



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
28. März 2006

3 Ni 4/05 (EU)

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 796 950

(DE 597 01 460)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 28. März 2006 unter Mitwirkung ...

für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 1. Februar 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 196 11 397 vom 22. März 1996 angemeldeten und u. a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patent EP 0 796 950 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 597 01 460 geführt wird. Das Streitpatent betrifft „Verfahren und Vorrichtung zum Auswechseln eines in eine Asphaltdecke eingelassenen Rahmens einer Schachtabdeckung“ und umfasst nach der Streitpatentschrift (EP 0 796 950 B1) 4 Patentansprüche, von denen der mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage allein angegriffene Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

„1. Verfahren zum Auswechseln eines in eine Asphaltdecke eingelassenen Rahmens (7) einer Schachtabdeckung, wobei horizontal verfahrbare Spreizarme 6) einer Hebeeinrichtung (5) bis in Höhe einer Mörtelfuge, auf der der Rahmen (7) aufliegt, gebracht und dann mit ihren keilförmigen, horizontalen Schenkeln unter den Rahmen (7) in die Mörtelfuge gedrückt werden, danach ein konzentrisch außenseitig des Rahmens (7) verlaufender, sich in seiner Tiefe zumindest bis zur Unterkante des Rahmens (7) erstreckender Schlitz eingefräst wird, anschließend der Rahmen (7) mittels der Hebeeinrichtung (5) ausgehoben, ein neuer Rahmen (7) eingesetzt und der Schlitz vergossen wird.“

Der Kläger macht geltend, das Streitpatent sei nicht patentfähig, weil dessen Gegenstand - soweit angegriffen - nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zur Begründung bezieht sich der Kläger auf folgende Dokumente:

- Anlage Ni 5: WO 94 / 06966 A1,
- Anlage Ni 6: DE 73 43 325 U1,
- Anlage Ni 7: US 4 924 951,
- Anlage Ni 8: CH 665 863
- Anlage Ni 10: Urteil des LG Düsseldorf vom 20. Januar 2005
(Az: 4b O 16/04)
- Anlage Ni 11: DE 1 229 265.

Der Kläger macht weiterhin eine offenkundige Vorbenutzung des Gegenstandes des Streitpatents geltend und beruft sich insoweit auf folgende Unterlagen:

- Anlage Ni 2: Prospektblatt „Beck's Schacht-Markierungs- und Kantenfräse“,
- Anlage Ni 3: Prospektblatt „Beck's Schacht-Rahmenheber“,
- Anlage Ni 4: Bestätigungsschreiben der Firma Beck GmbH.

Der Kläger beantragt,

das europäische Patent 0 796 950 bezüglich des Patentanspruchs 1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise verteidigt er das Streitpatent mit dem Patentanspruch 1 gemäß dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrag I, weiterhin hilfsweise mit dem Patentanspruch 1 gemäß dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrag II und beantragt insoweit Klageabweisung.

Er tritt dem Vorbringen des Klägers entgegen und hält das Streitpatent in dem angegriffenen und verteidigten Umfang für patentfähig.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage erweist sich als unbegründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit steht dem Streitpatent, soweit mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage angegriffen, nicht entgegen, Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 52, 54, 56 EPÜ.

I

1. Das Streitpatent betrifft nach der Streitpatentschrift u. a. ein Verfahren zum Auswechseln eines in eine Asphaltdecke eingelassenen Rahmens einer Schachtabdeckung (Streitpatentschrift Abs. 0001). Ein solches Verfahren sei aus der US A 4 924 951 bekannt (Streitpatentschrift Abs. 0002). Des Weiteren sei es bekannt, Rahmen hauptsächlich durch druckluftbetriebene Werkzeuge aus ihrem Verbund mit der Asphaltdecke zu lösen und manuell auszubauen (Streitpatentschrift Abs. 0003). Da hierdurch keine halbwegs genaue Arbeitsweise möglich sei, komme es zu unkontrollierten Ausbrechungen der Asphaltdecke, die eine anschließende aufwendige Reparatur notwendig machten (Streitpatentschrift Abs. 0004). All dies sei mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden, der sich zum einen aus der erforderlichen Arbeitsintensität und zum anderen aus einem über Gebühr hohen Materialeinsatz ergebe (Streitpatentschrift Abs. 0006).

