



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
11. März 2004

2 Ni 4/03

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent 198 49 093

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 11. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Gutermuth, Ph.D./M.I.T. Cambridge Dipl. Phys. Skribanowitz und Dipl.-Ing. Schmitz

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist für die Beklagte im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 198 49 093 (Streitpatent), das am 24. Oktober 1998 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der deutschen Patentanmeldung 198 45 257.8 vom 1. Oktober 1998 angemeldet worden ist und ein Heftgerät betrifft. Das Streitpatent umfasst 11 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

1. Heftgerät mit in einem Magazin geführte Heftklammern, die unter Federspannung stehen und dadurch einem Ausstoßkanal zuführbar sind und die im Bereich des Ausstoßkanals befindliche Klammer durch ein Stoßmesser aus dem Ausstoßkanal heraus und durch das zu heftende Gut hindurch stoßbar ist und unterhalb des Ausstoßkanals eine Heftgut-

auflage mit schlitzartigem Durchbruch und eine Vorrichtung zur Flatclinch-Heftung vorhanden ist,

2. dadurch gekennzeichnet, daß
 - a) die Heftgutaufgabe eine Heftplatte (1, 6, 9) ist,
 - b) die Heftplatte drehbar oder verschiebbar oder geteilt ausgebildet ist,
 - c) die Heftplatte (1, 6, 9) auf ihrer Oberseite Verformungsprägungen (2) für die Schenkel der Heftklammern aufweist.

Hinsichtlich der Ansprüche 2 und 3 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Mit der Teilnichtigkeitsklage greift die Klägerin die Patentansprüche 1 bis 3 an und macht bezüglich Patentanspruch 1 eine unzulässige Erweiterung des Gegenstandes des Patents geltend, und zwar hinsichtlich des Merkmals "... unterhalb des Ausstoßkanals ... eine Vorrichtung zur Flatclinch-Heftung vorhanden ist, ...". Weiter macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe.

Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

- N1: US 2 059 020
- N2: DE 92 19 082 U1
- N3: DE 195 17 014 A1
- N4: DE 44 34 513 C1
- N5: DE 21 19 484 A1
- N6: DE 296 21 225 U1
- N7: US 5 516 025

Weiter hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung ein Heftgerät mit klappbarer Heftplatte für Innen- und Außenheftung vorgelegt, welches aus Indien stamme und ca 70 Jahre alt sei.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent im Umfang der Ansprüche 1 bis 3 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Patent mit Patentansprüchen 1 bis 3 in der Fassung vom 11. März 2004 (Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung).

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten, auch bezüglich der behaupteten Vorbenutzung des in der Verhandlung vorgelegten Heftgeräts, entgegen und hält das Streitpatent für patentfähig. Heftgeräte für die konventionelle Innen- und Außenheftung und für die Flatclinch-Heftung seien jeweils für sich schon lange bekannt. Jedoch habe die Fachwelt trotz eines lange bestehenden Bedürfnisses kein Gerät, das beide Möglichkeiten in sich vereine, vorgeschlagen.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der die in § 22 Abs. 2 iVm § 21 Abs.1 Nr.1 und 4 PatG vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung des Patentgegenstandes geltend gemacht werden, ist zulässig, aber nicht begründet.

Die Klägerin konnte den Senat weder vom Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung noch davon überzeugen, dass der Durchschnittsfachmann - hier ein Techniker der Metallverarbeitung/Feinwerktechnik, der mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion und Herstellung von einfachem, mechanischen Bürozubehör hat - die in Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik unter Einsatz seiner fachlichen Fähigkeiten auffinden

konnte. Dies geht zu Lasten der Klägerin. Die durch die ordnungsgemäße Patenterteilung erlangte Rechtsstellung kann der Patentinhaberin nur dann wieder genommen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, dass sie diese zu Unrecht erlangt hat (BGH GRUR 91, 522 ff mwN), was vorliegend nicht der Fall ist.

I

Das Streitpatent betrifft ein Heftgerät nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Derartige Heftgeräte dienen dem Verbinden von mehreren Papierbögen mittels Heftklammern, die das Heftgut durchstoßen und deren Enden umgebogen werden. Hierbei unterscheidet man zwei Heftarten, die sich durch die Richtung des Umbiegens unterscheiden. Bei der Innenheftung werden die Schenkel der Heftklammern aufeinander zu gebogen, bei der Außenheftung – auch Stabheftung genannt - voneinander weg. Letztere Art der Heftung lässt sich leichter lösen und wird deshalb bevorzugt dann verwendet, wenn ein mehrfaches Lösen und erneuern der Heftung bspw. zu Zwecken des Kopierens zu erwarten ist.

