



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
10. Februar 2011

10 Ni 8/10 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

**betreffend das europäische Patent 1 186 710**  
**(DE 501 04 528)**

hat der 10. Senat (Juristischer Senat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 10. Februar 2011 unter Mitwirkung der Richterin Püschel als Vorsitzende sowie der Richter Dipl.-Ing. Schneider, Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch und Dipl.-Ing. Kuest

für Recht erkannt

- I. Das europäische Patent 1 186 719 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1, 2, 5 bis 10 und 15 dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält:

"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."

und sich die Ansprüche 2 und 5 bis 10 auf diesen Anspruch zurückbeziehen und Patentanspruch 15 entfällt.

- II. Die Kosten werden gegeneinander aufgehoben.
- III. Das Urteil ist 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), das am 7. September 2001 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der deutschen Gebrauchsmusteranmeldungen 20015651 vom 8. September 2001 und 20012979 vom 13. August 2001 angemeldet worden ist und beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 501 04 528 geführt wird. Das Streitpatent mit der Bezeichnung "Steinkorb" umfasst 15 Patentansprüche, von denen die angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 5 bis 10 und 15 wie folgt lauten:

"1. Steinkorb, bestehend aus miteinander verbundenen Flächenelementen, 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.

10. Steinkorb gemäß Anspruch 6, *dadurch gekennzeichnet*, dass bei mindestens einem Flächenelement (3b) die unteren Enden zumindest teilweise U-förmig zur formschlüssigen Verbindung mit dem den Boden bildenden Flächenelement (3a) umgebogen sind.

15. Steinkorb gemäß Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, dass der Steinkorb (1) an der Oberseite und/oder mindestens einer Seitenfläche offen ist."

Mit ihrer Nichtigkeitsklage machen die 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. Die Kläger berufen sich auf die vorveröffentlichte Druckschrift

EP 0 106 745 A2

sowie auf die schon im Erteilungsverfahren berücksichtigten, vorveröffentlichten Druckschriften

DE 43 21 350 A1

GB 15 88 415 A

US 58 60 551 A.

Die Kläger haben zunächst beantragt,

das europäische Patent 1 186 719 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1, 2, 5 bis 10 und 15 für nichtig zu erklären.

Das Streitpatent ist von den Beklagten in der mündlichen Verhandlung zunächst nur hilfsweise und dann mit Hauptantrag nur noch in einer beschränkten Fassung verteidigt worden, die der Fassung im Urteilstenor unter I. entspricht. Die Beklagten beantragen sinngemäß,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die in der mündlichen Verhandlung beschränkte Fassung richtet.

Die Kläger haben daraufhin in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass sie die nunmehr beschränkte Fassung des Streitpatents nicht angreifen.

Die Kläger sind der Auffassung, dass angesichts dieser Einschränkung des Streitpatents die Beklagten die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen hätten. Die Beklagten sind der Auffassung, dass die Kosten nur zu  $\frac{1}{4}$  auf die Beklagten und zu  $\frac{3}{4}$  auf die Kläger zu verteilen seien.

## Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, mit der im angegriffenen Umfang der in Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit.a EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit geltend gemacht worden ist, führt im Umfang der beschränkten Verteidigung ohne weitere Sachprüfung zur entsprechenden teilweisen Nichtigerklärung des Streitpatents.

### I.

Die beschränkt verteidigte Fassung des Streitpatents stellt eine zulässige Beschränkung dar. An diese Fassung ist das Gericht gebunden. Da die Kläger ihre Nichtigkeitsklage in diesem Umfang nicht weiterverfolgen, kann eine materielle Entscheidung über die Schutzfähigkeit des beschränkt verteidigten Patents nicht mehr ergehen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1962, 294 - Hafendrehkran; GRUR 1964, 308 - Dossier- und Mischanlage; BPatGE 51, 45 - Ionenaustauschverfahren; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 81 Rdn. 132; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 22 Rdn. 53; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl., Rdn. 231, jeweils m. w. N.).

