



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
6. September 2006

4 Ni 29/05

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das Patent 197 23 279

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. September 2006 durch ...

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents DE 197 23 279 (Streitpatent), das am 4. Juni 1997 angemeldet worden ist. Es betrifft ein Messer und umfasst insgesamt 28 Ansprüche, von denen nur Anspruch 1 angegriffen ist. Dieser lautet ohne Bezugszeichen in der Streitpatentschrift DE 179 23 279 C1 wie folgt:

Messer mit einem Messergehäuse, in welchem ein eine Messerklinge aufnehmender Klingenträger relativ beweglich geführt ist, welcher mittels einer Betätigungshandhabe entgegen Rückstellkraft aus einer im Messergehäuse geschützten, zurückgezogenen Ausgangsposition der Messerklinge in eine aus dem Messergehäuse vorragende Schneidposition der Messerklinge versetzbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Betätigungshandhabe von einem relativ zum Klingenträger beweglichen gesonderten Betäti-

gungsteil gebildet ist, welches entgegen der Ausfahrbewegung des Klingenträgers mit einer gesonderten Rückstellkraft belastet ist, dass Klingenträger und Betätigungsteil in ihrer Ausgangsposition durch ein primäres Kupplungselement des Betätigungsteils oder des Klingenträgers und durch ein korrespondierendes sekundäres Kupplungselement des Klingenträgers oder des Betätigungsteils nur im Ausfahrsinne des Klingenträgers auf Mitnahme bewegungsgekuppelt, jedoch im Einfahrsinne des Klingenträgers außer Eingriff miteinander sind, dass die Bewegung des Betätigungsteils im Ausfahrsinne des Klingenträgers begrenzt ist, und dass dem Klingenträger eine zusätzliche Relativbewegung in Ausfahrriichtung gestattet ist, welche die beiden Kupplungselemente außer Eingriff miteinander versetzt.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu, jedenfalls beruhe er nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents sei ein Messer mit den Merkmalen des Patentgegenstands bekannt gewesen. Hierzu beruft sie sich auf folgende Druckschrift:

D1 DE 43 15 495 A1

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent DE 197 23 279 im Umfang des Anspruchs 1 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, mit welcher der in § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wurde, ist nicht begründet, denn das Ergebnis der Verhandlung hat zu keiner eindeutigen Feststellung im Sinne des Vorbringens der Klägerin geführt. Nachdem das Patent ordnungsgemäß erteilt worden ist, kann der Patentinhaberin die dadurch erlangte Rechtsstellung nämlich nur dann genommen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, dass sie diese zu Unrecht erlangt hat (vgl. BGH GRUR 1991, 522, 523 m. w. N.).

Der Senat konnte nicht feststellen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht patentfähig ist. Dies geht zu Lasten der Klägerin.

1. Das Streitpatent betrifft nach der Beschreibungseinleitung ein Sicherheitsmesser, wie es z. B. zum Schneiden von Verpackungskartons verwendet wird.

Nach Spalte 1, Zeilen 26 bis 38 der Streitpatentschrift soll eine Lösung für das Problem gefunden werden, ein Messer hinsichtlich seiner Sicherheitsfunktion dahingehend zu verbessern, dass auch bei einer Dauerbetätigung einer Schiebegriffhandhabe des Messers ein Einfahren des Klingenträgers beim Abgleiten vom Schneidgut gewährleistet wird.

Hierzu ist nach dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung vorgesehen ein

1. Messer (10) mit einem Messergehäuse (11);
2. in dem Messergehäuse ist ein Klingenträger (15) relativ beweglich geführt;
- 3.1 der Klingenträger (15) nimmt eine Messerklinge (14) auf;
- 3.2 der Klingenträger (15) ist aus einer im Messergehäuse (11) geschützten, zurückgezogenen Ausgangsposition (A) der Messerklinge (14) in eine aus dem Messergehäuse (11) vorragende Schneidposition der Messerklinge (14) versetzbar;

- 3.2.1 das Versetzen des Klingenträgers (15) aus der Ausgangsposition (A) erfolgt mittels einer Betätigungshandhabe (42);
- 3.2.2 das Versetzen des Klingenträgers (15) aus der Ausgangsposition (A) erfolgt entgegen Rückstellkraft (Zugfeder 24);

