



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 42/10

Verkündet am:
8. Mai 2012
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 2. Dezember 2009 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts unter Zurückweisung des Rechtsmittels der Klägerin abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 879 703 (Streitpatents), das durch Teilung aus der als EP 698 497 A2 veröffentlichten europäischen Patentanmeldung 95 113 258.8 hervorgegangen ist. Diese ist am 23. August 1995 unter Inanspruchnahme der Prioritäten mehrerer japanischer Patentanmeldungen (älteste Priorität 24. August 1994) eingereicht worden. Das Streitpatent, das - soweit für das Nichtigkeitsverfahren von Interesse - einen Tintenbehälter für Tintenstrahldrucker betrifft, ist im Einspruchsverfahren aufgrund der Entscheidung der Technischen Beschwer-

dekammer 3.2.05 des Europäischen Patentamts vom 29. Februar 2008 (T 1094/05) in beschränkter Fassung aufrechterhalten worden. In dieser Fassung umfasst das Streitpatent nunmehr 25 Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache wie folgt:

- "1. A liquid container (30; 130; 140) for an ink jet recording apparatus, capable of containing liquid to be used by an ink jet head, wherein said liquid container (30; 130; 140) is detachably mountable to a holder (60; 160) having the ink jet head, said liquid container (30; 130; 140) comprising:
- a main body for containing a liquid;
 - a supply port (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) for supplying the liquid to the ink jet head, said supply port (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) being disposed in a portion which forms the bottom of said container in operation;
 - an air vent for fluid communication with ambience;
 - a first engaging portion (32d; 132d; 142d) in the form of a claw-like projection, provided on a first side of said main body and adapted to be engaged with a first locking portion (60i; 160i) of the holder (60; 160) for pivotally holding said liquid container during mounting; and
 - a supporting member in the form of a latching lever (32a; 132a; 142a; 632a; 732a) resiliently supported by said liquid container, and being extended in front of a second side opposite said first side and having a second engaging portion (32e; 132e; 142e) in the form of a latching claw at an outside thereof facing away from said second side of said main body and capable of moving away from and towards said second side which second engaging portion (32e; 132e; 142e) is adapted to engage with a second locking portion (60j; 167a; 167a') of the holder (60; 160; 560) for supporting said liquid container (30; 130; 140), while the elasticity of the supporting member (32a; 132a; 142a; 632a; 732a) supports and raises said liquid container (30; 130; 140) when said second engaging portion (32e; 132e; 142e) is disengaged, wherein said supply port (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) is disposed between said first engaging portion (32d, 132d, 142d) and said second engaging portion (32e; 132e; 142e)."

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents in der im Einspruchsverfahren aufrecht erhaltenen Fassung gehe über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung in der Stammanmeldung hinaus; außerdem sei er nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent mit Hauptantrag in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung sowie mit acht Hilfsanträgen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen abgewiesen.

4 Gegen das Urteil des Patentgerichts wenden sich beide Parteien mit der Berufung, der die Gegenseite jeweils entgegentritt.

5 Die Klägerin strebt weiterhin die Nichtigkeitserklärung des Streitpatents in dem mit der Nichtigkeitsklage beantragten Umfang der Patentansprüche 1, 8, 13, 14, 15 und 17 an.

6 Die Beklagte verteidigt das Streitpatent mit ihrem Hauptantrag weiterhin in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung sowie mit sechs Hilfsanträgen.

Entscheidungsgründe:

7 I. Das Streitpatent betrifft, soweit es mit der Nichtigkeitsklage angegriffen wird, einen Tintenbehälter für einen Tintenstrahldrucker.

8 1. Nach der Streitpatentschrift (Abs. 12) werden hinsichtlich der Anordnung von Druckkopf und Tintenbehälter im Stand der Technik im Wesentlichen zwei Gestaltungsprinzipien unterschieden. Bei einer Variante sind Druckkopf und Tintenbehälter einstückig ausgebildet und daher

auch nur als Ganzes austauschbar. Bei der anderen Variante sind Druckkopf und Tintenbehälter als separate Komponenten miteinander verbunden, die unabhängig voneinander ausgetauscht werden können. Bei beiden Ausgestaltungsformen stellt die Position von Druckkopf und Schlitten, der die hin- und hergehende Fahrbewegung in Zeilenrichtung ausführt, im Verhältnis zueinander eine wesentliche Einflussgröße für die Druckqualität dar. Eine mögliche Vorrichtung zur Ausrichtung von Druckkopf und Schlitten im Verhältnis zueinander weist ein Loch und einen Stift auf, der in das Loch eingreift und in dieser Position die Festlegung der Position der beiden Komponenten zueinander erlaubt. Bei kleinen Tintenstrahldruckern wird ein Mechanismus mit einem Hebel oder dergleichen verwendet, der den Tintenbehälter oder die Aufzeichnungskopfkartusche während des Ein- oder Ausbaus in verschiedene Richtungen bewegt. Ein solcher Mechanismus beansprucht bei der Montage wenig Raum und trägt daher zur Verringerung der Abmessungen des Tintenstrahldruckers bei (Abs. 13). Nach den Ausführungen in der Beschreibung des Streitpatents ist der Ein- und Ausbau des Tintenbehälters oder der Druckkopfkartusche jedoch verhältnismäßig kompliziert. Es wird daher als entscheidend erachtet, eine Anordnung von geringer Größe zu konstruieren, die einfach zu bedienen ist, beim Ein- und Ausbau störungsfrei arbeitet und die genaue Ausrichtbarkeit der Lage von Druckkopf und Schlitten im Verhältnis zueinander nicht beeinträchtigt (Abs. 13, 14 der Streitpatentschrift).

