



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 74/03

Verkündet am:
4. Juli 2006
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juli 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 13. März 2003 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten, die auch die weiteren Kosten der Streithelferin trägt, zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 3. Juni 1988 unter Inanspruchnahme einer italienischen Patentanmeldung vom 27. Juli 1987 angemeldet und unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 301 203 (Streitpatents). Das Streitpatent umfasst vier Patentansprüche. Patentansprüche 1 bis 3 lauten in der Verfahrenssprache Englisch:

- "1. Pocket tester for paper and fabrics consisting of a pen or felt-pen containing an ink consisting of a solution in alcohol or in an water/alcohol mixture of a reacting substance (reagent) for evidentiating a substance (searched substance) which is possibly present in the paper or in the fabrics depending on the type of the raw material used or on particular operations of the manufacturing process, said searched substance being selected from the group consisting of aluminium ions, starch, chemical pulp, mechanical pulp, bleaching agents.
2. Pocket tester as claimed in claim 1, characterised by the fact that said reagent is selected from the group consisting of a mixture of iodine and potassium iodide, a 25 % solution of fluoroglucine in concentrated hydrochloric acid, blue of panduran, Cartarex 2 L.
3. Pocket tester as claimed in claim 1, characterised by the fact that the alcohol used in said solution is selected from the group consisting of aliphatic alcohols having from 2 to 6 carbon atoms; mono- or di-ethyleneglycols, mono- or di-propyleneglycols, having one or more hydroxyl groups etherified with aliphatic alcohols having from 1 to 3 carbon atoms; or mixtures thereof, or their mixtures with from 20 % to 80 % of water."

2 In der Fassung der Streitpatentschrift lautet Patentanspruch 1 in deutscher Übersetzung:

"Taschenprüfgerät für Papier und Gewebe mit einem Schreibstift oder Faserschreiber, der eine Tinte enthält, die aus einer Lösung in Alkohol oder in einer Mischung Wasser/Alkohol einer Reaktions- substanz (gesuchte Substanz) besteht, die möglicherweise in dem Papier oder Gewebe enthalten ist, abhängig von dem verwendeten Ausgangsstoff oder von besonderen Verfahren bei der Herstellung, wobei die gesuchte Substanz in der Gruppe Aluminiumionen, Stärke, chemische Pulpe, mechanische Pulpe und Bleichmittel enthalten ist."

3 Die Klägerin und ihre Streithelferin greifen Patentansprüche 1 bis 3 des Streitpatents an und machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber den Anmeldeunterlagen unzulässig erweitert. Der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 3 sei zudem nicht patentfähig, er sei nicht neu und beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

4 Die Klägerin und die Streithelferin haben beantragt, das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 3 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. Die Beklagte hat in erster Linie Klageabweisung beantragt und im Übrigen das Streitpatent in der Fassung von vier Hilfsanträgen verteidigt.

5 Das Bundespatentgericht hat dem Klageantrag entsprochen.

6 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese weiterhin in erster Linie die vollständige Abweisung der Klage erstrebt. Sie verteidigt das Streitpatent hilfsweise in der Fassung der erteilten Patentansprüche 2 und 3, weiter hilfsweise in der Fassung des erteilten Patentanspruchs 3 und weiter

hilfsweise in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrags. Danach soll Patentanspruch 1 wie folgt lauten:

"1. Pocket tester for paper and fabrics consisting of a pen or felt-pen containing an ink consisting of a solution in alcohol or in an water/alkohol mixture of a reacting substance (reagent) for evidentiating a substance (searched substance) which is possibly present in the paper or in the fabrics depending on the type of the raw material used or on particular operations of the manufacturing process, said searched substance being selected from the group consisting of aluminium ions, starch, chemical pulp, mechanical pulp, bleaching agents,

said reagent being selected from the group consisting of a mixture of iodine and potassium iodide, a 25% solution of fluoroglucine in concentrated hydrochloric acid, blue of panduran, Cartarex 2L,

the alcohol used in said solution being selected from the group consisting of aliphatic alcohols having from 2 to 6 carbon atoms; mono- or di-ethyleneglycols, mono or di-propyleneglycols, having one or more hydroxyl groups etherified with aliphatic alcohols having from 1 to 3 carbon atoms; or mixtures thereof, or their mixtures with from 20% to 80% of water."

- 8 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. L. G. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

- 9 Die Berufung ist zulässig, jedoch nicht begründet. Der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 3 des Streitpatents beruht jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Das Streitpatent ist deshalb zu Recht im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 für nichtig erklärt worden (Art. II § 6 b Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, 52, 56 EPÜ).

