



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 20/18

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2012 009 113

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Oktober 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Körtge und Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Oktober 2017 aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I.

Auf die am 9. Mai 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichte Patentanmeldung ist das Patent DE 10 2012 009 113 mit der Bezeichnung

„Mehrteiliges Schienenfahrzeug mit Sonderwagen“

erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 13. November 2014 erfolgt.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 12. August 2015, eingegangen beim DPMA per Fax am selben Tag, Einspruch erhoben. Hierzu hat sie geltend gemacht, dass die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 2 mangels Neuheit oder mangels einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik, gestützt auf Patentschriften und Nichtpatentliteratur, nicht patentfähig seien. In der Anhörung vom 18. Oktober 2017 hat die Einsprechende zudem den

Einwand vorgebracht, das Patent ginge über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus.

Nachdem die Patentinhaberin ihr Patentbegehren zunächst mit unveränderten Unterlagen verteidigt hat, ist sie dem vorgebachten Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung hilfsweise mit einem im Kennzeichen – durch Einfügen des Wortes „einzig“ zwischen „ein“ und „Mittelwagen“ – modifizierten Patentanspruch 1 entgegengetreten.

Die Patentabteilung 22 des DPMA hat am Ende der Anhörung die Aufrechterhaltung des Patents beschlossen. Eine Abschrift der am 28. November 2017 elektronisch signierten Beschlussbegründung wurde der Einsprechenden gegen Empfangsbekanntnis am 1. Dezember 2017 zugestellt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die beim Deutschen Patent- und Markenamt am 22. Dezember 2017 eingegangene Beschwerde der Einsprechenden und Beschwerdeführerin. Laut nachgereichter Beschwerdebegründung vom 16. Juni 2020 gehe der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei zum anderen nicht neu hinsichtlich der Druckschrift

D2 DE 10 2009 009 116 A1.

Zumindest beruhe er gegenüber jeder der Lehren der Druckschriften **D2** oder

D4 Intercity-T Konzeption für die elektrischen Fernverkehrs-Triebwagen mit Neigetechnik der Deutschen Bahn, Eisenbahnrevue International 7-8/1995, Seiten 277-283,

jeweils in Verbindung mit dem allgemeinen Wissen des Fachmanns nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Hilfsweise hat sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Auf die Terminsladung vom 30. April 2021 zur mündlichen Verhandlung am 28. Juli 2021 vor dem Bundespatentgericht hat die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 29. Juni 2021 dem Vorbringen der Beschwerdeführerin widersprochen und ihr Patentbegehren im erteilten Umfang verteidigt. Ferner vertritt sie die Auffassung,

dass der aus ihrer Sicht ausreichend erörterte Sachverhalt auch im schriftlichen Verfahren entscheidungsreif zu sein scheine. Zugleich hat sie „eventuelle Anträge der Beschwerdegegnerin auf hilfsweise Durchführung einer mündlichen Verhandlung“ zurückgenommen und ihre Teilnahme an der mündlichen Verhandlung abgesagt.

Mit Schriftsatz vom 19. Juli 2021 hat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass der Senat erwäge, in ihrem Sinne – auf Widerruf des Patents - zu entscheiden, die lediglich hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung auch aus ihrer Sicht nicht erforderlich sei.

Der Senat hat mit Terminsnachricht vom 26. Juli 2021 den angesetzten Verhandlungstermin daraufhin aufgehoben, und mitgeteilt, dass eine Entscheidung nach Akten- und Antragslage auch ohne mündliche Verhandlung ergehen kann.

