



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **URTEIL**

X ZR 8/12

Verkündet am:  
6. August 2013  
Wermes  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Patentnichtigkeitsverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. August 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 11. Oktober 2011 verkündete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 0 775 058 (Streitpatents), das am 22. Juni 1995 angemeldet wurde. Das Streitpatent, dessen Verfahrenssprache Deutsch ist, umfasst 15 Patentansprüche. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Ordnermechanik mit einer aus Metallblech bestehenden Grundplatte, zwei im Abstand voneinander an der Grundplatte im Wesentlichen senkrecht überstehenden Aufreihstiften (12), einem im Abstand von den Aufreihstiften mittels eines Lagerstegs (14) an der Grundplatte (10) zwischen einer Schließstellung und einer Offenstellung begrenzt verschwenkbaren, zwei durch den Lagersteg (14) im Abstand der Aufreihstifte (12) voneinander gehaltene und mit diesen in der Schließstellung paarweise kuppelbare Umlegeschenkel aufweisenden Umlegebügel (18), einem im Bereich zwischen den Aufreihstiften (12) und dem Umlegebügel (18) im Wesentlichen senkrecht über die Grundplatte (10) überstehenden, einstückig mit dieser verbundenen Lagerschild (20) und einem auf der Seite des Umlegebügels (18) am Lagerschild (20) um eine quer zur Achse des Lagerstegs (14) verlaufende Lagerachse (46) zwischen einer Schließstellung und einer Offenstellung begrenzt verschwenkbar gelagerten, mit einem Niederhalteorgan (28) auf eine Kröpfung (26) des Lagerstegs (14) entgegen der Kraft einer Rückstellfeder (24) einwirkenden Betätigungshebel (22), dadurch gekennzeichnet, dass der Betätigungshebel (22) als Prägeteil aus Metallblech ausgebildet ist, das eine zur Lagerschildebene im Wesentlichen parallel ausgerichtete, an ihrem lagerseitigen Ende in eine gegen das Lagerschild (20) anliegende

Gleitlagerfläche (30) übergehende Seitenflanke (32) und eine an deren von der Grundplatte (10) abgewandten Oberkante im Wesentlichen senkrecht abgekantete, an ihrem lagerfernen Ende in der Längserstreckung des Betätigungshebels (22) über die Seitenflanke (32) hinaus in ein Griffstück (34) übergehende Querflanke (36) aufweist."

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat das Streitpatent hilfsweise mit fünf Hilfsanträgen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie ihre erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgt. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der Fassung der erstinstanzlich gestellten Haupt- und Hilfsanträge.

Entscheidungsgründe:

- 4 Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg.
- 5 I. Das Streitpatent betrifft eine Ordnermechanik für Ordner, die etwa als Akten- oder Briefordner verwendet werden und aus einem Orderrücken und je einem an diesen angelenkten Vorder- und Rückdeckel bestehen.
- 6 Nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift wird die Ordnermechanik so in der Nähe des Orderrückens am Rückdeckel befestigt, dass der Umlegebügel durch Betätigung eines Hebels in Richtung Orderrücken und Freigabe einer Öffnung zwischen Aufreihstiften und Umlegeschenkeln aus einer Schließ- in eine Offenstellung zur Aufnahme von gelochtem Schriftgut verschwenkt werden kann (Sp. 1, Z. 24 ff.). Bei den herkömmlichen Ordnermechaniken ist ein aus einem gebogenen Runddraht hergestellter einstückiger Metallhebel vorgesehen, der an seinem einen Ende mittels eines Niets an einem aus der Grundplatte herausgebogenen Lagerschild angelenkt ist und mittels eines in einem Kniebereich des Hebels exzentrisch angeordneten, einen Kunststoffschlauch oder eine Profilrolle tragenden Stahlstifts als Niederhalteorgan von oben gegen die Lagerstegkröpfung anliegt.
- 7 Die Umformung des für die Hebelherstellung verwendeten Drahtmaterials wird im Streitpatent als sehr zeitaufwendig bezeichnet. Da die Taktzeit der betreffenden Fertigungswerkzeuge begrenzt sei, sei eine Vielzahl von Einzelwerkzeugen notwendig, um eine für die Massenfertigung geforderte Stückzahl zu erreichen. Auch seien der Umformung des Drahtmaterials enge Grenzen gesetzt. Das Anformen eines Nietstummels oder eines Niederhalteorgans habe sich als nicht durchführbar erwiesen (Sp. 1, Z. 46 ff.).