Oberbegriff

- 4. die Betätigungshandhabe (42) ist von einem relativ zum Klingenträger (15) beweglichen gesonderten Betätigungsteil (27) gebildet;
- 5. das Betätigungsteil (27) ist entgegen der Ausfahrbewegung des Klingenträgers (15) mit einer gesonderten Rückstellkraft (Zugfeder 38) belastet;
- 6. Klingenträger (15) und Betätigungsteil (27) sind in ihrer Ausgangsposition (A) nur im Ausfahrinne des Klingenträgers (15) auf Mitnahme bewegungsgekuppelt;
- 6.1 die Kupplung erfolgt durch entweder
 - a) ein primäres Kupplungselement (P) des Betätigungsteils (27) und durch ein korrespondierendes sekundäres Kupplungselement (S) des Klingenträgers (15)oder alternativ hierzu
 - b) ein primäres Kupplungselement (P) des Klingenträgers (15) und durch ein korrespondierendes sekundäres Kupplungselement (S) des Betätigungsteils (27);
- 7. Klingenträger (15) und Betätigungsteil (27) sind im Einfahrinne des Klingenträgers (15) außer Eingriff miteinander;
- 8. die Bewegung (bei a) des Betätigungsteils (27) ist im Ausfahrinne des Klingenträgers (15) begrenzt;
- 9. dem Klingenträger (15) ist eine zusätzliche Relativbewegung (Weg R) in Ausfahrrichtung gestattet;
- 10. die zusätzliche Relativbewegung (Weg R) in Ausfahrrichtung (x) versetzt die beiden Kupplungselemente (P, S) außer Eingriff miteinander.

Kennzeichen

Zuständiger Fachmann ist ein Techniker oder Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung Maschinenbau, der bei einem Messerhersteller mit der Entwicklung von Sicherheitsmessern befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfügt.

2. Die Klägerin konnte den Senat nicht davon überzeugen, dass der mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Gegenstand nicht patentfähig ist.

a) Die Erfindung gilt als neu, denn sie gehört nicht zum Stand der Technik, der Gegenstand des Verfahrens war.

Aus der vorveröffentlichten Druckschrift DE 43 15 495 A1 (vgl. Figuren 1 bis 4) ist ein Sicherheitsmesser mit einem Messergehäuse (Gehäuse 1) bekannt (Merkmal 1), in dem ein Klingenträger (Klingenhalter 2) relativ beweglich geführt ist (vgl. Sp. 1, Z. 21-24 i. V. m. Fig: 1 und 2) (Merkmal 2). Weiterhin ist der DE 43 15 495 A1 auch die Merkmalsgruppe 3 zu entnehmen. Der Klingenträger (Klingenhalter 2) nimmt eine Messerklinge (Wechselklinge 11 in Form einer Trapezklinge) auf (vgl. Figuren i. V. m. Sp. 1, Z: 29-31) (Merkmal 3.1) und der Klingenträger (Klingenhalter 2) ist aus einer im Messergehäuse (Gehäuse 1) geschützten, zurückgezogenen Ausgangsposition (Position in Figur 1) der Messerklinge (Wechselklinge 11) in eine aus dem Messergehäuse (Gehäuse 1) vorragende Schneidposition (Zustand Figur 2) der Messerklinge (Wechselklinge 11) versetzbar (Merkmal 3.2).

Der Auffassung der Patentinhaberin (vgl. Schriftsatz vom 16. Juni 2006, S. 10 unten), dass die in Figur 2 gezeigte Position nicht der Schneidposition entspräche, kann nicht gefolgt werden. In Sp. 2, Z. 32-40 ist die Bewegung des Klingenträgers (Klingenhalter 2) beschrieben. Aus den Worten „Beginnt jetzt das Schneiden...“ (Z. 40) geht unmissverständlich hervor, dass die von der Beklagten bezeichnete „Vorverriegelungsposition“ der Position zum Beginn des Schneidvorgangs entspricht. Auch in Sp. 2, Z. 21-22 wird die „Vorverriegelungsposition“ als Arbeitsposition bezeichnet. Nichts Anderes fordern die Merkmale der Streitpatentschrift, denn auch dort entspricht die aus dem Messergehäuse vorragende Schneidposi-

tion der Position zum Beginn des Schneidvorgangs und wird erst während dessen geändert (vgl. Streitpatent, Fig. 5 und 6, Weg R). Sowohl bei dem bekannten Messer als auch beim Messer gemäß Streitpatent, ändert sich die Position der Klinge mit Einsetzen des Schneidvorgangs.

Das Versetzen des Klingenträgers (Klingenhalter 2) aus der Ausgangsposition (Position in Figur 1) erfolgt mittels einer Betätigungshandhabe (Schieber 7; vgl. Fig. 1 und 2 i. V. m. Sp. 1, Z. 32-33) (Merkmal 3.2.1) entgegen Rückstellkraft (Feder 4) (Merkmal 3.2.2). Die Betätigungshandhabe (Schieber 7) ist von einem relativ zum Klingenträger (Klingenhalter 2) beweglichen gesonderten Betätigungsteil (Schieber 7) gebildet (vgl. Figuren) (Merkmal 4).

