



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
18. Juli 2007

4 Ni 44/06 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent EP 0 602 775
(DE 693 06 231)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juli 2007 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Voit, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 602 775 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Ansprüche 26 bis 28 für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte war zum Zeitpunkt der Klageerhebung eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 602 775 (Streitpatent), das am 30. September 1993 unter Inanspruchnahme der Priorität der europäischen Patentanmeldung EP 92121430 vom 17. Dezember 1992 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 693 06 231 geführt. Es betrifft eine Dokumentenhandhabungsvorrichtung, versehen mit einer Klappe, und umfasst 28 Ansprüche, von denen nur die Ansprüche 26 bis 28 angegriffen sind. Anspruch 26 hat in der Verfahrenssprache Englisch ohne Bezugszeichen folgenden Wortlaut:

A shutter arrangement comprising a shutter member including a passage through which a document can pass, said passage being alignable with a document transport passage of a document handling apparatus by pivoting the shutter assembly about a pivot axis, said shutter being located within a surround, characterised in that the surround and the shutter carry mutually interengaging features to prevent a flat document from passing between the shutter and the surround.

In der deutschen Übersetzung lautet Anspruch 26 wie folgt:

Verschlussanordnung mit einem einen Durchlass, durch den ein Dokument passieren kann, aufweisenden Schließelement, wobei der Durchlass durch Drehen des Verschlussmechanismus um eine Drehachse auf einen Dokumententransportweg einer Dokumentenhandhabungsvorrichtung ausgerichtet werden kann, und der Verschluss in einer Einfassung angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Einfassung und der Verschluss wechselseitig ineinander eingreifende Einrichtungen aufweisen, um zu verhindern, dass ein flaches Dokument zwischen Verschluss und Einfassung hindurchläuft.

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 26 rückbezogenen Ansprüche 27 und 28 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 602 775 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, der Gegenstand des Anspruchs 26 des Streitpatents sei nicht neu, jedenfalls beruhe er nicht auf erfinderischer Tätigkeit. So seien im Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt entsprechende Verschlussanordnungen für Banknotenhandhabungsautomaten bereits bekannt gewesen. Sie beruft sich auf folgende Druckschriften:

- K3** EP 0 028 089 B2
- K3a** AT 17 893 E (deutsche Übersetzung von **K3**)
- K4** US 4 037 703
- K5** DE 39 22 210 A1
- K6** GB 1 361 473
- K7** JP Sho 61-23291 (englische Übersetzung)
- K9** JP Sho 57-50091
- K9a** Englische Übersetzung von **K9**
- K9b** Deutsche Übersetzung von **K9**

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 602 775 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 26 bis 28 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass Anspruch 26 folgende Fassung erhält:

Verschlussanordnung für eine Banknoten-Handhabungsvorrichtung mit einem Schließelement (5), das einen Durchlass (11) für eine Banknote aufweist, wobei

der Durchlass durch das Drehen des Verschlussmechanismus um eine Drehachse (18) auf einen Banknotentransportweg (26) der Banknoten-Handhabungsvorrichtung ausgerichtet werden kann, und

der Verschluss in einer Einfassung (70) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass

die Einfassung (70) und der Verschluss (5) wechselweise ineinander greifende Einrichtungen (17, 60) aufweisen, um zu ver-

hindern, dass eine Banknote zwischen Verschluss und Einfassung hindurch läuft, und

eine Einrichtung zum Erfassen einer abnormen Position oder Drehung des Verschlusses (5) vorgesehen ist.

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Patentanspruch 26 folgende Fassung nach dem einzigen mit der Nummer 2 versehenen Hilfsantrag erhält:

Verschlussanordnung für eine Banknoten-Handhabungsvorrichtung mit einem Schließelement (5), das einen Durchlass (11) für eine Banknote aufweist, wobei

der Durchlass durch das Drehen des Verschlussmechanismus um eine Drehachse (18) auf einen Banknotentransportweg (26) der Banknoten-Handhabungsvorrichtung ausgerichtet werden kann, und

der Verschluss in einer Einfassung (70) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Einfassung (70) und der Verschluss (5) wechselweise ineinander greifende Einrichtungen (17, 60) aufweisen, um zu verhindern, dass eine Banknote zwischen Verschluss und Einfassung hindurch läuft,

eine Einrichtung zum Erfassen einer abnormen Position oder Drehung des Verschlusses (5) vorgesehen ist, und

dass der Verschluss (5) in normalen Betrieb stets in gleicher Richtung um ein ungerades Vielfaches von 90 ° drehbar ist.

Sie hält das Streitpatent im verteidigten, zumindest aber im hilfsweise verteidigten Umfang für patentfähig.