9

2. Dazu schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen und von der Beklagten mit Hauptantrag verteidigten Fassung einen Tintenbehälter mit folgenden Merkmalen vor:

1. Der Flüssigkeitsbehälter (*liquid container* 30, 130, 140) ist für ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät zur Aufnahme von einem Tintenstrahlkopf zu verwendender Flüssigkeit be-

stimmt, der an einem Halter (60, 160) abnehmbar montiert werden kann, welcher den Tintenstrahldruckkopf (*ink jet head*) aufweist.

2. Der Behälter (30, 130, 140) umfasst:
 - 2.1 einen Hauptkörper zur Aufnahme der Flüssigkeit,
 - 2.2 eine Zuführöffnung (32b, 132b, 142bY, 142bM, 142bC) zur Zuführung der Flüssigkeit zum Druckkopf,
 - 2.3 eine Belüftung zur Verbindung des Fluids mit der Umgebung,
 - 2.4 einen ersten Eingriffsabschnitt (*engaging portion* 32d, 132d, 142d) in Form eines prätzenartigen Vorsprungs (*claw-like projection*), der
 - 2.4.1 auf einer ersten Seite des Hauptkörpers vorgesehen und
 - 2.4.2 zum Eingriff mit einem ersten Arretierabschnitt (*locking portion* 60i, 160i) des Halters (60, 160) ausgebildet ist,
 - 2.4.3 zur schwenkbaren Aufnahme (*for pivotally holding*) des Behälters (30, 130, 140) bei der Montage,
 - 2.5 ein Stützelement in Form eines Verriegelungshebels (*latching lever* 32a, 132a, 142a, 632a, 732a),
 - 2.5.1 das durch den Behälter elastisch gestützt ist,
 - 2.5.2 sich vor einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite des Hauptkörpers erstreckt,

- 2.5.3 einen zweiten Eingriffsabschnitt (32e, 132e, 142e) in Form einer Rastnase (*latching claw*) auf seiner der zweiten Seite abgewandten Außenseite hat
 - 2.5.4 sich von der zweiten Seite weg und auf sie zu bewegen kann,
 - 2.5.5 zum Eingriff mit einem zweiten Arretierabschnitt (60j, 167a, 167a') des Halters (60, 160, 560) zur Stützung des Behälters (30, 130, 140) ausgebildet ist und
 - 2.5.6 dessen Elastizität den Behälter (30, 130, 140) stützt und anhebt, wenn der zweite Eingriffsabschnitt (32e, 132e 142e) außer Eingriff ist.
3. Die Zuführöffnung (32b, 132b, 142bY, 142bM, 142bC) ist
- 3.1 zwischen dem ersten Eingriffsabschnitt (32d, 132d, 142d) und dem zweiten Eingriffsabschnitt (32e, 132e, 142e) und
 - 3.2 in einem Abschnitt angeordnet ist, der im Betrieb den Behälterboden bildet.

10

II. Das Patentgericht hat angenommen, die geltende Fassung des Patentanspruchs 1 gehe hinsichtlich des Merkmals 2.4.2 über den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung - für die im Folgenden die Veröffentlichung der Patentanmeldung 698 497 herangezogen wird - hinaus. In den ursprünglichen Anmeldeunterlagen werde das halterseitige Eingriffselement mit "*first engaging hole*" oder "*disengaging prevention hole*" bezeichnet. Damit sei nach den ursprünglichen Anmeldeunterlagen für das halterseitige Eingriffselement nur die Ausgestaltung als Loch in der Behälterwandung vorgesehen. Dagegen lasse der im Streitpatent in Merkmal 2.4.2

verwendete Ausdruck "*first locking portion*" jede beliebige Ausgestaltung des ersten halterseitigen Arretierabschnitts zu, insbesondere auch in Form eines Vorsprungs, was durch die ursprüngliche Festlegung auf eine Ausführung als Öffnung ("*hole*") jedoch ausgeschlossen sei.

