



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
15. November 2007

3 Ni 56/05 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 724 899

(DE 596 08 893)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 15. November 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, der Richter Engels und Dipl.-Chem. Dr. Egerer, der Richterin Dr. Schuster sowie der Richterin Dipl.-Chem. Zettler

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 724 899 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des Patentanspruchs 1, des Patentanspruchs 4, soweit er auf Patentanspruch 1 rückbezogen ist sowie des Patentanspruchs 5, soweit er auf Patentanspruch 4 in dessen Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 rückbezogen ist, für nichtig erklärt.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
2. Die Klägerin trägt 1/4, die Beklagte 3/4 der Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 2. Februar 1996 beim Europäischen Patentamt angemeldeten, die Priorität der österreichischen Patentanmeldung AT 20995 vom 6. Februar 1995 in Anspruch nehmenden, u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patentes 0 724 899 B1

(Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 596 08 893 geführt wird. Das Streitpatent betrifft eine Schibindung und umfasst die 5 folgenden Patentansprüche:

1. Schibindung mit einem zwei Bindungsbacken, nämlich einen Vorderbacken und einen Hinterbacken, verbindenden Träger (1), der mit den beiden Bindungsbacken um eine Querachse im Bereich des Vorderbackens verschwenkbar gelagert ist, und mit einer Verriegelungseinrichtung, die aus einem auf einer Grundplatte (2) um eine Querachse schwenkverstellbaren Verriegelungshebel (3) mit einem Riegelstück (9) für ein Raststück (7) des über den Hinterbacken hinaus verlängerten Trägers (1) besteht, wobei der Verriegelungshebel (3) einen Stützhebel bildet, der eine in die Bewegungsbahn des entriegelten Raststückes (7) des Trägers (1) einschwenkbare Auflage (10) für das Raststück (7) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Verriegelungshebel (3) zusätzlich zum Riegelstück (9) zwei oder mehrere Auflagen (10) für das Raststück (7) in unterschiedlichen Abständen von seiner Lagerachse (5) und zum Riegelstück (9) aufweist und in den einzelnen unterschiedlichen Schwenkstellungen für die Ver- und Entriegelung sowie die Abstützung des Raststückes (7) über eine Federrast (13) verrastbar ist.
2. Schibindung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Grundplatte (2) der Verriegelungseinrichtung einen das Raststück (7) des Trägers (1) zwischen zwei Schenkeln (6) aufnehmenden Lagerbock bildet, auf dem der Verriegelungshebel (3) über zwei eine das Raststück (7) umgreifende Lagergabel formende Seitenwangen (4) gelagert ist, die gegen das Raststück (7) vorragende, in der Verriegelungsstellung des Ver-

riegelungshebels (3) seitliche Rastansätze (8) des Raststückes (7) übergreifende Riegelstücke (9) aufweisen.

3. Schibindung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Auflagen (10) des Verriegelungshebels (3) für das Raststück (7) als die beiden Seitenwangen (4) verbindende Querstege (11) ausgebildet sind.
4. Schibindung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Federrast (13) für den Verriegelungshebel (3) zumindest aus einem durch einen Schenkel (6) des Lagerbockes gebildeten Rastkranz (16) und einer mit diesem Rastkranz (16) zusammenwirkenden, federbelasteten, vorzugsweise verschiebbar in der Seitenwange (4) des Verriegelungshebels (3) geführten Rastklinke (14) besteht.
5. Schibindung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Rastkranz (16) der Federrast (13) unterschiedlich tiefe Rastausnehmungen für die Rastklinke (14) aufweist.

Die Klägerin stützt die gegen sämtliche Patentansprüche gerichtete Klage darauf, dass der Gegenstand des Patents neuheitsschädlich vorweggenommen sei, zumindest aber gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zur Begründung bezieht sich die Klägerin u. a. auf folgende Druckschriften:

- K4** CH 516 319
- K5** DE 20 64 754 A
- K6** AT 371 351
- K7** AT 371 735
- K8** DE 27 14 853 A1

- K9** Eidesstattliche Versicherung des Herrn Borel, Erfinder und Patentinhaber der Schibindung nach CH 516 319 (**K4**);
- K10** Photographie des Modells der Schibindung gemäß CH 516 319 (**K4**);
- K10A** Photographie gemäß **K10** mit handschriftlich eingetragenen Bezugszeichen;
- K11** Bildfolge des Modells der Schibindung gemäß **K10** in drei unterschiedlichen Schwenk- bzw. Stützstellungen;
- K11A** wie **K11** mit handschriftlich eingetragenen Bezugszeichen;
- K12** Detailaufnahme des Modells der Schibindung gemäß **K10**;
- K12A** wie **K12** mit handschriftlich eingetragenen Bezugszeichen;
- K13** Kopie der Figuren 1 und 2 aus DE 20 64 754 A (**K5**) mit handschriftlich eingetragener Schwenkbahn SB1 in Figur 2;
- K14** US 5 318 320 A.

