



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
30. Juli 2009

5 Ni 84/09 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**gegen**

...

**betreffend das europäische Patent 1 088 147**

**(DE 699 12 426)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 30. Juli 2009 durch die Richterin Schuster sowie die Richter Gutermuth, Dipl.-Ing. Hildebrandt, Dipl.-Ing. Ganzenmüller und Dipl.-Ing. Küest

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 1 088 147 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 und 5 bis 10 für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung i. H. v. 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

## **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 088 147 (Streitpatent), das am 14. Juni 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität der dänischen Patentanmeldung DK 85398 vom 17. Juni 1988 angemeldet worden ist.

Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 699 12 426 geführt wird, betrifft eine Sicherheitsbarriere für Kinder. Es umfasst 10 Ansprüche, von denen die mit den Teilnichtigkeitsklagen angegriffenen Patentansprüche 1 sowie 5 bis 10 in der deutschen Übersetzung gemäß der Streitpatentschrift EP 1 088 147 B1 folgenden Wortlaut haben:

1. Eine Kindersicherheitssperre zum zeitweiligen Verschließen von Öffnungen in Gebäuden, typischerweise Türöffnungen, Treppenträumen und Fenstern, und ausgebildet, um zeitweilig in der Öffnung befestigt zu werden, wobei die Sperre eine Mehrzahl Gitterstäbe umfasst, die sich zwischen oberen und unteren Querteilen erstrecken, wobei die Gitterstäbe senkrecht zu den Querteilen angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperre (1) mit wenigstens einem plattenförmigen Feld (17, 19, 20, 24) mit Zeichen bzw. Merkmalen, z. B. mit Informationen, Bildern, Spiegeln, Babyweckern, Musikboxen usw. versehen ist, wobei dieser Abschnitt in einer Weise angeordnet ist, dass er an den Gitterstäben und/oder den Querteilen zu befestigen ist.
5. Eine Kindersicherheitssperre nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der plattenförmige Abschnitt (24) einen Bereich abdeckt, der eine Mehrzahl Gitterstäbe ersetzt.

6. Eine Kindersicherheitssperre nach Ansprüchen 1 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass der plattenförmige Abschnitt (11, 17, 24) transparent ist, wobei Bilder auf Teilen des Abschnittes angeordnet sind.
7. Eine Kindersicherheitssperre nach Ansprüchen 1, 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass das plattenförmige Feld (11, 17, 24) zwischen zwei Gitterstäben befestigt ist und dass die Seitenränder (17) des plattenförmigen Feldes konkav zur Aufnahme der Gitterstäbe sind.
8. Eine Kindersicherheitssperre nach Ansprüchen 1, 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass das plattenförmige Feld zwischen zwei Gitterstäben befestigt ist und dass die Gitterstäbe (7) komprimiert und so deformiert sind, dass sie konkave Flächen zur Aufnahme des Feldes bilden.
9. Eine Kindersicherheitssperre nach Ansprüchen 1, 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass Befestigungsmittel (25) an den oberen und unteren Querteilen (5, 6) in dem Bereich mit dem plattenförmigen Feld zur zusätzlichen Befestigung und Stabilisierung des Feldes angeordnet sind.
10. Eine Kindersicherheitssperre nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsmittel von Halbmonden (25) mit Zapfen (26) zum Aufnehmen eines entsprechenden Loches in dem plattenförmigen Feld (24) ausgebildet sind.

Die Klägerinnen machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei im angegriffenen Umfang gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie berufen sich zum Nachweis auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

WO 93/05262 A1 (TN2)

US 5 396 732 (TN3)

US 4 685 247 (TN4)

GB 2 234 283 (TN5)

FR 1 025 338 (TN6)

US 5 632 514 (TN7)

US 5 678 706 (TN8).

Die Klägerinnen beantragen,

das europäische Patent 1 088 147 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 und 5 - 10 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Patent entsprechend dem mit Schriftsatz vom 18. März 2008 eingereichten Anspruchssatz (Hilfsantrag 1, Anlage P1 - 1/3 und P1 - 2/3).

Weiter hilfsweise verteidigt sie das Patent entsprechend dem mit Schriftsatz vom 18. März 2008 eingereichten Anspruchssatz P1 - 3/3 (Hilfsantrag 2).