11 Hingegen hat das Patentgericht in Übereinstimmung mit der Technischen Beschwerdekammer die mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag I verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 als ursprungsoffenbart angesehen. Ihr Gegenstand sei in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen auch hinsichtlich des Flüssigkeitsbehälters (statt Tintenbehälters, Merkmal 1) und des Merkmals der schwenkbaren Aufnahme ("*for pivotally holding*", Merkmal 2.4.3) offenbart.

12 Dass der Vorratsbehälter in Anspruch 1 der verteidigten Fassung als Flüssigkeitsbehälter bezeichnet werde, stelle keine unzulässige Erweiterung dar. Der Fachmann sehe die Begriffe "*ink*" und "*liquid*" aufgrund der Beschreibung und der Anspruchsformulierung als austauschbar an. So sei in der Stammanmeldung bei der Beschreibung der Funktionseinheit von Behälter und Druckkopf auch von "*liquid*" die Rede. Umgekehrt beschränke der Wortlaut des Anspruchs 1 in der verteidigten Fassung den Begriff Flüssigkeit auf eine solche, die von einem Tintenstrahldruckkopf verwendbar sei.

13 Die Formulierung "*adapted to be engaged ... for pivotally holding*" sei dahin zu verstehen, dass der Eingriff zwischen dem prazenartigen Vorsprung (32d) und dem Halteloch (*disengagement prevention hole* 60i) ein (Fest)Halten des Behälters an einer bestimmten Position unter Gewährleistung seiner Verschwenkbarkeit bewirke. Dies setze lediglich voraus, dass die den Behälter haltende Eingriffspaarung von Vorsprung am Behälter und Öffnung im Halter die Verschwenkung des Behälters nicht behindere. Der Eingriff diene somit dazu, den Behälter während des Ein-

setzens schwenkbar zu halten, ohne selbst ein Drehlager bilden zu müssen. Dass in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht die Formulierung "*for pivotally holding*" verwendet werde, sei hiernach unschädlich. Die Formulierung kennzeichne den dort geschilderten Bewegungsablauf zutreffend und enthalte daher keine Erweiterung des ursprünglich Offenbar-

14 Ebenfalls in Übereinstimmung mit der Technischen Beschwerdekammer hat das Patentgericht angenommen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der mit dem Hilfsantrag I verteidigten Fassung sei gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit.

15 Bei der Ausführungsform in Figur 23 der europäischen Patentanmeldung 546 832 (D1) stünden die Eingriffselemente des Behälters (Vorsprünge 1005a, 1007a) nicht wie beim Streitpatent von sich gegenüberliegenden, sondern von orthogonal zueinander orientierten Wandungen vor. Auch sei keines dieser beiden Eingriffselemente durch den Behälter elastisch gestützt. Eine Anregung, einerseits zumindest den einen dieser Vorsprünge elastisch am Behälter anzuordnen und andererseits vor die der Wandung mit dem anderen Vorsprung gegenüberliegende Wandung zu erstrecken, gehe aus dieser Ausgestaltung für sich nicht hervor. Auch eine Zusammenschau mit den Gestaltungsprinzipien der Figur 2 der D1 lege dem Fachmann - einem Fachhochschulingenieur, der bei einem Hersteller von Tintenstrahldruckern für den Haus- und Bürogebrauch mit der Konstruktion der Tintenversorgungseinrichtungen befasst sei und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfüge - die streitpatentgemäße Ausgestaltung nicht nahe. Die dort ausgewiesenen Kupplungselemente dienten lediglich der sicheren Kupplung von Druckkopf und Behälter zur Gewährleistung einer flüssigkeitsdichten Verbindung von Tank und Druckkopf. Der Fachmann werde eine Einbeziehung dieser Kupplungselemente

in eine Weiterbildung von Eingriffselementen zur Fixierung des Behälters auf einem Halter nicht in Erwägung ziehen. Überdies seien die vorkragenden Kupplungshaken auch nicht auf gegenüberliegenden Seitenwandungen angebracht, sondern erstreckten sich auf dieselbe Behälterwandung, die die Zuführungsöffnung enthalte. Damit lehre die D1 gerade nicht das streitpatentgemäße Prinzip, den Behälter über an gegenüberliegenden Wandungen angeordneten Eingriffselementen auf dem Halter zu befestigen und mit dem Halter gekoppelt zu halten.

16 Um - entsprechend der Auffassung der Klägerin - in Zusammenschau mit der Ausführungsform nach den Figuren 23 bzw. 30, 31 sowie 33 bis 35 zum Gegenstand des Patentanspruchs zu kommen, müssten jeweils bestimmte Teilaspekte der unterschiedlichen Ausführungsformen unter Weglassen von mit diesen in Wechselwirkung stehenden anderen Teilaspekten kombiniert werden und noch zusätzliche Ausgestaltungsprinzipien hinzugefügt werden.

