



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
8. Oktober 2003

3 Ni 58/01 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 692 352

(DE 595 03 670)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 8. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Jordan, Brandt, Dipl.-Chem. Dr. Kellner und Dipl.-Chem. Dr. Egerer

für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin 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 22. Juni 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 4422448 vom 29. Juni 1994 angemeldeten und ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patentes 0 692 352 (Streitpatent), das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 595 03 670 geführt wird. Das Streitpatent betrifft ein "Die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil" und umfasst 7 Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet:

"1. Die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil aus faserverstärktem, feinkörnigen Material, das in das Betonfertigteil eingegossen wird, dadurch gekennzeichnet, dass an der Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und dem Beton an der Unterseite eine Wassernase ausgespart wird, derart, dass das Schalungsteil (1) an der Nahtstelle zum Beton an seiner Unterseite ein

der Form der Wassernase entsprechendes Profil (2) aus gummielastischem, an dem Schalungsteil haftenden Material aufweist."

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er nicht ausreichend offenbart sei. Die Klägerin ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Patents nicht ausreichend offenbart sei. Dies betreffe das Teilmerkmal, dass das Profil 2 an dem Schalungsteil haften solle. Hierzu enthalte die Gesamtpatentschrift keinerlei Offenbarung, wie das Profil und insbesondere wodurch das Profil an dem Schalungsteil haften solle. Würde man nämlich entsprechend der Offenbarung in Spalte 1, Zeile 55 der Streitpatentschrift zunächst einmal nur Feinzement auf das Formteil 4 und zum Teil auch auf das Begrenzungsteil 6 spritzen, entstehe auf der Oberfläche des Profils 2 eine Schicht aus Feinzement, die sich zwischen dem anschließend aufgebrachtten faserverstärkten Material und dem Profil 2 befinde. Auf diese Weise solle das Profil 2 nach dem Trocknen des Schalungsteils im Haftverbund mit dem Schalungsteil sein. Es müsste demnach eine Haftverbindung zwischen dem Profil und dem Feinzement entstanden sein, die ihrerseits auch zwischen dem Feinzement und dem faserverstärkten Material bestehen müsse. Der Feinzement wäre demnach der Haftvermittler.

Dies sei jedoch nicht realisierbar, da der Feinzement als Trennmittel diene, um das Schalungsteil nach dem Austrocknen leichter aus der Herstellungsform herausnehmen zu können. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb der Feinzement einerseits an der Herstellungsform als Trennmittel und andererseits an dem Profil aus gummielastischem Material als Haftvermittler dienen könne. Die Patentinhaberin sei den Nachweis schuldig geblieben, wo genau der hier in Rede stehende Fachmann der Patentschrift entnehmen solle, wie die Haftung zwischen dem gummielastischen Profil und dem Schalungsteil erzeugt werden könne.

Auch die Merkmale des Anspruchs 2 seien nicht ausreichend offenbart, da überstehende Stege auch bei einem Profil gemäß der Figur 2 der Streitpatentschrift überhaupt nicht und somit auch nicht zu einem nur geringfügigen Überstand über die Unterseite des Schalungsteils führen könne. Der Gegenstand des Streitpatents sei ferner nicht patentfähig, weil er durch eine offenkundige Vorbenutzung neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Sie habe am 30. Mai 1994 ohne Geheimhaltungsverpflichtung an die Firma Sikler Betonwerk Abdeck- und Abschalprofile geliefert, die den Gegenstand des Hauptanspruchs des Streitpatents vorwegnahmen. Sie hat hierzu Beweis durch Einvernahme von Zeugen angeboten und folgende weitere Unterlagen vorgelegt:

- | | |
|-----|--|
| NK1 | FR-A-2 643 010, |
| NK2 | Rechnung der Klägerin Nr. 98 14 950 vom 30. Mai 1994, |
| NK3 | Preisliste vom November 1994, |
| NK4 | NK3 mit handschriftlich eingezeichnetem Profil aus gummielastischem Material, |
| NK5 | Werkstattzeichnung vom 8. März 1994 zur Herstellung des Mundstücks für die Extrudiermaschine, die zur Herstellung des Profils ABS 180 diene, |
| NK6 | US-A-4 223 502. |

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 692 352 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er macht geltend, die von der Klägerin geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung sei nicht substantiiert dargelegt, und hält das Streitpatent für patentfähig. Er beruft sich auf folgende Unterlagen:

- | | |
|-----|--|
| NB1 | Die Verarbeitung eines Schalungsteils zur Herstellung eines Betonfertigteils nach dem Streitpatent |
| NB2 | Prospekt "Kosten senken – eine saubere Arbeit durch AUFKANTUNGEN UND ABSCHALUNGEN MIT GLASFASERBETON |
| NB3 | Auszüge aus der GENIOS Datenbank GRUPFIRM – Stand 10. Oktober 2001 |
| NB4 | Erklärung der Fa. Sikler – Mohring vom 18. Januar 2002 |
| NB5 | Zeichnerische Darstellung der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung. |

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage erweist sich als unbegründet.

