



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
29. März 2011

1 Ni 12/09 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 1 424 917 (DE 602 22 147)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. März 2011 durch den Richter Engels als Vorsitzenden sowie die Richter Dipl.-Ing. Sandkämper, Dipl.-Ing. Schlenk, Dr.-Ing. Krüger und die Richterin Kortge

für Recht erkannt:

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

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 13. September 2002 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der dänischen Voranmeldungen DK 200101333 vom 13. September 2001 und DK 200200340 vom 6. März 2002 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 424 917 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 602 22 147 geführt wird. Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent betrifft ein „Device for removing a tick“ (über-

setzt: „Vorrichtung zum Entfernen einer Zecke“). Es umfasst 6 Ansprüche, von denen nur Anspruch 1 bis 4 angegriffen sind.

Die Patentansprüche 1 bis 4 haben in ihrer maßgeblichen englischsprachigen Fassung folgenden Wortlaut:

„1. A device being designed with a slit (36, 54, 50), for use in removing a tick or corresponding blood sucking insect, which has bitten on to and bored its snout down into the skin of a person or an animal, **characterised in that** the device is adapted for keeping in wallet, pocket, bag, or similar place, said device being designed as a credit card in size, that said card is made of a relatively stiff material, such as cardboard or plastic, and that said card has a corner area being designed with the slit (36, 54, 50), for use in removing a tick or corresponding blood sucking insect, which has bitten on to and bored its snout down into the skin of a person or an animal.

2. A device according to claim 1, **characterised in, that** said card, in a corner area (34, 52), is provided with said slit (36, 54), for use in removing a tick or corresponding blood sucking insect.

3. A device according to claim 1, **characterised in, that** said card has a corner area designed with a flexible finger (46), which is provided with said slit (50) at an outer end (48), for use in removing a tick or corresponding blood sucking insect.

4. A device according to any of claims 2-3, **characterised in, that** said card, in one corner area (34, 52), is provided with said slit (36, 54), and that said card has another corner area designed with a flexible finger (46), which is provided with a slit (50) at an outer

end (48), for use in removing a tick or corresponding blood sucking insect.”

Die deutsche Übersetzung der Patentansprüche 1 bis 4 lautet (Korrekturen gegenüber der in der Streitpatentschrift veröffentlichten Übersetzung hervorgehoben):

1. Vorrichtung, die mit einem Schlitz (36, 54, 50 ) zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers festgebissen ~~oder~~ und seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur Aufbewahrung in einer Brieftasche, in einer Hosens- oder Jackentasche, in einer Tasche oder an einem ähnlichen Ort geeignet ist, indem die Vorrichtung in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte ausgebildet ist, dass die Karte aus einem relativ steifen Material, wie z. B. Pappe oder Kunststoff, hergestellt ist und dass die Karte einen Eckbereich aufweist, der mit ~~einem~~ dem Schlitz (36, 54, 50) zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers festgebissen ~~oder~~ und seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, gestaltet ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Karte in einem Eckbereich (34, 52) mit ~~einem~~ dem Schlitz (36, 54) zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts versehen ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Karte einen Eckbereich mit einem flexiblen Finger (46) hat, der mit dem Schlitz (50) an einem äußeren Ende (48) zum Entfernen ei-

ner Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts versehen ist.

4. Vorrichtung nach irgendeinem der Ansprüche 2-3, dadurch gekennzeichnet, dass die Karte in einem Eckbereich (34, 52) mit dem Schlitz (36, 54) versehen ist, und dass die Karte einen anderen Eckbereich mit einem flexiblen Finger (46), der mit einem Schlitz (50) an einem äußeren Ende (48) zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts versehen ist.

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage hat die Klägerin zunächst nur den Patentanspruch 1 angegriffen. Sie hat den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung nach Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG geltend gemacht. Ferner hat sie die Ansicht vertreten, der Gegenstand des Streitpatents im Umfang des Anspruchs 1 sei gegenüber dem Stand der Technik weder neu, noch beruhe er auf einer erfinderischen Tätigkeit. Mit Schriftsatz vom 15. Februar 2011 hat die Klägerin ihre Klage um Nichtigkeitsklärung auch der Ansprüche 2 bis 4 erweitert, wobei sie sich zur Begründung zunächst ausschließlich auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gestützt hat. In der mündlichen Verhandlung hat sie erklärt, der Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit und somit auch die Klageerweiterung erstreckten sich – wegen Identität ihrer Gegenstände mit dem des Anspruchs 1 – auch auf den Anspruch 2.

