

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
30. März 2000

2 Ni 56/98

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent 39 17 473

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 8. März 2000 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzender sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Wizgall und Dipl.-Ing. Hochmuth, der Richterin Püschel und des Richters Dipl.-Ing. Kadner

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 39 17 473 wird im Umfang des Patentanspruchs 1 für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kostenentscheidung für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 35.000,- DM vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 39 17 473 (Streitpatent), das am 30. Mai 1989 angemeldet worden ist und eine Schnellspannzwinge betrifft. Die Priorität der US-amerikanischen Patentanmeldung 230 178 vom 9. August 1988 und die der US-amerikanischen Patentanmeldung 234 173 vom 19. August 1988 sind in Anspruch genommen. Das Streitpatent umfaßt 4 Patentansprüche, von denen der mit der Teilnichtigkeitsklage allein angegriffene Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Schnellspann-Zwinge mit einer feststehenden Backe (22 bzw 122), einer beweglichen Backe (12), welche der feststehenden Backe entgegengerichtet ist, einer Gleitschiene (14 bzw 114), wobei die bewegliche Backe an einem Ende der Gleitschiene befestigt und die Gleitschiene verschiebbar ist, um die bewegliche Backe zur feststehenden Backe hin und von dieser weg zu verschieben, einer Halteeinrichtung (18 bzw 118) zur Aufnahme der Gleitschiene (14 bzw 114), wobei die feststehende Backe (22 bzw 122) und ein Handgriff (20 bzw 120) derart an der Halteeinrichtung befestigt sind, daß die bewegliche Backe (12) zum Spannen auf die Halteeinrichtung zu und zum Lösen von dieser weg bewegt wird und die Zwinge am Handgriff zu halten ist, einer Einweg-Antriebseinrichtung (24 bzw 124, 32 bzw 132, 36 bzw 136, 46 bzw 146) zum ausrückbaren Anlegen gegen die Gleitschiene (14 bzw 114) und zum anschließenden Verrücken der Gleitschiene mit der beweglichen Backe aus einer ersten Stellung in eine zweite, näher bei der feststehenden Backe liegende Stellung, wobei die Einweg-Antriebseinrichtung einen an der Halteeinrichtung (18 bzw 118) gelagerten, mit einem Antriebshebel (32 bzw 132) zusammenwirkenden und von einer den Handgriff (20 bzw 120) haltenden Hand zu betätigenden Drückergriff (24 bzw 124) und einen Bremshebel (46 bzw 146) aufweist, der normalerweise gegen die Gleitschiene (14 bzw 114) anliegt und dabei eine Verschiebung der beweglichen Backe von der feststehenden Backe weg verhindert, diese Verschiebung jedoch zuläßt, wenn er durch Betätigung von der Gleitschiene gelöst ist, wobei der Drückergriff (24 bzw 124) an der den Backen (12, 22 bzw 122) zugewandten Vorderseite des Handgriffs (20 bzw 120) angeordnet ist, und der Bremshebel (46 bzw 146) vor dem Handgriff (20 bzw 120) und dem

Drückergriff (24 bzw 124) derart angeordnet ist, daß er durch Zeigefinger oder Mittelfinger der den Handgriff (20 bzw 120) und den Drückergriff (24 bzw 124) umspannt haltenden Hand betätigbar ist."

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

- (1) deutsches Gebrauchsmuster G 87 03 379
- (2) US-amerikanisches Patent 34 27 016
- (3) US-amerikanisches Patent 23 23 654
- (4) US-amerikanisches Patent 36 06 085
- (5) britisches Patent 14 08 886
- (6) britische Offenlegungsschrift 21 78 689
- (7) japanisches Gebrauchsmuster 63-2311

Darüber hinaus beruft sie sich auf offenkundige Vorbenutzung. Es seien seit Oktober 1987 Dübelauszugsvorrichtungen verkauft worden, die den in den nachveröffentlichten Druckschriften - US-Patent 49 32 638 und britische Offenlegungsschrift 22 24 230 - beschriebenen Vorrichtungen, die den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nahelegten, glichen. Hierzu benennt sie den Zeugen Herrn C... aus T....