8 Dem Streitpatent liegt das Problem zugrunde, die genannte Ordnermechanik dahin zu verbessern, dass die Zahl der für die Herstellung erforderlichen Einzelteile reduziert und die Fertigung vereinfacht wird (Sp. 2, Z. 6 ff.).

9 Das soll nach Patentanspruch 1 durch folgende Merkmalskombination erreicht werden:

0. Die Ordnermechanik weist auf:
  - 0.1 eine Grundplatte (10),
  - 0.2 zwei Aufreihstifte (12),
  - 0.3 einen Umlegebügel (18),
  - 0.4 einen Lagerschild (20) und
  - 0.5 einen Betätigungshebel (22).
1. Die Grundplatte (10) besteht aus Metallblech.
2. Die zwei Aufreihstifte (12) stehen im Abstand voneinander an der Grundplatte im Wesentlichen senkrecht über.
3. Der Umlegebügel (18)
  - 3.1 ist im Abstand von den Aufreihstiften angeordnet und
  - 3.2 weist seinerseits zwei Umlegeschenkel auf, die
    - 3.2.1 durch einen Lagersteg (14) an der Grundplatte (10) im Abstand der Aufreihstifte (12) voneinander gehalten werden,
    - 3.2.2 mittels des Lagerstegs (14) zwischen einer Schließstellung und einer Offenstellung begrenzt verschwenkbar und
    - 3.2.3 mit den Aufreihstiften (12) in der Schließstellung paarweise kuppelbar sind.

4. Der Lagerschild (20)
  - 4.1 steht im Bereich zwischen den Aufreihstiften (12) und dem Umlegebügel (18) im Wesentlichen senkrecht über die Grundplatte (10) über und
  - 4.2 ist einstückig mit der Grundplatte (10) verbunden.
5. Der Betätigungshebel (22) ist
  - 5.1 auf der Seite des Umlegebügels (18) am Lagerschild (20) um eine quer zur Achse des Lagerstegs (14) verlaufende Lagerachse (46) zwischen einer Schließstellung und einer Offenstellung begrenzt verschwenkbar gelagert,
  - 5.2 mit einem Niederhalteorgan (28) versehen,
    - 5.2.1 das auf eine Kröpfung (26) des Lagerstegs (14) entgegen der Kraft einer Rückstellfeder (24) einwirkt,
  - 5.3. und als Prägeteil aus Metallblech ausgebildet, das aufweist
    - 5.3.1 eine Seitenflanke (32), die
      - 5.3.1.1 zur Lagerschildebene im Wesentlichen parallel ausgerichtet ist und
      - 5.3.1.2 an ihrem lagerseitigen Ende in eine gegen das Lagerschild (20) anliegende Gleitlagerfläche (30) übergeht,
    - 5.3.2 und eine Querflanke (36), die
      - 5.3.2.1 an der von der Grundplatte (10) abgewandten Oberkante der Seitenflanke (32) im Wesentlichen senkrecht abgekantet ist und
      - 5.3.2.1 an ihrem lagerfernen Ende in der Längserstreckung des Betätigungshebels (22) über die Seitenflanke (32) hinaus in ein Griffstück (34) übergeht.

10

Der Fachmann, der entsprechend den Ausführungen des Patentgerichts ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau oder ein Maschinenbautechniker mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Ordnermechaniken ist und aufgrund seiner Ausbildung auch über ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Umformtechnik verfügt, entnimmt Patentanspruch 1 zur Ausgestaltung des Betätigungshebels, dass dieser mit einem Ende am Lager Schild um eine quer zur Achse des Lagerstegs verlaufende Lagerachse verschwenkbar gelagert ist, eine Seiten- und eine von dieser senkrecht abgekantete Querflanke aufweist und letztere am anderen (lagerfernen) Ende in der Längserstreckung des Betätigungshebels über die Seitenflanke hinaus in ein Griffstück übergeht. Dabei ist die Querflanke in der Längserstreckung des Betätigungshebels bzw. dessen Seitenflanke angeordnet und ermöglicht aufgrund der zur Seitenflanke senkrechten Abkantung auf der lagerfernen Seite den Übergang in das entsprechend ausgerichtete Griffstück. Wie sich insbesondere aus den Figuren 1 und 4 der aus der Streitpatentschrift stammenden und nachfolgend wiedergegebenen Zeichnungen eines erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels ergibt, kann der Betätigungshebel in der Längserstreckung gebogen sein, um dem Benutzer eine bequeme Handhabung der Ordnermechanik über das Griffstück zu ermöglichen:

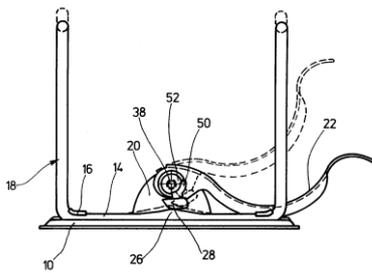


Fig. 1a

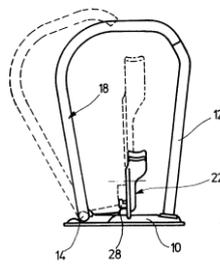


Fig. 1b

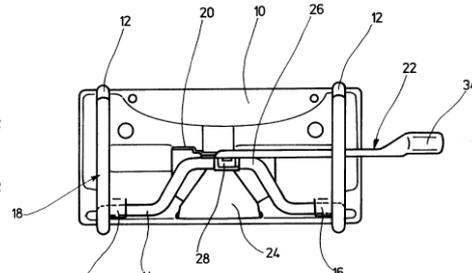
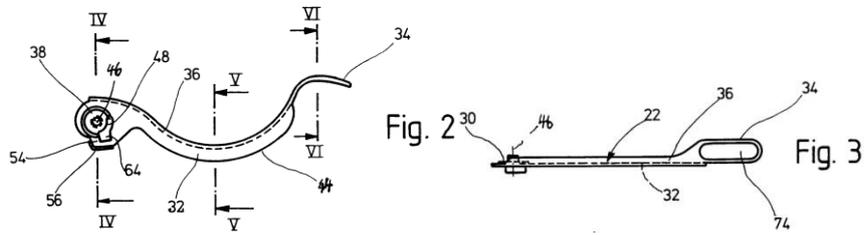


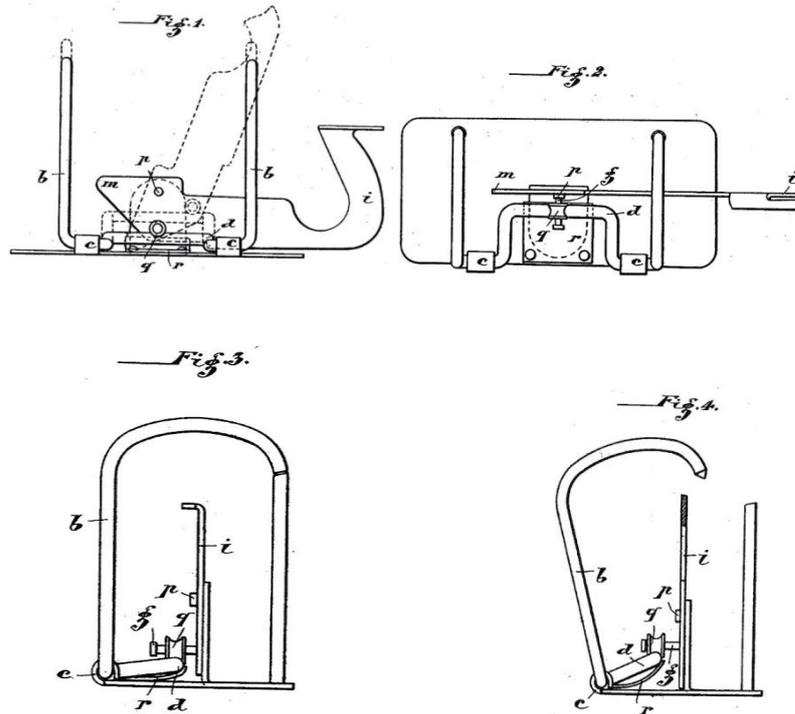
Fig. 1c



11 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:

12 Die Lehre aus Patentanspruch 1 sei auch gegenüber der von der Klägerin angeführten deutschen Patentschrift 135 568 vom 27. Juli 1902 (K 4) neu.

13 Die (nachfolgend wiedergegebenen) Figuren 1 bis 4 dieser Entgegnung



zeigten eine Ordnermechanik, die offensichtlich eine aus Metallblech bestehende Grundplatte aufweise, weil seinerzeit Kunststoffe für eine Ordnermechanik

