



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
5. Oktober 2006

3 Ni 28/04 (EU)

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent EP 0 773 335
(DE 595 10 624)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 5. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 773 335 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche 1 bis 3 folgende Fassung erhalten:

„1.Treppenkantenprofil, bestehend aus einem Trittwinkelprofil (1) mit einem Trittschenkel (2), dessen freies Ende als Abdeckflügel (5) für einen Treppenbelag (12) ausgebildet ist, einem daran im wesentlichen im rechten Winkel angeordneten Anschlagschenkel (3), und einem auf der Treppe festlegbaren Basisprofil (4), dadurch gekennzeichnet, dass

das Trittwinkelprofil (1) auf dem Basisprofil (4) über eine lösbare höhenverstellbare Halterung festlegbar ist, so dass der Abdeckflügel (5) auf dem Treppenbelag (12) zur Auflage kommt, wobei

an dem Trittschenkel (2) ein im wesentlichen zur Trittstufe gerichteter Steg (10) angeordnet ist, an dessen zur Treppenkante gerichteter Seite eine erste Führungs-Stützfläche (7) ausgebildet ist, und dass

an entsprechender Stelle am Basisprofil (4) ein entsprechender Steg (11) eine der ersten Führungs-Stützfläche (7) zugewandte Gegenfläche (9) aufweist, und

eine zweite Führungs-Stützfläche (6) an dem Anschlagschenkel (3) und die zugeordnete Gegenfläche (8) an einer im wesentlichen nach vorn gerichteten Stirnkante des Basisprofils ausgebildet ist.

2. Treppenkantenprofil, bestehend aus einem Trittwinkelprofil (1) mit einem Trittschenkel (2), dessen freies Ende als Abdeckflügel (5) für einen Treppenbelag (12) ausgebildet ist, einem daran im Wesentlichen im rechten Winkel angeordneten Anschlagschenkel (3), und einem auf der Treppe festlegbaren Basisprofil (4), dadurch gekennzeichnet, dass

das Trittwinkelprofil (1) auf dem Basisprofil (4) über eine lösbare höhenverstellbare Halterung festlegbar ist, so dass der Abdeckflügel (5) auf dem Treppenbelag (12) zur Auflage kommt, wobei

an dem Trittschenkel (2) ein im wesentlichen zur Trittstufe gerichteter Steg (10) angeordnet ist, an dessen zur Treppenkante gerichteter Seite eine erste Führungs-Stützfläche (7) ausgebildet ist, und dass

an entsprechender Stelle am Basisprofil (4) ein entsprechender Steg (11) eine der ersten Führungs-Stützfläche (7) zugewandte Gegenfläche (9) aufweist, und

eine zweite Führungs-Stützfläche (6) an dem Anschlagschenkel (3) und die zugeordnete Gegenfläche (8) an einem an ent-

sprechender Stelle auf dem Basisprofil angeordnetem zweiten Steg (13) ausgebildet ist.

3. Treppenkantenprofil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (11, 13) auf dem Basisprofil (4) so angeordnet und die Innenseiten der Stege (11, 13) so ausgebildet sind, dass diese einen Gewindetreibkanal (14) bilden.“

und sich die Patentansprüche 4 bis 7 sowie 13 bis 20 auf die vorstehende Fassung der Patentansprüche 1 bis 3 beziehen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt $\frac{3}{4}$ und die Beklagte $\frac{1}{4}$ der Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 8. November 1995 angemeldeten und u. a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten europäischen Patents 0 773 335, das ein „Treppenkantenprofil“ betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 595 10 624 geführt wird. Das Streitpatent (EP 0 773 335 B1, Streitpatentschrift) umfasst 20 Patentansprüche. Der erteilte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

