



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 162/00

Verkündet am:
25. November 2003
Mayer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

Diabehältnis

PatG § 115

Der gerichtliche Sachverständige hat insbesondere die Aufgabe, dem Gericht Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns sowie die Arbeitsweise zu vermitteln, mit der dieser technische Probleme seines Fachgebiets zu bewältigen trachtet. Ob die erfindungsgemäße Lösung für den Fachmann nach seinem festgestellten Wissen und Können nahegelegen hat, ist als Akt wertender Erkenntnis nicht vom Sachverständigen zu beurteilen.

BGH, Urt. v. 25. November 2003 - X ZR 162/00 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 11. April 2000 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 228 536 (Streitpatents). Das Streitpatent, das auf einer Anmeldung vom 5. November 1986 beruht, für die italienische Prioritäten vom 11. November 1985 in Anspruch genommen werden, betrifft ein Diabehältnis und umfaßt in der Fassung, die es im Einspruchsverfahren erhalten hat, fünf Verwendungsansprüche und sechs weitere Ansprüche, die sich mit Verfahren zum automatischen Verpacken von gerahmten Dias in dem Behältnis befassen.

Patentanspruch 1 hat (ohne Bezugszeichen) folgenden Wortlaut:

"Use of a container consisting of a continuous strip of transparent material folded longitudinally and welded together along transverse lines to define a plurality of transverse pockets closed at one end and open at the other end, said strip bearing a plurality of reference marks separated by a distance equal to the distance between the axes of adjacent transverse pockets, as container housing mounted slides, wherein each pocket is adapted to contain a predetermined plural number of mounted slides and is constructed such that the slides are inserted into the pocket through its open end and the insertion of a slide moves a previously inserted slide forward into the pocket."

Seine deutsche Fassung lautet:

"Verwendung eines Behälters, bestehend aus einem kontinuierlichen Streifen aus transparentem Material, welcher längs gefaltet und entlang Querlinien verschweißt ist, um eine Vielzahl von Quertaschen zu bilden, die an einem Ende geschlossen und am anderen Ende offen sind, wobei der Streifen eine Vielzahl von Referenzmarken aufweist, die durch einen Abstand gleich dem Abstand zwischen den Achsen benachbarter Quertaschen voneinander getrennt sind, als Behälter zur Aufnahme montierter Dias, wobei jede Tasche angepaßt ist, um eine vorbestimmte Vielzahl montierter Dias zu enthalten, und so ausgebildet ist, daß die Dias in die Tasche durch deren offenes Ende eingeführt werden

und das Einführen eines Dias das vorher eingeführte Dia in der Tasche vorwärts bewegt."

Wegen des Wortlauts der weiteren Patentansprüche wird auf die neue europäische Patentschrift (B2-Schrift) verwiesen.

Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klägerin die Patentansprüche 1 bis 5 angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des Patents sei insoweit nicht neu und beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 5 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie weiterhin die Abweisung der Nichtigkeitsklage erstrebt und hilfsweise das Streitpatent mit zwei Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. habil. H. G., Geschäftsführender Direktor des Instituts für Verarbeitungsmaschinen, Landmaschinen und Verarbeitungstechnik der ... Universität ..., ein schriftliches Gutachten erstattet. Der Senat hat ferner Zeugenbeweis erhoben.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent zurecht im Umfang des Klageangriffs für nichtig erklärt, da sein Gegenstand insoweit dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war und daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Art. 52 Abs. 1, 56, 138 Abs. 1 lit. a EPÜ; Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG).

I. Das Streitpatent betrifft die Verwendung eines Streifens aus transparentem Material als Diabehältnis.

Die Streitpatentschrift schildert es einleitend als bekannt, in Photolabors gerahmte Dias zum Versand entweder in einer steifen Schachtel oder in einer faltbaren, mit Taschen versehenen Sichthülle zu verpacken. Die Verwendung einer Schachtel als Diabehältnis sieht die Streitpatentschrift u.a. wegen deren Größe und Gewicht sowie wegen des notwendigen Arbeitsaufwands als nachteilig an. An der Verwendung von Sichthüllen beanstandet sie die Notwendigkeit, jedes Dia einzeln von Hand in eine Tasche der Hülle einzusetzen.

