

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

3 Ni 65/00 (EU)

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Februar 2002
Niedermaier
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 521 286

(DE 592 03 543)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 19. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie des Richters Dipl.-Chem. Dr. Wagner, der Richterinnen Sredl und Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig und des Richters Dipl.-Chem. Dr. Feuerlein

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 0 521 286 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

- „1. Bindemittelhaltiger, an seiner Oberfläche geschliffener Belag bestehend aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und mit zusätzlichen Glaselementen (4) als Effektelementen, wobei die Glaselemente verspiegelt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Glaselemente (4) aus granulatförmigem Glas bestehen und durch Hochvakuummetallisierung verspiegelt sind.
2. Belag nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Glaselemente (4) farbig oder farbig verspiegelt sind.
3. Belag nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mischung Metallelemente enthält.
4. Belag nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass seine Oberfläche poliert ist.
5. Belag nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch eine glasierte Oberfläche.

6. Verfahren zur Herstellung eines bindemittelhaltigen Belags mit den Merkmalen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem eine Trockenmischung aus dem Bindemittel, den Zuschlagstoffen und den verspiegelten granulatförmigen Glaselementen (4) mit Wasser vermischt, eine Belagschicht aus der Mischung gebildet und die Oberfläche der Belagschicht geschliffen wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Trockenmischung Metallelemente zugegeben werden.
8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche der Belagschicht nach dem Abbinden geschliffen und anschließend poliert wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche der Belagschicht glasiert wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Belagschicht auf eine Bindemittelschicht aufgetragen wird.“

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 1/3 und der Beklagte 2/3.

Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 4.600,- € und für den Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 2.300,- € vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 21. Mai 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 41 20 764 vom 24. Juni 1991 angemeldeten und ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten europäischen Patents 0 521 286 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 592 03 543 geführt wird. Das Streitpatent betrifft einen bindemittelhaltigen Belag und ein Verfahren zu seiner Herstellung und umfasst in der erteilten Fassung 12 Patentansprüche. Die Patentansprüche 1 und 8 lauten:

„1. Bindemittelhaltiger, an seiner Oberfläche geschliffener Belag bestehend aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und mit zusätzlichen Glaselementen (4) als Effektelementen, dadurch gekennzeichnet, dass die Glaselemente verspiegelt sind.

...

8. Verfahren zur Herstellung eines bindemittelhaltigen Belags, bei dem eine Trockenmischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und verspiegelten Glaselementen (4) mit Wasser vermischt, eine Belagschicht aus der Mischung gebildet und die Oberfläche der Belagschicht geschliffen wird.“

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 und der auf Patentanspruch 8 zurückbezogenen Patentansprüche 9 bis 12 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er weder neu sei noch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zur Begründung bezieht sie sich auf die Unterlagen

K 2 FR-PS 997 495,

K 3 US-PS 4 618 525,

- K 4 US-PS 4 017 449,
- K 5 Römpp Chemie Lexikon, Georg Thieme-Verlag Stuttgart, 9. Aufl., Band 6 (1992), S. 5115-5117,
- K 6 Römpp Chemie Lexikon, Georg Thieme-Verlag Stuttgart, 9. Aufl., Band 1 (1989), S. 406,
- K 7 Römpp Chemie Lexikon, Georg Thieme-Verlag Stuttgart, 9. Aufl., Band 3 (1990), S. 1690-1691,
- K 8 IT-PS 1 181 485 einschließlich deutscher Übersetzung.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 521 286 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

In der mündlichen Verhandlung hat der Beklagte eine neue Fassung der Patentansprüche vorgelegt und erklärt, dass er das Streitpatent nur noch auf dieser Grundlage verteidige. Wegen des Wortlauts der nunmehr geltenden Patentansprüche 1 bis 10 wird auf den Tenor verwiesen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der verteidigten Fassung richtet.

Er tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent im verteidigten Umfang für patentfähig.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage erweist sich als teilweise begründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit führt zur teilweisen Nichtigerklärung des Streitpatents , Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a iVm Art 54, 56 EPÜ.

Das Streitpatent war ohne weiteres in dem Umfang für nichtig zu erklären, als der Beklagte es nicht mehr verteidigt. Die Beschränkung des Streitpatents, die in der Aufnahme der kennzeichnenden Merkmale der erteilten Patentansprüche 2 und 4 in die verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 besteht, hält sich im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung und des erteilten Patents. Weder der Gegenstand noch der Schutzbereich des Streitpatents sind durch die verteidigte Fassung der Patentansprüche erweitert worden. Die Selbstbeschränkung ist daher zulässig.

