



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 104/06

Verkündet am:
23. Oktober 2007
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Juli 2006 unter Zurückweisung des Rechtsmittels der Klägerin abgeändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte war zuletzt Inhaberin des deutschen Patents 37 14 115 (Streitpatents), das im Verlauf des Berufungsverfahrens durch Ablauf der Schutzdauer erloschen ist. Es umfasste sieben Ansprüche, von denen allein der erste mit der Nichtigkeitsklage angegriffen wird. Dieser lautet:

"1. Münzschloss mit einer Kopplungseinrichtung, zum Anbau an Transportwagen, insbesondere an Einkaufswagen, das auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln frei stehender Transportwagen untereinander und/oder ein An- und Abkoppeln von

Transportwagen ermöglicht, die mit einer fest installierten Sammelstelle direkt oder über weitere Transportwagen indirekt mit dieser Sammelstelle verbunden sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Münzschloss mit einem oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist und dass Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt sind."

- 2 Nach den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen sollte der kennzeichnende Teil von Patentanspruch 1 lauten:

"Münzschloss ..., g e k e n n z e i c h n e t durch folgendes Merkmal: das Münzschloss ist zumindest mit einem Schiebegriffabschnitt ausgestattet."

- 3 Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen wird, hat mit der Nichtigkeitsklage geltend gemacht, der Gegenstand von Patentanspruch 1 gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

- 4 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage insoweit für nichtig erklärt, als es im kennzeichnenden Teil über folgende Fassung hinausgeht:

"Münzschloss ..., d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Münzschloss mit einem oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist und dass Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt sind, w o b e i im Falle eines Schie-

begriffabschnitts ein Endbereich der Endbereich eines Schiebegriffabschnitts ist und wobei im Fall von zwei Schiebegriffabschnitten zwei Endbereiche die Endbereiche der Schiebegriffabschnitte sind."

- 5 Gegen das Urteil wenden sich beide Parteien mit ihren Berufungen. Die Klägerin erstrebt mit ihrem weiterverfolgten erstinstanzlichen Hauptantrag sowie mit einem zusätzlichen Hilfsantrag eine weitergehende Teilnichtigklärung des Streitpatents; die Beklagte begehrt mit ihrem Rechtsmittel die Abweisung der Klage. Beide Parteien beantragen, das jeweilige Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

- 6 Die zulässige Berufung der Beklagten ist begründet und führt zur Abweisung der Klage, während das Rechtsmittel der Klägerin ohne Erfolg bleibt.
- 7 I. Die Nichtigkeitsklage ist auch nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents zulässig, weil die Klägerin von der Beklagten als Patentverletzerin in Anspruch genommen wird und sie deshalb ein Rechtsschutzbedürfnis an der Nichtigklärung des Streitpatents im angegriffenen Umfang hat (st. Rspr., vgl. zuletzt Sen.Urt. v. 24.4.2007 - X ZR 201/02, Mitt. 2007, 269 - Verpackungsmaschine).

8 II. Der Nichtigkeitsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG i. V. mit § 22 PatG ist weder in dem vom Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil angenommen, noch in dem von der Klägerin mit der Berufung erstrebten Umfang gegeben.

9 1. Das Streitpatent betrifft ein Münzschloss mit einer Kopplungseinrichtung zum Anbau an Transportwagen, insbesondere an Einkaufswagen, die auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln von Transportwagen ermöglicht, die mit einer fest installierten Sammelstelle direkt oder über weitere Transportwagen indirekt verbunden oder vereinzelt abgestellt worden sind. Die Streitpatentschrift führt aus, Münzschlösser zur Befestigung an solchen Transportwagen seien zwar bekannt; durch die diesen Wagen eigentümliche Form sei es aber nicht einfach, diese Schlösser an geeigneter Stelle so anzubringen, dass die Wagen sowohl problemlos ineinander geschoben als auch bequem gehandhabt werden könnten. Ein Münzschloss etwa entsprechend der deutschen Offenlegungsschrift 25 54 916 rage aufgrund seiner Größe teilweise in den Ladebereich des Einkaufskorbs hinein, so dass die eingekaufte Ware beim Verstauen im Korb von der Griffseite des Wagens her immer um das Münzschloss herum bewegt werden müsse. Andere Münzschlösser seien zwar kleiner und ließen sich an dem im rückwärtigen Bereich des Einkaufswagens befindlichen Griff auch befestigen. Jedoch würden etwa Schlösser nach Art des deutschen Gebrauchsmusters 81 21 677 mittig am Griff so befestigt, dass sie, wenn die Einkaufswagen mit einem Kindersitz ausgestattet seien, störend in den Bereich dieses Sitzes hineinragten. Der Nachteil der in der deutschen Offenlegungsschrift 33 24 962 gezeigten Schlösser bestehe darin, dass sie außen an den Korbseitenwänden befestigt werden müssten, wodurch der seitliche Platzbedarf des Wagens zunehme. Schließlich müssten alle diese Münzschlösser mit Hilfe von Befestigungselementen an den Transportwagen angebracht werden. Bei