Die Klägerin meint, der neugefasste Anspruch 26, sowohl nach Haupt- als auch nach Hilfsantrag, sei unzulässig; im Übrigen sei er aber auch nicht patentfähig.

Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage ist begründet. Sie führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 26 bis 28, denn der Gegenstand des Anspruchs 26 ist in der verteidigten Fassung nicht patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit a), Art. 54, 56 EPÜ). Die von der Beklagten vorgenommene Beschränkung ist zulässig, da für den angesprochenen Fachmann, einen Maschinenbauingenieur mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Verkaufs- oder Geldautomaten, die neu aufgenommenen Merkmale als zur Erfindung gehörend sowohl aus der Patentschrift als auch aus den entsprechenden Stellen der Offenlegungsschrift offenbart sind. Gleichwohl beruht auch der Anspruch 26 weder in der im Hauptantrag noch in der hilfsweise verteidigten Fassung auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Senat ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung davon überzeugt, dass der hier einschlägige und oben genannte Durchschnittsfachmann im Prioritätszeitpunkt in der Lage war, aufgrund seines allgemeinen Fachwissens und in Kenntnis des in das Verfahren eingeführten Standes der Technik den Gegenstand des Streitpatents in naheliegender Weise aufzufinden.

Die abhängigen Patentansprüche 27 und 28 teilen insoweit das Schicksal des Anspruchs 26.

II.

1. Das Streitpatent betrifft eine Dokumentenhandhabung versehen mit einer Klappe, insbesondere Verschlussanordnungen für Banknoteneinzüge, wie sie insbesondere bei Verkaufsautomaten Verwendung finden. Hierbei geht es um den Ausschluss irregulärer Funktionen, im speziellen durch die Erfassung abnormen Verhaltens des Verschlusses, wenn zusätzlich zur Banknote weitere Gegenstände, etwa ein an der Banknote befestigter Faden, eingeführt wird. Solche Vor-

richtungen sind im Stand der Technik bekannt, aber es können beim Einzug Banknoten in den Bereich zwischen dem Schließelement und der Einfassung gelangen.

2. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift als zu lösendes technisches Problem, eine hinreichend sichere Einzugsvorrichtung zu schaffen, bei der der Fehleinzug ausgeschlossen ist.

3. Demgemäß beschreibt Patentanspruch 26 in der erteilten Fassung (Gliederungszeichen a) bis e) hinzugefügt) eine

- 26. a) Verschlussanordnung
- b) mit einem einen Durchlass (11), durch den ein Dokument passieren kann, aufweisenden Schließelement (5), wobei
- c) der Durchlass durch Drehen des Verschlussmechanismus um eine Drehachse (18) auf einen Dokumenten-transportweg (26) einer Dokumentenhandhabungsvorrichtung ausgerichtet werden kann, und
- d) der Verschluss in einer Einfassung (70) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- e) die Einfassung (70) und der Verschluss (5) wechselseitig ineinander eingreifende Einrichtungen (17, 60) aufweisen, um zu verhindern, dass ein flaches Dokument zwischen Verschluss und Einfassung hindurchläuft.

Zum Hauptantrag:

4. Der Patentanspruch 26 gemäß Hauptantrag beschreibt - nach Merkmalen gegliedert (Gliederungszeichen a) bis f)) - eine Verschlussanordnung für eine Bank-

noten-Handhabungsvorrichtung mit folgenden Merkmalen (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung hervorgehoben):

26. a) Verschlussanordnung für eine **Banknoten-**Handhabungsvorrichtung
- b) mit einem Schließelement (5), das einen Durchlass (11) **für eine Banknote** aufweist, wobei
- c) der Durchlass durch Drehen des Verschlussmechanismus um eine Drehachse (18) auf einen **Banknoten-**transportweg (26) der **Banknoten-** Handhabungsvorrichtung ausgerichtet werden kann, und
- d) der Verschluss in einer Einfassung (70) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- e) die Einfassung (70) und der Verschluss (5) wechselseitig ineinander greifende Einrichtungen (17, 60) aufweisen, um zu verhindern, dass eine **Banknote** zwischen Verschluss und Einfassung hindurchläuft, **und**
- f) **eine Einrichtung zum Erfassen einer abnormen Position oder Drehung des Verschlusses (5) vorgesehen ist.**

5. Der Gegenstand des Patentanspruches 26 nach Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Er ergab sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach der Druckschrift K9 und deren Übersetzungen K9a und K9b in Verbindung mit seinem, ebenfalls durch den Stand der Technik bspw. durch die Druckschrift K5 belegten Fachwissen.

