



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
22. April 2004

...

2 Ni 37/99

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent 39 12 733**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Gutermuth, Dipl.-Phys. Ph.D./M.I.T. Cambridge Skribanowitz und Dipl.-Ing. P. Harrer

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 39 12 733 wird im Umfang seiner Patentansprüche 1, 5 und 6 für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 39 12 733 (Streitpatent), das am 19. April 1989 angemeldet worden ist und eine Hebelitze betrifft. Das Streitpatent umfasst 12 Patentansprüche, von denen die mit der Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Ansprüche 1, 5 und 6 folgenden Wortlaut haben:

- "1. Hebelitze, dadurch gekennzeichnet, dass sie mehrteilig ausgebildet ist.
5. Hebelitze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der eine Litzenteil (3) breiter ausgebildet ist, als der andere Litzenteil (2).

6. Hebelitze nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der breitere Litzenteil einen Führungsschlitz (8) für die Halblitze und der Führungsschlitz endseitig einen Anschlag (10) für die Halblitze aufweist."

Nachdem das Verfahren auf Antrag der Parteien geruht hat, macht die Klägerin nach Scheitern der Vergleichsverhandlungen mit ihrer Teilnichtigkeitsklage geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei, soweit angegriffen, 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:

HA 2 DE 88 07 218 U1

HA 3 GB 1 056 229

HA 4 CH 637 999 A5

HA 5 GB 877 205

HA 6 US 1 893 288

HA 7 DE 25 19 778 C3

HA 9 DE 88 07 217 U1

HA 10 DE 29 35 504 B1

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 39 12 733 im Umfang der Ansprüche 1, 5 und 6 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage, soweit sie sich gegen das beschränkt verteidigte Patent richtet, abzuweisen.

Sie verteidigt das Streitpatent im Umfang der folgenden Fassung der Ansprüche 1 und 6, wobei der erteilte Anspruch 5 entfällt:

1. Mehrteilig ausgebildete Hebelitze, mit einem oberen und einem unteren Litzenteil, dadurch gekennzeichnet, dass der obere Litzenteil (2) schmaler ausgebildet ist, als der untere Litzenteil (3), wobei der untere, breitere Litzenteil (3) einen Führungsschlitz (8) für die Halblitze aufweist.
  
6. Mehrteilige Hebelitze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Führungsschlitz (8) endseitig einen Anschlag (10) für die Halblitze aufweist.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte mit einem Hilfsantrag 1 das Streitpatent mit dem vorgenannten Anspruch 1 sowie einem Anspruch 6, an den sich nach dem Wort "aufweist" folgender Wortlaut anfügt:

"an den das Ende der Halblitze anschlägt".

Weiter hilfsweise verteidigt die Beklagte mit einem Hilfsantrag 2 das Streitpatent in der Weise, dass der Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

"Hebelitze, die zur Längenveränderung mehrteilig ausgebildet ist, mit einem oberen und einem unteren Litzenteil, dadurch gekennzeichnet....."

(weiterer Wortlaut wie Hauptantrag ).

An diesen Anspruch 1 soll sich gemäß Hilfsantrag 2 der Patentanspruch 6 (wie oben formuliert) anschließen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in seiner beschränkten Fassung für patentfähig.

Die Klägerin hält ihren Klageantrag auch in Hinblick auf die unbedingte und die hilfswesen Beschränkungen aufrecht.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der in § 22 Abs. 2 iVm § 21 Abs. 1 Nr.1 PatG vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und in vollem Umfang begründet. Das Streitpatent ist zunächst schon ohne Sachprüfung insoweit für nichtig zu erklären, als es über die von der Beklagten in zulässiger Weise nur noch beschränkt verteidigte Fassung gemäß Hauptantrag hinausgeht (vgl Benkard, PatG 9. Aufl, § 22 Rn 33 mit Rechtsprechungsnachweisen). Die weitergehende Klage hat Erfolg, weil der mit ihr angegriffene Patentgegenstand in den von der Beklagten verteidigten Fassungen nicht patentfähig ist.

