



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
2. November 2006

...

3 Ni 31/05

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das deutsche Patent 199 59 250**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 2. November 2006 unter Mitwirkung ...

für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerinnen tragen die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 8. Dezember 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 198 56 569 vom 8. Dezember 1998 angemeldeten Patentes 199 59 250 B4 (Streitpatent). Das Streitpatent betrifft ein „Schachtbauwerk“ und umfasst nach der Streitpatentschrift

19 Patentansprüche, von denen der mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage allein angegriffene Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

„Schachtbauwerk zur offenen oder geschlossenen Durchleitung flüssiger Medien mittels Freispiegelleitungen oder Druckleitungen, wie Trinkwasser, Regenwasser, Feuerlöschwasser, Schmutzwasser oder Mischwasser, Heizwasser, Wasserdampf sowie von gasförmigen Medien in flüssiger Phase, bestehend aus einem Schachtbauwerksunterteil (1) mit wenigstens einem aufgesetzten Schachtring (3) und/oder Schachtrohr (2) und einem Konus (4), wobei mindestens das Schachtbauwerksunterteil (1) und/oder ein Schachtring (3) und/oder Schachtrohr (2) aus Beton, Stahlbeton, Faserbeton und/oder Kunststoff bestehen und mindestens ein Durchleitungssegment (6) aufweisen, welches *in oder an* der Wandung des Schachtbauelementes (1), (2), (3), nicht jedoch an der Schachtinnenwand des Schachtrohres (2) oder des Schachtringes (3) angeordnet ist.“

Die Klägerinnen machen geltend, das Streitpatent sei nicht patentfähig, weil dessen Gegenstand - soweit angegriffen - nicht neu sei und nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zur Begründung beziehen sie sich insbesondere auf folgende Dokumente:

Anlage T4 DE 43 34 747 A1,

Anlage T5 Katalog BIOPLAN MULTRO-Schacht, Präsentation  
auf der AWL-Tech 10/96,

Anlage T6 Auszug aus Bischof, „Abwassertechnik“, 11. Aufl.,  
Leipzig 1998,

Anlage T17 PCT WO 91/14 052 A1

Anlage T18 Übersetzung der T17

Anlage T19 EP 0 736 636 A1.

Die Klägerinnen machen weiterhin eine offenkundige Vorbenutzung des Gegenstandes des Streitpatents geltend und berufen sich insoweit auf folgende Unterlagen:

Anlage T7 Besprechungsprotokoll des 3. Multro-Forums,  
10. November 1999,

Anlage T8 Tischvorlage zum 3. Multro-Forums,  
10. November 1999

und bieten hierzu Zeugenbeweis an.

Der Klägerinnen beantragen,

das deutsche Patent DE 199 590 250 für nichtig zu erklären, soweit sich der Anspruch 1 auf folgendes Schachtbauwerk bezieht:

„Schachtbauwerk zur offenen oder geschlossenen Durchleitung flüssiger Medien mittels Freispiegeleitungen oder Druckleitungen, wie Trinkwasser, Regenwasser, Feuerlöschwasser, Schmutzwasser oder Mischwasser, Heizwasser, Wasserdampf sowie von gasförmigen Medien in flüssiger Phase, bestehend aus einem Schachtbauwerksunterteil (1) mit wenigstens einem aufgesetzten Schachtring (3) und/oder Schachtrohr (2) und einem Konus (4), wobei mindestens das Schachtbauwerksunterteil (1) und/oder ein Schachtring (3) und/ oder Schachtrohr (2) aus Beton, Stahlbeton, Faserbeton und/oder Kunststoff bestehen und mindestens ein Durchleitungssegment (6) aufweisen, welches *in der* Wandung des Schachtbauelementes (1), (2), (3), nicht jedoch an der Schachtinnenwand des Schachtrohres (2) oder des Schachtringes (3) angeordnet ist.“

Die Nichtigkeitsklage richten die Klägerinnen ausschließlich auf die Nichtigerklärung des Patentanspruchs 1 hinsichtlich der Variante A („in der Wandung“) gemäß der unten unter I.3 wiedergegebenen Merkmalsanalyse.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent gemäß in der mündlichen Verhandlung überreichtem Hilfsantrag und beantragt insoweit Klageabweisung.