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 39 17 473 im Umfange des Patentanspruchs 1 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent für patentfähig. Insbesondere werde der Fachmann das - von der Klägerin kurz vor der mündlichen Verhandlung neu in das Verfahren eingeführte - japanische Gebrauchsmuster 63-2311 (D7) nicht zur Verbesserung von Schnellspann-Zwingen in Betracht ziehen, weil diese Druckschrift einen Gegenstand betreffe, der auf einem entfernten technischen Gebiet liege. In der mündlichen Verhandlung und im - nachgelassenen - Schriftsatz vom 17. März 2000 führt sie insoweit aus, an Spreizwerkzeuge für Blindnieten, Brettanker einerseits, wie sie in der D7 beschrieben seien, und Spannzwingen andererseits würden unterschiedliche technische Anforderungen gestellt, was sich auch in der Einordnung in unterschiedliche IPC-Klassen ausdrücke, da Schraubstöcke bzw Klemmen in die B 25 B 1/... bzw 5/... fielen, dagegen Spreizwerkzeuge für Blindnieten, Brettanker und dergleichen in die B 25 B 29/02. In der das Streitpatent betreffenden IPC-Klasse gebe es eine Vielzahl von auf eine komfortablere Handhabung ausgerichtete Erfindungen, die aber alle nicht in Richtung des Streitpatents gingen. Auch soweit Mitglieder der Patentfamilie des Streitpatents, zum Teil in Nichtigkeitsverfahren, in Ländern wie Großbritannien, USA, Japan und Taiwan geprüft worden seien, zeige der dort herangezogene Stand der Technik keine Spreizwerkzeuge für Nieten, Brettanker oder dergleichen. Wenn weder Prüfer noch Wettbewerber Druckschriften aus diesem Gebiet heranzögen, sei dieses Gebiet nach höchstrichterlicher Rechtsprechung als ein entferntes Gebiet anzusehen,

selbst wenn gleichliegende Aufgaben und gleichartige Lösungen festzustellen seien. Hinsichtlich der von der Beklagten insoweit eingereichten Anlagen wird auf Bl. 175 bis 182 der Akten Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in § 22 Abs 1 iVm § 21 Abs 1 Nr 1 PatG vorgesehene Nichtigkeit Grund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist in vollem Umfang begründet, weil sich der Gegenstand des allein angegriffenen Patentanspruchs 1 des Streitpatents in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, § 4 Satz 1 PatG.

I

1. Das Streitpatent, das eine Schnellspann-Zwinge betrifft, bezieht sich in der Beschreibungseinleitung auf die aus den Druckschriften US-Patent 34 27 016 (D2), deutsches Gebrauchsmuster 87 03 379 (D1) und US-Patent 23 23 654 (D3) bekannten Zwingen, die laut Streitpatent unter dem Nachteil leiden, daß die Handhabung dieser Zwingen umständlich sei, weil sie zum Lösen nicht mit nur einer Hand bedient werden könnten. Vor diesem Hintergrund nennt das Streitpatent die Aufgabe, eine Schnellspann-Zwinge so zu verbessern, daß sie in Handhabung und Aufbau einfach ist.

Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in seinem Anspruch 1 eine Schnellspann-Zwinge vor, die folgende Merkmale aufweist:

1. Schnellspann-Zwinge mit einer feststehenden Backe (22 bzw 122), einer beweglichen Backe (12), welche der feststehenden Backe entgegengerichtet ist,
2. einer Gleitschiene (14 bzw 114), wobei die bewegliche Backe an einem Ende der Gleitschiene befestigt