#### **I**

Das Streitpatent betrifft eine Hebelitze, wie sie als Teil einer Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante in Webmaschinen verwendet wird. Die Dreherkante besteht aus einer Dreherbindung der Kettfäden an der Gewebekante. Das Gewebe weist somit - neben den üblichen Schussfäden - gerade verlaufende und sich mit diesen überkreuzende Kettfäden auf, wobei die letzteren die Dreherfäden darstellen. Die Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante besteht aus der Drehereinrichtung, die zwei, auf wechselseitig bewegten Webschäften aufgereichte Hebelitzen und eine von diesen geführte und abwechselnd mitgenommene Halblitze aufweist.

Bekannte Hebelitzen sind einstückig ausgeführt. Bei Gewebeänderungen durch Vergrößern oder Verkleinern der Fachbildung ist der Abstand der Webschäfte und somit die Länge der Hebelitzen zu ändern. Üblicherweise erfolgt dies durch Austausch der Hebelitzen durch neue in ihrer Länge anders ausgebildete Hebelitzen.

Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Hebelitze zu schaffen, deren Länge veränderbar ist.

Die Lösung der Aufgabe wird durch eine mehrteilig ausgebildete Hebelitze erreicht, mit einem oberen und einem unteren Litzenteil, wobei der obere Litzenteil schmaler ausgebildet ist, als der untere Litzenteil und der untere, breitere Litzenteil einen Führungsschlitz für die Halblitze aufweist.

Fachmann ist zumindest ein Techniker oder ein Fachhochschulingenieur des Textilmaschinenbaus mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen mit Webmaschinen.

## II

### 1. Offenbarung

Die Merkmale der Ansprüche 1 und 6 in den mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 verteidigten Fassungen sind offenbart sowohl in den ursprünglichen als auch in den erteilten Unterlagen, welche bis auf redaktionelle Änderungen mit den ursprünglichen Anmeldeunterlagen übereinstimmen.

Im Anspruch 1 nach jedem der drei Anträge ergeben sich die "Mehrteiligkeit" aus dem ursprünglichen bzw erteilten Anspruch 1, das "obere und das breitere untere Litzenteil" aus der ursprünglichen Beschreibung, Seite 6, vorletzter Absatz, bzw. der erteilten Beschreibung, Spalte 2, Zeilen 8-12, in Verbindung mit dem ursprünglichen bzw erteilten Anspruch 5 und der "Führungsschlitz für die Halblitze im breiteren Litzenteil" aus dem ursprünglichen bzw erteilten Anspruch 6.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 entspricht demjenigen nach Haupt- und Hilfsantrag 1 bis auf das zusätzliche Merkmal im Oberbegriff, dass die Hebelitze "zur Längenveränderung" mehrteilig ausgebildet ist. Dies ist in der ursprünglichen Beschreibung, Seite 4, 4. Absatz, bzw. der erteilten Beschreibung, Spalte 1, Zeile 13, offenbart.

Das Merkmal des "endseitigen Anschlags für die Halblitze im Führungsschlitz" des auf Anspruch 1 rückbezogenen Anspruchs 6 nach jedem der drei Anträge ist im ursprünglichen bzw erteilten Anspruch 6 offenbart.

Der Anspruch 6 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 weist das zusätzliche Merkmal auf, dass "das Ende der Halblitze anschlägt". Dies ist offenbart in der ursprünglichen Beschreibung, Seite 7, vorletzter Absatz bzw. der erteilten Beschreibung, Spalte 2, Zeilen 31-34.