„1.Treppenkantenprofil, bestehend aus einem Trittwinkelprofil (1) mit einem Trittschenkel (2), dessen freies Ende als Abdeckflügel (5) für einen Treppenbelag (12) ausgebildet ist, einem daran im wesentlichen im rechten Winkel angeordneten Anschlagschenkel (3), und einem auf der Treppe festlegbaren Basisprofil (4), dadurch gekennzeichnet, dass

das Trittwinkelprofil (1) auf dem Basisprofil (4) über eine höhenverstellbare Halterung festlegbar ist, so dass der Abdeckflügel (5) auf dem Treppenbelag (12) zur Auflage kommt, wobei

an dem Trittschenkel (2) ein im wesentlichen zur Trittstufe gerichteter Steg (10) angeordnet ist, an dessen zur Treppenkante gerichteter Seite eine erste Führungs-Stützfläche (7) ausgebildet ist, und dass

an entsprechender Stelle am Basisprofil (4) ein entsprechender Steg (11) eine der ersten Führungs-Stützfläche (7) zugewandte Gegenfläche (9) aufweist, und

eine zweite Führungs-Stützfläche (6) an dem Anschlagschenkel (3) und die zugeordnete Gegenfläche (8) entweder an einer im wesentlichen nach vorn gerichteten Stirnkante des Basisprofils ausgebildet ist, oder an einem an entsprechender Stelle auf dem Basisprofil angeordnetem zweiten Steg (13) ausgebildet ist.“

Wegen der auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 und 13 bis 20, die mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind, wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin macht geltend, das Streitpatent sei - soweit angegriffen - nicht rechtsbeständig, weil seine Gegenstände nicht neu seien und nicht auf einer erfin-

derischen Tätigkeit beruhen. Zur Begründung bezieht sie sich auf folgende Druckschriften:

DE 94 05 250 U1 (Anlage NK2)

DE 37 43 895 A1 (Anlage NK3)

DE 39 07 959 A1 (Anlage NK4)

DE 89 07 931 U1 (Anlage NK5)

Gutachtlich legt die Klägerin folgende Unterlagen vor:

EPA-Prüfungsbescheid vom 31. März 2000 (Anlage NK6)

Kopie der S. 9 des Beschlusses 5 W (pat) 432/93 des Bundespatentgerichts (Anlage NK7)

IPC, siebte Ausgabe, Seiten 3, 8, 11 und 31 (Anlage NK8)

Produktkatalog der Firma Proll Systemprofile, 2002,
Inhaltsverzeichnis (Anlage NK9)

In der Streitpatentschrift außerdem genannt sind:

US 4 455 797

US 4 001 991 und

US 3 759 000.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 773 335 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 bis 7 und 13 bis 20 für nichtig zu erklären,

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 3 sowie den erteilten Patentansprüchen und beantragt insoweit Klageabweisung.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in dem verteidigten Umfang für patentfähig.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist teilweise begründet. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund (Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a i. V. m. Artikel 52, 54 und 56 EPÜ) führt zur Nichtigkeit des Streitpatents.

I.

1. Das Streitpatent betrifft ein Treppenkantenprofil, bestehend aus einem Trittwinkelprofil mit einem Trittschenkel, dessen freies Ende als Abdeckflügel für einen Treppenbelag ausgebildet ist, einem daran im Wesentlichen im rechten Winkel angeordneten Anschlagschenkel und einem auf der Treppe festlegbaren Basisprofil ([0001] der Streitpatentschrift). Nach den Angaben in der Streitpatentschrift sind solche Treppenkantenprofile bekannt. Beispielsweise offenbare die US 4 455 797 ein Treppenkantenprofil, welches aus einem Trittwinkel und einem Basisprofil bestehe ([0002]). Am Trittwinkel seien an beiden Enden Abdeckflügel ausgebildet, die nach dem Aufsetzen des Trittwinkels auf das Basisprofil den Treppenbelag gegen das Basisprofil drückten. Das Basisprofil sei L-förmig um die Treppenkante gelegt und werde an der Treppe über einen Nagel befestigt. Die Anwendung dieses Profils sei auf Teppichböden, die zwischen Abdeckflügel und Basisprofil komprimiert und eingeklemmt würden, gerichtet. Nachteilig an dieser Konstruktion sei es, dass sich die Anwendung auf Teppichbeläge mit einer ganz bestimmten Materialstärke beschränke. Bei Verlegen von Treppenbelägen mit einer größeren Materialdicke oder bei Verwendung von Laminat- oder Parkettböden müsste dagegen für jede Materialstärke jeweils ein anderer Trittwinkel verwendet werden ([0003]). Ein derartiges Trittwinkelprofil sei auch aus der DE 39 07 959 A1 bekannt ([0004]), das nach dem Aufsetzen auf das Basisprofil durch Setzen von Bohrlöchern und anschließendem Verschrauben an der Treppe fixiert werde. Eine

Höhenverstellbarkeit sei nur insofern gewährleistet, als das Trittwinkelprofil in seinen entsprechenden Montagelagen verbohrt und verschraubt werde.