In DE 43 15 495 A1 ist Merkmal 5, dass das Betätigungsteil (Schieber 7) entgegen der Ausfahrbewegung des Klingenträgers (Klingenhalter 2) mit einer gesonderten Rückstellkraft belastet ist, nicht genannt. Es stellt auch keine Selbstverständlichkeit dar, die der Durchschnittsfachmann mitlesen würde. In der DE 43 15 495 A1 wird in dem Zusammenhang nur ein bistabiles mechanisches Flip-Flop erwähnt (vgl. Sp. 2, Z. 6-8). Das spricht für manuelle Betätigung.

Die Merkmalsgruppe 6 ist entgegen der Auffassung der Beklagten von dem Messer aus DE 43 15 495 A1 bekannt, zumal der Patentanspruch 1 offen lässt, wie die Kupplung zwischen Betätigungsteil und Klingenträger zu gestalten ist. Offensichtlich sind Klingenträger (Klingenhalter 2) und Betätigungsteil (Schieber 7) in ihrer Ausgangsposition (Position in Figur 1) nur im Ausfahrsinne des Klingenträgers (Klingenhalter 2) auf Mitnahme bewegungsgekuppelt (Position in Figur 2) (Merkmal 6). Die Kupplung erfolgt durch ein primäres Kupplungselement (Nase an Schieber 7) des Betätigungsteils (Schieber 7) und durch ein korrespondierendes sekundäres Kupplungselement (Nase 10) des Klingenträgers (Klingenhalter 2) (Merkmal 6.1). Die geltend gemachten Unterschiede, dass die Kupplungselemente unmittelbar in Abhängigkeit vom Schneidvorgang am Kupplungs- und Entkuppungsvorgang teilnehmen, kommen in Patentanspruch 1 nicht zum Ausdruck.

Klingenträger (Klingenthaler 2) und Betätigungsteil (Schieber 7) sind im Einfahr-sinne des Klingenträgers (Klingenthaler 2) außer Eingriff miteinander (vgl. Fig. 4) (Merkmal 7).

Auch bei dem Messer nach der DE 43 15 495 A1 muss die Bewegung des Betäti-gungsteils (Schieber 7) im Ausfahr-sinne des Klingenträgers (Klingenthaler 2) be-grenzt sein (Merkmal 8). Wäre dem nicht so, könnte der Schieber 7 aus dem Mes-sergehäuse 1 herausfallen. Die Begrenzung der Bewegung des Betätigungsteils kann aber nicht isoliert betrachtet werden. In Zusammenhang mit den sich an-schließenden Merkmalen 9 und 10 ergibt sich, dass die Begrenzung nach dem Streitpatent so zu verstehen ist, dass die Bewegung des Betätigungsteils vor der des Klingenthalers begrenzt werden muss, also nur ein wirksamer Hub des Betäti-gungsteils ausgeführt wird. Beim Stand der Technik kann das Betätigungsteil (Schieber 7) jedoch noch weiter im Ausfahr-sinne des Klingenträgers (Klingenthaler 2) bewegt werden und einen Leerhub vornehmen.

Auch die zusätzliche Relativbewegung des Klingenträgers (Klingenthaler 2) in Ausfahr-richtung (Merkmal 9) muss im Zusammenhang gesehen werden, d. h. der Klingenträger besitzt die Möglichkeit, in eine über die vom Betätigungsteil ge-brachte Position hinaus aus dem Messergehäuse gebracht zu werden. Das ist beim bekannten Messer so nicht der Fall (vgl. Sp. 1, Z. 32-50). Der Klingenträger (Klingenthaler 2) wird mittels eines Betätigungsteils (Schieber 7) in eine Position verbracht, in der ein oberer Fanghaken (8) mit einem Sperrbolzen (6) zusammen-wirkt (vgl. Fig. 2). Weiter kann der Klingenträger nicht in Ausfahr-richtung aus dem Messergehäuse (1) verbracht werden. Beim Beginn des Schneidvorgangs vollführt der Klingenträger (Klingenthaler 2) eine rotatorische Bewegung, die die Sperre zwischen oberem Fanghaken (8) und Sperrbolzen (6) löst. Die Rückstellfeder (4) bewirkt ein Einfahren des Klingenträgers (Klingenthaler 2), bis er sich mit einem unteren Fanghaken (9) am Sperrbolzen (6) verfängt. Ist der Schneidvorgang - ge-wollt oder ungewollt - beendet, fährt der Klingenthaler weiter bis zur Ruhestellung ein (vgl. Sp. 1, Z. 51-54). Die Relativbewegung in Ausfahr-richtung kann beim Streitpatent nicht dahingehend verstanden werden, dass eine Relativbewegung in