Wegen des Wortlauts des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag wird auf die Anlage zum Sitzungsprotokoll Bezug genommen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerinnen entgegen und hält das Streitpatent in dem angegriffenen und verteidigten Umfang für patentfähig.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage erweist sich als unbegründet.

Gegen die beantragte Teilvernichtung des Patentanspruchs 1 bestehen keine Bedenken, denn der Klageantrag enthält keine - allein der Verteidigung durch den Patentinhaber vorbehaltene - geänderte Formulierung des Patentanspruchs 1 (vgl. BGH GRUR 1997, 272, 273 - Schwenkhebelverschluss), sondern ist auf die Nichtigerklärung einer in der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 enthaltenen Alternative gerichtet, die auch als selbständiger und damit für sich angreifbarer Nebenanspruch hätte formuliert werden können.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund steht dem Streitpatent, soweit mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage angegriffen, nicht entgegen, (§ 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

## I.

1. Das Streitpatent betrifft nach der Streitpatentschrift ein Schachtbauwerk zur offenen oder geschlossenen Durchleitung flüssiger Medien mittels Freispiegleitungen oder Druckleitungen, wie Trinkwasser, Regenwasser, Feuerlöschwasser, Schmutzwasser oder Mischwasser, Heizwasser, Wasserdampf sowie von gasförmigen Medien in flüssiger Phase.

2. Nach den Angaben der Streitpatentschrift besteht die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin, die Nachteile des Standes der Technik (Streitpatentschrift Abs. [0002] bis [0016]) zu eliminieren und ein Schachtbauwerk vorzuschlagen, das die flexible Einbindung von mehr als zwei Durchleitungen ermöglicht, ohne dass dadurch die Begehrbarkeit des Schachtbauwerks eingeschränkt wird. Zudem soll das Schachtbauwerk eine quasi spannungsfreie Einbindung der Zu- und Abführungen der durchzuleitenden Medien und eine sichere Aufnahme aller auftretenden Belastungssituationen (z. B. dynamische Beanspruchung durch Druckwellen innerhalb der Durchleitungen) ermöglichen und mit geringem Fertigungs- bzw. Montageaufwand herstellbar sein. Weiterhin soll das Schachtbauwerk die gleichzeitige Einbindung von Zu- und Abläufen ermöglichen, die sich beidseitig der Rohrleitungsachse befinden (Streitpatentschrift Abs. [0017]).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt Patentanspruch 1 ein

- a) Schachtbauwerk
- b) zur offenen oder geschlossenen Durchleitung flüssiger Medien, wie Trinkwasser, Regenwasser, Feuerlöschwasser, Schmutzwasser oder Mischwasser, Heizwasser, Wasserdampf sowie von gasförmigen Medien in flüssiger Phase

- c) mittels Freispiegleitungen oder Druckleitungen
- d) bestehend aus einem Schachtbauwerksunterteil (1) mit wenigstens einem aufgesetzten Schachtring (3) und/oder Schachtrohr (2) und einem Konus (4),
- e) wobei mindestens das Schachtbauwerksunterteil (1) und/oder ein Schachtring (3) und/oder Schachtrohr (2) aus Beton, Stahlbeton, Faserbeton und/oder Kunststoff bestehen
- f) und mindestens ein Durchleitungssegment (6) aufweisen,
- g) welches
  - aa) in der Wandung des Schachtbauelementes (1), (2), (3) [=Variante A] oder
  - bb) an der Wandung des Schachtbauelementes (1), (2), (3) [=Variante B],
- h) nicht jedoch an der Schachtinnenwand des Schachtrohres (2) oder des Schachtringes (3) angeordnet ist.