noch nicht einsetzbar gewesen seien. Die Ordnermechanik umfasse zwei Aufreihstifte, die im Abstand voneinander an der Grundplatte im Wesentlichen senkrecht überstünden. Im Abstand von den Aufreihstiften sei ein Umlegebügel vorgesehen, der seinerseits zwei Umlegeschenkel aufweise, welche durch einen Lagersteg an der Grundplatte im Abstand der Aufreihstifte voneinander gehalten würden, mittels des Lagersteges zwischen einer Schließstellung und einer Offenstellung begrenzt verschwenkbar und mit den Aufreihstiften in der Schließstellung paarweise kuppelbar seien. Die Ordnermechanik weise einen Lagerschild auf, der im Bereich zwischen den Aufreihstiften und dem Umlegebügel im Wesentlichen senkrecht über die Grundplatte überstehe und einstückig mit der Grundplatte verbunden sei. Die einstückige Verbindung des Lagerschildes mit der Grundplatte erkenne der Fachmann aus der gestrichelten Darstellung des Lagerschildes gemäß Figur 1 und der zugehörigen gestrichelten Darstellung der Aussparung in der Grundplatte in Figur 2. Ferner sei der K 4 ein Betätigungshebel zu entnehmen, der auf der Seite des Umlegebügels am Lagerschild um eine quer zur Achse des Lagerstegs verlaufende Lagerachse zwischen einer Schließstellung und einer Offenstellung begrenzt verschwenkbar gelagert sei und mit einem Niederhalteorgan (q) versehen sei, das auf eine Kröpfung (d) des Lagerstegs entgegen der Kraft einer Rückstellfeder (r) einwirke. Der Betätigungshebel (i) sei im Wesentlichen eben ausgebildet und weise daher eine Seitenflanke auf, die zur Längsachse im Wesentlichen parallel ausgerichtet sei. Da ein Teil dieser Seitenfläche beim Öffnen des Hebels (i) entlang des Lagerschildes gleite, sei auch eine Gleitlagerfläche vorhanden.

- 14            Merkmal 5.3 lasse sich hingegen der K 4 nicht entnehmen. Dort sei als Betätigungshebel (i) ein flaches Bauteil, das für den Fachmann erkennbar ein Blech sei, vorgesehen, das am lagerfernen Ende zu einem Griffstück umgebogen sei. Ob die in Merkmal 5.3 geforderte Bearbeitung durch Prägen jede Form der spanlosen Umformung beinhalte, wie die Klägerin meine, könne offen blei-

ben, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 auch dann gegenüber der K 4 neu sei. Denn jedenfalls sei, wie aus Figur 1 der K 4 hervorgehe, die Querflanke dort nicht an der oberen Seitenflanke des gebogenen Hebels (i) angeordnet, sondern an der schmalen Querseite des Hebels und gehe diese Querflanke auch nicht in Längsrichtung des gebogenen Hebels (i) in ein Griffstück über, sondern quer hierzu, so dass die Merkmale 5.3.2.1 und 5.3.2.2 nicht verwirklicht seien.

15 Die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 sei auch nicht nahe gelegt. Die über 90 Jahre alte K 4 gebe dem Fachmann keine Anregung, zur Verstärkung des Hebels eine Querflanke im streitpatentgemäßen Sinne vorzusehen. Denn die dort auf den Hebel (i) einwirkenden Betätigungskräfte seien als gering anzusehen.

16 III. Das Urteil des Patentgerichts hält den Angriffen der Berufung stand.

17 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung ist neu gegenüber der Entgegenhaltung K 4.

18 Hinsichtlich der Offenbarung der Merkmale 0 bis 5.2.1 sowie 5.3.1.1 und 5.3.1.2 in der K 4 kann auf die unter II wiedergegebene und zutreffende Begründung des Patentgerichts verwiesen werden, die auch von den Parteien nicht beanstandet wird.

19 Entgegen der Ansicht der Klägerin gehen die Merkmale 5.3.2.1 und 5.3.2.2 nicht aus der K 4 hervor. Wie dargelegt, ermöglicht die zur Seitenflanke senkrechte Abkantung der Querflanke auf der lagerfernen Seite den Übergang in das Griffstück, wobei es der Längserstreckung des Betätigungshebels nicht entgegensteht, wenn dieser zur besseren Handhabung der Ordnermechanik gebogen ist.

20            Der in Figur 1 der K 4 gezeigte Betätigungshebel (i) ist mit seiner sich längs erstreckenden Seitenflanke an einem Ende an einem Lagerschild drehbar gelagert (K 4, Sp. 3, Z. 1, Figuren: bei "p") und an dem anderen Ende mit einem Griffstück ausgestattet, das senkrecht zur Seitenflanke angeordnet ist (K 4, Figuren). Dabei erstrecken sich die Kanten der Seitenflanke in einem ersten Teilstück im Wesentlichen in gerader Ausrichtung. Daran schließt sich ein in der Breite verjüngtes Teilstück mit einem um etwa 95° gebogenem Kantenverlauf an, das sich wiederum in einem Teilstück mit im Wesentlichen geradem bzw. nur leicht gebogenem Kantenverlauf fortsetzt. An keinem Teilstück der Seitenflanke des sich derart längserstreckenden Betätigungshebels befindet sich eine Querflanke, die an der Oberkante der Seitenflanke im Wesentlichen senkrecht abgekantet ist. Die sich am Ende der Seitenflanke an dessen letztes Teilstück an der Querseite anschließende Flanke ist nicht im Wesentlichen senkrecht zur Oberkante der Seitenflanke abgekantet, sondern quer zu dieser angeordnet. Entsprechend fehlt es auch an einer Querflanke, die - wie Patentanspruch 1 vorgibt - am lagerfernen Ende in der Längserstreckung des Betätigungshebels aufgrund ihrer senkrechten Abkantung zur Seitenflanke in ein - entsprechend angeordnetes - Griffstück übergeht.

