



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
6. Mai 2004

2 Ni 12/00

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent 38 18 680

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Mai 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 38 16 680 wird in Anspruch 1 sowie in den Ansprüchen 2 und 9 für nichtig erklärt, soweit es in den Ansprüchen 2 und 9 über folgende Fassung hinausgeht:
 - a) Anspruch 2: Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Steuerung der Halblitze (3) durch die Hebelitzen (1, 2) an diesen Steuerungsmittel für die Umkehrbewegung vorgesehen sind.
 - b) Anspruch 9: Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß jede Hebelitze (1, 2) eine Führungsöffnung (6, 7) für die Halblitze (3) aufweist, wobei die Öffnung (6, 7) durch zwei seitlich versetzt übereinander angeordnete Stege (6a, 6b bzw. 7a, 7b) gebildet sind, wobei der eine innere Steg (6b, 7b) die Halblitze im Bereich der Öse (8) erfaßt.
 - c) Anspruch 9 ist dabei rückbezogen auf Anspruch 2 in der Fassung Buchstabe a).
2. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 1/3, die Beklagte 2/3.
4. Das Urteil ist im Kostenpunkt für jede Partei gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 38 18 680 (Streitpatent), das am 1. Juni 1988 angemeldet worden ist und eine Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante betrifft. Das Streitpatent umfasst 11 Patentansprüche, von denen die mit der Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Ansprüche 1, 2 und 9 folgenden Wortlaut haben:

„1. Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante, wobei wechselseitig bewegte Webschäfte vorgesehen sind,
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h mindestens zwei Hebelitzen (1, 2) und eine durch die Hebelitzen geführte und von jeweils der einen Hebelitze mitgenommenen Halblitze (3).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Steuerung der Halblitze (3) durch die Hebelitzen (1, 2) Steuerungsmittel vorgesehen sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede Hebelitze
(1, 2) eine Führungsöffnung (6, 7) für die Halblitze (3) aufweist, wobei die Öffnung (6, 7) durch zwei seitlich versetzt übereinander angeordnete Stege (6a, 6b bzw. 7a, 7b) gebildet sind, wobei der eine innere Steg (6b, 7b) die Halblitze im Bereich der Öse (8) erfaßt.“

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 1 DE 25 19 778 C3

HA 2 GB 877 205

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 38 18 680 im Umfang der Ansprüche 1, 2 und 9 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie verteidigt das Streitpatent nach Hauptantrag im Umfang der erteilten Ansprüche 2 und 9, wobei der Anspruch 2 als selbständig erfinderisch verteidigt wird, hilfsweise mit den Ansprüchen 2 und 9 in der folgenden Fassung (Änderungen gegenüber Hauptantrag *in Kursivschrift*):

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Steuerung der Halblitze (3) durch die Hebelitzen (1, 2) *an diesen Steuerungsmittel für die Umkehrbewegung* vorgesehen sind.

9. Vorrichtung *nach Anspruch 2*, dadurch gekennzeichnet, daß jede Hebelitze (1, 2) eine Führungsöffnung (6, 7) für die Halblitze (3) aufweist, wobei die Öffnung (6, 7) durch zwei seitlich versetzt

übereinander angeordnete Stege (6a, 6b bzw. 7a, 7b) gebildet sind, wobei der eine innere Steg (6b, 7b) die Halblitze im Bereich der Öse (8) erfaßt.

Sie tritt; soweit sie das Patent verteidigt, den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents insoweit für patentfähig, zumindest in seiner hilfswise beschränkten Fassung.

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 teilweise begründet.

I.

Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante in Webmaschinen. 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. Für die abwechselnde Auf- und Abbewegung der Halblitze ist eine Steuerung notwendig, wie sie beispielsweise aus der eine derartige Drehereinrichtung betreffenden GB 877 205 bekannt ist. Dabei erfolgt die Steuerung der Halblitzenbewegung in der Fachbildungsrichtung durch einen Anschlag an jeder Hebelitze und in der Umkehrbewegung durch die Kraft einer an der Tragschiene für die Halblitze gehaltenen Feder.

Nachteilig bei dieser bekannten Steuerung einer Drehereinrichtung ist das hohe Gewicht der auf und ab bewegten Litzentragschiene mit Feder. Außerdem steht

die Halblitze ständig unter der Einwirkung der Federkraft, was zu erhöhtem Verschleiß an den Litzen führt. (Streitpatent, Sp 1, Z 10-27)

Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante zu schaffen, die leichter ist, als die bekannte Vorrichtung und bei der darüber hinaus ein geringerer Verschleiß an den Hebelitzen auftritt.