2. Nach den Angaben der Streitpatentschrift besteht die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin, ein Verfahren zu schaffen, das weitgehend automatisierbar ist und ein Auswechseln des Rahmens ohne wesentliche Nacharbeit bzw. Vorbereitung der Baustelle möglich ist (Streitpatentschrift Abs. 0007).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt Patentanspruch 1 ein

1. Verfahren zum Auswechseln eines in eine Asphaltdecke eingelassenen Rahmens einer Schachtabdeckung mit folgenden Verfahrensschritten:
2. horizontal verfahrbare Spreizarme einer Hebeeinrichtung werden bis in Höhe einer Mörtelfuge, auf der der Rahmen aufliegt, gebracht;
3. dann werden die horizontal verfahrbare Spreizarme mit ihren keilförmigen, horizontalen Schenkeln unter den Rahmen in die Mörtelfuge gedrückt;

4. danach wird ein konzentrisch außenseitig des Rahmens verlaufender, sich in seiner Tiefe zumindest bis zur Unterkante des Rahmens erstreckender Schlitz eingefräst;
5. anschließend wird der Rahmen mittels der Hebeeinrichtung ausgehoben, ein neuer Rahmen eingesetzt und der Schlitz vergossen.

II

1. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 ist gegenüber dem angeführten Stand der Technik patentfähig.

1.1 Das zweifellos gewerblich anwendbare Verfahren nach dem Patentanspruch 1 ist neu, wie von der Klägerseite auch nicht bestritten wurde. Keine der aufgegriffenen Entgeghaltungen bzw. behaupteten Vorbenutzungen offenbart nämlich ein Verfahren mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 und schon gar nicht deren zeitliche Abfolge.

1.2 Das angegriffene Verfahren beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt wurde, ist ein entscheidender Aspekt der patentierten Lehre hinsichtlich der Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe in der speziellen Reihenfolge der im Patentanspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte (Merkmale 2 bis 5) zu sehen, welche es ermöglicht, das Auswechseln eines in eine Asphaltdecke eingelassenen Rahmens einer Schachtabdeckung quasi in einem Zug und unter weitgehender Schonung der umgebenden Asphaltdecke durchzuführen. Hierbei werden die horizontal verfahrbaren und bis in die Höhe einer Mörtelfuge, auf der der Rahmen aufliegt, gebrachten Spreizarme einer Hebeeinrichtung zunächst nur mit ihren keilförmigen horizontalen Schenkeln unter den Rahmen der Mörtelfuge gedrückt, was für den Fachmann erkennbar auch dem Zweck der Zentrierung der Hebeeinrichtung dient, ohne die Verbindung zur Mörtelschicht bereits zu lösen und damit unkontrollierte

Beschädigungen der Asphaltdecke hervorzurufen. Die Verbindung zur Mörtelschicht wird erst nach dem Einfräsen eines konzentrischen, sich zumindest bis zur Unterkante des Rahmens erstreckenden Schlitzes gelöst, was dann im Wesentlichen ohne Beeinträchtigung dieser eine Auflage bildenden Schicht erfolgen kann (Streitpatentschrift Abs. 0040).