sowie auf ein Modell der in **K10** fotografierten Schibindung und bietet Zeugenbeweis für die Behauptung der offenkundigen Vorbenutzung dieses Modells an.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 724 899 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung und tritt dem Vorbringen der Klägerin unter Vorlage der nachfolgenden, im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt ergangenen Entscheidungen

- B1** Entscheidung der zuständigen Einspruchsabteilung des EPA über die Zurückweisung des Einspruchs vom 29. Januar 2004;
- B2** Entscheidung der Beschwerdekammer 3.2.4 des EPA über die Zurückweisung der Beschwerde vom 8. Juni 2005

und des dort berücksichtigten Standes der Technik, nämlich die Druckschriften **K4**, **K7**, **K8** und **K14**, entgegen. Hiervon ausgenommen seien allerdings die auch in diesen Verfahren zu dem angeblich vorbenutzten Modell herangezogenen Anlagen **K9** bis **K12A**, da diese nicht zum Stand der Technik gehörten. Die Beklagte verweist darauf, dass das Streitpatent von der Nichtigkeitsklägerin bereits im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt erfolglos angegriffenen worden sei, weshalb nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GRUR 1998, 895 – Regenbecken) die Ansicht des Europäischen Patentamts als eine gewichtige, sachverständige Stellungnahme dafür zu berücksichtigen sei, dass der Gegenstand des Streitpatents neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Beklagte stützt sich hierbei auf folgende, weitere Dokumente:

- B3** Kopie der Figuren 1 und 2 aus CH 516 319 (**K4**) mit handschriftlich eingetragenen Bezugszeichen in der oberen Figur 1;
- B4** graphische Darstellung des Verlaufes der technischen Entwicklung solcher Schibindungen anhand der Figuren aus CH 516 319 (**K4**), sowie aus AT 366 924 (im Streitpatent als Stand der Technik genannt) und aus US 5 318 320 A (**K14**);

B5 erläuternde Skizze aus DE 27 14 853 A1 (**K8**).

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien sowie der vorgelegten Dokumente wird auf den Akteninhalt und die Sitzungsniederschrift vom 15. November 2007 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage erweist sich als teilweise im Umfang des Patentanspruches 1, des Patentanspruchs 4, soweit er auf Patentanspruch 1 rückbezogen ist sowie des Patentanspruchs 5, soweit er auf Patentanspruch 4 in dessen Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 rückbezogen ist, begründet. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Art. 56 EPÜ) führt deshalb zur teilweisen Nichtigerklärung des Streitpatents in dem im Tenor genannten Umfang. Im Übrigen war die Klage abzuweisen.

I.

1. Das Streitpatent betrifft eine Schibindung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 (Streitpatent [0001]).

Zum Stand der Technik wird ausgeführt, Schibindungen mit einem schwenkbar gelagerten Träger für die beiden Bindungsbacken ergäben die Möglichkeit, die aus den Bindungsbacken und dem Träger gebildete Schuhaufnahme über eine Verriegelungseinrichtung entweder starr mit dem Schi zu verbinden oder im Fersenbereich vom Schi abhebbar zu halten, so dass solche Schibindungen sowohl den Anforderungen einer Abfahrt als auch eines Gehens entsprächen und demzufolge als sogenannte Tourenbindungen eingesetzt würden. Neben dem für die Ver- und Entriegelung der Schuhaufnahme im Fersenbereich dienenden Verriegelungshebel weise die Verriegelungseinrichtung häufig noch einen Stützhebel auf, der in seiner Wirkstellung eine Auflage für den über den Hinterbacken hinaus verlänger-

ten, entriegelten Träger mit Abstand oberhalb des Schis bilde und damit eine die Geländesteigung beim Bergaufgehen ausgleichende Steighilfe biete, die ein sonst notwendiges Beugen des im Schischuh in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkten Sprunggelenkes erübrige.

