



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 328/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
5. März 2010

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

**betreffend das Patent 103 51 259**

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig und des Richters Dr. Gerster

beschlossen:

Das Patent 103 51 259 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

## **Gründe**

### **I.**

Die Erteilung des Patents 103 51 259 mit der Bezeichnung

„Dickschichtputz“

ist am 12. Januar 2006 veröffentlicht worden. Das Patent umfasst 16 Patentansprüche, von denen der Anspruch 1 wie folgt lautet:

Dickschichtputz mit einer kapillaren Wasseraufnahme nach DIN 52617 von größer 0,5 und kleiner oder gleich 1,5 kg/(m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>), hergestellt unter Verwendung eines Trockenmörtels mit einer Zusammensetzung von

- 5 bis 30 Gew.-% mineralischem Bindemittel,
- 55 bis 75 Gew.-% mineralischer Gesteinskörnung,
- einem zusätzlichen Anteil von 1 bis 7 Gew.-%

wenigstens eines saugfähigen Zuschlagstoffes in Form von Calciumsilikathydrat-Granulat und/oder gemahlenem Porenbeton  
- und wenigstens einem Hydrophobierungsmittel im zur Einstellung der kapillaren Wasseraufnahme notwendigen Anteil.

Zum Wortlaut der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 16, die besondere Ausgestaltungen des Dickschichtputzes betreffen, wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Gegen dieses Patent ist mit dem am 12. April 2006 eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist im Wesentlichen damit begründet, dass der Dickschichtputz nach Anspruch 1 gegenüber den Druckschriften

- D1a Prospekt der Firma Lasselsberger-Knauf „WTA Eurosan felújítóvakolat“ (Sanier Grundputz);
- D2 DE 39 30 458 C2
- D3 DE 197 34 255 A1
- D4 GB 1 217 813
- D5 DE 197 52 659 A1
- D6 DE 198 04 325 A1
- D7 DE 34 33 543 C2
- D8 Internet-Ausdruck vom 5. März 2010: Fischer et al.: „Lehrbuch der Bauphysik“, 6. Aufl., Vieweg + Teubner Verlag Wiesbaden 2008, Tafel 3.4. Wasseraufnahmekoeffizient  $W_w$  von Baustoffen

nicht patentfähig sei. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe insbesondere gegenüber der Entgegenhaltung D2 i. V. m. der Druckschrift D5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Sie tritt dem Vortrag der Einsprechenden in allen Punkten entgegen. Zur Stütze ihres Vorbringens verweist sie gutachtlich auf folgende Dokumente:

- Pilz, Achim, Applika 2008, 13 - 14, S. 18 bis 20
- „Geht es auch ohne Biozide“ in : Applika 2008, 13 - 14, S. 14 bis 17
- Frank, O. und Rüter, N., Bautenschutz und Bausanierung 2009, 3, S. 29 bis 33

Sie trägt im Wesentlichen vor, der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil der Stand der Technik keine Anregung gebe, bei einem Außenputz mit saugenden Bestandteilen die kapillare Wasseraufnahme gezielt in einem Bereich einzustellen, in dem sich Algen- und Pilzbefall auf den Putzen weitgehend unterbinden ließen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen. Der Einspruch ist somit zulässig. Er kann aber nicht zum Erfolg führen.

2. Die Zulässigkeit der erteilten Patentansprüche 1 bis 16 ist gegeben.

Der Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1, 3 und 4 i. V. m. Erstunterlagen S. 4 Abs. 3 bis S. 5 Abs. 1 zurück.

Die nachgeordneten erteilten Patentansprüche 2 bis 16 entsprechen den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 2, 3, 5, 6, 8 und 12 bis 20.

3. Der Dickschichtputz mit der im Patentanspruch 1 definierten Zusammensetzung ist neu. Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften kann die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes nach Auffassung des Senates in Frage stellen, denn keine dieser Entgegenhaltungen gibt einen Dickschichtputz mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen an. Die Neuheit wurde von der Einsprechenden auch nicht angegriffen.

4. Die Bereitstellung des Gegenstandes gemäß Anspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, einen umweltverträglichen Dickschichtputz zu entwickeln, dessen Oberfläche deutlich weniger von Algen oder Pilzen befallen wird (vgl. Streitpatent Abs. [0009]).

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß erteiltem Patentanspruch 1 durch einen

1. Dickschichtputz
  - 1.a) mit einer kapillaren Wasseraufnahme nach DIN 52617 von größer 0,5 und kleiner oder gleich  $1,5 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$
2. hergestellt unter Verwendung eines Trockenmörtels mit einer Zusammensetzung von
  - 2.a) 5 bis 30 Gew. % mineralischem Bindemittel  
55 bis 75 Gew.-% mineralischer Gesteinskörnung

- 2.b) 1 bis 7 Gew.-% wenigstens eines saugfähigen Zuschlagstoffes in Form von
  - 2.b<sub>1</sub>) Calziumsilikathydrat-Granulat und/oder
  - 2.b<sub>2</sub>) gemahlenem Porenbeton
- 2.c) mindestens einem Hydrophobierungsmittel im zur Einstellung der kapillaren Wasseraufnahme notwendigen Anteil.

