



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
28. Juli 2011

2 Ni 18/09 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das Patent EP 1 563 963

(DE 50 2005 000 102)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juli 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Univ. Hubert

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 563 963 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 13, 14, 18, 19 und 31 folgende Fassung erhalten:
 1. Schraubendreher mit einem Griff (1),
auswechselbaren Funktionsteilen (2) mit einem Klingenschaft (3), der teilweise mit einem Isoliermantel (9) aus Kunststoff umhüllt ist, und einem isolierenden Endstück (5), welches auswechselbar in den Griff (1) einsetzbar ist und zur Übertragung eines Betätigungstorsionsmomentes zwischen Funktionsteil (2) und Griff (1) mit dem Griff (1) in Wechselwirkung steht,
einer Haltevorrichtung (11) aus Kunststoff, über die ein Funktionsteil (2) in einer gesicherten Stellung der Haltevorrichtung (11) in eine axiale Richtung gegenüber dem Griff (1) gegenüber einer Bewegung aus dem Griff (1) formschlüssig gesichert ist,
einer Funktionsfläche (54) des Funktionsteils (2), die in der Betriebsstellung zur Anlage an eine Gegenfläche (52) des Griffs kommt, wodurch eine Sicherung der axialen Position des Funktionsteils (2) gegenüber dem Griff (1) in dieser Betriebsstellung in die andere axiale Richtung erfolgt,

wobei der Griff (1) gegenüber dem Klingenschaft (3) durch Zwischenschaltung des Isoliermantels (9), des Endstückes (5) und/oder der Haltevorrichtung (11) elektrisch isoliert ist, so dass der Schraubendreher für Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen geeignet ist, und die Haltevorrichtung (11) über eine manuelle Betätigung in eine gelöste Stellung der Haltevorrichtung (11) verbracht werden kann, in der das Funktionsteil (2) aus dem Griff (1) herausgezogen werden kann.

2. Schraubendreher nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Haltevorrichtung (11) auf die Mantelfläche des Isoliermantels (9) und/oder auf das isolierende Endstück (5) einwirkt.

13. Schraubendreher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass ein Betätigungstorsionsmoment um die Längsachse des Schraubendrehers (50) über eine in Umfangsrichtung formschlüssige Verbindung zwischen dem Griff (1) und dem Endstück (5) übertragen wird.

14. Schraubendreher nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Endstück (5) im Bereich der formschlüssigen Verbindung mit dem Griff (1) gegenüber dem Klingenschaft (3) vergrößerte Außenabmessungen aufweist.

18. Schraubendreher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Form des Endstückes (5) und einer Höhlung (6) des Griffes (1) so aufeinander abgestimmt sind, dass bei Drehmomentbelastung und/oder

Axialbelastung ein im Wesentlichen spielfreier Sitz des Endstückes (5) in der Höhlung (6) erzielt wird.

19. Schraubendreher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Funktionsteil (2) als selbständiger Schraubendreher verwendet werden kann, bei welchem der Klingenschaft isoliert ist.

31. Schraubendreher nach einem der Ansprüche 1, 2, 13, 14, 16 bis 21, **dadurch gekennzeichnet**, dass gegenüber dem Griff (1) verdrehbar um die Längsachse des Schraubendrehers eine Drehkappe (71) abgestützt ist, die mindestens ein radial nach innen hervortretendes Segment (72) aufweist, welches in der gesicherten Stellung formschlüssig in Längsrichtung des Schraubendrehers in einer Ausnehmung (70) des Endstückes (5) angeordnet ist und bei Verdrehung der Drehkappe (71) von der gesicherten Stellung in die gelöste Stellung außer Eingriff mit dem Endstück (5) kommt.

- II. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 9/10 und die Beklagte 1/10.

- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 16. Februar 2005 in der Verfahrenssprache Deutsch angemeldeten europäischen Patents 1 563 963 mit der Bezeichnung „Schraubendreher mit einer Haltevorrichtung“, für das die Prioritäten der Voranmeldungen DE 10 2004 037 429 vom 30. Juli 2004, DE 20 2004 002 440 U vom 16. Februar 2004, DE 10 2004 010 794 vom 5. März 2004 und DE 10 2004 035 384 vom 21. Juli 2004 in Anspruch genommen worden sind und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 50 2005 000 102 geführt wird.

