



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
12. Juli 2006

4 Ni 43/05

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent 37 14 115

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 2006 durch ...

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 37 14 115 wird insoweit für nichtig erklärt, als Patentanspruch 1 über folgende Fassung hinausgeht:

Münzschloss mit einer Kopplungseinrichtung zum Anbau an Transportwagen, insbesondere an Einkaufswagen, wobei das Münzschloss auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln frei stehender Transportwagen untereinander und/oder ein An- und Abkoppeln von Transportwagen ermöglicht, die mit einer fest installierten Sammelstelle direkt oder über weitere Transportwagen indirekt mit dieser Sammelstelle verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Münzschloss mit einem oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist und dass Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt sind,

wobei im Fall eines Schiebegriffabschnittes ein Endbereich der Endbereich eines Schiebegriffabschnittes ist und

wobei im Fall von zwei Schiebegriffabschnitten zwei Endbereiche die Endbereiche der Schiebegriffabschnitte sind.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
4. Das Urteil ist hinsichtlich der Gerichtskosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 37 14 115 (Streitpatent), das am 28. April 1987 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft ein Münzschloss mit einer Kopplungseinrichtung zum Anbau an Transportwagen, insbesondere an Einkaufswagen, und umfasst 7 Ansprüche, von denen nur Anspruch 1 angegriffen ist. Dieser lautet ohne Bezugszeichen wie folgt:

Münzschloss mit einer Kopplungseinrichtung, zum Anbau an Transportwagen, insbesondere an Einkaufswagen, das auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln frei stehender Transportwagen untereinander und/oder ein An- oder Abkoppeln von Transportwagen ermöglicht, die mit einer fest installierten Sammelstelle direkt oder über weitere Transportwagen indirekt mit dieser Sammelstelle verbunden sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Münzschloss mit einem oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist und dass Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt sind.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Streitpatentschrift DE 37 14 115 C2 Bezug genommen.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Dazu beruft sie sich auf folgende Druckschrift:

NiK2 DE 37 14 115 A1

Die Klägerin beantragt,

das Patent DE 37 14 115 insoweit für nichtig zu erklären, als es in Anspruch 1 über folgende Fassung hinausgeht:

„Münzschloss mit einer Kopplungseinrichtung zum Anbau an Transportwagen, insbesondere an Einkaufswagen, wobei das Münzschloss auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln frei stehender Transportwagen untereinander und/oder ein An- und Abkoppeln von Transportwagen ermöglicht, die mit einer fest installierten Sammelstelle direkt oder über weitere Transportwagen indirekt mit dieser Sammelstelle verbunden sind,

wobei

das Münzschloss mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist und die Endbereiche der beiden Schiebegriffabschnitte des Münzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt sind“,

hilfsweise,

das Streitpatent insoweit für nichtig zu erklären, als es in Anspruch 1 über folgende Fassung hinausgeht:

„Münzschloss mit einer Kopplungseinrichtung zum Anbau an Transportwagen, insbesondere an Einkaufswagen, wobei das Münzschloss auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln frei stehender Transportwagen untereinander und/oder ein An- und Abkoppeln

von Transportwagen ermöglicht, die mit einer fest installierten Sammelstelle direkt oder über weitere Transportwagen indirekt mit dieser Sammelstelle verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Münzschloss mit einem oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist und dass Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt sind,
wobei im Fall eines Schiebegriffabschnittes ein Endbereich der Endbereich eines Schiebegriffabschnittes ist und
wobei im Fall von zwei Schiebegriffabschnitten zwei Endbereiche die Endbereiche der Schiebegriffabschnitte sind.“

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Klagevorbringen voll umfänglich entgegen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Gegenstands des erteilten Patents (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) geltend gemacht wird, ist teilweise begründet.