Sie ist dem Vorbringen der Klägerinnen schriftsätzlich in allen Punkten entgegengetreten und hat am 29. Juli 2009 dem Gericht per Fax (Eingang 19.18 Uhr) einen Schriftsatz vom 29. Juli 2009 unter Beifügung einer "Verzichtserklärung" vom 29. Juli 2009 und eines Anschreibens an das Deutsche Patent- und Markenamt vom 29. Juli 2009 zugeleitet. Unterzeichnet sind Schriftsatz und Anschreiben von Frau Patentanwältin S..., die kurz vor dem Termin telefonisch mitteilte, für die

Beklagte werde niemand erscheinen, sie werde einer Erledigungserklärung der Klägerinnen zustimmen.

Die Klägerinnen haben die Abgabe einer Erledigungserklärung abgelehnt. Wer für die Beklagte die Verzichtserklärung auf dem Telefax abgegeben habe und ob diese Person vertretungsberechtigt sei, sei unklar. Soweit in der Verzichtserklärung ausgeführt werde,

"Weiterhin verzichten wir für die Vergangenheit und Zukunft rechtsverbindlich auf die Ansprüche 1 und 5 - 10. Im Umfang dieser Ansprüche berufen wir uns für Vergangenheit und Zukunft nicht auf die ursprüngliche Wirksamkeit des DE-Teils des bezeichneten EP-Patents."

seien die gewählten Formulierungen insbesondere in Hinblick auf den weiterhin anhängigen, ausgesetzten Verletzungsprozess vor dem Landgericht Düsseldorf (AZ: 4a O 331/06) keinesfalls eindeutig. Auf die vom Gericht in Betracht gezogene Vertagung habe die Beklagte keinen Anspruch, dies sei für die Klägerinnen unzumutbar. Solange keine Klagerücknahme bezüglich des Verletzungsprozesses vorliege, könne das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerinnen nicht verneint werden.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit. a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und begründet.

I.

Die Zulässigkeit der Klage ist durch die dem Gericht am Vortag zugegangenen Unterlagen nicht in Wegfall gekommen. Bei einem wirksamen Verzicht auf ein Patent, verbunden mit einem Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Schutzrecht auch für die Vergangenheit, kommt zwar der Wegfall des nach dem Patentverzicht zu fordernden besonderen Rechtsschutzbedürfnisses in Betracht (vgl. Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren 3. Auflage, Rz. 85 ff.).

Vorliegend haben die Klägerinnen jedoch in nachvollziehbarer Weise bereits die Wirksamkeit des entsprechend § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG dem Deutschen Patent- und Markenamt gegenüber erklärten Teilverzichts in Zweifel gezogen. Die Beklagte hat trotz mehrfacher Aufforderung durch das Gericht (schriftlich vom 16. Juli 2007, 10. März 2009 und 15. April 2009, nochmals telefonisch am 25. Juni 2009) die genauen Vertretungsverhältnisse diesem nicht mitgeteilt, so dass als einziger Anhaltspunkt für die Vertretungsbefugnis der den Teilverzicht unterzeichnenden, namentlich nicht benannten Person allein die Übermittlung durch die bevollmächtigten Patentanwälte angesehen werden kann, die allerdings nicht selbst als Erklärende in Erscheinung treten.

Inhaltlich ist der Teilverzicht bezüglich der oben aufgeführten Passage ebenfalls nicht so konkret auf Ansprüche gegenüber den Klägerinnen bezogen, wie dies angesichts eines anhängigen Verletzungsprozesses nahegelegen hätte. Auch wenn, die sonstige Wirksamkeit unterstellt, ein späteres Berufen der Beklagten darauf, inhaltlich seien Ansprüche gegen die Klägerinnen für die Vergangenheit nicht vom Teilverzicht umfasst, kaum erfolgreich sein würde (§ 242 BGB), sieht auch der Senat ein vollständiges Entfallen des durch den anhängigen Verletzungsprozess begründeten Rechtsschutzinteresses nicht gegeben.