Im übrigen war die Klage abzuweisen, weil der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit dem Streitpatent in der verteidigten Fassung nicht entgegensteht.

I.

1. Das Streitpatent betrifft einen Bodenbelag, wie er bereits aus der französischen Patentschrift 997495 bekannt ist (vgl StrPS Sp 1 Z 3 – 37). Ein solcher Bodenbelag, der aus Zement und Zuschlagstoffen besteht und dem farbige Steinkörnungen und Steinmehle zugegeben werden, weist wenig Transparenz auf und wird heutigen Anforderungen an die Optik nicht mehr gerecht.

Demgegenüber sind in dem aus Derwent Kurzreferat 87-133348/19 bekannten Belag Glaseinstreuungen in hellem Zement eingebettet, die zu einer gewissen Transparenz und Tiefenwirkung führen. Eine gleichartige Wirkung wird mit Glaselementen erzielt, die einen hellfarbigen Überzug haben, wobei dieser Überzug in erster Linie ein Zusammenbacken der Glaselemente verhindern soll.

2. Aufgabe des Streitpatents ist es daher (vgl Sp 1 Z 38 bis 42), einen bindemittelhaltigen Belag mit verbesserten optischen Eigenschaften zu schaffen.

3. Zur Lösung beschreibt Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung

einen Belag, bestehend aus einer Mischung aus

1. Bindemittel,
2. Zuschlagstoffen und
3. Glaselementen als Effektelementen, welche
 - 3.1. aus granulatförmigem Glas bestehen und
 - 3.2. durch Hochvakuummetallisierung verspiegelt sind;
4. die Oberfläche des Belags ist geschliffen.

Das Verfahren zur Herstellung eines solchen Belags mit den Merkmalen gemäß einem der Patentansprüche 1 bis 5 umfaßt nach Patentanspruch 6 die Schritte:

1. Eine Trockenmischung aus
 - 1.1. dem Bindemittel,
 - 1.2. den Zuschlagstoffen und
 - 1.3. den verspiegelten, granulatförmigen Glaselementen,
2. wird mit Wasser gemischt;
3. aus dieser Mischung wird eine Belagschicht gebildet,
4. die Oberfläche der Belagschicht wird geschliffen.

II.

1. Der Belag mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 in der verteidigten Fassung ist neu.

Er unterscheidet sich von dem aus der französischen Patentschrift 997 495 bekannten Belag, der unstreitig als nächstgelegener Stand der Technik anzusehen ist, schon durch die Beschaffenheit der enthaltenen Glaselemente. Gemäß der französischen Patentschrift besteht das einzumischende Glasgranulat aus dem Bruch von Glasflaschen oder von vergoldetem oder versilbertem Spiegelglas (S 1

re Sp Abs 3/4), die Partikel sind somit unverspiegelt oder weisen einen Flächenteil einer kontinuierlichen Spiegelschicht auf.

Demgegenüber liegt bei Glaselementen aus granulafförmigem Glas, welche durch eine Hochvakuummetallisierung verspiegelt worden sind (Sp 2 Z 1 bis 4 u 42 bis 47), eine Oberflächenbeschichtung vor, die den Konturen des Glaselementes mit allen Unstetigkeiten folgt und zwar unabhängig davon, ob das einzelne Glaselement vollständig oder unvollständig verspiegelt worden ist.

Die US-Patentschrift 4 618 525 betrifft metallbeschichtete Glasmikrohohlkugeln, deren Metallschicht ua durch Hochvakuummetallisierung abgeschieden worden ist und eine mit diesen Kugeln gefüllte Matrix, die aus einem Polymeren bestehen kann (Ansprüche 1, 4, 10, 17 u 18 iVm Sp 3 Z 54 bis 59). Eine derart gefüllte Matrix umfassende Artikel liegen in Form von Bändern (zB druckempfindliche Klebebänder), (ggf geschäumten) Folien oder Anstrichen vor (Sp 2 Z 59 bis Sp 3 Z 11, Sp 4 Z 67/68, Sp 7 Z 35 bis 38, Sp 9 Z 25/26, 31 bis 36, 47 bis 50, 57 bis 61 u 67/68); ein an seiner Oberfläche geschliffener Belag mit Zuschlagstoffen ist in dieser Entgegenhaltung nicht beschrieben.