Das Streitpatent umfasst 32 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut hat:

Schraubendreher mit

- einem Griff (1),
- einem auswechselbaren Funktionsteil (2) mit einem Klingenschaft (3), der teilweise mit einem Isoliermantel (9) aus Kunststoff umhüllt ist, und einem isolierenden Endstück (5), welches auswechselbar in den Griff (1) einsetzbar ist und zur Übertragung eines Betätigungstorsionsmomentes zwischen Funktionsteil (2) und Griff (1) mit dem Griff (1) in Wechselwirkung steht,
- einer Haltevorrichtung (11), über die das Funktionsteil (2) in einer gesicherten Stellung der Haltevorrichtung (11) zumindest in eine axiale Richtung gegenüber dem Griff (1) formschlüssig gesichert ist,
- wobei der Griff (1) gegenüber dem Klingenschaft (3) durch Zwischenschaltung des Isoliermantels (9), des Endstückes (5) und/oder der Haltevorrichtung (11) elektrisch isoliert ist, so dass der Schraubendreher für Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen geeignet ist, und

- die Haltevorrichtung (11) über eine manuelle Betätigung in eine gelöste Stellung der Haltevorrichtung (11) verbracht werden kann, in der das Funktionsteil (2) aus dem Griff (1) herausgezogen werden kann.

Wegen des Wortlauts der jeweils mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 32 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Klägerin nur die Patentansprüche 1, 2, 13, 14, 18, 19 und 31 angegriffen.

Die Beklagte verteidigt ihr Patent beschränkt mit den als Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüchen 1, 2, 13, 14, 18, 19 und 31 in der aus dem Tenor ersichtlichen Fassung.

Die Klägerin ist zuletzt der Auffassung, dass sich auch der Gegenstand des Anspruchs 1 in der nunmehr gemäß dem Hauptantrag geltenden Fassung sowie die Gegenstände der auf diesen Anspruch direkt oder indirekt rückbezogenen Ansprüche 2, 13, 14, 18, 19 und 31 des Streitpatents in naheliegender Weise aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik ergäben und daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Dazu beruft sich die Klägerin u. a. auf folgende Druckschriften:

- (1) US 5 911 798 A
- (2) TW 106 999
- (3) TW 267 389
- (4) TW 382 309
- (5) DE 44 47 503 A1
- (6) EP 1 116 555 A2
- (7) US 4 858 504 A

- (8) US 5 259 277 A
- (9) TW 547 261
- (10) TW 343 578
- (11) US 4 409 866 A
- (12) US 3 173 462 A
- (13) US 1 418 184 A

Zudem stelle das in Anspruch 1 des Streitpatents in der nunmehr geltenden Fassung neu eingefügte Merkmal „eine(r) Funktionsfläche (54) des Funktionsteils (2), die in der Betriebsstellung zur Anlage an eine Gegenfläche (52) des Griffs kommt, wodurch eine Sicherung der axialen Position des Funktionsteils (2) gegenüber dem Griff (1) in dieser Betriebsstellung in die andere axiale Richtung erfolgt“ eine unzulässige Erweiterung dar, da in den Anmeldungsunterlagen lediglich offenbart sei, dass die Funktionsfläche (54) des Funktionsteils in der Betriebsstellung zur **vollflächigen** Anlage an eine Gegenfläche (52) des Griffs komme. Ebenso könne den Anmeldungsunterlagen nicht entnommen werden, dass dadurch eine Sicherung der axialen Position des Funktionsteils (2) gegenüber dem Griff (1) in dieser Betriebsstellung in die andere axiale Richtung bewirkt werde.

Die Klägerin beantragt,

das Europäische Patent EP 1 563 963 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1, 2, 13, 14, 18, 19 und 31 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

dem Streitpatent im angegriffenen Umfang die Fassung gemäß des in der mündlichen Verhandlung überreichten Hauptantrags zu geben.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung überreichten

Hauptantrags für patentfähig; eine unzulässige Erweiterung sei nicht gegeben.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf deren Schriftsätze verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, mit der die in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a) und c) EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht werden, ist teilweise begründet.

Das Streitpatent ist ohne Sachprüfung insoweit für nichtig zu erklären, als es über die von der Beklagten nur noch beschränkt verteidigte Fassung hinausgeht (St. Rspr. vgl. BGHZ 170, 215 - Carvedilol II; GRUR 1996, 857 - Rauchgasklappe). Die Änderungen der angegriffenen und verteidigten geltenden Ansprüche 1, 2, 13, 14, 18, 19 und 31 stellen eine zulässige Beschränkung dar, denn deren Gegenstände waren bereits Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung und gehen in ihrem Schutzzumfang nicht über den erteilten Patentanspruch 1 hinaus. Auch deren Schutzbereich wird dadurch nicht erweitert. Diese Gegenstände sind außerdem neu und beruhen auf erfinderischer Tätigkeit.