Massenartikeln wie Einkaufswagen summiere sich die pro Wagen für die Schlossmontage erforderliche Zeit zu einem kostenträchtigen Zeitaufwand.

10 Nach der Streitpatentschrift soll die Erfindung einerseits die zum Anbringen eines Münzschlosses anfallende Montagezeit auf ein Minimum reduzieren, andererseits sollen der Raum für ein beispielsweise in einem Einkaufswagen mitgeführtes Kleinkind durch das Münzschloss nicht in unzumutbarer Weise verkleinert und das Be- und Entladen eines Transportwagens nicht behindert werden.

11 Dazu schlägt Patentanspruch 1 vor, dass das mit einer nicht näher beschriebenen Kopplungseinrichtung zum An- und Abkoppeln von Einkaufs- und sonstigen Transportwagen versehene Münzschloss

1. mit einem oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist
und
2. dass Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt sind.

12 Die nachfolgend abgebildeten Figuren der Streitpatentschrift zeigen: ein Münzschloss mit zwei Schiebegriffabschnitten (Figur 1), ein Münzschloss mit einem Schiebegriffabschnitt (Figur 2) und eine Befestigungsmöglichkeit des Münzschlosses an einem Transportwagen (Figur 3):

Fig. 1

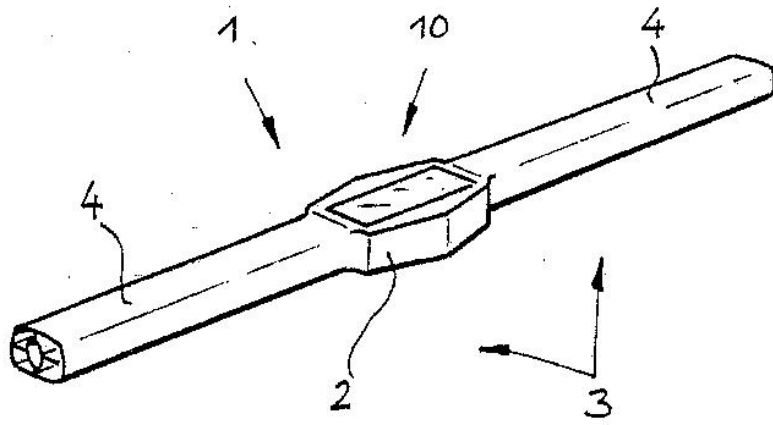


Fig. 2

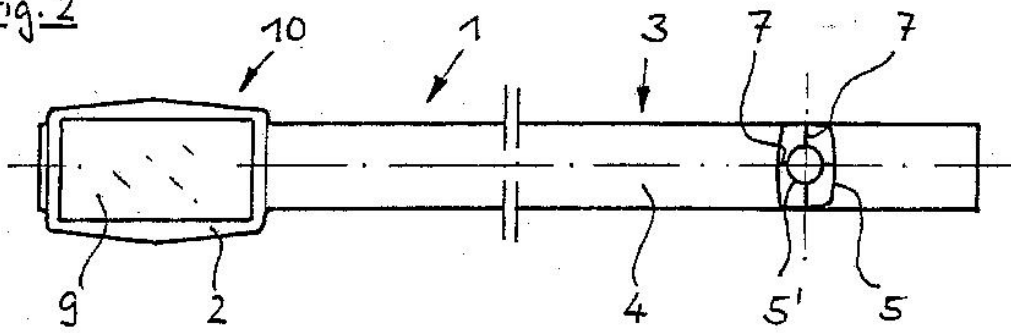
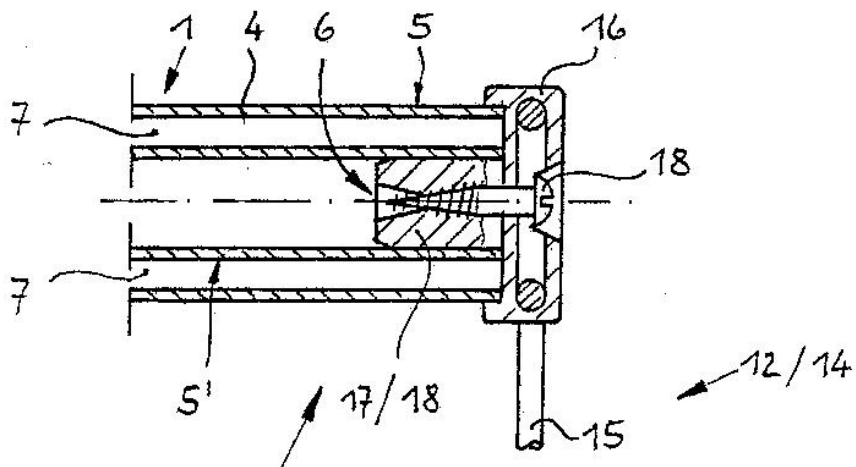


Fig. 3



- 13 2. Der Gegenstand des Streitpatents geht nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinaus.
- 14 a) Der Gegenstand der Anmeldung darf bei der Aufstellung des Patentanspruchs abweichend von den ursprünglichen Unterlagen formuliert und beschränkt werden. Den Tatbestand des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG füllen entsprechende Änderungen erst aus, wenn der Gegenstand der Anmeldung erweitert