Die Beschwerdeführerin beantragt zuletzt,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin stellt sinngemäß den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Das angegriffene Patent umfasst zwei Ansprüche; der geltende Patentanspruch 1 – in der erteilten Fassung – hat folgenden Wortlaut:

1. Mehrteiliges Schienenfahrzeug, das aus zwei Endwagen (1) und einer ungeraden Anzahl von Mittelwagen (3, 4) besteht, die aneinander gekuppelt sind, wobei die Mittelwagen in zwei Typen A (3) und B (4) ausgeführt sind, wobei der Mittelwagentyp A (3) über Antriebskomponenten verfügt, während der Mittelwagentyp B (4) über Einrichtungen der Energieversorgung verfügt, dadurch gekennzeichnet, dass weiterhin ein Mittelwagen als Sonderwagen (2) ausgeführt ist, der alle Sondereinrichtungen wie Zugchefabteil, Behinderteneinrichtungen, Bistro, WCs für das Zugpersonal, Ruheräume für das Zugpersonal, Telekommunikationseinrichtungen sowie das Passagierinformationssystem enthält, wobei sich der Sonderwagen (2) in

der Mitte des Zugverbands befindet und die Mittelwagentypen A (3) und B (4) symmetrisch um den Sonderwagen (2) angeordnet sind.

Wegen des Wortlauts des auf diesen Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentanspruchs 2 wird auf die Patentschrift und wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten auf die Akten verwiesen.

Folgende weitere Druckschriften sind aufgrund deren Einführung im Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren berücksichtigt worden:

D1 DE 199 26 940 A1 und

D3 EP 2 199 173 A1.

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Einsprechenden ist statthaft und auch sonst zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

2. Sie hat auch in der Sache Erfolg, weil sich der bereits im Einspruchsverfahren geltend gemachte Widerrufgrund fehlender Patentfähigkeit im Sinne des § 21 (1) Nr. 1 PatG i.V.m. § 4 PatG als durchgreifend erweist. Denn der durch den Patentanspruch 1 in der – unverändert geltenden – erteilten Fassung definierte Gegenstand kann nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden. Bei dieser Sachlage kam es auf die Zulässigkeit der Anspruchsfassung bzw. auf andere Widerrufsründe nicht an (vgl. BGH GRUR 1991, 120 - 122, II.1. – Elastische Bandage).

3. Die Beschwerdesache ist auch insoweit entscheidungsreif, als eine Entscheidung des DPMA in der Sache vorliegt, keine neuen Tatsachen oder Beweismittel bekannt geworden sind, die für die Entscheidung wesentlich sind, und das Verfahren vor dem DPMA auch nicht an einem wesentlichen Mangel leidet.

Ein Übergang ins schriftliche Verfahren mit der Option einer weiteren Anpassung der Patentansprüche war weder von den Beteiligten beantragt noch anderweitig veranlasst. Wie die Beschwerdegegnerin selbst eingeräumt hat, bestand sowohl im Beschwerdeverfahren als auch im vorausgegangenen Einspruchsverfahren vor dem DPMA ausreichend Gelegenheit zur Äußerung. Dadurch, dass die Beschwerdegegnerin auf die Teilnahme an der anberaumten mündlichen Verhandlung und damit auf die Möglichkeit verzichtet hat, in diesem Rahmen ihre Anträge dem Ergebnis der Erörterung anzupassen, hat sie ihren Anspruch auf Wahrung des rechtlichen Gehörs freiwillig preisgegeben. Bereits aufgrund der Ankündigungen in der Terminladung vom 30. April 2021 und der Terminsnachricht vom 26. Juli 2021 hatte sie damit zu rechnen, dass bei ihrem Fernbleiben auch ohne sie verhandelt oder nach Aufhebung des Termins für die mündliche Verhandlung gemäß Akten und Antragslage entschieden werden würde. Die fernbleibende Beteiligte muss daher mit einer Änderung der Entscheidungsgrundlage rechnen (vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage, Einleitung Rn. 312). Ohnehin geht der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nicht so weit, dass Gerichte den Verfahrensbeteiligten jeweils vor der Sachentscheidung ihre endgültige Auffassung offen zu legen hätten (vgl. BGH, GRUR 1966, 583ff – Abtastverfahren; Schulte, a.a.O., § 59 Rn. 226).