I.

1. Das Streitpatent betrifft gemäß Abs.[0001] der EP 1 563 963 B1 einen Schraubendreher mit einem Griff, einem auswechselbaren Funktionsteil mit einem Endstück und einer Haltevorrichtung, mittels welcher das Funktionsteil in einer gesicherten Stellung der Haltevorrichtung zumindest in eine axiale Richtung gegenüber dem Griff gesichert ist.

Gemäß Abs.[0002] seien aus dem Stand der Technik grundsätzlich unterschiedliche Ausführungsformen von Schraubendrehern bekannt:

- a) Schraubendreher mit nicht lösbar in einem Griff angeordneten Klingen.
- b) Schraubendreher, bei denen in eine Höhlung eines Griffs unter formschlüssiger Aufnahme in Umfangsrichtung lösbar eine Schraubendreher-Klinge oder ein Funktionsteil einsetzbar sei, wodurch ein Betrieb desselben Griffs mit mehreren Schraubendreher-Klingen mit unterschiedlichen Funktionsspitzen möglich sei. Auf diese Weise könnten Schraubendreher-Sätze geschaffen werden, die zumeist in einer Kassette zusammengefasst seien und unterschiedliche Funktionsteile mit verschiedenen Funktionsspitzen aufwiesen. Die Funktionsspitzen seien passend für verschiedene Schraubengrößen und Schraubentypen ausgebildet, beispielsweise Schlitzschrauben, Kreuzschrauben oder Schrauben mit TORX®-Profil oder auch kleinere Steckschlüssel-Köpfe.
- c) Insbesondere radial klein bauende Spezialschraubendreher, welche im Wesentlichen aus einer Klinge ohne einen Griff bestünden und im Endbereich über einen Drehteller verfügten, der von einem Benutzer axial beaufschlagt werden könne zur Anpressung der Schraubendreher-Klinge an eine Schraube.
- d) Schraubendreher, die bis auf die Funktionsspitze der Schraubendreher-Klinge mit einem Isoliermantel, vorzugsweise aus Kunststoff, versehen seien zum Arbeiten an elektrischen Anlagen.
- e) Schraubendreher, die einen metallischen Kern oder Schaft aufwiesen, der in einem einem Griff gegenüberliegenden Endbereich eine Aufnahme für verschiedene Einsätze ("Bits") mit unterschiedlichen Funktionsspitzen bildeten.

2. Aufgabe des Streitpatents ist es gemäß Abs.[0012], einen Schraubendreher mit einem auswechselbaren Funktionsteil zu schaffen, der hinsichtlich

- einer Montage und Demontage von Funktionsteil und Griff,
- einer Ausrichtung von Griff und Funktionsteil,

- der Abstützung von Anpresskräften in Längsrichtung des Schraubendrehers,
- der Übertragung von Betätigungsmomenten und/oder
- der Isolierung des Schraubendrehers

verbessert ist.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe dient nach Hauptantrag ein Schraubendreher mit den Merkmalen des geltenden Anspruchs 1 (hier wiedergegeben in einer vom Senat vorgenommenen Merkmalsgliederung):

- a) Schraubendreher mit einem Griff ,
- ba) auswechselbaren Funktionsteilen mit einem Klingenschaft,
- bb) der teilweise mit einem Isoliermantel aus Kunststoff umhüllt ist,
- bc) und einem isolierenden Endstück, welches auswechselbar in den Griff einsetzbar ist und zur Übertragung eines Betätigungstorsionsmomentes zwischen Funktionsteil und Griff mit dem Griff in Wechselwirkung steht,
- ca) einer Haltevorrichtung aus Kunststoff,
- cb) über die ein Funktionsteil in einer gesicherten Stellung der Haltevorrichtung in eine axiale Richtung gegenüber dem Griff gegenüber einer Bewegung aus dem Griff formschlüssig gesichert ist,
- da) einer Funktionsfläche des Funktionsteils, die in der Betriebsstellung zur Anlage an eine Gegenfläche des Griffs kommt,
- db) wodurch eine Sicherung der axialen Position des Funktionsteils gegenüber dem Griff in dieser Betriebsstellung in die andere axiale Richtung erfolgt,
- e) wobei der Griff gegenüber dem Klingenschaft durch Zwischenschaltung des Isoliermantels, des Endstückes und/oder der Haltevorrichtung elektrisch isoliert ist, so dass der Schraubendreher für Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen geeignet ist, und
- f) die Haltevorrichtung über eine manuelle Betätigung in eine gelöste Stellung der Haltevorrichtung verbracht werden kann, in der das Funktionsteil aus dem Griff herausgezogen werden kann.

