



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
7. Juli 2005

2 Ni 22/03 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 758 461

(= DE 595 01 468)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 7. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Phys Dr. Kraus, Gutermuth, Dipl.-Ing. Prasch und des Richters Dipl.-Ing. Schuster

für Recht erkannt

- I. Das europäische Patent 0 758 461 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über die nachfolgende Fassung der Patentansprüche hinausgeht:

"1. Federscharnier zum Aufbringen auf einen Brillenbügel einer Brille, mit einem länglichen Gehäuse, das zu einer Stirnseite hin geöffnet ist, einem länglichen, einen Fortsatz und ein Scharnierauge aufweisenden Scharnieralement, das zumindest teilweise im Gehäuse angeordnet ist, und einem Federelement, das im Inneren des Gehäuses derart angeordnet ist, dass es beim Herausziehen des Scharnieralements komprimiert wird, gekennzeichnet durch ein Verschlussstück (13), das verriegelbar in das Gehäuse (3) einsetzbar ist und an der der Öffnung des Gehäuses (3) zugewandten Stirnfläche einen umlaufenden Wulst (61) aufweist, der das Gehäuse (3) stirnseitig abschließt, so dass eine gehäuseunabhängige Lauffläche (38) gebildet wird, und durch

eine mit Führungsflächen (19, 21, 23) versehene und das Verschlusssteil (13) durchdringende Ausnehmung, in der das Scharnierelement in Längsrichtung des Gehäuses (3) und durch die Führungsfläche geführt verlagerbar angeordnet ist.

12. Verfahren zur Herstellung eines Federscharniers nach Anspruch 1 mit folgenden Schritten:

Herstellung eines länglichen Gehäuses, das zu einer Stirnseite hin geöffnet ist,

Herstellung eines länglichen, einen Fortsatz und ein Scharnierauge aufweisenden Scharnierelements, das zumindest teilweise im Gehäuse angeordnet wird, und

Einbringen eines Federelements in das Innere des Gehäuses, derart, dass es beim Herausziehen des Scharnierelements komprimiert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein Verschlusssteil hergestellt wird, das verriegelbar in das Gehäuse (3) einsetzbar ist und an der der Öffnung des Gehäuses (3) zugewandten Stirnfläche einen umlaufenden Wulst (61) aufweist, der das Gehäuse (3) stirnseitig abschließt, so dass eine gehäuseunabhängige Lauffläche (38) gebildet wird,

wobei das Verschlusssteil von einer mit Führungsflächen (19, 21, 23) versehenen Ausnehmung durchdrungen ist, in der das Scharnierelement in Längsrichtung des Gehäuses (3) und durch die Führungsflächen geführt wird, und dass das Gehäuse (3) das Verschlusssteil (13) und/oder das Scharnierelement (11) aus einem Metallmaterial gestanzt und/oder umgeformt werden."

An Anspruch 1 schließen sich mit unmittelbarem oder mittelbarem Rückbezug auf diesen die im Wortlaut unveränderten Ansprüche 2 bis 11 an.

An Anspruch 12 schließen sich mit unmittelbarem oder mittelbarem Rückbezug auf diesen die im Wortlaut unveränderten Ansprüche 13 bis 15 an.

- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 7/10, die Beklagte 3/10.
- IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 28. April 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 44 15 307 vom 30. April 1994 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 758 461 (Streitpatent), das ein Federscharnier und ein Verfahren zu dessen Herstellung betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 595 01 468 geführt wird.

Das Patent umfasst 15 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1 und 12 in der Verfahrenssprache Deutsch folgenden Wortlaut haben:

- "1. Federscharnier zum Aufbringen auf einen Brillenbügel einer Brille, mit einem länglichen Gehäuse, das zu einer Stirnseite hin geöffnet ist,
einem länglichen, einen Fortsatz und ein Scharnierauge aufweisenden Scharnierelement, das zumindest teilweise im Gehäuse angeordnet ist, und
einem Federelement, das im Inneren des Gehäuses derart angeordnet ist, dass es beim Herausziehen des Scharnierelements komprimiert wird,
gekennzeichnet durch
ein Verschlussstück (13), das verriegelbar in das Gehäuse (3) einsetzbar ist und eine als Lauffläche dienende der Öffnung des Gehäuses zugewandte Stirnfläche (38) aufweist, die das Gehäuse stirnseitig abschließt, und
eine mit Führungsflächen (19, 21, 23) versehene und das Verschlussstück (13) durchdringende Ausnehmung, in der das Scharnierelement in Längsrichtung des Gehäuses (3) und durch die Führungsflächen geführt verlagerbar angeordnet ist.
12. Verfahren zur Herstellung eines Federscharniers nach Anspruch 1 mit folgenden Schritten:
Herstellung eines länglichen Gehäuses, das zu einer Stirnseite hin geöffnet ist,
Herstellung eines länglichen, einen Fortsatz und ein Scharnierauge aufweisenden Scharnierelements, das zumindest teilweise im Gehäuse angeordnet wird, und
Einbringen eines Federelements in das Innere des Gehäuses, derart, dass es beim Herausziehen des Scharnierelements komprimiert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass

ein Verschlussstück hergestellt wird, das verriegelbar in das Gehäuse (3) einsetzbar ist und eine als Lauffläche dienende der Öffnung des Gehäuses zugewandte Stirnfläche (38) aufweist, die das Gehäuse stirnseitig abschließt und das von einer mit Führungsflächen (19, 21, 23) versehenen Ausnehmung durchdrungen ist, in der das Scharnierelement in Längsrichtung des Gehäuses (3) und durch die Führungsflächen geführt wird, und daß das Gehäuse (3), das Verschlussstück (13) und/oder das Scharnierelement (11) aus einem Metallmaterial gestanzt und/oder umgeformt werden."

Wegen der Patentansprüche 2 bis 11 und 13 bis 15 wird auf die Patentschrift EP 0 758 461 B1 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Priorität werde zu Unrecht in Anspruch genommen.

Sie beruft sich hierzu auf folgende Unterlagen:

- NK1 EP-B-0 758 461
- NK2 DE-A-44 15 307
- NK3 WO 95/30171 (Deckblatt und Ansprüche)
- NK4 EP-A-0 395 939
- NK5 EP-A-0 652 456
- NK6 FR 1 511 263
- NK7 GB-A-22 66 783
- NK8 US-A-5,165,060
- NK9 Erklärung der Mistral S.r.l. mit Anlagen
- NK9a technische Zeichnung

- NK10 Beglaubigte Kopie der technischen Zeichnung Nr. 20115 eines Brillenbügels vom Typ Art. 800 der V... S.p.A.
- NK11 Beglaubigte Kopie der technischen Zeichnung Nr. 20006 eines Federscharniers vom Typ CF 1005 der V... S.p.A.
- NK12 Beglaubigte Kopie der technischen Zeichnung Nr. 20136 eines Teils eines Federscharniers der V... S.p.A.
- NK13 Erklärung der Luxottica S.r.l. mit Anlagen
- NK13a technische Zeichnung
- NK14 Beglaubigte Kopie der technischen Zeichnung Nr. 20116 eines Brillenbügels vom Typ Art. 825 der V... S.p.A.
- NK15 Beglaubigte Kopie der technischen Zeichnung Nr. 20117 eines Brillenbügels vom Typ Art. 823 der V... S.p.A.
- NK16 Erklärung der United Optical S.p.A. mit Anlagen
- NK16a technische Zeichnung
- NK17 Beglaubigte Kopie der technischen Zeichnung Nr. 20175 eines Brillenbügels vom Typ Art. 830 der V... S.p.A.
- NK18 Erklärung der Henrique Mesquita LDA. mit Anlagen
- NK19 Beglaubigte Kopie der technischen Zeichnung Nr. 20076 eines Brillenbügels gemäß Art. 035 der V... S.p.A.
- NK20 Beglaubigte Kopie der technischen Zeichnung Nr. 20023 eines Federscharniers vom Typ CF 102 der V... S.p.A.
- NK21 Erklärung der V... S.p.A. mit Anlagen
- NK21a technische Zeichnung
- NK22 Beglaubigter Auszug aus dem Kassenbuch der V... S.p.A.
- NK23 GB-A-22 48 121
- NK24 DE-U-92 10 056.2
- NK25 G 81 17 403.9 U1
- NK26 US 4,222,148
- NK27 US 5,400,090
- NK28 US 5,018,242
- NK29 DE 195 15 495 A1

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 758 461 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie verteidigt das Streitpatent hilfsweise mit einem Patentanspruch 1 gemäß dem in der Verhandlung überreichten, Ziffer I des Urteilstenors entsprechenden Hilfsantrag. An diesen Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag sollen sich die Unteransprüche 2 bis 11 anschließen.

Weiter verteidigt sie das Streitpatent hilfsweise mit einem Nebenanspruch 12 in der in der Verhandlung überreichten, Ziffer I des Urteilstenors entsprechenden Fassung, an den sich die Unteransprüche 13 bis 15 mit Rückbezug auf den so verteidigten Anspruch 12 anschließen sollen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig, zumindest in seiner beschränkten Fassung.

Zur Stützung ihres Vorbringens verweist sie auf folgende Unterlagen:

- NB1 Merkmalsanalyse
- NB2 Patentanmeldung PD 98 A 000206 (Italien)
- NB3 Patentanmeldung PD 98 A 000209 (Italien)
- NB4 deutsche Übersetzung der NB2
- NB5 deutsche Übersetzung der NB3
- NB6 Fotokopie Nocken/Lauffläche
- NB7 Fotokopie eines Scharniers der Kl.