Nachteilig bei der Heftung mittels Verformungsprägungen in einer Heftgutauflage ist nach der Beschreibungseinleitung Spalte 1 Zeile 24 ff, dass die Schenkel der Heftklammern nach dem Durchdringen des Heftguts bogenartig verformt sind und über dieses hinausragen. Hierdurch ergeben sich beim Ablegen von Stapeln von derart geheftetem Gut unerwünschte Aufträge, was besonders bei der Innenheftung als ungünstig empfunden wird.

Bei der im Oberbegriff des Anspruchs 1 erwähnten Flatclinch-Heftung durchdringen die Schenkel der Heftklammern das Heftgut und einen schlitzzartigen Durchbruch in der Heftgutauflage und werden dann mittels einer besonderen Vorrichtung derart umgebogen, dass die Schenkel flach am Heftgut anliegen. Hierdurch wird ein Auftragen der umgebogenen Schenkel vermieden, was für die Ablage von Stapeln solcher Dokumente günstig ist.

Es liegt die Aufgabe zugrunde, ein Heftgerät zu schaffen, mit dem wahlweise die Flatclinch-Heftung oder eine Außen- und/oder Innenheftung ausführbar ist.

II

Die von der Klägerin geltend gemachte unzulässige Erweiterung liegt nicht vor. Der Gegenstand des Streitpatent ist gegenüber dem in den ursprünglichen Unterlagen offenbarten Gegenstand nicht verändert, insbesondere nicht erweitert.

Die Klägerin hat gemeint, dass das Merkmal "unterhalb des Ausstoßkanals ... eine Vorrichtung zur Flatclinch-Heftung vorhanden ist" in den ursprünglichen Unterlagen gemäß der Offenlegungsschrift DE 198 49 093 A1 nicht vorkomme. Erwähnt sei lediglich ein "schlitzartiger Durchbruch für eine Flatclinch-Heftung". Das angesprochene Merkmal stelle deshalb eine unzulässige Erweiterung dar.

Dem kann nicht gefolgt werden. Denn für den verständigen Fachmann ist selbstverständlich, dass zur Ausführung einer Flatclinch-Heftung zwingenderweise hinter dem schlitzartigen Durchbruch in der Heftplatte eine Vorrichtung zur Flatclinch-Heftung vorhanden sein muss. Diese Vorrichtung übernimmt das rechtwinklige Umbiegen der Schenkel der Heftklammern, nachdem diese das auf der Heftplatte liegende Heftgut und den Durchbruch in der Heftplatte durchdrungen haben. Hierauf ist in der ursprünglichen Beschreibung deutlich hingewiesen (OS Sp 1 Z 23-27). Zwar werden an dieser Stelle explizit nur die entsprechenden Funktionen beschrieben, ohne die hierfür erforderliche Vorrichtung eigens zu nennen, aber der Fachmann liest sie ohne weiteres mit. Dass eine solche Vorrichtung zur Durchführung einer Flatclinch-Heftung notwendig ist, ist ihm ohnehin aus dem einschlägigen Stand der Technik geläufig, wie beispielsweise die Entgegenhaltungen N1, N4, N6 und N7 zeigen. Dabei ist es unerheblich, ob die Flatclinch-Vorrichtung einfach aufgebaut ist, wie die Klägerin im Hinblick auf die dem Streitpatent im wesentlichen entsprechende, nachveröffentlichte US 6 299 047 dargelegt hat, oder kompliziert, wie in den zuvor genannten Druckschriften gezeigt ist. Die

Einzelheiten einer derartigen Vorrichtung werden nämlich im vorliegenden Patent als bekannt vorausgesetzt und sind nicht dessen Gegenstand.

Durch die Aufnahme der og Merkmale in die erteilte Fassung des Patentanspruchs 1 erfolgte somit lediglich eine klarstellende Präzisierung des unter Schutz zu stellenden Gegenstands, die diesen Gegenstand in keiner Weise veränderte. Entsprechendes gilt auch für die Ansprüche 2 und 3.

III

Das gewerblich anwendbare Heftgerät nach den Ansprüchen 1 bis 3 ist unstrittig neu, denn aus keiner der von der Klägerin genannten Entgegenhaltungen ist ein Heftgerät bekannt, das sowohl eine Flatclinch-Heftung als auch eine (konventionelle) Heftung mittels Verformungsprägungen in der Heftgutaufgabe gestattet. So sind aus den Druckschriften N1, N4, N6 und N7 lediglich Heftgeräte für die Flatclinch-Heftung entnehmbar, und die N2, N3 und N5 befassen sich ausschließlich mit konventionellen Heftgeräten.