17 Die europäische Patentanmeldung 376 719 (D2) zeige in einer Ausführungsform zwar die Möglichkeit, für eine "Drehmontage" auf gegenüberliegenden Behälterwandungen Eingriff- bzw. Rastelemente anzuordnen. Diese seien allerdings starr am Behälter angeformt. Die für die Rastfunktion notwendige Elastizität der Rastelement-Paarung sei anders als beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents am halterseitigen Arretierabschnitt (Hebeelement am Schlitten (102)) vorgesehen. Außerdem werde die Ausgestaltung nach der Figur 2B ausdrücklich als nachteilig beschrieben und sogar eine Abänderung mit jeweils starren Vorsprüngen an zueinander orthogonal orientierten Behälterwandungen vorgeschlagen. Auch bei einer Kombination der D1 mit der D2 ergebe sich zumindest das Merkmal 2.5.6 des Patentanspruchs 1 nicht.

- 18 In einer weiteren Ausführungsform der D2 weise die einzusetzende Komponente zwar ein elastisch nachgiebiges Rastelement auf. Dessen Elastizität führe allerdings nicht dazu, dass der Behälter gestützt und angehoben werde, wenn er außer Eingriff mit dem zugeordneten Arretierabschnitt gelange. Der Fachmann gelange somit auch nicht unter Einbeziehung der Ausführungsform in Figur 17 der D2 zu einer Abstützung des Behälters im Sinne des Merkmals 2.5.6.
- 19 Die europäische Patentanmeldung 387 240 A2 (D3) zeige hinsichtlich der Rastelemente eine mit der Ausführung nach Figur 17 der D2 vergleichbare Ausgestaltung und könne daher aus denselben Gründen wie diese den Gegenstand der Erfindung nicht nahelegen.
- 20 Eine Gesamtschau des durch die entgegengehaltenen Druckschriften Offenbart sei schon grundsätzlich nicht naheliegend, da jede der bekannten Ausführungsformen für sich eine in sich vollständige Ausgestaltung darstelle, in der die Einzelelemente aufeinander abgestimmt seien und miteinander funktional zusammenwirkten. Selbst wenn man unterstelle, dass der Fachmann eine Gesamtschau vornehme, so habe er keinen Anlass gehabt, einzelne Merkmale zu einem Ganzen zusammenzuführen und andere Merkmale der schon jeweils für sich ein selbständiges Ganzes bildenden Ausführungsformen wegzulassen.
- 21 III. Die gegen die Beurteilung der geltend gemachten unzulässigen Erweiterung gerichteten Angriffe der Berufung der Klägerin bleiben im Ergebnis ohne Erfolg. Hingegen ist die Berufung der Beklagten begründet. Die geltende Fassung der Patentansprüche geht nicht über den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung hinaus.

- 22 1. Gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG iVm Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ ist ein auf einer Teilanmeldung beruhendes europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.
- 23 Gegenstand des Patents ist die durch die Patentansprüche formulierte technische Lehre, deren Gehalt durch Auslegung zu ermitteln ist. Die zur Erfassung des Sinngehalts eines Patentanspruchs vorgesehene Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen des betreffenden Patents darf dabei weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH, Urteil vom 7. September 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204, 209 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; Urteil vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 - Gelenkanordnung; Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 Rn. 23 - Okklusionsvorrichtung). Demgegenüber ist der für den Vergleich mit dem Gegenstand des Patents maßgebliche Inhalt der Patentanmeldung anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der früheren Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist.
- 24 Innerhalb dieses Rahmens können die Patentansprüche weiter gefasst werden als in der früheren Anmeldung. Die Änderung darf nicht dazu führen, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus verallgemeinert oder zu einem Aliud abgewandelt wird (BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 46 - Fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 28/06, GRUR 2010, 513 Rn. 29 - Hubgliedertor II). Dies

schließt allerdings nicht notwendigerweise aus, dass der Gegenstand des Patents mit Begriffen gekennzeichnet wird, die in den Anmeldungsunterlagen als solche nicht verwendet worden sind, insbesondere wenn damit längere Umschreibungen in den Anmeldungsunterlagen zusammenfassend oder schlagwortartig bezeichnet werden. Entscheidend ist, so hat es der Senat ausgedrückt, dass diesen Oberbegriffen oder Schlagworten in den Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehörend behandelte Elemente eindeutig und in der Weise lückenlos und abschließend zugeordnet sind, dass keine Auslassungen oder Hinzufügungen vorliegen (BGH, Urteil vom 21. April 2009 - X ZR 153/04, GRUR 2009, 933, Rn. 18 - Druckmaschinen-Temperierungssystem II).

25 2. Der Angriff der Berufung der Beklagten, Figur 58 und deren Beschreibung in Spalte 37, Zeilen 50 bis 58 der Stammanmeldung - die identisch auch in der Streitpatentschrift enthalten sind - offenbarten nicht nur ein Loch, sondern auch einen überhängenden Vorsprung als halterseitiges Gegenstück zum Zusammenwirken mit dem behälterseitigen ersten Eingriffsabschnitt in der Form eines nasenartigen Vorsprungs, ist begründet.