das Messergehäuse hinein erfolgt. Gleichwohl bleibt offen, ob gleichzeitig auch eine rotatorische Bewegung erfolgt. Erforderlich ist sie nicht und bleibt beim Ausführungsbeispiel auf das beschränkt, was im Rahmen des Spiels der Führung des Klingenträgers möglich ist (leichte Kippbewegung). Eine zu große Kippbewegung könnte beim Ausführungsbeispiel und Alternativlösung a) sogar dazu führen, dass Betätigungsteil und Klingenträger im Einfahrsinne in Eingriff gelangen könnten. Damit wäre das sichere Einfahren der Messerklinge nicht gewährleistet. Die Schneidkräfte wirken nicht nur ziehend an der Messerklinge, d. h. die Klinge aus dem Gehäuse ziehend, sondern werden auch stets bestrebt sein, so auf die Klinge (mit Klingenträger) einzuwirken, dass diese eine Drehung im Uhrzeigersinn vollführen würde (Kippbewegung), sofern man sie ließe. Grundsätzlich ist - obwohl nicht beschrieben - auch bei dem aus der DE 43 15 495 A1 bekannten Messer eine Relativbewegung der Klinge während des Schneidvorgangs aus dem Messergehäuse möglich. Die Bewegung wird aber durch die im Klingenträger und der Klinge vorgesehene und nicht näher bezeichnete Ausnehmung begrenzt und kann höchstens so weit erfolgen, wie sie während des Ausschubens mittels des Schiebers (7) stattfand. Das entspricht der Position, wenn die Klinge (Klingenträger 2) beim Ausfahren mit ihrer Ausnehmung am Sperrbolzen (6) anschlägt. Weiter kann die Klinge nicht ausfahren, auch wenn Zugkräfte auf sie einwirken. Beim Messer nach der DE 43 15 495 A1 ist also eine Bewegung der Klinge in Ausfahrrichtung durch den Sperrbolzen (6) auf eine Position begrenzt, die mit dem Schieber (7) erreicht wird, beim Streitpatent hingegen ist noch eine Bewegung der Klinge über in die von dem Betätigungsteil (27) verbrachte Position hinaus möglich.

Entgegen der Auffassung der Klägerin versetzt nicht eine zusätzliche Relativbewegung in Ausfahrrichtung die beiden Kupplungselemente außer Eingriff miteinander (Merkmal 10). Die Kupplungselemente gelangen beim bekannten Messer schon vor Beginn des Schneidens außer Eingriff (vgl. Sp. 1, Z. 36-40). Somit kann auch nicht eine durch den Schneidvorgang eingeleitete Relativbewegung die Kupplungselemente außer Eingriff versetzen.

b) Die Klägerin konnte den Senat nicht davon überzeugen, dass der mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Die Klägerin hat nicht näher dargelegt, wie sich das Messer gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents für einen Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben könnte, zumal einige Merkmale des Gegenstandes des Patentanspruchs 1, wie unter Punkt 2. dargelegt, aus dem als bekannt vorausgesetzten Stand der Technik nicht bekannt sind. Die übliche Konstruktion bei Sicherheitsmessern sieht die Rücknahme der Betätigungshandhabe mit dem Klingenträger vor. Betätigungshandhabe und Klingenträger sind gemeinsam mit einer Rückstellkraft belastet. Es mag daher die selbsttätige Zurückstellung einer Betätigungshandhabe naheliegen, jedoch nicht deren Belastung mit einer gesonderten Rückstellkraft. Selbst wenn ein Durchschnittsfachmann ausgehend von der DE 43 15 495 A1 den Schieber des bekannten Messers mit einer wie auch immer gestalteten gesonderten Rückstelleinrichtung versehen würde, hätte er noch kein Messer mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1. Schon mit dem Einbau einer Rückstelleinrichtung am Schieber sind einige Hindernisse zu überwinden. So würde eine gesonderte Rückstellfeder den Schieber (7) stets mit der Nase (10) im Einfahrssinne gekuppelt halten und durch Dauerbetätigung den Klingenthaler in seiner ausgefahrenen Position halten. Es würde auch ein Drehmoment um den Führungsbolzen (5) auf den Klingenthaler (2) ausgeübt, so dass es fraglich erscheint, ob beim Beenden des Schneidvorgangs der untere Fanghaken den Klingenthaler überhaupt zum Einziehen freigeben könnte. Nach Ausräumen dieser Hindernisse, für die ihm die DE 43 15 495 A1 keinerlei Anregungen liefert, müsste er noch eine Lösung finden, wie Betätigungshandhabe und Klingenträger durch eine Relativbewegung des Klingenträgers in Ausfahrriichtung der Klinge entkuppelt werden könnten. Zur Überwindung all dieser Probleme bietet die DE 43 15 495 A1 weder Lösungsansätze noch Hinweise, wie der Durchschnittsfachmann welche finden könnte.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

gez.

Unterschriften