



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
2. November 2006

2 Ni 56/04

...

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das Patent 35 45 708**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 2. November 2006 unter Mitwirkung ...

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 35 45 708 wird im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 1 und 2 für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Der Beklagte ist Inhaber des am 21. Dezember 1985 angemeldeten Patents DE 35 45 708 (Streitpatent). Es betrifft einen umlaufenden Schlegel zum Zerkleinern von Materialien, insbesondere Holzabfällen bei Kompostierungsgeräten und umfasst die Patentansprüche 1 bis 8.

Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

- „1. Umlaufender Schlegel zum Zerkleinern von Materialien, insbesondere von Holzabfällen bei Kompostiergeräten, enthaltend einen Grundkörper, der zur einschwenkbaren Lagerung zwischen benachbarten Rotorscheiben eines aus Rotorscheiben zusammengesetzten Rotorkörpers ausgebildet ist, und einen an dem einschwenkbar gelagerten Grundkörper lösbar befes-

tigten Schneidkörper, der eine in Umlaufrichtung des Schlegels gerichtete Schneidkante aufweist und beim Umlauf des Rotorkörpers über dessen Umfang vorsteht, dadurch gekennzeichnet, dass der Schneidkörper als Zahn (10) mit einem Schaft (30) ausgebildet ist, dass der Schaft (30) in einer Ausnehmung (42) auswechselbar befestigt ist, die in dem einschwenkbar gelagerten Grundkörper (22) in dessen Längsrichtung verläuft, dass der Schaft (30) einen aus der Ausnehmung (42) des einschwenkbar gelagerten Grundkörpers (22) allgemein in Längsrichtung vorstehenden Schneidkopf (28) von im wesentlichen dreieckigem Querschnitt trägt, der die Schneidkante (12) bestimmt, und wobei der gesamte Schlegel einschließlich des Schneidkopfes (28) beim Auftreffen auf ein nicht zerkleinerbares Hindernis frei und vollständig zwischen die Rotorscheiben einschwenkbar ist.“

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 8, die jeweils unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogen sind, wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, das Patent sei nicht patentfähig, weil es nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe und verweist hierzu auf die Druckschriften

D1 = DE 26 08 883 A1

D2 = DE 23 17 692 B2

D3 = DE 29 43 456 A1

D4 = US 3,844,494

D5 = US 3,580,517.

Insbesondere führt sie aus, der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 des angegriffenen Patents sei durch die Druckschrift D1 alleine bzw. durch die Kombination der Druckschriften D1 und D2 nahegelegt. Außerdem beruft sie sich in der mündlichen Verhandlung auf den weiteren Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung nach § 22 Abs. 1 in Verbindung mit § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG.

Die Klägerin beantragt,

das Patent DE 35 45 708 im Umfang der Ansprüche 1 und 2 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt er das Streitpatent in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrags.

Er tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent im verteidigten Umfang für patentfähig, weil es weder durch den Stand der Technik vorgezogen oder nahegelegt noch unzulässig erweitert sei.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut:

„1. Umlaufender Schlegel zum Zerkleinern von Materialien, insbesondere von Holzabfällen bei Kompostiergeräten, enthaltend einen Grundkörper, der zur einschwenkbaren Lagerung zwischen benachbarten Rotorscheiben eines aus Rotorscheiben zusammengesetzten Rotorkörpers ausgebildet ist, und einen an dem einschwenkbar gelagerten Grundkörper lösbar befestigten Schneidkörper, der eine in Umlaufrichtung des Schle-

gels gerichtete Schneidkante aufweist und beim Umlauf des Rotorkörpers über dessen Umfang vorsteht, dadurch gekennzeichnet, dass der Schneidkörper als Zahn (10) mit einem Schaft (30) ausgebildet ist, dass der Schaft (30) in einer Ausnehmung (42) auswechselbar befestigt ist, die in dem einschwenkbar gelagerten Grundkörper (22) in dessen Längsrichtung verläuft, dass der Schaft (30) einen aus der Ausnehmung (42) des einschwenkbar gelagerten Grundkörpers (22) allgemein in Längsrichtung vorstehenden Schneidkopf (28) von im wesentlichen dreieckigem Querkopf trägt, der die Schneidkante (12) bestimmt, und wobei der gesamte Schlegel einschließlich des Schneidkopfes (28) bei einer Überlastung des Zahnes (10) schwenkbar auf einer Welle des Schlagwertes gelagert ist“.