4. Als Fachmann ist ein Techniker oder Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Entwicklung von manuell betätigten Handwerkzeugen anzusehen.

Dieser Fachmann erkennt aus den Formulierungen der Merkmale cb) ("in eine axiale Richtung") und db) ("in die andere axiale Richtung"), dass damit in Merkmal cb) eine erste axiale Richtung gemeint ist, nämlich die Richtung der Demontage der beiden Bauteile Griff und Funktionsteil, wohingegen in Merkmal db) eine zweite axiale Richtung gemeint ist, nämlich die Richtung der Montage der beiden Bauteile Griff und Funktionsteil.

Die Ausführungsformen des erteilten Patents nach den Fig. 8, 9, 10/11 und 12 (i. V. m. den zugehörigen Beschreibungsstellen Abs.[0076] bis [0080]) betreffen jeweils zumindest teilweise eine kraft- bzw. reibschlüssige Sicherung des Funktionsteils im Griff. Der Fachmann erkennt anhand der Formulierung "formschlüssig gesichert" in Merkmal cb) ohne Weiteres, dass diese Ausführungsformen zumindest in ihrer vollständigen kraftschlüssigen Ausbildung nicht unter den Anspruchswortlaut der nunmehr geltenden Ansprüche nach Hauptantrag fallen.

II.

1. Ausgehend davon kann in Bezug auf die nunmehr geltenden Patentansprüche nach Hauptantrag nicht der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung i. S. v. Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Artikel 138 Absatz 1 lit c) EPÜ festgestellt werden.

Der geltende Anspruch 1 leitet sich aus dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 mit folgenden Änderungen ab:

- A) Merkmal ba): Pluralbildung anstelle des Singulars hinsichtlich "Funktionsteilen"
- B) Merkmal bb): Einfügung eines Kommas am Ende des Merkmals
- C) Merkmal bc): Einfügung des Wortes "auswechselbar", so bereits auch im erteilten Anspruch

- D) Merkmal bc): Änderung des Begriffs "Betätigungsmoment" in "Betätigungstorsionsmoment", so bereits auch im erteilten Anspruch
- E) Merkmal ca): Einfügung der Formulierung "aus Kunststoff"
- F) Merkmal cb): Änderung der Formulierung "das Funktionsteil" in "ein Funktionsteil"
- G) Merkmal cb): Entfall des Wortes "zumindest" vor der Formulierung "in eine axiale Richtung"
- H) Merkmal cb): Einfügung der Formulierung "gegenüber einer Bewegung aus dem Griff (1)" vor das Wort "formschlüssig"
- I) Merkmal da): neu eingefügt
- J) Merkmal db): neu eingefügt

Die Änderungen A) bis D) und F) sind lediglich präzisierender Natur und liegen erkennbar im Rahmen der ursprünglichen Gesamtoffenbarung gemäß den EP-Anmeldungsunterlagen vom 16. Februar 2005.

Die Änderung E) in Merkmal ca) basiert auf S. 7, Z. 11 bis 17 der ursprünglichen Beschreibung, wodurch (im Unterschied zur Ansicht der Klägerin) die Verwendung des Werkstoffes Kunststoff für die Haltevorrichtung als zur Erfindung gehörig definiert wird.

Die Änderung G) in Merkmal cb) schränkt den beanspruchten Gegenstand ein, indem nunmehr lediglich eine axiale Richtung beansprucht wird.

Die Änderung H) in Merkmal cb) basiert auf S. 19, Z. 5 und 6 der ursprünglichen Beschreibung und ist lediglich präzisierender Natur.