- NB8 US 4,991,258
- NB9 US 4,617,698
- NB10 US 4,747,183
- NB11 Liste Stückzahlentwicklung 2002 - 2004
- NB12 Schr. BeklVertr. 18. Februar 2005 an KIVetr.
- NB13 Brillengestell
- NB14 Internetauszug www.titanium.com vom 20. Juli 2004
- NB15 Brillengestell
- NB16 A - D, A` Fotokopien von Brillenscharnieren

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ iVm Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und teilweise begründet.

I

1. Das Streitpatent betrifft ein Federscharnier für Brillen. In der Beschreibungseinleitung wird auf die Druckschrift EP 0 395 939 A2 Bezug genommen und die daraus bekannten Federscharniere als nachteilig wegen aufwendiger Herstellung und unzureichender Führungseigenschaften geschildert. Demgegenüber wird die streitpatentgemäße Aufgabe darin gesehen, ein Federscharnier zu schaffen, das einerseits kostengünstig herstellbar ist und das sich andererseits durch gute Führungseigenschaften auszeichnet. Darüber hinaus soll die Lauffläche auch bei längerem Gebrauch ihre guten Abrolleigenschaften nicht verlieren.

Die in der Streitpatentschrift angegebenen Lösungen dieser Aufgabe gemäß den Ansprüchen 1 und 12 lassen sich (in Anlehnung an die Vorschläge der Parteien) wie folgt gliedern:

Anspruch 1:

- 1) Federscharnier zum Aufbringen auf einen Brillenbügel einer Brille, mit
- 2) einem länglichen Gehäuse (3), das zu einer Stirnseite hin geöffnet ist,
- 3a) einem länglichen, einen Fortsatz (9) und ein Scharnierauge (15) aufweisenden Scharnierelement (11),
- 3b) das zumindest teilweise im Gehäuse (3) angeordnet ist,
und
- 4) einem Federelement (7), das im Inneren des Gehäuses (3) derart angeordnet ist, dass es beim Herausziehen des Scharnierelements (11) komprimiert wird,

- 5a) und mit einem Verschlussstück (13), das verriegelbar in das Gehäuse (3) einsetzbar ist und
- 5b) eine als Lauffläche dienende, der Öffnung des Gehäuses zugewandte Stirnfläche (38) aufweist,
- 5c) die das Gehäuse stirnseitig abschließt,
- 6a) und mit einer mit Führungsflächen (19, 21, 23) versehenen Ausnehmung,
- 6b) die das Verschlussstück (13) durchdringt,
- 6c) in der das Scharnierelement (11) in Längsrichtung des Gehäuses (3) und
- 6d) durch die Führungsflächen geführt verlagerbar angeordnet ist.

Anspruch 12:

- 1) Verfahren zur Herstellung eines Federscharniers nach Anspruch 1 mit folgenden Schritten:
- 2) Herstellung eines länglichen Gehäuses, das zu einer Stirnseite hin geöffnet ist,
- 3) Herstellung eines länglichen, einen Fortsatz und ein Scharnierauge aufweisenden Scharnierelements, das zumindest teilweise im Gehäuse angeordnet wird,

- 4) Einbringen eines Federelements in das Innere des Gehäuses, derart, dass es beim Herausziehen des Scharnierelements komprimiert wird,
- 5) es wird ein Verschlusssteil hergestellt, das verriegelbar in das Gehäuse (3) einsetzbar ist
- 6) das Verschlusssteil
 - a) weist eine als Lauffläche dienende, der Öffnung des Gehäuses zugewandte Stirnfläche (38) auf
 - b) die das Gehäuse stirnseitig abschließt,
 - c) ist von einer mit Führungsflächen (19, 21, 23) versehenen Ausnehmung durchdrungen,
 - d) in der das Scharnierelement in Längsrichtung des Gehäuses (3) durch die Führungsflächen geführt wird,
- 7) das Gehäuse (3), das Verschlusssteil (13) und/oder das Scharnierelement (11) werden aus einem Metallmaterial gestanzt und/oder umgeformt.

Der beanspruchten Lehre entnimmt der Fachmann, ein Techniker der Fachrichtung Feinmechanik mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung, somit ein Federscharnier(-teil) zum Aufbringen auf einen Brillenbügel einer Brille, bei dem ein Gehäuse 3 ein Verschlusssteil 13 aufnimmt, wobei dieses Verschlusssteil seinerseits als Aufnahme für das eigentliche Scharnierelement 11 dient. Am Scharnierauge 15 wird dann der Gläserteil der Brille über das zugehörige Mittelteilscharnier befestigt. Das Gehäuse wird beispielsweise durch Auflöten (Sp 1, Z 33; Sp 3, Z 56) am Bügel angebracht.