4. Gegenstand des angegriffenen Streitpatents ist gemäß Absatz [0001] der Patentschrift DE 10 2012 009 113 B4, im folgenden kurz SPS genannt, ein mehrteiliges Schienenfahrzeug, bestehend aus zwei Endwagen und einer ungeraden Anzahl von Mittelwagen, die aneinander gekuppelt sind. Alle Sonderfunktionen, die sonst über mehrere Wagen verteilt angeordnet sind, befinden sich dabei in einem einzigen Sonderwagen in der Mitte des mehrteiligen Schienenfahrzeugs.

Nach den Erläuterungen in der Beschreibungseinleitung seien für die Zusammenstellung von Triebzügen mehrere unterschiedliche Wagentypen nötig. Neben den unterschiedlichen Innenausbauten für erste und zweite Klasse seien auch technische Einrichtungen wie Antriebsmodule, Komponenten der elektrischen Energieversorgung oder für Funkverbindungen und Kommunikationseinrichtungen im Zugverband unterzubringen. Weiterhin seien bestimmte Einrichtungen für das Zugpersonal oder die Passagiere erforderlich, die jeweils für sich genommen i. a. nur einen geringen räumlichen Anteil an der Gesamtzuglänge in Anspruch nähmen. Dies habe dazu geführt, dass es bei Triebzügen mehrere unterschiedliche Mittelwagen gebe, die unterschiedliche technische und betrieblich nutzbare Einrichtungen enthielten (vgl. Absatz [0002] der SPS).

Bei einem bekannten modularen, mehrteiligen Mehrsystem-Schienenfahrzeug, insbesondere Zweisystem-Schienenfahrzeug, seien die Komponenten für ein weiteres Energieversorgungssystem in einem separaten Austauschwagenteil vereint, während sich das Grundsystem mit seinen Hauptkomponenten in den anderen Wagenteilen der Ausgangseinheit befinde. Die Anpassung des Schienenfahrzeugs an ein anderes Energieversorgungssystem erfolge durch Austausch oder Anpassung des Austauschwagenteils (vgl. Absatz [0003] der SPS zur Druckschrift **D1**).

Ein weiterer bekannter Triebzug weise mehrere miteinander verbundene Wagen auf. Alle Motorwagen und alle Energieversorgungswagen seien Bestandteil von lösbar gekuppelten Antriebsmodulen, wobei die Wagen innerhalb eines Antriebsmoduls im Gegensatz dazu fest aneinander gekuppelt seien. Ein betriebsfähiger Zug entstünde durch das Zusammensetzen der Antriebsmodule mit antriebslosen Zusatzwagen. Zur Verbesserung der Flexibilität hinsichtlich der Sitzplatzkapazität und der Ausstattung könne die Anzahl der Wagen mit bestimmter Sitzausstattung sowie der Anteil von Wagen mit Sonderfunktionen (zum Beispiel Wagen mit Restaurant, Bistro, sonstigen Serviceeinrichtungen, Einrichtungen zur Beförderung von Rollstuhlfahrern) variiert werden (vgl. Absatz [0004] der SPS zur Druckschrift **D2**).

Ebenso zähle ein Triebzug zur Personenbeförderung zum Stand der Technik, dessen Antrieb von nur einer Wageneinheit übernommen werde und der weitere, nicht angetriebene Wageneinheiten umfasse (vgl. Absatz [0005] der SPS zur Druckschrift **D3**).

Gemeinsamer Nachteil der Mehrsystemkonzepte für Triebzüge im Stand der Technik sei eine über den ganzen Zug, zumindest aber über mehrere Wagen verteilte Anordnung der Komponenten für die unterschiedlichen Systeme und Ausstattungen. Dadurch gebe es immer noch zu viele unterschiedliche Wagentypen (vgl. Absatz [0006] der SPS).

Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Triebzug bereitzustellen, der mit möglichst wenigen, standardisierbaren Mittelwagentypen ausgerüstet ist und mit geringem Aufwand für unterschiedliche Aufgaben umgerüstet werden kann (vgl. Absatz [0007] der SPS).

Als der mit der Lösung dieser Aufgabe betraute **Fachmann** wird bei dem Verständnis der Erfindung sowie bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau angesehen, der sich mit der systemtechnischen Auslegung von Schienenfahrzeugen und deren Antriebs- und Energieversorgungskonfigurationen befasst sowie über eine mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung verfügt.

5. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung mag zwar die erforderliche Neuheit aufweisen, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5.1 Im Hinblick auf die Auslegung des Patentanspruchs 1 zur Bestimmung des Sinngehalts sind aus Gründen der Übersichtlichkeit bei der Bezugnahme die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben:

M1 Mehrteiliges Schienenfahrzeug,

M2 das aus zwei Endwagen und einer ungeraden Anzahl von Mittelwagen besteht, die aneinander gekuppelt sind,

M2.1 wobei die Mittelwagen in zwei Typen A und B ausgeführt sind,

M2.1.1 wobei der Mittelwagentyp A über Antriebskomponenten verfügt,

M2.1.2 während der Mittelwagentyp B über Einrichtungen der Energieversorgung verfügt,

dadurch gekennzeichnet, dass

M2.2 weiterhin ein Mittelwagen als Sonderwagen ausgeführt ist,

M2.2.1 der alle Sondereinrichtungen wie Zugchefabteil, Behinderteneinrichtungen, Bistro, WCs für das Zugpersonal, Ruheräume für das Zugpersonal, Telekommunikationseinrichtungen sowie das Passagierinformationssystem enthält,

M2.2.2 wobei sich der Sonderwagen in der Mitte des Zugverbands befindet und

M2.2.3 die Mittelwagentypen A und B symmetrisch um den Sonderwagen angeordnet sind.

5.2 Die Patentansprüche sind unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnung auszulegen. Der Lehre nach dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung kommt – entsprechend der Bedeutung der Merkmale in der beanspruchten Kombination im Hinblick auf das Leistungsergebnis der Erfindung – folgender Sinngehalt zu:

Gegenstand des Anspruchs 1 ist ein als mehrteiliges Schienenfahrzeug (Merkmal **M1**) konzipierter, gekuppelter Zugverband aus zwei Endwagen und einer ungeraden Anzahl von Mittelwagen (Merkmal **M2**). Die im Anspruch nicht näher definierten Endwagen weisen jedenfalls im Lichte der Beschreibung Triebfahrzeugführer-Einrichtungen auf und können mit oder ohne Antriebskomponenten für den grenzüberschreitenden Verkehr als Mehrsystem-Endwagen ausgerüstet sein (vgl. Absätze [0012] u. [0026] der SPS).

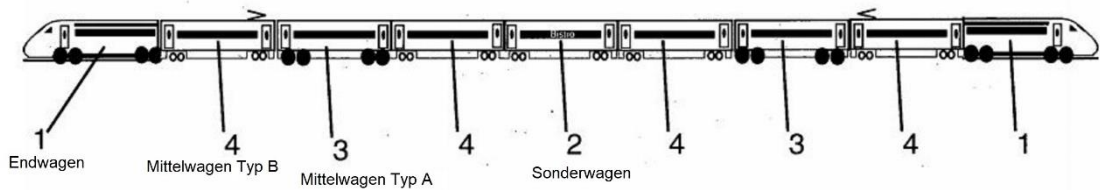


Abb. 1: Ausschnitt der Figur 1 der SPS mit Ergänzungen

Nach dem Merkmal **M2.1** unterscheidet das Streitpatent zwei Typen von zwischen den beiden Endwagen positionierten Mittelwagen (vgl. Abb. 1); in einer insoweit nicht abschließenden Aufzählung umfassen die Mittelwagen vom Typ A zwingend Antriebskomponenten (Merkmal **M2.1.1**), während jene vom Typ B obligatorisch über Einrichtungen der Energieversorgung verfügen (Merkmal **M2.1.2**).

Dem im Merkmal **M2.1.1** aufgeführten Begriff folgend tragen die Antriebskomponenten der Typ A-Mittelwagen, beiläufig unterstellt mittels motorisch angetriebener Räder/Achsen, zum Vortrieb des Wagenverbands bei, wobei aber unbestimmt bleibt, welche Komponenten zur weiteren Ausrüstung eines entsprechenden Mittelwagens gehören und welche Bestandteile ein solcher Wagen ansonsten aufweisen darf.