Im Hinblick auf die Patentfähigkeit verweist die Klägerin auf die Druckschriften:

- D1: US 5 857 237 A
- D2: DE 92 12 155 U1
- D3: US 5 595 569 A
- D4: US 5 447 511 A
- D5: DE 297 22 310 U1
- D6: US 5 876 409 A.

Ferner verweist sie u. a. auf folgende Beweismittel:

NI7: WO 03/22094 A1 (Offenlegungsschrift der ursprünglichen Anmeldung)

NI8: Deutsche Übersetzung der WO 03/22094

NI13: EN ISO/IEC 7810 (Juli 1996).

Sie beantragt,

das europäische Patent 1 424 917 im Umfang der Ansprüche 1 bis 4 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag 1 verteidigt wird.

Wegen der Einzelheiten des Hilfsantrages 1 wird auf die Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 1. Februar 2011 Bezug genommen.

Die Beklagte ist der Ansicht, sie sei nicht passivlegitimiert, weil in der Klageschrift als Klagegegnerin die „T... ApS“ und nicht die Patentinhaberin „S...

ApS“ angegeben sei. Sie vertritt zudem die Auffassung, dass die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe nicht gegeben seien.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage ist zulässig.

Der durch Erstreckung der Klage auf die Ansprüche 2 bis 4 des Streitpatents vorgenommenen Klageänderung hat die Beklagte nicht widersprochen (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 263, 276 ZPO). Die Klageänderung ist aber auch als sachdienlich zu werten, weil sie die umfassende Beurteilung des Rechtsstreits in einem einzigen Verfahren ermöglicht und dadurch ein weiteres Verfahren vermieden werden kann.

Die Klage hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Sie scheitert allerdings nicht schon an der angeblich fehlenden Passivlegitimation der Beklagten.

Soweit in der Klageschrift als Klagegegnerin die „T... ApS“ und nicht die Patentinhaberin „S... ApS“ aufgeführt ist, hat sich unstreitig ein Schreibfehler des Deutschen Patent- und Markenamts fortgesetzt. Da als Patentinhaberin im Streitpatent eindeutig die „S... ApS“ angegeben ist, eine „T... ApS“ nicht existiert und die Klageschrift der richtigen Klagegegnerin, der „S... ApS“, zugestellt worden ist, liegt nur eine falsche Parteibezeichnung vor, die jederzeit von Amts wegen berichtigt werden kann, weil die Identität der Partei trotz Berichtigung gewahrt bleibt.

Weder der von der Klägerin in Bezug auf die Ansprüche 1 bis 4 geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gemäß Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. c EPÜ noch der weitere hinsichtlich der Ansprüche 1 und 2 angeführte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Artikeln 52 Abs. 1, 54 Abs. 1, 2 und Artikel 56 EPÜ liegen vor.

## I.

1) Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung, die mit einem Schlitz zum Entfernen einer Zecke aus der Haut eines Menschen oder Tieres versehen ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen, die eine Person einfach mit sich tragen kann (Übersetzung der Streitpatentschrift Spalte 1, Abs. [0005]).

Zur Lösung dieser Aufgabe wird in Patentanspruch 1 des Streitpatents eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

