

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
28. November 2001

4 Ni 56/00 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 199 274

(DE 3 666 886)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Ing. Obermayer, Dipl.-Phys. Kalkoff, der Richterin Schuster und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von DM 12.000,- vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 16. April 1986 unter Inanspruchnahme der Priorität der DE 3 515 069 vom 26. April 1985 angemeldeten, ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 199 274 (Streitpatent), das einen "Transportwagen" betrifft und 6 Patentansprüche umfaßt. Patentanspruch 1 hat in deutscher Übersetzung folgenden Wortlaut:

Transportwagen (1), der in einen gleichgearteten Transportwagen einschiebbar und mit einer zur Aufnahme von Ware vorgesehenen Einrichtung (2) ausgestattet ist, wobei in seinem Griffbereich (6, 7) ein mit einer Kopplungseinrichtung versehenes Münzschloss (10) angeordnet ist, das auf Pfandbasis ein gegenseitiges An- und Abkoppeln von Transport-

wagen mit oder ohne Inanspruchnahme einer Sammelstelle erlaubt,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Münzschloss (10) im Bereich eines der beiden Grifftragarme (6) angeordnet ist und sich sowohl am Grifftragarm (6) als auch am Griff (7) abstützt.

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit der Behauptung, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus, verfolgt die Klägerin das Ziel, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 199 274 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise mit der Maßgabe, daß Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält:

Transportwagen, der in einen gleichgearteten Transportwagen einschiebbar und mit einer zur Aufnahme von Transportgut vorgesehenen Einrichtung ausgestattet ist, wobei in seinem Griffbereich ein mit einer Kopplungseinrichtung versehenes Münzschloss angeordnet ist, das auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln frei stehender Transportwagen miteinander ebenso ermöglicht, wie das An- und Abkoppeln an eine fest installierte Sammelstelle oder an einen mit der Sammelstelle direkt oder indirekt verbundenen Transportwagen,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Münzschloss im Verbindungsbereich eines Grifftragarms mit dem sich anschließenden Griffende befestigbar ist und sich sowohl an diesem Grifftragarm als auch am Griff abstützt,

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, daß Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält:

Transportwagen, der in einen gleichgearteten Transportwagen einschiebbar und mit einer zur Aufnahme von Transportgut vorgesehenen Einrichtung ausgestattet ist, wobei in seinem Griffbereich ein mit einer Kopplungseinrichtung versehenes Münzschloss angeordnet ist, das auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln frei stehender Transportwagen miteinander ebenso ermöglicht, wie das An- und Abkoppeln an eine fest installierte Sammelstelle oder an einen mit der Sammelstelle direkt oder indirekt verbundenen Transportwagen,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Münzschloss im Verbindungsbereich eines Grifftragarms mit dem sich anschließenden Griffende befestigbar ist, dass das Gehäuse des Münzschlosses mit winklig zueinander angeordneten Befestigungsabschnitten ausgestattet ist und dass sich das Münzschloss über die Befestigungsabschnitte sowohl an einem der beiden Grifftragarme als auch am Griff abstützt.

Sie ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten und hält das Streitpatent für bestandsfähig.

Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage, mit der der in Art II § 6 Absatz 1 Nr 3 IntPatÜG, Art 138 Absatz 1 lit c EPÜ iVm Art 123 Abs 2 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht wird, ist nicht begründet.

1. Das Streitpatent betrifft einen Transportwagen zur Aufnahme von Ware, der in einen gleichgearteten Transportwagen einschiebbar und mit einem Münzschloß versehen ist, das auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln des Transportwagens mit oder ohne Inanspruchnahme einer Sammelstelle erlaubt.