Bei einer aus der AT 366 924 B bekannten Schibindung dieser Art bilde nicht nur der Stützhebel, sondern zusätzlich auch der Verriegelungshebel eine Auflage für den Träger. Der Stützhebel ist dabei an dem Verriegelungshebel angelenkt, der durch den Stützhebel in der Verriegelungsstellung gehalten werde, bis der Stützhebel verschwenkt werde. Da am Stützhebel ein weiterer Hebel angreife, zwischen dem und dem Stützhebel eine diese beiden Hebel auseinanderschwenkende Feder angeordnet sei, werde der Stützhebel in Abhängigkeit von der Abstützung des zusätzlichen Hebels an einer Grundplatte in eine von zwei Schwenkstellungen hochgeschwenkt, in denen er entweder in die Bewegungsbahn des Bindungsträgers oder in eine die Trägerbewegung freigebende Zwischenstellung geschwenkt werde. Durch diese Hebelkette aus drei zum Teil federbelasteten Hebeln ergebe sich eine aufwändige Konstruktion, die lediglich zwei Abstützlagen für den Bindungsträger erlaube, nämlich eine durch den Verriegelungshebel und die andere durch den Stützhebel (Streitpatent [0002]).

Eine Schibindung der eingangs genannten Art sei aus der US 5 318 320 A (**K14**) bekannt geworden. Bei dieser bekannten Bindung bilde der Verriegelungshebel eine in die Bewegungsbahn des entriegelten Raststückes des Trägers einschwenkbare Auflage für das Raststück. Der Verriegelungshebel habe dabei sowohl für die Verriegelung des Raststückes als auch für die eine Auflage des Raststückes die gleiche Funktionsstellung. Diese sei durch die Sicherheits-Verrastung des Verriegelungshebels in der Abfahrtsstellung der Bindung, bei der der Verriegelungshebel das Raststück des Trägers verriegle, definiert. Damit der Verriegelungshebel in der entriegelten Lage des Raststückes des Trägers als Auflage dienen könne, müsse der Verriegelungshebel durch einen Zusatzhebel gegen die Sicherheits-Verrastung geöffnet werden, gebe dadurch das Raststück aus der Verriegelungs-

stellung frei und werde nach dessen Hochschwenken durch manuelle Freigabe des Zusatzhebels wieder geschlossen (Streitpatent [0003]).

2. Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift in [0004] als zu lösendes technisches Problem, eine gattungsgemäße Schibindung dadurch zu verbessern, dass bei einfacher Handhabung und konstruktiver Ausbildung die Möglichkeit geschaffen ist, mehrere Auflagen in unterschiedlicher Höhe für eine feinstufige Anpassung an unterschiedliche Geländesteigungen vorzusehen.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt Patentanspruch 1, nach Merkmalen gegliedert, eine

M1 Schibindung

M1a mit zwei Bindungsbacken, nämlich einem Vorderbacken und einem Hinterbacken,

M1b mit einem die beiden Bindungsbacken verbindenden Träger (1),

M1c mit einer Grundplatte (2) und

M1d mit einer Verriegelungseinrichtung.

M2 Der Träger (1) ist

M2a mit den beiden Bindungsbacken um eine Querachse im Bereich des Vorderbackens verschwenkbar gelagert,

M2b er ist über den Hinterbacken hinaus verlängert und

M2c er weist an seinem über den Hinterbacken verlängerten Teil ein Raststück (7) auf.

M3 Die Verriegelungseinrichtung besteht aus

M3a einem auf der Grundplatte (2) um eine Querachse schwenkverstellbaren Verriegelungshebel (3),

M3b der Verriegelungshebel (3) weist ein Riegelstück (9) für das Raststück (7) des Trägers (1) auf,

- M3c** der Verriegelungshebel (3) weist weiter eine in die Bewegungsbahn des entriegelten Raststücks (7) des Trägers (1) einschwenkbare Auflage (10) für das Raststück (7) auf,
- M3d** so dass der Verriegelungshebel (3) einen Stützhebel bildet.
- M4** Der Verriegelungshebel (3) weist zusätzlich zum Riegelstück (9) zwei oder mehrere Auflagen (10) für das Raststück (7) auf.
- M5** Die zwei oder mehreren Auflagen (10) sind in unterschiedlichen Abständen von der Lagerachse (5) des Verriegelungshebels (3) und zum Riegelstück (9) angeordnet.
- M6** Der Verriegelungshebel (3) ist in den einzelnen unterschiedlichen Schwenkstellungen für die Ver- und Entriegelung sowie die Abstützung des Raststückes (7) über eine Federrast (13) verrastbar.