3. und die Gleitschiene verschiebbar ist, um die bewegliche Backe zur feststehenden Backe hin und von dieser weg zu verschieben,
4. einer Halteeinrichtung (18 bzw 118) zur Aufnahme der Gleitschiene (14 bzw 114),
5. wobei die feststehende Backe (22 bzw 122) und ein Handgriff (20 bzw 120) derart an der Halteeinrichtung befestigt sind, daß die bewegliche Backe (12) zum Spannen auf die Halteeinrichtung zu und zum Lösen von dieser weg bewegt wird und die Zwinge am Handgriff zu halten ist.
6. einer Einweg-Antriebseinrichtung (24 bzw 124, 32 bzw 132, 36 bzw 136, 46 bzw 146) zum ausrückbaren Anlegen gegen die Gleitschiene (14 bzw 114) und zum anschließenden Ver-rücken der Gleitschiene mit der beweglichen Backe aus einer ersten Stellung in eine zweite, näher bei der feststehenden Backe liegende Stellung,
7. wobei die Einweg-Antriebseinrichtung einen an der Halteeinrichtung (18 bzw 118) gelagerten, mit einem Antriebshebel (32 bzw 132) zusammenwirkenden und von einer den Handgriff (20 bzw 120) haltenden Hand zu betätigenden Drückergriff (24 bzw 124)

8. und einen Bremshebel (46 bzw 146) aufweist, der normalerweise gegen die Gleitschiene (14 bzw 114) anliegt und dabei eine Verschiebung der beweglichen Backe von der feststehenden Backe weg verhindert, diese Verschiebung jedoch zuläßt, wenn er durch Betätigung von der Gleitschiene gelöst ist,

9. wobei der Drückergriff (24 bzw 124) an der den Backen (12, 22 bzw 122) zugewandten Vorderseite des Handgriffs (20 bzw 120) angeordnet ist,

10. und der Bremshebel (46 bzw 146) vor dem Handgriff (20 bzw 120) und dem Drückergriff (24 bzw 124) derart angeordnet ist, daß er durch Zeigefinger oder Mittelfinger der den Handgriff (20 bzw 120) und den Drückergriff (24 bzw 124) umspannt haltenden Hand betätigbar ist.

2. Diese Schnellspann-Zwinge nach Anspruch 1 ist zwar neu, beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

a) Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen zeigt eine Schnellspann-Zwinge mit sämtlichen in Patentanspruch 1 des Streitpatents angegebenen Merkmalen. Dies gilt auch für die im US-Patent 36 06 085 (D4) beschriebene Kartuschenentleerungsvorrichtung, denn dort fehlt jedenfalls Merkmal 10 des Anspruchs 1. Ausgehend davon, daß maßgeblich der Sinngehalt des Patentanspruchs ist, wie ihn der Durchschnittsfachmann, unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen, versteht (vgl. Schulte, PatG, 5. Aufl, § 14 Rdn 4ff; Busse, PatG, 5. Aufl, § 14 Rdn 43ff), ist nämlich Merkmal 10 des Anspruchs 1 des Streitpatents ohne weiteres dahingehend zu verstehen, daß ein separat betätigbarer Bremshebel vorhanden ist, der vor dem Handgriff und dem Drückergriff angeordnet ist, und einen solchen Bremshebel weist die D4 nicht auf.

b) Die Schnellspann-Zwinge nach Anspruch 1 des Streitpatents ergibt sich jedoch für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Bei den Kenntnissen des maßgeblichen Durchschnittsfachmanns ist nach ständiger Rechtsprechung über den zum jeweiligen technischen Spezialgebiet gehörenden Stand der Technik hinaus das zu berücksichtigen, was er sich bei seiner Ausbildung an allgemeinem Grundlagenwissen angeeignet hat; zusätzlich ist das Wissen auf technischen Nachbargebieten oder einem übergeordneten Gebiet heranzuziehen, auf dem sich in größerem Umfang gleiche oder ähnliche Probleme stellen, wobei einmal die technologische Nähe der beiden Fachgebiete wesentlich ist und zum anderen, ob vom Durchschnittsfachmann im konkreten Fall erwartet werden kann, daß er sich für die Lösung eines bestimmten Problems auch auf einem anderen technischen Gebiet umsieht (vgl. zB BGH BIPMZ 1989, 133 - Gurtumlenkung; Schulte, aaO, § 4 Rdn 13; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 4 Rdn 12; Busse, aaO, § 4 Rdn 147ff, jeweils mwN). Zuständiger Durchschnittsfachmann ist hier ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Fachhochschulabschluß und mehrjähriger Berufserfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Handwerkzeugen, wobei er auch ergonomische Grundsätze anwendet. Entgegen der Auffassung der Beklagten geht dieser Fachmann bei der Verbesserung bekannter Schnellspann-Zwingen nicht theoretisch nach den Gruppen und Untergruppen der Internationalen Patentklassifikation vor, sondern er orientiert sich an den tatsächlich auf dem Markt angebotenen Bauarten von Handwerkzeugen innerhalb dieser Werkzeugbranche. Aus diesem Grund liegt das Anziehwerkzeug nach dem japanischen Gebrauchsmuster 63-2311 (D7), welches im übrigen derselben Unterklasse B 25 B angehört wie das deutsche Gebrauchsmuster 87 03 379 (D1), nicht so fern, daß er das dort verwendete, nach dem gleichen Prinzip arbeitende Getriebe außer Betracht lassen würde.

