



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 331/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Juli 2005

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 42 44 972

...

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 2005 unter Mitwirkung des Richters Dr. Huber als Vorsitzenden sowie der Richterin Pagenberg und der Richter Dipl.-Ing. Kuhn und Dipl.-Ing. Hildebrandt

beschlossen:

Das Patent 42 44 972 wird mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen, im übrigen wie Patentschrift, beschränkt aufrechterhalten.

G r ü n d e

I.

Das Patent 42 44 972 mit der Bezeichnung „Vorrichtung zur Abdichtung von Trennfugen, insbesondere Betonierfugen“ ist durch Teilung aus der Anmeldung P 42 35 628.8 entstanden. Der Anmeldetag ist der 22. Oktober 1992. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 13. Juni 2002.

Gegen dieses Patent hat die Firma

A... GmbH in

L... (Einsprechende 1), am 28. August 2002

und die Firma

B... GmbH u. Co. KG in

N... (Einsprechende 2), am 13. September 2002

Einspruch erhoben.

Die Einsprechenden machen unzulässige Erweiterung gegenüber dem in der Stammanmeldung offenbarten Gegenstand geltend. Sie rügen ferner die mangelnde Patentfähigkeit des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 und tragen hierzu vor, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht mehr neu sei bzw. nicht mehr auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Einsprechende 1 stützt ihren Einspruch auf die folgenden Entgegnungen:

E1: US 4 837 085

E2: US 4 558 875
E3: US 4 278 724
E4: US 4 396 665
E5: EP 0 285 865 B1.

Die Einsprechende 2 macht offenkundige Vorbenutzung geltend und verweist hierzu auf ein

Prospektblatt der Fa. Carlisle Hardcast europe b.v., „DS/DSF/DSG 7810 doublesided bitumen tape“ mit Druckvermerk 17-03-99 21 00 - DUBBZBIT und ein Schreiben der Fa. Carlisle Hardcast Europe B.V. vom 28. Mai 2002.

Dieser Prospekt sei nach ihrem Vortrag zwar gegenüber dem Zeitrang des Streitpatents nachveröffentlicht. Die Vorbenutzung des dort beschriebenen Gegenstandes werde jedoch durch das Schreiben der Fa. Carlisle Hardcast Europe B.V. bestätigt, wonach doppelseitige Bitumenbänder bereits vor dem 22. Oktober 1992 vertrieben und beworben worden seien.

Die Patentinhaberin ist den Ausführungen der Einsprechenden entgegengetreten und führt aus, dass der Patentgegenstand nicht über seinen ursprünglich offenbarten Umfang hinaus erweitert worden sei. Ferner sei dieser nach ihrer Auffassung neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Patentinhaberin legt im Rahmen der mündlichen Verhandlung einen neu formulierten Patentanspruch 1 vor, auf dessen Grundlage sie das Patent weiter verteidigt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Injektionsblech zur Abdichtung von Trennfugen, insbesondere von Betonierfugen mit einem Trägerblech (4), **dadurch gekennzeichnet**, dass das Trägerblech (4) an seiner Außenseite mit einer

selbstklebenden Beschichtung (5) aus Bitumen-Styrol-Butadien-Styrol-Blockpolymer-Kautschuk versehen ist.

Die Einsprechenden tragen hierzu vor, dass der Begriff „Injektionsblech“ nicht erkennen lasse, wie dieses Bauteil im Einzelnen ausgestaltet und beschaffen sei. Zum Stand der Technik führen sie aus, dass aus der US 4 837 085 (Anlage E1) ein Trägerblech mit einer Beschichtung wie beim Streitpatent bereits bekannt sei. Ähnliche Verhältnisse zeige auch die US 4 558 875 (Anlage E2), dort insbesondere Fig. 13 und 21, wobei die Beschichtung gemäß Sp. 11 unter „Reference 2“ nach Auffassung der Einsprechenden keinerlei Quellmittel aufweise. Im Stand der Technik nach der US 4 278 724 (Anlage E3) werde eine abdichtende Bahn ohne Quellmittel beschrieben, welche aus den gleichen Komponenten bestehe wie die Beschichtung gemäß dem geltenden Anspruch 1 nach Streitpatent.