- 10 I. Das Streitpatent betrifft einen "Pocket tester for paper and fabrics". Dieses Prüfgerät besteht aus einem herkömmlichen Schreibstift oder Faserschreiber, der eine Tinte enthält, die wenigstens ein Lösungsmittel und wenigstens ein Reagenz aufweist. Dieses Reagenz ändert seine Farbe, wenn es in Kontakt mit einem bestimmten, im Papier oder im Gewebe gesuchten Bestandteil kommt (Sp. 1 Z. 5-10). Das Prüfgerät soll es dem Benutzer - gemäß Sp. 1 Z. 24 einem Käufer - ermöglichen, rasch und genau zu ermitteln, ob die Qualität des erworbenen Papiers oder Gewebes mit der gewünschten Qualität übereinstimmt. Der üblicherweise in Schreibstiften oder Filzschreibern verwendeten Tinte wird eine Lösung hinzugefügt, die aus einem geeigneten Reagenz besteht, um eine Substanz erkennbar zu machen, die möglicherweise in dem Papier oder Gewebe enthalten ist, oder die Tinte wird durch eine solche Lösung ersetzt (Sp. 1 Z. 44-49). Die Streitpatentschrift bezeichnet die Identifizierung bestimmter Substanzen, die dem Papier bei dessen Herstellung bewusst bei-

gegeben werden, in sogenannten Sicherheitspapieren als bekannt. Bisher sei es jedoch noch von keiner Seite beschrieben oder angeregt worden, die Papierqualität dadurch zu testen, dass der Herstellungsprozess mit einem einfachen Taschenprüfgerät identifiziert werde (Sp. 2 Z. 10-16).

11 Das in Patentanspruch 1 vorgeschlagene Prüfgerät weist folgende Merkmale auf:

Taschenprüfgerät für Papier und Gewebe

1. mit einem Schreibstift oder Faserschreiber.
2. Der Stift
 - a) enthält eine Tinte,
 - b) bestehend aus
 - aa) einer Lösung aus Alkohol
 - bb) oder einer Mischung aus Alkohol und Wasser
 - c) und einem Reagenz.
3. Mit dem Reagenz kann
 - a) eine gesuchte Substanz erkennbar gemacht werden,
 - b) soweit sie in dem untersuchten Papier oder Gewebe enthalten ist (eine möglicherweise in dem Papier oder Gewebe enthaltene Substanz).
4. Die gesuchte Substanz ist abhängig von dem verwendeten Ausgangsstoff oder von besonderen Verfahren bei der Herstellung in dem Papier oder Gewebe enthalten.

5. Die gesuchte Substanz ist aus einer Gruppe ausgewählt, welche besteht aus:

- a) Aluminiumionen,
 - b) Stärke,
 - c) Holzfaser (mechanische Pulpe),
 - d) Zellstoff (chemische Pulpe)
- und
- e) "Bleichmittel".

12 Patentanspruch 2 schlägt weitere Merkmale vor, die das Reagenz betreffen.

13 Das Reagenz (Merkmal 2 c) ist ausgewählt aus einer Gruppe, die

- 2.1 eine Mischung von Jod und Kaliumjodid,
 - 2.2 eine 25 %ige Lösung von Phloroglucin in konzentrierter Salzsäure,
 - 2.3 Pandurablau
- und/oder
- 2.4 Cartarex 2 L ist.

14 Patentanspruch 3 betrifft den in der Lösung enthaltenen Alkohol. Er gibt an, dass der in der Lösung enthaltene Alkohol (Merkmal 2 b) aus der Gruppe ausgewählt ist, die

- 3.1.1 aliphatische Alkohole mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen;

3.1.2 Mono- oder Di-Ethylenglykole, Mono- oder Di-Propylenglykole mit einer oder mehreren, mit aliphatischen Alkoholen mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen verätherten Hydroxylgruppen;

oder

3.1.3 deren Mischungen

oder

3.1.4 deren Mischungen mit 20 % bis 80 % Wasser enthält.