Die Klägerin trägt hierzu vor, eine Einführung geänderter Patentansprüche stelle im übertragenen Sinne eine „Klageänderung“ gemäß § 99 PatG i. V. m. § 263 ZPO analog dar, weil hierdurch der Streitgegenstand geändert werde. Zu dieser „Klageänderung“ gebe sie, die Klägerin keine Einwilligung. Außerdem rügt sie hinsichtlich des Hilfsantrags eine Erweiterung des Schutzbereichs gemäß § 22 Abs. 1 2. Alt. PatG.

## Entscheidungsgründe

### I

Die zulässige Klage hat Erfolg, denn dem Streitpatent steht, soweit es im Umfang der Patentansprüche 1 und 2 angegriffen worden ist, der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Gegenstands des Streitpatents gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG entgegen.

Dieser Nichtigkeitsgrund, den die Klägerin erstmals in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat, war hinreichend entscheidungsreif, nachdem sich der Beklagte - nach Unterbrechung der Verhandlung und Einsicht in die mit der Offenlegungsschrift DE 35 45 708 A1 veröffentlichten ursprünglichen Anmeldeunterlagen - zu einer sachlichen Stellungnahme in der Lage sah. Da der Senat die darin liegende Klageänderung im Sinne des § 263 ZPO, § 99 Abs. 1 PatG für sachdienlich erachtet, ist sie in der Sache auch zulässig.

### I.

Das Streitpatent betrifft einen umlaufenden Schlegel zum Zerkleinern von Materialien, insbesondere von Holzabfällen bei Kompostiergeräten, der aus einem Grundkörper und einem an dem Grundkörper lösbar befestigten Schneidkörper mit einer in Umlaufrichtung des Schlegels gerichteten Schneidkante besteht, wie er aus den in der Beschreibungseinleitung genannten Druckschriften DE 85 14 526 U1, DE 29 43 456 A1 und FR 22 24 210 B1 bekannt ist. Nachteilig an den bekannten Schlegeln ist der Verschleiß des Grundkörpers und seiner Befestigungsteile durch das zu zerkleinernde Gut.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen solchen Schlegel zu schaffen, der bei sehr guter Zerkleinerungswirkung sicherstellt, dass der den Schneidkopf tragende Grundkörper frei von Verschleiß oder Beschädigung bleibt (Streitpatentschrift, Sp. 1, Z. 51-55).

Die Lösung dieser Aufgabe besteht in der Schaffung eines Schlegels mit den Merkmalen des erteilten Anspruchs 1.

Dabei ist das Erfindungswesentliche der die Schneidkante bestimmende Schneidkopf als Zahn mit einem in einer Ausnehmung des Grundkörpers auswechselbar befestigten Schaft, wobei der gesamte Schlegel einschließlich des Schneidkopfes beim Auftreffen auf ein nicht zerkleinerbares Hindernis frei und vollständig zwischen die Rotorscheiben einschwenkbar ist.

## II.

1. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents geht in unzulässiger Weise über den Inhalt der Patentanmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich am 21. Dezember 1985 beim Deutschen Patentamt eingereicht worden ist und die mit der DE 35 45 708 A1 übereinstimmt (§ 21 (1) Nr. 4 PatG). Änderungen der in der Patentanmeldung ursprünglich enthaltenen Angaben dürfen nicht dazu führen, dass der unter Schutz gestellte Gegenstand des Patents größer ist als der Inhalt der ursprünglichen Anmeldung und dass an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt wird. Ein Patentanspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet sein, der sich dem zuständigen Fachmann - hier wenigstens ein Fachhochschulingenieur für Maschinenbau mit mehrjährigen Erfahrungen und einschlägigen Fachkenntnissen in der Entwicklung und Konstruktion von Zerkleinerungsgeräten - aus dem Gesamtinhalt der ursprünglichen Anmeldung, den Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen, nicht ohne weiteres erschließt (vgl. Schulte PatG 7. Auflage, § 21 Rd. 59 u. 62).

Der erteilte Anspruch 1 enthält gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung zusätzlich die folgenden, im Anspruch unterstrichenen (in *Kursivschrift*) Merkmale.

