



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

2 Ni 16/10 (EP)

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Dezember 2011

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 1 201 371
(DE 501 10 020)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Univ. Hubert

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 25. Juli 2001 in der Verfahrenssprache Deutsch angemeldeten europäischen Patents 1 201 371 mit der Bezeichnung „Presswerkzeug“, für das die Priorität des deutschen Gebrauchsmusteranmeldung DE 200 18 312 vom 26. Oktober 2000 in Anspruch genommen worden ist und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 501 10 020 geführt wird.

Das Streitpatent umfasst 4 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut hat:

Preßwerkzeug zum unlösbaren Verbinden beispielsweise eines Fittings und eines in eine Muffe des Fittings eingeführten Metallrohrendes oder anderen Rohrverbindungsstrukturen, umfassend eine aus mindestens zwei Segmenten (1,2) bestehende Preßschlinge (3) und eine zangenartige Preßbacke (4), wobei die im Schließbereich der Preßschlinge (4) liegenden Segmente (1,2) und die freien Enden der beiden Hälften der Preßbacke (4) mit miteinander korrespondierenden Kopplungsmitteln (8,9) versehen sind, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Kopplungsmittel (8, 9) gelenkartig ausgebildet sind, so daß die Preßbacke (4) gegenüber der Ebene der Preßschlinge (3) verschwenkbar ist.

Wegen des Wortlauts der jeweils mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin 1 macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. So sei der Gegenstand nach Anspruch 1 des Streitpatents bereits gegenüber den Druckschriften **N3** und **N4** nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auch in Bezug auf die Unteransprüche 2 bis 4 fehle es an einer erfinderischen Tätigkeit. Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften und Unterlagen:

- N1 Schriftsatz der Inhaberin vom 03.03.2010 im parallelen Verletzungsprozess
- N2 EP 1 201 371 B1 (Streitpatent)
- N3 US 3 111 870 A
- N4 US 6 128 975 A
- N5 DE 10 2007 013 706 B3
- N6 US 6 058 755 A

- N7 Kopie mit eingetragenen Markierungen aus N2 und N3
N8 Hütte, 1954, S.271

Die Klägerin beantragt,

das Europäische Patent EP 1 201 371 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf deren Schriftsätze verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ geltend gemacht wird, ist unbegründet.

I.

1. Das Streitpatent betrifft ein gemäß Abs. [0001] des Streitpatents aus der US 6 058 755 A (**N6**) bekanntes Preßwerkzeug zum unlösbaren Verbinden beispielsweise eines Fittings und eines in eine Muffe des Fittings eingeführten Metallrohrendes oder anderen Rohrverbindungsstrukturen, umfassend eine aus mindestens zwei Segmenten bestehende Preßschlinge und eine zangenartige Preßbacke, wobei die im Schließbereich der Preßschlinge liegenden Segmente

und die freien Enden der beiden Hälften der Preßbacke mit miteinander korrespondierenden Kopplungsmitteln versehen sind.

Im Streitpatent ist ausgeführt, dass Preßwerkzeuge der vorerwähnten Art in vielerlei Ausführungsformen bekannt seien und dazu dienen, die Muffe eines Fittings durch Kaltverformung derart auf das Ende eines Metallrohres aufzupressen, daß sich hier eine unlösbare, feste Verbindung ergebe (vgl. Abs. [0002]). Gemäß Abs. [0003] seien Preßwerkzeuge mit Preßschlingen aus zwei oder mehreren Segmenten bekannt.

Unabhängig davon seien die Kopplungsmittel bei den bekannten Preßwerkzeugen bislang so ausgebildet, daß die Preßbacke ausschließlich in einer gemeinsamen Ebene mit der Preßschlinge an diese Preßschlinge ansetzbar und auch betätigbar sei (vgl. Abs. [0004]). Die angesprochene Ebene der Preßschlinge und damit auch die bislang alleine nutzbare Ebene der Preßbacke stünden lotrecht zur Längsachse eines Fittings und damit auch lotrecht zur Längsachse eines Metallrohres, welches mit dem Fitting verbunden werden solle. Da derartige Verbindungen vorrangig baustellenseitig bei der Verlegung von Rohrleitungen hergestellt werden müssten, ergäbe sich hier aufgrund beengter räumlicher Verhältnisse oft der Nachteil, daß die Preßbacke vom Installateur nur unter schwierigen Bedingungen mit der Preßschlinge koppelbar und betätigbar sei (vgl. Abs. [0005]).