Das Heftgerät nach dem Streitpatent beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Als nächstkommender Stand der Technik ist N1 zu sehen. In dieser ist ein Heftgerät mit in einem Magazin geführten Heftklammern beschrieben, die unter Federspannung stehen und dadurch einem Ausstoßkanal zuführbar sind. Zum Heften wird die im Bereich des Ausstoßkanals befindliche Klammer durch ein Stoßmesser aus dem Ausstoßkanal heraus und durch das zu heftende Gut hindurch gestoßen, wobei unterhalb des Ausstoßkanals eine Heftgutaufgabe mit einem schlitzartigen Durchbruch und eine Vorrichtung zur Flatclinch-Heftung vorhanden ist. Die Heftgutaufgabe ist nach dem Ausführungsbeispiel gemäß Figuren 9, 10 und 13 sowie 22 mit zugehöriger Beschreibung als Heftplatte ausgebildet, die zur wahlweisen Innen- bzw. Außenheftung drehbar und mit mehreren schlitzartigen Durchbrüchen versehen ist.

Ein Hinweis oder eine Anregung dazu, die Heftplatte mit Verformungsprägungen auszustatten und damit zusätzlich eine konventionelle Heftung zu ermöglichen, ist in N1 nirgends zu finden. Dies gilt auch in Bezug auf N4, N6 und N7, deren Gegenstände nicht über das aus N1 bekannte Heftgerät hinausgehen und die lediglich den Oberbegriff des Anspruchs 1 abdecken.

Die N2, N3 und N5 zeigen Heftgeräte mit Heftplatten, die mehrere Verformungsprägungen für die konventionelle Innen- und Außenheftung aufweisen, wobei die verschiedenen Prägungen durch Verschieben (N2) oder Drehen (N3, N5) der Heftplatte in Eingriff bringbar sind. Ein Hinweis darauf, die Heftplatte noch mit einem schlitzartigen Durchbruch zu versehen, um hierdurch eine Flatclinch-Heftung zu ermöglichen, findet sich in keiner dieser Entgegenhaltungen.

Es mag auf den ersten Blick – zumal in Kenntnis der Erfindung - naheliegend erscheinen, wie die Klägerin meint, in einem Heftgerät Flatclinch- und konventionelle Heftung zu vereinen, da beide Heftarten an sich dem Fachmann geläufig sind. Der Senat konnte sich dieser Meinung jedoch nicht anschließen. Die Beklagte hat nämlich zu Recht darauf hingewiesen, dass zwar die verschiedenen Heftarten schon lange bekannt sind, dass aber niemand trotz eines sehr langen Zeitablaufs und eines lange bestehenden Bedürfnisses die erfindungsgemäße Lehre vorgeschlagen hat. So ist die Flatclinch-Heftung schon zumindest seit den dreißiger Jahren bekannt, wie durch die N1 belegt wird, da deren Anmeldetag im Jahre 1932 liegt. Die konventionelle Innen- und Außenheftung mittels Verformungsprägungen in einer Heftplatte ist ebenfalls schon lange im Gebrauch, wie N5 zeigt, deren Anmeldetag in das Jahr 1971 fällt. Das lange bestehende Bedürfnis danach, mehrere verschiedenen Heftarten in einem Gerät zu vereinen, ergibt sich schon daraus, dass bereits in den ältesten von der Klägerin genannten Druckschriften, der N1 und der N5, Vorrichtungen beschrieben sind, die es ermöglichen, wahlweise eine Innen- oder eine Außenheftung durchzuführen. Dass dennoch und trotz einer regen Erfindertätigkeit auf dem Gebiet der Heftgeräte, wie durch die Vielzahl der genannten Entgegenhaltungen belegt ist, erst die Beklagte den Vorschlag machte, die Flatclinch-Heftung und die konventionelle Heftung in einem

Gerät zu vereinen, ist als Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu sehen.

Auch das von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Heftgerät, das nach Augenschein eine zweigeteilte, klappbare Heftplatte mit Verformungsprägungen aufweist, kann die Patentfähigkeit der vorliegenden Erfindung nicht in Frage stellen, da es lediglich der konventionellen Heftung dient, wie schon die jeweiligen Gegenstände der N2, N3 und N5. Wie dieses Gerät zeitlich einzuordnen ist, kann deshalb letztlich dahingestellt bleiben.

Der Anspruch 1 hat somit Bestand. Damit haben die auf Patentanspruchs 1 zurückbezogenen Unteransprüche 2 und 3 ohne weiteres ebenfalls Bestand, ohne dass es hierzu weiterer Feststellungen bedarf.

Bei diese Sachlage kam der Hilfsantrag nicht zum Tragen.

IV

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Meinhardt

Dr. Henkel

Gutermuth

Skribanowitz

Schmitz

Be