



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
13. Mai 2003

1 Ni 1/02 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 513 854**  
**(deutsches Patent 35 88 030)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13. Mai 2003 durch den Präsidenten Dr. Landfermann sowie die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Ing. Dr. Pösentrup, Dipl.-Phys. Dr. Frowein 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 vollstreckendes Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 31. Oktober 1985 angemeldeten, als Teilanmeldung aus der europäischen Patentanmeldung mit dem veröffentlichten Aktenzeichen EP 0 221 215 entstandenen europäischen Patents 0 513 854 (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 88 030 geführt wird.

Das in englischer Sprache veröffentlichte Streitpatent betrifft ein "Luggage case". Es umfasst 9 Patentansprüche, die sämtlich mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden. Anspruch 1 lautet in der Fassung der Offenlegungsschrift EP 0 513 854 B9:

"A luggage case (11) comprising two shells (12, 13) moulded from plastics material, each shell having a peripheral side wall (15, 17), the side walls forming the front (18), back (19) and end walls (20) of the case, the two shells (12, 13) being hinged together at the back walls (19) and having only three latches (24, 25, 26) for releasably fastening the edges of the shells together when the case (11) is closed, two latches (24, 25) being located at the front of the end walls (20) or at the corners between the front and end walls (20) of the case (11) and the third latch being mounted halfway along the front wall, wherein an elastomeric strip (35) is provided along the edge of one of the shells (12), the elastomeric strip extending around the periphery of the shell edge and wherein, when the case is closed, the elastomeric strip (35) is clamped between the rims of the two shells (12, 13) to form a seal, the latches (24, 25, 26) engaging across and to the outside of the sealing strip (35) when the latches (24, 25, 26) are fastened."

In seiner deutschen Übersetzung hat der Anspruch 1 folgenden Wortlaut:

"Reisekoffer (11), der zwei aus Kunststoff geformte Schalen (12, 13) umfasst, wobei jede Schale eine Umfangsseitenwand (15, 17) aufweist, wobei die Seitenwände die Vorder- (18), Rück- (19) und Stirnwände (20) des Koffers bilden, wobei die beiden Schalen (12, 13) an den Rückwänden (19) gelenkig miteinander verbunden sind und nur drei Verschlüsse (24, 25, 26) zum lösbaren Befestigen der Kanten der Schalen aneinander aufweisen, wenn der Koffer (11) geschlossen ist, wobei zwei Verschlüsse (24, 25) an der Vorderseite der Stirnwände (20) oder an den Ecken zwischen der Vorderwand und den Stirnwänden (20) des Koffers angeordnet sind und der dritte Verschluss an der Vorderwand in der Mitte angebracht ist, wobei ein Elastomerstreifen (35) an der Kante einer der Schalen (12) vorhanden ist, wobei sich der Elastomerstreifen

um den Umfang der Schalenkante herum erstreckt, und wobei, wenn der Koffer geschlossen ist, der Elastomerstreifen (35) zwischen den Rändern der beiden Schalen (12, 13) eingeklemmt ist und eine Dichtung bildet, wobei die Verschlüsse (24, 25, 26) über dem Dichtungsstreifen (35) und außerhalb desselben anliegen, wenn die Verschlüsse (24, 25, 26) verriegelt sind."

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

- D3 US-Patentschrift 3 967 708
- D4 Deutsches Gebrauchsmuster 83 27 697 U1
- D5 Französische Patentschrift 1 368 150
- D6 Französische Offenlegungsschrift 2 455 552
- D7 Französische Offenlegungsschrift 2 526 401 und
- D8 Britische Patentschrift 1 544 080.

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

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 513 854 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 aufgliederter Form folgende Merkmale aufweist:

- 1 Reisekoffer (11),
  - 1.1 der zwei aus Kunststoff geformte Schalen (12, 13) umfaßt,
  - 1.2 wobei jede Schale eine Umfangsseitenwand (15, 17) aufweist,
  - 1.3 wobei die Seitenwände die Vorder- (18), Rück- (19) und Stirnwände (20) des Koffers bilden,
  - 1.4 wobei die beiden Schalen (12, 13) an den Rückwänden (19) gelenkig miteinander verbunden sind
  - 1.5 und nur drei Verschlüsse (24, 25, 26) zum lösbaeren Befestigen der Kanten der Schalen aneinander aufweisen, wenn der Koffer (11) geschlossen ist, wobei

