



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
14. Juni 2005

1 Ni 3/04 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 723 516

(= DE 694 25 579)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. Juni 2005 durch den Präsidenten Dr. Landfermann und die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtschaftsing. Ihsen und Rauch

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 723 516 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 18. Oktober 1994 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Patentanmeldung 138397 vom 18. Oktober 1993 angemeldeten europäischen Patents 0 723 516 (Streitpatent), das unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist.

Das Streitpatent betrifft einen Tankdeckel für ein Kraftfahrzeug. Es umfasst sieben Patentansprüche, die sämtlich mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

"A cap (10) for use in a filler neck (12) of a tank, the cap (10) comprising
closure means (16) for closing the filler neck (12),
handle means (14) for rotating the closure means (16) relative to the filler neck (12) about an axis of rotation, the handle means (14) including a shell having a top wall (20) bounded by a cylindrical side wall (38), and a handle (22) formed on the top wall (20) for rotating the handle means (14) and
delayed actuation means for providing a lost motion driving connection between the handle means (14) and the closure means (16), the delayed actuation means including an annular ring (18) engaging the closure means (16) and a driven lug (78, 80) appended to the annular ring (18), characterised in that the handle means (14) further includes an appendage (42, 44) directly appended to the underside of the top wall (20), the appendage cantilevered downwardly from the underside of the top wall (20) at a location off-centre from the axis of rotation of the handle means (14), and in that the driven lug (78, 80) engages a terminal portion of the appendage (42, 44) during rotation of the handle means (14) about its axis of rotation."

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 17, die unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen sind, wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht mit der Nichtigkeitsklage geltend, der Tankdeckel nach dem Streitpatent sei nicht patentfähig. Er sei nicht neu, jedenfalls ergebe er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Die Klägerin stützt sich dabei auf folgende Schriften:

- (E1) US 4 765 505,
- (E2) US 4 887 733,
- (E3) US 4 107 961,
- (E4) US 5 183 173,
- (E5) US 5 108 001,
- (E6) US 4 795 050,
- (E7) DE-PS 19 60 674,
- (E8) DE 22 06 583 B2,
- (E9) DE 85 12 655 U1,
- (E10) FR 683 773 und
- (E11) US 4 690 293.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte ist der Ansicht, der Tankdeckel nach dem Streitpatent sei durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt. Sie beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit vier neugefassten Hauptansprüchen (Hilfsanträge 1 bis 4), denen sich jeweils Ansprüche 2 bis 17 anschließen, deren Wortlaut dem der erteilten Ansprüche 2 bis 17 entspricht.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 entspricht dem erteilten Anspruchs 1, am Ende ergänzt um den Zusatz

"and in that the closure means (16) are a housing providing at fluid-tight seal when the housing (16) is fully engaged into the filler

neck (12) and a gasket (48) seats against a sealing lip (46) of the filler neck (12) and the housing (16)"

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 entspricht dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, am Ende ergänzt um die Wortfolge

"and in that the annular ring (18) comprises spaced apart teeth (68) und the housing comprises pawl teeth (56) whereby the spaced-apart teeth (68) engage the pawl teeth to provide a torque overriding connection of the annular ring (18) in a cap-advancing direction (74) to permit advancement of the housing (16) into the filler neck (12)"

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 entspricht dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, am Ende ergänzt um den Zusatz

"and in that retaining lugs (40) are appended to the cylindrical side wall (38) of the shell (14) which couple the housing (16), annular ring (18), and shell (14) together."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 entspricht dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, am Ende ergänzt um die Wortfolge

"and in that the delayed actuation means provide a delay in the breaking of the fluid tight seal when the operator rotates the handle means (14) in the cap removal direction (76)."

Die Klägerin hält die Hilfsanträge wegen fehlender Offenbarung für unzulässig, im Übrigen aber auch nicht für geeignet, die Patentfähigkeit zu begründen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig. Sie hat auch Erfolg.

I. 1. Das Streitpatent geht aus von einem Tankdeckel, wie er beispielsweise aus der US 4 765 505 (E1) bekannt geworden ist (vgl Streitpatentschrift Spalte 1 Zeilen 24 bis 27).

Dem Streitpatent ist die Aufgabe zugrunde gelegt worden, einen Tankdeckel mit einer verzögernden Mitnehmvorrichtung bei einer minimalen Anzahl von Bauteilen vorzuschlagen (vgl Absatz 3 der Streitpatentschrift).

