



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
7. März 2013

10 Ni 13/11 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 1 186 719

(DE 501 04 528)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 7. März 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Dipl.-Ing. Küest und Dr.-Ing. Großmann

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 186 719 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Steinkorb“, das am 7. September 2001 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der deutschen Gebrauchsmusteranmeldungen 20015651 vom 8. September 2000 und 20112979 vom 13. August 2001 angemeldet worden ist und beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 501 04 528 geführt wird. Der deutsche Teil des Streitpatents wurde in dem früheren Nichtigkeitsverfahren 10 Ni 8/10 (EU) durch rechtskräftiges Urteil des Senats vom 10. Februar 2011 teilweise für nichtig erklärt. Das Streitpatent umfasst seitdem 14 Patentansprüche, von denen die angegriffenen Patentansprüche 1, 2 und 5 bis 9 wie folgt lauten:

„1. Steinkorb, bestehend aus einem den Boden bildenden Flächenelement (3a), vier die Seitenwände bildenden Flächenelementen (3b, 3c) und einem die Oberseite bildenden Flächenelement, die miteinander verbunden sind, welcher im befüllten Zustand beim Anheben, Transportieren auf die Baustelle und dem Versetzen auf der Baustelle formstabil ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass ein mit dem Boden des Steinkorbes (1) fest verbundener Hebebügel (5) zum Anheben des Steinkorbes (1) vorgesehen ist.

2. Steinkorb gemäß Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, dass der Hebebügel (5) U-förmig ausgebildet ist und dass dessen Schenkel an ihren beiden Enden je einen Haken zum Einhängen in den Steinkorb (1) aufweisen.

5. Steinkorb gemäß Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, dass der Steinkorb (1) als Parallelepipet ausgebildet ist.

6. Steinkorb gemäß Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, dass der Steinkorb (1) aus mehreren im Randbereich durch Verbindungsmittel miteinander verbundenen Flächenelementen (3b, 3c) besteht.

7. Steinkorb gemäß Anspruch 6, *dadurch gekennzeichnet*, dass die Flächenelemente (3) Durchbrechungen aufweisen.

8. Steinkorb gemäß Anspruch 7, *dadurch gekennzeichnet*, dass die Flächenelemente (3b, 3c) unterschiedlich große Durchbrechungen aufweisen.

9. Steinkorb gemäß Anspruch 7, *dadurch gekennzeichnet*, dass die Flächenelemente (3) als Gitter oder Geflecht aus Horizontal- und Vertikalstäben ausgebildet sind.“

Mit seiner Nichtigkeitsklage macht der Kläger geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei im angegriffenen Umfang gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Kläger beruft sich auf die Druckschriften

D1 DE 200 15 651 U1

D2 EP 0 106 745 A2

D3 US 4 477 206 A.

Zur Druckschrift D1, eine der beiden Prioritätsanmeldungen des Streitpatents, macht der Kläger geltend, das Streitpatent nehme zu Unrecht die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 200 15 651 vom 8. September 2000 in Anspruch. Denn D1 offenbare keinerlei Hehebügel oder Bügel überhaupt. Das am 30. November 2000 eingetragene Gebrauchsmuster D1 könne somit nicht Prioritätsgrundlage sein, sondern stelle Stand der Technik dar.

Der Kläger beantragt,

das europäische Patent 1 186 719 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1, 2 und 5 bis 9 für nichtig zu erklären.

Die Beklagten beantragen,

die Klage insgesamt, hilfsweise nach Maßgabe des mit Schriftsatz vom 31. Juli 2012 eingereichten Hilfsantrags zurückzuweisen.

Die Beklagten treten den Ausführungen des Klägers in allen Punkten entgegen. Sie halten das Streitpatent für patentfähig, zumindest in der hilfsweise verteidigten Fassung, wonach Patentanspruch 1 durch folgenden Einschub ergänzt werden soll: „wobei mehrere Steinkörbe aufeinandersetzbar bzw. aneinanderreihbar sind.“

Der Senat hat die Parteien mit Schreiben vom 23. November 2012 auf die aus seiner Sicht maßgeblichen Gesichtspunkte hingewiesen, u. a. darauf, dass die - auch in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents genannte - Druckschrift DE 43 21 350 A1 als der nächstkommende Stand der Technik anzusehen sei.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der im angegriffenen Umfang der in Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-PatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig, aber nicht begründet. Der Senat hat nicht die Überzeugung gewinnen können, dass sich der Gegenstand des Streitpatents für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

I.