Den Einrichtungen der Energieversorgung des Mittelwagens vom Typ B gemäß dem Merkmal **M2.1.2** kommt demgegenüber eine Versorgungsfunktion mit Energie zumindest der Antriebskomponenten des Mittelwagens vom Typ A zu. Darüberhinausgehende Ausrüstungsgegenstände werden weder gefordert noch ausgenommen.

Lediglich die alternativen Bezeichnungen für die Mittelwagen als Motorwagen oder Transformatorwagen mit Stromabnehmer, wie sie exemplarisch in der Beschreibung Verwendung finden (vgl. Absatz [0015] und „Bezugszeichenliste“ der SPS), lassen den Fachmann auf ein elektrisch angetriebenes Schienenfahrzeug mit den explizit genannten Einzelkomponenten Motor, Transformator und Stromabnehmer schließen, die jedoch keinen Niederschlag in dem erteilten Patentanspruch 1 gefunden haben.

Die Merkmale **M2.1.1** und **M2.1.2** geben somit ausschließlich die Hauptfunktionalität des jeweiligen Mittelwagentyps entweder für den Antrieb oder für die Energieversorgung vor, ohne auf eine konkrete bauliche Umsetzung einzugehen. Die weitere Ausrüstung der beiden Mittelwagentypen A und B bleibt somit dem Fachmann überlassen; nach Absatz [0024] der SPS können solche Wagen auch disziplinübergreifende Teilfunktionen wie der Passagierbeförderung dienen – und somit dementsprechend ausgestattet vorliegen.

Der als Sonderwagen ausgeführte Mittelwagen gemäß dem Merkmal **M2.2** qualifiziert sich allein durch die in ihm enthaltenen – mit dem Merkmal **M2.2.1** exemplarisch genannten – Sondereinrichtungen, wie ein Zugchefabteil, Behinderteneinrichtungen, ein Bistro, WCs für das Zugpersonal, Ruheräume für das Zugpersonal, Telekommunikationseinrichtungen sowie ein Passagierinformationssystem. Weitere beispielhafte Sonderfunktionen benennt die Beschreibungseinleitung explizit in Absatz [0011], im Einzelnen ein Restaurant sowie Lagerräume für Bistro- und Notfallmaterial in einer von daher nicht abschließenden Aufzählung. Nach Überzeugung des Senats werden unter dem verwendeten Begriff „alle Sondereinrichtungen“ insofern nur die Einrichtungen verstanden, die im Hinblick auf das Erreichen eines nicht näher definierten Ausstattungsniveaus eines mehrteiligen Schienenfahrzeugs zum Beispiel für die beabsichtigte Passagier- und Personalversorgung vorgehalten werden müssen. Mithin genügt hier eine auf den beabsichtigten Einsatzzweck des streitpatentgemäßen Schienenfahrzeugs adaptierte, nicht näher definierte Auswahl, allerdings mit der Implikation eines Sonderwagens, der wenigstens zwei Sondereinrichtungen aufweist, wie mit der Verwendung des Plurals im Merkmal **M2.2.1** unmissverständlich angezeigt wird. Da gemäß Absatz [0012] der SPS dem „Sonderwagen“ mit dessen spezifischen – einzigartig im Zugverband vorliegenden – Funktionen eine Solitärstellung zukommt, schließt das Merkmal **M2.2** allein die ansonsten einem „Mittelwagen“ (s.o. zu den Merkmalen **M2.1**, **M2.1.1** und **M2.2.2**) jeweils zwingend zuzuschreibenden Antriebskomponenten oder Einrichtungen der Energieversorgung sowie der regulären klassenspezifischen Personenbeförderung als Ausstattungsmerkmale aus. Gestützt wird diese Sichtweise durch die im Streitpatent definierten genau vier Wagentypen (vgl.