Als Lösung dieses Problems wird nach der Lehre des erteilten Anspruchs 1 ein Tankdeckel vorgeschlagen, dessen Aufbau sich (in Anlehnung an die von der Klägerin vorgelegte Merkmalsanalyse, Anlage K0) in folgende Merkmalsgruppen unterteilen lässt:

- 1.1** Verschlussdeckel (10) zur Verwendung in einem Einfüllstutzen (12) eines Kraftstofftanks.
- 1.2** Der Verschlussdeckel (10) enthält ein Verschlussmittel (16) zum Verschließen des Einfüllstutzens (12).
- 1.3** Der Verschlussdeckel (10) enthält weiter ein Griffelement (14) zum Drehen des Verschlussmittels (16) relativ zum Einfüllstutzen (12) um eine Drehachse.
- 1.4** Das Griffelement (14) enthält eine Abdeckung mit einer von einer zylindrischen Seitenwand (38) begrenzten oberen Wand (20).
- 1.5** Das Griffelement (14) enthält weiter einen an der oberen Wand (20) zum Drehen des Griffelements (14) ausgebildeten Griff (22).
- 1.6** Der Verschlussdeckel (10) enthält schließlich ein Verzögerungsmittel, das eine Leergangverbindung zwischen dem Griffelement (14) und dem Verschlussmittel (16) herstellt.

- 1.7 Das Verzögerungsmittel enthält einen in das Verschlussmittel (16) eingreifenden, kreisförmigen Ring (18).
- 1.8 Das Verzögerungsmittel enthält weiter einen an diesem kreisförmigen Ring (18) ausgebildeten Mitnehmvorsprung (78, 80).
- 1.9 Das Griffelement (14) weist weiterhin einen direkt an der Unterseite der oberen Wand (20) ausgebildeten Fortsatz (42, 44) auf.
- 1.10 Der Fortsatz (42, 44) erstreckt sich an einer exzentrisch zur Drehachse des Griffelements (14) befindlichen Stelle von der Unterseite der oberen Wand (20) aus frei nach unten.
- 1.11 Der Mitnehmvorsprung (78, 80) kommt während der Drehung des Griffelements (14) um dessen Drehachse mit einem Endbereich des Fortsatzes (42, 44) in Eingriff.

II. Es kann dahinstehen, ob der Tankdeckel nach dem erteilten Anspruch 1 neu ist, denn er ergab sich nach Ansicht des Senats am Prioritätstag des Streitpatents für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Als Fachmann ist hier ein Diplom-Ingenieur (FH) für Maschinenbau mit mehrjähriger beruflicher Erfahrung in Konstruktion und Herstellung von Tankdeckeln für Kraftfahrzeuge zu sehen.

1. Als nächstliegenden Stand der Technik sieht der Senat die US 4 765 505 (E1), von der auch das Streitpatent ausgeht. Diese Schrift zeigt und beschreibt (in Anlehnung an die vorstehende Anspruchsgliederung, wobei die englischsprachigen Bezeichnungen mit den Bezugszeichen aus der (E1) in Klammern gesetzt sind):

- Einen Deckel (cap 10) zur Verwendung in einem Einfüllstutzen (filler neck 28) eines Tanks (entsprechend 1.1).
- Der Deckel (10) enthält Verschlussmittel (housing 26) zum Verschließen des Einfüllstutzens (28) (entsprechend 1.2).
- Der Deckel (10) enthält auch ein Griffelement zum Drehen des Verschlussmittels (26) relativ zum Einfüllstutzen (28) um eine Drehachse

(entsprechend Merkmal 1.3). Hier besteht das Griffelement aus den Teilen (shell or handle 12), (hub 50), (retaining rim 68) und (appearance cover 70), wobei (handle 12) und (hub 50) miteinander verschweißt sind (weld 57, vgl Sp 4 Z 66), während (retaining rim 68) und (appearance cover 70) durch Formschluss miteinander verbunden sind (vgl Sp 5 Abs 3).

- Das Griffelement enthält eine Abdeckung (12) mit einer oberen Wand (surface 20), die von einer zylindrischen Seitenwand (vgl Fig 1) begrenzt ist (entsprechend 1.4).
- Das Griffelement enthält weiter einen an der oberen Wand (20) ausgebildeten Griff (upstanding face 18) zum Drehen des Griffelements (entsprechend 1.5).
- Der Deckel enthält auch ein Verzögerungsmittel (race 46) zur Herstellung einer Leergangverbindung zwischen dem Griffelement und dem Verschlussmittel (26) (entsprechend 1.6).
- Das Verzögerungsmittel (46) enthält einen in das Verschlussmittel (26) eingreifenden kreisförmigen Ring (Fig 2) (entsprechend 1.7).
- Das Verzögerungsmittel enthält auch einen an dem kreisförmigen Ring ausgebildeten Mitnehmvorsprung, (driven lug 58) (entsprechend 1.8).
- Das Griffelement weist auch nahe der Unterseite der oberen Wand (20) einen Fortsatz (drive lug 54) auf (in teilweiser Übereinstimmung mit der Merkmalsgruppe 1.9).
- Der Fortsatz (54) ist exzentrisch zur Drehachse des Griffelements angeordnet und erstreckt sich im Bereich der Unterseite der oberen Wand (20) nach unten (teilweise übereinstimmend mit der Merkmalsgruppe 1.10).
- Der Mitnehmvorsprung (58) kommt während der Drehung des Griffelements um dessen Drehachse mit dem Endbereich des Fortsatzes (54) in Eingriff, nämlich entweder durch die (first drive face 88) von (54) mit der (first driven face 60) von (58), wie in Fig 3 mit ausgezogenen Linien gezeigt, oder durch die (second drive face 90) von (54) mit der (second