Die Einsprechende 1 stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Einsprechende 2 beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin widerspricht dem Vorbringen der Einsprechenden zum geltenden Patentanspruch 1 und trägt vor, dass die Wirkung der Beschichtung beim Stand der Technik nach der US 4 837 085 (Anlage E1) und der US 4 558 875 (Anlage E2) in allen Fällen auf einem Quelleffekt beruhe, während durch die US 4 278 724 (Anlage E3) zwar ein der beanspruchten Beschichtung ähnliches Material beschrieben werde, welches jedoch als verschweißbare Dichtungsmatten für trockene, fertige Betonteile ausgestaltet sei.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen, im übrigen wie Patentschrift, beschränkt aufrechtzuerhalten.

Wegen des Wortlauts der geltenden Patentansprüche 2 bis 4 und weiterer Einzelheiten im übrigen wird auf die Akten Bezug genommen.

Im Prüfungsverfahren war noch der folgende druckschriftliche Stand der Technik in Betracht gezogen worden:

EP 0 418 699 A1

EP 0 189 663 A1

Fachbuch: Norbert Klawa, Alfred Haack: „Tiefbaufugen“, Verlag Ernst & Sohn, 1990, S. 59 - 61.

II.

1. Der Einspruch ist rechtzeitig eingegangen, mit Gründen versehen und auch im übrigen zulässig. Er ist insoweit begründet, als er zur beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents führt. Auf Grund der Datenlage der Veröffentlichung der Patenterteilung und des Eingangs der Einsprüche ist das Einspruchsverfahren beim Bundespatentgericht anhängig (§ 147 Abs. 3, Satz 1 PatG).

2. Der Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung betrifft ein Injektionsblech zur Abdichtung von Trennfugen, insbesondere von Betonierfugen, mit einem Trägerblech, wobei das Trägerblech an seiner Außenseite mit einer selbstklebenden Beschichtung aus Bitumen-Butadien-Styrol-Blockpolymer-Kautschuk versehen ist.

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift in Abs. [0004] soll mit einem derartigen Injektionsblech eine verbesserte Abdichtung der Trennfuge erreicht werden. Das Injektionsblech als solches ist zwar im Anspruch 1 hinsichtlich seiner Ausgestaltung im Einzelnen nicht näher beschrieben. Aus der Beschreibung des einzigen Ausführungsbeispiels in den geltenden Unterlagen des Streitpatents ist jedoch der Aufbau des Injektionsbleches mit Bezug auf die Zeichnung ersichtlich (ab Abs. [0011] ff.). Demnach besteht das Injektionsblech aus zwei parallelen Platten (1,4), von denen eine das im Anspruch 1 hinsichtlich seiner Beschichtung näher beschriebene Trägerblech (4) darstellt, während die weitere Platte (1) als elastische Folie mit Durchbrüchen (12) ausgestaltet ist, wobei die Durchbrüche (12) ihrerseits den Austritt einer evtl. eingepressten Dichtmasse erlauben (vgl. Abs. [0015] und [0016] der Streitpatentschrift). Zwischen der elastischen Folie (1) und dem Trägerblech (4) ist zudem ein mit Durchtrittsöffnungen (13) versehenes Lochblech(2) angeordnet, welches gegenüber dem Trägerblech (4) noch durch ein Distanzelement (3) auf Abstand gehalten wird (vgl. Abs. [0020] und [0021]). Alle diese Elemente des Injektionsblechs befinden sich, wie aus Beschreibung und Zeichnung eindeutig erkennbar, auf einer Seite des Trägerblechs, während die andere Seite im Anspruchstext sowie in der Beschreibung (Abs. [0022] dort unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Zeichnung, Fig. 1) als Außenseite bezeichnet wird, welche dann auch die beschriebene selbstklebende Beschichtung trägt. Nach alledem ist der geltende Patentanspruch 1 klar abgefasst und die Ausgestaltung des Injektionsblechs aus Beschreibung und Zeichnung der Streitpatentschrift eindeutig und deutlich ersichtlich.