2. Nach den Angaben der Streitpatentschrift besteht die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin, ein bekanntes Treppenkantenprofil derart weiterzubilden, dass das Treppenkantenprofil für Treppenbeläge mit verschiedensten Materialstärken einsetzbar ist ([0005]).

3. Zur Lösung der Aufgabe sind die in den verteidigten Patentansprüchen 1 und 2 beschriebenen Treppenkantenprofile angegeben.

Der Patentanspruch 1 lautet mit Gliederungspunkten versehen folgendermaßen:

- M1 Treppenkantenprofil,
- M2 bestehend aus einem Trittwinkelprofil (1)
- M2a mit einem Trittschenkel (2), dessen freies Ende als Abdeckflügel (5) für einen Treppenbelag (12) ausgebildet ist,
- M2b einem daran im Wesentlichen im rechten Winkel angeordneten Anschlagschenkel (3),
- M3 und einem auf der Treppe festlegbaren Basisprofil (4), dadurch gekennzeichnet, dass
- M4 das Trittwinkelprofil (1) auf dem Basisprofil (4) über eine lösbare höhenverstellbare Halterung festlegbar ist, so dass der Abdeckflügel (5) auf dem Treppenbelag (12) zur Auflage kommt,
- M5 wobei an dem Trittschenkel (2) ein im Wesentlichen zur Trittstufe gerichteter Steg (10) angeordnet ist, an dessen zur Treppenkante gerichteter Seite eine erste Führungs-Stützfläche (7) ausgebildet ist,

- M6 und dass an entsprechender Stelle am Basisprofil (4) ein entsprechender Steg (11) eine der ersten Führungs-Stützfläche (7) zugewandte Gegenfläche (9) aufweist,
- M7 und eine zweite Führungs-Stützfläche (6) an dem Anschlagschenkel (3) und die zugeordnete Gegenfläche (8) an einer im Wesentlichen nach vorn gerichteten Stirnkante des Basisprofils ausgebildet ist.

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 lediglich dadurch, dass das Merkmal M7 folgendermaßen lautet:

eine zweite Führungs-Stützfläche (6) an dem Anschlagschenkel (3) und die zugeordnete Gegenfläche (8) an einem an entsprechender Stelle auf dem Basisprofil angeordnetem zweiten Steg (13) ausgebildet ist.

II.

1. Die verteidigten Patentansprüche halten sich im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung und sind damit zulässig. So entsprechen die nebengeordneten Ansprüche 1 und 2 den im erteilten Patentanspruch 1 angegebenen Alternativen und finden insoweit ihre Stütze auch in den am Anmeldetag eingereichten Ansprüchen 1 und 4 bis 6. Das gegenüber dem erteilten Anspruch 1 hinzugekommene Merkmal, wonach eine lösbare höhenverstellbare Halterung vorhanden ist, ist in der Streitpatentschrift in Sp. 2 Zn. 23 bis 25 und in der ursprünglichen Beschreibung, S. 2 Zn. 19 bis 21, offenbart. Der hinsichtlich seines Rückbezugs angepasste, geltende Anspruch 3 und die weiteren rückbezogenen Ansprüche 4 bis 20 gemäß Streitpatentschrift finden ihren Ursprung in den am Anmeldetag eingereichten Ansprüchen 2 und 7 bis 24. Im Übrigen ist die Zulässigkeit der Ansprüche nicht streitig.

2. Das Treppenkantenprofil sowohl nach Anspruch 1 als auch nach Anspruch 2 ist neu und beruht auf erfinderischer Tätigkeit.

Das patentierte Treppenkantenprofil ist allein schon deshalb neu, weil eine lösbare höhenverstellbare Halterung des Trittwinkelprofils auf dem Basisprofil in Verbindung mit einem an dem Trittschenkel im Wesentlichen zur Trittstufe gerichteten Steg, an dessen zur Treppenkante gerichteter Seite eine Führungs-Stützfläche ausgebildet ist (vgl. Merkmal M5), weder in den von der Klägerin genannten Entgegenhaltungen noch in dem in der Streitpatentschrift sonst noch angegebenen Stand der Technik beschrieben ist. Weitere Einzelheiten zum Stand der Technik ergeben sich aus den nachfolgenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit. Im Übrigen ist die Neuheit von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen worden.