Absatz [0012] der SPS), die für die Zusammenstellung eines funktionsfähigen Zuges ausreichen sollen. Im Detail handelt es sich dabei um die Endwagen, die standardisierten Mittelwagen der Typen A und B sowie eben den als Sonderwagen ausgeführten Mittelwagen. Das Merkmal **M2.2** sieht in dem Zugverband des beanspruchten Schienenfahrzeugs genau einen als Sonderwagen ausgebildeten Mittelwagen vor – in der Diktion des Anspruchs ist das Wort „ein“ im Sinne einer Numerale zu verstehen, die nur einen singulären Sonderwagen für das Schienenfahrzeug impliziert –, der sich gemäß dem Merkmal **M2.2.2** in dessen Mitte befindet.

Erst die Kombination aus der mittigen Anordnung des Sonderwagens (Merkmal **M2.2.2**) und einer insgesamt ungeraden Anzahl von Mittelwagen (Merkmal **M2**) schafft die Voraussetzung für die im Merkmal **M2.2.3** geforderte symmetrische Anordnung der Mittelwagentypen A und B um den Sonderwagen. Diese Vorgabe unterstellt aus Symmetriegründen beiläufig eine Mindestanzahl von jeweils zwei Mittelwagen der Typen A oder B, die sich spiegelbildlich um den einen als Sonderwagen ausgeführten fünften Mittelwagen reihen. Mithin ergibt sich ein Zugverband bestehend aus mindestens sieben Einzelwagen mit bezüglich des einen mittig positionierten Sonderwagens symmetrischer Anordnung der beiden Endwagen und der jeweils zwei Mittelwagen der Typen A und B, dem der Erfolg einer gleichmäßigen Verteilung des Gewichts und der Traktion über die Zuglänge zugeschrieben wird (vgl. Absätze [0012] u. [0022] der SPS).

5.3 Dem mehrteiligen Schienenfahrzeug in einer die Merkmale nach dem erteilten Patentanspruch 1 aufweisenden Ausführung mangelt es ausgehend von der Lehre der Druckschrift **D2** in Verbindung mit Fachwissen – belegt durch die Druckschrift **D4** – an erfinderischer Tätigkeit.

Im Lichte vorstehender Ausführungen zum Verständnis des Patentanspruchs 1 gemäß Streitpatent dokumentiert die Druckschrift **D2** den nächstkommenden Stand der Technik, weil diese bereits den modularen Aufbau eines Triebzugs aus mehreren funktional verbundenen Einheiten – sogenannten Antriebsmodulen – und

mindestens einem antriebslosen Zusatzwagen mit Sondereinrichtungen propagiert (vgl. Absätze [0009] u. [0014]).

Auch das Problem, den Wagenverband eines Triebzugs zur Anpassung an unterschiedliche Aufgaben mit geringem Aufwand umzurüsten, stellt sich dem Fachmann nicht nur dort (vgl. Absatz [0006]), sondern grundsätzlich bei allen fest konfigurierten, mehrteiligen Schienenfahrzeugen.

Von daher wertet der Fachmann die in der Druckschrift **D2** angesprochenen Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität in der Zugkonfiguration als Vorschläge zur Anwendung auch bei einem mehrteiligen Schienenfahrzeug, wie es vorliegend Gegenstand des Streitpatents ist.

Nach der Lehre der Druckschrift **D2** besteht ein entsprechend flexibler, die Merkmale **M1**, **M2.2** und **M2.2.2** verwirklichender Wagenverband eines Triebzugs bzw. mehrteiligen Schienenfahrzeugs aus mindestens zwei Antriebsmodulen (A) und wenigstens einem als Sonderwagen, dort Zusatzwagen 7, ausgebildeten Mittelwagen, der sich zwischen den beiden Antriebsmodulen (A) – ergo in der Mitte des Zugverbands – befindet (vgl. Ansprüche 1 u. 10). Jedes dieser Antriebsmodule (A) umfasst dabei jeweils wenigstens einen Motorwagen 3, und wenigstens einen Energieversorgungswagen 5, die positionsbedingt als End- oder Mittelwagen fungieren. Bei einer dem Anspruch 11 folgenden Ausführung des Schienenfahrzeugs ergänzt mindestens ein weiterer Motorwagen 3 das jeweilige Antriebsmodul (A), sodass sich ein mehrteiliges Schienenfahrzeug, bestehend aus zwei Endwagen und einer ungeraden Anzahl von – hier fünf – Mittelwagen, in insoweit gekuppelter Anordnung, im Sinne des Merkmals **M2** ergibt.

