



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
22. August 2007

...

1 Ni 12/07

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent 39 22 468

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. August 2007 durch den Präsidenten Lutz, den Richter Dipl.-Ing. Bork, die Richterin Gabriele Schuster sowie die Richter Dipl.-Ing. Reinhardt und Dipl.-Ing. Dr. Höchst

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 39 22 468 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält:

Hubheber zum Transportieren von Lasten auch über Treppenstufen mit einem Rahmen, der einen Radsatz und eine in Längsrichtung des Rahmens verlaufende angetriebene Spindel aufweist und mit einem auf dem Rahmen gleitend gelagerten Schlitten zur Aufnahme der Last, der mit einer auf der Spindel laufenden Spindelmutter verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Rad (4) des Radpaares mit jeweils einem Radschuh (22) versehen ist, der um die Radachse (21) schwenkbar gelagert ist und eine Standfläche (23, 24) aufweist, die in einer Ebene parallel zur Radachse (21) liegt, wobei die Ebene von der Radachse (21) einen Abstand aufweist, der größer als der Radradius ist.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- II. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 9/10, der Beklagte 1/10.

- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist Inhaber des deutschen Patents 39 22 468 (Streitpatent), das am 7. Juli 1989 angemeldet und mit der Bezeichnung "Hubheber" erteilt worden ist. Das Streitpatent umfasst 8 Patentansprüche. Mit der Klage werden nur die Ansprüche 1 bis 4 angegriffen. Die Unteransprüche 2 bis 4 sind auf Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen. Anspruch 1 lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

Hubheber zum Transportieren von Lasten auch über Treppenstufen mit einem Rahmen, der einen Radsatz und eine in Längsrichtung des Rahmens verlaufende angetriebene Spindel aufweist und mit einem auf dem Rahmen gleitend gelagerten Schlitten zur Aufnahme der Last, der mit einer auf der Spindel laufenden Spindelmutter verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Rad (4) des Radpaares mit einem Radschuh (22) versehen ist, der um die Radachse (21) schwenkbar gelagert ist und eine Standfläche (23, 24) aufweist, die in einer Ebene parallel zur Radachse (21) liegt, wobei die Ebene von der Radachse (21) einen Abstand aufweist, der größer als der Radradius ist.

Wegen der weiter angegriffenen Patentansprüche 2 bis 4 wird auf die Streitpatentschrift DE 39 22 468 C2 verwiesen.

Die Klägerin macht mangelnde Patentfähigkeit geltend. Sie behauptet, der in Patentanspruch 1 vorgestellte Hubheber sei offenkundig vorbenutzt und damit nicht neu. Der Beklagte habe ein Gerät der Klägerin, den Impact-

Hubheber 500, weiterentwickelt und das weiterentwickelte Gerät, das mit dem Gegenstand des Streitpatents übereinstimme, am 13. Januar 1989 beim TÜV Bayern vorgestellt, wodurch es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Im Übrigen beruht nach Ansicht der Klägerin die Lehre des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Hierzu beruft sie sich auf entgegenstehenden Stand der Technik, insbesondere auf

- die deutsche Offenlegungsschrift 24 23 954 (Anlage NK9) und
- die US-Patentschrift 2,192,396 (Anlage NK10 nebst Übersetzung Anlage NK11).

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 39 22 468 im Umfang der Ansprüche 1 bis 4 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte verteidigt das Patent beschränkt mit der Maßgabe,

dass in Anspruch 1 im kennzeichnenden Teil nach den Wörtern "des Radpaares mit" das Wort "jeweils" eingefügt wird und beantragt im Übrigen, die Klage abzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung hat der Beklagte weitere Hilfsanträge gestellt. Wegen des Wortlauts der Hilfsanträge wird auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen.

Der Beklagte meint, die Vorführung beim TÜV habe den Patentgegenstand nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Er verweist hierzu auf den am 10./26. Januar 1989 mit dem TÜV Bayern e. V. abgeschlossenen Vertrag, der eine Geheimhaltungsverpflichtung beinhalte. Das vorgeführte Gerät sei im Übrigen mit dem Gegenstand des Streitpatents nicht iden-

tisch. Nach Auffassung des Beklagten beruht der Gegenstand des Streitpatents in Anspruch 1 und den Unteransprüchen 2 bis 4 zumindest im verteidigten Umfang auf erfinderischer Tätigkeit.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit geltend gemacht wird (§ 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1, § 4 PatG), ist teilweise begründet.