oder ein aliud an die Stelle der angemeldeten Erfindung gesetzt wird (BGHZ 110, 123, 125 - Spleißkammer); der Patentanspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, der nicht von vornherein als zur Erfindung gehörend von den Anmeldungsunterlagen umfasst war (Sen.Beschl. v. 11.9.2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 ff. - Drehmomentübertragungseinrichtung; Sen.Urt. v. 5.7.2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023 f. - Einkaufswagen II). Ob ein solcher Fall vorliegt, ist durch Vergleich des Gegenstands des erteilten Patents mit den ursprünglichen Unterlagen zu ermitteln. Darin offenbart ist alles, was sich dem fachkundigen Leser ohne Weiteres aus der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen erschließt (Sen.Urt. v. 22.5.2007 - X ZR 56/03, Mitt. 2007, 411 Tz. 12 - injizierbarer Mikroschaum). Gegenstand des Patents ist die durch die Patentansprüche formulierte technische Lehre. Ihr Gehalt ist durch Auslegung unter Heranziehung der Beschreibung zu ermitteln (§ 14 Satz 2 PatG). Durch die Berücksichtigung der Beschreibung soll sichergestellt werden, dass der tatsächliche Sprachgebrauch des Patents hinreichend beachtet und dem Umstand Rechnung getragen wird, dass Patentschriften im Hinblick auf die in ihnen verwendeten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen können und dass die Beschreibung gleichsam als Wörterbuch dienen kann (BGHZ 150, 149, 155 f. - Schneidmesser I; Benkard/Scharen, Patentgesetz, 10. Aufl., § 14 Rdn. 22; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 14 Rdn. 67).

15 b) Der in Patentanspruch 1 formulierte Lösungsvorschlag überschreitet
den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung nicht.