Die Lösung der Aufgabe wird erreicht mit den Merkmalen des Anspruchs 1 zusammen mit den Merkmalen des auf Anspruch 1 rückbezogenen Anspruchs 2, also insbesondere mit Steuerungsmitteln zur Steuerung der Halblitze durch die Hebelitzen.

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

II.

A) Hauptantrag

1. Offenbarung

Der als selbständig erfinderisch verteidigte Anspruch 2 nach Hauptantrag entspricht den Merkmalen des erteilten Anspruchs 2 mit dessen Rückbezug auf Anspruch 1 verbunden mit den Merkmalen des erteilten Anspruchs 1, wobei der erteilte Anspruch 1 mit seiner ursprünglichen Fassung übereinstimmt und der erteilte Anspruch 2 dem ursprünglichen Anspruch 3 entspricht.

Der Anspruch 9 nach Hauptantrag stimmt mit dem erteilten Anspruch 9 überein, der dem ursprünglichen Anspruch 10 entspricht.

2. Patentfähigkeit

Der Gegenstand des als selbständig verteidigten erteilten Anspruchs 2 nach Hauptantrag, der aufgrund seiner Rückbeziehung auch die Merkmale des erteilten, nicht mehr selbständig verteidigten Anspruch 1 umfasst, ist nicht neu, da die GB 877 205 (HA5) bereits alle Merkmale des beanspruchten Gegenstands zeigt.

Aus der HA5, insbesondere Fig 5 und 6 sowie S 2, Z 11-13, ist nämlich eine Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante bekannt, die sowohl wechselseitig bewegte Webschäfte (shafts) 15, 16, zwei Hebelitzen (standard healds) 11, 12 und eine durch die Hebelitzen geführte und von jeweils der einen Hebelitze mitgenommene Halbblitze (half healds) 13, 40, 45 (entsprechend dem Anspruch 1 des Streitpatents) als auch Steuerungsmittel zur Steuerung der Halbblitze 13 durch die Hebelitzen 11, 12 (entsprechend dem Anspruch 2 des Streitpatents) aufweist. Die Steuerung der Halbblitzenbewegung in der Fachbildungsrichtung (nach Fig 5 und 6 der HA5 nach oben - wie nach den Figuren des Streitpatents) erfolgt durch ein Steuerungsmittel in Form einer Mitnehmerstelle (driving points) 27 an jeder der beiden Hebelitzen, wodurch die U-förmige Halbblitze an ihrem Quersteg am Litzenaugenauge (eye of the half heald) 26 wechselweise von einer der beiden Hebelitzen mitgenommen wird.

Davon scheint sich der Gegenstand nach Anspruch 2 nach Hauptantrag zwar dadurch zu unterscheiden, dass aus der HA5 für die Rückbewegung der Halbblitze, kein Steuerungsmittel durch die Hebelitzen zu entnehmen ist. Vielmehr erfolgt nach der HA5 die Steuerung der Rückbewegung durch die am Litzenträger für die Halbblitze (half heald bar) 25 angreifende Feder (tensioning spring) 24, die keine Verbindung zu den Hebelitzen haben.

Dies stellt jedoch keinen die Neuheit herstellenden Unterschied dar, weil der Anspruch 2 in der Fassung nach Hauptantrag nur den allgemeinen Begriff „Steuerungsmittel“ angibt. Mit der Mitnehmerstelle (driving points) 27 an den Hebelitzen ist aber - zumindest für die Bewegung der Halbblitze in Fachbildungsrichtung - auf

jeden Fall ein Steuerungsmittel durch die Hebelitzen bekannt. Dass mit dem Begriff „Steuerungsmittel“ zwingend auch solche für die Rückbewegung der Halblitze definiert sind, also zusätzliche zu den in der Fachbildungsrichtung wirkenden Steuerungsmitteln, ist weder dem Anspruchswortlaut noch der übrigen Streitpatentschrift zu entnehmen - insbesondere auch deshalb nicht, da im üblichen Hubfrequenzbereich der Litzen für die Rückbewegung der Halblitze deren Schwerkraft ausreicht, die überdies durch die Vorspannung des Dreherfadens verstärkt wird, wie auch das Ausführungsbeispiel nach Fig 3 iVm Sp 2, Z 60-64, zeigt.