Nach der Beschreibung ist es bei derartigen im Stand der Technik bekannten Transportwagen schwierig, die Münzschlösser so anzubringen, daß das Ineinanderschieben der Wagen und ihre bequeme Handhabung erhalten bleiben. So rage das Münzschloß im Stand der Technik teilweise in den Ladebereich des Korbes, so daß die Ware beim Beladen des Korbes um das Münzschloß herum bewegt werden müsse. Bei anderen bekannten Münzschlössern, die am Griff des Transportwagens befestigt seien, bestehe die Gefahr des Verdrehens um die Griffachse. Wieder andere Münzschlösser würden mittig am Griff so befestigt, daß sie störend in den Kindersitzbereich hineinragten. Bei Münzschlössern, die an den äußeren Korbseitenwänden befestigt würden, bestehe die Gefahr, daß der Einkaufswagen die Durchgänge in den Kassenzonen nicht oder nur mit Mühe passieren könne.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, bei einem Transportwagen der genannten Art das Münzschloß so anzuordnen, daß es den für ein im Wagen mitzuführendes Kleinkind vorgesehenen Raum nicht verkleinert, daß das Be- und Entladen nicht behindert wird, daß das Münzschloß ferner nicht mutwillig in seiner Lage veränderbar ist und daß sich schließlich seine Lage im Laufe der Zeit nicht durch Gebrauchseinflüsse von selbst ändert.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent im Anspruch 1 einen Gegenstand mit folgenden Merkmalen vor:

1. Transportwagen (1), der in einen gleichgearteten Transportwagen einschiebbar und mit einer zur Aufnahme von Ware vorgesehenen Einrichtung (2) ausgestattet ist,
2. wobei im Griffbereich (6, 7) des Transportwagens (1) ein mit einer Kopplungseinrichtung versehenes Münzschloss (10) angeordnet ist,
3. das auf Pfandbasis ein gegenseitiges An- und Abkoppeln von Transportwagen mit oder ohne Inanspruchnahme einer Sammelstelle erlaubt,

dadurch gekennzeichnet,

4. dass das Münzschloss (10)
 - 4.1. im Bereich eines der beiden Grifftragarme (6) angeordnet ist und
 - 4.2. sich sowohl am Grifftragarm (6) als auch am Griff (7) abstützt.

4. Der Gegenstand des Patentbesitzes geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Der Anspruch 1 findet in den ursprünglichen Unterlagen eine hinreichende Stütze.

4.1. Der Vorwurf, das Merkmal 4.1, wonach das Münzschloß im Bereich eines der beiden Grifftragarme angeordnet ist, finde in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht die geringste Offenbarung, überzeugt nicht. Der Fachmann entnimmt es ohne weiteres aus der in Form der EP 0 199 274 A2 (K3) veröffentlichten europäischen Patentanmeldung.

Dem zuständigen Fachmann, einem Konstrukteur, der im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit Einkaufs- und Transportwagen entwickelt, sticht das streitige Merkmal bereits beim ersten Blick auf die Zeichnungen ins Auge (Fig 1, 3, 4, 5) und es

erschließt sich ihm weiter unmittelbar beim Lesen der Anmeldungsbeschreibung. Danach ist das Münzschloß bevorzugt an der linken Seite des Griiffs angeordnet (S 4 Z 20 bis 25), und es kann so geformt sein, daß es sich jederzeit im Verbindungsbereich eines Grifftragarms mit dem sich anschließenden Griffende befestigen läßt (S 5 Z 2 bis 7). Der Fachmann haftet nicht streng am Wortlaut dieser Aussage. Er verallgemeinert sie vielmehr so weit, wie dies die ursprüngliche Offenbarung zuläßt. Sie spricht davon, daß es nachteilig ist, wenn man das Münzschloß mittig am Griff befestigt, weil es dabei in den Kindersitzbereich des Einkaufswagens hineinragt (S 2 Z 4 bis 17). Zur Problemlösung ordnet die Erfindung das Münzschloß seitlich an (S 8 Z 10, 11). Sie verlagert es, wie der Fachmann somit erkennt, von der Griffmitte nach außen, an das Griffende, m.a.W. in den Bereich eines Grifftragarms (Merkmal 4.1), dorthin, wo es sich sowohl am Grifftragarm als auch am Griff abstützt (Merkmal 4.2).