Ausweislich des Anspruchs 6 der Druckschrift **D2** beinhaltet die Ausstattung eines Energieversorgungswagens 5 neben einer Einrichtung 6 zur Energieversorgung mindestens eine Stromabnehmeranordnung 8, während sich ein Motorwagen 3 allein über Antriebskomponenten 4 qualifiziert (vgl. Anspruch 1). Ihrer funktionalen Beschaffenheit gemäß sind die beschriebenen Energie- und Motorwagen 3, 5 insofern eindeutig jeweils standardisierten Mittelwagentypen A und B nach dem gebotenen Verständnis der Merkmale **M2.1**, **M2.1.1** und **M2.1.2** zugeordnet.

Für die Wagenreihung innerhalb eines derartigen – zwei Motorwagen 3 und einen Energieversorgungswagen umfassenden – Antriebsmoduls gibt es nur drei Möglichkeiten, nämlich den Energieversorgungswagen 5 als Endwagen, zentral zwischen den beiden Motorwagen 3 oder zur Zugmitte hin zu positionieren. Die Auswahl einer bestimmten von nur drei möglichen Lösungen kann die erfinderische Tätigkeit nicht ohne weiteres begründen (vgl. BGH GRUR 2008, 56, 59 – Injizierbarer Mikroschaum). Denn eine derart überschaubare Zahl von möglichen Lösungsansätzen, von denen jeder spezifische Vor- und Nachteile hat, und die sich als gleichwertige, ebenso vorzugswürdige Alternativen darstellen, gibt in der Regel Veranlassung, jeden dieser Lösungsansätze in Betracht zu ziehen (vgl. BGH GRUR 2012, 261 – E- Mail via SMS). Im vorliegenden Fall wird der Fachmann abhängig vom Anwendungsfall nach rein fachgemäßen Überlegungen entweder eine mittige oder eine randseitige Lage des Energieversorgungswagens 5 in Betracht ziehen. Eine von den beiden Motorwagen 3 eingefasste Anordnung innerhalb des skizzierten Antriebsmoduls ist daher für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens naheliegend. Dem Offenbarungsgehalt der Druckschrift **D2** entsprechend erkennt der Fachmann in dieser Konfiguration eines mehrteiligen Schienenfahrzeugs – umfassend zwei derart aufgebaute Antriebsmodule (A) – insofern eine symmetrische Anordnung der Motor- und Energieversorgungswagen 3, 5 bzw. der Mittelwagentypen A und B um den Zusatz- bzw. Sonderwagen 7 entsprechend Merkmal **M2.2.3**.

Bei einer dem Vorschlag der Druckschrift **D2** folgenden Ausführung nimmt der antriebslose Zusatz- bzw. Sonderwagen 7 eine Einrichtung 12 zur Passagierverpflegung auf (vgl. Anspruch 4), die eine Sondereinrichtung entsprechend diesem Teil des Merkmals **M2.2.1** darstellt.

Somit unterscheidet sich das mehrteilige Schienenfahrzeug gemäß dem geltenden, erteilten Patentanspruch 1 von dem aus der Druckschrift **D2** bekannten allenfalls durch das Merkmal **M2.2.1** in seiner Gesamtheit, wonach der eine Sonderwagen alle Sondereinrichtungen enthalten soll.