1. Das Streitpatent betrifft einen Steinkorb. Streitpatentgemäße Körbe (in der Fachwelt auch als „Gabionen“ bezeichnet) sind in der Regel aus Stahl- oder Kunststoffgittern zusammengesetzte quaderförmige Körbe, die je nach Einsatzzweck - von der dekorativen Gestaltung von Wohn- und Gartenanlagen bis hin zum Abstützen und Befestigen von Geländeformungen im Landschafts- und Verkehrswegebau - mit Steinen unterschiedlicher Art und Größe befüllt werden. Nach bisheriger Praxis wurden die Steinkörbe in zerlegtem oder zusammengeklapptem Zustand platzsparend zum Aufstellungsort transportiert und erst dort aufgebaut und mit Steinen befüllt. Bei dieser Vorgehensweise wird es nach der Streitpatent-

schrift als nachteilig angesehen, dass die vor Ort frisch gefüllten Steine sich im Laufe der Zeit noch mehr oder weniger stark setzen und dadurch eine ungleichmäßige Verteilung im Korb erfolgt, so dass ggf. darauf aufliegende Bereiche instabil werden können. Gemäß der Streitpatentschrift war zum Prioritätszeitpunkt bereits bekannt, zum Transportieren bzw. Versetzen der befüllten Steinkörbe den Steinkorb mittels mehrerer Seile bzw. Ketten an einem Hebezeug zu befestigen (Abs. [0005]). Das Befestigen und Lösen der Seile bzw. Ketten sei zeit- und personalaufwendig. Es sei auch ein Drahtkorb bekannt, der an in den Eckbereichen des Deckels befindlichen Maschen mittels Haken eines Hebezeuges aufgenommen werden kann (Abs. [0006]).

2. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die Anwendung von Steinkörben zu erleichtern, zu beschleunigen und die Einsatzmöglichkeiten von Steinkörben zu erweitern. Hierzu schlägt die Streitpatentschrift vor, die Körbe bereits am Herstellungsort zu befüllen und fertig befüllt an den Einsatzort zu transportieren, wobei sich die Steinschüttung aufgrund der transportbedingten Rüttelbewegungen praktisch vollständig setzen soll. Dazu müsse der einzelne Steinkorb so formstabil ausgeführt sein, dass er mit der Last der Steinfüllung unbeschadet transportiert und am Einsatzort aufgestellt werden könne. Auch müsse eine Möglichkeit geschaffen werden, den relativ schweren Korb beim Auf- und Abladen mit einem Hebezeug (Kran oder dgl.) sicher zu bewegen. Hier setzt die vorliegende Erfindung an und lehrt gemäß dem Kennzeichen des Patentanspruchs 1, einen mit dem Boden des hinreichend formstabil ausgeführten Steinkorbes fest verbundenen Hebebügel zum Anheben des Steinkorbes vorzusehen.

3. Diese Aufgabe wird durch einen Steinkorb mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 - in der Fassung, die er durch das Urteil in dem vorausgegangenen Nichtigkeitsverfahren 10 Ni 8/10 (EU) erhalten hat - gelöst, die wie folgt gegliedert werden können:

Steinkorb mit folgenden Merkmalen:

- a) Er besteht aus Flächenelementen, wobei
 - a1) ein Flächenelement den Boden,
 - a2) ein Flächenelement die Oberseite und
 - a3) vier Flächenelemente die Seitenwände bilden, und wobei
 - a4) die Flächenelemente miteinander verbunden sind,
- b) er ist im befüllten Zustand beim Anheben, Transportieren und Versetzen formstabil,
- c) es ist ein Hebebügel zum Anheben vorgesehen,
- d) der Hebebügel ist fest mit dem Boden des Steinkorbs verbunden.

II.

Der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit ist nicht gegeben.

1. Als hier zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Bauingenieur (FH) mit Erfahrung in Konstruktion und Einsatz von Gabionen an.
2. Der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 ist neu, wie auch von der Klägerseite im Zuge der mündlichen Verhandlung nicht mehr bestritten wurde. Insbesondere weist kein aus dem aufgezeigten Stand der Technik bekannter Steinkorb einen fest mit dem Boden des Steinkorbs verbundenen Hebebügel i. S. der Merkmale c) und d) auf.

Dem diesbezüglichen Einwand des Klägers, bei dem aus der EP 0 106 745 A2 (D2) bekannten Gabionenverbund seien Bügel vorgesehen, welche als glattes Äquivalent zu dem Hebebügel des Streitpatents anzusehen seien, kann der Senat nicht folgen, weil die dort offenbarten Bügel (14) nicht zum Anheben der Körbe dienen und hierzu auch gar nicht geeignet sind. Vielmehr sind diese, dort ausdrücklich als Verankerungsorgane („organes d'ancrage“) bezeichneten Elemente dazu vorgesehen, die zu dem dort angestrebten Gabionenverbund aneinandergereihten Körbe untereinander zu verbinden.

Auch sind diese Bügel nicht mit dem jeweiligen Korbboden fest verbunden, sondern erfahren ihren Halt am bzw. im Korbverbund erst durch die Auflast der eingefüllten Steine.

Auch die DE 200 15 651 U1 (D1), welche als prioritätsbegründend für das Streitpatent angegeben ist, kann die Neuheit des Gegenstandes des angegriffenen Patentanspruchs 1 nicht in Frage stellen.