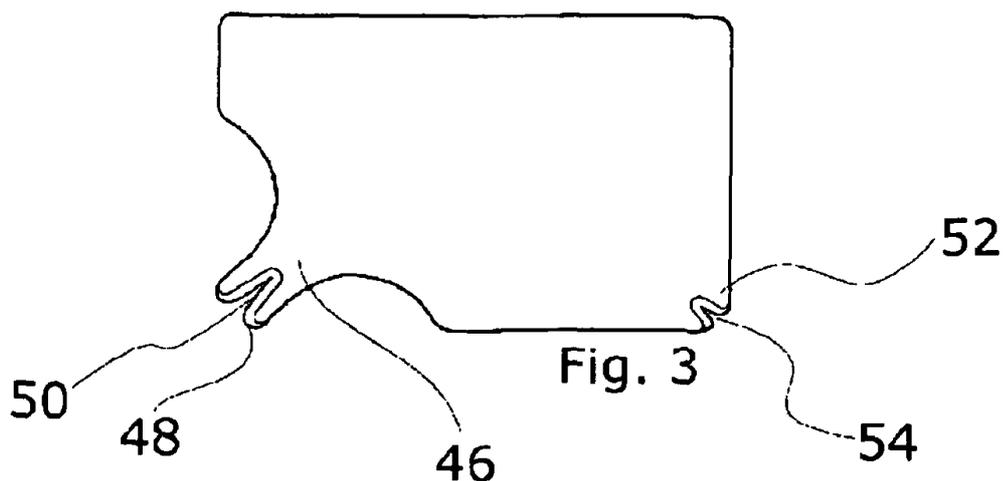
1. Vorrichtung, die mit einem Schlitz (36, 54, 50)
  - 1.1 zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers festgebissen und seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, versehen ist.
2. Die Vorrichtung ist zur Aufbewahrung in einer Brieftasche, in einer Hosen- oder Jackentasche, in einer Tasche oder an einem ähnlichen Ort geeignet,
  - 2.1 indem die Vorrichtung in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte ausgebildet ist.
3. Die Karte ist aus einem relativ steifen Material, wie z. B. Pappe oder Kunststoff, hergestellt.
4. Die Karte weist einen Eckbereich auf,
  5. der mit dem Schlitz (36, 54, 50) gestaltet ist
    - 5.1 zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers festgebissen und seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tiers gebohrt hat.

## II.

Die in den Patentansprüchen 1 bis 4 offenbarte Vorrichtung ist ursprünglich offenbart. Sie erweist sich zudem als patentfähig.

1. Als Fachmann ist nicht der Anwender der geschützten Vorrichtung oder ein Arzt anzusehen, sondern ein - nicht notwendigerweise akademisch vorgebildeter - Techniker mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von Vorrichtungen für den medizinischen Bedarf, der sich über die Anforderungen dieser Vorrichtungen erforderlichenfalls bei einem Arzt informiert (BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger).

2. Anspruch 1 betrifft eine Vorrichtung, die mit einem Schlitz versehen ist, vgl. nachfolgende Fig. 3 aus der Streitpatentschrift:



Dieser Schlitz ist in einem Eckbereich der Vorrichtung ausgebildet (Merkmale 4 und 5), die aus einem steifen Material - genannt sind beispielsweise Pappe und Kunststoff - hergestellt ist (Merkmal 3). Merkmal 2.1 beinhaltet die Abmessungen der Vorrichtung, nämlich in der Größe einer Kreditkarte (Breite ca. 54 mm, Länge ca. 85 mm, Dicke unter 4 mm, vgl. Abs. [0016]), die Vorrichtung lässt sich demgemäß am Körper tragen oder in einer Brieftasche mitführen, um jederzeit greifbar zu sein. Den Verwendungszweck der Vorrichtung geben die Merkmale 1.1 und 5.1 wortgleich an. Der Schlitz in der Vorrichtung muss demnach geeignet sein, eine Zecke vollständig aus der Haut eines Menschen oder Tieres zu entfernen (BGH GRUR 2009, 837 – Bauschalungsstütze). Die Vorrichtung muss daher einerseits entsprechend steif ausgebildet sein, um nicht beim Entfernen der Zecke abzu-

knicken, andererseits muss der Schlitz von den Abmessungen her geeignet sein (z. B. spitzwinklig), Zecken erfassen zu können, die je nach Entwicklungsstadium oder auch Zeckenart sehr unterschiedliche Größen aufweisen können, was der Fachmann beispielsweise bei einem Arzt oder Biologen in Erfahrung bringen kann.

3. Die so definierte Vorrichtung ist für den sachverständigen Leser in den ursprünglich eingereichten Unterlagen (veröffentlicht als WO 03/22094 A1 (NI7)) als zur Erfindung gehörend offenbart.

Gemäß Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ und Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG ist ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der danach maßgebliche Inhalt ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Innerhalb dieses Rahmens können die Patentansprüche bis zur Erteilung weiter gefasst werden als in der Anmeldung (BGH GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument).