15 Die Streitpatentschrift führt dazu aus, dass der Holzfaserindikator zum Anzeigen des Anteils von Holzstoff (mechanical pulp) verwendet wird. Das Testgerät erzeuge auf dem Papier oder auf Paneelen aus Zellulosefasern (chemical pulp) eine gelbe Farbe, während eine rote Farbe erzeugt werde, wenn das Papier aus Holzstoff bestehe (Sp. 3 Z. 21-27). Mit dem unter 4 e angesprochenen Bleichmittel bezeichnet die Streitpatentschrift optische Aufheller, die dem Papier zugefügt werden, um einen höheren Weißgrad zu erreichen. Dies zeigt sich auch daran, dass zu dem Auffinden der "Bleichmittel" Cartarex 2 L als Reagenz eingesetzt werden soll. Dabei handelt es sich nach dem Chemielexikon von Römp, 9. Aufl., um einen Löscher für optische Aufheller.

16 II. Es kann offen bleiben, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 über die Offenbarung in den Anmeldeunterlagen hinausgeht und neu ist. Er beruht jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

17 Nach den Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung befassten sich im Prioritätszeitpunkt mit der Entwicklung von Prüfgeräten für Papier entweder Entwicklungsabteilungen der Hersteller von Reagenzien, die eine für den Verwender von Testgeräten einfache

Handhabung der hergestellten Produkte anstreben oder auf dem Gebiet der Labormitteltechnik tätige Techniker, die derartige Testgeräte zur Anwendung ihnen vorgegebener chemischer Reagenzien zur Verfügung stellen wollten. Von ihnen wurde, soweit es sich nicht ohnehin um Angehörige dieser Berufsgruppe handelte, für die Entwicklung jedenfalls chemischer Sachverstand hinzugezogen.

18 Ein solcher Fachmann entnahm der französischen Patentanmeldung 25 39 533 ein Verfahren zur Identifikation von Substanzen, die dem Papier im Herstellungsverfahren gezielt beigegeben werden.

19 Auch die Beklagte zieht nicht in Zweifel, dass - wie das Bundespatentgericht entschieden hat - die Merkmale 1, 2 und 3.1 der Merkmalsgliederung bereits in der französischen Patentanmeldung 25 39 533 beschrieben sind. Es wird dort ein Schreibstift als Taschenprüfgerät für Papier vorgeschlagen. Dieser weist einen Vorratsbehälter auf, der ein z.B. in Alkohol gelöstes Reagenz enthält, mit dem bei der Papierherstellung eingebrachte Substanzen nachgewiesen werden können.

20 Der Unterschied zu der französischen Patentanmeldung liegt damit darin, dass beim Streitpatent das Papier oder Gewebe auf Substanzen untersucht wird, die bei der Herstellung des Papiers normalerweise verwendet werden, und nicht nur auf solche Substanzen, die im Herstellungsprozess zu Sicherheitszwecken beigefügt werden. Hiervon geht auch die Streitpatentschrift aus, indem dort ausgeführt und als entscheidende Neuerung herausgestellt wird, dass bisher von keiner Seite die Möglichkeit beschrieben oder angeregt worden sei, die Papierqualität dadurch zu testen, dass der Herstellungsprozess mit einem einfachen Taschenprüfgerät identifiziert werde.

21 Schon aufgrund der Bezeichnung der französischen Patentanmeldung, die ein Verfahren zur Identifizierung eines Sicherheitspapiers sowie ein Instrument zur Durchführung dieses Verfahrens betrifft, hatte der Fachmann Veranlassung, diese Schrift in Betracht zu ziehen, wenn er ein einfaches Prüfgerät für bestimmte im Papier vorhandene Substanzen zur Verfügung stellen wollte. Das bis dahin bekannte Verfahren, die Reagenzien durch Tüpfeltests mittels einer Pipette auf das Papier aufzubringen, machte das Hantieren mit Glasstiften oder Pipetten erforderlich, was aufwendig und umständlich ist. In der französischen Patentanmeldung wird dagegen hervorgehoben, dass bei dem Testgerät eine kontrollierte Abgabe des Reagenz erreicht wird, die es erlaubt, dieses auf einen begrenzten Bereich des zu identifizierenden Papiers zu verteilen (S. 3 Z. 1-8). Dies legte den Einsatz des Testgeräts anstelle des Tüpfeltests auch zum Auffinden der Faktoren, die für die Papierqualität entscheidend sind, für den Fachmann nahe.

