



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
29. April 2003

1 Ni 2/02 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 221 215**

**(= deutsches Patent 35 88 028)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2003 durch den Präsidenten Dr. Landfermann sowie die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Phys. Dr. Frowein, Dipl.-Ing. Frühauf und Rauch

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 31. Oktober 1985 angemeldeten europäischen Patents EP 0 221 215 B2 (Streitpatent), das unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist und insoweit beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 35 88 028 geführt wird.

Das in englischer Sprache veröffentlichte Streitpatent betrifft ein "luggage case". Es umfasst 20 Patentansprüche, die sämtlich mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden. Anspruch 1 lautet in seiner Originalfassung:

A luggage case (11) of the type which does not have a metal frame running all the way round the case comprising two shells (12, 13), each shell being moulded in one piece from plastics material and having a peripheral side wall (15, 17) respectively the side walls forming the front (18), back (19) and end walls (20) of the case, one

shell (13) constituting a base shell and the other (12) a lid shell, the two shells being hinged together at the back wall (19) and having latching means (26) on the front wall for releasably fastening the edges of the shells together when the case is closed characterised in that the latching means (26) on the front wall of the case comprises a latch mounted halfway along the front wall and is of the type that pulls the two shells together as the latch is fastened, and in that two further latches (24 and 25) for releasably fastening the edges of the shells together are located, one on each of the front portions (27) of the end walls, the two further latches also being of the type that pull the shells together as they are fastened, said latch on the front wall and the said further latches on the end walls being the only means for releasably fastening the edges of the shells together when the case is closed.

In der von der Beklagten überreichten korrigierten deutschen Übersetzung hat der Anspruch 1 folgenden Wortlaut:

Reisekoffer (11) jener Art, die keinen Metallrahmen aufweist, der um den gesamten Koffer läuft, bestehend aus zwei Schalen (12, 13), die jeweils aus Plastikmaterial einstückig gespritzt sind und eine Umfangsseitenwand (16 bzw 17) aufweisen, die die Vorderwand (18), Rückwand (19) und Stirnwände (20) des Koffers bilden, wobei die eine Schale (13) eine Basisschale und die andere (12) eine Deckelschale bildet, die beiden Schalen an der Rückwand (19) gelenkig miteinander verbunden sind und eine Verschlusseinrichtung (26) an der Vorderwand aufweisen, um die Ränder der Schalen aneinander zu befestigen, wenn der Koffer geschlossen ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verschlusseinrichtung (26) an der Vorderwand des Koffers ein in der Mitte der Vorderwand befestigter Verschluss, der die zwei Schalen zusammenzieht, wenn der Verschluss geschlossen wird, und zwei weitere Verschlüsse (24

und 25) zum lösbaren Befestigen der Ränder der Schalen aneinander an den Vorderabschnitten (27) jeder der Stirnwände umfassen, wobei die zwei weiteren Verschlüsse die Schalen ebenfalls zusammenziehen, wenn sie geschlossen werden, wobei der Verschluss an der Vorderwand und die weiteren Verschlüsse an den Stirnwänden die einzigen Einrichtungen zum lösbaren Befestigen der Ränder der Schalen aneinander sind, wenn der Koffer geschlossen ist.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand dieses Anspruchs sei durch den Stand der Technik nahegelegt. Sie stützt sich dabei auf die Druckschriften:

- D3   britisches Geschmacksmuster Nr. 1 016 030
- D4   britisches Geschmacksmuster Nr. 1 016 033
- D5   britisches Geschmacksmuster Nr. 1 021 940
- D6   US-Patentschrift 3 967 708
- D7   britische Patentschrift 1 544 080
- D8   französische Patentschrift 1 368 150
- D9   französische Offenlegungsschrift 2 455 552 und
- D10  deutsches Gebrauchsmuster 83 27 697 U1.

Im Laufe des Rechtsstreits hat die Klägerin das Streitpatent im Wege der Klageänderung des weiteren unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung angegriffen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 221 215 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie widerspricht der Klageänderung, tritt dem Klagevorbringen insgesamt entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig.