Die ursprüngliche Anmeldung (vgl. WO 03/22094 (NI7)) ist auf eine mitnehmbare Vorrichtung gerichtet, die in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte ausgebildet ist (vgl. Anspruch 1, Seite 8, Zeile 3 bis 5). Gemäß dem ursprünglichen Anspruch 1 ist auf einer Seite der Vorrichtung eine bedruckte Anzeigefläche vorgesehen und die andere Seite weist einen oder mehrere Artikel, wie z. B. Hygieneartikel auf, die an der Außenseite mit mindestens einem Folienabschnitt abgedeckt sind (vgl. Anspruch 1, Seite 8, Zeile 5 bis 8). Die Ausführungsbeispiele nach den Fig. 1 bis 5 der NI7 lassen sich hier unterordnen und damit auch die Karten gemäß den Fig. 1 und 2 gemäß Streitpatentschrift, die mit Feldern versehen sind, die Pflaster und Desinfektionsmittel aufweisen und mit Folie abgedeckt sind, (vgl. Sei-

te 6, Abs. 1 der NI7). Hingegen ist in Verbindung mit der Fig. 6 eine Karte offenbart, die aus einem verhältnismäßig dünnen Kunststoff ohne Aufdruck hergestellt ist, und der Pflaster getrennt beigelegt werden können. Die Karte kann zusammen mit dem Pflaster in eine Verpackung eingelegt werden (vgl. Seite 6, Abs. 3).

Der sachverständige Leser entnimmt daher der Beschreibung der Fig. 6 unmittelbar und eindeutig eine Karte mit den Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents. Im Rahmen des Erteilungsverfahrens konnte auf diese Offenbarung zurückgegriffen werden (BGH GRUR 1966, 312 - Appetitzügler I). Die beanspruchte Vorrichtung ist zudem ursprünglich sogar auch als bevorzugte Ausführungsform der Borreliosekarte genannt (vgl. Seite 6, Zeile 6), was als ausreichend deutliche Offenbarung anzusehen ist (BGH GRUR 1965, 138 - Polymerisationsbeschleuniger; GRUR 2010, 599 - Formteil; GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument).

Die Pateninhaberin war auch nicht gehalten, sämtliche Merkmale der Karte gemäß Fig. 6 (Schlitz in einem Eckbereich der Karte und flexibler Finger mit weiterem Schlitz) in den Patentanspruch 1 aufzunehmen. Dienen mehrere in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der Erfindung, die je für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, hat es der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale beschränkt; in dieser Hinsicht können dem Patentinhaber keine Vorschriften gemacht werden (BGH GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II). Dieses gilt ebenfalls für das Anmeldeverfahren. Anspruch 1 ist daher nicht unzulässig erweitert. Auch die Ansprüche 3 und 4 beinhalten aus den zuletzt genannten Gründen keine unzulässige Erweiterung. Anspruch 2 fügt dem Anspruch 1 nichts hinzu, kann daher ebenfalls keine unzulässige Erweiterung beinhalten.

Soweit die Klägerin noch auf die der Anmeldung (Ni7) zu entnehmende - auf Reinigungsvorrichtungen abzielende - Aufgabe abstellt ist anzumerken, dass nach allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Literatur sich die Formulierung der Aufgabe allein nach dem tatsächlich, d. h. objektiv Erfundenen richtet. Die Aufga-

be muss daher auf das Ergebnis der Erfindung abgestellt sein, weshalb Ausgangspunkt das gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich Geleistete ist (BGH GRUR 2010, 607, Tz. 18 - Fettsäurezusammensetzung; BGH GRUR 2010, 602, Tz. 27 - Gelenkanordnung; BGH GRUR 2010, 814 - Fugenglätter). Die in der ursprünglich genannten Anmeldung genannte Aufgabe schränkt daher den Offenbarungsgehalt der gesamten Anmeldung nicht ein.

4. Die streitpatentgemäße Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 2 ist außerdem gegenüber dem Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.1. Die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 des Streitpatents ist neu. Die Klägerin hat schriftsätzlich die Neuheit der beanspruchten Vorrichtung nach dem Anspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik nach den Druckschriften D1 und D2 bestritten. Auch für den Senat ist eine Vorwegnahme des Patentgegenstands durch den Stand der Technik nicht ersichtlich.