2. Aufgabe des Streitpatents ist es gemäß Abs. [0006], ein Preßwerkzeug der gattungsgemäßen Art zu schaffen, bei dem die Preßbacke auch unter räumlich beengten Verhältnissen bedienungsfreundlich an die Preßschlinge ansetzbar und betätigbar ist.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe dient ein Preßwerkzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1:

- 1) Preßwerkzeug zum unlösbaren Verbinden beispielsweise eines Fittings und eines in eine Muffe des Fittings einge-

fürten Metallrohrendes oder anderen Rohrverbindungsstrukturen, umfassend

- 2) eine aus mindestens zwei Segmenten bestehende Preßschlinge und
- 3) eine zangenartige Preßbacke, wobei
- 4) die im Schließbereich der Preßschlinge liegenden Segmente und die freien Enden der beiden Hälften der Preßbacke mit miteinander korrespondierenden Kopplungsmitteln versehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß
- 5) die Kopplungsmittel gelenkartig ausgebildet sind, so daß die Preßbacke gegenüber der Ebene der Preßschlinge verschwenkbar ist.

Hierdurch wird erreicht, dass für den Fall, dass ein Ansetzen der Preßbacke in einer gemeinsamen Ebene mit der Preßschlinge nicht möglich ist, nahezu jeder beliebige andere Winkel der Preßbacke relativ zur Ebene der Preßschlinge einstellbar ist, so daß die Preßbacke nicht nur weitestgehend problemlos an der Preßschlinge ansetzbar, sondern ebenso problemlos dann auch bedienbar ist.

4. Als Fachmann ist ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Handwerkzeugen anzusehen.

Die Formulierung "unlösbare Verbindung" in Merkmal 1) versteht der Fachmann anhand der Gesamtoffenbarung des Streitpatents und aufgrund seines Fachwissens als eine Preßverbindung, die bestimmungsgemäß nicht (zerstörungsfrei) lösbar ist. In der Fachwelt und im technischen Sinne wird aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften zwischen unlösbaren (beispielsweise Preß-, Schweiß- oder Lötverbindungen) und lösbaren (beispielsweise Klemm- oder Schraubverbindungen) Verbindungen unterschieden, wobei letztere bestimmungsgemäß zerstörungsfrei wieder lösbar sind. Diese vom Fachmann angewendete Definition wird von der Klägerin verkannt, wenn sie argumentiert, es gäbe keine unlösbare Ver-

bindung im engsten Sinne, da jede Verbindung zweier Bauteile (wenn auch unter Zerstörung derselben) auch wieder lösbar sei, und somit eine Unterscheidung zwischen lösbaren und unlösbaren Verbindungen irrelevant für den Schutzbereich des Patentes sei.

Weiterhin erkennt der Fachmann anhand der Gesamtoffenbarung des Streitpatents und der Formulierung der Merkmale 1) bis 3) (insbesondere anhand des Begriffes "umfassend"), dass das Preßwerkzeug nach Anspruch 1 zweiteilig ist, nämlich aus einer Preßschlinge sowie aus einer Preßbacke besteht.

Als aus Segmenten bestehende Preßschlinge (vgl. Merkmal 2)) versteht der Fachmann im Lichte der Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift (vgl. insbesondere Abs. [0003]) - wie die Patentinhaberin überzeugend dargetan hat - ein mehrteiliges, aus formstabilen (weitestgehend unelastischen) Segmenten bestehendes kettenartiges Bauteil zum Erzeugen der notwendigen Pressung für das Herstellen der Pressverbindung.

Schließlich wird der Fachmann das Merkmal 5) wie folgt verstehen: Das Preßwerkzeug muss so aufgebaut sein, dass es nach dem Ansetzen an die Preßschlinge aufgrund der gelenkartigen Ausbildung der Kopplungsmittel gegenüber der Ebene der Preßschlinge verschwenkbar ist. Als Gelenk wird in der Fachsprache eine Ausbildung zweier, miteinander in Eingriff stehender Bauteile bezeichnet, die in diesem Zustand stufenlos gegeneinander in den durch den Aufbau des Gelenks definierten Freiheitsgraden beweglich sind (vgl. hierzu auch die Druckschrift **N8**). Somit impliziert der Begriff "gelenkartig", dass die Verschwenkbarkeit sowohl zum Einen im Eingriffszustand der Kopplungsmittel gegeben als auch zum Anderen stufenlos möglich ist. Von der Klägerin wurde informationshalber die nachangemeldete und nachveröffentlichte Druckschrift **N5** eingereicht, bei dessen Gegenstand gemäß Abs. [0031] und beispielsweise den Fig. 1 und 12 die Ebenen von Preßschlinge und Übertragungszange nicht ohne Trennung der Kopplungselemente verdreht werden, sondern nur nach einer solchen Trennung relativ zueinander umgesteckt werden können, wobei die Kopplungsmittel im Eingriffszustand