- „1. Umlaufender Schlegel zum Zerkleinern von Materialien, insbesondere von Holzabfällen bei Kompostiergeräten, enthaltend einen Grundkörper, der zur einschwenkbaren Lagerung zwischen benachbarten Rotorscheiben eines aus Rotorscheiben zusammengesetzten Rotorkörpers ausgebildet ist, und einen an dem einschwenkbar gelagerten Grundkörper lösbar befestigten Schneidkörper, der eine in Umlaufrichtung des Schlegels gerichtete Schneidkante aufweist und beim Umlauf des Rotorkörpers über dessen Umfang vorsteht,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Schneidkörper als Zahn (10) mit einem Schaft (30) ausgebildet ist,  
dass der Schaft (30) in einer Ausnehmung (42) auswechselbar befestigt ist, die in dem einschwenkbar gelagerten Grundkörper (22) in dessen Längsrichtung verläuft,  
dass der Schaft (30) einen aus der Ausnehmung (42) des einschwenkbar gelagerten Grundkörpers (22) allgemein in Längsrichtung vorstehenden Schneidkopf (28) von im wesentlichen dreieckigem Querschnitt trägt, der die Schneidkante (12) bestimmt,  
und  
wobei der gesamte Schlegel einschließlich des Schneidkopfes (28) beim Auftreffen auf ein nicht zerkleinerbares Hindernis frei und vollständig zwischen die Rotorscheiben einschwenkbar ist.“

Diese zusätzlichen Merkmale sind weder den Ansprüchen noch der Beschreibung und auch nicht der einzigen Zeichnung der ursprünglichen Patentanmeldung zu entnehmen, auch nicht durch Hinweise, wodurch sie sich für den Fachmann ohne weiteres erschließen könnten.

So ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 bereits durch die Einfügung der Merkmalsgruppe

*...einen Grundkörper, „der zur einschwenkbaren Lagerung zwischen benachbarten Rotorscheiben eines aus Rotorscheiben zusammengesetzten Rotorkörpers ausgebildet ist,“*

in unzulässiger Weise gegenüber dem ursprünglich offenbarten Anmeldegegenstand erweitert worden, da ein „aus Rotorscheiben zusammengesetzter Rotorkörper“ in den ursprünglichen Unterlagen nicht angegeben war und dort, wie auf S. 7, Z. 6-8, angegeben ist, der Grundkörper nur „schwenkbar auf einer Welle des Schlagwerkes gelagert ist“, jedoch nicht „einschwenkbar“ (vgl. auch DE 35 45 708 A1, Sp. 3, Z. 29-30). In den ursprünglichen Ansprüchen ist nur ein „umlaufender Schlegel“ angegeben. Daraus lässt sich für den Fachmann keine einschwenkbare Lagerung ableiten, zumal auch über die Lagerung selbst ursprünglich nichts ausgesagt ist.

Zwar ist in den ursprünglichen Unterlagen auf S. 5, Z. 20 - 30 (bzw. DE 35 45 708 A1, Sp. 2, Z. 48-58) die Druckschrift DE 85 14 526 U1 als Stand der Technik genannt, aus der Zerkleinerungsvorrichtungen mit aus Rotorscheiben zusammengesetzten Rotorkörpern und dazwischen einschwenkbar gelagerten Schlegeln bekannt sind (vgl. Anspruch 12). In den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ist dies aber nicht erwähnt, so dass der Fachmann nur aus den Angaben zur DE 85 14 526 U1 nicht auf eine ebensolche Ausbildung des Anmeldegegenstands schließen kann. Auch die einzige Zeichnung kann zu diesen Merkmalen keine Hinweise geben, da dort nur ein Schlegel im Schnitt ohne die Art der Lagerung und ohne Rotorscheiben gezeigt ist. Es gibt in den Anmeldeunterlagen somit keinen Anhaltspunkt auf Rotorscheiben mit einschwenkbar gelagertem Schlegel.

Auch wenn dem Fachmann verschiedene Lagerungsarten und Möglichkeiten der Verschwenkbarkeit eines Schlegels bekannt sind, erschließt sich ihm die erstmals im erteilten Patentanspruch 1 angegebene Lösung dadurch nicht. Weitere Ausführungen zur „Schwenkbarkeit“ des Grundkörpers oder Schlegels sind in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht enthalten.