Das neu eingefügte Merkmal da) gemäß Änderung I) leitet sich ab aus S. 14, Z. 1 bis 6 der ursprünglichen Beschreibung, wonach sich das auswechselbare Funktionsteil mit dem Endstück in einer Betriebsstellung mit einer ersten Funktionsfläche in eine axiale Richtung gegenüber einer korrespondierenden ersten Gegenfläche des Griffes abstützen soll. Diese Formulierung ist (im Unterschied zur Ansicht der

Klägerin) erkennbar nicht beschränkt auf die Art der Flächenanlage im Sinne einer voll- oder teilflächigen Anlage. Erst im Zusammenhang mit einem Ausführungsbeispiel wird auf S. 18, Z. 25 bis S. 19, Z. 1 der ursprünglichen Beschreibung eine vollflächige Anlage beschrieben. Die engere Lehre eines Ausführungsbeispiels verpflichtet jedoch nicht zu einem eng formulierten Anspruch, solange (wie im vorliegenden Fall gegeben) die weiter gefasste Lehre als zur Erfindung gehörig erkennbar ist.

Schließlich ergibt sich für den Fachmann aufgrund der Anlage der Funktionsfläche des Funktionsteils an der Gegenfläche des Griiffs gemäß Merkmal da) das eingefügte Merkmal db) gemäß Änderung J) zwangsläufig, nämlich die Sicherung der axialen Position des Funktionsteils gegenüber dem Griff in dieser Betriebsstellung in die (im Vergleich zu Merkmal cb)) andere (zweite) axiale Richtung.

Die Änderungen A) bis J) sind somit ursprünglich als zur Erfindung gehörig offenbart und entweder einschränkender oder zumindest nicht erweiternder Natur. Anspruch 1 ist daher zulässig.

Die weiteren angegriffenen und neu eingereichten Ansprüche 2, 13, 14, 18, 19 und 31 basieren auf den mit gleicher Nummerierung erteilten (und bis auf Anspruch 13 hinsichtlich des geänderten präzisierenden Wortes "Betätigungstorsionsmoment" auch so ursprünglich eingereichten) Ansprüchen und sind daher ebenfalls zulässig.

2. Nach Auffassung des Senats ist in Bezug auf die geltende Fassung des Anspruchs 1 nach Hauptantrag auch nicht der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit i. S. v. Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG und Artikel 138 Absatz 1 lit a) EPÜ i. V. m. Artikel 56 EPÜ gegeben.

a. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist neu.

Die Druckschrift **(1)** betrifft eine Griffverlängerung für einen Ratschenschlüssel (*handle extension for ratchet wrench*, vgl. die Bezeichnung). Die Haltevorrichtung (*leaf spring 32*, vgl. Fig. 3 und Sp. 4, Z. 18 bis 20) nach Druckschrift **(1)** besteht nicht aus Kunststoff, wie von Merkmal ca) des geltenden Anspruchs 1 gefordert und kann auch nicht durch eine manuelle Betätigung in eine gelöste Stellung verbracht werden, wie von Merkmal f) gefordert.

Die Gegenstände der Druckschriften **(2), (3), (4), (6), (9), (10), (11)** und **(13)** besitzen kein isoliertes Endstück gemäß Merkmal bc) des geltenden Anspruchs 1.

Die Gegenstände der Druckschriften **(5), (7), (8)** und **(12)** weisen kein auswechselbares Funktionsteil gemäß Merkmal ba) des geltenden Anspruchs 1 auf.

Somit geht aus den im Verfahren befindlichen Druckschriften kein Schraubendreher mit allen Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 hervor. Dies ist im Übrigen unbestritten.

b. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

ba. Die Druckschrift **(1)** betrifft eine Griffverlängerung für einen Ratschenschlüssel (*handle extension for ratchet wrench*, vgl. die Bezeichnung). Nach Überzeugung des Senates und entgegen der Ansicht der Klägerin ist es abwegig anzunehmen, dass allein durch die Angaben "*for a torque applying tool*" (Sp. 1, Z. 6 und 7) oder "*or any tool*" (Sp. 3, Z. 35) auch Schraubendreher im vom Fachmann verstandenen Sinn gemeint sein könnten. Im besten Fall könnte der Fachmann aus der Druckschrift **(1)** mitlesen, dass an das dem Griff abgewandte Ende des Ratschenschlüssels (vgl. Fig. 3) ein Werkzeug zum Schraubendreher angebracht werden kann. Damit ist aber schon kein auswechselbares, in den Griff einsetzbares Funktionsteil entsprechend den Merkmalen ba) und bc) des geltenden Anspruchs 1 offenbart, das zur Übertragung eines Betätigungsdrehmomentes zwischen Funktionsteil und Griff mit dem Griff in Wechselwirkung steht. Auch ein Klingenschaff,