1. Das Streitpatent betrifft einen Steinkorb. Streitpatentgemäße Körbe (in der Fachwelt auch als "Gabionen" bezeichnet) sind in der Regel aus Stahl- oder Kunststoffgittern zusammengesetzte Körbe, die je nach Einsatzzweck - 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 werden die Steinkörbe in zerlegtem oder zusammengeklapptem Zustand zum Aufstellungsort transportiert und erst dort aufgebaut und mit Steinen befüllt. Die Streitpatentschrift schlägt demgegenüber vor, die Körbe bereits am Herstellungsort zu befüllen und fertig befüllt an den Einsatzort zu transportieren. Dazu muss der einzelne Steinkorb so formstabil sein, dass er mit der Last der Steinfüllung unbeschadet transportiert und am Einsatzort aufgestellt werden kann. Zudem muss die Möglichkeit geschaffen

werden, den relativ schweren Korb beim Auf- und Abladen mit einem Hebezeug 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.

## 2. Gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents

"Steinkorb, bestehend aus miteinander verbundenen Flächenelementen, 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."

enthält die verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 (Änderungen unterstrichen)

"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."

eine nähere Ausgestaltung der Flächenelemente des Steinkorbs. Diese zusätzlich aufgenommenen Merkmale sind in der Beschreibung des Streitpatents (Abs. [0039]) sowie in den ursprünglichen Unterlagen (Abs. [0037] der EP 1 186 719 A2) als zur Erfindung gehörend offenbart und erweitern den Schutzbereich nicht. Sie beschränken den Gegenstand des Streitpatents zulässigerweise

auf eine Ausgestaltung des Steinkorbs, der keine offenen Flächen aufweist, mithin geschlossen ist.

3. Da diese Beschränkung des Streitpatents zulässig ist, war dem Streitpatent durch rechtsgestaltendes Urteil die von beiden Parteien gewollte Fassung zu geben. Bei den mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen nachgeordneten Patentansprüchen 3 und 4 sowie 11 bis 14 bleibt es im übrigen bei ihrer Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung.

## II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, der auch im Falle einer (teilweisen) Klagerücknahme grundsätzlich anwendbar ist (vgl. BPatGE 51, 45 - Ionenaustauschverfahren), unter Berücksichtigung der Wertungen der §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Dass die Billigkeit in Fällen beschränkter Verteidigung des Streitpatents, die von der Klage nicht mehr angegriffen wird, regelmäßig eine Belastung nur des Beklagten mit den Kosten des Rechtsstreits gebietet (so BPatG a. a. O. - Ionenaustauschverfahren), erscheint nicht gerechtfertigt (vgl. auch BPatG, Urt. v. 19. 12. 1996, 2 Ni 29/95, in juris). Die Beschränkung mag zwar im Rahmen eines isolierten Beschränkungsverfahrens allein den Beklagten mit Kosten belasten, im Nichtigkeitsverfahren erfolgt sie aber als Reaktion auf die Klage, wo sie ein in jedem Stadium des Nichtigkeitsverfahrens zu erwartendes legitimes Verteidigungsmittel des Beklagten darstellt. Im Rahmen eines kontradiktorischen Verfahrens kann das Maß des gegenseitigen Obsiegens und Unterliegens nicht außer Betracht bleiben. Soweit die Kläger ihren Angriff beschränkt und damit die Klage (teilweise) zurückgenommen haben, hätten sie nach der Wertung des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO die Kosten zu tragen; soweit die Beklagten das Streitpatent nur beschränkt verteidigen, haben sie sich in die Rolle des Unterlegenen begeben und wären insoweit kostenpflichtig. Unter Einbeziehung des gemeinen Werts des Patents halten sich vorliegend Obsiegen und Unterliegen in etwa die



Waage. Insgesamt entsprach es daher der Billigkeit, die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufzuheben.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Püschel

Schneider

Hildebrandt

Eisenrauch

Küst

prö