



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
19. Oktober 2005

2 Ni 62/04 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 386 504**

**(= DE 590 00 037)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. N. Mayer, der Richterin Püschel, der Richter Dipl.-Ing. Dr. Kaminski und Dipl.-Ing. Groß

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 386 504 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten für die Klägerin 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 0 386 504 (Streitpatent), das unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 3907065 vom 4. März 1989 am 16. Februar 1990 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlichte Streitpatent, das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 590 00 037 geführt wird, betrifft einen Schließzylinderschlüssel. Es umfasst 11 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Schließzylinderschlüssel mit einem aus mehreren aneinander gereihten, einzeln für sich unterscheidbare Großbuchstaben-Umrisse aufweisenden Profiltteilen (1, 2, 6) bestehenden Schlüsselprofil, **dadurch gekennzeichnet,** daß die eine Großbuchstaben- oder Ziffern-Breite (4, 5) von mindestens ihrer zweifachen Schreiblinienbreite (s) aufweisenden Profiltteile (1, 2, 6) übereinander zwischenübergangslos angeordnet sind, wobei das den Schlüsselrücken bildende Profiltteil (1) den Umriß eines an seinem äußeren Ende mehrere Schreiblinienbreiten (s) breiten Buchstabens oder Ziffer und das die Schlüsselbrust bildende Profiltteil (2) die Breite eines an seinem äußeren Ende in eine einfache Schreiblinienbreite (s) auslaufenden Buchstabens oder Ziffer besitzt“.

Bezüglich der weiteren Patentansprüche wird auf die Patentschrift EP 0 386 504 B1 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Sie beruft sich hierzu ua auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| D1              | CH 355 710  |
| D2              | DE-Wz 966 562   |
| E1.1 bis E 1.10 | Auszüge aus dem Katalog der Stamperia Errebi S.R.L., 32040 Cibiana di Cadore (BL) Italien, 1987, nämlich neben Titelseite, Rubrum und Rückseite (E1.1) die Seiten 11 (E1.2), 22 (E1.3), 91 (E1.4), 25 (E1.5), 49 (E1.6), 7 (E1.7), 16 (E1.8 und E1.9) und 6 (E1.10) |
| E2              | Schlüsselprofil der Fa. DOM und Schließplan vom 4. Juni 1988  |

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 386 504 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträgen 1 und 2, wobei Patentanspruch 1 jeweils ergänzt ist,  
bei Hilfsantrag 1 um die Worte ", wobei lediglich zwei unterschiedlich konturierte Profilteile vorgesehen sind und dass der Schließzylinderschlüssel zur Anbringung von nachträglichen Profilvariationen in der Weise ausgelegt ist, dass beide Profilteile ihre individualisierende Erkennbarkeit auch bei nachträglich vorgenommenen Profiländerungen im Sinne der Schaffung von Profilvariationen bewahren.",  
bei Hilfsantrag 2 um die vorgenannten sowie zusätzlich um die weiteren Worte "und dass hierzu die Schlüsselbrust entweder eine arabische Ziffer 4 oder der Großbuchstabe S ist und der Schlüsselselrücken entweder die arabische Ziffer 2 oder der Großbuchstabe E.",  
und sich an den jeweiligen Patentanspruch gemäß Hilfsantrag die Unteransprüche 2 bis 6 und 9 bis 11 mit unmittelbarem oder mittelbarem Rückbezug anschließen; die Unteransprüche 7 und 8 entfallen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent insbesondere in den hilfsweise verteidigten Fassungen gegenüber dem Stand der Technik für patentfähig.

### **Entscheidungsgründe:**

Die Klage, mit der der in Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a EPÜ iVm Art 54 Abs 1, 2 und Art 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und in vollem Umfang begründet. Der Gegenstand des Streitpatents ist sowohl in der erteilten als auch in der nach Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung nicht neu, in der nach Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung ergibt er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Als Fachmann ist ein Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus mit speziellen Kenntnissen in der Konstruktion von Schließzylindern und Schließzylinderschlüsseln anzusehen.