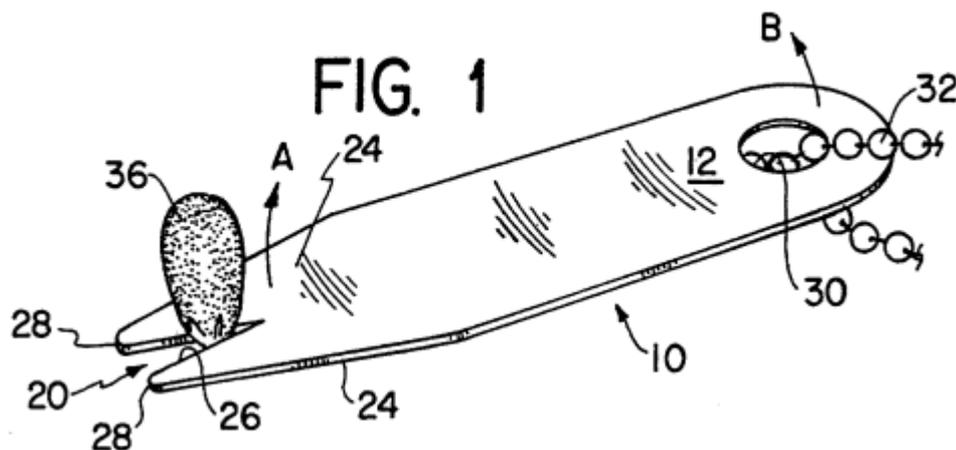
D1 offenbart einen Eisschaber (Ice scraper); die Schlitz des Kratzers sind erkennbar nicht geeignet, eine Zecke zu entfernen, da der Winkel der Schlitz zu groß ist ( $90^\circ$ ), um eine Zecke fassen zu können. Zusätzliche Schrägen, die allein auch nicht geeignet sind, eine Zecke oder ein anderes Insekt vollständig aus der Haut zu entfernen, sind lediglich an den Längsseiten des Eisschabers vorgesehen.

D2 zeigt und beschreibt einen Schlüsselbehälter im Scheckkartenformat, vgl. Bezeichnung. Dort sind in ein flaches kartenähnliches Behältnis Schwalbenschwanznuten eingebracht, in die flache Schlüssel eingebracht werden können. Eine Eignung als Zeckenentferner ist nicht zu erkennen, auch die Dicke des Behälters liegt deutlich über der einer üblichen Kreditkarte.

4.2. Die durch Anspruch 1 des Streitpatents geschützte Lehre beruht auf erfinderischer Tätigkeit, denn sie war für den Fachmann, dessen Verständnis Maßstab so-

wohl für die Auslegung des Patentanspruchs als auch für die Beurteilung der erfinderschen Leistung ist, nicht durch den Stand der Technik nahe gelegt.

Nächstkommender Stand der Technik ist die US 5 447 511 (D4), deren Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 nachfolgend wiedergegeben ist:



Die D4 zeigt und beschreibt eine Vorrichtung zum Entfernen von Zecken (Tick removal tool), vgl. Bezeichnung, und weist einen Schlitz (dort slot 20) auf, der geeignet ist, eine Zecke (tick 36) aus der Haut zu entfernen. Die Merkmale 1 und 1.1 sind daher verwirklicht. Das Blatt (blade 12) besteht aus Kunststoff (vgl. Ansprüche 4 bis 7) oder Metall (Anspruch 2 und 3), ist demgemäß aus einem relativ steifen Material hergestellt (= Merkmal 3). Die Vorrichtung ist von den Abmessungen geeignet, in einer Tasche aufbewahrt zu werden (Spalte 3, letzter Abs.: umgerechnet Länge 57 mm, Breite 12,7 mm, Dicke 0,3 mm). Hieran ändert auch die gebogene Ausbildung der Spitze der Vorrichtung nichts. Damit ist auch Merkmal 2 verwirklicht, nicht hingegen Merkmal 2.1, da sich die genannten Abmessungen deutlich von denen im Streitpatent genannten unterscheiden (85 mm \* 54 mm \* 4 mm gemäß Abs. [0016]). Die Fläche der Vorrichtung nach der D4 beträgt somit lediglich ein Bruchteil (etwa ein Sechstel) der Vorrichtung gemäß dem Streitpatent, lediglich die Dicke der vorbekannten und der streitpatentgemäßen Vorrichtung kann übereinstimmen. Auf Grund der geringen Breite der bekannten Vorrichtung mag der Schlitz an der Schmalseite der Vorrichtung auch als Eckbereich im Sinne des