- 1.5.1 zwei Verschlüsse (24, 25) an der Vorderseite der Stirnwände (20) oder an den Ecken zwischen der Vorderwand und den Stirnwänden (20) des Koffers angeordnet sind
- 1.5.2 und der dritte Verschluss an der Vorderwand in der Mitte angebracht ist;
- 2 wobei ein Elastomerstreifen (35) an der Kante einer der Schalen (12) vorhanden ist,
  - 2.1 wobei sich der Elastomerstreifen um den Umfang der Schalenkante herum erstreckt, und wobei, wenn der Koffer geschlossen ist,
  - 2.2 der Elastomerstreifen (35) zwischen den Rändern der beiden Schalen (12, 13) eingeklemmt ist und
  - 2.3 eine Dichtung bildet, wobei die Verschlüsse (24, 25, 26) über dem Dichtungstreifen (35) und außerhalb desselben anliegen, wenn die Verschlüsse (24, 25, 26) verriegelt sind.

## 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). Er kommt zu dem

Ergebnis, dass der Anspruch 1 als ursprünglich offenbart anzuerkennen ist.

Die Klägerin sieht eine unzulässige Erweiterung darin, dass im vorausgegangenen Einspruchs-Beschwerdeverfahren in den dort aufrechterhaltenen Anspruch 1 im Merkmal 1.5 aufgenommen wurde (wird nachfolgend unterstrichen), dass die Schalen "...nur drei Verschlüsse zum lösbaren Befestigen der Kanten der Schalen aneinander aufweisen, wenn der Koffer geschlossen ist,...". Diese Einfügung stellt jedoch keine unzulässige Erweiterung, sondern eine zulässige Beschränkung auf eine der ursprünglich offenbarten Ausführungsformen dar (vgl dazu die Offenlegungsschrift EP 0 221 215 A1, Anlage D9 der Klägerin, Sp 2 Z 4-6, Sp 3 Z 29-31 und 47-50, Sp 8 Z 5-22 sowie Fig 1 und 3).

#### IV.

Der mit Anspruch 1 beanspruchte Reisekoffer ist patentfähig.

1. Er ist unbestritten gewerblich anwendbar und auch neu.

Die Druckschriften D5 FR-PS 1 368 150, D6 FR-OS 2 455 552 und D7 FR-OS 2 526 401 betreffen schon keine Reisekoffer (Merkmal 1), sondern abgedichtete Container. Außerdem lehren sie auch nicht die hier beanspruchte Anzahl und Anordnung von Verschlüssen (Merkmale 1.5 bis 1.5.2). Im Stand der Technik nach der DE 83 27 697 U1 (D4) und der D8 GB-PS 1 544 080 sind ebenfalls die Merkmale 1.5 bis 1.5.2 nicht verwirklicht und dem Koffer nach der D3 US 3 967 708 fehlt unter anderem ein Elastomerstreifen gemäß den Merkmalen 2 bis 2.3.

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

In der Streitpatentschrift EP 0 513 854 B2 (D1) wird in Spalte 1 Absatz 2 als Problem geschildert, dass herkömmliche, ohne Metallrahmen (dh kostengünstig) hergestellte Reisekoffer mit zwei Verschlüssen an der Vorderwand bei Belastung an den Stirnkanten auseinander klaffen und keine Abdichtung der Schalen gegen Schmutz und Wasser gewährleisten. Die aus diesem Problem resultierende Aufgabe werde mit dem Reisekoffer nach dem Patentanspruch 1 gelöst (vgl D1 Sp 1 Abs 5 und 6).

Von besonderer Bedeutung ist hierbei die patentgemäße Anordnung von nur drei Verschlüssen (Merkmal 1.5), wobei je einer der Verschlüsse an der Vorderseite der Stirnwände oder an den Ecken zwischen der Vorderwand und den Stirnwänden des Koffers angeordnet ist (Merkmal 1.5.1) und der dritte Verschluss an der Vorderwand in der Mitte angebracht ist (Merkmal 1.5.2).

a) Als nächstkommender Stand der Technik kann mit der Klägerin von der DE 83 27 697 U1 (D4), der zugleich jüngsten im Verfahren befindlichen Entgegenhaltung, ausgegangen werden, bei der ein Fachmann die Merkmale 1 bis 1.4 sowie 2 bis 2.2 verwirklicht sieht.

Wie die Klägerin zutreffend eingeräumt hat, liegen dort die Verschlüsse (in Figur 1 ist nur ein Verschluss-Riegel 6 in dem teilweise aufgebrochen dargestellten Rand 4 dargestellt) nicht über und außerhalb des Dichtungstreifens an (Merkmal 2.3), wenn die Verschlüsse verriegelt sind, sondern zumindest teilweise unter bzw. hinter dem Dichtungstreifen. Weil Teile des Schlosses hinter der Dichtung liegen und somit uU Feuchtigkeit nach innen gelangen kann, bedürfte es bei dieser Konstruktion einer zusätzlichen Abdichtung.