a) Die Entgegenhaltung K9 beschreibt eine Verschlussanordnung für eine Banknoten-Handhabungsvorrichtung (vgl. K9b, S. 1, Patentanspruch 1 i. V. m. den Fig. 2 bis 6 und 9 bis 10, Verschlussanordnung 13 - Merkmal a)). Die bekannte Verschlussanordnung umfasst ein Schließelement, das einen Durchlass für eine Banknote aufweist, wobei der Durchlass durch Drehen des Verschlussmechanis-

mus um eine Drehachse auf einen Banknotentransportweg der Banknoten- Handhabungsvorrichtung ausgerichtet werden kann (vgl. K9b, S. 1, Patentanspruch 1, S. 5 Z. 4 bis S. 6 Z. 8, i. V. m. Fig. 2 bis 6 und 9 bis 10, Schließelement 13 mit Durchlass 13a, Banknote P, Banknotentransportweg R - Merkmale b) und c)). Des weiteren ist bei der Banknoten-Handhabungsvorrichtung nach der K9 auch eine Einrichtung zum Erfassen einer abnormen Position oder Drehung des Verschlusses vorgesehen, vgl. K9b, S. 5 Z. 23 bis S. 6 Z. 2, S. 7 Z. 24 bis S. 8 Z. 16, S. 10 Z. 25 bis S. 11 Z. 8, i. V. m. Fig. 3, 6, 7 und 8 und 9 bis 10, Schließelement 13 mit Durchlass 13a, Banknotentransportweg R - Merkmal f).

b) Die aus K9 als bekannt entnehmbare Verschlussanordnung ist darauf gerichtet, schon vor Beenden einer Umdrehung des Schließelements zu erkennen, ob an der eingesetzten Banknote Fremdmaterial befestigt ist, das ein illegales Herausziehen der Banknote aus der Banknoten-Handhabungsvorrichtung ermöglichen könnte (K9b, S. 10 Z. 25-29, S. 3 Z. 7-16). Auch nach einer vollständigen Umdrehung des Schließelements könne noch ein Herausziehen der Banknote verhindert werden, weil sich dann das Fremdmaterial infolge der Drehung aufgewickelt hat und im weiteren Verlauf das Schließelement den Banknotentransportweg sperrt (K9b, S. 11 Z. 4-8, S. 12 Z. 2-10).

Der Fachmann erkennt jedoch ohne weiteres, dass weder das Aufwickeln des Fremdmaterials, noch das Sperren des Banknotentransportwegs durch das Schließelement ein betrügerisches Herausziehen der Banknote mit absoluter Sicherheit verhindern können. Banknoten und daran befestigtes entsprechend flexibles Fremdmaterial weisen ausreichend Elastizität auf, um aus dem ggf. in Schließstellung befindlichen Schließelement gezogen und auch von dem Schließelement "rückgewickelt" werden zu können. Der Fachmann sieht sich deshalb veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der bekannten Banknoten-Handhabungsvorrichtung weiter zu verbessern, indem insbesondere ein Herausziehen der Banknoten aus einem gesperrten Schließelement und ein Zurückwickeln um das Schließelement herum verhindert werden kann. Als eine gängige konstruktive Maßnahme bietet es sich dem Fachmann an, den vorgenannten

"Rückholweg" der Banknote zusätzlich zu sperren; ein solches Vorgehen ist dem Fachmann aus seinem Fachwissen heraus geläufig, belegt bspw. durch die Druckschrift K5. Die dort beschriebene Verschlussanordnung für einen Kartenleser weist einen - zylinderförmigen - Verschluss mit einem Durchlass auf, der in einer Einfassung (Lagerschalen) drehbar gelagert ist, vgl. K5, Zusammenfassung, Sp. 1 Z. 46 bis 51, i. V. m. Fig. 1 bis 3 - Merkmal d) des Patentanspruches. Des Weiteren weisen die Einfassung und der Verschluss wechselweise ineinandergreifende Einrichtungen (Nuten und Stege) auf, um zu verhindern, dass ein folienartiger Gegenstand - darunter subsumiert der Fachmann auch Banknoten - zwischen Verschluss und Einfassung hindurch läuft (K5, Sp. 2 Z. 51 bis 62, Fig. 3, entsprechend Sp. 5 Z. 1 bis 5 - Merkmal e)). Damit ist der Fachmann ohne erfinderische Überlegungen zum Gegenstand des Patentanspruchs 26 nach Hauptantrag gelangt.