Die in der Klageschrift ferner angezogenen, jedoch in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffenen Druckschriften betreffen lediglich die Begriffe "Zement", "Betonzuschlag" und "Hämatit" (Römpp Chemie Lexikon, 9. Aufl, S 5115 bis 5117, 406 u 1690/1), das Merkmal des erteilten Anspruchs 5 (US-Patentschrift 4 017 449) sowie den technologischen Hintergrund (italienische Patentschrift 1 181 485 mit deutscher Übersetzung) und können daher die Neuheit nicht in Frage stellen.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der verteidigten Form beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Nach der Lehre der nächstgelegenen Entgegenhaltung wird – wie ausgeführt – Glasbruch aus Flaschen oder Spiegeln als dekorativer Bestandteil des Belags

eingesetzt, also Abfallmaterial. Wegen dieser Konzeption zur Verwendung möglichst billigen Materials ist dem Fachmann eine hochwertige Vergütung von Glasgranulat wie die Verspiegelung durch Hochvakuummetallisierung zur Lösung der gestellten Aufgabe nicht nahegelegt. Vielmehr wird er versuchen, die angestrebten verbesserten optischen Eigenschaften durch besondere Auswahl und Abmischung der in der französischen Patentschrift (S 1 re Sp Z 16 ff) genannten Granulate, durch Erhöhung ihres Anteils und/oder durch Verwendung synthetischer, ggf gefärbter Bindemittel (S 2 re Sp Z 14 ff) zu erreichen.

Die in der mündlichen Verhandlung erwähnte US-Patentschrift 4 618 525 kann nicht dazu anregen, in einem Belag nach der französischen Patentschrift Glaselemente mit dem Merkmal 3.2. gemäß Merkmalsanalyse vorzusehen, da dieses ferner liegende Dokument weder Glasgranulat noch einen einschlägigen Belag betrifft.

Die weiteren in der Klagebegründung genannten Druckschriften geben keinen Anlaß zu einer anderen Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

Der Senat verkennt nicht, daß das in Rede stehende Merkmal 3.2. das Herstellungsverfahren der im Belag enthaltenen Glasperlen betrifft und somit der Belag ua durch einen Verfahrensschritt zu seiner Herstellung gekennzeichnet ist. Der Belag nach dem verteidigten Anspruch 1 beruht aber – wie in solchen Fällen erforderlich [BGH GRUR 2001, 1129 (V.1.) – zipfelfreies Stahlband mwN; vgl auch T 150/82 Abl 1984, 309 (LS II, Nr 7 bis 10)] – unabhängig von diesem Herstellungsweg auf einer erfinderischen Tätigkeit. Wie bereits unter II.1. ausgeführt, bewirkt die Verspiegelung der granulatformigen Glaselemente eine Schichtausbildung auf der unregelmäßigen Oberfläche jedes Glaselementes, die zu unterscheiden ist von einer sich zwischen den Bruchflächen einer Spiegelscherbe erstreckenden kontinuierlichen Spiegelschicht. Damit wird patentgemäß – auf die in Kenntnis des Streitpatents leicht nachvollziehbare Weise – auf der Oberfläche jedes Glaselementes eine Vielzahl von Spiegelflächen unterschiedlicher Größe und in unterschiedlichen Ausrichtungen geschaffen, die zu einer Mehrfachreflexion

einfallender Lichtstrahlen führt und gemäß den Angaben in der Streitpatentschrift (Sp 1 Z 45 bis 52) nicht nur einen Glitzereffekt, sondern einen besonderen räumlichen Effekt bewirkt. Die erfinderische Tätigkeit wird somit nicht durch das Herstellungsverfahren getragen, sondern durch die Eigenschaften, die sich unter Anwendung des Verfahrens bei der Herstellung des Belags ergeben.

Bei dieser Sachlage kann auch der Zeitraum von 40 Jahren von der Veröffentlichung der französischen Patentschrift bis zum Anmeldetag des Streitpatents als Indiz für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit gewertet werden.

3. Nach alledem ist Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung rechtsbeständig.

Die hierauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 haben mit dem Hauptanspruch Bestand.

Die Patentfähigkeit des Verfahrens nach dem verteidigten Patentanspruch 6 wird von den für den Hauptanspruch zu dem Merkmal 3.2. ausgeführten Gründen getragen. Das Merkmal 3.2. ist aufgrund der Rückbeziehung obligatorischer Bestandteil des in der Merkmalsanalyse für Patentanspruch 6 mit 1.3. bezeichneten Merkmals. Damit sind Patentanspruch 6 und die weiteren Ausgestaltungen des Verfahrens betreffenden Patentansprüche 7 bis 10 ebenfalls rechtsbeständig.

III.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 84 Abs 2 PatG iVm § 92 Abs 1 ZPO und entspricht dem jeweiligen Obsiegen bzw Unterliegen der Parteien.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs 1 PatG
iVm § 709 ZPO.

Hellebrand

Dr. Wagner

Sredl

Dr. Proksch-Ledig

Dr. Feuerlein

Pr/Be