Die Gegenstände des Patentanspruchs 1 sowie des Patentanspruchs 2 beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem in Betracht gezogenen Stand der Technik ergeben. Als zuständiger Fachmann ist hier - wie übrigens auch von der Klägerin vorgetragen - ein in der Fertigung von Profilteilen für den Treppenausbau als Konstrukteur tätiger Handwerksmeister anzusehen.

Der in der DE 39 07 959 A1 (NK4) beschriebene Stand der Technik, der dem Streitpatent am nächsten kommt, und der im Übrigen bereits in der Streitpatentschrift angegeben worden ist (siehe dort [0004]), konnte dem Fachmann hinsichtlich der Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe keine Anregung zu einer Lehre vermitteln, wie sie jeweils im Patentanspruch 1 und im Patentanspruch 2 angegeben ist.

Wie aus den Figuren 1 bis 3 der NK4 i. V. m. der zugehörigen Beschreibung und Anspruch 1 hervorgeht, ist dort zweifelsohne ein Treppenkantenprofil offenbart, das ein Trittwinkelprofil mit einem Trittschenkel, dessen freies Ende als Abdeckflügel für einen Treppenbelag ausgebildet ist (Trittkante 6 mit vertikalem Basisteil 7

und offensichtlich vertikal dazu angeordnetem „T-Balken“ 8 mit Riffelung an seiner Oberfläche (Sp. 2 Zn. 44 bis 62), wobei die Oberseite des T-Balkens 8 mit der Oberseite des neuen Gehbelages 12 bündig ist bzw. sich auf dem gleichen Niveau befindet (Sp. 3 Zn. 12 bis 17)) und ein auf der Treppe festlegbares Basisprofil (Trägerwinkel 1, der mit Bohrungen 10 versehen ist und über Senkkopfschrauben mit der Treppenstufe 11 verbunden wird Sp. 2 Zn. 65 bis 68) umfasst. Aus der NK4 sind also die Merkmale M1 bis M3 bekannt. Die NK4 zielt zwar auch - wie das Streitpatent - in Richtung der Anpassung an unterschiedlichste Stärken des Bodenbelages (Sp. 1 Zn. 55 bis 59). Zur Lösung dieses Problems wird dort jedoch ein anderer Weg eingeschlagen. Es wird eine Trittkante 6 vorgeschlagen, die mit ihrem vertikalen Basisteil 7 in einen Schlitz 4 im Stirnteil 3 des Basisprofils 4 eingeschoben wird, bis sie mit ihrem vertikalen T-Balken 8 treppenseitig auf dem jeweiligen Fußbodenbelag 12 bündig aufliegt und festgeschraubt wird (Figur 2 i. V. m. Sp. 3 Zn. 12 bis 32). Desweiteren ist in Sp. 3 Zn. 18 bis 21 i. V. m. Sp. 3 Zn. 12 bis 17 ausgeführt, dass der Schlitz 4 so tief ist, dass unterschiedliche Belagstärken problemlos ausgeglichen werden können. Ein Aufstützen des vertikalen Stegs 7 im Schlitz 4 kommt also überhaupt nicht zustande. Vielmehr ist die Stützfläche am T-Balken verwirklicht. Somit weist der vertikale Anschlagschenkel zwar Führungsflächen auf, ein Hinweis darauf, dass an dem Trittschenkel ein Steg vorhanden wäre, an dessen zur Treppenkante gerichteter Seite eine erste Führungs-Stützfläche ausgebildet ist, findet sich dort jedoch nicht (M5). Erst recht kann die NK4 somit keinen Hinweis auf eine dementsprechende Gegenfläche im Schlitz 4 des Basisprofils 7 geben (M6), so dass sich insgesamt eine lösbare höhenverstellbare Halterung ergäbe (M4).