Nachdem der Beklagte das Streitpatent durch die Einfügung des Wortes "jeweils" nur noch beschränkt verteidigt, ist es in dem nicht verteidigten Umfang bereits mit Blick auf diese Selbstbeschränkung (BGHZ 21, 8, 10 ff. - Spritzgussmaschine I; BGHZ 110, 123, 125 - Spleißkammer; BGH Ur. v. 14. September 2004 - X ZR 149/01, GRUR 2005, 145 - elektronisches Modul, st. Rspr.), gegen deren Zulässigkeit keine Bedenken bestehen, für nichtig zu erklären. Das Streitpatent unterliegt deshalb nur noch in dem vom Beklagten verteidigten beschränkten Umfang der weiteren Prüfung im Nichtigkeitsverfahren.

I.

Das Streitpatent betrifft ein Transportgerät, einen sogenannten Hubheber, für die Beförderung von Lasten auch über Treppenstufen. Die Beschreibung des Streitpatents gibt an, bei den im Anmeldezeitpunkt bekannten Hubhebern seien die Räder ungebremst gewesen, was gerade beim Transport einer Last über Treppenstufen die Standsicherheit des Geräts gefährdet habe. Dem Streitpatent liege deshalb die Aufgabe zugrunde, eine in der Konstruktion einfache Vorrichtung anzugeben, mit der der Hubheber beim Transport der Last über eine Treppe sicher stationär gehalten werden kann und dieser Transport einfacher gestaltet wird (Streitpatentschrift Sp. 1, Z. 40 bis 45). Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt der be-

schränkte Patentanspruch 1 des Streitpatents einen Hubheber zum Transportieren von Lasten auch über Treppenstufen vor.

1. Der Hubheber besteht aus:

1.1 einem Rahmen, der

1.1.1 einen Radsatz und

1.1.2 eine angetriebene Spindel aufweist, die in
Längsrichtung des Rahmens verläuft

und

1.2 einem Schlitten zur Aufnahme der Last, der

1.2.1 auf dem Rahmen gleitend gelagert und

1.2.2 mit einer auf der Spindel laufenden Spindel-
mutter verbunden ist.

2. Jedes Rad (4) des Radpaares ist mit jeweils einem Radschuh (22) versehen, der

2.1 um die Radachse (21) schwenkbar gelagert ist und

2.2 eine Standsfläche (23, 24) aufweist, die in einer Ebene parallel zur Radachse (21) liegt.

3. Die Ebene weist von der Radachse (21) einen Abstand auf, der größer als der Radradius ist.

II.

Der durch Patentanspruch 1 im noch verteidigten Umfang geschützte Hubheber erweist sich als patentfähig.

1. Der in Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung vorgeschlagene Hubheber ist neu. Selbst wenn das Gerät, das der Beklagte dem TÜV Bayern e. V. am 13. Januar 1989 vorgestellt hat, dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 entspräche, ist dieses Gerät der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden.

Der Öffentlichkeit zugänglich ist eine technische Lehre dann, wenn eine nicht beschränkte Anzahl von verständigen Personen und damit ein unbestimmter, wegen der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für die Informanten nicht mehr kontrollierbarer hinreichend fachkundiger Personenkreis von dem angeblich vorbenutzten Gegenstand und dessen Eigenschaften Kenntnis erlangt hat oder Kenntnis erlangen konnte (BGH, Urt. v. 10. November 1998 - X ZR 137/94, Mitt. 1999, 362 - Herzklappenprothese; Benkard/Melullis, Patentgesetz, 10. Aufl., § 3 Rdn. 48; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 3 Rdn. 84, jeweils m. w. N.). Dagegen wird die Erfindung nicht neuheitsschädlich preisgegeben, wenn eine Geheimhaltungspflicht besteht, die auch eingehalten wird (vgl. Benkard/Melullis a. a. O., Rdn. 67).

Eine Geheimhaltungspflicht ergibt sich hier aus dem Vertrag zwischen dem Beklagten und dem TÜV vom 10./26. Januar 1989, insbesondere aus Ziff. 7.3 der Geschäftsbedingungen. Danach dürfen der TÜV, seine Mitarbeiter und die von ihm eingeschalteten Sachverständigen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die bei der Ausübung der Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, nicht unbefugt offenbaren und verwerten. Diese Pflicht zur Geheimhaltung ist eingehalten worden. Die Klägerin hat weder vorgetragen, dass andere Personen als TÜV-Mitarbeiter Kenntnis von dem Gerät er-

langt hätten, noch, dass Informationen über das Gerät nach außen getragen worden wären. Eine Vorwegnahme des Patentgegenstands durch Vorbenutzung scheidet sonach schon wegen der eingehaltenen Verpflichtung zur Geheimhaltung aus.