Wegen Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf den Inhalt ihrer Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung (Art II § 6 Abs 1 Nr 3 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit c EPÜ) und der fehlenden Patentfähigkeit (Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a EPÜ,) geltend gemacht werden, ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

#### **I.**

Der angegriffene Anspruch 1 betrifft einen Reisekoffer, der in aufgegliederter Form folgende Merkmale aufweist:

- 1 Reisekoffer (11) jener Art, die keinen Metallrahmen aufweist, der um den gesamten Koffer läuft,
  - 1.1 mit zwei Schalen (12, 13),
    - 1.1.1 die jeweils aus Plastikmaterial einstückig gespritzt sind und
    - 1.1.2 eine Umfangsseitenwand (15 bzw. 17) aufweisen, die die Vorderwand (18), Rückwand (19) und Stirnwände (20) des Koffers bilden.
  - 1.2 wobei eine Schale (13) eine Basisschale und die andere (12) eine Deckenschale bildet und die beiden Schalen an der Rückwand (19) gelenkig miteinander verbunden sind.

und

- 1.3 die Schalen eine Verschlusseinrichtung (26) an der Vorderwand aufweisen, um die Ränder der Schalen einander zu befestigen, wenn der Koffer geschlossen ist.
- 2 Die Verschlusseinrichtung (26) an der Vorderwand des Koffers umfasst einen Verschluss, der
  - 2.1 in der Mitte der Vorderwand befestigt ist, und
  - 2.2 die zwei Schalen zusammenzieht, wenn der Verschluss geschlossen wird.
- 3 Es gibt zwei weitere Verschlüsse (24 und 25) zum lösbaren Befestigen der Ränder der Schalen aneinander,
  - 3.1 von denen sich je einer an den Vorderabschnitten (27), jeder der Stirnwände befindet und,
  - 3.2 beide die Schalen ebenfalls zusammenziehen, wenn sie geschlossen werden;
- 4 wobei besagter Verschluss an der Vorderwand und besagte Verschlüsse an den Stirnwänden die einzigen Einrichtungen zum lösbaren Verschließen der Ränder der Schalen aneinander darstellen, wenn der Reisekoffer geschlossen ist.

## II.

Einschlägiger Fachmann für die Beurteilung des angegriffenen Gegenstandes ist ein Techniker, zB ein Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung Maschinenbau, mit Erfahrungen in Kunststoffverarbeitung und in der Entwicklung von Reisekoffern.

### III.

Der Senat sieht die Klageänderung als sachdienlich an, weil durch die Befassung mit dem nachgeschobenen Nichtigkeitsgrund der mangelnden ursprünglichen Offenbarung ein darauf gestützter neuerlicher Angriff vermieden werden kann (§ 263 ZPO; vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 5. Aufl., § 83 Rn 7).

Im Ergebnis liegt der genannte Nichtigkeitsgrund jedoch nicht vor, weil sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 – entgegen den Beanstandungen der Nichtigkeitsklägerin – aus den ursprünglichen Unterlagen ergibt (vgl. dazu die Offenlegungsschrift EP 0 221 215 A1, Anlage D11).

Die Klägerin meint, die in Merkmal 1 enthaltene Einschränkung auf Reisekoffer jener Art, "die keinen Metallrahmen aufweist, der um den ganzen Koffer läuft", ergebe sich für den Fachmann aus den Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung gehörig. Dort werden aber in der Beschreibungseinleitung (vgl. D11, Sp 1 Z 1 ff, insb Z 10 f) gerade Reisekoffer der genannten Art beschrieben.

Ein derartiger Koffer (known case) wird erfindungsgemäß weitergebildet (Sp 1 Z 26-31). Somit wurde der ursprünglich breiter beanspruchte Koffer (vgl. D11 Anspruch 1) bei der Patenterteilung nicht erweitert, sondern auf eine bestimmte Art (ohne umlaufenden Metallrahmen), von dem bereits in der Beschreibungseinleitung ausgegangen wurde, beschränkt.

Auch das Wort "einstückig" im Merkmal 1.1.1 wird von der Klägerin zu Unrecht beanstandet. Sein sachlicher Inhalt ist ebenfalls als Beschränkung auf die in den Figuren 1 bis 3 und 12 in Verbindung mit Spalte 3 Zeilen 11f der D11-Schrift für den verständigen Fachmann offenbarte Ausführungsform anzusehen.