Der Fachmann unterstellt der Lehre der Druckschrift **D2** allerdings mit dem explizit genannten Vorteil eines modular aufgebauten Triebzugs bereits eine Methodik für die Schaffung standardisierter Einzelwagen zumindest hinsichtlich ihrer funktionalen Beschaffenheit für den Antrieb oder für die Energieversorgung (vgl. Anspruch 1, Absatz [0009]). Eine Standardisierung der Motor- und Energieversorgungswagen 3, 5 als Verbund in Gestalt weniger einheitlicher Antriebsmodule (A, A', A'') vorzusehen, jedoch eine Standardisierung der noch verbleibenden Wagen mit Sonderfunktionen nicht in Betracht zu ziehen, widerspräche jeglichem fachmännischen Handeln. Dies umso mehr, als die Druckschrift **D2** mit der von ihr vorgeschlagenen Variabilität unter anderem „der Ausstattung der Züge ... über ... den Anteil bzw. das Vorhandensein von Wagen mit Sonderfunktionen“ (vgl. Absatz [0014]), den Hinweis gibt, die Sonderfunktionen bzw. Sondereinrichtungen – falls existent – auf eine begrenzte Anzahl von Wagen zu verteilen.

Die Druckschrift **D2** verortet die bereits angesprochene Einrichtung 12 zur Passagierverpflegung (Restaurant oder Bistro) in dem singulär vorgesehenen Zusatz- bzw. Sonderwagen 7. Darüber hinaus benennt sie weitere Sondereinrichtungen beispielhaft Einrichtungen zur Beförderung von Rollstuhlfahrern und sonstige Serviceeinrichtungen explizit (vgl. Absatz [0014]), ohne eine Mindestanzahl von Wagen für diese vorzugeben. Im Rahmen fachüblicher Erwägungen beispielsweise zu Fragen der notwendigen Passagier- und Personalversorgung wird der Fachmann deshalb bei Bedarf und vorhandener freier Raumkapazität eine entsprechend standardisierte Auswahl an Sondereinrichtungen in den bereits vorhandenen Zusatz bzw. Sonderwagen 7 zusätzlich integrieren, wie es dem präsenten Fachwissen des Fachmanns entspricht, das in geeigneter Weise anzuwenden zur typischen Alltagsarbeit des Fachmanns gehört. Dabei ist die Integration nur einer anhand des Einsatzzwecks des mehrteiligen Schienenfahrzeugs in einem vorgesehenen Umfeld vorgenommenen Auswahl an Sondereinrichtungen in einen Sonderwagen – wie oben ausgeführt – von der anspruchsgemäßen Formulierung „ein Mittelwagen als Sonderwagen ausgeführt ist, der alle Sondereinrichtungen...enthält“ umfasst. Lediglich als Beleg für entsprechendes Fachwissen dient beispielhaft die Druckschrift **D4**, die einen Sonderwagen zeigt,

der neben einem Restaurant zusätzlich ein Fahrgastinformationssystem (FIS) und ein Motor-Kind-Abteil als sonstige Serviceeinrichtungen aufweist (vgl. Seite 282, „Restaurant IC-NT 7-teilig“).

Im Gegensatz zur Auffassung der Patentabteilung im angefochtenen Beschluss war der Fachmann daher schon durch die Druckschrift **D2** allein veranlasst, die Ausführung des mindestens einen Sonderwagens zu standardisieren und musste so in naheliegender Weise unter Berücksichtigung seines durch die Druckschrift **D4** belegten Fachwissens zum Gegenstand des Streitpatents gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 gelangen.

6. Der Unteranspruch 2 lässt nicht erkennen, was zu einem patentfähigen Gegenstand führen würde. Etwas Derartiges hat die Patentinhaberin auch nicht vorgetragen oder geltend gemacht. Im Übrigen ist auf diesen Anspruch kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet worden. Mit dem nicht gewährbaren bzw. bestandsfähigen Patentanspruch 1 kann dem einzigen Antrag daher als Ganzes nicht stattgegeben werden (vgl. BGH GRUR 1997, 120ff. – elektrisches Speicherheizgerät; BGH GRUR 2007, 862 bis 865 – Informationsübermittlungsverfahren II).

7. Bei dieser Sach- und Aktenlage war der Beschwerde stattzugeben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hubert

Kruppa

Körtge

Sexlinger

ob