## II.

1. Die ausschließlich angegriffene Variante A des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist neu.

Gemäß dem Wortlaut der Variante A des erteilten Patentanspruchs 1 soll mindestens das Schachtbauwerksunterteil (1) und/oder ein Schachtring (3) und/oder Schachtrohr (2) mindestens ein Durchleitungssegment (6) aufweisen, welches in der Wandung des Schachtbauelementes (1), (2), (3) angeordnet ist.

In der Streitpatentschrift ist als Stand der Technik u. a. die DE 43 34 747 A1 genannt. In dieser Druckschrift ist ein Schachtbauwerk mit einem Schachtring 1 offenbart, welcher an seiner Innenseite mit einer konsolartigen Auskrägung versehen ist, in der ein Durchleitungssegment 4 angeordnet ist.

Wie sich der Streitpatentschrift aus einer Vielzahl von Stellen entnehmen lässt (vgl. z. B. Abs. [0005], [0015], [0017] oder [0020]), wird eine solche konsolartige Auskrägung wegen der auftretenden Zugspannungen als nachteilig angesehen. Ein vorrangiges Ziel der streitgegenständlichen Ausgestaltung besteht somit darin, von der konsolartigen Auskrägung wegzukommen. Um dieses Ziel zu realisieren, wird gemäß der hier ausschließlich angegriffenen Variante A des Patentanspruchs 1 das Durchleitungssegment in die Wandung des Schachtbauelementes verlegt. Durch eine solche Ausgestaltung soll erreicht werden, dass die durch das Durchleitungssegment in das Schachtbauelement eingeleiteten Kräfte im Wesentlichen in vertikaler Richtung und ohne Biegemomente zu erzeugen über die Wandung der Schachtbauelemente abgetragen werden.

Dieser Sachverhalt wird auch durch die Fig. 4 der Streitpatentschrift gestützt, wo die Wandungen des Schachtbauwerksunterteils 1 und der Schachtringe 2 derart dimensioniert sind, dass die von dem Durchleitungssegment 6 in die jeweilige Wandung eingeleiteten Kräfte im Wesentlichen ausschließlich vertikal und ohne Biegemomente zu erzeugen in das jeweils darunter liegende Schachtbauelement übertragen werden. Dies ist in Fig. 4 besonders deutlich zwischen den beiden unteren Schachtbauelementen 1 und 2 zu erkennen, wo sich die das Durchleitungssegment aufnehmende (linke) Wandung des unteren Schachtringes 2 vollflächig auf der Wandung des darunter liegenden Schachtbauwerksunterteils 1 abstützt und dabei die auftretenden Kräfte innerhalb der Wandung und ohne Biegemomente zu erzeugen abgeleitet werden.

Zwar ist eine solche biegemomentenfreie Kraftübertragung zwischen dem oberen Schachtring 2 und dem darunter liegenden Schachtring 2 aus der Fig. 4 nicht zu entnehmen. Der Fachmann, hier ein Diplom-Ingenieur mit besonderer Erfahrung im Wasserwirtschaftsbau, wird dies jedoch als fehlerhafte Darstellung in der Fig. 4 erkennen, da die gesamte Intention der streitgegenständlichen Erfindung auf eine Abkehr von der bisher praktizierten Konsollösung und den damit einhergehenden Problemen abzielt. Der Fachmann wird daher diesen Bereich der Fig. 4 ohne weiteres als ersichtlich in Widerspruch zu dem Gesamtinhalt der Offenbarung des

Streitpatents stehend ansehen (vgl. BGH GRUR 1974, 148 - Stromversorgungseinrichtung), zumal die Fig. 4 im unteren Bereich zwischen dem Schachtbauwerksunterteil 1 und dem unteren Schachtring 2 eine dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 entsprechende Darstellung zeigt, bei welcher das Durchleitungssegment „in der Wandung“ liegt und damit im Gegensatz zu allen übrigen Darstellungen auch nicht „konsolartig“ ausgebildet ist.

Eine Ausgestaltung, bei welcher die von dem Durchleitungssegment eingeleiteten Kräfte im Wesentlichen vertikal und biegemomentenfrei innerhalb der Wandung abgetragen werden, ist dem Stand der Technik aber nicht zu entnehmen.