#### **I.**

##### **1. Patentgegenstand**

Das Streitpatent betrifft einen Schließzylinderschlüssel mit einem aus mehreren aneinander gereihten, einzeln für sich unterscheidbare Großbuchstaben-Umriss aufweisenden Profiltteilen bestehenden Schlüsselprofil.

In der Streitpatentschrift (Sp 1 Z 8 bis 37) ist angegeben, dass aus dem deutschen Warenzeichen 966 562 Schließzylinderschlüssel obiger Art bekannt seien, bei denen die einzelnen unterschiedlich konturierten Profiltteile nebeneinander liegend angeordnet sind, so dass bei der entsprechenden horizontalen Lage des Schlüssels die einzelnen Profiltteil-Konturen eine lesbare Buchstaben-Folge ergeben würden.

Damit diene die Schlüssel-Profilierung nicht nur zur Vergrößerung der Aufsperricherheit, sondern zusätzlich noch zu Kennzeichnungszwecken. Diese Erkennbarkeit werde bei den bekannten Schließzylinderschlüsseln dieser Art aber dadurch erschwert, dass zum einen die einzelnen großbuchstabenmäßig konturierten Pro-

filteile jeweils über zusätzliche Zwischenstege miteinander verbunden seien und zum anderen der Schlüssel zum Erkennen dieser Buchstaben-Folge in seine richtige Horizontallage gebracht werden müsse.

Darüberhinaus bestehe bei den Schließzylinderschlüsseln der eingangs angegebenen Art der Nachteil, dass das auf der Brustseite des Schlüssels gelegene Profilteil ebenso breit wie das im Rückenbereich gelegene Profilteil sei und daher seine Kontur durch die hier anzubringenden Schlüsseleinschnitte bzw. -kerben für die Steuerung der Zuhaltungsstifte im Schließzylinder regelmäßig stark abgeändert und dadurch letztlich ununterscheidbar werde.

Ausgehend von diesen Unzulänglichkeiten gibt die Streitpatentschrift die Aufgabe an, einen Schließzylinderschlüssel der eingangs erwähnten Gattung zu schaffen, dessen Profilierung eine noch wesentlich bessere, nämlich leichter erkennbare und weniger verfälschbare Kennzeichnungsmöglichkeit bietet, ohne dadurch ihrer eigentlichen Aufgabe, als zusätzlicher Aufsperrschutz noch dazu in Verbindung mit der Möglichkeit nachträglicher Profilvariationen zu dienen, verlustig zu gehen (Sp 1 Z 38 bis 47 der Streit-PS)

Ein Schließzylinderschlüssel, der diese Aufgabe löst, weist nach dem erteilten Patentanspruch 1 (Hauptantrag), entsprechend einer von der Klägerin vorgenommenen Gliederung, folgende Merkmale auf:

- „1. Schließzylinderschlüssel mit einem Schlüsselprofil, das aus mehreren Profilteilen (1, 2, 6) besteht;
2. die Profilteile (1, 2, 6)
  - 2.1 sind aneinander gereiht
  - 2.2 und weisen einzeln für sich unterscheidbare Großbuchstaben-Umrisse auf;
3. die Profilteile (1, 2, 6), die eine Großbuchstaben- oder Ziffernbreite (4, 5) von mindestens ihrer zweifachen Schreiblinienbreite aufweisen sind

- 3.1 übereinander
- 3.2 und zwischenübergangslos angeordnet;
- 4. das den Schlüsselrücken bildende Profilteil (1) besitzt den Umriss eines an seinem äußeren Ende mehrere Schreiblinienbreiten (s) breiten Buchstabens oder Ziffer;
- 5. das die Schlüsselbrust bildende Profilteil (2) besitzt die Breite eines an seinem äußeren Ende in eine einfache Schreiblinienbreite (s) auslaufenden Buchstabens oder Ziffer“.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 umfasst gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag - unter Ersetzung des Punktes durch ein Komma - zusätzlich die mit den Gliederungsziffern 6. und 7. versehenen Merkmale:

- „6. wobei lediglich zwei unterschiedlich konturierte Profilteile vorgesehen sind und
- 7. dass der Schließzylinderschlüssel zur Anbringung von nachträglichen Profilvariationen in der Weise ausgelegt ist, dass beide Profilteile ihre individualisierende Erkennbarkeit auch bei nachträglich vorgenommenen Profiländerungen im Sinne der Schaffung von Profilvariationen bewahren.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 enthält gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 - unter Ersetzung des Punktes durch das Wort „und“ - zusätzlich das mit der Gliederungsziffer 8. versehene Merkmal:

- „8. dass hierzu die Schlüsselbrust entweder eine arabische Ziffer 4 oder der Großbuchstabe S ist und der Schlüsselrücken entweder die arabische Ziffer 2 oder der Großbuchstabe E.“

Im Merkmal 2 des jeweiligen Patentanspruchs 1 ist angegeben, dass die einzelnen Profilteile Großbuchstaben-Umrisse aufweisen sollen; im Merkmal 3 ist auf Großbuchstaben oder Ziffern Bezug genommen und aus Merkmal 4 und 5 geht

hervor, dass jedes Profilteil (Schlüsselrücken-Profilteil und Schlüsselbrust-Profilteil) Buchstaben oder Ziffern aufweisen kann.

Demnach muss der jeweilige Patentanspruch 1 so verstanden werden, dass sowohl das Schlüsselrücken-Profilteil als auch das Schlüsselbrust-Profilteil entweder ein Großbuchstabe oder eine Ziffer sein kann. So zeigen es auch die Ausführungsbeispiele.

## 2. Hauptantrag

Der Schließzylinderschlüssel gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht mehr neu.

Denn aus dem Katalog der Firma Errebi, 32040 Cibiana di Cadore (BL), Italien, 1987 - dessen Vorveröffentlichung die Beklagte nicht bestreitet und von der auch der Senat überzeugt ist - ist gemäß Seite 11 (Anlage E 1.2) bekannt ein

- „1. Schließzylinderschlüssel (CEMA) mit einem Schlüsselprofil (CEM4), das aus mehreren Profilteilen (Schlüsselrücken-Profilteil links; Schlüsselbrust-Profilteil rechts) besteht;
2. die Profilteile (Schlüsselrücken-Profilteil, Schlüsselbrust-Profilteil)
  - 2.1 sind aneinander gereiht (Schlüsselrücken-Profilteil ist an das Schlüsselbrust-Profilteil gereiht)
  - 2.2 und weisen einzeln für sich unterscheidbare Großbuchstaben-Umriss auf (Schlüsselrücken-Profilteil weist Umriss des Großbuchstabens „C“ oder der Hexadezimalziffer „C“ (dezimal 12) auf; Schlüsselbrust-Profilteil weist Umriss der Ziffer „1“ oder des georgischen Großbuchstabens „Ი“ (In) auf)
3. die Profilteile (Schlüsselrücken-Profilteil, Schlüsselbrust-Profilteil), die eine Großbuchstaben („C“) - oder Ziffern (Hexadezimalziffer „C“) - Breite von mindestens ihrer zweifachen Schreiblinienbreite aufweisen („C“ und „1“ weisen jeweils mehr als doppelte Schreiblinienbreite auf) sind