driven face 62) von (58), wie in Fig 3 mit gestrichelten Linien gezeigt (entsprechend 1.11).

Der Tankdeckel nach Anspruch 1 des Streitpatents unterscheidet sich mithin von dem vorbekannten Tankdeckel nach der Schrift (E1) lediglich dadurch, dass der Fortsatz direkt an der Unterseite der oberen Wand ausgebildet ist (entsprechend einem Teil der Merkmalsgruppe 1.9) und sich von dort frei nach unten erstreckt (entsprechend einem Teil der Merkmalsgruppe 1.10). Die Begriffe "direkt an der Unterseite der oberen Wand ausgebildet" (directly appended to the underside of the top wall) und „frei nach unten erstreckt“ (cantilevered downwardly) sind dabei durch Auslegung unter Heranziehung der Streitpatentschrift so zu verstehen, dass der Fortsatz selbst mit der Unterseite der unteren Wand verbunden ist (zB durch einstückige Ausbildung) und sich von dort freitragend (also ohne seitliche Abstützungen) nach unten erstreckt.

Diese Unterschiedsmerkmale des streitpatentgemäßen Tankdeckels zum Tankdeckel nach der Schrift (E1) konnte der Fachmann nach der Überzeugung des Senats verwirklichen, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. Im Rahmen seines fachnotorischen Bestrebens, bekannte Tankdeckel hinsichtlich ihres Aufbaus und Zusammenbaus zu vereinfachen, konnte er ohne weiteres erkennen, dass es bei dem Tankdeckel nach der Schrift (E1) unter Umständen nachteilig ist, beim Griffelement zunächst die Abdeckung (shell 12) und das den Fortsatz (54) tragende Bauteil (drive hub 50) getrennt herzustellen und danach diese Teile zusammenzufügen und miteinander zu verschweißen. Das den Fortsatz (54) tragende Bauteil (50) dient auch zur Aufnahme einer das Aussehen des Tankdeckels verbessernden Abdeckung (appearance cover 70). Wenn diese Funktion, die erkennbar keinen technischen Nutzen bringt, nicht erforderlich ist (zB bei einer preiswerteren Ausführung, bei der dem Aussehen eine geringere Bedeutung zukommt), erkennt der Fachmann ohne weiteres Nachdenken, dass dann eine getrennte Herstellung der Bauteile für Abdeckung und Fortsatz nicht erforderlich ist, so dass er zu einer kostengünstigen einteiligen Herstellung von Abdeckung und Fortsatz (beispielsweise im allgemein üblichen Spritzguss-Verfahren greifen kann. Die übrigen Teile

des Bauteils (50) können in diesem Fall - für den Fachmann ohne weiteres Nachdenken erkennbar - entfallen.

Mit dieser Maßnahme (einteilige Ausbildung der Abdeckung (12) mit dem Fortsatz (54) unter Beibehaltung seiner Anordnung innerhalb der Abdeckung) beim Tankdeckel nach der Schrift (E1) ist der Tankdeckel nach Anspruch 1 des Streitpatents verwirklicht.

Schwierigkeiten oder technische Fehlvorstellungen, die der Fachmann für die Durchführung dieser Maßnahme hätte überwinden müssen, sind für den Senat nicht erkennbar und von der Beklagten auch nicht geltend gemacht worden.