Der Antrag der Klägerin, das Patent im Umfang nach Hauptantrag für nichtig zu erklären, ist unbegründet, denn sie vermochte den Senat nicht davon zu überzeugen, dass insoweit der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG vorliegt. Der Senat konnte nämlich nicht feststellen, dass die Behauptung der Klägerin zutrifft, es sei ursprünglich kein Münzschloss offenbart, das nur einen Schiebegriffabschnitt aufweist, wobei dessen Endbereich zur Befestigung an dem Transportwagen bestimmt ist.

Das Merkmal, dass das Münzschloss mit nur einem Schiebegriffabschnitt ausgestattet ist, ist aus den ursprünglichen Unterlagen für den Fachmann - einen Konstrukteur, der über Erfahrungen in der Entwicklung von Münzschlössern für Transportwagen verfügt - zweifelsfrei entnehmbar. Dies wird auch von der Klägerin nicht bestritten. Die Figur 2 der ursprünglichen Unterlagen sowie die zugehörige Beschreibung (Offenlegungsschrift Sp. 4 Z. 5 - 31) zeigen ein derartiges Münzschloss. Ein solches Münzschloss mit einem einzigen Schiebegriffabschnitt wird außerdem auch in Spalte 3, Zeile 33 bis 41, der Offenlegungsschrift beschrieben.

Entgegen der Ansicht der Klägerin ist dieses Merkmal aber auch in Verbindung mit dem weiteren Merkmal aus den ursprünglichen Unterlagen entnehmbar, dass Endbereiche der Schiebegriffabschnitte zur Befestigung an dem Transportwagen bestimmt sind.

Die Befestigung der Endbereiche der Schiebegriffabschnitte wird in Figur 3 und der zugehörigen Beschreibung beschrieben. In Figur 3 ist zwar nur ein Ausschnitt mit einem Schiebegriffabschnitt gezeigt, die Beschreibung deutet jedoch darauf hin, dass sich die Darstellung in Figur 3 auf ein Münzschloss mit zwei Schiebegriffabschnitten bezieht (Sp. 4 Z. 64 - 68). Dies steht aber einer Offenbarung der die Befestigung des Schiebegriffabschnitts betreffenden Merkmale auch in Verbindung mit einem Münzschloss mit nur einem Schiebegriffabschnitt nicht entgegen. Ein Patentanspruch kann nämlich nicht nur in der Weise beschränkt werden, dass sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels insgesamt in den Patentanspruch eingefügt werden müssten. Bei der Befestigung des Münzschlosses an den Endbereichen der Schiebegriffabschnitte handelt es sich um ein Merkmal, das den Erfolg der Erfindung auch für sich (d. h. insb. auch ohne das weitere Merkmal des in Figur 3 und der zugehörigen Beschreibung beschriebenen Ausführungsbeispiels von zwei Schiebegriffabschnitten) fördert (BGH „Spleißkammer“, GRUR 1990, Heft 06, Seite 432).

Hingegen ist das Klagebegehren der Klägerin nach ihrem Hilfsantrag begründet, denn die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1, die über den im Hilfsantrag beschriebenen Umfang hinausgehen, sind für den Fachmann aus den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend entnehmbar.

Der erteilte Patentanspruch 1 betrifft ein Münzschloss, das mit seinen Endbereichen am Transportwagen befestigt ist. Die Endbereiche des Münzschlosses sind im Patentanspruch 1 nicht näher definiert. Da die Schiebegriffabschnitte entsprechend dem ersten Merkmal des Kennzeichnungsteils des Patentanspruchs 1 Teil des Münzschlosses sind, beschreibt der Patentanspruch 1 als eine mögliche Alternative, dass es sich bei den Endbereichen um Endbereiche der Schiebegriffabschnitte handelt. Diese Alternative entspricht unstreitig der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen. Bei den Endbereichen kann es sich aber nach der allgemeinen Fassung des Patentanspruchs 1 auch um Endbereiche handeln, die sich direkt am Münzschlossgehäuse befinden. Damit umfasst der Patentanspruch 1 auch ein Münzschloss, bei dem Endbereiche des Münzschlossgehäuses zur Befestigung am Transportwagen bestimmt sind, wobei die Schiebegriffabschnitte nur mit dem Münzschlossgehäuse in Verbindung stehen, ohne selbst direkt am Transportwagen befestigt zu sein. Ein derartiger Transportwagen ist aus den ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmbar.