Nach Anspruch 1, Merkmale 5b, 5c und Anspruch 12, Merkmale 6a, 6b dient die dort angesprochene Stirnfläche 38 des Verschlusssteils 13 als alleinige Lauffläche für den am Mittelteilscharnier befindlichen Nocken (Sp 1, Z 28-31). Diese von der Stirnfläche ausgeübte Funktion der alleinigen Lauffläche ergibt sich aus Merkmal 5c (Anspruch 1) und Merkmal 6b (Anspruch 12), wonach die Stirnfläche das Gehäuse stirnseitig abschließt. Auch die aus Spalte 1, Zeile 46 ff ersichtlichen Angaben zum Verschlusssteil, "welches..... eine vom Gehäuse unabhängige Lauffläche bietet", stützen diese Anspruchsauslegungen.

Das Verschlussstück 13 wird von einer mit Führungsflächen ausgestatteten Ausnehmung durchdrungen, in der das Scharnierelement 11 beweglich und durch die Führungsflächen geführt angeordnet ist.

Die Herstellung von Gehäuse, Verschlussstück und/oder Scharnierelement erfolgt durch Stanzen und/oder Umformen aus einem Metallmaterial.

2. Das Streitpatent nimmt die Priorität aus der Anmeldung DE 44 15 307 (Anmeldetag 30. April 1994) zu Unrecht in Anspruch. Zur Lehre nach den Ansprüchen 1 und 12 des Streitpatents gehört, wie im vorigen Abschnitt dargestellt, die Gestaltung und Anordnung des Verschlussstücks in der Weise, dass allein dessen Stirnfläche die Laufflächenfunktion übernimmt.

Diese Teillehre der besagten Ansprüche lässt sich der Prioritätsanmeldung DE 44 15 307 nicht als erfindungswesentlich entnehmen. Der Begriff "Lauffläche" wird in der Beschreibung und in den Ansprüchen dieser Anmeldung explizit nicht verwendet. Von den dort offenbarten Ausführungsbeispielen zeigen jene gemäß den Figuren 1, 6 und 13 Laufflächen, die jeweils gemeinsam durch die entsprechenden Endflächen des Gehäuses 3 und des Verschlussstücks 13 gebildet werden. Beim Ausführungsbeispiel nach Figur 9 ist die (als Lauffläche dienende) Verschlussplatte 57 nach Spalte 7, Zeile 26 ff in Verbindung mit Figuren 11, 12 durch das Verschlussstück 13 mit umlaufendem Wulst 61 ersetzbar. Bei diesem so modifizierten Ausführungsbeispiel wird demnach die Funktion der Lauffläche vom Verschlussstück mit umlaufendem Wulst übernommen. Ein Verschlussstück ohne Wulst mit Laufflächenfunktion geht somit aus der besagten Prioritätsanmeldung nicht hervor. Da demnach der Fachmann die technische Lehre der Ansprüche 1 und 12 des Streitpatents der besagten Prioritätsanmeldung nicht zur Gänze entnehmen kann (BGH in Mitt 2004, 69 "Elektronische Funktionseinheit"), ergibt sich der Zeitrang des Streitpatents aus dem Einreichungstag der zugehörigen Anmeldung, nämlich dem 28. April 1995.

A. Hauptantrag

Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 12 in der erteilten, nach Hauptantrag verteidigten Fassungen sind nicht neu.

In NK 29 (ältere Anmeldung gemäß DE 195 15 495 A1) ist in Figur 9 (vgl. zusätzlich Sp 6, Z 63 ff) ein Federscharnier zum Aufbringen auf einen Brillenbügel einer Brille (Sp 1, Z 10, 11) dargestellt, welches aufweist

- ein längliches Gehäuse 3, das zu einer Stirnseite geöffnet ist,
- ein längliches, einen Fortsatz 9 und ein Scharnierauge 15 aufweisendes Scharnierelement 11, das zumindest teilweise im Gehäuse 3 angeordnet ist,
- ein Federelement 7, das im Inneren des Gehäuses 3 derart angeordnet, dass es beim Herausziehen des Scharnierelementes 11 komprimiert wird,
- ein Verschlusssteil 13, welches (mittels der Verriegelungsnase 27) verriegelbar in das Gehäuse 3 einsetzbar ist und von einer mit Führungsflächen 55, 21, 23 versehenen Ausnehmung durchdrungen ist, in der das Scharnierelement 11 in Längsrichtung des Gehäuses 3 und durch die Führungsflächen 55, 21, 23 geführt verlagerbar angeordnet ist.

Dieses Federscharnier zeigt somit zunächst die Merkmale 1) bis 5a) und 6a) bis 6d) des Anspruchs 1 des Streitpatents sowie die Merkmale 1) bis 5) und 6c) bis 7) des Anspruchs 12 des Streitpatents auf. Aus NK 29 geht auch Merkmal 7) des Anspruchs 12 hervor, vergleiche insbesondere Spalte 11, Zeilen 59-65.