Die DE 37 43 895 A1 (NK3), die die Klägerin als nächstliegenden Stand der Technik angesehen hat, kann auch keine Anregung in die Richtung der patentierten Erfindung geben. Die NK3 befasst sich mit einem Überbrückungsprofil für Fußbodenfugen und nicht mit einem Treppenkantenprofil und weist allein deshalb schon in eine andere Richtung als das Streitpatent. Abgesehen davon geht es dort zwar auch um die Anpassung an verschiedene Materialstärken von Bodenbelägen (Sp. 1, Zn. 34 bis 38). Wie aus den Figuren 1 und 2 i. V. m. der Beschreibung her-

vorgeht, ist dazu in der NK3 auch ein Trittwinkelprofil (Überbrückungsprofil 1) und ein beispielsweise durch Schrauben 5, 6 mit dem Estrich verbundenes Basisprofil 2 vorhanden (Merkmale M2, M3). Das Trittwinkelprofil weist ferner einen bzw. zwei Trittschenkel auf (Abdeckflügel 31 in Figur 2 bzw. 20 und 23 in Figur 1), die einen Bodenbelag (Parkett 44 bzw. 10) abdecken (Merkmal M2a) und es ist auch ein daran im Wesentlichen im rechten Winkel zum Trittschenkel angeordneter Steg (12, 13) vorhanden. Wie sich insbesondere aus Sp. 2 Zn. 44 bis 50 und der Figur 2 der NK3 ergibt, die den Fall eines an eine Kachelwand anschließenden Überbrückungsprofils mit nur einem Trittschenkel 31 zeigt (vgl. Sp. 3 Zn. 9 bis 16), ist der Steg (33, 34) auf der dementsprechenden Gegenfläche 7 des Basisprofils gleitbar gelagert, was nichts anderes bedeutet, als dass auch hier an dem Steg eine Stützfläche nicht vorhanden ist und auch kein Hinweis in diese Richtung gegeben wird.

In der DE 89 07 931 U1 (NK5) ist ein Stufenprofil zum Abschließen eines Belages aus keramischen Platten an einer Treppenstufe beschrieben (Figuren i. V. m. S. 4 unterer Abs. bis S. 6 Abs. 1). Ein Befestigungsschenkel 1 mit daran anschließendem Auftrittschenkel wird in den auf der Treppenstufe aufgetragenen Mörteluntergrund 5 eingedrückt und ausgerichtet (M3). Dann wird der Abdeckstreifen 3 mit seinen Riefen 32 aufweisenden Stegen 31 in ebenfalls Riefen 29 aufweisende Nuten 22 des Auftrittstreifens eingepresst (S. 6), sodass Merkmal M2 gemäß der Merkmalsanalyse vom Patentanspruch 1 verwirklicht ist. Eine Anpassung an unterschiedlich dicke Plattenbeläge erfolgt jedoch über die Auswahl der Stärke des Abdeckstreifens 3 (S. 3 Abs. 1 etwa Mitte). Somit ist allein schon eine lösbare höhenverstellbare Halterung nicht vorhanden.

Auch die übrigen Entgegenhaltungen, DE 94 05 250 U1 (NK2), US 4 455 797, US 4 001 991 und US 3 750 000 geben keinen Anstoß in die Richtung der Lehre gemäß dem Patentanspruch 1 bzw. Patentanspruch 2 des Streitpatents, weil dort das Problem der Anpassung an verschiedenste Materialstärken nicht angesprochen wird und deshalb auch nirgends ein Hinweis auf eine lösbare höhenverstell-

bare Halterung des Trittwinkelprofils auf dem Basisprofil - erst recht nicht i. V. m. zur Treppenkante gerichteten Stützflächen - zu finden ist.

Da - wie oben aufgezeigt - in dem in Betracht gezogenen Stand der Technik die Gesamtheit der die lösbare höhenverstellbare Halterung des Trittwinkelprofils auf dem Basisprofil i. V. m. dem an dem Trittschenkel angeordneten Steg mit zur Treppenkante gerichteten Stützflächen betreffenden Merkmale im Einzelnen nicht nachgewiesen werden konnte, führt auch eine zusammenschauende Betrachtung sämtlicher Entgegenhaltungen zu keinem anderen Ergebnis.

3. Bestand haben i. V. m. den Ansprüchen 1 und 2 auch die darauf rückbezogenen Ansprüche, da diese jeweils vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausgestaltungen angeben.

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 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

gez.

Unterschriften