formschlüssig aneinander liegen. Eine derartige Funktionsweise lässt sich ersichtlich nicht als "gelenkartig" und "verschwenkbar" im Sinne des Merkmals 5) anhand der o. g. Definition bezeichnen.

II.

Der Patentgegenstand gemäß dem zulässigen Anspruch 1 ist patentfähig, da er neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu, da aus dem Stand der Technik kein Preßwerkzeug mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 bekannt ist.

Das Werkzeug der Druckschrift **N3** ist schon kein Preßwerkzeug zum unlösbaren Verbinden von Rohrverbindungsstrukturen gemäß Merkmal 1). Denn die Schlauchklemme 10 (*hose clamp*, vgl. Fig. 1 und Sp. 3, Z. 35) dient dazu, einen Schlauch lösbar auf einer Muffe zu klemmen, wobei das in **N3** offenbarte Werkzeug nicht zum Verbinden, sondern zum Lösen der Verbindung dient (*power driven, portable apparatus for spreading several different sizes of hose clamps*, vgl. Sp. 1, Z. 9 bis 11 bzw. *dissassembly time*, vgl. Sp. 3, Z. 47). Damit ist expresse verbis im Unterschied zum Patentgegenstand eine lösbare Verbindung offenbart, wodurch das Werkzeug der Druckschrift **N3** das Merkmal 1) nicht erfüllt.

Weiterhin ist das Werkzeug der Druckschrift **N3** auch kein zweiteiliges Werkzeug im Sinne der Merkmale 1) bis 3). Denn die Schlauchklemme 10 gehört zur Verbindung zwischen Schlauch und Muffe und nicht zum Werkzeug. Dies ist sofort daraus ersichtlich, dass gemäß **N3** pro erzeugter Verbindung eine separate Schlauchklemme benötigt wird und an der erzeugten Verbindung verbleibt, während beim patentgemäßen Preßwerkzeug mit der (einzigen) Preßschlinge eine beliebige Anzahl von Verbindungen erzeugt werden kann. Hierbei wird die Preßschlinge nach Erzeugung der Verbindung wieder entfernt und gehört somit zum Werkzeug.

Das Werkzeug der Druckschrift **N3** weist auch keine (mehrteilige, aus unelastischen Segmenten bestehende) Preßschlinge gemäß Merkmal 2) auf. Denn die einteilige Schlauchklemme 10 ist elastisch und bildet die Verbindung einzig aufgrund der ihr eigenen Elastizität.

Wie in Sp. 5, Z. 54 bis 71 der Druckschrift **N3** beschrieben, wird ein Klaueneinsatz (*jaw insert 105*) mit seiner Verzahnung passend gegen die Verzahnung (*serrations 108*) des gelenkartigen Bauteils (*pivoted member 100*) geschraubt, um die die Schlauchklemme 10 aufnehmende Nut (*wing clamp receiving groove 106*) in einer für den aktuellen Einsatz günstigen Position zu fixieren. Diese formschlüssige Fixierung kann daher ersichtlich auch nicht als gelenkartig im Sinne des Merkmals 5) bezeichnet werden. Sollte möglicherweise die die Schlauchklemme 10 aufnehmende Nut viel größer als unbedingt notwendig ausgeführt sein, kann der durch das so entstehende Spiel möglichen Beweglichkeit der Enden der Schlauchklemme 10 innerhalb diesen Nuten mangels genau definierter Freiheitsgrade keinesfalls eine gelenkartige Funktion im Sinne des Merkmals 5) zugesprochen werden.

Zusammengefasst handelt es sich also beim Gegenstand der Druckschrift **N3** (und damit auch der **N7**) um ein völlig anderes Werkzeug als in Anspruch 1 des Streitpatents beansprucht.