Die Beklagte interpretiert bei der Verteidigung ihres Streitgegenstandes mit dem Anspruch 2 nach Hauptantrag den Begriff „Steuerungsmittel“ als gegenständliche Mittel. Damit scheidet sie Steuerungen aus, wie sie im genannten Ausführungsbeispiel nach der Fig 3 des Streitpatents durch die Wirkung der Schwerkraft der Halblitze und der Vorspannung des Dreherfadens beschrieben sind. Doch auch unter Berücksichtigung dieser Interpretation des Begriffs „Steuerungsmittel“ als gegenständig ist aus der HA5 mit der „Mitnehmerstelle 27“ zumindest für die eine der beiden Bewegungsrichtungen der Halblitze, nämlich in der Fachbildungsrichtung, ein gegenständliches Steuerungsmittel der Halblitze durch die Hebelitzen bekannt.

Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des auf Anspruch 1 rückbezogenen Anspruchs 2 nach Hauptantrag nicht als neu anzusehen.

Der Anspruch 9 nach Hauptantrag hat schon deshalb keinen Bestand, weil er nicht als selbständig erfinderisch verteidigt wird und nur auf den nicht mehr verteidigten Anspruch 1 rückbezogen ist, also die Merkmale, insbesondere die Steuerungsmittel des Anspruchs 2 nicht umfasst.

Somit kann das Streitpatent im Umfang der angegriffenen Ansprüche 1, 2 und 9 nach Hauptantrag keinen Bestand haben.

B) Hilfsantrag

1. Offenbarung

Der als selbständig erfinderisch verteidigte Anspruch 2 nach Hilfsantrag weist gegenüber demjenigen nach Hauptantrag als zusätzliches Merkmal auf, dass „an den Hebelitzen Steuerungsmittel für die Umkehrbewegung“ vorgesehen sind. Dies ist der Streitpatenschrift, Sp 2, Z 30-34, und der ursprünglichen Beschreibung, S 7, Z 7, sowie jeweils der Fig 1 zu entnehmen.

Der Anspruch 9 nach Hilfsantrag stimmt bis auf die Rückbeziehung auf den Anspruch 2 nach Hilfsantrag mit demjenigen nach Hauptantrag überein.

2. Patentfähigkeit

Der Gegenstand des als selbständig verteidigten, auf Anspruch 1 rückbezogenen Anspruchs 2 nach Hilfsantrag ist neu und beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante nach dem als selbständig verteidigten Anspruch 2 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von derjenigen nach Hauptantrag dadurch, dass die Steuerung der Halblitze durch Steuerungsmittel an den Hebelitzen nicht nur in der Fachbildungsrichtung erfolgt, sondern auch für die Umkehrbewegung der Halblitze Steuerungsmittel an den Hebelitzen vorgesehen sind.

Die Beklagte interpretiert – wie unter A) 2. zum Hauptantrag bereits angegeben – bei der Verteidigung ihres Streitgegenstandes mit dem Anspruch 2 nach Hauptantrag den Begriff „Steuerungsmittel“ als gegenständliches Mittel. Für den Fachmann ist diese Interpretation aufgrund der Formulierung, dass „die Steuerungsmittel für die Umkehrbewegung an den Hebelitzen vorgesehen sind“, einsichtig, da andere mögliche Wirkungen für eine Steuerung der Rückbewegung, also der Umkehrbewegung der Halblitze, wie Schwerkraft der Halblitze (bei nach oben gerichteter Fachbildungsrichtung), Vorspannung der Dreherfäden, oder auch die Reibung

zwischen den Litzen, nicht unter diese Fassung des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag zu subsumieren sind, da sie sich aus anderen Gründen ergeben, jedenfalls kein gegenständlich ausgebildetes spezielles Mittel an der Hebelitze erfordern.

Für die konkrete Ausführung dieses gegenständlichen Steuerungsmittels für die Halblitze ist in der Streitpatentschrift, Fig 1 iVm Sp 2, Z 54-59, ein Ausführungsbeispiel in Form von an den Hebelitzen angebrachten Magneten angegeben, was für eine ausreichende Offenbarung genügt (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl., § 34, Rdn 348 mit RsprNachw).