Im Patentanspruch 1 fehlt somit gegenüber der ursprünglichen Offenbarung das Merkmal, dass Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt sind, wobei im Fall eines Schiebegriffabschnittes ein Endbereich der Endbereich eines Schiebegriffabschnittes ist und im Fall von zwei Schiebegriffabschnitten zwei Endbereiche die Endbereiche der Schiebegriffabschnitte sind.

Der Gegenstand des Patents geht insoweit über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Ein Einkaufswagen ohne dieses Merkmal ist in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart. Wenn in den ursprünglichen Unterlagen im Zusammenhang mit der Be-

festigung des Münzschlosses am Transportwagen von Endbereichen die Rede ist, sind damit immer die Endbereiche 8 der Schiebegriffabschnitte 4 gemeint (Sp. 1 Z. 51-52: „der Endbereich eines jeden Schiebegriffabschnitts (4)“; S. 7 Z. 49: „Endbereiches 8 eines Schiebegriffabschnittes 4“). In Spalte 4, Zeile 64-67, wird ausgeführt, dass das Münzschloss 1 „mit den beiden Endbereichen 8 jeweils auf die eben beschriebene Art und Weise“ am Einkaufswagen befestigt wird. Dort fehlt zwar der ausdrückliche Hinweis, dass es sich bei den Endbereichen um Endbereiche der Schiebegriffabschnitte handelt. Aus dem Gesamtzusammenhang des Absatzes, der Bezugnahme auf Figur 3 und dem für die Endbereiche angegebenen Bezugszeichen 8 wird jedoch deutlich, dass mit den genannten Endbereichen die Endbereiche der Schiebegriffabschnitte gemeint sind.

Die Beklagte verweist zur Offenbarung des fraglichen Merkmals auf die beiden vorhergehenden Absätze der Offenlegungsschrift (Sp. 4 Z. 32-47). Aus dem ersten dieser Absätze (Sp. 4 Z. 32-38) ist zu entnehmen, dass die in den Figuren 1 und 2 dargestellten Münzschlösser u. a. aus einer Schiebegriffeinrichtung 3 bestehen, die wiederum aus wenigstens einem Schiebegriffabschnitt 4 besteht. Dies kann jedoch nicht zu einer anderen Beurteilung der Frage der ursprünglichen Offenbarung führen, wie die obigen Ausführungen zeigen, denen das Merkmal, dass der wenigstens eine Schiebegriffabschnitt Teil des Münzschlosses ist, bereits zu Grunde liegt. Der zweite Absatz (Sp. 4 Z. 39-47) betrifft die lösbare Verbindung zwischen den Schiebegriffabschnitten und dem Münzschlossgehäuse und verlangt hierfür als Voraussetzung eine ausreichende Stabilität. Hinweise auf die Befestigung des Münzschlosses am Transportwagen sind aus dieser Textstelle nicht zu entnehmen.

Für den Fall eines Münzschlosses mit nur einem Schiebegriffabschnitt (Fig. 2) sind aus den ursprünglichen Unterlagen keine ausdrücklichen Angaben zu entnehmen, wie das Münzschloss auf der Seite des Münzschlossgehäuses am Transportwagen befestigt ist. Es mag zwar sein, dass der Fachmann als unerlässlich mitliest, dass das Münzschlossgehäuse in diesem Fall am Transportwagen befestigt ist. Dies ändert jedoch nichts daran, dass aus den ursprünglichen Unterlagen für die

dem Münzschlossgehäuse abgewandte Seite nur die Befestigung eines Endbereichs des Schiebegriffabschnitts am Transportwagen zu entnehmen ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

gez.

Unterschriften