also ein längliches schlankes Gebilde mit einem zum Eingriff in ein zu betätigendes Bauteil (z. B. Schraube) vorgesehenen einstückig angebrachten Funktionselement (Klinge) ist nicht erkennbar. Das dem Griff abgewandte Ende des Ratschenschlüssels (*broader portion 38*, vgl. Fig. 3 und Sp. 5, Z. 1 und 2) ist nicht elektrisch isoliert und damit für elektrische Arbeiten ungeeignet. Die Haltevorrichtung (*leaf spring 32*, Fig. 3) sichert zwei Positionen des ausziehbaren Griffes und ist nicht zur Sicherung von auswechselbaren Funktionsteilen gedacht. Darüber hinaus besteht sie nicht aus Kunststoff und kann auch nicht durch eine manuelle Betätigung in eine gelöste Stellung verbracht werden. Der Gegenstand der Druckschrift **(1)** ist somit gattungsfremd und deren Gegenstand als Ausgangspunkt zur Betrachtung von Problemen bei Schraubendrehern mit auswechselbaren Funktionsteilen ungeeignet.

bb. Als möglicher Stand der Technik bietet sich zunächst eine derjenigen Druckschriften an, die entsprechend den Merkmalen a) und ba) des geltenden Anspruchs 1 einen Schraubendreher mit auswechselbaren Funktionsteilen offenbaren. Dies trifft für die Druckschriften **(2)**, **(3)**, **(4)**, **(6)**, **(11)** und **(13)** zu, von denen wiederum diejenigen besonders relevant sind, die einen isolierten oder isolierenden Klingenschaft zeigen, womit die Druckschriften **(2)** und **(6)** verbleiben. Davon kommt der Gegenstand der Druckschrift **(6)** demjenigen nach dem geltenden Anspruch 1 näher, weil die Merkmale da) und db) erfüllt sind, d.h. das auswechselbare Funktionsteil liegt am hinteren Ende an einer Anlagefläche des Griffes an.

bc. Die Druckschrift **(6)** offenbart gemäß Merkmal a) des geltenden Anspruchs 1 einen Schraubendreher mit einem Griff (*handle 11*, vgl. Fig. 2 und Sp. 3, Z. 10), mit gemäß Merkmal ba) auswechselbaren Funktionsteilen (zusammengesetzter Schaft, *shaft assembly 30*, vgl. Fig. 2 und Sp. 3, Z. 43 und 44) mit einem Klingenschaft (*composite shank 40*, vgl. Fig. 2 und Sp. 3, Z. 45) der hinsichtlich eines Teiles des Merkmals bb) aus isolierendem Kunststoff besteht (vgl. Sp. 4, Z. 4 bis 8).

Gemäß einem Teil des Merkmals bc) weist der zusammengesetzte Schaft 30 ein Endstück (*metal coupler 31*, vgl. Fig. 1 und Sp. 3, Z. 45) auf, welches auswechselbar (vgl. Sp. 4, Z. 56 bis Sp. 5, Z. 2) in den Griff 11 einsetzbar ist und zur Übertragung eines Betätigungstorsionsmomentes zwischen Funktionsteil 30 und Griff 11 mit dem Griff 11 in Wechselwirkung steht (vgl. Fig. 1, 2).

Gemäß einem Teil des Merkmals ca) ist eine Haltevorrichtung (*annular gear 21 defining an axial receptacle 22*, vgl. Sp. 3, Z. 23 bis 29 und Fig. 2) angeordnet, über die gemäß einem Teil des Merkmals cb) der zusammengesetzte Schaft 30 in der Haltevorrichtung 21 in eine axiale Richtung gegenüber dem Griff 11 gegenüber einer Bewegung aus dem Griff 11 (vom Fachmann mitgelesen durch eine Steckpassung) kraftschlüssig gesichert ist.

Hierbei weist der zusammengesetzte Schaft 30 gemäß Merkmal da) eine Funktionsfläche (*engagement end 33*, vgl. Fig. 1, 2 und Sp. 3, Z. 49) auf, die in der Betriebsstellung zur Anlage an eine Gegenfläche des Griffs 11 kommt, wodurch offensichtlich gemäß Merkmal db) eine Sicherung der axialen Position des zusammengesetzten Schaftes 30 gegenüber dem Griff 11 in die andere axiale Richtung erfolgt.