2. Die durch Anspruch 1 des Streitpatents in der verteidigten Fassung geschützte Lehre beruht auf erfinderischer Tätigkeit, denn sie war für den Fachmann, dessen Verständnis Maßstab sowohl für die Auslegung des Patentanspruchs als auch für die Beurteilung der erfinderischen Leistung ist, nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. Fachmann ist hier ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der handgeführten Vorrichtungen zum Transport von Lasten, insbesondere von Treppensteigergeräten.

a) Das Streitpatent in der noch verteidigten Fassung schlägt vor, an jedem Rad des Hubhebers jeweils einen schwenkbaren Radschuh vorzusehen, der beim Transportieren der Last über eine Treppe in eine solche Lage geschwenkt wird, dass der Hubheber auf einer Standfläche dieses Radschuhes auf einer Treppenstufe abgestützt wird. Wird der Radschuh nicht mehr benötigt, so kann er in seine Ruhelage geschwenkt werden. Dabei schließt das Streitpatent aus, die beiden Radschuhe der Räder so miteinander zu verbinden, dass sie gemeinsam verschwenkt werden. Diese Lösung sei für den Transport über enge Wendeltreppen nicht günstig, da bei dem Transport über solche Treppen der gesamte Hubheber auch um seine Längsachse verschwenkt werden müsse, so dass ein Rad (auf der Treppenstufe) frei drehbar verbleiben sollte (vgl. Streitpatentschrift Beschreibung Sp. 2, Z. 21 bis 28).

b) Bei dieser Auslegung des verteidigten Patentanspruchs 1 ist dessen Lehre aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik nicht herleitbar.

Aus der bereits in der Beschreibung der Streitpatentschrift genannten deutschen Offenlegungsschrift 24 23 954 (NK9) ist - wie auch der Beklagte nicht in Abrede stellt - ein Hubheber mit den Merkmalen 1 bis 1.2.2 gemäß der eingangs vorgenommenen Merkmalsanalyse bekannt. Dieser Hubheber zum Transportieren von Lasten (vgl. S. 1, Abs. 1) auch über Treppenstufen (vgl. S. 3, 2. Abs., letzter Satz) (Merkmal 1) hat einen Rahmen (Außenrahmen 10; Merkmal 1.1), der einen Radsatz (Merkmal 1.1.1) mit Rädern 50 und eine in Längsrichtung des Rahmens verlaufende, durch einen Gleichstrommotor 66 angetriebene Spindel 60 aufweist (Merkmal 1.1.2; vgl. Fig. 1, S. 6, Abs. 3 fortgesetzt auf S. 7). Auf dem Rahmen 10 befindet sich auf Rollen 32 gelagert ein dem streitpatentgemäßen Schlitten entsprechender Innenrahmen 26, bestehend aus Seitenträgern 27, oberem Querträger 28 und unterem Querträger 30 mit einer Fußplatte 35 zur Aufnahme der Last (Merkmale 1.2 und 1.2.1; vgl. Fig. 1 sowie S. 5, unterer Abs. bis S. 6, Z. 8). Der Innenrahmen ist mit einer auf der Spindel laufenden Spindelmutter/Lagermutter 54 verbunden (Merkmal 1.2.2; vgl. Fig. 2, 3).

Dieser Hubheber ist Stand der Technik, der der streitpatentgemäßen Weiterbildung zugrunde liegt. Er weist wegen seiner ungebremsten Räder das oben beschriebene Problem der gefährdeten Standsicherheit auf. Ein Vorschlag zur Lösung dieses Problems ist allerdings im einschlägigen Fachgebiet der Treppensteigergeräte bekannt.

So betrifft die US-Patentschrift 2,192,396 (NK10) ebenfalls einen Hubheber zum Transportieren von Lasten auch über Treppenstufen mit einem Rahmen, der als Hauptrahmen ausgebildet ist. Der Hauptrahmen besteht aus Seitenteilen 10, einem unteren Querträger 25 und einem oberen bogenförmigen Querträger mit Gurtösen 29 zur Befestigung von Gurten 35 zum Verzurren der Last. Der Hubheber weist einen Radsatz mit den Rädern 13 auf (vgl. z. B. Fig. 1 und 3). Die Räder 13 sind mit einem schwenkbaren Basiselement 38 versehen - nach Nomenklatur des Streitpatents ei-

ner Art Radschuh. Das Basiselement 38 ist um die Räderachse 12 schwenkbar gelagert und weist eine rutschfeste Standfläche auf, die in einer Ebene parallel zur Radachse 12 liegt. Die Standfläche weist von der Radachse 12 einen Abstand auf, der größer als der Radradius ist (vgl. Fig. 7, S. 2, I. Sp., Z. 33 bis 41); andernfalls wäre eine Relativverdrehung zwischen Basiselement und Rädern unmöglich. Durch das Herunterschwenken des Basiselementes 38 unter die Räder wird ein Wegrollen des Hubhebers auf z. B. nach vorne geneigten Stufen ("where the steps are not level") vermieden, d. h. der Hubheber wird auf den Treppenstufen sicher stationär gehalten.