Hierzu wird in der Streitpatentschrift in [0007] ausgeführt: "Da der Verriegelungshebel in unterschiedlichen Abständen von seiner Lagerachse zwei oder mehrere Auflagen für das Raststück des Trägers aufweisen kann, bietet sich eine einfache Möglichkeit, mehrere Auflagen zu einer feinstufigeren Anpassung an unterschiedliche Geländesteigungen vorzusehen, weil durch die Schwenkverstellung des Verriegelungshebels die einzelnen Auflagen nacheinander in die Bewegungsbahn des trägerseitigen Raststückes eingeschwenkt werden, so dass es keiner besonderen Versetzung der Auflagen in Schwenkrichtung bedarf, um die einzelnen Auflagen unbehindert von den anderen Auflagen einsetzen zu können". In [0010] heißt es u. a.: "Die die Schwenkstellungen für die einzelnen Funktionen des Verriegelungshebels festlegende Federrast unterliegt keinen konstruktiven Beschränkungen und kann daher in sehr unterschiedlicher Art ausgeführt werden, wenn nur sichergestellt ist, dass beim Aufwenden einer vorgegebenen Stellkraft die Federrast über den Verriegelungshebel überwunden werden kann. Die Form der federnden Rast-

klinke und die davon abhängige Ausgestaltung der Rastausnehmungen für diese Rastklinke spielt in diesem Zusammenhang ebenso wenig eine Rolle wie deren Zuordnung zum Verriegelungshebel bzw. zur Grundplatte". Weiter heißt es in [0016]: "Die Erfindung ist selbstverständlich nicht auf das dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt, weil es lediglich darauf ankommt, am Verriegelungshebel 3 Auflagen 10 für den Rastkörper 7 vorzusehen und den Verriegelungshebel 3 in den den einzelnen Funktionen zugeordneten Schwenkstellungen über eine Federrast 13 festzuhalten".

4. Als zuständiger Fachmann ist vorliegend ein im Bereich des Maschinenbaus ausgebildeter Ingenieur mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Schibindungen anzusehen. Nach übereinstimmenden Angaben der Parteien ist dabei zu berücksichtigen, dass es sich bei der Entwicklung und Konstruktion von Schibindungen um einen relativ kleinen, hoch spezialisierten Bereich handelt, wobei der berufserfahrene Fachmann über Kenntnisse von Schibindungen im Allgemeinen verfügt und zugleich mit den Problemen und Anforderungen von Tourenbindungen, insbesondere von Steighilfen mit ver- und entriegelbarem Fersenteil, vertraut ist.

II.

Der Gegenstand des Streitpatents erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung in dem aus der Urteilsformel ersichtlichem Umfang als nicht patentfähig. Denn es bedurfte keiner erfinderischen Tätigkeit, um ausgehend von der Lehre der CH 516 319 (**K4**) als dem nächstkommenden Stand der Technik zu einer Schibindung gemäß Streitpatent zu gelangen, soweit sie durch die Merkmale in den betreffenden Patentansprüchen gekennzeichnet ist.

1. Die in französischer Sprache abgefasste schweizerische Patentschrift CH 516 319 (**K4**) aus dem Jahre 1972 betrifft eine Schibindung mit Steighilfe. Die hierin beschriebene Schibindung [**M1**] ist für einen schnellen Wechsel vom Pisten-schi zum Tourenschi ausgelegt (**K4**, Spalte 1, Zeilen 1 bis 3) und besitzt zwei Bin-

dungsbacken, nämlich einen Vorderbacken 1 (*charnière à l'avant*) und einen Hinterbacken 3 (*fixation de sécurité*) [M1a] sowie einen die beiden Bindungsbacken verbindenden Träger 2 (*plaque*) [M1b], eine Grundplatte 9 (*ski*) [M1c] und eine Verriegelungseinrichtung [M1d] (K4, Figuren A, B i. V. m. Spalte 1, Zeilen 10 bis 13, Spalte 2, Zeile 3).

Wie beim Streitpatent ist der Träger 2 [M2] mit den beiden Bindungsbacken 1, 3 um eine Querachse im Bereich des Vorderbackens 1 verschwenkbar gelagert [M2a] (K4, in Fig. A mit gestrichelten Linien eingezeichnet). Weiter ist er ebenfalls über den Hinterbacken 3 hinaus verlängert [M2b] (K4, Figuren A, B) und weist an seinem über den Hinterbacken 3 verlängerten Teil ein Raststück 7 (*cale*) auf [M2c] (K4, Figur A).