Eine Anregung für die besondere Anordnung der drei Verschlüsse, gemäß der Merkmalsgruppe 1.5, vermag diese Druckschrift ersichtlich nicht zu geben. Eine derartige Anordnung lag auch nicht im Bereich üblichen fachmännischen Handelns.

b) Der Senat ist auch nicht davon überzeugt worden, dass die US 3 967 708 (D3) dem Fachmann die entscheidenden Hinweise gegeben hätte. Es ist schon nicht sicher, ob der Fachmann auf der Suche nach Anregungen zur Problem-Lösung bei einem üblichen Schalenkoffer diese Druckschrift überhaupt in Betracht gezogen hätte. 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 Standfüße (vgl Fig 1 und 3) integriert sind. Die Problematik des Auseinanderklaffens an den Stirnkanten sowie einer wirksamen Abdichtung der Schalen wird in der Schrift nicht angesprochen.

Selbst wenn man jedoch davon ausgeht, dass der hier zuständige Fachmann die US 3 967 708 (D3) in Betracht gezogen hätte, dann käme er bei einer Zusammenschau dieses Standes der Technik mit einem üblichen Schalenkoffer, wie er zB aus der oben diskutierten Entgegenhaltung D4 bekannt ist, noch nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Streitpatent. Wenn er nämlich aus der US-Patentschrift D3 gezielt nur die hier beanspruchte Positionierung der drei Schlösser entnehmen würde, so müsste er auch noch andere Verschlüsse, als sie aus den Druckschriften D3 oder D4 bekannt waren, verwenden, um zu dem Merkmal 2.3 zu gelangen. Der Senat ist nicht davon überzeugt, dass dieser weitere Schritt für den Fachmann nahe lag.

c) Zu keinem anderen Ergebnis kommt man bei einer Übertragung der aus der US 3 967 708 (D3) bekannten Positionierung von drei Schlössern auf den aus der GB-PS 1 544 080 (D8) bekannten Schalenkoffer.

Schon für eine Zusammenschau fehlen dem Fachmann, der einen üblichen Schalenkoffer - wie er zB aus D4 bekannt ist – hinsichtlich Stabilität und Abdichtung verbessern wollte, in diesen Schriften jegliche Anregungen. In der US 3 967 708 (D3) ist weder die Problematik der Stabilität, noch die der Abdichtung

angesprochen. Aus dieser Schrift ergibt sich auch kein Hinweis darauf, dass die besondere Anordnung von nur drei Schlössern zu einer Verbesserung der Stabilität oder der Abdichtung beitragen könnte.

Wenn zu Gunsten der Klägerin angenommen würde, der Fachmann hätte trotzdem die in der US 3 967 708 (D3) gezeigte Anordnung der drei Schlösser übernommen, dann hätte er sich jedoch von den dort eingesetzten Verschlüssen trennen und statt dessen die Verschlüsse (nicht aber deren Positionierung) aus der GB-PS 1 544 080 (D8) übernehmen müssen. Allerdings wäre er dann immer noch nicht beim Gegenstand des angefochtenen Patentanspruchs 1. Denn weder in der US 3 967 708 (D3) noch in der GB-PS 1 544 080 (D8) werden Elastomer-Dichtstreifen eingesetzt, die sich um den Umfang einer der Schalenkanten herum erstrecken (Merkmale 2 und 2.1). Die Anbringung eines derartigen Dichtstreifens wäre bei dem sehr speziellen Schalen Aufbau des aus der US 3 967 708 (D3) bekannten Koffers nicht ohne weiteres möglich, und auch die Konstruktion der Schalenränder gemäß der GB-PS 1 544 080 (D8) lässt (vgl dazu Fig 2 und 3) keinen Raum für die Anbringung eines Elastomerstreifens. Dort werden die gegenüber einander stehenden Schalenränder 8,9 und ein dahinter angeordneter Verstärkungsstreifen 12 in einer bevorzugten Ausführungsform (vgl Anspruch 9) vielmehr mit einem metallischen U-Streifen versteift. Damit führt diese Zusammenschau nicht zum angefochtenen Gegenstand.

Die Entgegenhaltungen FR-PS 1 368 150 (D5), FR-OS 2 455 552 (D6) und FR-OS 2 526 401 (D7) liegen weiter entfernt. Ein weiteres Eingehen darauf erübrigt sich. Die Klägerin hat sie in der mündlichen Verhandlung auch nicht noch einmal aufgegriffen.

Somit hat der Patentanspruch 1 Bestand.

c) Die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 8 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

Dr. Pösentrup

Rauch

Pr