Bereits von daher können die zum Stand der Technik in Betracht gezogenen Druckschriften nicht ohne erfinderisches Zutun zu dem angegriffenen Verfahren führen. Denn während sich die Druckschriften Ni 5 und Ni 7 mit dem Freifräsen eines Schachtdeckels o. dgl. befassen, der nicht materialschlüssig (etwa über eine Mörtelschicht) mit darunter liegenden Schachtteilen verbunden ist, zeigen Ni 6, Ni 8 und Ni 11 Vorrichtungen bzw. Verfahren zum Untergreifen und Anheben von Schachtringen ohne eine Möglichkeit zum Aufschneiden oder Fräsen des umgebenden Straßenbelags. Der zuständige Fachmann, ein Bauingenieur mit Berufserfahrung im Bereich Tiefbau, hätte somit, um zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu gelangen, die aus jeweils einer das Untergreifen und Anheben betreffenden Entgegenhaltung (Ni 6, Ni 8 oder Ni 11) bekannten Verfahrensschritte mit solchen aus einer der sich mit dem Ausfräsen der Asphaltdecke beschäftigenden Druckschriften (Ni 5 oder Ni 7) kombinieren müssen, und zwar in der richtigen, die Vorteile des angegriffenen Verfahrens, schaffenden zeitlichen Reihenfolge.

Zu diesem Schritt fehlt aber im gesamten druckschriftlich aufgezeigten Stand der Technik jeglicher Hinweis; vielmehr gibt jede der Entgegenhaltungen eine in sich abgeschlossene Lehre zur Erfüllung der jeweils gestellten Aufgabe, ohne dass sich darin Anhaltspunkte erkennen ließen, welche eine Ausweitung des offenbarten Verfahrens auf weitere Arbeitsschritte nahelegten.

Dass es entgegen den Ausführungen des Klägers bei dem vorliegenden Verfahren sehr wohl auf die einzuhaltende zeitliche Abfolge der einzelnen Verfahrensschritte ankommt, wird durch entsprechende Angaben wie „und dann“, „danach“ und „anschließend“ im Anspruchswortlaut selbst gestützt.

Im Übrigen wird der Fachmann die Ni 6, Ni 8 und Ni 11 auch deswegen zur Lösung der zugrunde liegenden Problemstellung nicht heranziehen, weil dort von einer anderen Zielsetzung ausgegangen wird, nämlich einen Schachtring bzw. -rahmen lediglich anzuheben, um diesen nach erfolgter Höhenanpassung durch eine entsprechende Unterfütterung wieder abzusenken. Zum kompletten Ausheben des Schachtteils mit dem Ziel, dieses auszuwechseln, sind die dort gezeigten Vorrichtungen *gar* nicht geeignet. Somit kann von diesem Stand der Technik auch keine Anregung dazu ausgehen, ein Verfahren zum Ausfräsen der Asphaltdecke um einen Schachtdeckel durch geeignete Maßnahmen zum Ausheben und Einsetzen eines Schachtrahmens zu ergänzen.

Noch weiter ab vom Patentgegenstand liegt der in den behaupteten Vorbenutzungen nach Ni 2 und Ni 3 - deren Offenkundigkeit als gegeben unterstellt - offenbarte Stand der Technik.

So zeigt Ni 2 eine „Schacht-Markierungs- und Kantenfräse“, welche ausweislich der dort angegebenen Daten lediglich dazu geeignet ist, Spuren mit einer maximalen Tiefe von 4,5 m rund um einen Schachtdeckel zu fräsen. Ein Schlitzfräsen zum Freilegen eines Schachtrahmens i. S. der patentierten Lehre ist damit nicht möglich.

In Ni 3 ist ein „Schachtrahmenheber“ beschrieben, welcher zwar auch ein Ausheben eines Schachtrahmens ermöglicht, jedoch keinerlei Hinweis auf einen kombinierten Einsatz mit einer Schlitzfräse enthält.

Auch die behaupteten Vorbenutzungen stehen somit der Patentfähigkeit des angegriffenen Verfahrens nicht entgegen, so dass der Frage ihrer Offenkundigkeit, insbesondere der Frage, ob sich das Bestätigungsschreiben der Beck GmbH (Ni 4) auf die in der Ni 2 gezeigte „Schacht-Markierungs- und Kantenfräse bezieht oder auf eine Fräse zum Freifräsen des Schachtrahmens, nicht nachgegangen werden musste.

Der angegriffene Patentanspruch 1 ist daher bestandsfähig.

2. Da dem Hauptantrag des Beklagten stattgegeben wurde, brauchte auf die Hilfsanträge nicht eingegangen zu werden.

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