Daß der Stand Technik vom Fachmann nicht streng nach IPC-Regeln, sondern nach tatsächlichen technischen Zusammenhängen betrachtet wird, zeigen auch die Ausführungen der Beklagten im Schriftsatz vom 17. März 2000. In verschiedenen Verfahren betreffend Schnellspannwerkzeuge wurden von den Prüfern wegen des gleichartigen Bewegungsmechanismus als Stand der Technik auch Auspreßwerkzeuge für pastöse Medien berücksichtigt, die mit dem gleichen Gesperremechanismus arbeiten wie eine Schnellspannzwinde. Diese Vorrichtungen gehören aber in von B 25 B noch weiter entfernte IPC-Unterklassen, nämlich B 05 C oder B 67 D.

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 87 03 379 (D1), von dem der Streitgegenstand ausgeht, ist eine Schnellspann-Zwinde mit den Merkmalen 1 bis 9 bekannt (Fig 1). Sie hat eine feststehende Backe 7 (links) und eine dieser entgegengerichtete bewegliche Backe 7 (rechts), welche am Ende einer Gleitschiene 5 befestigt ist. Die Gleitschiene ist verschiebbar, um die bewegliche Backe zur feststehenden hin und von dieser weg zu verschieben. Ein Handgriff (Griffteil 9), an dem die feststehende Backe mittels des Bügels 2, 3, 4 befestigt ist, dient gleichzeitig als Halteeinrichtung zur Aufnahme der Gleitschiene. Es ist eine Einweg-Antriebsvorrichtung 10, 12 vorgesehen zum ausrückbaren Anlegen gegen die Gleitschiene und zum Verrücken der Gleitschiene mit der beweglichen Backe aus einer ersten Stellung in eine zweite, näher bei der feststehenden Backe liegenden Stellung, mit einem am Handgriff gelagerten und mit dem Antriebshebel 12 zusammenwirkenden Drückergriff 10, welcher von einer den Handgriff haltenden Hand betätigbar ist. Ein Bremshebel (Klemmriegel 15) liegt normalerweise gegen die Gleitschiene an und verhindert eine Verschiebung der beweglichen Backe von der feststehenden Backe weg, läßt diese jedoch zu, wenn er durch Betätigung (Entriegelungshebel 16) von der Gleitschiene gelöst ist. Der Drückergriff ist an der den Backen zugewandten Vorderseite des Handgriffs angeordnet.

Will der Fachmann eine solche Schnellspann-Zwinge in Handhabung und Aufbau vereinfachen, was in der Praxis zu seinen ständigen Aufgaben gehört, so sieht er sich auf dem Gebiet der Handwerkzeuge um, die mit derartigen Klemmrichtgesperren arbeiten, um eine Gleitschiene gegenüber einer festen Aufnahme zu verschieben. Dabei stößt er auf das im japanischen Gebrauchsmuster 63-2311 (D7) offenbarte Zug-Anziehwerkzeug, bei dem er aufgrund seiner fachlichen Fähigkeit ohne weiteres erkennt, daß es nach dem gleichen Prinzip wie seine Schnellspannzwinge arbeitet und welches ersichtlich leicht mit einer Hand bedienbar ist. Dieses Werkzeug weist mit Ausnahme der die Spannbacken betreffenden Merkmale 1 bis 3 die übrigen Merkmale 4 bis 9 auf. Die Rücklaufsperre 40, vergleichbar mit dem Bremshebel 15 im deutschen Gebrauchsmuster 87 03 379 (D1), ist dort vor dem Handgriff 2 und dem Drückergriff 10 derart angeordnet, daß sie durch Zeigefinger oder Mittelfinger der den Handgriff und den Drückergriff umspannt haltenden Hand betätigbar ist. Da sich das Antriebsgetriebe sonst nicht vom Getriebe des deutschen Gebrauchsmusters 87 03 379 (D1) unterscheidet, liegt es ohne weiteres nahe, diese Anordnung des Bremshebels aufzugreifen und bei der Schnellspann-Zwinge anzuwenden. Der Fachmann gelangt so mit der gezielten Kombination bekannter Maßnahmen um ihres vorhersehbaren und beabsichtigten Erfolgs willen ohne erfinderische Leistung zum Gegenstand des Anspruchs 1.