## 2. Patentfähigkeit

Die mehrteilige Hebelitze nach Anspruch 1 in der mit dem Haupt- und dem Hilfsantrag 1 verteidigten, übereinstimmenden Fassung mag zwar neu sein, beruht aber jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Aus der von der Beklagten stammenden DE 88 07 217 U1 (HA9) ist bereits eine Hebelitze einer Drehereinrichtung mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 in seinen drei Fassungen außer der Mehrteiligkeit bekannt. Nach den Figuren 1 und 3 besteht die bekannte Hebelitze aus einem oberen und einem unteren Litzenteil, wobei der obere Teil schmaler als der untere ist, zu welchem der Mantel 20, 21 gehört. Als Trennlinie zwischen den beiden unterschiedlich breiten Litzenteilen kann in etwa der Steg 6a, 7a angesehen werden. Nach Anspruch 10 der HA9 weist die bekannte Hebelitze für die Führung der Halblitze 3 eine Führungsöffnung 6, 7 auf. Sie erstreckt sich nach den Figuren 1 und 3 vom oberen Steg 6a, 7a zum unteren Steg 6b, 7b, liegt also im unteren breiteren Litzenteil. Zumindest nach Figur 3 (s die gebrochen gezeichnete Bruchlinie und die gestrichelte Linien im unteren Litzenteil) ist auch unterhalb des unteren Steges 6b, 7b ein Schlitz zur Führung der Schenkel der Halblitze zwischen den beiden Außenwänden des unteren Hebelitzeteils gebildet. Damit weist auch schon die HA9 einen streitpatentgemäßen Führungsschlitz auf - welcher im Übrigen auch im Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 30-31, bereits als an sich bekannt angesehen wird. Dies ist auch einsichtig, da die (vorveröffentlichte) HA9 von der Beklagten selbst stammt und nur ca. 10 Monate früher als das Streitpatent angemeldet worden ist.

Von der aus der HA9 bekannten Hebelitze unterscheidet sich diejenige nach Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 somit nur dadurch, dass sie mehrteilig ausgebildet ist. Dazu gibt die HA9 keinen Hinweis. Der Fachmann wird jedoch bei der Lösung seines Problems, in der Länge veränderbare Hebelitzen zu schaffen, die GB 877 205 (HA5) näher in Betracht ziehen. Sie beschreibt nämlich ebenfalls eine Drehereinrichtung mit Hebelitzen (standard healds) 11, 12, die Führungsschlitze (strip pair) 30, 30 für die Halblitze (half healds) 13, 40, 43 aufweisen, vergleiche insbesondere Figuren 5 und 7. Die HA5 zeigt zwar keine unterschiedlich breiten Litzenteile wie der Streitgegenstand. Der Fachmann zieht diese Druckschrift aber dennoch als einschlägig näher in Betracht. Er erhält aus der HA5, Seite 2, Zeilen 7-17, den Hinweis, dass eine einzelne Hebelitze aus zwei aus Stahlblech ausgestanzten Stahlbändern besteht, die durch einen Schweißpunkt zu einer Hebelitze zusammengefügt werden. Damit erhält der Fachmann den entscheidenden Hinweis, dass Hebelitzen nicht nur einteilig, sondern auch aus mehreren Teilen hergestellt sein können, die miteinander verbunden werden.

Für den Fachmann ist es dann nahegelegt, aus der HA9 bekannte einteilige Hebelitzen im Bedarfsfall mehrteilig herzustellen, wie aus der HA5 bekannt, und die Verbindung lösbar zu gestalten. Dazu bedarf es keines erfinderischen Zutuns, zumal im Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 nichts Näheres zur Mehrteiligkeit ausgesagt ist.

Die mehrteilige Hebelitze nach Anspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung mag zwar - wie diejenige nach Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 - neu sein, beruht aber ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 weist gegenüber demjenigen nach Haupt- und Hilfsantrag 1 zusätzlich die Zweckangabe auf, dass die Hebelitze "zur Längenänderung" mehrteilig ausgebildet ist. Dazu gibt zwar die die Mehrteiligkeit von Hebelitzen bereits beschreibende HA5 keinen Hinweis. Dem Fachmann ist aber durch die aus HA5 bekannte, aus mehreren Teilen bestehende Hebelitze die Lösung der Aufgabe nahegelegt, eine lösbare Verbindung der beiden Hebelitzenteile für eine

in der Länge veränderbare Hebelitze zu nutzen. Auf eine leichte Lösbarkeit der Verbindung einer mehrteiligen Hebelitze legt die Patentinhaberin selbst offensichtlich keinen Wert, da sie nach Anspruch 10 auch eine Nietverbindung vorsieht, die wie eine in HA5 genannte Schweißverbindung nicht als leicht lösbare Verbindung gilt.