Das Problem der ver- und entriegelbaren Steighilfe wird in K4 durch eine Verriegelungseinrichtung [M3] gelöst, die aus einem auf der Grundplatte 9 (*ski*) um eine Querachse schwenkverstellbaren Verriegelungshebel 8 (*crochet articulé*) [M3a] besteht (K4, Figur A, eine Einstellung mit ausgezogenen Linien, die andere Einstellung mit gestrichelten Linien gezeichnet). Dieser Verriegelungshebel 8 umfasst ein nicht näher beschriebenes Riegelstück zum Festlegen und Freigeben des Raststückes 7 des Trägers 2 [M3b] und darüber hinaus eine in die Bewegungsbahn des entriegelten Raststückes 7 einschwenkbare Auflage 10 (*traverse*) für das Raststück 7 [M3c], so dass der Verriegelungshebel 8 zugleich einen Stützhebel bildet [M3d] (K4, Figur A i. V. m. Spalte 1, Zeile 20 bis Spalte 2, Zeile 8 sowie Patentanspruch).

Damit sind aus der K4 die Merkmale M1 bis M3d des Patentanspruchs 1 des Streitpatents unmittelbar zu entnehmen.

Was die übrigen Merkmale M4, M5 und M6 anbelangt, so wird dazu in der K4 *expressis verbis* nichts ausgeführt. Da die Abstützhöhe des Trägers einer Schibindung beim Tourengehen unbedingt belastbar ausgestaltet sein muss, versteht sich die Notwendigkeit einer funktionstüchtigen Verrastung für den Fachmann auch oh-

ne besonderen Hinweis in der **K4** ebenso von selbst wie die Möglichkeit einer Anpassung der Höheneinstellung der Trägerplatte an unterschiedliche Geländesteigungen im Lichte der Aufgabenstellung der **K4** (**K4**, Spalte 2, Zeilen 6 bis 8: "...ce qui permet de maintenir la plaque à l'horizontale lors de marche en montée").

Unter diesen Umständen erscheint es bereits fraglich, ob nicht der Fachmann bereits aus dem Gesamtoffenbarungsgehalt der **K4** die konstruktive Ausgestaltung in Form der Merkmale **M4**, **M5** und **M6** in der **K4** ohne Weiteres mitliest und die Schibindung gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents deshalb bereits neuheits-schädlich vorweggenommen ist. Dies kann jedoch dahingestellt bleiben, denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Gesamtheit seiner Merkmale ergibt sich für den angesprochenen Fachmann jedenfalls ohne erfinderisches Zutun ausgehend von der Lehre der **K4** aus dem vorgebrachten Stand der Technik.

2. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der objektiven Aufgabe auszugehen, wie sie auch in der Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (**B1**) unter Weglassung der bereits einzelne Lösungselemente enthaltenden Aufgabe gemäß Streitpatentschrift formuliert ist, nämlich "eine Schibindung zu schaffen, die bei einfacher Handhabung und konstruktiver Ausbildung eine erweiterte Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Geländesteigungen ermöglicht".

Die Lösung dieser Aufgabe durch eine Schibindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruht indessen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Ausgehend von der **K4** erhält der Fachmann die Anregung zur Anordnung von zwei oder mehr Auflagen an dem Verriegelungshebel für das Raststück (**M4**) aus dem weiteren gattungsgleichen Stand der Technik ebenso wie die Anregung zu einer Anordnung dieser Auflagen in unterschiedlichen Abständen von der Lagerachse des Verriegelungshebels und zum Riegelstück (**M5**). So gehen beispielsweise aus den Druckschriften **K6** und **K7**, die jeweils eine Vorrichtung zum Tourengehen

für eine Sicherheits-Schibindung betreffen, Maßnahmen hervor, die es ermöglichen, die Tourenplatte in zwei sowie im Fall der **K7** auch in mehr als zwei verschiedenen Schrägstellungen und damit unterschiedlichen Abstützhöhen festzulegen, wobei durch Wahl anderer Schenkellängen des Bügels auch andere Anstellwinkel der Tourenplatte einstellbar sind (**K6**, Figuren 1 bis 3, Winkel α und β i. V. m. Seite 2, Zeilen 44 bis 50; **K7**, Figuren 1 bis 3 i. V. m. Seite 2, Zeilen 21 bis 26, 34 bis 36 sowie Seite 3, Zeilen 15 bis 19).