26 Figur 58 zeigt einen Tintenbehälter, der zwei Vorsprünge aufweist, die nach der Beschreibung in Spalte 37, Zeilen 50 bis 58 der Veröffentlichung der Stammanmeldung mit einem vorkragenden Abschnitt des Tintenbehälterhalters in Eingriff gelangen, wenn der Tintenbehälter eingesetzt wird. Dabei kommen die Vorsprünge mit der Unterseite des vorkragenden Abschnitts in Kontakt. Die Oberseite weist zwei nach oben zeigende Vorsprünge auf, die als Anschläge zum Positionieren des Tintenbehälters dienen (vgl. Sp. 37 Z. 50 bis 58). Nach der Beschreibung besteht die Besonderheit des in der Figur 58 dargestellten Tintenbehälters gerade darin, dass dieser zur Montage in einen Halter mit einem vorkragenden Abschnitt ("*overhang portion*") bestimmt ist und dabei die erste Eingriffspaarung auf Seiten des Halters aus dem vorkragenden Abschnitt und auf Sei-

ten des Tintenbehälters aus den damit korrespondierenden Vorsprüngen bestehen soll. Damit kann im Hinblick auf Figur 58 der Stammanmeldung nicht entnommen werden, dass für die Ausgestaltung des halterseitigen Gegenstücks zum behälterseitigen prätzenartigen Vorsprung nur die Ausgestaltung als Öffnung (Loch) offenbart ist.

27 Der Fachmann konnte daher der Stammanmeldung auch den zur Erfindung gehörenden beiden Ausführungsbeispielen gemeinsamen allgemeinen Wirkmechanismus entnehmen, dass nämlich der prätzenartige Vorsprung mit einem geeigneten Gegenstück ("*first locking portion*") zusammenwirkt und so erreicht wird, dass der Behälter in der in der Anmeldung dargestellten Weise montiert werden kann und in der damit erreichten Eingriffsposition gegen eine Entnahme ("*disengagement*") gesichert ist.

28 3. Auch das Merkmal 4.2 (jetzt: 2.4.3), wonach das Zusammenwirken von erstem Eingriffs- und Arretierabschnitt während der Montage mit der Zweckangabe "*for pivotally holding ... during mounting*" gekennzeichnet ist, geht über den Inhalt der Stammanmeldung nicht hinaus.

29 Nach ihrem Wortlaut bedeutet die Formulierung "*for pivotally holding*", dass die Eingriffspaarung geeignet sein muss, während der Montage ein schwenkbares Halten oder eine schwenkbare Aufnahme des Eingriffsabschnitts im Arretierabschnitt zu ermöglichen.

30 Nach der übereinstimmenden Beschreibung des Streitpatents (Abs. 137) und der Stammanmeldung (Sp. 19 Z. 49 bis Sp. 20 Z. 14) wird der Tintenbehälter in der Weise montiert, dass er mit der Seite, an der sich der an dieser Stelle als Eingriffsverhinderungspratze ("*engagement prevention claw*") bezeichnete Vorsprung befindet, diagonal in den Halter eingeführt wird. Dabei wird ein oberer gestufter Abschnitt (31a, s. Fig. 13 u.

14) des Tintenbehälters unter einen vorkragenden Erstreckungsabschnitt (60f, s. Fig. 12) des Halters gesetzt und die Pratze des Tintenbehälters mit dem am Halter befindlichen Loch in Eingriff gebracht, so dass der Behälter im Wesentlichen genau positioniert ist ("*... so that the ink container is positioned with substantial accuracy*"). Anschließend - so schildert jeweils der nachfolgende Absatz (Abs. 138 bzw. Sp. 20 Z. 15 bis 30) - wird der Tintenbehälter so nach unten gedrückt, dass sich der auf der gegenüberliegenden Seite am Tintenbehälter befindliche Rasthebel entlang der Rasthebel-Führungsnut bewegt. Der Tintenbehälter führt im Wesentlichen eine Drehbewegung ("*a substantially rotational movement*") um denjenigen Abschnitt des Tintenbehälters aus, der bereits in den Halter eingeführt ist. Dies bewirkt den Eingriff der Rastmittel auf der gegenüberliegenden Seite, so dass der Behälter in seiner Endposition gesichert wird.

31 Zu dem bereits in den Halter eingeführten Abschnitt des Behälters gehört nach dieser Beschreibung des Montagevorgangs nicht nur der unter den Erstreckungsabschnitt eingeführte gestufte Abschnitt des Tintenbehälters, sondern auch die Pratze, von der ausdrücklich gesagt wird, dass sie in Eingriff mit dem Halteloch gebracht worden sei. Dies ist in Übereinstimmung mit dem Patentgericht und der Beschwerdekammer dahin zu verstehen, dass der Eingriff der Pratze in das Halteloch eine Aufnahme des Behälters im Halter ermöglicht, die dessen Schwenkbewegung in die Endposition erlaubt und gleichzeitig beschränkt.