Unter diesen Umständen hatte auch nicht von Amts wegen eine Vertagung der mündlichen Verhandlung zu erfolgen, um der Beklagten Gelegenheit zum Nachweis der Vertretungsbefugnis, Klarstellung der Verzichtserklärung und Klagerück-

nahme im Verletzungsprozess zu geben. Wer so kurz vor der mündlichen Verhandlung ohne vorherige Abstimmung mit diesem eine den Prozessgegner nicht zufriedenstellende Erklärung abgibt und zur Verhandlung nicht erscheint, muss damit rechnen, dass eine erhoffte Erledigungserklärung nicht abgegeben werden wird und in der Sache entschieden werden wird (§ 89 Abs. 2 PatG).

## II.

Das Streitpatent betrifft eine Kindersicherheitsbarriere zum zeitweisen Absperren von Öffnungen in Gebäuden, typischerweise Türöffnungen, Treppenläufen und Fenstern, die so angeordnet ist, dass sie zeitweise in der Öffnung befestigt werden kann. Die Barriere umfasst eine Mehrzahl Gitterstäbe, die sich zwischen oberen und unteren Querteilen erstrecken. Die Gitterstäbe sind senkrecht zu den Querteilen angeordnet (Absatz [0001] der Streitpatentschrift).

Kindersicherheitsbarrieren dieser Art sind durch die US 5 396 732 (TN3), die US 4 685 247 (TN4) oder die WO 93/05262 (TN2) bekannt.

Bei Sicherheitsbarrieren für Kinder, die eine offene Gitterstruktur aufweisen, können die Kinder direkt feststellen, was auf der anderen Seite der Sperre vor sich geht. Allerdings können auch hier die Kinder die Sperre bis zu einem gewissen Grad belasten, indem sie zum Beispiel durch die Sperre hindurch mit älteren Kindern auf der anderen Seite spielen (vgl. Absätze [0002] und [0004] der Streitpatentschrift).

Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die Aufgabe der streitpatentgemäßen Weiterbildung darin,

im Falle von Sicherheitsbarrieren für Kinder mit offener Gitterstruktur den Wunsch der Kinder zu verringern, diese zu belasten. Es sei auch wünschenswert, dass dies erfolgen könne, ohne dass Einfluss auf die Grundstruktur der Sperre genommen und diese

geschwächt werden könne, während zusätzlich dem Sicherheitsstandard genügt werden solle. Wenn möglich, sei es wünschenswert, dass die Lösung auch in Verbindung mit bereits vorhandenen Sperrern zur Benutzung gelangen könne (Absatz [0005] der Streitpatentschrift).

Diese Aufgabe soll gelöst werden durch eine Kindersicherheitsbarriere, die mit wenigstens einem plattenförmigen Feld für Einheiten, zum Beispiel mit Informationen, Bildern, Spiegeln, Babyweckern, Musikboxen etc. versehen ist, wobei dieses Feld in einer Weise angeordnet ist, dass es an den Gitterstäben und/oder den Querteilen zu befestigen ist (Absatz [0006] der Streitpatentschrift). Die offenbarte Kindersicherheitsbarriere weist nach dem erteilten Patentanspruch 1 in gegliederter Fassung folgende Merkmale auf:

1. Eine Kindersicherheitssperre zum zeitweiligen Verschließen von Öffnungen Gebäuden, typischerweise Türöffnungen, Treppenträumen und Fenstern und
  - 1.1 ausgebildet, um zeitweilig in der Öffnung befestigt zu werden, wobei
  - 1.2 die Sperre eine Mehrzahl Gitterstäbe umfasst,
    - 1.2.1 die sich zwischen oberen und unteren Querteilen erstrecken, wobei
    - 1.2.2 die Gitterstäbe senkrecht zu den Querteilen angeordnet sind,  
dadurch gekennzeichnet, dass
  - 1.3 die Sperre (1) mit wenigstens einem plattenförmigen Feld (17, 19, 20, 24)
    - 1.3.1 mit Zeichen bzw. Merkmalen, z. B. mit Informationen, Bildern, Spiegeln, Babyweckern, Musikboxen usw. versehen ist, wobei
    - 1.3.2 das Feld in einer Weise angeordnet ist, dass es an den Gitterstäben und/oder den Querteilen zu befestigen ist.

### III.

Als Fachmann legt der Senat einen Techniker zugrunde, der mit dem Konstruieren und Fertigen von Einrichtungen für Kinderzimmer, insbesondere für Kleinkinder, betraut ist und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfügt.