Entgegen der - schriftsätzlich vorgetragenen und in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffenen - Auffassung des Klägers sieht der Senat die in Anspruch genommene Priorität aus der D1 als wirksam an.

Zwar ist dort das vom Kläger als nicht offenbart bemängelte Merkmal d) eines fest mit dem Boden des Steinkorbs verbundenen Hebebügels nicht explizit angegeben; laut der auf die Figur 1 bezogenen Beschreibungstelle (Seite 6, vorletzter vollst. Absatz) kann der dort offenbarte Steinkorb jedoch „Mittel 2 zum Transportieren des Steinkorbes 1“ aufweisen, „die als Öse, Haken etc. ausgebildet sein können und mit dem Steinkorb 1 fest verbunden sein (z. B. durch Anschweißen) können ...“. Damit stellt das Merkmal d) des angegriffenen Patentanspruchs 1 lediglich eine Konkretisierung der in der Prioritätsanmeldung allgemein offenbarten Lehre eines Mittels zum Transportieren des Korbes dar, das speziell als Hebebügel ausgestaltet und in der Weise mit dem Steinkorb fest verbunden ist, dass es mit dessen Boden verbunden ist.

Aufgrund der somit wirksam in Anspruch genommenen Priorität ist die Druckschrift D1 nicht als vorveröffentlichter Stand der Technik anzusehen.

3. Der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus keiner der zum Stand der Technik angeführten Entgegenhaltungen erfährt der Fachmann eine Anregung dazu, einen Steinkorb mit einem mit dessen Boden fest verbundenen Hebebügel i. S. der Merkmale c) und d) zu versehen.

So sind bei dem Drahtkorb nach der dem Streitpatentgegenstand nächstkommen- den Druckschrift DE 43 21 350 A1 zum Anheben des Korbes Einhängeöffnun- gen (47) vorgesehen, in welche entsprechende Haken o. dgl. eines Hebezeuges einzuhängen sind. Damit gibt diese Druckschrift eine in sich abgeschlossene Lehre an, wie ein mit Steinen befüllter Drahtkorb angehoben und transportiert werden kann. Der Fachmann hatte keinen Anlass, sich von dieser Lösung abzu- wenden und statt der Einhängeöffnungen einen fest mit dem Boden verbundenen Hebebügel vorzusehen. Dies gilt umso mehr, als die Lösung des Streitpatents eine gänzlich andere Handhabung und den Einsatz eines anderen Hebeegerätes erfordert, was nicht als lediglich fachnotorische Anpassungsmaßnahme an Gege- benheiten des in der DE 43 21 350 A1 vorgesehenen Hebezeuges angesehen wer- den kann. Ein Austausch des Hebezeuges gegen den streitpatentgemäßen Hebe- bügel hätte den Fachmann zudem vor das Problem gestellt, dass der Hebebügel einem direkten Aufeinanderstapeln der Körbe im Wege steht. Auch dieser Ge- sichtspunkt spricht dagegen, dass der Fachmann durch die genannte Entgegen- haltung zur Verwendung eines Hebebügels angeregt war.

Wie oben zur Neuheit ausgeführt, liegt der Gegenstand der EP 0 106 745 A2 (D2) schon deswegen weiter ab vom Streitpatentgegenstand, weil dort ein Gabionen- verbund offenbart ist, welcher zur Verbindung der Einzelkörbe zu dem Gesamt- verbund Bügel aufweist, die weder zum Anheben bzw. Transportieren der Körbe geeignet noch fest mit dem jeweiligen Korbboden verbunden sind.

Die US 4 477 206 (D3) schließlich wird der Fachmann nicht in Betracht ziehen, da diese eine flexible Abdeckung für eine Unterwasser-Pipeline zum Gegenstand hat. Nach der Lehre dieser Druckschrift wird dort eine Art Matratze oder Teppich („mattress-like element“) als Ballast bzw. Schutzschicht auf eine verlegte Unter- wasserleitung abgesenkt. Dies stellt eine gänzlich andersartige Problemstellung dar als die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe, einzelne Steinkörbe nach dem Befüllen mit Steinen in erleichterter und beschleunigter Weise anheben und transportieren zu können. Jedenfalls ist auch dieser Druckschrift kein Hinweis da- rauf zu entnehmen, einen Steinkorb i. S. der Merkmale c) und d) des ange-

griffenen Patentanspruchs 1 mit einem Hebebügel zum Anheben zu versehen, der fest mit dem Boden des Steinkorbs verbunden ist.

4. Mit dem somit bestandsfähigen Patentanspruch 1 haben auch die hierauf rückbezogenen, mit angegriffenen Unteransprüche 2 und 5 bis 9 Bestand.

III.

Als Unterlegener hat der Kläger die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 PatG zu tragen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Rauch

Püschel

Hildebrandt

Küest

Großmann

CI