Die besondere Wirkung der im Patentanspruch 1 beschriebenen Beschichtung des Trägerblechs, welche in der wasserundurchlässigen Verbindung des Materials Bitumen-Styrol-Butadien-Styrol-Blockpolymer-Kautschuk mit frischem Beton besteht, also deren bautechnischer Sinn, wird in der Streitpatentschrift mehrfach erläutert (Abs. [0009] und [0022], so dass der Fachmann hieraus zweifelsfrei ein Abdichtungsverfahren erkennen kann, welches nicht auf Quellung von Beschichtungsmaterialien oder Verpressung dichtender Substanzen beruht.

3. Die verteidigten Patentansprüche 1 bis 4 sind zulässig.

3.1 Der Patentanspruch 1 ist zulässig.

Maßgebliche Offenbarungsgrundlage für das Streitpatent bildet die Offenlegungsschrift DE 42 35 628 A1, welche die Veröffentlichung derjenigen Anmeldung (P 42 35 628.8) darstellt, aus der das Streitpatent im Wege der Teilung hervorgegangen ist. Im Anspruch 8 der DE 42 35 628 A1 (Stammanmeldung) ist das Injektionsblech hinsichtlich seiner wesentlichen Elemente „Trägerblech“ sowie „elastischer Folie mit Durchbrüchen“ bereits beschrieben. Die Ausgestaltung eines derartigen Injektionsblechs nach den Merkmalen des verteidigten Patentanspruchs 1, nämlich derart, dass das Trägerblech an seiner Außenseite mit einer selbstklebenden Beschichtung aus Bitumen-Styrol-Butadien-Styrol-Blockpolymer-Kautschuk versehen werden soll, ist aus Anspruch 15 der DE 42 35 628 A1 ersichtlich. Aus Sp. 2, Z. 53 ff. dieser Offenlegungsschrift ist die Beschichtung des Trägerblechs und deren Wirkung (wasserundurchlässige Verbindung mit frischem Beton) bereits als zur Erfindung gehörig beschrieben („Schließlich ist im Rahmen der Erfindung vorgesehen ...“) und zwar derart, dass ein Fachmann, ein Bauingenieur mit Fachhochschulausbildung mit Kenntnissen in der Bauchemie, dies als eigenständige Teillehre der Gesamtoffenbarung nach der DE 42 35 628 A1 erkennen kann, welche auf einem anderen Abdichtungsprinzip beruht als diejenige Teillehre, die sich auf Einsatz und Wirkung eines Injektionsbleches mit anschließender oder späterer Einbringung von Dichtmittel durch Verpressen bezieht.

Der Ersatz des Ausdrucks „Vorrichtung“ durch „Injektionsblech“ im Patentanspruch 1 stellt eine Einschränkung dar, denn der Ausdruck „Vorrichtung“ weist einen größeren Bedeutungsumfang auf, als der Ausdruck „Injektionsblech“. Somit führt diese Maßnahme auch zur Einschränkung des Schutzbereichs des Streitpatents und nicht zu dessen Erweiterung.

3.2 Die Patentansprüche 2 bis 4 sind zulässig.

Die Merkmale der Patentansprüche 2 und 3 gehen zurück auf die Ansprüche 6 und 7 sowie die Beschreibung Sp. 3, Z. 38 bis 43 der DE 42 35 628 A1. In der Stammanmeldung ist zwar angegeben, dass die Injektionsbleche bündig aneinander angeschlossen und gegenseitig durch Klebstreifen miteinander verbunden werden (Anspruch 6, Sp 3, Z. 38 bis 41), jedoch ist für einen Fachmann offensichtlich, dass es die Trägerbleche der Injektionsbleche sein müssen, die miteinander verbunden werden. Die Injektionsbleche weisen nämlich an ihrer den Tragblechen entgegengesetzten Seite Platten und Folien mit Durchbrüchen und weiteren Hohlräumen auf, so dass eine wirksame Stoßfugenabdichtung mit Hilfe von Klebestreifen auf dieser Seite technisch nicht möglich wäre.