- 3.1 übereinander (Schlüsselrücken-Profilteil über Schlüsselbrust-Profilteil)
- 3.2 und zwischenübergangslos angeordnet (kein Übergang zwischen Schlüsselrücken-Profilteil und Schlüsselbrust-Profilteil);
4. das den Schlüsselrücken bildende Profilteil (Schlüsselrücken-Profilteil links) besitzt den Umriss eines an seinem äußeren Ende mehrere Schreiblinienbreiten breiten Buchstabens „C“ oder Ziffer (Hexadezimalziffer C“) [Schlüsselrücken-Profilteil endet an seinem äußeren Ende (links) mit mehr als doppelter Schreiblinienbreite];
5. das die Schlüsselbrust bildende Profilteil (Schlüsselbrust-Profilteil rechts) besitzt die Breite eines an seinem äußeren Ende in eine einfache Schreiblinienbreite auslaufenden Buchstabens („1“) oder Ziffer („1“) [Schlüsselbrust-Profilteil läuft an seinem äußeren Ende (rechts) in einfacher Schreiblinienbreite aus]“.

Die Auffassung der Beklagten, dass beim Schlüsselprofil CEM4 weder ein „C“ noch eine „1“ erkennbar sei, teilt der Senat nicht, weil der Anspruch nicht auf einen bestimmten Schrifttyp eingeschränkt ist.

### **3. Hilfsantrag 1**

Der Schließzylinderschlüssel gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist nicht mehr neu.

Aus dem Katalog der Firma Errebi a.a.O. sind neben den Merkmalen 1 bis 5. auch noch die Merkmale 6 und 7 bekannt. Denn auch beim Schließzylinderschlüssel mit dem Profil CEM4 sind lediglich zwei unterschiedlich konturierte Profilteile - nämlich das Profilteil „C“ und das Profilteil „1“ - vorgesehen (Merkmal 6) und weiterhin ist vorgesehen, dass der Schließzylinderschlüssel (Profil CEM4) zur Anbringung von Profilvariationen in der Weise ausgelegt ist, dass beide Profilteile (C, 1) ihre individualisierende Erkennbarkeit auch bei nachträglich vorgenommenen Profiländerungen im Sinne der Schaffung von Profilvariationen bewahren (Merkmal 7).

Denn eine nachträglich vorgenommene Profiländerung im Sinne der Schaffung einer anspruchsgemäßen Profilvariation ergibt sich, wenn beim Schließzylinder-schlüssel mit dem Profil CEM4 zB eine Ecke des „C“ abgeschragt wird. Durch diese Profiländerung ist sowohl das „C“ als auch die „1“ noch individualisierend erkennbar.



CEM 4



CEM 4 profilvariirt

Auch andere Möglichkeiten einer Profiländerung im Sinne einer Profilvariation, die keinen Verlust der individualisierten Erkennbarkeit hervorrufen, zB das Anbringen eines zusätzlichen Steges bei einem der Profilteile „C“ oder „1“, wären in Gedanken mitlesbar.



CEM 4



CEM 4 profilvariirt

Der Auffassung der Beklagten, dass unter Profiländerung im Sinne einer Profilvariation nur das Hinzufügen von Material an die Profilteile zu verstehen sei, weil bei Schließanlagen stets der Schlüssel mit den wenigsten Profilteilen der Generalschlüssel sei und untergeordnete Schlüssel demgegenüber weitere Profile aufweisen müssten, vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Denn Schließanlagen sind im Patentanspruch 1 nicht erwähnt und außerdem ergibt sich - wie vorangehend dargestellt - sowohl durch das Hinzufügen von Material an die Profilteile als auch durch das Wegnehmen von Material von den Profilteilen gleichermaßen eine Profiländerung im Sinne der Schaffung von Profilvariationen, ohne dass beide Profilteile ihre individualisierende Erkennbarkeit verlieren.

#### **4. Hilfsantrag 2**

Der Schließzylinderschlüssel gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist nicht erfinderisch.

Denn der Fachmann sieht die Profile von Schließzylinderschlüsseln mit geschärftem Blick hinsichtlich der Unterschiedlichkeit ihrer Profilbestandteile.