Schließlich ist auch die in dem vorausgegangenen Einspruchs-Beschwerdeverfahren erfolgte Beschränkung im Merkmal 4, wonach die vorgenannten drei Verschlüsse "die einzigen Einrichtungen" (the only means) zum lösbaren Verschlie-

ßen der Ränder der Schalen aneinander darstellen, nicht zu beanstanden. Auch dies ist eine der ursprünglich offenbarten Ausführungsarten (vgl dazu D11 Sp 2 Z 4-6, Sp 3 Z 47-50, Sp 8 Z 5-22 sowie Fig 1 und 3).

Somit weist der Anspruch 1 keine unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung auf.

#### IV.

Der mit Anspruch 1 beanspruchte Reisekoffer ist patentfähig.

1. Er ist unbestritten gewerblich anwendbar und auch neu.

Die Druckschriften D4 britisches Geschmacksmuster Nr. 1 016 033, D5 britisches Geschmacksmuster Nr. 1 021 940, D8 FR-PS 1 368 150 und D9 FR-OS 2 455 552 betreffen keine Reisekoffer (Merkmal 1), sondern Kniehebelverschlüsse (D4, D9), ein sogenanntes Beautycase mit nur einem Verschluss (D5) oder aber einen Transport- oder Aufbewahrungskasten mit abnehmbarem Deckel (D8).

Die aus den Druckschriften D3 britisches Geschmacksmuster Nr. 1 016 030, D7 GB-PS 1 544 080 und D10 DE 83 27 697 U1 bekannten Reisekoffer unterscheiden sich vom streitpatentgemäßen in der Anzahl und Anordnung der Verschlüsse (Merkmale 2 bis 4).

Der aus der D6 US 3 967 708 bekannte Reisekoffer unterscheidet sich zumindest in dem Merkmal 1.1.2 vom hier geschützten, da dieser bekannte Koffer nicht zwei jeweils einstückig aus Plastikmaterial gespritzte Schalen hat, die Umfangsseitenwände aufweisen, welche die Vorderwand, Rückwand und die Stirnwände des Koffers bilden. Denn auch wenn die Teile 21 und 22 in einem Stück aus Plastikmaterial gespritzt werden (vgl D6 Sp 4 Z 46-49 iVm Fig 7), so weist jedenfalls die Basisschale 21,22 keine Umfangsseitenwand auf, die die Vorderwand, die Stirnwände und die Rückwand des Koffers ausbildet. Die Rückwand dieses Koffers ist

nämlich zusammen mit der Deckelschale 11 einstückig ausgebildet (vgl Fig 1, 2, 6 und 7).

2. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung und dem Vorbringen der Klägerin zum Stand der Technik konnte der Senat nicht die Überzeugung erlangen, dass ein Koffer nach der Lehre des Patentanspruchs 1 ohne erfinderische Tätigkeit aufzufinden war.

a) Von besonderer Bedeutung ist die patentgemäße Anordnung von nur drei Verschlüssen (Merkmal 4), einer davon in der Mitte der Vorderwand (Merkmal 2.1) und je einer an den Vorderabschnitten jeder der Stirnwände (Merkmal 3.1).

a1) Die Anordnung von nur zwei Schlössern beidseitig des Tragegriffs, so wie in dem britischen Geschmacksmuster Nr. 1 016 030 (D3) und in der DE 83 27 697 U1 (D10) dargestellt, stellte jedenfalls bis zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents für den Fachmann und auch für den Laien die übliche Ausführung bei Schalenkoffern dar. Dieser Stand der Technik gibt ersichtlich keinerlei Hinweis auf die streitpatentgemäße Anordnung von drei Schlössern.

a2) Dem Gegenstand des Streitpatents am nächsten kommt der aus der GB-PS 1 544 080 (D7) bekannte Reisekoffer, der gemäß Patentanspruch 1 auch ohne umlaufenden Metallrahmen hergestellt sein kann. Dieser Koffer weist neben den üblichen Schlössern 7 eine Mehrzahl von weiteren Verschlusseinrichtungen 14 auf, deren Verteilung sich aus Figur 1 ergibt. Diese Verschlusseinrichtungen 14 sind Kniehebelverschlüsse, welche, so wie beim Streitpatent (vgl Merkmale 2.2 und 3.2), die Schalen zusammenziehen, wenn sie geschlossen werden.