21            Ob der in der K 4 offenbarte Betätigungshebel darüber hinaus als Prägeteil aus Metallblech ausgebildet ist, so wie dies in Merkmal 5.3 vorgesehen ist, bedarf danach keiner Entscheidung mehr.

22            Anderer als neuheitsschädlich in Betracht kommender Stand der Technik wird von der Berufung nicht aufgezeigt und ist auch sonst aus dem Streitstoff nicht ersichtlich.

23            2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.

- 24 Die Berufung meint, die zur erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents vom Patentgericht hinsichtlich der K 4 angestellten Überlegungen seien nicht zutreffend, weil diesen das Problem zugrunde gelegt worden sei, die Festigkeit des Betätigungshebels einer Ordnermechanik zu verbessern, und damit nicht, wie in der Streitpatentschrift ausgeführt sei, eine Ordnermechanik dahin weiterzuentwickeln, dass die Zahl der für die Herstellung erforderlichen Einzelteile reduziert und die Fertigung vereinfacht werde (vgl. Streitpatent, Sp. 2, Z. 6 ff.).
- 25 Die Rüge greift nicht durch. Es steht in Einklang mit der Rechtsprechung des Senats, wenn das Patentgericht als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht ausschließlich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende Aufgabe abgestellt hat, sondern auch erwogen hat, ob die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmann gehörenden (anderen) Problems dessen Lösung nahegelegt hat (BGH, Urteil vom 1. März 2011 - X ZR 72/08 Rn. 19, GRUR 2011, 607 - kosmetisches Sonnenschutzmittel III). Dieser Ansatzpunkt ist der Klägerin günstig, weil die K 4 im Streitpatent nicht erörtert wird und die Schrift nur dann den Gegenstand der Erfindung nahelegen kann, wenn der Fachmann Anlass hatte, die dort beschriebene Mechanik zur Beseitigung einer als nachteilig erkennbaren Ausgestaltung zum Gegenstand der Erfindung weiterzuentwickeln.
- 26 Das hat das Patentgericht zu Recht verneint. Der Berufung kann nicht darin gefolgt werden, dass der Fachmann aus der K 4 den Hinweis erhalten habe, eine Querflanke nach Maßgabe der Merkmale 5.3.2.1 und 5.3.2.2 auszugestalten, weil dort ebenfalls eine Querflanke vorgesehen sei, die an ihrem lagerfernen Ende in der Längserstreckung des Betätigungshebels über die Seitenflanke hinaus in ein Griffstück übergehe, so dass eine einstückige Anbringung eines zusätzlichen Funktionselementes (Griffstück) am Hebel ermöglicht werde. Der fast 100 Jahre vor dem Prioritätstag veröffentlichten K 4 geht es im Wesentlichen darum, die Reibung zwischen dem Handhebel und der Bügel-

kröpfung beim Öffnen und Schließen des Bügels durch die Anordnung einer ausgekehlten, die Bügelkröpfung umschließenden Rolle, die axial verschiebbar auf dem Zapfen des Handhebels gelagert ist, zu reduzieren und dadurch eine gleichmäßig leichte Handhabung zu erreichen (K 4, Sp. 1, Z. 1 ff.; Sp. 2, Z. 39 ff.; Patentanspruch). Was dem Fachmann Anlass geben sollte, sich überhaupt um die Weiterbildung der aus der K 4 bekannten Mechanik zu bemühen und hierzu bei dem Betätigungshebel eine Querflanke vorzusehen, die von der Oberkante der Seitenflanke im Wesentlichen senkrecht abgekantet ist und zudem in der Längserstreckung des Betätigungshebels über die Seitenflanke hinaus in das Griffstück übergeht, zeigt die Berufung nicht auf.

27 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Mühlens

Gröning

Grabinski

Bacher

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.10.2011 - 1 Ni 4/10 (EU) -