22 Eine erfinderische Leistung ergibt sich auch nicht aus der Erweiterung dieser Lehre auf die mit dem Patent beanspruchten Mittel zur Bestimmung der jeweiligen Substanz. Fachleute der hier zugrunde zu legenden Qualifikationen kannten die Reagenzien zur Ermittlung der in Patentanspruch 1 angegebenen Substanzen. Wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat und sich aus dem von der Klägerin überreichten Papiermachertaschenbuch 1982 ergibt, war der Nachweis von Stärke mittels einer Jod-/Kaliumjodidlösung und der Nachweis von Holzstoff mit Hilfe einer alkoholischen Phloroglucin-Lösung Stand der Technik auch im Bereich der Papiermacher. Bei Cartarex 2 L handelt es sich, wie die Streitpatentschrift angibt, um ein zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents bereits von S. vertriebenes Produkt. Wie das ein Jahr nach dem Prioritätszeitpunkt erschienene Chemielexikon von Römp, 9. Aufl., angibt,

handelt es sich um einen Löscher für optische Aufheller. Eine andere Wirkung wird dort nicht erwähnt; die Beklagte behauptet auch nichts anderes. Pandurablau wurde, wie der gerichtliche Sachverständige dargelegt hat, im Prioritätszeitpunkt bereits seit langem eingesetzt, um Aluminiumionen sichtbar zu machen, wobei der Sachverständige allerdings die Aussagekraft einer Untersuchung des Papiers auf Aluminiumionen bezweifelt hat. Wollte der Fachmann jedoch diesen Test durchführen, weil er ihn für seine Zwecke, z.B. für eine erste Einschätzung, für ausreichend hielt, so war es ihm bekannt, dass dazu Pandurablau geeignet war.

23 Dabei spricht es nicht gegen das Naheliegen, dass der Sachverständige die Sinnhaftigkeit eines Tests unter Einsatz von Cartarex 2 L und Pandurablau im Hinblick auf weiterführende, eine sachgerechte und zweckbezogene Beurteilung bezogene Gewinnung von Erkenntnissen bezweifelt hat. Ein solcher zu erwartender Misserfolg einer Maßnahme steht dem Heranziehen gerade dieser Maßnahme zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit entgegen (BGHZ 147, 137, 143 - Trigonelin). Um in dieser Maßnahme eine erfinderische Tätigkeit zu sehen, müssten dann andere Gesichtspunkte hinzutreten, die hier weder ersichtlich sind noch von der Beklagten behauptet werden. Sie hat insbesondere nicht geltend gemacht, dass die Untersuchung über die auch vom Sachverständigen zugrunde gelegten hinausgehende weitere Erkenntnisse vermitteln oder diese entgegen der von dem Sachverständigen geäußerten Annahme weitere Beurteilungsmöglichkeiten eröffnen. Die Beklagte kann daher keinen Erfolg haben, soweit sie geltend macht, gerade dass der Sachverständige die Maßnahmen für ungeeignet zum Test von Papier halte, zeige, dass diese nicht nahegelegen hätten.

24 III. Auch in der Fassung der Hilfsanträge ist der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig.

25 In Patentanspruch 2 werden die Reagenzien zum Auffinden der gesuchten Substanzen bezeichnet. Wie bereits ausgeführt waren diese dem Fachmann als solche und mit ihrer Eignung für die Überprüfung auf das Vorhandensein der im Patent genannten Substanzen bekannt.

26 In Patentanspruch 3 wird der in der Lösung enthaltene Alkohol näher beschrieben. Er soll aus der Gruppe ausgewählt sein, die aliphatische Alkohole mit 2 bis 6 C-Atomen, Mono- oder Di-Ethylenglykole mit einer oder mehreren mit aliphatischen Alkoholen mit 1 bis 3 C-Atomen verätherten Hydroxylgruppen oder deren Mischung mit 20 bis 80 % Wasser enthält. Der Sachverständige hat hierzu überzeugend ausgeführt, für den Fachmann sei die Auswahl eines Lösungsmittels, das für das jeweilige Reagenz geeignet sei, das Ergebnis eines routinemäßigen Optimierens. Im Fall von Phloroglucin als Reagenz sei Alkohol ohnehin seit Jahrzehnten Stand der Technik. Außerdem werde sich der Fachmann auch an den Lösungsmitteln orientieren, die in der Tinte von Schreib- und Filzstiften enthalten seien. Die Verwendung von Wasser als Komponente eines organischen Lösungsmittels sei außerdem keine Neuheit, da mit Wasserzugabe zu einem Lösungsmittel die Verdunstung eines Strichs auf der Papierprobe beeinflusst bzw. gebremst werden könne.

27 Hilfsantrag 3 fasst die bisherigen Patentansprüche 1 - 3 zu einem Anspruch zusammen. Darüber hinausgehende Merkmale, die eine erfinderische Tätigkeit begründen könnten, enthält er nicht.

28 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 ZPO.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.03.2003 - 3 Ni 63/01 (EU) -