32 Dies wird weiter dadurch gestützt, dass für ein weiteres Ausführungsbeispiel in der Stammanmeldung ausgeführt wird, dass der Tintenbehälter diagonal in den Halter eingeführt wird, indem der gestufte Abschnitt des Tintenbehälters unter den Erstreckungsabschnitt des Halters geschoben und die Pratze des Tintenbehälters in das Loch am Halter eingehängt wird ("*is hooked into*"). Anschließend wird der Tintenbehälter nach unten gedrückt, wobei er über die Seite, an der sich die Löseverhin-

derungsnase befindet, gedreht wird (Sp. 24 Z. 56 bis Sp. 25 Z. 11). Auch hieraus ergibt sich, dass der Vorsprung des Tintenbehälters die Drehung ermöglicht und an ihr mitwirkt. Damit ist die Formulierung "*for pivotally holding ... during mounting*" eine schlagwortartige Umschreibung des in der Stammanmeldung offenbarten Mechanismus.

33 Dem hält die Klägerin unter Bezugnahme auf die von ihr vorgelegten Stellungnahmen der Patentanwälte K. LLP entgegen, der Vorsprung übernehme nach den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen allenfalls eine Ausricht- bzw. Führungsfunktion, während ihm nach Merkmal 2.4.3 aufgrund des Zusatzes "*for pivotally holding*" eine in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offenbarte Funktion als Drehachse zukomme. Die Klägerin begründet dies damit, dass der Vorsprung am Tintenbehälter in den Ausführungsbeispielen sehr kurz sei. Wenn er damit beginne, in das Loch einzutreten, werde er zunächst im unteren Abschnitt des Lochs positioniert sein, und sich in das Loch und dann innerhalb des Lochs nach oben bewegen, während der Behälter in die Endposition gelange. Dies bedeute notwendigerweise, dass der Vorsprung des Tintenbehälters zu keinem Zeitpunkt während der Drehbewegung des Behälters mit den Begrenzungsflächen des Lochs in Eingriff gelange. Demnach könnten der Vorsprung und das Loch den Flüssigkeitsbehälter nicht schwenkbar halten.

34 Diese Deduktion leidet jedoch darunter, dass zum einen bei der Auslegung der Ursprungsunterlagen die Zeichnungen isoliert betrachtet und der Wortlaut der Beschreibung der Stammanmeldung nicht hinreichend berücksichtigt wird und zum anderen die Wendung "*for pivotally holding*" im geltenden Patentanspruch wiederum nicht - wie oben dargelegt - vor dem Hintergrund der Beschreibung ausgelegt wird. Der von der Klägerin gesehene Widerspruch zwischen dem technischen Sinngehalt der beanstandeten Wendung und dem Wirkungsmechanismus, mit dem

die Beschreibung die Montage des Behälters im Halter erläutert, kann nach dieser Auslegung nicht festgestellt werden.

35 4. Mit Schriftsatz vom 4. Mai 2012 hat die Klägerin weiter vorgetragen, Patentanspruch 1 des Streitpatents in der geltenden Fassung gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, soweit Merkmal 6 (jetzt: 3.1) angebe, dass die Zuführöffnung zwischen ("*between*") dem ersten Eingriffsabschnitt und dem zweiten Eingriffsabschnitt angeordnet sei. Der Begriff "*between*" sei zu weitgehend wie ein Vergleich der Figuren 13 und 14 zeige. In Figur 14, bei der es sich um einen Aufriss handele, liege der "*ink supply port (32b)*" deutlich nicht mehr "zwischen" den Vorsprüngen (32d) und (32e).

36 Auch damit hat die Berufung der Klägerin keinen Erfolg. Figur 13 der Stammanmeldung zeigt eine Ausführung, bei der die Zuführöffnung zwischen ("*between*") dem ersten und dem zweiten Eingriffsabschnitt angeordnet ist. Damit ist diese Ausführung offenbart. Für eine andere Auslegung gibt es in der Beschreibung keine Anhaltspunkte.

37 5. Die Klägerin hat sich in demselben Schriftsatz weiterhin darauf gestützt, dass in den Unteransprüchen 13, 14 und 15 jeweils die Rede von "*line connecting central portions*" ist. Der Begriff "*line*" sei gegenüber der ursprünglichen Offenbarung zu weitgehend. In Spalte 36 Zeilen 6, 11 und 28 heiße es jeweils nur "*imaginary line*".