Die Frage, ob die Längenänderung der Hebelitzenteile vor dem Einbau in die beiden Webschäfte oder im eingehängten Zustand innerhalb der Webschäfte erfolge, kann dahingestellt bleiben, da dies nicht beansprucht ist. Überdies würde es für den Fachmann nur eine einfache und nicht erfinderische Maßnahme darstellen, den je nach Verbindungsart günstigeren Ort bzw Zeitpunkt zum Umbau der Hebelitzen auszuwählen.

Aus diesen Gründen trägt auch die Angabe des Zwecks der Mehrteiligkeit im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 nicht zur Patentfähigkeit des Streitgegenstands bei.

Der angegriffene, auf Anspruch 1 rückbezogene Anspruch 6 nach Hauptantrag ist gekennzeichnet durch "einen endseitigen Anschlag für die Halblitze im Führungsschlitz".

Aus der HA9, Figur 3 und Anspruch 12, ist bereits eine Verstärkungseinlage 17, 18 am unteren Steg 6b, 7b der Führungsöffnung 6 bekannt, die als Anschlag für die Halblitze 3 dient. Davon unterscheidet sich der Gegenstand nach Anspruch 6 dadurch, dass der erfindungsgemäße Anschlag am unteren Ende des zur Führung eines Schenkels der Halblitze angeordnet ist und somit als Anschlag für eines der beiden Schenkelen dient, wogegen der bekannte Anschlag nach der HA9 am unteren Ende der Führungsöffnung, also am unteren Steg 6b, 7b angeordnet ist und somit als Anschlag für den Quersteg der U-förmigen Halblitze dient.

Der Fachmann hat zwei Möglichkeiten, eine U-förmige Halblitze an den Hebelitzen anschlagen zu lassen, so dass sie von diesen bei der Fachbildung mitgenommen wird. Der Anschlag kann entweder am Quersteg der U-förmigen Halblitze erfolgen oder an den Schenkelenden der Halblitze. Welche der beiden Möglichkeiten der Fachmann wählt, liegt in seinem konstruktiven Ermessen und bedarf keines erfinderischen Zutuns.

Auch in der additiven Verbindung der Merkmale des Anspruchs 6, dass die Hebelitze mehrteilig ausgebildet ist und einen endseitigen Anschlag für die Halblitze aufweist, liegt nichts Erfinderisches. Es besteht keine kombinatorische Wechselwirkung zwischen diesen beiden voneinander unabhängig ausführbaren Merkmalen, geschweige eine überraschende Wirkung durch diese Merkmalsverbindung.

Aus diesen Gründen trägt auch das zusätzliche Merkmal im Anspruch 6 nach den Hilfsanträgen 1 und 2, dass an den endseitigen Anschlag "das Ende der Halblitze anschlägt", nicht zur Erfindungshöhe des Gegenstands nach Anspruch 6 bei. Im Übrigen ist es für den Fachmann selbstverständlich, dass an einem endseitigen Anschlag des Führungsschlitzes nur ein Ende eines der beiden Schenkel, aber nicht der Quersteg einer aus dem abgehandelten Stand der Technik bekannten U-förmigen Halblitze anschlagen kann.

Somit beruhen die Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 in den mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 verteidigten Fassungen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Durch die Aufnahme der Merkmale des angegriffenen Anspruchs 5 in seiner erteilten Fassung in den Anspruch 1 in den mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 verteidigten Fassungen entfällt der Anspruch 5.

Bei dieser Sachlage war es nicht notwendig, auf die weiteren im Verfahren aufgegriffenen Druckschriften einzugehen.

Das Streitpatent war daher im Umfang der angegriffenen Ansprüche 1, 5 und 6 für nichtig zu erklären.

### 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.

Meinhardt

Dr. Henkel

Gutermuth

Skribanowitz

Harrer

Be