Daher sind auch die anderen im erteilten Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale, die im Zusammenhang mit dem Rotorkörper aus Rotorscheiben und der einschwenkbaren Lagerung stehen, und insbesondere auch die letzte Merkmalsgruppe des erteilten Anspruchs 1

*...„wobei der gesamte Schlegel einschließlich des Schneidkopfes (28) ist beim Auftreffen auf ein nicht zerkleinerbares Hindernis frei und vollständig zwischen die Rotorscheiben einschwenkbar ist.“*

ursprünglich nicht offenbart.

Die Angaben einer „Verschwenkung“ betreffen den Schaft des Schneidkörpers als Zahn, z. B. in den ursprünglichen Unterlagen auf S. 11, Z. 8, für das Auswechseln des am Schlegel angeordneten Zahnes 10, wozu der Zahn 10 zum Herausnehmen aus der Ausnehmung 42 des Grundkörpers 22 „mit dem Schaft 30 im Uhrzeigersinn verschwenkt wird und dabei etwas nach einwärts geschoben wird“ (vgl. ursprüngliche Unterlagen S. 11, Z 1 - 9, bzw. DE 35 45 708 A1 Sp. 5, Z. 10-18), weswegen die im erteilten Patent beanspruchte Einschwenkbarkeit des Schlegels bzw. dessen Grundkörpers auch dadurch nicht ursprungsoffenbart ist.

Die Einwände des Beklagten können die unzureichende Offenbarung dieser Merkmale nicht beheben, da er zum einen auf eine Druckschrift, die DE 29 43 456 A1 (D3) verweist, die nicht in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, sondern erst in der Beschreibungseinleitung des Patents genannt worden ist (vgl. Streitpatentschrift Sp. 1, Z. 19-39) und die sich zum anderen auf die bereits oben zitierte Textstelle S. 7, Z. 6 bis 8 in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen bezieht,

wonach aufgrund des schwenkbar auf einer Welle des Schlagwerkes gelagerten Schlegels auch eine einschwenkbare Lagerung und die freie und vollständige Einschwenkbarkeit des Schlegels im Gegensatz zur Auffassung des Senats für den Fachmann als offenbart angesehen werden müsse (bzw. DE 35 45 708 A1, Sp. 3, Z. 29-30).

Der Auffassung des Beklagten zur Offenbarung eines einschwenkbaren Schlegels bzw. Grundkörpers zwischen Rotorscheiben steht auch entgegen, dass stattdessen beim Auftreffen des Schneidkopfes auf ein nicht zerkleinerbares Hindernis ursprünglich für eine solche Überlastung des Zahnes das Abbrechen des Zahnes an einer genau definierten Stelle, einer Sollbruchstelle genannt ist, vgl. Sp. 3 Z. 34 - 43 der DE 35 45 798 A 1.

Der erteilte Anspruch 1 nach Hauptantrag hat daher keinen Bestand. Dies gilt ebenso für den auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentanspruch 2, der im Übrigen nicht eigenständig verteidigt wird. Das Streitpatent ist daher im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 1 und 2 nach Hauptantrag für nichtig zu erklären.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag geht ebenfalls in unzulässiger Weise über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich beim Deutschen Patentamt eingereicht worden ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG), da auch diese Anspruchsfassung Merkmale enthält, die schon im erteilten Anspruch 1 nach Hauptantrag wie vorstehend dargelegt, nicht ursprünglich offenbart sind.

Diese Merkmale betreffen

*...den Grundkörper, „der zur einschwenkbaren Lagerung zwischen benachbarten Rotorscheiben eines aus Rotorscheiben zusammengesetzten Rotorkörpers ausgebildet ist.“*

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag hat daher ebenfalls keinen Bestand, was in gleicher Weise für den auf ihn rückbezogenen Patentanspruch 2 gilt.

Ob der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag durch die Einfügung der Merkmale

*„wobei der gesamte Schlegel einschließlich des Schneidkopfes (28) bei einer Überlastung des Zahnes (10) schwenkbar auf einer Welle des Schlagwerks gelagert ist.“*

in unzulässiger Weise über den Schutzbereich der patentierten Fassung hinaus im Sinne des § 22 Abs. 1 Altern. 2 PatG erweitert worden ist, wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung weiter geltend gemacht hat, bedarf daher keiner weiteren Erörterung.

### III.

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.

gez.

Unterschriften