Geltender Rechtsprechung folgend, ist bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit zunächst zu klären, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich leistet (BGH GRUR 2003, 693 -Hochdruckreiniger) und ob der Fachmann Veranlassung hatte, diesen Stand der Technik zu ändern. Dabei besteht bei der Wahl des Ausgangspunktes jedoch kein Vorrang eines „nächstkommenden Standes der Technik“ (BGH GRUR 2009 382, 387 [51] - Olanzapin). Vielmehr bedarf es bei der Auswahl des Ausgangspunktes der Rechtfertigung, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmannes liegt, für einen bestimmten Zweck eine bessere Lösung zu finden, als sie der bekannte Stand der Technik zur Verfügung stellt. Um die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen, bedarf es dafür daher über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH GRUR 2009 746 Ls. - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).

Diesen Grundsätzen folgend, bedurfte es zur Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe einen Dickschichtputz mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen vorzuschlagen eines erfinderischen Zutuns, denn keine der vorliegenden Entgegenhaltungen spricht das zu lösende Problem, einen umweltverträglichen Dickschichtputz zu entwickeln, dessen Oberfläche deutlich weniger von Algen oder Pilzen befallen wird, überhaupt an.

Dieses trifft auch auf die von der Einsprechenden als nächstkommender Stand der Technik diskutierte Druckschrift D2 zu. Deren Zusammensetzung mag sich vom vorliegend beanspruchten Gegenstand zwar, wie die Einsprechende vorträgt,

lediglich im Merkmal 2. b), dem Massenanteil des Leichtzuschlagstoffes in Form von Calciumsilikathydrat-Granulat, unterscheiden. Bereitgestellt wird damit jedoch ein hinsichtlich seiner physikalischen Eigenschaften, insbesondere hinsichtlich seiner Verarbeitbarkeit und Festigkeit, verbesserter, wasserabweisender, nicht aber ein - wie gemäß Streitpatent - nur wasserhemmender Putz (vgl. S. 3 Z. 21 bis 24, 62 bis 68 und S. 4 Z. 16 bis 20). Auch wenn darüber hinaus eines der Ziele dieser Bereitstellung eine verbesserte Witterungsbeständigkeit ist (vgl. S. 3 Z. 21 bis 24), wird der Fachmann diese Eigenschaft vorliegend im Kontext mit einer verbesserten Festigkeit und Rissfestigkeit lesen, nicht aber mit einer Verringerung eines Pilz- und/oder Algenbefalles von außen. Als witterungsbedingte Schäden werden nämlich einzig Frostschäden beschrieben (vgl. Beschreibung S. 3 Z. 15 bis 19). Hinweise dahingehend, der Anteil von saugfähigen Zuschlagstoffen bzw. eine bestimmte kapillare Wasseraufnahme könnten einen Einfluss darauf haben, den in Rede stehenden Befall weit möglichst zu reduzieren, bekommt der Fachmann mit diesem Dokument daher nicht. Somit erhält er mit diesem Dokument auch keine Anregungen zur Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe, einen lediglich wasserhemmenden Putz mit der im strittigen Patentanspruch 1 angegebenen Zusammensetzung in Erwägung zu ziehen (vgl. Streitpatentschrift S. 3/5 Abs. 0012 bis 0014).

Die von der Einsprechenden diskutierte Zusammenschau mit der Entgegenhaltung D5 kann ein Naheliegen des Dickschichtputzes gemäß strittigem Patentanspruch 1 ebenfalls nicht begründen. Diese Druckschrift erwähnt das Problem des Algen- und Pilzbefalles nämlich gleichfalls mit keinem Wort. Die dort beschriebene Zielsetzung liegt vielmehr darin, die Verarbeitbarkeit von Baustoffmassen durch die Zugabe von nicht zur Verklumpung neigenden und leicht dosierbaren pulverförmigen Hydrophobiermitteln zu verbessern. Die Baustoffmassen selbst zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie schnell eine - wie auch die Putze gemäß D2 - starke Wasserabweisung erreichen (vgl. Patentanspruch 1 i. V. m. Beschreibung S. 2 Z. 20/21, 33 bis 38).