38 Auch damit hat die Klägerin eine Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Anmeldung nicht dargelegt. Der Begriff Linie "*line*" ist gemäß dem Inhalt der Unteransprüche und der Beschreibung auszulegen. Eine solche Auslegung ergibt, wie auch die Klägerin ausführt, dass der Versatz des Zentrums des Tintenauslasses auf einer gedachten (*imaginary*) Linie erfolgen soll. In Spalte 36 Zeilen 12 und 13 der Stammanmeldung wird

dazu ausgeführt: "... *the imaginary line is equivalent to the line connecting the center of the latch portion and the center of the claw.*"

39 6. Schließlich hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung beanstandet, Patentanspruch 1 sei in Merkmal 5.2 (2.5.2 der obigen Merkmalsgliederung) gegenüber den ursprünglichen Unterlagen erweitert, soweit dort angegeben werde, dass ein Stützelement in Form eines Verriegelungshebels sich vor einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite des Hauptkörpers erstrecke ("*being extended*"). Hingegen sei in der Stammanmeldung (Sp. 19 Z. 25, 26, Sp. 20 Z. 35, 36, Sp. 38 Z. 13 bis 15) stets von einer schrägen ("*slanted*") Anordnung die Rede.

40 Die Klägerin berücksichtigt auch dabei nicht den gesamten Inhalt der ursprünglichen Anmeldung. Aus Figur 61 ergibt sich eine Ausgestaltung, bei der keine schräge Anordnung des Stützelements vorgesehen ist, sondern eine solche wie sie die Beschreibung in Spalte 41 Zeilen 8 f. als alternative Möglichkeit angibt ("*slanted or bent in the up and out ward direction*"). Damit ist die Erstreckung des Stützelements vor einer der ersten Seite gegenüber liegenden zweiten Seite des Hauptkörpers in beiden denkbaren Varianten sowohl schräg als auch aufwärts gebogen offenbart. Ebenso wenig wie bei Merkmal 2.4.2 ist die Beklagte genötigt, im Patentanspruch auch die in den Ausführungsbeispielen gezeigten Mittel anzugeben, mit denen gewährleistet werden kann, dass der Eingriff der Rastnase (Merkmal 2.5.3) in den zweiten Arretierabschnitt (Merkmal 2.5.5) auch wieder gelöst werden kann.

41 IV. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG iVm Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52 Abs. 1 EPÜ).

42

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu (Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ), wie auch die Klägerin nicht bezweifelt.

43 Aus keiner der Entgegenhaltungen ist ein Flüssigkeitsbehälter mit allen in Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen bekannt. Insbesondere weist keiner der vorbekannten Tintenbehälter gleichzeitig auf der einen Wandung einen prätzen- oder nasenartigen Vorsprung zum drehbaren Halten des Behälters während des Einsetzens und auf der gegenüberliegenden Seite einen Rasthebel auf, der den Tintenbehälter elastisch stützt.

44 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist durch den Stand der Technik nicht nahegelegt (Art. 56 EPÜ). Der Fachmann, gegen dessen Definition durch das Patentgericht sich die Parteien nicht wenden und gegen die keine Bedenken bestehen, hatte entgegen der Auffassung der Klägerin keine Veranlassung, die aus dem Stand der Technik bekannten Lösungen in Richtung der erfindungsgemäßen Ausgestaltung weiterzuentwickeln.

45 a) Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 546 832 (D1) betrifft einen Tintenstrahldrucker und ein Verfahren zum Montieren eines Druckkopfes. Wie vom Patentgericht zutreffend ausgeführt lehrt die D1 den Fachmann, der sich am Anmeldetag vor das Problem gestellt sah, einen auch in kleinen Tintenstrahldruckern leicht montierbaren Tintenbehälter zu schaffen, zwar die Anbringung von zwei Verriegelungsmöglichkeiten. So bilden der Vorsprung 1005 und der Kuppelungshaken 1017a der in der Figur 23 der D1 dargestellten Ausführungsform einen ersten Eingriffsabschnitt und einen ersten Arretierabschnitt, wie sie vergleichbar auch beim Streitpatent ausgebildet sind. Auf einer zweiten Wandung des Behälters ist ein weiterer nasenförmiger Vorsprung 1007a angeordnet, der im weiteren Verlauf der Einsetzbewegung in eine Ausnehmung 1016a der Basisplatte 1011a eintritt. Dieser Mechanismus kann,

wie es das Patentgericht gesehen hat, als zweiter Eingriffs- und Arretierabschnitt interpretiert werden. Jedenfalls unterscheidet sich der in der D1 offenbarte Tintenbehälter von demjenigen des Streitpatents dadurch, dass die Eingriffselemente des Behälters der D1 nicht an einander gegenüberliegenden Wandungen, sondern an orthogonal zueinander orientierten Wandungen positioniert sind. Ferner ist keines der beiden Eingriffselemente des Behälters nach der D1 elastisch gestützt. Eine Anregung zu einer solchen Ausgestaltung lässt sich der D1 nicht entnehmen.