Zur näheren Erläuterung des Verschlusssteils des in NK 29, Figur 9 dargestellten Federscharniers dienen die Figuren 11 und 12. Zu Figur 11 wird in Spalte 7, Zeile 50 ff ausgeführt, "dass das Verschlusssteil mit einem umlaufenden Wulst versehen sein kann", wobei durch diesen zusätzlichen Wulst am Verschlusssteil nach Spalte 8, Zeile 5 ff die Lauffläche vergrößert wird. Dieses setzt voraus, dass das Verschlusssteil auch ohne Wulst bereits als Lauffläche einsetzbar ist. Dieser Sachverhalt wird durch Spalte 10, Zeile 8 ff bestätigt, da dort im Rahmen von allgemeinen Ausführungen zu den in NK 29 offenbarten Federscharnieren, d.h. auch zu je-

nem nach Figuren 9, 11, 12, darauf hingewiesen wird, dass das Verschlussstück eine Lauffläche bietet, deren Materialeigenschaften optimal sind und durch Ausglühen beim Löten oder Schweißen nicht beeinträchtigt werden. Ferner wird nach NK 29, Spalte 10, Zeile 21 ff die Stirnseite des Gehäuses durch das Verschlussstück abgeschlossen. NK 29 sind demzufolge auch die Merkmale 5b) und 5c) des Anspruchs 1 des Streitpatents sowie die Merkmale 6a) und 6b) des Anspruchs 12 des Streitpatents zu entnehmen. Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 12 nach Hauptantrag sind somit bezüglich NK 29 nicht neu und diese Ansprüche folglich nicht rechtsbeständig. Hinsichtlich der darauf direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 11 und 13 bis 15 wurden Sachverhalte, die eine eigenständige Patentfähigkeit der Gegenstände dieser Unteransprüche begründen, weder vorgetragen noch sind solche ersichtlich. Diese Unteransprüche sind folglich ebenfalls nicht rechtsbeständig.

B. Hilfsantrag

1. Die Ansprüche 1 und 12 nach Hilfsantrag haben den im Tenor angegebenen Wortlaut. Sie sind nachfolgend mit einer Gliederung ähnlich dem Hauptantrag und diesbezüglich unterstrichenen Änderungen wiedergegeben.

Anspruch1:

- 1) Federscharnier zum Aufbringen auf einen Brillenbügel einer Brille,
mit
- 2) einem länglichen Gehäuse, das zu einer Stirnseite hin geöffnet ist,
- 3a) einem länglichen, einen Fortsatz und ein Scharnierauge aufweisenden Scharnierelement,
3b) das zumindest teilweise im Gehäuse angeordnet ist,
und
- 4) einem Federelement, das im Inneren des Gehäuses derart angeordnet ist, dass es beim Herausziehen des Scharnierelements komprimiert wird,

- 5a) und mit einem Verschlusssteil (13), das verriegelbar in das Gehäuse (3) einsetzbar ist und
- 5b) an der der Öffnung des Gehäuses (3) zugewandten Stirnfläche einen umlaufenden Wulst (61) aufweist,
- 5c) der das Gehäuse (3) stirnseitig abschließt, so dass eine gehäuseunabhängige Lauffläche (38) gebildet wird,
- 6a) und mit einer mit Führungsflächen (19, 21, 23) versehenen Ausnehmung,
- 6b) die das Verschlusssteil (13) durchdringt,
- 6c) in der das Scharnierelement (11) in Längsrichtung des Gehäuses (3) und
- 6d) durch die Führungsflächen geführt verlagerbar angeordnet ist.

Anspruch 12:

- 1) Verfahren zur Herstellung eines Federscharniers nach Anspruch 1 mit folgenden Schritten:
- 2) Herstellung eines länglichen Gehäuses, das zu einer Stirnseite hin geöffnet ist;
- 3) Herstellung eines länglichen, einen Fortsatz und ein Scharnierauge aufweisenden Scharnierelements, das zumindest teilweise im Gehäuse angeordnet wird;
- 4) Einbringen eines Federelements in das Innere des Gehäuses, derart, dass es beim Herausziehen des Scharnierelements komprimiert wird;
- 5) es wird ein Verschlusssteil hergestellt wird, das verriegelbar in das Gehäuse (3) einsetzbar ist;
- 6) das Verschlusssteil
 - a) weist an der der Öffnung des Gehäuses (3) zugewandten Stirnfläche einen umlaufenden Wulst (61) auf,
 - b) der das Gehäuse (3) stirnseitig abschließt, so dass eine gehäuseunabhängige Lauffläche (38) gebildet wird;
 - c) ist von einer mit Führungsflächen (19, 21, 23) versehenen Ausnehmung durchdrungen,

- d) in der das Scharnierelement in Längsrichtung des Gehäuses (3) und durch die Führungsflächen geführt wird;
- 7) das Gehäuse (3), das Verschlusssteil (13) und/oder das Scharnierelement (11) werden aus einem Metallmaterial gestanzt und/oder umgeformt.