Die Anlagen T4, T5, T6, T8 und T19 zeigen - selbst bei unterstellter Offenkundigkeit - Schachtbauwerke, bei denen allesamt eine mehr oder weniger große konsolartige Auskrägung vorgesehen ist, welche das Durchleitungssegment aufnimmt, und bei denen somit keine biegemomentenfreie Ableitung der von dem Durchleitungssegment erzeugten Kräfte erfolgt.

Die Anlage T17 offenbart einen Leitungsbogen, der aus mehreren Segmenten besteht und der dazu dient, Richtungsänderungen einer Kanalbahn zu ermöglichen. Es handelt sich dabei aber nicht um ein Schachtbauwerk im hier verstandenen Sinn und es fehlen ihm somit auch ein Schachtbauwerksunterteil und ein Konus.

**2.** Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung konnte der Senat nicht feststellen, dass die Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents - soweit angegriffen - sich für den Fachmann in nahe liegender Weise ohne erfinderisches Dazutun aus dem aufgezeigten Stand der Technik ergibt.

Wie bereits beim Neuheitsvergleich ausgeführt, zeigen die Anlagen T4, T5, T6, T8 und T19 Schachtbauwerke mit mehr oder weniger großen konsolartigen Auskrägungen, welche das Durchleitungssegment aufnehmen. Eine Anregung, auf diese konsolartigen Auskrägungen zu verzichten und stattdessen das Durchleitungssegment in die Wandung zu verlegen, ist diesen Druckschriften nicht zu entnehmen,

so dass von dort kein Hinweis zur streitgegenständlichen Ausgestaltung ausgehen konnte.

Einen solchen Hinweis erhält der Fachmann auch nicht durch die Anlage T17. Dort ist ein Leitungsbogen erläutert, der dazu dient, eine Richtungsänderung einer Kanalbahn zu ermöglichen. Dazu besteht der Leitungsbogen aus einer Vielzahl von kissektorförmigen Segmenten, die ein 360°-Element darstellen, das mindestens eine Kanalbahn besitzt. Die einzelnen Segmente können bedarfsweise so zusammengesetzt werden, dass die gewünschte Richtungsänderung der Kanalbahn erreicht wird. Wie beispielsweise aus den Fig. 3 und 4 zu erkennen ist, besteht der Leitungsbogen aus Segmenten 11 bis 16, in denen Kanalbahnen 17 und 18 angeordnet sind. Die Kanalbahnen 17 und 18 verlaufen dabei zwischen inneren und äußeren Begrenzungswänden, welche von den Segmenten gebildet sind. Sie sind aber nicht im streitgegenständlichen Sinn in der Wandung ausgebildet. Denn um zu einer solchen Interpretation zu gelangen, müsste man den gesamten von den inneren und äußeren Begrenzungswänden gebildeten und in Fig. 4 schraffierten Bereich als „Wandung“ bezeichnen. Eine solche Betrachtungsweise würde aber den tatsächlichen Gegebenheiten zuwider laufen und auch nur im Zuge einer unzulässigen Ex-post-Betrachtung in den Leitungsbogen gemäß Anlage T17 hineininterpretiert werden können.

Schon aus diesem Grund kann die zusätzliche Kenntnis der Anlage T17 den Fachmann nicht in nahe liegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 - soweit angegriffen - führen, da nämlich dort die Kanalbahnen nicht im streitgegenständlichen Sinne in der Wandung angeordnet sind.

Aus Vorstehendem ergibt sich auch, dass der Stand der Technik weder einzeln noch in einer Zusammenschau den Gegenstand des Streitpatents - soweit angegriffen - nahe legen konnte, da der grundlegende Gedanke, nämlich die Durchleitungssegmente in die Wandung zu verlegen, im aufgezeigten Stand der Technik ohne Vorbild ist.

3. Auf den von der Beklagten vorgelegten Hilfsantrag kam es somit nicht mehr an.

**III.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

gez.

Unterschriften