Wie unter A) 2. angegeben, sind aus der GB 877 205 (HA5) alle Merkmale des Gegenstands des Anspruchs 2 in der Fassung nach Hauptantrag bekannt, nicht jedoch die den Anspruch 2 beschränkenden Merkmale nach Hilfsantrag, dass die Steuerung der Umkehrbewegung der Halblitze durch an den Hebelitzen vorgesehene Steuerungsmittel erfolgt. Vielmehr erfolgt dies bei der Vorrichtung nach der HA5 – wie unter A) 2. bereits erläutert – durch am Litzenträger für die Halblitzen angreifende Federn, was zwar gegenständlich ist, aber nicht durch an den Hebelitzen vorgesehene Steuerungsmittel erfolgt.

Auch aus der ebenfalls eine Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante betreffenden DE 25 19 778 C3 (HA1) entnimmt der Fachmann nicht, dass zur Steuerung der Halblitze durch die Hebelitzen an diesen gegenständliche Steuerungsmittel für die Umkehrbewegung gemäß Anspruch 2 nach Hilfsantrag vorgesehen sind. Gegenständlich sind nur die Steuerungsmittel für die Halblitze in Fachbildungsrichtung, welche durch eine Mitnehmerstelle (in HA1: Aufsitz 26) für den Quersteg der U-förmigen Halblitze gebildet sind. Die in der HA1, Sp 3, Z 7-9, genannte Reibung zwischen Halb- und Hebelitze ist ebenso wenig als gegenständliches Steuerungsmittel anzusehen, wie die bereits abgehandelten Wirkungen durch die Schwerkraft der Halblitze oder die Vorspannung des in Fig 1 der HA1 gezeichneten Dreherfadens 16.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag neu.

Da der HA5 keine Hinweise auf gegenständliche Steuerungsmittel für die Umkehrbewegung der Halblitze zu entnehmen sind, die an den Hebelitzen angreifen, sondern nur solche, die unabhängig von den Hebelitzen wirken, bedurfte es für den Fachmann erfinderischen Zutuns, um ausgehend von der HA5 zum Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag zu gelangen. Damit werden mit dem Streitgegenstand aufgrund dessen geringerer Masse - gegenüber dem Steuerungsmittel Litzenstragschiene mit Feder nach der HA5 - höhere Hubfrequenzen der Litzen und aufgrund der fehlenden ständigen Federkräfte ein geringerer Verschleiß an den Hebelitzen erreicht.

Da auch der HA1 keine Hinweise auf an den Hebelitzen angreifende, gegenständliche Steuerungsmittel für die Umkehrbewegung der Halblitze zu entnehmen sind, sondern dort offensichtlich nur die von selbst wirkende Schwerkraft der Halblitze (bei nach oben gerichteter Fachbildungsrichtung) und die Vorspannung der Dreherfäden für die Rückbewegung der Halblitze sorgen, bedurfte es für den Fachmann erfinderischen Zutuns, auch ausgehend von der HA1, zum Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag zu gelangen. Damit können mit dem Streitgegenstand gegenüber der Vorrichtung nach der HA1 höhere Hubfrequenzen der Litzen erreicht werden, weil aufgrund der Magnetkräfte des Ausführungsbeispiels nach Fig 1 die Halblitze sofort der umkehrenden Hebelitze folgt und nicht von ihr abhebt.

Auch eine Kombination der Gegenstände der HA1 und HA5 führt nicht zum Streitgegenstand, da aus beiden Druckschriften der Fachmann keine Anregung erhält, an den Hebelitzen vorgesehene gegenständliche Steuermittel für die Umkehrbewegung der Halblitze zu schaffen.

Der Anspruch 9 nach Hilfsantrag hat ebenfalls Bestand, da dieser auf den bestandsfähigen Anspruch 2 nach Hilfsantrag rückbezogen ist und vorteilhafte Weiterbildungen des Gegenstands nach Anspruch 2 nach Hilfsantrag aufweist.

Somit der trifft der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nur insoweit zu, als die angegriffenen Ansprüche 1, 2 und 9 über die mit den Ansprüchen 2 und 9 nach Hilfsantrag verteidigte Fassung hinausgehen.

III.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG iVm § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO, wobei der Senat die Verringerung des gemeinen Werts des Patents, soweit dieses angegriffen wurde, durch den Umfang der Nichtigklärung mit zwei Drittel veranschlagt hat. Zu berücksichtigen war hierbei einerseits die große Breite des in Wegfall gekommenen erteilten Patentanspruchs 1, andererseits der Umstand, dass die Klägerin die Unteransprüche, in denen wesentliche Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt sind, ohnehin nicht angegriffen hat.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG iVm § 709 S. 1 ZPO.

Meinhardt

Dr. Henkel

Gutermuth

Skribanowitz

Harrer

Pr