Hinzu kommt, dass die einstückige Ausführung einer Abdeckung mit einem Fortsatz bei Tankdeckeln mit einer verzögernden Betätigung am Prioritätstag des Streitpatents bereits zum Stand der Technik gehörte, was beispielsweise in der Figur 1 der US 5 108 001 (E5) gezeigt wird. Dort ist der Fortsatz (driver 94) zwar nicht (nur) direkt an der Unterseite der oberen Wand (surface 16), sondern (auch) an der zylindrischen Seitenwand (skirt portion 20) ausgebildet, so dass er sich nicht freitragend nach unten erstreckt, diese Ausbildung ist aber erkennbar durch die Konstruktion des Verzögerungsmittels (40) bedingt. Im übrigen waren bei Tankdeckeln Fortsätze, die sich freitragend nach unten erstrecken zur verzögerten Mitnahme des Verschlussmittels, am Prioritätstag des Streitpatents seit Jahrzehnten bekannt, beispielsweise durch die DE-PS 19 60 674 (E7), Figuren 8 bis 10 mit zugehöriger Beschreibung, wo sich die Fortsätze (Federzungen 16') eines aus Blech gefertigten Tankdeckels freitragend nach unten erstrecken.

Der Anspruch 1 des Streitpatents hat aus diesen Erwägungen keinen Bestand.

2. In den Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 sind zusätzlich zu sämtlichen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 die weiteren Merkmale aufgenommen worden, wonach das Verschlussmittel durch ein Gehäuse mit einem flüssigkeitsdichten Verschluss gebildet ist, wenn das Gehäuse vollständig mit dem Einfüllstutzen verbunden ist,

und durch eine Dichtung, die zwischen der Dichtlippe des Einfüllstutzens und dem Gehäuse angeordnet ist.

Dieses Merkmal ist in Absatz 16 der Streitpatentschrift in Verbindung mit der Zeichnung offenbart. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 stellt daher eine zulässige Beschränkung des erteilten Anspruchs 1 dar.

Die weiteren Merkmale in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 sind aber nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen. Sie sind bereits sämtlich beim Tankdeckel nach der Schrift (E1) verwirklicht, von dem im Streitpatent ausgegangen wird. Im übrigen beschreibt auch die Streitpatentschrift zutreffend, dass dies die übliche Art (conventional manner, Sp 4 Z 18-19) ist, den Einfüllstutzen eines Tanks zu verschließen.

Der Patentanspruch 1 hat daher in seiner mit dem Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung ebenfalls keinen Bestand.

3. Gleiches gilt für den Hauptanspruch des Hilfsantrags 2. Auch die dort zusätzlich aufgenommenen, in Absatz 20 der Streitpatentschrift offenbarten Merkmale, sind ebenfalls beim Tankdeckel nach der Schrift (E1) verwirklicht.

Der Hauptanspruch des Streitpatents hat daher auch in der mit dem Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung keinen Bestand.

4. Die zusätzlich in den Hauptanspruch nach Hilfsantrag 3 gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 aufgenommenen Merkmale, wonach die zylindrische Seitenwand Arretiervorsprünge enthält, die das Gehäuse, den kreisförmigen Ring und die Abdeckung miteinander koppeln, sind in Absatz 14 der Streitpatentschrift offenbart. Der Anspruch ist daher ebenfalls zulässig.

Ein Arretiervorsprung (lip 22) ist ebenfalls am unteren Rand der zylindrischen Seitenwand des Tankdeckels nach der Schrift (E1) ausgebildet. Auch dieser dient dazu (mittels des retaining rim 68), das Gehäuse, den kreisförmigen Ring und die Abdeckung miteinander zu koppeln (vgl auch Sp 5 Abs 3 von E1).

Weiterhin zeigt auch die Schrift (E5) in Figur 2 beim Bezugszeichen 84 einen Arretiervorsprung, der das Gehäuse, den kreisförmigen Ring und die Abdeckung miteinander koppelt.

Die zusätzlich in den Hauptanspruch des Hilfsantrags 3 aufgenommenen Merkmale sind daher ebenfalls nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit beim streitpatentgemäßen Tankdeckel zu begründen, so dass auch dieser Anspruch keinen Bestand hat.

5. Gleiches gilt für Anspruch 1 des Hilfsantrags 4. Dessen zusätzliche Merkmale gegenüber dem Hauptanspruch des Hilfsantrags 3 sind in Absatz 31 der Streitpatentschrift in Verbindung mit der Zeichnung offenbart. Nachdem diese Merkmale aber ebenfalls beim Tankdeckel nach der Schrift (E1) verwirklicht sind, ist auch dieser Anspruch nicht geeignet, den angegriffenen Hauptanspruch des Streitpatents erfolgreich zu verteidigen.

6. Die Ansprüche 2 bis 17 sind echte Unteransprüche ohne eigenen erfinderischen Gehalt. Nachdem die Beklagte auf ausdrückliches Befragen des Senats nichts Gegenteiliges vorgetragen hat, braucht dies nicht näher begründet zu werden. Daher fallen mit dem Hauptanspruch auch die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2 bis 17 des Streitpatents.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 99 Abs 1 PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.

Dr. Landfermann

Dr. Barton

Dr. Frowein

Ihsen

Rauch

Pr