Das in diesem Dokument beschriebene Beispiel 9 kann zu keiner anderen Beurteilung dieser Druckschrift führen. Die Einsprechende hat im Zusammenhang damit vorgetragen, zum maßgeblichen Zeitpunkt sei es üblich gewesen, wie der in diesem Beispiel beschriebene käufliche Silikattrockenputz zeige, dass Außenputze ein kapillares Wasseraufnahmevermögen aufwiesen, wie es im strittigen Patentanspruch 1 genannt werde. Zur weiteren Untermauerung ihres Argumentes hat sie hier zudem auf das in der mündlichen Verhandlung überreichte Dokument D8 verwiesen, das für zum Anmeldetag übliche Zementputze ebenfalls eine kapillare Wasseraufnahme von 0,1 bis 2,0 kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup> angebe (vgl. Tabelle 3.4). Mit dem Beispiel 9 wird jedoch lediglich gezeigt, dass die gemäß Druckschrift D5 verwendeten Hydrophobierungsmittel dazu geeignet sind, die Wasseraufnahme des Trockenputzes stark auf einen Wert von 0,12 kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup> abzusinken. Damit aber wird dem Fachmann vermittelt, dass ein Wasseraufnahmevermögen, wie es der in diesem Beispiel beschriebene, käufliche Silikattrockenputz - und der streitpatentgemäß genannte - aufweist, nicht erwünscht sei und ein weit geringerer Wert anzustreben sei. Die Anregung, das kapillare Wasseraufnahmevermögen eines Dickschichtputzes in dem im strittigen Patentanspruch 1 angegebenen Bereich von größer 0,5 und kleiner oder gleich 1,5 kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup> einzustellen, um so in einem Zusammenwirken mit allen weiteren im strittigen Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen das Pilz- und Algenwachstum eines Außenputzes deutlich zu verringern, wird dem Fachmann damit daher ebenso wenig vermittelt wie mit den im Dokument D8 Tabelle 3.4 genannten nicht weiter charakterisierten Zementputzen.

Anregungen einen Dickschichtputz mit der im Patentanspruch 1 angegebenen Zusammensetzung und einem kapillaren Wasseraufnahmevermögen im dort definierten Bereich bereitzustellen, werden dem Fachmann auch nicht in einer Zusammenschau von D2 mit den weiteren Druckschriften gegeben.

Das im Zusammenhang mit der schriftsätzlich vorgetragenen, in der mündlichen Verhandlung aber nicht mehr geltend gemachten, offenkundigen Vorbenutzung (= D1) genannte Dokument D1a gibt einen Putz an, der sich - abgesehen von der



abweichenden stofflichen Zusammensetzung - insbesondere hinsichtlich der Zweckbestimmung vom streitpatentgemäßen unterscheidet. Diese liegt im Einsatz als Sanierputz, somit darin, Feuchtigkeit und Salze aus dem Mauerwerk aufzunehmen, nicht aber den Pilz- und Algenbefall von außen zu verringern.

Die Druckschriften D3 und D4 betreffen Hydrophobierungsmittel, die in Putzen verwendet werden. Diese Putze besitzen sodann entweder ein geringes Wasseraufnahmevermögen, einen guten Abperleffekt und eine gute Wasserdurchlässigkeit oder sind bei einem starken Wasserabweisungsvermögen gut lager- und verarbeitbar (vgl. D3: Patentansprüche 1 und 24 sowie Beschreibung S. 3 Z. 62 bis 66; D4: Patentansprüche 22, 23 und 26 sowie Beschreibung S. 1 li. Sp. Z. 35 bis S. 2 li. Sp. Z. 30). D6 betrifft monolithische Bauplatten, die selbst unter Feuchtigkeitseinfluss beständig bleiben. Sie enthalten Hydrophobierungsmittel und die dort beschriebene kapillare Wasseraufnahme ist nach 24 h kleiner  $1 \text{ kg/m}^2$  (vgl. Patentanspruch 1 und Beschreibung Sp. 1 Z. 53 bis 55 sowie Sp. 2 Z. 54 bis 64). Auch der Grundputz nach D7 enthält Hydrophobierungsmittel und Leichtzuschlagsstoffe. Als Vorteile weist er eine sehr gute Verarbeitbarkeit auf stark saugendem Untergrund ohne absperrende grundierende Vorbehandlung auf (vgl. Patentansprüche 1 und 4 sowie Beschreibung Sp. 3 Z. 17 bis 21 und Sp. 4 Z. 20 bis 28). Das Problem des Algen- und/oder Pilzbefalls von Außenwänden wird jedoch in keiner dieser Druckschriften angesprochen.

5. Nach alledem weist der Dickschichtputz gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents alle Kriterien der Patentfähigkeit auf. Dieser Anspruch ist daher rechtsbe- ständig, mit ihm haben die besondere Ausführungsformen des Dickschichtputzes nach Patentanspruch 1 betreffenden Unteransprüche 2 bis 16 Bestand.

Schröder

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Fa