16 aa) Das in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Münzschloss bezieht
sich, anders als es der allgemeine Sprachgebrauch zunächst erwarten lässt,
nicht isoliert auf die auf Pfandbasis funktionierende Kopplungseinrichtung für
die Transportwagen. Den Teil des Münzschlosses, in dem diese Kopplungsein-
richtung untergebracht ist, bezeichnet das Streitpatent durchgängig als "Münz-
schlossgehäuse". Das Münzschloss i. S. des Streitpatents stellt demgegenüber
ein komplexes Bauelement dar, welches aus dem die Kopplungseinrichtung
aufnehmenden Münzschlossgehäuse und einem oder zwei Schiebegriffab-
schnitten besteht, die entweder direkt an das Gehäuse angeformt oder - nach
einer Ausführung (Anspruch 4) - lösbar daran befestigt sind. Dieses einheitliche
Bauteil ist dafür vorgesehen, in einem Arbeitsgang quer an den seitlich an der
Rückseite des Transportwagens angebrachten Tragarmen bzw. deren Schlaufen
montiert zu werden. Die Verwendung eines solchen integralen Bauteils, das
zwei funktionale Erfordernisse - Abkopplungsmöglichkeit des Wagens gegen
Pfand einerseits und Schiebevorrichtung andererseits - gleichermaßen erfüllt,
soll die in der Beschreibung dargelegten technischen Probleme lösen, nament-
lich den Zeitaufwand für das Anbringen eines separaten Münzschlosses einzu-
sparen helfen. Das gilt auch für Ausführungen nach Unteranspruch 4 des
Streitpatents, wonach die Schiebegriffabschnitte nach dieser Ausführungsform
lösbar - die Beschreibung spricht beispielsweise von bajonettartigen Verschlüs-
sen (Sp. 3 Z. 52-60) - mit dem Münzschlossgehäuse verbunden sein können.
Damit will das Streitpatent nur eine Konstruktions- und Herstellungsvariante für
das - nach wie vor integral verstandene - Münzschloss anbieten.

17 bb) Für das Verständnis der im Merkmal 2 der obigen Merkmalsgliede-
rung bezeichneten "Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den

Transportwagen" ergibt sich aus dem Münzschlossbegriff des Streitpatents, dass der Endbereich eines Schiebegriffabschnitts zwangsläufig immer zugleich Endbereich des (einheitlichen) Münzschlosses ist. Liegt das Münzschlossgehäuse nach einer bevorzugten Ausführungsform mittig zwischen zwei symmetrisch angeordneten Schiebegriffabschnitten, so sind unter den Endbereichen des Münzschlosses die Endbereiche dieser beiden Schiebegriffabschnitte zu verstehen. Ist aus Platzgründen eine seitliche Anbringung des Schlosses am Transportwagen erforderlich und deshalb am Münzschlossgehäuse lediglich ein Schiebegriffabschnitt vorgesehen, so dass beide Hände einer den Wagen schiebenden Person auf einer Seite neben dem Münzschloss Platz finden (vgl. Beschreibung Sp. 2 Z. 46-54), sind die Endbereiche des Münzschlosses im Sinne von Patentanspruch 1 zum einen der Endbereich des (einzigsten) Schiebegriffabschnitts und zum anderen der Endbereich des Münzschlossgehäuses. Ein Münzschloss, das in dieser Weise lediglich mit einem Schiebegriff ausgestattet ist, wird, wie Figur 2 des Streitpatents zeigt, an der dem Griffabschnitt abgewandten Seite mit dem äußeren Ende des Münzschlossgehäuses am Transportwagen befestigt.

18 cc) Soweit es die Befestigung des Münzschlosses betrifft, erfasst der Gegenstand des Patents diese beiden Modalitäten. Zu Unrecht hat das Bundespatentgericht angenommen, in Patentanspruch 1 fehle gegenüber der ursprünglichen Offenbarung das Merkmal, dass Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt seien, wobei im Falle eines Schiebegriffabschnitts ein Endbereich der Endbereich eines Schiebegriffabschnitts sei und im Fall von zwei Schiebegriffabschnitten zwei Endbereiche die Endbereiche dieser Schiebegriffabschnitte seien.

19 Die vom Bundespatentgericht angenommene Diskrepanz zwischen dem Inhalt von Patentanspruch 1 und den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen

besteht nicht. Was als Merkmal 2 in den endgültigen Patentanspruch aufgenommen wurde, ist vollständig und als zur Erfindung gehörend in diesen Unterlagen enthalten und war deshalb Gegenstand der ursprünglichen Offenbarung. Die Aufnahme dieses Merkmals in den Text des Patentanspruchs hat deshalb weder den Gegenstand der Anmeldung erweitert noch ist dadurch an die Stelle der angemeldeten Erfindung (partiell) eine andere gesetzt worden.