Die Verwendung der beschriebenen selbstklebenden Beschichtung nach Patentanspruch 4 ergibt sich aus der DE 42 35 628 A1, Sp. 4, Z. 7 bis 13.

4. Das Injektionsblech zur Abdichtung von Trennfugen mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1, dessen gewerbliche Anwendbarkeit unstrittig ist, hat auch als neu zu gelten, denn keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen zeigt und beschreibt ein Injektionsblech mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1. Durch die EP 0 189 663 A1 ist ein Kunststoffprofil bekannt geworden, welches als Injektionskanal Verwendung finden kann. Eine spezielle Beschichtung der Außenseite dieses Kunststoffprofils ist nicht Gegenstand dieser Entgegenhaltung. Ähnlich ist dies auch bei dem haubenförmigen Kunststoff-Dichtungsprofil nach der EP 0 418 699 A1.

Die verbleibenden Entgegenhaltungen sowie der Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung beziehen sich entweder auf beschichtete oder nicht beschichtete Fugenbleche bzw. beschichtete Dichtungstreifen für Betonfugen oder auf Dichtungsbahnen zur Anwendung zwischen fertigen, trockenen Betonteilen bzw. auf beschichtete Metallfolien oder Dichtungsmassen zur Anwendung bei der Abdichtung von Dächern o.ä., bei denen allesamt die Injektion von Dich-

tungsmassen in vorgegebene Strukturen zum Zwecke einer späteren oder nachträglichen Abdichtung - wie bei einem Injektionsblech - nicht möglich oder vorgesehen ist. Somit unterscheidet sich der Patentgegenstand nach Anspruch 1 von diesem Stand der Technik bereits darin, dass er ein Injektionsblech betrifft.

Auch die Verwendung einer selbstklebenden Beschichtung gemäß Anspruch 4 wird vom entgegengesetzten Stand der Technik nicht vollumfänglich vorweggenommen, weil keine der im Stand der Technik beschriebenen Beschichtungen ohne Quellvorgang am frischen Beton zum Einsatz kommt.

5. Das Injektionsblech zur Abdichtung von Trennfugen mit den Merkmalen des verteidigten Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Durch die US 4 558 875 (Anlage E2) ist ein Blechstreifen (16) zur Abdichtung von Trennfugen zwischen Betonkörpern (26, 27) bekannt geworden (Fig. 21; Sp. 14, Z. 27 bis 37 iVm Sp. 13, Z. 28 bis 32). Dieses Fugenblech trägt eine Beschichtung, die zumindest einzelne Elemente enthält, welche auch in der Beschichtung gemäß Streitpatent vorkommen, z.B. Styrol-Butadien-Gummi (Sp. 4, Z. 54, 55). Immer ist dieser Beschichtung aber auch eine quellfähige Substanz (z.B. Bentonit, vgl. Sp. 5, Z. 45 bis 47; Sp. 6 ff. „Example 1 bis 7“) beigegeben, denn das dort beschriebene Abdichtsystem arbeitet immer im Zusammenwirken mit einem Quellvorgang (Sp. 5, Z. 45 bis 47; Sp. 14, Z. 27 bis 37; Ansprüche 1 bis 3 und ff. der E2). Dies bestreiten die Einsprechenden und verweisen hierzu auf Sp. 11 „Reference 2“, wo eine Mischung für eine Beschichtung angegeben ist, die kein Bentonit enthält. Die Einsprechenden folgern hieraus, dass bei diesem Ausführungsbeispiel eine Quellfähigkeit nicht gegeben sei und lediglich eine wasserdichte Beschichtung vorliege, ähnlich wie beim Patentgegenstand. Dieser Auffassung vermag der Senat nicht zu folgen, denn bei der Mischung gemäß „Reference 2“, die kein Bentonit enthält, übernimmt die Komponente Polyisobutylen die Aufgabe des Quellens. Polyisobutylen quillt im Gemisch mit Öl (hier: Naphthenic mineral oil) in