Gemäß einem Teil des Merkmals e) ist der Schraubendreher auf Grund des aus Isoliermaterial bestehenden Klingenschafts 40 für Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen geeignet.

Vom Schraubendreher der Druckschrift **(6)** unterscheidet sich der Schraubendreher nach dem geltenden Anspruch 1 dadurch, dass

- gemäß Merkmal bb) der Klingenschaft teilweise mit einem Isoliermantel aus Kunststoff umhüllt ist,
- gemäß Merkmal bc) das Endstück isolierend ausgeführt ist,
- gemäß Merkmal ca) die Haltevorrichtung aus Kunststoff ausgebildet ist,

- gemäß Merkmal cb) die Haltevorrichtung in zwei Stellungen überführbar ist, wobei in der gesicherten Stellung eine formschlüssige Sicherung des Funktionsteils gegeben ist,
- gemäß Merkmal e) der Griff gegenüber dem Klingenschaft durch Zwischenschaltung des Isoliermantels, des Endstückes und/oder der Haltevorrichtung elektrisch isoliert ist, und schließlich
- gemäß Merkmal f) die Haltevorrichtung über eine manuelle Betätigung in eine gelöste Stellung der Haltevorrichtung verbracht werden kann, in der das Funktionsteil aus dem Griff herausgezogen werden kann.

Diese Merkmale sind an sich aus im Verfahren befindlichen Druckschriften des Standes der Technik bekannt, so

- das Merkmal bb) aus der Druckschrift **(2)** bzw. aus der einen Schraubendreher ohne auswechselbare Funktionsteile betreffenden Druckschrift **(5)**,
- das Merkmal bc) und e) aus den jeweils Schraubendreher ohne auswechselbare Funktionsteile betreffenden Druckschriften **(5)**, **(7)** und **(12)**, und
- die Merkmale ca), cb) und f) jeweils aus der Druckschrift **(4)**.

Würde der Fachmann den Gegenstand der Druckschrift **(6)** mit demjenigen der Druckschrift **(2)** kombinieren, so käme er angesichts des aus Kunststoff bestehenden Klingenschafts nicht auf die Idee, beim Gegenstand der Druckschrift **(6)** gemäß Merkmal bb) den Klingenschaft teilweise mit einem Isoliermantel aus Kunststoff zu umhüllen. Durch die Lehre der Druckschrift **(2)** gelangt der Fachmann auch nicht zu einer Haltevorrichtung aus Kunststoff (Merkmal ca)), die in einer gesicherten Stellung das Funktionsteil formschlüssig sichert (Merkmal cb)) und über eine manuelle Betätigung in eine gelöste Stellung verbracht werden kann (Merkmal f)).

Würde der Fachmann den Gegenstand der Druckschrift **(6)** mit einen der Gegenstände der Druckschriften **(5)**, **(7)** oder **(12)** kombinieren, könnte er allenfalls zur Isolierung des Endstückes des (nur beim Gegenstand der Druckschrift **(6)** auswechselbaren) Funktionsteiles angeregt werden. Durch die Lehre der Druckschriften **(5)**, **(7)** oder **(12)** gelangt der Fachmann aber nicht zu einer Haltevorrichtung aus Kunststoff (Merkmal ca)), die in einer gesicherten Stellung das Funktionsteil formschlüssig sichert (Merkmal cb)) und über eine manuelle Betätigung in eine gelöste Stellung verbracht werden kann (Merkmal f)).

Wendet der Fachmann die Lehre der Druckschrift **(4)** auf den Gegenstand der Druckschrift **(6)** an, so gelangt er nicht zu einem teilweise mit einem Isoliermantel aus Kunststoff umhüllten Klingenschaft gemäß Merkmal bb), nicht zu einem isolierenden Endstück gemäß Merkmal bc), nicht zur Anlage einer Funktionsfläche des Funktionsteils an einer Gegenfläche des Griiffs, wodurch eine Sicherung der axialen Position des Funktionsteils gegenüber dem Griff in dieser Betriebsstellung in die andere axiale Richtung erfolgt, gemäß den Merkmalen da) und db), und auch nicht zur Isolierung des Griiffs durch Zwischenschaltung des Isoliermantels, des Endstückes und/oder der Haltevorrichtung gemäß Merkmal e).