20

In den ursprünglichen Unterlagen ist entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts nicht allein die Befestigung des Münzschlosses an den Endbereichen der Schiebegriffe offenbart, sondern auch die Befestigung des Münzschlossgehäuses (direkt) am Transportwagen. In den Erläuterungen zu Figur 3 (vgl. Offenlegungsschrift Sp. 4 Z. 48-68) wird zunächst die Befestigung eines Schiebegriffabschnitts beschrieben und danach ausgeführt, das Münzschloss werde mit beiden Endbereichen jeweils auf die beschriebene Art und Weise an den Griffkappen und damit am Einkaufswagen befestigt (aaO Z. 64-68). Das Bundespatentgericht will diese Passage nur als Offenbarung der Befestigung von Schiebegriffabschnitten gelten lassen, nicht aber auch als Offenbarung für die Anbringung des Schlosses an der Gehäuseseite direkt am Transportwagen. Für eine solche Einschränkung bietet der Wortlaut der Anmeldung jedoch weder Raum noch Veranlassung. Da ein Münzschloss mit einem Schiebegriffabschnitt (Figur 2) schon ursprünglich vorgesehen war und bei einer solchen Ausführung ein Endbereich zwangsläufig im Endbereich des Münzschlossgehäuses besteht, bezieht sich der Vorschlag, das Schloss mit beiden Endbereichen auf die beschriebene Art und Weise am Wagen zu befestigen, zwanglos und unmittelbar auch auf die direkte Befestigung des Münzschlossgehäuses am Wagen. Ins Detail gehende Anweisungen dazu, wie das Befestigungselement am Schlossgehäuse auszugestalten ist, waren nicht erforderlich. Die in Anmeldung und Streitpatent offenbarte Befestigung des Münzschlosses am Wagen ist ohnehin nur beispielhaft angeführt und nicht wesentlich für die Bestimmung des

Gegenstands von Patentanspruch 1. Sie bleibt in erster Linie dem Fachmann überlassen, der das Befestigungsproblem ohne Einsatz schöpferischer Tätigkeit zu lösen weiß.

21 3. Das Begehren der Klägerin, das Streitpatent im Umfang ihres erstinstanzlichen Hauptantrags für nichtig zu erklären, ist nicht gerechtfertigt. Die Klägerin stellt zwar nicht in Abrede, dass ein Münzschloss mit nur einem Schiebegriffabschnitt ursprünglich offenbart ist, ist aber gleichwohl mit dem Bundespatentgericht der Auffassung, der in den Anmeldungsunterlagen verwendete Begriff der Endbereiche bezeichne ausschließlich Endbereiche von Schiebegriffabschnitten. Sie will daraus herleiten, Patentanspruch 1 dürfe ohne Verstoß gegen das Erweiterungsverbot nur ein Münzschloss unter Schutz stellen, das mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist, deren beide dem Schlossgehäuse abgewandten Endbereiche zur Befestigung am Transportwagen bestimmt sind. Dem kann schon deshalb nicht beigetreten werden, weil, wie ausgeführt (insb. II. 2. b) cc)), die Prämisse der Klägerin nicht zutrifft, der ursprünglichen Anmeldung sei kein zur Befestigung am Transportwagen geeigneter Endbereich des Münzschlosses (i. S. des Streitpatents) zu entnehmen. Im Übrigen kann ein dem Gegenstand des Streitpatents entsprechendes Münzschloss nicht an einer Seite mit dem Endbereich des Münzschlossgehäuses zur Befestigung am Transportwagen bestimmt sein und gleichzeitig mehrere Schiebegriffabschnitte haben, sondern es hat dann zwangsläufig nur einen solchen Griffabschnitt.

22 4. Aus den gleichen Gründen bleibt auch der von der Klägerin im Berufungsverfahren gestellte Hilfsantrag ohne Erfolg.

23 Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO i. V. mit § 121 Abs. 2 PatG.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.07.2006 - 4 Ni 43/05 -