Die Meinung der Beklagten, beim Gegenstand des japanischen Gebrauchsmusters (D7) erfolge eine "automatische" Rückstellung, ist nicht zutreffend. Wie sich aus Seite 5 (p. 6), 2. Absatz, letzter Satz der deutschen Übersetzung ergibt, wird die Rücklaufsperre 41 durch Betätigen, nämlich "Drehen", was hier als Verschwenken zu verstehen ist, gelöst.

Der Auffassung der Beklagten, daß sich der Fachmann wegen der Vielzahl von Schnellspann-Zwingen, von denen sie druckschriftlich einige nachgewiesen hat und die mit weniger ergonomisch ausgebildeten Rücklaufsperrern bzw Bremshebeln ausgerüstet sind, vom Aufgreifen des japanischen Gebrauchsmusters (D7) abhalten ließe, kann ebensowenig gefolgt werden, weil er gerade durch die er-

kannte und von den bis dahin üblichen Bauarten abweichende Anordnung ange-regt war, sie zumindest versuchsweise einzusetzen.

Soweit die Beklagte schließlich geltend macht, daß in verschiedenen Verfahren hinsichtlich Mitgliedern der Patentfamilie des Streitpatents keine Spreizwerkzeuge für Blindnieten, Brettanker oder dergleichen betreffende Entgegenhaltungen ge-nannt worden sind, vermag dies für sich allein nicht die Annahme eines nur ent-fernt liegenden Fachgebiets zu begründen, da aus den oben genannten Gründen eine technologische Nähe zwischen beiden Handwerkzeugarten besteht und er-wartet werden kann, daß sich der Fachmann auch dort umsieht. Demgegenüber ist in der von der Beklagten genannten Entscheidung des Reichsgerichts (GRUR 1936, 485, 487, betreffend Roh- und Schnittabak) eine erhebliche technologische Verschiedenheit angenommen worden. Soweit die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung für die Beurteilung der Nähe der Fachgebiete dem Umstand, daß in ständiger Praxis Stand der Technik aus dem anderen Fachgebiet nicht entgegengehalten worden ist, Gewicht beigemessen hat (RG GRUR 1938, 709, 713 li Sp unten - Schalldämpfer; Busse, aaO, § 4 Rdn 151 aE), ist dies nur als zusätzliche, stützende Erwägung geschehen: so hat sich das Reichsgericht den Ausführungen des Sachverständigen, daß das andere Gebiet fernelegen habe, mit den Erwägungen angeschlossen, daß "weder der sachverständige Prüfer im Erteilungsverfahren noch die sachverständige Klägerin im Nichtigkeitsverfahren" von sich aus Vorveröffentlichungen aus dem anderen Gebiet entgegengehalten haben (RG - Schalldämpfer, aaO). Im vorliegenden Fall hat, abgesehen davon, daß die Auflistung der Beklagten keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber gerade die Klägerin die Entgegenhaltung eingeführt, mag dies auch zu einem späten Zeitpunkt gewesen sein.

II

Nach Nichtigkeitserklärung des Patentanspruchs 1 bleiben die mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Patentansprüche 2 bis 4 mit ihrem jeweiligen Rückbezug auf den (nur für sich allein in Fortfall gekommenen) Patentanspruch 1 bestehen.

III

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs 1 PatG, 709 ZPO.

Baumgärtner

Dr. Wizgall

Hochmuth

Püschel

Kadner

be