Weder durch den weiteren im Verfahren befindlichen, erkennbar weiter ab liegenden Stand der Technik noch durch das Fachwissen ist nach Überzeugung des Senats eine Anregung für den Fachmann erkennbar, einen Schraubendreher mit der genauen Merkmalskombination gemäß dem geltenden Anspruch 1 auszubilden. Im Gegenteil kann die Kombination aller Merkmale des geltenden Anspruchs 1 aus der nächstkommenden Druckschrift **(6)** sowie aus mindestens drei weiteren Druckschriften des Standes der Technik nur mit Hilfe einer unzulässigen rückschauenden mosaikartigen Betrachtungsweise erreicht werden.

bd. Die Klägerin ist der Ansicht, die Kombination der Lehre der Druckschrift **(1)** mit der Lehre einer der Druckschriften **(2)**, **(3)**, **(4)**, **(9)**, **(10)** oder **(11)** führe den Fachmann in nahe liegender Weise zu einem Gegenstand mit allen Merkmalen des geltenden Anspruchs 1.

Dies trifft bereits deshalb nicht zu, weil - wie oben ausführlich dargetan - der Ratsschlüssel nach Druckschrift **(1)** gattungsfremd und als Ausgangspunkt zur Betrachtung von Problemen bei Schraubendrehern mit auswechselbaren Funktionsteilen ungeeignet ist.

be. Die Klägerin ist des Weiteren der Ansicht, die Kombination der Lehre der Druckschrift **(5)** mit der Lehre einer der Druckschriften **(2)**, **(3)**, **(4)**, **(9)**, **(10)** oder **(11)** führe den Fachmann in nahe liegender Weise zu einem Gegenstand mit allen Merkmalen des geltenden Anspruchs 1.

Dass ein Schraubendreher mit einem fest eingesetzten Funktionsteil gemäß Druckschrift **(5)** nicht als Ausgangspunkt zur Betrachtung von Problemen bei Schraubendrehern mit auswechselbaren Funktionsteilen dienen kann, liegt auf der Hand. Aus den Formulierungen "*In die Aufnahme 12 des Griffes 10 wird ein aus Kunststoff gespritzter Kern 18 eingesetzt, der die Funktion eines Dübels zur Befestigung der Klinge 20 in dem Griff 10 hat*" (vgl. Sp. 2, Z. 64 bis 67) und "*Der Kern 18 ist damit kraftschlüssig und unlösbar in dem Griff 10 festgelegt und die Klinge 20 ist über den Kern 18 in dem Griff 10 stabil befestigt*" (vgl. Sp. 3, Z. 41 bis 43) i. V. m. Fig. 1 geht im Gegensatz zur Ansicht der Klägerin eindeutig ein fest eingesetztes Funktionsteil (Klinge 20) hervor.

Ginge der Fachmann aber dennoch vom Gegenstand der Druckschrift **(5)** aus, müsste er komplett von der dortigen Lehre des fest montierten Funktionsteils abweichen und das Funktionsteil auswechselbar gestalten. Er müsste dann die Lehre einer der Druckschriften **(2)**, **(3)**, **(4)**, **(9)**, **(10)** oder **(11)** hinzuziehen, wobei im Falle der Bithalter nach den Druckschriften **(9)** und **(10)** hierzu die Anregung nicht erkennbar ist. Aber selbst durch die Kombination der Lehren der Druckschrift **(5)** mit einer derjenigen der Druckschriften **(2)**, **(3)**, **(4)**, **(9)**, **(10)** oder **(11)** entstünde noch kein Schraubendreher mit allen Merkmalen des geltenden Anspruchs 1. Denn aus den Druckschriften **(2)** und **(3)** gehen zumindest die Merkmale ca), cb) und db) nicht hervor, aus der Druckschrift **(4)** zumindest nicht das

Merkmal db), aus den Druckschriften **(9)** und **(10)** zumindest nicht das Merkmal ca) sowie aus der Druckschrift **(11)** zumindest nicht die Merkmale ca) und db).

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist somit patentfähig.

3. Die auf den geltenden Anspruch 1 rückbezogenen angegriffenen Unteransprüche 2, 13, 14, 18, 19 und 31 betreffen nicht selbstverständliche Ausbildungen des Schraubendrehers nach Anspruch 1 und sind daher zusammen mit ihm patentfähig.

III.

Angesichts der geringen Beschränkung des Gegenstandes des Streitpatents durch die geltenden Ansprüche nach Hauptantrag hat die Beklagte 1/10, die Klägerin 9/10 der Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Sredl

Merzbach

Dr. Fritze

Rothe

Hubert

prä