c) Der Argumentation der Beklagten, dass die Druckschrift mit einem Kartenleser und nicht mit einer Banknoten-Handhabungsvorrichtung befasst sei, mag zwar beizupflichten sein, jedoch hält das den Fachmann nicht davon ab, die in K5 beschriebene konstruktive Maßnahme, dass Einfassung und Verschluss wechselweise ineinandergreifende Einrichtungen aufweisen, auch bei einer Banknoten-Handhabungsvorrichtung gemäß der K9 in Anschlag zu bringen. Dies auch deshalb, weil die genannte Maßnahme in K5, wie vorstehend unter Abschnitt **5b)** ausgeführt, allgemein im Zusammenhang mit "folienartigen Gegenständen" und damit nicht nur bezogen auf Geldkarten beschrieben wird. Des weiteren zitiert die K5 (vgl. Sp. 1 Z. 5 bis 6) als Stand der Technik die Druckschrift K4, die ebenfalls eine Verschlussanordnung allgemein für "flache Objekte", beispielhaft sind Karten aber auch jede Art von geldwerten Gutscheinen (voucher) genannt, zum Gegenstand hat (vgl. K4, Sp. 4 Patentanspruch 1, Sp. 1 Z. 2 bis 18).

Zum Hilfsantrag:

6. Anspruch 26 nach Hilfsantrag lautet (gegliedert nach Merkmalen, Änderungen gegenüber dem Anspruch 26 nach Hauptantrag hervorgehoben):

26. a) Verschlussanordnung für eine Banknoten-Handhabungsvorrichtung
- b) mit einem Schließelement (5), das einen Durchlass (11) für eine Banknote aufweist, wobei
- c) der Durchlass durch Drehen des Verschlussmechanismus um eine Drehachse (18) auf einen Banknoten-transportweg (26) der Banknoten- Handhabungsvorrichtung ausgerichtet werden kann, und
- d) der Verschluss in einer Einfassung (70) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- e) die Einfassung (70) und der Verschluss (5) wechselseitig ineinander greifende Einrichtungen (17, 60) aufweisen, um zu verhindern, dass eine Banknote zwischen Verschluss und Einfassung hindurchläuft,
- f) eine Einrichtung zum Erfassen einer abnormen Position oder Drehung des Verschlusses (5) vorgesehen ist, und
- g) **dass der Verschluss (5) in normalen Betrieb stets in gleicher Richtung um ein ungerades Vielfaches von 90 ° drehbar ist.**

7. Der Gegenstand des Patentanspruchs 26 nach Hilfsantrag beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Wie oben zum Hauptantrag erörtert - vgl. die Abschnitte **4)** und **5a)** bis **5c)** - , ergab sich eine Verschlussanordnung für eine Banknoten-Handhabungsvorrichtung mit den Merkmalen a) bis f) für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach der Druckschrift K9 und deren Übersetzungen K9a und K9b in Verbindung mit seinem, ebenfalls durch den Stand der Technik bspw. durch die Druckschrift K5 belegten Fachwissen.

b) Gemäß dem dem Anspruch 26 nach Hilfsantrag hinzugefügten Merkmal g) ist der Verschluss im normalen Betrieb stets in gleicher Richtung um ein ungerades

Vielfaches von 90 ° drehbar. Aus der Druckschrift K9 ist es als bekannt entnehmbar, dass der Verschluss im normalen Betrieb um eine vorgegebene Winkelbewegung, wie 90 °, 180 °, um eine oder mehrere Umdrehungen - und damit in gleicher Richtung - gedreht werden kann, vgl. K9b S. 11 Z. 16 bis 18 in Folge von S. 10 Z. 17 bis S. 11 Z. 14.

Nachdem ein Sperren des Banknotentransportwegs durch den Verschluss bei dessen Drehung um ein ungerades Vielfaches von 90 ° erfolgt (Durchlass senkrecht zum Banknotentransportweg), bietet es sich dem Fachmann an, die in K9 beispielhaft angegebenen Winkelbewegungen auf ein ungerades Vielfaches von 90 ° zu beschränken (Teil Merkmal g)). Um ein betrügerisches Herausziehen von Banknoten durch Zurückdrehen des Verschlusses, wie in Abschnitt **5b)** beschrieben, zu verhindern, sieht sich der Fachmann veranlasst, die Drehung des Verschlusses stets in gleicher Richtung erfolgen zu lassen (Rest Merkmal g)).

Das in den Anspruch 26 aufgenommene Merkmal g) kann deshalb die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentanspruches 26 nach Hilfsantrag nicht begründen.

8. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Winkler

Dr. Hartung

Richter Voit ist
wegen Urlaubs
an der Unter-
schrift gehindert.

Dr. Morawek

Bernhart

Winkler

Pr