Durch das Streitpatent soll ein leichtes, kleinvolumiges und kostengünstiges Diabehältnis bereitgestellt werden, das einfach und schnell und gegebenenfalls auch automatisch zu befüllen ist.

Patentanspruch 1 lehrt hierzu die Verwendung eines Behältnisses zur Aufnahme gerahmter Dias, das durch folgende Merkmale umschrieben ist:

1. Das Behältnis besteht aus einem fortlaufenden Streifen aus transparentem Material, der

- 1.1 längsgefaltet und
 - 1.2 entlang Querlinien geschweißt ist und
 - 1.3 eine Mehrzahl von querverlaufenden Taschen bildet.
2. Die Taschen sind an einem Ende verschlossen und am anderen Ende offen.
3. Jede Tasche ist so ausgebildet, daß
 - 3.1 sie eine vorbestimmte Mehrzahl ("plural number") gerahmter Dias aufnehmen kann,
 - 3.2 die Dias durch ihr offenes Ende eingeführt werden und
 - 3.3 das Einführen eines Dias ein zuvor eingeführtes in die Tasche hineinschiebt.
4. Der transparente Streifen trägt eine Mehrzahl von Referenzmarken, deren Abstand voneinander dem Achsabstand benachbarter Taschen entspricht.

Zur Aufnahme gerahmter Dias wird damit erfindungsgemäß ein einfaches und leichtes Behältnis verwendet, das durch das Einschieben einer vorbestimmten Anzahl von Dias in eine Tasche unschwer zu befüllen ist, wobei die Referenzmarken die exakte Positionierung eines Automaten zur Einführung der Dias erleichtern.

II. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Senats fest, daß die erfindungsgemäße Verwendung eines Behältnisses

mit den Merkmalen 1 bis 4 dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war.

1. Der hier angesprochene Fachmann ist, wie auch die Parteien annehmen, ein erfahrener Meister oder Techniker, der aufgrund mehrjähriger Praxis mit den Problemen der Verpackung und Versendung in einem Photolabor erzeugter oder bearbeiteter Produkte vertraut ist.

2. Dieser Fachmann kannte bereits Hüllen aus transparentem Material, bei denen durch Längsfalten und Querschweißen eines fortlaufenden Materialstreifens eine Mehrzahl querverlaufender, einseitig offener Taschen gebildet wird (Merkmale 1 und 2), die jeweils zur Aufnahme von zwei durch das offene Ende eingeführten gerahmten Dias bestimmt und entsprechend dimensioniert sind (Merkmale 3.1 und 3.2).

a) Solche Diadoppeltaschenhüllen wurden, wie die Vernehmung der Zeugen U. und R. zur Überzeugung des Senats ergeben hat, vor dem Prioritätstag von der G. mbH in S. (im folgenden: G.) an Photolabors vertrieben und damit offenkundig vorbenutzt.

Als Doppeltaschen ausgebildete Dia-Taschen werden in der Preisliste "Verbrauchsmaterialien für Fotofinishing" der G. vom 4. Oktober 1982 aufgeführt. Der Geschäftsführer der G., der Zeuge U., hat geschildert, daß entsprechend den Merkmalen 1 bis 3.2 ausgebildete und als Rollenware gelieferte Taschen auf Kundenwunsch in das Vertriebsprogramm der G. aufgenommen wurden, um Photolaboren insbesondere für die Rücksendung einer kleineren Anzahl gerahmter Dias nach der Ausführung von Nachbestellungen ein geeig-

netes und kostengünstiges Transportmedium zur Verfügung stellen zu können. Der Zeuge hat hierzu ein an G. gerichtetes Angebot des Herstellers L. & Co. vom 23. September 1981 vorgelegt und erläutert, daß das Produkt tatsächlich durch den Zeugen R. hergestellt worden sei. Der Zeuge R. hat dies bestätigt und geschildert, daß er zunächst als Betriebsleiter des Herstellers H. und sodann, nachdem er sich zum 30. Juni 1984 selbständig gemacht hatte, in seinem eigenen Betrieb Dia-Doppeltaschen hergestellt hat. Die Taschen sind hinsichtlich ihrer technischen Beschaffenheit von den Zeugen sachlich übereinstimmend geschildert worden. Ihre Aussagen sind glaubhaft und Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit der eingehend befragten Zeugen nicht hervorgetreten; insbesondere hat der Zeuge R. seine Tätigkeit in den Jahren vor und nach seinem Wechsel in die Selbständigkeit auch außerhalb des eigentlichen Beweisthemas so anschaulich und plausibel geschildert, daß trotz des erheblichen seither verstrichenen Zeitraums seine Aussagen zu den für G. produzierten Diataschen einleuchtend und nachvollziehbar sind.