Der Fachmann entnimmt der NK10 somit die Lehre, dass er einen Hubheber auf einer Treppenstufe ohne Bremseinrichtung an den Rädern nur durch Aufstützen auf einen Radschuh sicher halten kann.

Überträgt er diese Lehre aus der NK10 auf den Hubheber nach der Druckschrift NK9, erhält er einen Hubheber mit einem einzigen Radschuh für beide Räder des Radpaares. Wenn der Radschuh auf den Boden bzw. die Treppenstufe heruntergeschwenkt ist, kann keines der Räder relativ zum Boden bewegt werden. Die dem Fachmann gestellte Aufgabe der Gewährleistung der Standsicherheit ist damit gelöst.

Das Streitpatent beansprucht demgegenüber eine weitergehende Lösung, nämlich die, dass jedes Rad des Radpaares mit jeweils einem Radschuh versehen ist. Getrennte Radschuhe für die Räder ermöglichen das Herunterschwenken sowohl beider Radschuhe als auch nur eines Radschuhs und somit das Festsetzen der Radachse an einem Ende, während das andere Rad weiter auf dem Boden abgerollt werden kann. Das ermöglicht einen leichteren Transport über Wendeltreppen (vgl. Streitpatent, Sp. 2, Z. 21 bis 28). Über die aus NK10 bekannte Möglichkeit der Sicherstellung der Standsicherheit durch Abstützen des Hubhebers auf einen für beide Räder gemeinsamen Radschuh hinaus kann mit der Lehre des Streitpa-

tents die Standsicherheit durch Abstützen des Hubhebers auf einen Radschuh sichergestellt werden, der nur einem Rad zugeordnet ist. Gleichzeitig bleibt dabei eine Manövrierfähigkeit des Hubhebers um die Hochachse erhalten. Für diese Lösung liefern weder NK9 noch NK10 eine Anregung.

Der Meinung der Klägerin, auch bei dem aus NK10 bekannten Hubheber sei für jedes Rad ein eigener Radschuh vorgesehen, kann nicht gefolgt werden. Einzig die Figur 7 der NK10 zeigt das Basiselement 38 in einer Seitenansicht, aus der nicht erkennbar ist, ob es als ein Bauteil für ein einziges Rad oder für beide Räder gemeinsam vorgesehen ist, oder ob zwei Basiselemente - für jedes Rad jeweils eines - vorgesehen sind. Die einzige Textstelle der NK10, die sich mit dem Basiselement 38 befasst (vgl. S. 2, I. Sp., Z. 28 bis 31), erwähnt das Basiselement stets im Singular und die Räder stets im Plural. Das gilt auch für die vorgelegte Übersetzung der NK10 (vgl. NK11 S. 5, Z. 17 bis 23). Es wird dadurch die Vorstellung nur eines gemeinsamen Radschuhs für beide Räder impliziert. Auch das weitere Argument der Klägerin, ein einstückiges, beide Räder gegen Wegrollen sicherndes Basiselement könne nicht verschwenkt werden, da der bewegliche Rahmen 11 ein Verschwenken eines solchen Basiselements verhindere, kann nicht überzeugen. Schon ein Verschwenken des Basiselementes um ca. 90° ermöglicht seine Funktionalität. Dabei steht der Rahmen 11 nicht hindernd im Weg. Auch ein Einschlitzten des Basiselements im Bereich des Rahmens 11 ist denkbar und würde ein weiteres Verschwenken ermöglichen.

Der Senat legt diese Textstelle der NK10 deshalb dahin aus, dass nur ein einziges Bauteil 38 vorgesehen ist, das um die Räderachse über beide Räder gleichzeitig verschwenkt wird. Eine Interpretation der in NK10 beschriebenen Ausgestaltung auf jeweils einen Radschuh für jedes Rad ist nur durch rückschauende Betrachtung in Kenntnis der Erfindung möglich.

Die in der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift noch genannte US-Patentschrift 4,570,953 (NK12) wurde in der Verhandlung von der Klägerin nicht weiter aufgegriffen und von ihr nur schriftsätzlich erwähnt, um die Berücksichtigung der NK10 durch den hier zuständigen Fachmann zu belegen. Sie zeigt und beschreibt einen dem aus der NK9 bekannten ähnlichen Hubheber. Die NK12 steht deshalb einer erfinderischen Leistung ebenfalls nicht entgegen.

III.

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

Lutz

Bork

Schuster

Reinhart

Dr. Höchst

Pü