Für den Fachmann bedeutet dies aber nichts anderes, als dass er zur konstruktiven Verwirklichung der gemäß der Lehre der **K4** expressis verbis benannten Anpassung der Träger- bzw. Tourenplatte an die Steigung des Geländes durch deren Ausrichtung in die Horizontale (**K4**, Spalte 2, Zeilen 6 bis 8) zwischen den Holmen des Verriegelungshebels 8 zusätzlich zu der Auflage 10 mindestens eine weitere Auflage vorsehen wird. Als Anzeichen dafür, dass in dem Verriegelungshebel 8 der **K4** unterhalb der Auflage 10 noch eine weitere, entweder nicht dargestellte oder aus der gewählten Darstellung nicht sichtbare Querstrebe vorgesehen ist, die dann ebenso als (zweite) Auflage fungieren kann, ist zudem die an der linken Oberkante des Raststücks 7 angeformte Rastnase anzusehen, die nur im Zusammenwirken mit einer solchen Querstrebe Sinn macht und ein Feststellen bzw. Festhalten der Trägerplatte 2 in der Abfahrtseinstellung bewirken kann.

Die konstruktive Realisierung dieser dem Sinn und Zweck der Tourenbindung der **K4** entsprechend erforderlichen und damit naheliegenden zweiten Auflage durch eine weitere Querstrebe zwischen den Holmen des Verriegelungshebels 8, gegebenenfalls in unterschiedlichem Abstand von der Lagerachse des Verriegelungshebels, liegt deshalb ebenso nahe wie das Vorsehen einer weiteren Auflage.

Auch die weitere konstruktive Ausgestaltung der Schibindung durch die Verrastung des Verriegelungshebels in den einzelnen unterschiedlichen Schwenkstellungen für die Ver- und Entriegelung sowie die Abstützung des Raststücks über eine Federrast und damit die Ausgestaltung der beanspruchten Schibindung durch das

Merkmal **M6** führt zu keiner anderen Bewertung der beanspruchten Lehre in ihrer Gesamtheit.

Auf die Möglichkeit einer Verrastung des Verriegelungshebels in senkrechter Stellung wird im Beschreibungsteil der **K4** zwar nicht eingegangen. Gemäß der Darstellung der Schibindung in der Fig. B der **K4** sind in den Seiteninnenwänden des Lagerbocks jedoch Einkerbungen als Rastausnehmungen erkennbar vorgesehen, in denen die senkrechten Holme des Verriegelungshebels eingreifen können. Eine Federrast und damit das Merkmal **M6** gehen daraus jedoch nicht hervor.

Ungeachtet dessen ist eine funktionstüchtige, belastbare Verrastung des in der **K4** vorgesehenen, erkennbar verschwenkbaren Verriegelungsbügels sowohl in den vorgesehenen Schwenkstellungen als auch für die Abstützung des Raststückes für die Funktion der Schibindung unerlässlich und steht bereits deshalb für den Fachmann grundsätzlich außer Frage.

Mangels anderweitiger Angaben in der **K4** wird der Fachmann die Möglichkeit der konstruktiven Ausbildung einer Verrastung in Form einer Federrast in erster Linie und damit ohne Weiteres bereits aufgrund seines Grundwissens in Betracht ziehen und zwar schon deshalb, weil es sich bei dem Mittel der Federrast um ein konstruktives Grundelement handelt, das zudem schon bei Tourenbindungen mit höhenverstellbaren und feststellbaren Tourenplatten Anwendung gefunden hat (vgl. z. B. **K14**, Figur 4 und Spalte 6, Zeilen 9 bis 24).

Insoweit handelt es sich bei der Federrast gemäß Merkmal **M6** ebenfalls lediglich um eine naheliegende, konstruktiv handwerkliche Maßnahme, die dem Fachmann keine besondere technische Leistung abverlangte. Selbst wenn deshalb der Fachmann zwei gedankliche Schritte vornehmen musste, um zur Kombination des Streitpatents zu gelangen, nämlich zum Einen den Verriegelungshebel mit zwei oder mehreren Auflagen für den Rastkörper auszubilden und zum Anderen den Verriegelungshebel in den einzelnen Funktionen zugeordneten Schwenkstellungen über eine Federrast festzuhalten, so gingen diese Schritte aber weder jeder

einzelnen noch insgesamt über die Fähigkeiten des Fachmanns hinaus (vgl. auch BGH GRUR 2006, 930, 934 - Mikrotom; ferner BGH-Urteil vom 10. Juli 2007 - X ZR 240/02, S. 22; BGH-Urteil vom 19. November 2002 – X ZR 121/99, Nichtamtlicher Leitsatz in Mitt. 2004, 69). Der Senat ist daher - abweichend von der Auffassung der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (**B1** und **B2**) - der Überzeugung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Leistung beruht.