4.2. Das von der Klägerin gerügte Weglassen des ursprünglich im Anspruch 1 enthaltenen Merkmals, daß ein wesentlicher Teil des Münzschlosses unmittelbar über einem der beiden Grifftragarme angeordnet ist, erweitert den Gegenstand nicht in unzulässiger Weise gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung. Genau genommen wurde das in Rede stehende Merkmal nicht aus dem Anspruch gestrichen, sondern vielmehr durch die Merkmale 4.1 und 4.2 ersetzt, nach welchem letzterem das Münzschloß sich sowohl am Grifftragarm als auch am Griff abstützt. Dieses Ersetzen verstößt nicht gegen Art 123 (2) EPÜ.

Ohne tiefes Nachdenken erkennt der Fachmann, daß es nicht darauf ankommt, daß ein wesentlicher Teil des Münzschlosses unmittelbar über einem der beiden Grifftragarme angeordnet ist. Dem Erfinder war daran gelegen, folgende Aufgabe zu lösen (S 2 Abs 3):

Bei gleichgearteten ineinanderschiebbaren Transportwagen soll das Münzschloß so angeordnet sein,

- daß es den für ein im Wagen mitzuführendes Kleinkind vorgesehenen Raum nicht verkleinert (Teilaufgabe a),
- daß es das Be- und Entladen des Korbes nicht behindert (Teilaufgabe b),
- daß es ferner nicht mutwillig in seiner Lage veränderbar ist und daß sich schließlich seine Lage im Laufe der Zeit nicht durch Gebrauchseinflüsse von selbst ändert, zusammengefaßt: daß es verdrehsicher am Einkaufswagen angebracht ist (S 5 Z 30 bis 32) (Teilaufgabe c).

Der Anspruch 1 der Anmeldung und die entsprechende Textstelle in der Beschreibung (S 3 Abs 1) bieten dem Fachmann keine befriedigende Problemlösung. Sie lassen offen, wie die Verdrehsicherheit des Münzschlosses erreicht werden soll. Denn dadurch, daß man einen wesentlichen Teil des Münzschlosses, nämlich einen wesentlichen Teil seines Volumens (S 4 Z 23 bis 25), nach der Zeichnung gleichbedeutend mit dem größten Teil seines Volumens (Fig 1, 2, 4, 5) nicht nur - schlechthin - über dem Griff, sondern unmittelbar über demselben anordnet erreicht man keine Verdrehsicherheit. Welche Maßnahme dies leistete, lehrte erst die Beschreibung: hierzu muß sich das Münzschloß sowohl am Grifftragarm als auch am Griff abstützen (S 3 Z 8 bis 13).

Mit dieser Maßnahme löst man aber, wie der Fachmann bei aufmerksamer Lektüre der Unterlagen auf Anhieb erkennt, nicht nur das Problem der Verdrehsicherheit, sondern auch noch die anderen Teilaufgaben. Wenn sich nämlich das Münzschloß am Griff und am Grifftragarm abstützt (Merkmal 4.2) und damit seitlich im Bereich eines der beiden Tragarme angeordnet ist (Merkmal 4.1), ragt es nicht in den Kindersitzbereich hinein und verkleinert damit nicht den Raum, der am Einkaufswagen üblicherweise in der Griffmitte zum Befestigen des Kindersitzes vorgesehen ist (S 2 Z 4 bis 17). Zum anderen ist auch das Be- und Entladen des Korbes nicht behindert, wenn man, wie dies vielfach üblich ist, den Korb von der Griffseite aus belädt (S 2 Z 1 bis 3).