46 Es mag, wie auch das Patentgericht angenommen und die Klägerin in der mündlichen Verhandlung nochmals ausgeführt hat, zutreffen, dass der Fachmann Anlass hatte, sich Gedanken über eine zusätzliche Arretierung des Behälters am Halter zu machen, um zu vermeiden, dass der Behälter in die in Figur 24 der D1 dargestellte Position gerät, weil der Vorsprung 1007a zwar in die Öffnung 1016a eingreift, dort aber nicht erkennbar arretiert wird und das Dichtungselement 1009a eine Druckkraft nach oben ausübt. Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass zur Arretierung der Haken 1103a statt am Halter auch am Behälter (einem Behälervorsprung) angreifen könnte. Selbst unterstellt, der Fachmann hielte, anders als dies das Patentgericht gesehen hat, den von der Klägerin verfochtenen Rückgriff auf die Ausführungsbeispiele nach den Figuren 30 bis 35 für plausibel, ergäbe sich hieraus nicht die erfindungsgemäße Lehre, weil, wie die Beklagte zutreffend darlegt, hieraus eher abzuleiten wäre, dass die in Figur 23 unvollkommen erscheinende Arretierung ähnlich der in Figuren 30/31 gezeigten Ausführung ausgebildet sein könne.

47 Soweit die Klägerin sich darauf beruft, der Fachmann erkenne in Figur 2 der D1, mit welchen Mitteln er die Elastizität der Verbindung von Druckkopf (1) und Tank (2) erreichen könne (Sp. 12, Z. 15 bis 23), hat das Patentgericht zu Recht hierzu keine Veranlassung gesehen. Als Halter ist in Figur 2 der Schlitten ("*carrier*" (102)) anzusehen, der das Verbindungs-

glied zwischen Tank und Druckkopf bildet. Die Befestigung auf dem Halter erfolgt durch die Hebel 106, 107. Die Kupplungselemente 12, 13 gewährleisten die flüssigkeitsdichte Verbindung; sie dienen nicht der Fixierung des Tanks auf dem Halter. Zudem sind die zusätzlichen Halteelemente schlittenseitig und nicht wie bei der Anordnung nach der Lehre des Streitpatents patronenseitig angeordnet. Eine Anregung, die Mittel, mit denen die Elastizität der Verbindung erreicht wird, auf die Anordnung nach der Lehre des Streitpatents zu übertragen, ergab sich demnach aus der D1 nicht.

48 b) Eine Anregung zu einer derartigen Ausgestaltung konnte der Fachmann auch nicht der europäischen Patentanmeldung 376 719 (D2) entnehmen. Diese zeigt zwar die Möglichkeit auf, Eingriffs- und Rastelemente auf gegenüberliegenden Behälterwandungen anzuordnen, um so eine Montage mit einer Drehbewegung zu ermöglichen.

49 Vorsprünge an gegenüberliegenden Seiten sind jedoch nicht in dem Ausführungsbeispiel nach Figuren 6A bis 6D, sondern nur in der, wie das Patentgericht zutreffend ausführt, von der Entgegenhaltung selbst als nachteilig geschilderten Gestaltung nach Figur 2 offenbart und sind beiderseits starr, während der halterseitige Hebel (der eigentlich ein schlittenseitiger ist) elastisch ausgeführt ist. Entsprechendes gilt für das Ausführungsbeispiel nach Figur 17, wie das Patentgericht näher ausgeführt hat. Ferner verwirklichen weder die Ausführungsform nach den Figuren 6A bis 6D noch die Ausführungsform nach Figur 17 der D2 das Merkmal 2.5.6 des Streitpatents, wonach die Elastizität des Stützelements den Flüssigkeitsbehälter stützt und anhebt, wenn der zweite Eingriffsabschnitt außer Eingriff ist.

50 Soweit die Berufung der Klägerin Letzteres für das Ausführungsbeispiel nach den Figuren 6A bis 6D in Abrede stellt, ist darauf zu verweisen,

dass die von der Klägerin insoweit behauptete elastische Stützung und Anhebung des Behälters nicht durch den Verriegelungshebel 20i, sondern laut Beschreibung der D2 von der Federplatte 22 bewirkt wird. Danach springt, wenn der Fixierhaken 10g vom Klauenteil 23 gelöst worden ist, um die Fixierung des Druckkopfes aufzuheben, der hintere Teil des Druckkopfes aufgrund der durch die Federplatte bewirkten elastischen Kraft hoch und kann entnommen werden (Sp. 10 Z. 14 bis 21). Eine stützende und anhebende Funktion, wie sie dem streitpatentgemäßen Rasthebel nach Merkmal 2.5.6 zukommt, ist damit durch die D2 ebenfalls nicht offenbart.

51 c) Die übrigen Entgegenhaltungen kommen dem Streitpatent nicht näher. Die Berufung der Klägerin ist auf sie nicht zurückgekommen.

52 3. Die mit der Klage ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 8, 13, 14, 15 und 17 sind auf Patentanspruch 1 rückbezogen. Sie sind daher mit diesem rechtsbeständig.

53 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG iVm § 91 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Grabinski

Bacher

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.12.2009 - 5 Ni 20/09 (EU) -