der DE-OS erwähnt wird.

Ein Beutel ohne eine solche Klammer kann durch Anheben der Verschlusslasche und Zusammendrücken der Beutelränder im Öffnungsbereich geöffnet werden. Dabei öffnet sich die mehrfache Falzung der Lasche ziehharmonikaartig. Die Lasche liegt dann nicht mehr vierlagig, sondern nur noch einlagig vor und ist geeignet, eine in ihrer Längsrichtung verlaufende und quer dazu gebogene Aufgabefläche zu bilden. Damit ist die Merkmalsgruppe 6 des streitpatentgemäßen Beutels verwirklicht.

Die Lasche ist in dieser Form auch geeignet, entsprechend der Merkmalsgruppe 7 als Halterung für den Beutel in einem Aufgussgefäß zu dienen, zumal dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens - nachgewiesen beispielsweise durch die Schrift EP 0 020 598 B1 - geläufig ist, das vom Aufnahmebereich eines Teebeutels entfernte, ebenfalls aus Filtermaterial bestehenden Ende der Vorrichtung selbst als Halterung für den Teebeutel in einem Gefäß zu verwenden.

Der Patentanspruch 1 des Streitpatents hat auch aus diesen Erwägungen keinen Bestand.

IV.

Die angegriffenen Unteransprüche des Streitpatents haben keinen erfinderischen Gehalt. Sie fallen im angegriffenen Umfang mit dem Hauptanspruch.

Nach dem Kennzeichen des Anspruchs 2 liegt die Öffnung des Beutels etwa im mittleren Bereich der Vorrichtung. Das bedeutet mit anderen Worten, dass die Lasche etwa so lang ist wie der beutelförmige Aufnahmebereich der Vorrichtung. Dies ist auch beim Zwischenprodukt anlässlich der Herstellung des Beutels nach der DE-OS der Fall. Im Übrigen übersteigt es nicht einfaches fachmännisches Handeln, die Lasche des Beutels in ihrer Länge so groß wie erforderlich und - aus Gründen der Materialersparnis - so klein wie möglich zu gestalten.

Die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 4 und 5 sind unbestritten auch beim Aufgussbeutel nach der DE-OS vorhanden.

V.

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

gez.

Unterschriften