Das Werkzeug der Druckschrift **N4** ist prinzipiell wie das Werkzeug der Druckschrift **N3** aufgebaut. Deshalb trifft die oben ausgeführte Abhandlung des Werkzeugs der **N3** zur Neuheit im Wesentlichen auch für dasjenige der **N4** zu.

Die Druckschrift **N5** ist nachangemeldet und nachveröffentlicht und gehört somit nicht zum Stand der Technik.

Die Druckschrift **N8** kann ersichtlich nicht die Neuheit des Preßwerkzeugs nach Anspruch 1 gefährden.

2. Das Preßwerkzeug nach Anspruch 1 des angegriffenen Patents beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Die nächstkommende Druckschrift **N6** betrifft gemäß ihrer Bezeichnung ein Preßwerkzeug zum unlösbar Verbinden eines Fittings und eines eingeführten Metallrohrendes (*press tool for non-detachably connecting a fitting and an end portion of a metal pipe received in the fitting*).

Sie offenbart somit gemäß Merkmal 1) ein Preßwerkzeug (*clamping device 11*, vgl. Fig. 1 und Sp. 3, Z. 23 bis 26) zum unlösbar Verbinden eines Fittings (*fitting 7*, vgl. Fig. 4 und Sp. 3, Z. 16 bis 22) und eines in eine Muffe des Fittings 7 eingeführten Metallrohrendes (*metal pipe 19*, vgl. Fig. 5 und Sp. 4, Z. 12 bis 15).

Weiterhin offenbart sie gemäß Merkmal 2) eine aus mindestens zwei Segmenten (*links 2, 3, 5*) bestehende Preßschlinge (*wraparound ring 1*), vgl. Fig. 2 und Sp. 3, Z. 48 bis 51, sowie gemäß Merkmal 3) eine zangenartige Preßbacke (*jaws 13*), vgl. Fig. 1 und Sp. 3, Z. 26 bis 31.

Gemäß Merkmal 4) sind die im Schließbereich der Preßschlinge 1 liegenden Segmente 5 und die freien Enden der beiden Hälften 13 der Preßbacke mit miteinander korrespondierenden Taschen (*pockets 9*) und Vorsprüngen (*lobes 12*), also Kopplungsmitteln versehen, vgl. Fig. 1 und Sp. 3, Z. 23 bis 26 sowie Sp. 3, Z. 32 bis 35.

Vom Preßwerkzeug der Druckschrift **N6** unterscheidet sich dasjenige nach Anspruch 1 somit dadurch, dass gemäß Merkmal 5) die Kopplungsmittel gelenkartig ausgebildet sind, so dass die Preßbacke gegenüber der Ebene der Preßschlinge verschwenkbar ist. Denn durch die aus Fig. 3 der **N6** ersichtliche Ausbildung von Seitenwänden an den Taschen 9 (*pockets*) wird eine solche Verschwenkung der beiden Hälften 13 der Preßbacke gegenüber der Ebene der Preßschlinge 1 verhindert, die über das Ausnutzen des Übermaßes der Taschen 9 zum Ermöglichen des Einführens der Preßbacken 13 hinausgeht.

Dass die Werkzeuge gemäß den Druckschriften **N3** (damit auch **N7**) und **N4** völlig anders aufgebaut sind und völlig anderen Zwecken dienen, wurde oben bereits ausgeführt. Sie können daher ausgehend vom Preßwerkzeug der Druckschrift **N6** dasjenige nach Anspruch 1 nicht nahe legen.

Der Fachbuch-Auszug nach **N8** kann zu Merkmal 5) ebenfalls nichts beitragen.

Es ist auch nicht ersichtlich, wie der Fachmann allein aufgrund seines Fachwissens ausgehend vom Gegenstand der **N6** zur gelenkartigen Ausbildung der Kopplungsmittel gelangen sollte.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 in seiner Gesamtheit nicht nahe gelegt und beruht daher auf erfinderischer Tätigkeit. Anspruch 1 hat somit Bestand.

Mit dem Bestand des Anspruchs 1 haben die auf ihn rückbezogenen angegriffenen Ansprüche 2 bis 4 ebenfalls Bestand, da sie durch vorteilhafte, jedoch nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Patentgegenstands gekennzeichnet sind.

III.

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.

Sredl

Merzbach

Dr. Fritze

Rothe

Hubert

prä