Bei dieser Sachlage erübrigte es sich, über die in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn Borel (**K9**) gemachten Angaben und über das Modell der in den Anlagen **K10** bis **K12A** fotografierten Schibindung, wie von der Klägerin beantragt, Beweis zu erheben.

3. Auch das von der Beklagten angeführte Argument, die Mitbewerber der Beklagten seien in den mehr als zwei Jahrzehnten zwischen der Veröffentlichung der **K4** und dem Prioritätstag des Streitpatents nicht auf die Lösung des Streitpatents gekommen, insbesondere sei das Prinzip der Tourenbindung gemäß der **K4** nicht in ein marktfähiges Produkt umgesetzt bzw. weiterentwickelt worden, und die Fachwelt habe Steighilfen vielmehr auf andere Weise realisiert, lässt den Senat zu keiner anderen Beurteilung der Patentfähigkeit gelangen.

Bei der Frage, ob und unter welchen Umständen sich die Fachwelt veranlasst sieht, ihre Produktion von bislang bewährten Schibindungen auf einfacher zu handhabende Erzeugnisse umzustellen, handelt es sich in erster Linie um ein wirtschaftliches Problem, das weitgehend mit der jeweiligen Lage auf dem einschlägigen Markt zusammenhängt. Bei Tourenbindungen handelt es sich, nach den übereinstimmenden Angaben der Parteien, um ein kleines Marktsegment, bei dem sich die Entwicklung eines einfacher zu bedienenden und höheren Ansprüchen genügenden Produktes nur dann lohnt, wenn sich der Markt für Tourenbindungen ausweitet, wie erst in den neunziger Jahren geschehen. Insoweit kann hier die seitens der Beklagten für das Vorliegen von Erfindungshöhe herangezogene Zeitspanne seit der Veröffentlichung der **K4** nicht greifen.

Damit schließt sich der Senat der Ansicht der Klägerin an, wonach nicht besondere technische Schwierigkeiten, sondern allenfalls eine gewisse wirtschaftliche Zurückhaltung des Tourenbindungsmarktes als Ursache dafür anzusehen sind, dass die an sich naheliegende Entwicklung der Schibindung aus **K4** bis zur Marktreife vor der Anmeldung des Streitpatents nicht realisiert worden ist. Demzufolge spricht auch das Zeitmoment nicht gegen die Annahme, dass in Kenntnis der Lehre des schweizerischen Patents **K4** die Entwicklung eines marktfähigen Produkts aufgrund einfacher konstruktiver Überlegungen ohne erfinderisches Zutun möglich war (BGH GRUR 1981, 42 – Pfannendrehturm; BGH GRUR 1986, 798, 800 – Abfördereinrichtung für Schüttgut; BGH GRUR 1987, 351, 353 – Mauerkasten II).

4. Auch Patentanspruch 4, soweit er auf Patentanspruch 1 rückbezogen ist, und Patentanspruch 5, soweit er auf Patentanspruch 4 in dessen Rückbezug auf Anspruch 1 rückbezogen ist, erweisen sich mangels erfinderischer Tätigkeit als nicht gewährbar.

Der Ansicht der Beklagten, wonach besonders die Ausbildung der Federrast für den Verriegelungshebel zumindest aus einem durch einen Schenkel des Lagerbockes gebildeten Rastkranz und einer mit diesem Rastkranz zusammenwirkenden, federbelasteten, in der Seitenwange des Verriegelungshebels geführten Rastklinke gemäß Patentanspruch 4 nicht nahegelegen habe und deshalb als erfinderisch anzusehen sei, kann sich der Senat aus folgenden Gründen nicht anschließen.

Aus dem Sinn und Zweck der Lehre der **K4**, die horizontale Lagerung der Trägerplatte und damit die Anpassung an unterschiedliche Geländesteigungen (**K4**, Spalte 2, Zeilen 6 bis 8) durch den Stütz- bzw. Verriegelungshebel zu erreichen, wofür eine zweite Auflage für den Fachmann ohne Weiteres erkennbar erforderlich und damit jedenfalls naheliegend ist, ergibt sich zwangsläufig auch die Notwendigkeit, neben der einen aus der Zeichnung B der **K4** anhand der Rastausnehmungen in Form von Einkerbungen in den Seiteninnenwänden des Lagerbocks erkennbaren Raststellung für die erste Auflage noch eine weitere Raststellung für die zweite Auflage vorzusehen. Damit gelangt der Fachmann zu zwei Rasteinker-