b) Daß bei der bestimmungsgemäßen Benutzung der vorbenutzten Diataschen das zweite Dia das zunächst eingeführte (weiter) in die Tasche hinschiebt (Merkmal 3.3), ergibt sich bei unter Berücksichtigung des benötigten Spiels (annähernd) der Größe gerahmter Dias angepaßter Taschen zwangsläufig und wird entgegen der Auffassung der Beklagten nicht dadurch in Frage gestellt, daß es, wie der Zeuge U. bekundet hat, zu einem Übereinanderschieben von Dias kommen *konnte*. Es mag auch sein, daß die Nutzer der Diataschen, die nach der Aussage des Zeugen U. nicht maschinell, sondern von Hand befüllt wurden, häufig das erste Dia mit dem Finger bis zum anderen Ende in die Tasche hineingeschoben haben, so daß es eines Einsatzes des zweiten Dias als Werkzeug zum Transport des ersten nicht bedurfte. Nach der Lebenserfahrung kann jedoch ausgeschlossen werden, daß das erste Dia stets

bis zum Anschlag in die Tasche hineingeschoben worden ist. Das Hineinschieben wird vielfach mehr oder weniger unvollständig erfolgt sein, und in diesem Fall dient das zweite Dia zwangsläufig als Werkzeug zur weiteren Einführung des ersten in die Tasche.

3. Um zu der erfindungsgemäßen Verwendung zu gelangen, mußte der Fachmann daher den transparenten Streifen nur noch entsprechend Merkmal 4 mit einer Mehrzahl von Referenzmarken versehen. Das lag jedoch ohne weiteres nahe.

a) Denn dem Fachmann war nicht nur bekannt, solche transparenten Streifen zu den vorbenutzten Diadoppeltaschen zu formen. Er kannte vielmehr auch ein Behältnis (eine Hülle) zur Aufnahme entwickelter Filmabschnitte mit mehreren Einzelbildern, wie es in dem als Anlage K 6 (= E 9) zu den Akten gereichten Informationsblatt "Film Sleeves" dargestellt ist.

Dieses Behältnis besteht, wie der Abbildung auf der Vorderseite der Anlage K 6 zu entnehmen ist, aus einem fortlaufenden Streifen aus transparentem Material, der längs gefaltet und entlang von Querlinien verschweißt ist, so daß sich quer über den Streifen verlaufende, auf einer Seite offene Taschen ergeben, in die die Filmabschnitte eingeschoben werden. Jeweils zwischen zwei benachbarten Schweißlinien ist am geschlossenen Ende der Taschen eine als Referenz dienende Markierung angebracht.

Die Beweisaufnahme hat zur Überzeugung des Senats ergeben, daß derartige Filmhüllen vor dem Prioritätstag der Streitpatents in den Verkehr gebracht worden sind. Die Vorbekanntheit derartiger Behältnisse ist bereits im Einspruchsverfahren von der Technischen Beschwerdekammer (Beschl. v.

21. September 1995 - T 32/93, S. 6) als unbestritten behandelt worden. Für sie sprechen nicht nur die im Einspruchsverfahren zu den Akten des Europäischen Patentamts gereichten Unterlagen (= Anlagen E 2 bis 10), die nach den dort verwendeten Produktkennungen deutliche Indizien dafür liefern, daß das japanische Unternehmen D. International Co. Ltd. 1983 Eintaschmaterial für Filme, wie es in der Anlage K 6 dargestellt ist, u.a. in den "Japan Camera Trade News" von Mai 1983 beworben und in den Jahren 1982 und 1983 beispielsweise in die Schweiz geliefert hat. Vielmehr hat auch der Zeuge R. - ohne daß für ihn die Erheblichkeit dieser Umstände erkennbar war und daher glaubhaft - geschildert, daß er zu Beginn seiner Selbständigkeit mit einer Ende 1984 erworbenen und von ihm wieder instandgesetzten "Schrottmaschine" entsprechende Filmabschnittshüllen mit Ansteuerungsmarken für eine automatische Bestückung als Rollenware hergestellt und vertrieben hat.