Diese Anspruchsbeschränkungen sind zulässig, da sie in der Streitpatentschrift den Figuren 9 bis 12 und der Beschreibung Spalte 1, Zeile 38 bis Spalte 2, Zeile 21, Spalte 8, Zeile 49 bis Spalte 10, Zeile 12, Spalte 11, Zeilen 27-34 sowie Spalte 12, Zeilen 18-28 entnehmbar sind. Die genannten Figuren und Textstellen sind inhaltsgleich in den zugehörigen, am 28. April 1995 eingegangenen Anmeldeunterlagen enthalten, so dass auch ihre ursprüngliche Offenbarung gegeben ist. Der nach Hilfsantrag verteidigten Fassung des Streitpatents kommt die Priorität vom 30. April 1994 aus der Anmeldung DE 44 15 307 zu, da das dort in den Figur 9 dargestellte und in Spalte 6, Zeile 44 ff beschriebene Federscharnier nach den Figuren 11 und 12 mit einem Verschlusssteil mit umlaufendem Wulst ausgestattet ist (Sp 7, Z 31-36 und Z 54-56). Bei dem so gestalteten Verschlusssteil ergibt sich zwangsläufig eine gehäuseunabhängige Lauffläche, so dass auch hinsichtlich der entsprechenden Wirkungsangaben in den Ansprüchen 1 (Merkmal 5c, le Halbsatz) und 12 (Merkmal 6b, le Halbsatz) nach Hilfsantrag die Inanspruchnahme der Priorität aus DE 44 15 307 zulässig ist.

2. Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 12 nach Hilfsantrag sind neu.

Die ältere Anmeldung gemäß NK 5 (EP 0 652 456 A1) zeigt (vgl Fig 1 bis 4) ein Federscharnier zum Aufbringen auf einen Brillenbügel 10 einer Brille mit

- einem länglichen Gehäuse 11, das zu einer Stirnseite 12 hin geöffnet ist,
- einem länglichen, einen Fortsatz und ein Scharnierauge 25 aufweisenden Scharnierelement 21, das zumindest teilweise im Gehäuse 11 angeordnet ist,
- einem Federelement 14, das im Innern des Gehäuses 11 derart angeordnet ist, dass es beim Herausziehen des Scharnierelementes 21 komprimiert wird,
- einem Verschlusssteil 18,

das (über die Ausnehmung 32 und das Gegenstück 34 im Gehäuse 11) verriegelbar in das Gehäuse 11 einsetzbar ist, das eine zur Lauffläche beitragende Stirnfläche aufweist (Fig 2, Fig 4), die mit der Stirnfläche 12 des Gehäuses bündig abschließt, das mit einer Ausnehmung (Loch 19, Raum zwischen Flächen 18a) ausgestattet ist, die das Verschlusssteil 18 durchdringt und die das Scharnierelement (21) in Längsrichtung des Gehäuses aufnimmt und durch Führungsflächen 18a verlagerbar führt.

Die bei den Federscharnieren nach den Ansprüchen 1 und 12 gemäß Hilfsantrag gegebene Übernahme der Laufflächenfunktion durch ein Verschlusssteil mit umlaufendem Wulst geht aus NK5 nicht hervor, da dort Verschlusssteil 18 und Gehäuse 11 mit ihren zum Mittelteil 27 der Brille orientierten Flächen gemeinsam die Lauffläche bilden. Folglich ist die Neuheit der beanspruchten Federscharniere hinsichtlich NK 5 gegeben.

Dieses gilt auch in bezug auf die vorveröffentlichten Druckschriften gemäß NK 4, NK 6 bis NK8, NK 23 bis NK 26 und NK 28 sowie die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung gemäß NK 9 bis NK 22.

Das in NK 4 dargestellte Federscharnier besteht aus einem Bügel- und Mittelteil-scharnier, die gelenkig miteinander verbunden sind. Das (mit dem Scharnierelement 11 vergleichbare) Bügelscharnierteil 2 steht - ohne Zwischenschaltung eines "Verschlusssteils" - mit dem Brillenbügelende 6 in Verbindung. Hierbei bildet die Anschlag Nase 15 die Lauffläche, an der sich der Nocken 15 bei Umstellung des Brillenbügels von der Nasenposition (in Fig 1 dargestellt) in die zusammengelegte Brillenposition entlangbewegt.

Beim Federscharnier nach NK 6 wirkt das Teil 8 als Gehäuse, welches am Brillenbügel 2 mit den Schrauben 12 befestigt wird und das Scharnierelement 6a, 6b, 6c aufnimmt. Die "Lauffläche" nach der Nomenklatur des Streitpatents bildet das Ende des Gehäuses 8, gegebenenfalls zur Verschleißreduzierung mit der Auflage 8b versehen (S 2, li Sp, Z 7-12).