bungen, die er zwangsläufig auf einer Kreisbahn, auf der sich der Stütz- bzw. Verriegelungshebel 8 bewegt (**K4**, Figur A, gestrichelte Darstellung), anordnen wird, und somit zu einem Rastkranz mit zwei oder gegebenenfalls mehr Rasteinkerbungen bzw. Rastmulden, in die dann der Verriegelungshebel eingreifen kann. Nichts anderes sieht auch die Lehre des Streitpatents in Form der Merkmale gemäß Patentanspruch 4 vor, wengleich der Eingriff des Verriegelungsbügels demgemäß mittels einer Federrast beaufschlagten Rastklinke erfolgt. Aber auch diese konstruktive Ausgestaltung ergibt sich, ebenso wie die Anwendung des Federrastprinzips allgemein gemäß Patentanspruch 1, aus dem Stand der Technik.

Denn wie bereits für die Tourenbindung der **K14** beschrieben und dort insbesondere aus den Figuren 4 und 6 zu entnehmen, ist dort für die Verrastung des Verriegelungshebels (first operative member 74) eine Welle (cylindrical shaft 62) mit einer Rastkerbe (recess 64) vorgesehen, in die ein federbelastetes (compression spring 56) Raststück (pin 68) eingreift (**K14**, Spalte 6, Zeilen 9 bis 24). In einer zweckentsprechenden Übertragung dieses im Übrigen grundsätzlichen Konstruktionsprinzips auf das schweizerische Patent **K4** erkennt der Fachmann, dass er bei einer konstruktiven Umgestaltung und Anpassung an den Schwenkhebel der **K4** nur die mit einer Rast versehene Welle durch einen Rastkranz und das federbelastete Raststück durch eine federbelastete Rastklinke ersetzen musste. Eine solche Maßnahme liegt jedoch im Wissen und handwerklichen Können des Fachmanns und kann deshalb eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Auch das Merkmal des Patentanspruchs 5, wonach der Rastkranz der Federrast unterschiedlich tiefe Rastausnehmungen für die Rastklinke aufweist, geht nicht über normales fachmännisches Können hinaus. Denn für die Funktionstüchtigkeit einer solchen Verrastungseinrichtung ist es für den Fachmann unabdingbar, die Rastausnehmungen so tief auszubilden, dass eine stabile Verrastung in jeder Stellung des Verriegelungshebels sichergestellt ist und dieser unter Belastung sich nicht wegrehen kann.

Die Patentansprüche 4 und 5, soweit auf Patentanspruch 1 bzw. in Rückbezug auf Patentanspruch 4 auf Patentanspruch 1 rückbezogen, haben deshalb keinen Bestand.

5. Bestand haben dagegen die Patentansprüche 2 und 3 sowie die Patentansprüche 4 und 5, soweit sie auf die Patentansprüche 2 und 3 rückbezogen sind.

Eine durch die Merkmale des Patentanspruchs 2 ausgebildete Schibindung geht aus keiner der vorgebrachten Druckschriften hervor und ist deshalb neu.

Die Ausbildung seitlicher Rastansätze an dem Raststück, in die an den Seitenwangen der das Raststück umgreifenden Lagergabel des Verriegelungshebels wiederum ausgebildete Riegelstücke eingreifen können, ergibt jedoch auch nicht aus einer Zusammenschau des vorgebrachten Standes der Technik und lässt sich nach Ansicht des Senats daraus auch nicht unter Berücksichtigung des Wissens und Könnens eines Fachmanns herleiten.

Dies gilt auch für das anhand der eingereichten Unterlagen **K10** bis **K12A** dargestellte Modell einer nach der **K4** gefertigten Schibindung. Denn auch daraus sind weder seitliche Rastansätze an dem Raststück noch an dem Verriegelungshebel besonders ausgebildete Riegelstücke zu erkennen, die ein Ineinandergreifen ermöglichen könnten, so dass auch kein Anlass bestanden hat, hierüber Beweis durch Einvernahme des Zeugen Borel zu erheben.

Der deshalb gewährbare Patentanspruch 2 trägt auch die Patentfähigkeit des ausschließlich auf ihn rückbezogenen Patentanspruchs 3, so dass auch dieser Bestand hat.

III.

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

Dr. Schermer

Engels

Dr. Egerer

Dr. Schuster

Zettler

Pü