b) In Kenntnis der vorbenutzten Diadoppeltaschenhüllen lag es für den Fachmann ebenso auf der Hand, daß er entsprechend aufgebaute Filmhüllen, wie sie etwa in dem Informationsblatt "Film Sleeves" dargestellt sind, bei geeigneter Dimensionierung auch für gerahmte Dias verwenden konnte, wie er umgekehrt ohne weiteres die vorbekannten Diadoppeltaschenhüllen, wenn er deren automatische Befüllung in Erwägung zog, mit Referenzmarken gemäß Merkmal 4 versehen konnte, wie sie ihm von den Filmhüllen bekannt waren.

Für diese Schlußfolgerung bedarf der Senat keiner sachverständigen Beratung, die wegen der Erkrankung des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung nicht zur Verfügung gestanden hat. Denn aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme stehen die Kenntnisse fest, die dem Fachmann am Prioritätstag zur Verfügung standen. Weiterer Überlegungen, für die geklärt werden müßte, ob sie vom Durchschnittsfachmann nach seiner Aus-

bildung, seiner praktischen Erfahrung und seiner hierdurch bestimmten Methodik der Lösung technischer Probleme seines Fachgebiets erwartet werden konnten, bedurfte es nicht. Der gerichtliche Sachverständige hat indes in diesem Zusammenhang die Aufgabe, dem Gericht Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns sowie die Arbeitsweise zu vermitteln, mit der dieser technische Probleme seines Fachgebiets zu bewältigen trachtet. Die Beurteilung, ob die erfindungsgemäße Lösung für den Fachmann nach seinem festgestellten Wissen und Können nahegelegen hat, ist nicht Aufgabe des Sachverständigen. Sie ist ein Akt wertender Erkenntnis (Senat, BGHZ 128, 270, 275 - elektrische Steckverbindung), der dem Gericht obliegt.

III. Hilfsweise verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 in einer Fassung, bei der die Worte "as container housing mounted slides" durch die Wendung ersetzt sind "as container for automatic packaging of mounted slides". Auch in dieser - in zulässiger Weise beschränkten Fassung - kann Patentanspruch 1 jedoch keinen Bestand haben. Die Verwendung des Behältnisses zur automatischen Verpackung gerahmter Dias lag für den Fachmann gleichfalls nahe, wenn er die vorbekannten Filmhüllen, die nach der Aussage des Zeugen R. und ausweislich der Werbung in "Japan Camera Trade News" von Mai 1983 (Anl. E 10) bereits automatisch befüllt wurden ("film advance and sleeve feeding are automatically controlled by motor") und hierzu mit den Referenzmarken versehen waren, für Dias verwendete.

Es mag zwar zutreffen, daß die erfindungsgemäße Verwendung, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung hervorgehoben hat, gegenüber einer Einführung jedes Dias in eine Einzeltasche eine erhebliche Steigerung der Bestückungsgeschwindigkeit erlaubt. Ob vom Durchschnittsfachmann auch diese Erkenntnis erwartet werden konnte, ist jedoch unerheblich. Es genügt, daß es

für ihn überhaupt nahelag, die vorbekannten Behältnisse maschinell zu bestücken.

Nach Hilfsantrag II soll Patentanspruch 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags der dem erteilten Patentanspruch 5 entsprechende Halbsatz angefügt werden "wherein each weld has a length less than the width of the folded strip and stops before the free edge of its two side portions". Hierfür gilt nichts anderes als für den ersten Hilfsantrag, denn die Filmhüllen, deren Verwendung für den erfindungsgemäßen Zweck für den Fachmann nahelag, weisen bereits Schweißnähte auf, die kürzer sind als die Breite des gefalteten transparenten Streifens und vor dessen freien Enden enden.

IV. Zu den Gegenständen der Unteransprüche 2 bis 4 konnte der Fachmann gleichfalls ohne erfinderische Tätigkeit finden. Sie entsprechen hinsichtlich der Ausgestaltung der Behältnisse ebenfalls dem Stand der Technik nach dem Informationsblatt "Film Sleeves". Auch die Beklagte macht insoweit für eine erfinderische Tätigkeit nichts geltend.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf