

# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
23. Oktober 2002

4 Ni 10/01 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 249 974**

**(= DE 37 51 158)**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Ing. Obermayer, Müllner, Dipl.-Phys. Dr. Hartung und Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 0 249 974 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

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

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 249 974 (Streitpatent), das am 17. Juni 1987 unter Inanspruchnahme der Priorität der belgischen Patentanmeldung 90 49 69 vom 20. Juni 1986 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrenssprache Französisch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patentamt unter der Nummer 37 51 158 geführt wird, betrifft ein System zur Anwesenheitsprüfung von Artikeln in frei zugänglichen Verkaufsapparaten. Es umfasst 16 Patentansprüche. Anspruch 1 in der amtlichen Übersetzung hat folgenden Wortlaut:

"1. Inventarsystem für Gegenstände in Verkaufsautomaten, mit einer Einrichtung für das Feststellen von Plätzen, die für unterschiedliche Gegenstände (4, 6) je spezifisch sind, einer Einrichtung (7, 8, A-G, A'-G', W-Z, W'-Z'), um das Vorhandensein oder Fehlen eines Gegenstandes an seiner Stelle zu erfassen, mit einer Einrichtung, um eine bestimmte Freiheit in der Form und Größe eines Gegenstandes hinsichtlich einer reservierten Stelle zu erlauben, und mit einer Einrichtung (CI, I), mit welcher der Zustand der Stelle für die Wiederauffüllung und die Rechnungsstellung identifiziert wird, dadurch gekennzeichnet, dass austauschbare Stücke (23, 24) in Form von Rahmen oder austauschbaren Tablettis vorgesehen sind, die eine große Flexibilität bei der schnellen Anpassung einer Vorrichtung an andere Formen der Gegenstände erlauben, wobei jedes Stück eine Gruppe von besonderen Stellen aufweist, und dass die Verkaufsautomaten frei zugänglich sind, das heißt, es erlauben, dass ein Kunde einen ungenutzten Gegenstand an seine Stelle zurückstellt, nachdem er ihn zuvor herausgenommen hat."

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 16 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit der Behauptung, die Lehre dieses Patentanspruchs sei nicht neu bzw beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, verfolgt die Klägerin das Ziel, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Zur Begründung ihrer Klage beruft sie sich auf folgende Druckschriften:

- GB 1 536 533 (D1)
- GB 2 135 292 A (D2)
- FR 2 572 190 A1 (D3)
- FR 1 307 601 (D4)

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 249 974 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise mit der Maßgabe, dass an die Stelle des erteilten Anspruchs 1 der in der mündlichen Verhandlung überreichte Anspruch 1 tritt.

Er lautet wie folgt:

"Inventarsystem für Gegenstände in Verkaufsautomaten,

mit einer Einrichtung für das Feststellen von Plätzen, die für unterschiedliche Gegenstände (4, 6) je spezifisch sind, einer Erfassungseinrichtung (7, 8, A-G, A'-G', W-Z, W'-Z'), um das Vorhandensein oder Fehlen eines Gegenstandes an seiner Stelle zu erfassen, mit einer Einrichtung, um eine bestimmte Freiheit in der Form und Größe eines Gegenstandes hinsichtlich einer reservierten Stelle zu erlauben, und mit einer Einrichtung (CI, I), mit welcher der Zustand der Stelle für die Wiederauffüllung und die Rechnungsstelle identifiziert wird, dadurch gekennzeichnet, dass austauschbare Stücke (23, 24) in Form von Rahmen oder austauschbaren Tablettts vorgesehen sind, die eine große Flexibilität bei der schnellen Anpassung einer Vorrichtung an andere

Formen der Gegenstände erlauben, wobei jedes Stück eine Gruppe von besonderen Stellen aufweist, dass die Verkaufsautomaten frei zugänglich sind, das heißt, es erlauben, dass ein Kunde einen ungenutzten Gegenstand an seine Stelle zurückstellt, nachdem er ihn zuvor herausgenommen hat, und dass zu einem beliebigen Zeitpunkt die Erfassungseinrichtung (7, 8, A-G, A'-G', W-Z, W'-Z') mit Energie beaufschlagbar und von ihr ein Signal abrufbar ist, ob der betreffende Gegenstand (4, 6, 12, 13, 14, 25, 25', 27) an seiner Stelle vorhanden ist oder fehlt."

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent zumindest in dem verteidigten Umfang für bestandsfähig.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der in Art II § 6 Absatz 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Absatz 1 lit a EPÜ iVm Artikel 54 Abs 1, 2 und Art 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist in vollem Umfang begründet.

1. Das Streitpatent betrifft ein System zur Anwesenheitsprüfung von Artikeln in frei zugänglichen Verkaufsapparaten. Nach der Beschreibung des Streitpatents werden derartige automatische, halbautomatische oder Vorrichtungen mit direktem manuellem Zugriff für den Verkauf von Artikeln zum Beispiel in Hotels eingesetzt, um einen 24-stündigen, unmittelbaren Service zu bieten.

Während im einfachsten Fall der Kunde bei Entnahme eines Artikels lediglich einen Beleg für die spätere Rechnung ausfüllen müsse, gebe es auch stärker automatisierte Vorrichtungen, bei denen sich das Artikelfach nach Entnahme wieder schließe und der Vorgang von einem Computer erfasst werde.

Dies habe im ersten Falle den Nachteil, dass der Kunde zum Ausfüllen eines Zettels gezwungen sei, wobei auch Fehler auftreten könnten, und dass im zweitgenannten Falle eine Rückgabe nach Entnahme nicht mehr möglich sei.

Bei verschiedenen nach dem Stand der Technik bekannten Vorrichtungen (GB 1 536 533, GB 2 135 292 A, US 3 884 386) seien des weiteren Vorrichtungen zur Registrierung der Entnahme sowie zur Erfassung und Kontrolle des Lagerbestandes vorgesehen.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgaben, eine Vorrichtung zur automatischen Erfassung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von gelagerten Artikeln in Verkaufsfächern zu schaffen, weiter ein System zu schaffen, das jederzeit eine Bestandsaufnahme zur Wiederauffüllung verkaufter Artikel und zur Rechnungsstellung für diese ermöglicht, keine unangenehmen, kostenaufwendigen und unästhetischen Mechanismen benötigt, bei dem die Artikel einfach in ihren Positionen abgelegt werden und das jederzeit nach den seine Funktionsbereitschaft betreffenden Parametern befragt werden kann.

3. Patentanspruch 1 beschreibt demgemäß ein

- a. Inventarsystem für Gegenstände in Verkaufsautomaten
- b. mit einer Einrichtung für das Feststellen von Plätzen, die für unterschiedliche Gegenstände je spezifisch sind,
- c. mit einer Einrichtung, um das Vorhandensein oder Fehlen eines Gegenstandes an seiner Stelle zu erfassen,
- d. mit einer Einrichtung, um eine bestimmte Freiheit in der Form und Größe eines Gegenstandes hinsichtlich einer reservierten Stelle zu erlauben,
- e. mit einer Einrichtung, mit welcher der Zustand der Stelle für die Wiederauffüllung und die Rechnungsstelle identifiziert wird,

- f. es sind austauschbare Stücke in Form von Rahmen oder austauschbaren Tablettis vorgesehen, die eine große Flexibilität bei der schnellen Anpassung einer Vorrichtung an andere Formen der Gegenstände erlauben,
- g. jedes Stück weist eine Gruppe von besonderen Stellen auf,
- h. die Verkaufsautomaten sind frei zugänglich, das heißt, sie erlauben es, dass ein Kunde einen ungenutzten Gegenstand an seiner Stelle zurückstellt, nachdem er ihn zuvor herausgenommen hat.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag enthält zusätzlich noch folgendes Merkmal:

- i. zu einem beliebigen Zeitpunkt ist die Erfassungseinrichtung mit Energie beaufschlagbar und von ihr ein Signal abrufbar, ob der betreffende Gegenstand an seiner Stelle vorhanden ist oder fehlt.

Außerdem ist in Merkmal c das Wort "Einrichtung" durch das Wort "Erfassungseinrichtung" ersetzt.

4. Der Anspruch 1 ist nicht rechtsbeständig, und zwar weder in seiner geltenden noch in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag.

Deshalb kann dahinstehen, ob das gemäß Hilfsantrag zusätzlich in den Anspruch 1 aufgenommene Merkmal i in der Streitpatentschrift eine hinreichende Stütze findet (Sp 2 Z 6 bis 9 und Z 50 bis 53 iVm Anspruch 8) und in den Ursprungsunterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist.

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 fehlt in jeder der Fassungen jedenfalls die Patentfähigkeit, weil er sich am Prioritätstag für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach der Druckschrift D 1 in Verbindung mit dem Fachwissen und Können ergab. Fachmann ist ein Elektroingenieur mit Fachhochschulabschluß, der Verkaufsautomaten entwickelt und dabei namentlich auch auf ihre konstruktive Gestaltung achtet. Zu seinem Erfahrungsschatz zählt ua die Druckschrift D 1.

a) Aus ihr sind die Merkmale a bis e und i bekannt.

D 1 beschreibt ein Inventarsystem für Gegenstände - in Flaschen abgefüllte Getränke - in Verkaufsautomaten (S 1 Z 5 bis 7) - Merkmal a.

Im Verkaufsautomat, einem Hotelzimmerkühlschrank, bestehend aus einem Körper 400 und einer Tür 402 sind in den dort befindlichen Gestellen, Rahmen 410, 410' (racks) Fächer 414, 416 ausgebildet, die für große und kleine Flaschen kennzeichnend und zu Gruppen zusammengefasst sind (Fig 14, S 14 Z 12 bis 21). Wenn auch die Fachgestaltung der Form und Größe einer dort ablegbaren Flasche ersichtlich Grenzen setzt, so bleibt dabei gleichwohl ein gewisser Spielraum offen. Auf die Einhaltung einer fest vorgegebenen Form und Größe der Flasche kommt es nicht an. Das Fach 416 nimmt beispielsweise nicht nur große Sektflaschen, sondern auch andere große, vergleichbare Flaschen auf (S 14 Z 17). In den für verhältnismäßig kleine Flaschen bestimmten Fächern 414 (S 14 Z 15 und 16) können, vom konstruktiven Aufbau her gesehen, nach Gutdünken relativ kleine Flaschen mit kreisförmigem oder sechseckförmigem Querschnitt abgelegt werden. Was dort abgelegt wird, wird allenfalls von wirtschaftlichen Überlegungen, dem womöglich unterschiedlichen Verkaufspreis geleitet - Merkmale b und d.

Der bekannte Verkaufsautomat zeigt aber nicht nur Übereinstimmungen im konstruktiven Aufbau mit der der Erfindung, er zeigt auch die der Inventarisierung dienenden Merkmale c und e.



Ein Sensor in Form eines Schalters 148 erfasst, ob eine Flasche an ihrer vorgesehenen Stelle vorhanden ist oder nicht (Ansprüche 2 und 3, Fig 2). Diesen Sensorzustand wertet ein Zentralrechner, der über ein Steuergerät 118 mit den jeweiligen Sensoren verbunden ist, aus und versorgt den Betreiber des Inventarsystems mit den zur Wiederauffüllung oder Rechnungsstellung erforderlichen Daten (Anspruch 23).

Auch das Merkmal i entnimmt der Fachmann der Entgegenhaltung, wenn er sie nur einer genauen Betrachtung unterzieht. Denn zu beliebiger Zeit kann man beim Verkaufsautomaten nach D 1 einen Sensor 148 daraufhin abfragen, ob er eine ihm zugeordnete Flasche erfasst oder nicht. Dieser Zeitpunkt wird durch den Wunsch des Betreibers nach einer Bestandsaufnahme oder Rechnungsstellung bestimmt und durch eine Befehlseingabe über ein Datenendgerät (Terminal) ausgelöst. Der vom Betreiber eingegebene Befehl veranlasst den Zentralrechner in einer sogenannten dritten Betriebsart zu arbeiten. In ihr adressiert er die Sensoren 148 und ruft mit dieser Energiebeaufschlagung jeweils ein Signal ab, das angibt, ob der jeweilige Sensor den logischen Zustand 0 oder 1 einnimmt, also an der jeweiligen Stelle eine Flasche vorhanden ist oder nicht (S 3 Z 22 bis 51 insbes Z 48 bis 51 iVm S 4 Z 63 bis S 5 Z 2). Dies gilt gleichermaßen auch dann, wenn der Fachmann als Sensor nicht einen elektrischen Schalter (Anspruch 3), sondern einen optoelektronischen Schalter einsetzt (S 32 Z 9 und 10 iVm Anspruch 2): Zur Adressierung beaufschlagt man üblicherweise den ausgewählten Lichtsender mit Energie, woraufhin die ihm zugeordnete Fotodiode je nach Vorhandensein oder Fehlen einer Flasche das Signal 1 oder 0 liefert.

b) Die weiteren Merkmale f bis h drücken in Verbindung mit den oben abgehandelten Merkmalen dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht den Stempel einer Erfindung auf.