1. Nach dem Verständnis dieses Fachmanns beruht die Kindersicherheitssperre nach dem erteilten Patentanspruch 1 im Hinblick auf die Druckschriften TN5 und TN6 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Die GB 2 234 283 (TN5) zeigt u. a. in Fig. 1 eine Kindersicherheitssperre zum zeitweiligen Verschließen von Öffnungen, wie Türöffnungen, Treppenräumen oder anderen Öffnungen (Merkmal 1.).

Die bekannte Kindersicherheitssperre ist so ausgebildet, dass sie zeitweilig in der Öffnung befestigt werden kann (Merkmal 1.1) [vgl. Fig. 1]. Die Sperre umfasst eine Mehrzahl von Gitterstäben 82, 84, 86, die sich zwischen oberem und unterem Riegel 50, 52 (Querteilen) erstrecken und senkrecht zu den Riegeln 50, 52 (Querteilen) angeordnet sind (Merkmale 1.2; 1.2.1; 1.2.2).

Die Sperre weist wenigstens ein plattenförmiges Feld (80, 40) auf (Merkmal 1.3), welches so angeordnet ist, dass es an den Riegeln 50, 52 (Querteilen) zu befestigen ist. Eine von den im Merkmal 1.3.2 angegebenen Alternativen gemäß erteilten Patentanspruch 1 ist somit aus der GB 2 234 283 (TN5) bekannt.

Die Kindersicherheitssperre gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 unterscheidet sich hiervon dadurch, dass das plattenförmige Feld mit Zeichen bzw. Merkmalen, z. B. mit Informationen, Bildern, Spiegeln, Babyweckern, Musikboxen usw. versehen ist.

Anregungen zur Lösung des Problems - Kleinkinder davon abzulenken und abzuhalten, Sicherheitssperren unnötig stark zu strapazieren - können sich auch aus dem Arbeitsgebiet des Fachmanns gehörenden Kinderlaufstallkonstruktionen ergeben, weil diese die Bewegungsmöglichkeiten der Kinder ebenfalls einschränken und eine der Kindersicherheitssperre in Türen vergleichbare Problematik haben. Maßnahmen, die bei einem Kinderlaufstall vorgesehen sind, um Kleinkinder abzulenken und zu beschäftigen, vermitteln dem Fachmann damit unmittelbar Anregungen zur Problemlösung. Somit wird der Fachmann die FR 1 025 338 (TN6) in Betracht ziehen und die dort beschriebenen Platten mit seinen Bildfolgen (vgl. Fig. 5 u. Beschreibung S. 2, linke Sp., Z. 3 bis 6), bei der "Child safety barrier" nach der GB 2 234 283 (TN5) vorsehen, weil damit unmittelbar die erwünschte Ablenkung von Kleinkindern möglich ist.

Die FR 1 025 338 (TN6) zeigt im Weiteren die zweite im Merkmal 1.3.2 angegebene Befestigungsalternative (vgl. Fig. 1 und 5), nämlich die Befestigung der Platten an den Gitterstäben.

## 2. Hilfsanträge 1 und 2

Auch die Kindersicherheitssperre nach Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bzw. 2 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 sowohl gemäß Hilfsantrag 1 als auch gemäß Hilfsantrag 2 hat folgenden Wortlaut (Abweichungen gegenüber Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch Streichung und Fettdruck hervorgehoben):

~~Eine~~ Kindersicherheitssperre zum zeitweiligen Verschließen von Öffnungen in Gebäuden, typischerweise Türöffnungen, Treppenträumen und Fenstern, und ausgebildet **mit offener Gitterstruktur und Grundstruktur**, ~~um zeitweilig in der Öffnung befestigt zu werden,~~ **wobei die Sperre zum Befestigen in Türöffnungen, Treppenträumen und Fenstern bestimmt ist**, wobei die Sperre eine

Mehrzahl Gitterstäbe umfasst, die sich zwischen oberen und unteren Querteilen erstrecken, ~~wobei die Gitterstäbe~~ **und** senkrecht zu den Querteilen **der Grundstruktur** angeordnet sind, **und wobei die Sperre eine Einheit ist, die gegen die Seiten einer Öffnung durch Klemmung befestigt wird**, dadurch gekennzeichnet, dass