Zum Federscharnier nach NK 7 gehört ein Gehäuse 1, in das ein Verschlusssteil 7 eingeschraubt wird. In diesem Verschlusssteil 7 befindet sich ein Federelement 11, das beim Herausziehen komprimiert wird. Wie aus Figur 1 ersichtlich, wird die "Lauffläche" vom Gehäuse 1 und dem Verschlusssteil 7 gebildet. Letzteres ist auch bei der zum Stand der Technik gezeigten Figur 5 gegeben.

In NK 8 (vgl Fig 3 bis 5) wird ein Federscharnier mit Plastikgehäuse 4 und darin befindlichem Verschlusssteil 55 beschrieben, das gegen das Gehäuse 4 mit der Schraube 6 fixiert wird. Das Scharnierteil 51 ist über den Bolzen 52 und die Feder 53 mit dem Verschlusssteil 55 verschieblich verbunden. Eine Lauffläche im Sinne des Anspruchs 1 des Streitpatents wird im Beschreibungsteil von NK 8 nicht angesprochen. Sie wird nach den Figuren 3 und 5 von den Endbereichen des Verschlusssteils 55 und des Gehäuses 4 gebildet. Bei der in Figur 5 strichpunktiert dargestellten Bewegung des Bügels nach außen ist "Lauffläche" die schmale Berührungsfäche zwischen dem Brillenglaserteil 7 und dem Verlängerungsteil des Gehäuses 4. In den Figuren 1 und 2 ist ein zum Aufbringen (mittels Löten) auf einen Brillenbügel 1 geeignetes Federscharnier 12 mit Gehäuse 11 dargestellt.

NK 23 zeigt ein Federscharnier zum Anbringen an einem Brillenbügel 1 einer Brille mit einem länglichen Gehäuse ("hollow body") 2, einem länglichen, einen Fortsatz und ein Scharnierauge 22 aufweisenden Scharnierelement 20, ferner einem Federelement 5 im Innern des Gehäuses 2 sowie einem Verschlusssteil 9, das (über den Wulst 14 und das Gegenstück 15 im Gehäuse 2) verriegelbar in das Gehäuse 2 einsetzbar ist, und das mit einer Ausnehmung ausgestattet ist, die das Verschlusssteil 9 durchdringt und die neben einem Teilstück des Schaftes 6 auch das Scharnierelement 20 in Längsrichtung des Gehäuses

aufnimmt. Als Lauffläche dient nach Figur 1 und Figur 3 der Endbereich 3 des Gehäuses 2.

Das Federscharnier nach NK 24 hat kein eigenes Gehäuse; es wird in den Brillenbügel 1 eingesetzt. Die Endbereiche dieses Brillenbügels stellen auch die Lauffläche, an der der zum Mittelscharnier 4 gehörende Nocken ablaufen kann (Fig 1, 2).

Beim Gegenstand nach NK 25 ist der Brillenbügel 2 mit einer metallischen Verstärkung 4 versehen, die zum Ende des Bügels hin einen Teil 5 mit größerem Querschnitt bildet. An diesem Teil 5 ist ein (metallenes) Anschlagstück 11 befestigt, dessen nach außen zeigende Fläche die Lauffläche für das zur Brillenfassung 3 gehörende Scharnierteil 6b (und dessen Flächen 17, 18) bildet (Fig 1, 2).

Beim Brillenscharnier nach NK 26 wirkt die Stirnfläche des Stempelteils 13 als "Lauffläche" in Bezug auf den "Streifen" 15 des zur Brillenfassung gehörenden Scharnierteils 4, 5, 6 (Fig 1, 2).

NK 28 zeigt in Figur 7 einen Bügel 30 mit Bohrung für die Aufnahme eines Federscharniers. Die Stirnfläche der Bohrung, die mit den Flächen 21, 22 der Scharnierteile 7 (Fig 1) in Kontakt steht, ist mit einer Platte 34 aus hartem Metall zur Abriebreduzierung versehen (Sp 2, Z 57-63).

Zu den geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen hat die Klägerin mit den Unterlagen NK 9a, NK 13a, NK 16a, NK 21a inhaltsgleiche Schnitt- und räumliche Zeichnungen eines Federscharniers vorgelegt, bei dem die Stirnfläche des Gehäuses 5 jeweils mit der Endfläche 10 des Verschlusssteils 7 fluchtet. Die Lauffläche wird somit von der Endfläche des Gehäuses 3 und der Verschlusssteil-Endfläche 10 gebildet.

Weder die genannten Druckschriften noch die zur behaupteten Vorbenutzung vorgelegten Unterlagen zeigen somit Federscharniere mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 oder 12 nach Hilfsantrag.

3. Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 12 nach Hilfsantrag beruhen auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Der nächstkommende Stand der Technik geht aus NK 23 (GB 22 48 121 A) hervor. Wie im vorhergehenden Abschnitt bereits angesprochen, zeigt diese Druckschrift (vgl Fig 1 bis 3) ein Federscharnier zum Anbringen an einem Brillenbügel 1 mit

- einem länglichen Gehäuse 2, das zu einer Stirnseite 3 hin geöffnet ist,
- einem länglichen, einen Fortsatz und ein Scharnierauge 22 aufweisenden Scharnierelement 20, das zumindest teilweise im Gehäuse 2 angeordnet ist,
- einem Federelement 5, das im Innern des Gehäuses 2 derart angeordnet ist, dass es beim Herausziehen des Scharnierelementes 20 komprimiert wird,
- einem Verschlussstück 9,
das (über den Wulst 14 und das Gegenstück 15 im Gehäuse 2 verriegelbar in das Gehäuse 2 einsetzbar ist, das mit einer Ausnehmung ausgestattet ist, die das Verschlussstück 9 durchdringt und die das Scharnierelement 20 in Längsrichtung des Gehäuses aufnimmt und durch zum Schlitz 17 gehörende Führungsflächen verlagerbar geführt wird.

Zwischen dem Gegenständen der Ansprüche 1 und 12 nach Hilfsantrag und dem Gegenstand der NK 23 besteht zunächst ein Unterschied insoweit, als bei letzterem das Gehäuse des Brillenscharniers am Ende des Bügels 1 angebracht ist (S 3, Z 3 "... fixed to the end of a rod 1..."; S 6, Z 1, 2 "...at the end of a rod..."), wogegen nach dem direkt ersichtlichen bzw. durch Rückbezug gegebenen Sachverhalt gemäß dem jeweiligen Merkmal 1 der besagten Ansprüche das Federscharnier auf dem Bügel aufgebracht wird. Dieser Unterschied kann allerdings im Hin-

blick auf NK 8, Figuren 1 und 2, und die hieraus ersichtliche Aufbringbarkeit eines Federscharniers auf einen Brillenbügel keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Dieses gilt auch für Merkmal 7 von Anspruch 12 nach Hilfsantrag, da die dort enthaltenen Bearbeitungsschritte des Stanzens oder Umformens von Metallmaterial bei der Herstellung von Federscharnieren für Brillen beispielsweise aus NK 24, Seite 13, 1. Absatz und Schutzanspruch 8 bekannt sind.

Beim Gegenstand nach NK 23 bildet jedoch die Endfläche 3 des Gehäuses die "Lauffläche", wogegen nach Merkmal 5a, 5b des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag und Merkmal 6a, 6b des Anspruchs 12 nach Hilfsantrag als Lauffläche die das Gehäuse stirnseitig abschließende, einen umlaufenden Wulst aufweisende Stirnfläche des Verschlussteils dient. Hierzu gibt NK 23 keine Anregung. Die beanspruchte Gestaltung des Verschlussteils wird auch die anderen abgehandelten Druckschriften und die in Verbindung mit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung eingereichten Unterlagen nicht nahegelegt.

In den Druckschriften NK7, NK8 und bei den als offenkundig vorbenutzt bezeichneten Federscharnieren gemäß NK9a, NK13a, NK16a, NK21a wird die Laufflächenfunktion von den Endbereichen der Verschlussteile und der Gehäuse übernommen. In NK4, NK24, NK25 sind spezielle Anschlagteile für diese Laufflächenfunktion vorgesehen. In NK6 dient, wie bei NK 23, das Gehäuseende als Lauffläche, das bei NK6 gegebenenfalls durch eine Auflage 8b verstärkt sein kann.

In NK 26 übernimmt diese Funktion der Stempel 13. In NK28 wird die Lauffläche durch die Gehäuseendfläche (Sp 1, Z 61-66), gegebenenfalls durch eine Auflage 34 (Sp 2, Z 57-61) verstärkt, gestellt.

Es kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben, ob die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung tatsächlich vorliegt, da die hierzu vorgelegten Unterlagen weder für sich noch bei zusätzlicher Betrachtung der abgehandelten vorveröffentlichten Druckschriften die technische Lehre der Ansprüche 1 und 12 nach Hilfsantrag nahelegen. Zu den von der Beklagten genannten, vorveröffentlichten US-Patentschriften 4 991 258, 4 617 698 und 4 747 183 (NB 8, 9, 10) wurden patenthindernde Sachverhalte weder vorgetragen noch sind solche ersichtlich.

Die Ansprüche 1 und 12 nach Hilfsantrag sind somit rechtsbeständig.

Mit diesen Ansprüchen haben auch die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 und 13 bis 15 Bestand, ohne dass es hierzu weiterer Feststellungen bedurfte (BPatGE 34, 315).

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 durch den Umfang der Nichtigerklärung mit drei Zehntel veranschlagt hat.

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

Meinhardt

Gutermuth

Richter Dr. Kraus kann
nicht unterschreiben, weil
er nach Verkündung des
Urteils in den Ruhestand
getreten ist.

Prasch

Schuster

Meinhardt

Be