Der Einsatz der Maßnahme nach Merkmal h liegt im Belieben des Fachmanns; denn die Entgegenhaltung schlägt lediglich in einer besonderen Ausführungsform vor (Anspruch 7), das Zurücklegen eines Gegenstandes in sein Fach zu verhindern, nachdem ihn der Kunde einmal entnommen hat (S 1 Z 30 bis 38, S 14 Z 63 bis S 15 Z 5). Ob der Fachmann statt dessen den Verkaufsautomaten lieber dem Merkmal h gemäß frei zugänglich ausführt, ist keine Frage erfinderischen Tätigkeit, sondern eine Frage des Bedarfs, des Aufwands und der Kosten und damit der Wirtschaftlichkeit. Es trifft nicht unbedingt den Geschmack eines Hotelgastes, wenn man ihn zwingt, die Ware, die er dem bekannten Verkaufsautomaten entnimmt, auch zu behalten. Nicht selten ändert er seine Meinung und möchte einen unbenutzten Artikel wieder in sein Entnahmefach zurücklegen. Wenn der Betreiber des Inventarsystems den Nachteil in Kauf nimmt, dass der Gast auch entleerte Flaschen in den Kühlschrank zurücklegen kann, so trägt namentlich diese freie Zugänglichkeit des Hotelzimmerkühlschranks zur Bequemlichkeit des Gastes bei. Dies fördert letztlich nicht nur die Zahl der Übernachtungen, sondern damit spart man auch noch die Mittel, die nach D 1 das Zurücklegen entnommener Flaschen verhindern. Dies geschieht nach D 1 jeweils mit Hilfe einer um eine Achse 424 schwenkbaren Zunge 420 (Fig 16 bis 18), die bei Entnahme einer Flasche, von einer Feder 428 getrieben, nach oben in eine Verriegelungsstellung schwenkt und damit das leere Fach versperrt (S 14 Z 63 bis S 15 Z 1). Damit der Kunde ferner nicht bei der Flaschenentnahme das Ausschwenken der Zunge unterbindet, sind zwischen die für die Flaschen vorgesehenen Plätze (Fächer 414 a) Trennwände 448 eingefügt (S 15 Z 2 bis 5), die relativ eng an die Flaschenwand anschließen (Fig 20). Eine Öffnung 414 b im Gestell 414, die den Flaschenhals einer im Fach 414 liegenden Flasche umfasst, stellt sicher, dass diese von der Feder 428 nicht aus der Ruhelage verdrängt wird (Fig 14, 18, S 14 Z 50 bis 53).

Bei Verzicht auf die ausschwenkbaren Zungen verlieren auch die den Flaschenhals umfassenden Öffnungen 414 b ihre Bedeutung, und auch die Trennwände 448 sind überflüssig. Damit ergibt sich zwangsläufig eine noch größere Freiheit in der Form und Größe einer Flasche (Merkmal d), sofern nur ihre Erfassung noch möglich ist.

Die Merkmale f und g schließlich entspringen fachmännischem Handeln.

D 1 schlägt vor, im Kühlschrank nicht nur in Flaschen abgefüllte Getränke, sondern auch andere Waren zur Entnahme bereitzuhalten (S 32 Z 11 bis 13). Dies erfordert, wie der Fachmann erkennt, Gestelle, Rahmen (racks) mit auf die Form der Verkaufsartikel abgestimmten Fächern. Damit liegt es aber im Bereich fachmännischer Überlegungen, wenn man hierzu herstellerseitig die Kunststoffspritzgussrahmen (S 14 Z 12 bis 21) nicht unlösbar mit dem Körper 400 und der Tür 402 des Kühlschranks verbindet: Denn andernfalls müssten beim Hersteller Kühlschränke mit den unterschiedlichsten Einrichtungen bereitgehalten werden. Der Fachmann sucht nach der besten Lösung. Er strebt nach Rationalisierung und Flexibilität. Hierzu zieht er eine kraft- oder formschlüssig lösbare Verbindung zwischen den unterschiedlichen Rahmen und den für jeden Kühlschrank gleichbleibenden Körper und Tür zumindest in Erwägung. Dass die damit austauschbaren Gestelle bei der Anpassung an das unterschiedliche Warenangebot schnell im Körper und an der Tür des Automaten angebracht werden, versteht sich von selbst. Wie weit man die Austauschbarkeit treibt, dh, ob man innerhalb eines Gestells wiederum austauschbare Stücke vorsieht, ist eine Frage, wie groß die Flexibilität bei der Anpassung sein soll. Dies hängt davon ab, welche Artikel jeweils zum Verkauf angeboten werden sollen. Dies ist bedarfsbedingt.

5. Die Patentansprüche 2 bis 16 sind ebenfalls nicht rechtsbeständig. Die Klägerin hat diese echten Unteransprüche substantiiert angegriffen, die Beklagte hat jedoch nicht im einzelnen dargelegt, dass in ihnen Merkmale enthalten sind, die eine erfinderische Tätigkeit begründen könnten. Auch der Senat vermag Derartiges nicht zu erkennen.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Dr. Schwendy

Obermayer

Müllner

Dr. Hartung

Dr. Zehendner

Na/Be