- i) die Sperre (1) mit wenigstens einem plattenförmigen Feld (17, ~~19, 20,~~ 24) mit Zeichen bzw. Merkmalen, z.B. mit Informationen, Bildern, Spiegeln, Babyweckern, Musikboxen usw. versehen ist, wobei dieses **plattenförmigen** Feld (24) ~~in einer Weise~~ **derart** angeordnet **und eingerichtet** ist, dass es an den Gitterstäben und/oder den Querteilen **der offenen Gitterstruktur** zu befestigen ist, **ohne dass durch die Einfügung des Feldes (24) zwischen zwei Gitterstäben Einfluss auf die Grundstruktur der Kindersperre (1) genommen wird, wobei**
- ii) **das plattenförmige Feld (24) einen Bereich abdeckt, der eine Mehrzahl Gitterstäbe ersetzt und wobei**
- iii) **das plattenförmige Feld 24 ist transparent.**

Dieser Gegenstand umfasst somit die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 sowie folgende Merkmale:

- die Sperre ist eine Einheit, die gegen die Seiten einer Öffnung durch Klemmung befestigt wird,
- durch die Einfügung des Feldes 24 zwischen zwei Gitterstäben der Kindersperre 1 wird kein Einfluss auf die Grundstruktur genommen,
- das plattenförmige Feld 24 deckt einen Bereich ab, der eine Mehrzahl Gitterstäbe ersetzt und

- das plattenförmige Feld 24 ist transparent.

Die GB 2 234 283 (TN5) zeigt über die unter Punkt 1 abgehandelten Merkmale hinaus auch eine als Einheit ausgebildete Sperre, die am Rahmen einer Öffnung befestigt wird (vgl. Figur 1). Die Sperre besteht dabei aus den die Grundstruktur bildenden Rahmenteilern 50, 52, 54; 38, 36, 24, in die, wie aus Figur 1 und insbesondere Figur 5 oben ersichtlich, u. a. das plattenförmige Feld 80 zwischen den Gitterstäben ohne Einfluss auf die Rahmentteile (Grundstruktur) eingesetzt ist. Ebenfalls ohne Einfluss auf die Grundstruktur des Gitters ist auch die Anordnung der Platten (plattenförmiges Feld) beim Laufstall nach der FR 1 025 338 (TN6). Die Platten sind dort an den Gitterstäben befestigt (vgl. Fig. 1).

Das plattenförmige Feld 80 nach der GB 2 234 283 (TN5) hat, wie aus Figur 1 ersichtlich, eine Breite von mehreren Gitterstababständen und deckt somit einen Bereich ab, der eine Mehrzahl Gitterstäbe ersetzt.

Materialeigenschaften des plattenförmigen Feldes 80 sind in der GB 2 234 283 (TN5) nicht angegeben und die Befestigung der Sperre durch Klemmung wird dort auch nicht beschrieben. Doch sowohl die Klemmbefestigung als auch die transparente Ausbildung des plattenförmigen Feldes sind naheliegend. Denn für diese Art von Sperren sind Klemmbefestigungen üblich, damit der Türrahmen nicht durch die Sperre, deren Nutzung in der Regel auf die Kleinkindzeit beschränkt ist, beschädigt wird (vgl. hierzu die TN2: (WO 93/05262 A1)).

Für das Plattenmaterial gibt es in Bezug auf eine transparente (durchsichtige) oder nicht transparente (undurchsichtige) Eigenschaft nur diese zwei Möglichkeiten. Welche Art des Plattenmaterials der Fachmann nun wählt, liegt in seinem Belieben und kann damit die erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Die Kindersicherheitssperre nach dem Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 ist damit ebenfalls nicht erfinderisch, wobei bei Hilfsantrag 2 die nicht angegriffenen Unteransprüche nicht aufgeführt werden; ansonsten besteht inhaltlich kein Unterschied.

3. Hinsichtlich der angegriffenen Unteransprüche ist ein eigenständiger erfinderischer Gehalt weder geltend gemacht, noch sonst ersichtlich (BGH Urt. v. 12. Dezember 2006 - X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport).

#### IV.

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

Schuster

Gutermuth

Hildebrandt

Ganzenmüller

Küest

Cl/Pü