Merkmals 4 angesehen werden, so dass auch die Merkmale 5 und 5.1 verwirklicht sind. Hierauf kommt es letztlich aber nicht an, ebenso wenig darauf, dass die Vorrichtung nach der D4 lediglich eine gebogene Ausbildung der Spitze der Vorrichtung offenbart. Die D4 selbst gibt nämlich keinen Hinweis zur Vergrößerung der Abmessungen. Vielmehr stellt die D4 darauf ab, die Vorrichtung als Anhängsel oder integralen Teil einer anderen Vorrichtung auszubilden, wie z. B. eines Taschenmessers oder eines Nagelschneiders (Spalte 4, Zeile 44 bis 48), was eine deutliche Vergrößerung der Vorrichtung, wie sie das Streitpatent vorschlägt, ausschließt, da die Größe der genannten Geräte deutlich kleiner ist. Demgegenüber stellt die Lehre des Patents in Abkehr von dem im Stand der Technik eingeschlagenen Lösungsweg einer Integration in eine andere Vorrichtung darauf ab, durch eine geeignete Form und Größe der Vorrichtung zum Entfernen einer Zecke, nämlich in den Abmessungen einer Kreditkarte, einen eigenständigen Gegenstand zu schaffen, den der Benutzer einfach mit sich tragen kann, so dass er stets verfügbar ist. Der Fachmann war deshalb aufgrund des Lösungsweges der D4 vielmehr davon abgehalten, die Lösung des Problems auf dem erfindungsgemäßen Weg zu suchen und die Abmessungen der Vorrichtung deutlich zu vergrößern.

Auch die übrigen Druckschriften geben keine Anregung in dieser Richtung.

Die europäische Norm gemäß Anlage NI13 bestätigt lediglich, dass die Abmessungen einer Identitätskarte sowie gewisse Materialeigenschaften dieser Karten am frühesten Prioritätstag des Streitpatents festgelegt waren. Eine Anregung, die Abmessungen der Vorrichtung nach der D4 zu vergrößern, gibt dieser Stand der Technik nicht, da er lediglich als internationale Norm die physikalischen Eigenschaften von Identitätskarten wie Scheckkarten festlegt.

In der D1 ist zwar ein Eiskratzer in Scheckkartengröße offenbart, dieser liegt üblicherweise in einem Handschuhfach eines Kraftfahrzeuges und wird nicht in einer Tasche mitgeführt. Schon aus diesem Grunde gibt die D1 dem Fachmann keine Anregung, die Vorrichtung nach der D4 in ihren Abmessungen zu verändern, sondern gerät erst rückschauend in Kenntnis der erfindungsgemäßen Lösung in den

Blick des Fachmanns. Hierbei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass erfahrungsgemäß die technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen Wege geht, die sich bei nachträglicher Analyse der Ausgangsposition als sachlich plausibel oder gar mehr oder weniger zwangsläufig darstellen und es - abgesehen von denjenigen Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür bedarf, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln kann insbesondere nicht schon deshalb als nahegelegt bewertet werden, weil lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von dem im Stand der Technik Bekannten zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen. Diese Wertung setzt vielmehr voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (BGH GRUR 2010, 487 - einteilige Öse). D4 i. V. m. D2 regt allenfalls dazu an, die Vorrichtung nach D4 als Anhängsel an der D2 auszubilden. Letztlich spricht ebenfalls für die erfinderische Tätigkeit, dass ein neuer, einfach und kostengünstig herstellbarer Massenartikel angegeben wird, für den ein steigender Bedarf bestand.

Die Druckschriften D3, D5 und D6 liegen weiter ab. Sie wurden von der Klägerin in der Verhandlung auch nicht mehr aufgegriffen.

Anspruch 1 ist daher rechtsbeständig.

4.3. Anspruch 2 ist auf Anspruch 1 rückbezogen und hat mit diesem Bestand.

**III.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Engels

Sandkämper

Schlenk

Dr. Krüger

Kortge

Ko