Die Herstellung dieses bekannten Koffers aus Plastikmaterial, anstatt aus dem dort (S 1 Z 43 und Anspruch 7) genannten "fibre board" (d.h. aus Fasermaterial) liegt zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents wohl im Bereich des fachmännischen Handelns. Der Senat ist jedoch nicht davon überzeugt, dass es für den Fachmann auch nahe lag, die Anzahl der Schlösser gerade auf die drei dort

gezeigten Kniehebel-Verschlüsse 14 zu reduzieren und außerdem die beiden mitig in den Stirnseiten angebrachten Verschlüsse 14 (vgl Fig 1) nun an den Vorderabschnitten der Stirnwände anzuordnen. Er hätte dabei nämlich gerade die dort offenbarten Verbesserungsmaßnahmen, nämlich die Anbringung von Metallstreifen 10, 11, 13 dh eines Metallrahmens, der um den gesamten Koffer läuft(wie in den Figuren dargestellt und in der Beschreibung ausgeführt) sowie den Hinweis (vgl S 2 Z 40-43), gegebenenfalls auch mehr als drei Verschlusseinrichtungen 14 (neben(!) den beiden Verschließ-Schlössern 7) anzubringen, vollkommen unbeachtet lassen müssen.

a3) Der Senat ist auch nicht davon überzeugt worden, dass die US 3 967 708 (D6) dem Fachmann die entscheidenden Hinweise vermitteln konnte.

Streitpatentgemäß stand ein Fachmann insbesondere vor der Aufgabe (vgl dazu die EP 0 221 215 B2 (D1), Sp 1 Abs 2 und 3), einen üblichen Schalenkoffer, so wie er zB in dem britischen Geschmacksmuster Nr. 1 016 030 (D3) oder in der Figur 1 der DE 83 27 697 U1 (D10) abgebildet ist, so zu verbessern, dass trotz Belastung (z.B. bei Überfüllung oder wenn sich jemand darauf setzt) eine Spaltbildung an der Vorderwand und an den Stirnwänden vermieden wird.

Ob er auf der Suche nach Anregungen zur Lösung dieser Aufgabe die US 3 967 708 (D6) überhaupt in Betracht gezogen hätte, ist schon nicht sicher. Bei dem dort gezeigten und beschriebenen Koffer handelt es sich nämlich ganz offensichtlich um einen sehr speziellen Kofferaufbau, der insbesondere für den Transport von langen Kleidungsstücken konzipiert wurde (Sp 1 Z 18-23). Wie die Figuren zeigen, ist bei dieser speziellen Kofferkonstruktion die Deckelschale einstückig zusammen mit der Rückwand ausgebildet, in die auch die Standfüße (vgl Fig 1 und 3) integriert sind. Die Problematik einer Spaltbildung ist in der Schrift dagegen nicht angesprochen.

Selbst wenn man jedoch davon ausgeht, dass der hier zuständige Fachmann die US 3 967 708 (D6) in Betracht gezogen hätte, dann käme er bei einer Zusammen-

schau dieses Standes der Technik mit (im wesentlichen) gattungsgemäßen Koffern, so wie sie zB aus D3, D7 oder D10 bekannt sind, aber noch nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Streitpatent. Wenn er nämlich aus der US-Patentschrift D6, die hier beanspruchte Positionierung der drei Schlösser entnehmen würde, so müsste er noch die beiden stirnseitigen Einschnappschlösser 30,31,32 (vgl auch Fig 4) und das mittig in der Vorderwand angeordnete Sicherungsschloss 44, zB ein Zahlenschloss (vgl Sp 3 Z 40f), durch Verschlüsse ersetzen, die die beiden Schalen zusammenziehen (dh zB Kniehebelverschlüsse), wenn sie geschlossen werden. Einer derartig gezielten Kombination einzelner Merkmale die Erfindungsqualität abzusprechen, erscheint nicht frei von einer rückschauenden Betrachtungsweise.

Somit hat der Patentanspruch 1 Bestand.

b) Die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 20 betreffen Ausgestaltungen des Reisekoffers nach dem Patentanspruch 1. Sie haben mit diesem Bestand.

## V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Dr. Landfermann

Dr. Barton

Dr. Frowein

Frühauf

Rauch

Pr