Die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der unzureichenden Offenbarung stehen dem Streitpatent nicht entgegen, Art II § 6 Abs 1 Nr 1, Nr 2 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a, 52, 54, 56, 83 EPÜ.

I.

1. Das Streitpatent betrifft ein die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil aus faserverstärktem, feinkörnigen Material, das in das Betonfertigteil eingegossen wird. Nach der Streitpatentschrift ist es bekannt, Schalungsteile für Betonfertigteile aus feinkörnigem Material (z.B. Zement) mit Faserverstärkung herzustellen und diese Schalungsteile als sogenannte verlorene Schalungsteile zu verwenden, d.h., sie in das Betonfertigteil zu integrieren (Streitpatentschrift Sp 1 Z 5-9). Betonfertigteile würden mit einer Wassernase versehen, um das Kriechen

von Regenwasser zu unterbinden (Streitpatentschrift Sp 1 Z 13-15). Schalungsteile und deren Herstellung, allerdings ohne Wassernase, seien z.B. aus der FR-A-2 645 565 sowie der US-A-4 223 502 bekannt. Bei den aus diesen Druckschriften bekannten Schalungsteilen müsse die Wassernase nachträglich angebracht werden (Streitpatentschrift Sp 1 Z 16-20).

2. Nach den Angaben der Streitpatentschrift besteht die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin, bei Verwendung der bekannten Schalungsteile diese Wassernasen in kostengünstiger Weise herzustellen (Streitpatentschrift Sp 1 Z 24-26).

3. Zur Lösung beschreibt Patentanspruch 1

1. Ein Schalungsteil aus faserverstärktem, feinkörnigen Material,
2. das in das Betonfertigteil eingegossen wird und
3. das die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildet,
wobei
4. an der Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und dem Beton an der Unterseite eine Wassernase ausgespart wird, derart,
5. dass das Schalungsteil an der Nahtstelle zum Beton an seiner Unterseite mit einem der Form der Wassernase entsprechenden Profil versehen ist,
6. welches aus gummielastischem, an dem Schalungsteil haftenden Material besteht.

II.

1. Der zum Nachweis der fehlenden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents von der Klägerin angebotene Beweis über die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung des Patentgegenstands konnte nicht erhoben werden, da es an der ausreichend bestimmten Angabe eines Beweisthemas mangelt. Die Klägerin hat nämlich auch nach entsprechendem Hinweis durch den

Senat in der mündlichen Verhandlung schon nicht hinreichend konkret behauptet und dargelegt, unter welchen Umständen die jeweiligen Vorbenutzungshandlungen offenkundig, d.h. der Öffentlichkeit so zugänglich geworden sind, dass ein unbegrenzter Personenkreis die Möglichkeit zur genügenden Kenntnisnahme von der Existenz und dem Inhalt der neuheitsschädlichen Tatsachen hat oder hatte.

Dies betrifft zunächst die geltend gemachte Vorbenutzung durch Lieferung von Betonfertigteilen durch die Klägerin an die Firma S... gemäß der Anlage NK3.

Da die Betonfertigteile nach der in der mündlichen Verhandlung erfolgten Präzisierung ohne daran befestigte Dreikantleisten von der Klägerin geliefert wurden, hätte es Angaben dazu bedurft, unter welchen Umständen welche nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Personen von dem danach erst im Unternehmen der Firma Sikler hergestellten patentgemäßen Schalungsteil genügend Kenntnis nehmen konnten. Auch soweit eine offenkundige Vorbenutzung durch die Besprechung zwischen Herrn R... und Herrn Sch... von der Firma Sch1... vom 30. Mai 1994 und dem darauf basierenden Einbauvorschlag seitens der Klägerin mit der Skizze vom 3. Juni 1994 gemäß der in der mündlichen Verhandlung in Kopie vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn R... vom 16. Oktober 2000 behauptet wird, fehlt es an hinreichenden Angaben dazu, wie ein unbegrenzter Personenkreis die Möglichkeit zur genügenden Kenntnisnahme von dem angeblich patentgemäßen Einbauvorschlag gehabt haben sollte.

2. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung liegt nicht vor.

Für die Ausführbarkeit bzw die vollständige Offenbarung der Lehre des Patents genügt es in der Regel, wenn der angestrebte Erfolg nach einigen wenigen, aber vom Fachmann aufgrund seines Fachwissens und Fachkönnens nach den Angaben der Patentschrift ohne unzumutbaren Aufwand durchgeführten Versuchen eintritt (GRUR 1965, 138, 141/142 – Polymerisationsbeschleuniger; GRUR 1976, 213/214 reSp II – Brillengestelle).

Das Streitpatent genügt diesen Anforderungen.