Dabei kommt es nicht darauf an, ob der größte Teil des Münzschlosses über dem Grifftragarm angeordnet ist oder etwa unter ihm. Für die Verdrehsicherheit spielt dies keine Rolle. Wie der Fachmann aus der Figurenbeschreibung entnimmt, ist vielmehr das Münzschloß dadurch verdrehsicher am Einkaufswagen angeordnet, daß seine beiden, sich am Griff und Grifftragarm abstützenden Befestigungsabschnitte winklig so zueinander angeordnet sind, daß sie nicht auf einer gemeinsamen Achse liegen (S 5 Z 13 bis 36). Kurz gesagt: Wenn sich das Münzschloß sowohl am Grifftragarm als auch am Griff abstützt, so läßt es sich aufgrund der beiden winklig zueinander angeordneten Befestigungsabschnitte nicht um eine waagrechte Achse verdrehen (S 3 Z 8 bis 13).

Auch für den ungehinderten Zugang zum Kindersitzbereich oder für das Be- und Entladen der Ware ist die Anordnung des Schlosses über dem Grifftragarm ohne Belang, wie der Fachmann gleichfalls ohne weiteres erkennt. Für den ungehinderten Zugang zum Kindersitzbereich ist nur die Verlagerung des Schlosses von der Griffmitte seitlich zum Grifftragarm nötig. Bei dieser Anordnung versperrt das Schloß auf keinen Fall den kritischen Bereich in der Griffmitte.

Daß es Fälle geben mag, bei denen es sich als günstig erweist, das Münzschloß nicht nur im Bereich eines Grifftragarmes, sondern zum größten Teil unmittelbar über ihm anzuordnen, ist für die vorliegend angesprochenen Probleme ohne Belang. Die Anordnung über dem Grifftragarm soll den Raum unter dem Griff freihalten, um die Einkaufswagen ungehindert ineinanderschieben zu können. Hierauf hat es der Anmelder im vorliegenden Falle aber nach seiner Aufgabenstellung in keiner Weise abgesehen. Im übrigen muß die Anordnung des Münzschlosses unter dem Griff das Ineinanderschieben der Wagen keineswegs zwangsläufig behindern.

Eine unzulässige Änderung ergibt sich auch dann nicht, wenn man insoweit die rechtlichen Maßstäbe des Europäischen Patentamts zugrunde legt. Auch nach diesen Grundsätzen darf ein Merkmal in einem Anspruch ohne Verstoß gegen Art 123 (2) EPÜ ersetzt werden, wenn der Fachmann unmittelbar und eindeutig

erkennt, daß das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt ist, es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe nicht unerlässlich ist und das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert (vgl EPA in ABI EPA 1989, 105 "Koaxialverbinder"; 1992, 570 "Infusionsgerät"; 1991, 22). Auch diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Falle erfüllt.

Die Gesamtoffenbarung stellt das gestrichene Merkmal nicht als wesentlich hin. Das Freibleiben des Raumes unter dem Griff wird in der Beschreibung nur als weiterer Vorteil erwähnt (S 3 Z 22 bis 28). Daß es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe nicht notwendig ist, erhellt zur Genüge aus dem bereits oben Gesagten. Auch die Beschreibung betont nirgends die Notwendigkeit dieser möglicherweise vorteilhaften Ausführungsart. Eine besondere Ausführungsart, die einen weiteren Vorteil bringt, ist aber für die Funktion der Erfindung nicht unerlässlich.

Die Änderung hat auch keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale ausgelöst und eine solche war auch nicht erforderlich. Das Merkmal 4.1 bringt lediglich den Sachverhalt klarer zum Ausdruck, der sich bereits im Merkmal 4.2 verbirgt, da ein sowohl am Grifftragarm als auch am Griff abgestütztes Münzschloß bei fachgerechter Realisierung ohnehin mehr oder weniger zwangsläufig im Bereich eines der beiden Grifftragarme angeordnet ist.

5. 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

Kalkoff

Schuster

Dr. Hartung

prä/Fa