Bei der Durchsicht des Katalogs der Firma Errebi aaO springen dem Fachmann zB auf Seite 11 (Anlage E 1.2: Schließzylinderschlüsselprofil CEM4) die Kombination aus Großbuchstabe „C“ und arabischer Ziffer „1“, auf Seite 22 (Anlage E 1.3: Schließzylinderschlüssel FB1, FB3 und FB5) die Kombination aus den Großbuchstaben „T“ und „T“, auf Seite 91 (Anlage E 1.4: Schließzylinderschlüsselprofil LF14) die Kombination aus den Großbuchstaben „L“ und „L“, auf Seite 25 (Anlage E 1.5: Schließzylinderschlüsselprofil GG8) die Kombination aus arabischer Ziffer „5“ und Großbuchstabe „S“, auf Seite 49 (Anlage E 1.6: Schließzylinderschlüsselprofil TE4R) die Kombination aus Großbuchstabe „S“ und arabischer Ziffer „5“, auf Seite 7 (Anlage E 1.7: Schließzylinderschlüsselprofil KSC5D) die Kombination der auf den Kopf gestellten Großbuchstaben „S“ und „L“, auf Seite 16 (Anlage E 1.8: Schließzylinderschlüsselprofil CVK 1) die Kombination der arabischen Ziffern „7“ und „3“, und auf Seite 16 (Anlage E 1.9: Schließzylinderschlüs-

selprofil CV 3) die Kombination aus Großbuchstaben „C“ und arabischer Ziffer „1“ sogleich ins Auge. Denn Großbuchstaben und arabische Ziffern hat der Fachmann täglich vielfach vor sich; sie sind Bestandteil des alltäglichen Lebens.

Der Fachmann erhält somit aus dem Katalog der Firma Errebi aaO den Hinweis, Schlüsselrücken- und Schlüsselbrustprofile als arabische Ziffer oder als Großbuchstabe auszubilden, dh er erhält aus dem Katalog den Hinweis, dass die Schlüsselbrust entweder eine arabische Ziffer oder ein Großbuchstabe sein kann und der Schlüsselrücken entweder eine arabische Ziffer oder ein Großbuchstabe.

Ausgehend von dem Schließzylinderschlüssel mit den Merkmalen 1 bis 7, wie er im Katalog der Firma Errebi aaO (Anlage E 1.2) beschrieben ist, ist es dann in das Belieben des Fachmanns gestellt, eine beliebige Kombination aus Ziffer und Großbuchstabe - wie zB die Ziffern „4“ oder „2“ und die Großbuchstaben „S“ oder „E“ - auszuwählen. Der Senat vermag in dieser, im Merkmal 8 angegebenen willkürlichen Auswahl von Großbuchstaben und arabischen Ziffern aus der Gesamtheit von Großbuchstaben und Ziffern nichts Erfinderisches zu sehen. Auch die Beklagte hat nicht vorgetragen, worin sie in der speziellen Kombination der Ziffern „4“ und „2“ mit den Großbuchstaben „S“ und „E“ etwas Erfinderisches erkennt, verglichen mit anderen Kombinationen.

Bei dieser Sachlage kann auch dahingestellt bleiben, ob die im Merkmal 8 angegebene Kombination der Ziffern „4“ und „2“ und der Großbuchstaben „S“ und „E“ überhaupt in der Patentschrift bzw den ursprünglichen Unterlagen offenbart ist oder nicht.

## **5. Unteransprüche**

Die jeweiligen Unteransprüche nehmen direkt oder indirekt Bezug auf den jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1 oder Hilfsantrag 2. Der Senat vermag auch in keinem dieser nachgeordneten Patentansprüche etwas

selbstständig oder in Kombination mit den in Bezug genommenen Ansprüchen Erfinderisches zu erkennen. Auch die Beklagte hat hierzu nichts vorgetragen.

## II.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs 1 PatG, 709 ZPO.

Meinhardt

Dr. Mayer

Püschel

Dr. Kaminski

Groß

Pr