Dabei sind für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung einer technischen Lehre nicht nur die Patentansprüche, sondern die gesamten Unterlagen des erteilten Patents maßgebend. In der Patentschrift ist ausgeführt, dass die Oberfläche des gummielastischen Profils vorzugsweise nur im Bereich der Berührung mit dem Schalungsteil eine gewisse Rauigkeit aufweist, so dass das Profil an dem Schalungsteil haftet (vgl. Streitpatentschrift Anspruch 1 iVm Sp 2 Z 29 bis 33).

Für den hier angesprochenen Fachmann, einen Meister oder Fachhochschulingenieur mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Herstellung von Betonformteilen gehört es zum handwerklichen Können mit den Angaben in der Patentschrift Gummiprofile mit einer solchen Oberflächenrauigkeit auszusuchen, dass der patentgemäße Zweck erfüllt wird. Diesem Fachmann kommt es auch nicht in den Sinn, vorgesehene Haftflächen auf dem gummielastischen Profil mit dem als Trennmittel verwendeten Feinzement zu belegen. Denn nach der Lehre des Patents wird erst Feinzement auf das Formteil 4 und zum Teil auf das Begrenzungsteil 6 aufgespritzt. Danach wird das faserverstärkte Material auf das Formteil 4 aufgespritzt und verdichtet (vgl. Patentschrift Sp 1 Z 55 bis Sp 2 Z 2). Von einem Auftrag des als Trennmittel wirkenden Feinzements auf das gummielastische Profil 2 ist, weder an dieser, noch an einer anderen Stelle der Streitpatentschrift die Rede. Außerdem schließt die Lehre des Streitpatents nicht aus, das gummielastische Profil mit einem Haftvermittler zu versehen, der sowohl die Haftfähigkeit am Formteil 4 als auch am Begrenzungsteil 5 erhöht. Es wäre auch eine im Fachwissen des Fachmanns liegende Möglichkeit, ein Gummiprofil 2 derart am Begrenzungsteil 5 festzulegen, dass nach Entfernen des Formteils 4 und des Begrenzungsteils 5 die Stege des am Schalungsteil 1 haftenden Profils 2 durch die gummielastischen Eigenschaften an der Unterseite des Schalungsteils geringfügig vorstehen (Anspruch 2).

3. Das die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildende Schalungsteil gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents ist neu.

Denn der von der Klägerin entgegengehaltene Stand der Technik zeigt kein Schalungsteil mit sämtlichen im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen.

Aus der bereits im Prüfungsverfahren benannten und von der Klägerin als NK1 vorgelegten französischen Patentschrift 26 43 010 ist ein Betonformkörper bekannt, bei dem eine Wassernase dadurch erzeugt wird, dass ein Gießbeton in eine Schalung eingefüllt wird und auf dessen noch nicht ausgehärteten Oberfläche ein länglicher Stab eingedrückt wird (vgl NK1 Fig 1 bis 3). Die streitpatentgemäße Ausbildung der Wassernase gemäß den streitpatentgemäßen Merkmalen 4 bis 6 des Anspruchs 1 ist dort nicht verwirklicht.

Die ebenfalls im Prüfungsverfahren berücksichtigte und als NK6 entgegengehaltene US 4 223 502 zeigt ebenfalls einen Betonkörper. Bei dessen Herstellung werden zwischen einzelne Elemente Gummidichtungen eingelegt, die ein Verlaufen der Gießmasse auf die Vorderseite des Bauteils verhindern sollen (vgl NK6 Fig 7 Bezugszeichen 10 iVm Sp 3 Z 60 bis 65). Auch hier werden die Merkmale 4 bis 6 des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht verwirklicht.

Die von der Klägerin geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen bleiben bei der Prüfung der Neuheit außer Betracht, da sie – wie bereits ausgeführt wurde – nicht substantiiert vorgetragen sind.

4. Die Entwicklung des streitpatentgemäßen Gegenstandes beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits bei der Erörterung der Neuheit ausgeführt wurde, zeigt der zu berücksichtigende Stand der Technik, bei dem auch hier die geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen aus den angegebenen Gründen außer Betracht bleiben, keine Gegenstände, in denen die Merkmale 4 bis 6 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents verwirklicht sind. Der Fachmann konnte also aus diesem Stand der Technik keine Anregungen entnehmen, ein Schalungsteil herzustellen, das als

Sichtfläche eines Betonteils dienen soll, wobei an der Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und dem Beton an der Unterseite eine Wassernase ausgespart wird, derart, dass das Schalungsteil an der Nahtstelle zum Beton an seiner Unterseite mit einem der Form der Wassernase entsprechenden Profil versehen ist, welches aus gummielastischem, an dem Schalungsteil haftenden Material besteht.

Die weiteren in der Streitpatentschrift zitierten und/oder im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften gehen nicht über den oben genannten Stand der Technik hinaus und führen weder einzeln, noch in einer Kombination untereinander und/oder mit den erörterten Druckschriften zu einer anderen Beurteilung der Sachlage.

Der Patentanspruch 1 des Streitpatents ist somit bestandsfähig und mit ihm die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht auf Grund von § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Hellebrand

Dr. Jordan

Brandt

Dr. Kellner

Dr. Egerer

Pr