Gegenwart von Wasser. Die Quellfähigkeit eines derartigen Streifens wurde auch im Rahmen der in E2 dargestellten Versuche gemessen (vgl. Sp. 11, Z. 19 bis 25). Ähnliche Verhältnisse liegen auch bei einem Dichtungstreifen aus Kunststoff (z.B. PVC, Neoprene usw.) nach der US 4 837 085 (Anlage E1) vor, denn auch dieser, zweifellos u.a. wie ein Fugenblech eingesetzte Dichtungstreifen (16) (vgl. Fig. 3) trägt eine Beschichtung, welche neben einigen dichtenden und klebenden Bestandteilen wie Bitumen-ähnliche Substanzen und Styrol oder Butadien (Sp. 3, Z. 47 ff.) immer auch die quellfähige Substanz Betonit (Sp. 1, Z. 36 bis 43; Sp. 2, Z. 51 ff; Anspruch 1 der E1) enthält.

Diese Entgegenhaltungen (E1, E2) vermögen daher dem eingangs bezeichneten Fachmann keinerlei Anregungen zu vermitteln, eine Beschichtung wie beim Patentgegenstand vorzunehmen, welche ohne Einleitung eines Quellvorganges eine dichte und dichtende Verbindung mit dem noch frischen Beton eingeht, denn Gegenstand dieser Entgegenhaltungen ist eine auf einem anderen Abdichtungsprinzip, nämlich auf der Ausnutzung eines Quelleffektes, beruhende Beschichtung von Fugenblechen oder ähnlichen Strukturen.

Eine Anregung zum patentgemäßen Einsatz derartiger Beschichtungsmaterialien vermag auch der Stand der Technik nach US 4 278 724 (Anlage E3) nicht zu vermitteln. Zwar mag die dort offenbarte Dichtungsbahn bzw. Dichtungsband aus einem ähnlichen oder gleichen Material wie die patentgemäße Beschichtung bestehen (vgl. Sp. 3, Z. 9 bis 12), jedoch findet diese ausschließlich Anwendung als streifenförmige verschweißbare Bahn an bereits fertigen Teilen oder Strukturen (vgl. Fig. 6) und zwar auch im Bauwesen (Sp. 1, Z. 18, 19). Eine Beschichtung von Fugenblechen o.ä., welche in den noch nassen und nicht abgebundenen Beton eingebracht werden mit dem Ziel, dass die Beschichtung mit diesem während des Abbindevorgangs eine dichte und feste Verbindung eingeht, ist nicht Gegenstand dieser Entgegenhaltung.

Auf die übrigen im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen sowie den Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung ist in der mündlichen Ver-

handlung im Zusammenhang mit dem verteidigten Patentanspruch 1 nicht mehr eingegangen worden. Auch sie sind nicht geeignet, einem Fachmann Hinweise zum Auffinden der patentgemäßen Lehre zu vermitteln, denn sie beschreiben entweder Dichtungsbahnen (US 4 396 665) oder -massen (EP 0 285 865 B1) zur Abdichtung von Dächern bzw. Dichtungsbänder zur nachträglichen Abdichtung von Folien, Dächern, Bauwerken usw. (Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung gemäß Firmenprospekt Carlisle Hardcast) oder nicht beschichtete Fugenbleche (Fachbuch: Tiefbaufugen) bzw. nicht beschichtete Injektionsprofile aus Kunststoff (EP 0 189 663 A1, EP 0 418 699 A1).

Angesichts dieser Tatsache brauchte auch den Umständen der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung nicht mehr nachgegangen zu werden, weil der Gegenstand der behaupteten Benutzungshandlung vom Patentgegenstand zu weit abliegt.

Der verteidigte Patentanspruch 1 hat somit Bestand.

Mit diesem haben auch die Ansprüche 2 und 3 Bestand, die auf eine Vorrichtung mit Injektionsblech nach Patentanspruch 1 gerichtet sind. Wie aus obiger Begründung ersichtlich wird auch die Verwendung der in Rede stehenden selbstklebenden Beschichtung an der Außenseite eines Trägerblechs zur Abdichtung von Trennfugen durch den entgegengehaltenen Stand der Technik nicht nahegelegt, so dass auch Patentanspruch 4 Bestand hat.

Dr. Huber

Pagenberg

Kuhn

Hildebrandt

CI