



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 346/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. Juli 2005

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 41 054

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der Richterin Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

Das Patent 198 41 054 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 5. Juli 2005

Beschreibung Spalten 1 bis 8 gemäß Patentschrift, mit der Maßgabe, dass in Spalte 8 Zeile 12 das Wort „Bims“ durch „Perlit“ ersetzt wird.

Gründe

I

Die Erteilung des Patents 198 41 054 mit der Bezeichnung

„Trocken-Dünnbettmörtel und seine Verwendung“

ist am 8. Mai 2003 veröffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist am 6. August 2003 Einspruch erhoben worden, der auf die Behauptung gestützt ist, der Gegenstand des Patents sei gegenüber dem durch die Entgegenhaltungen

D1	DE 195 40 273	A1
D2	DE 44 43 907	A1
D3	DE 34 33 543	A1
D4	DE 44 05 796	A1
D5	DE 34 20 462	A1
D6	DE 42 18 143	C1
D7	EP 0 639 679	A2
D8	DIN 1053	

belegten Stand der Technik nicht patentfähig (§ 21 (1) 1. PatG), gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (§ 21 (1) 4. PatG) und sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne (§ 21 (1) 2. PatG).

Die Patentinhaberin verfolgt ihr Patentbegehren im eingeschränkten Umfang mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüchen 1 bis 8 gemäß Hauptantrag, von denen die Ansprüche 1 und 7 wie folgt lauten:

- „1. Trocken-Dünnbettmörtel enthaltend Zement, Zusätze und Zuschlag aus dichtem Gestein und Leichtzuschlag, **dadurch gekennzeichnet**, dass das dichte Gestein ein Siebspektrum von 0 bis 1 mm hat und sein Anteil im Zuschlag zwischen 85 und 95 Vol-% beträgt und dass der Leichtzuschlag ein poriger wasseransaugender Leichtzuschlag ist, wobei der Leichtzuschlag aus der Gruppe von geblähtem Perlit, Vermiculit, Bims, Schaumglas, zerbrochenem Schaumglas, Blähton und Blähschiefer gewählt ist

und eine Verteilung der Teilchengröße aufweist, die bis zur mittleren Fugendicke reicht.

7. Verwendung eines Trocken-Dünnbettmörtels nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zur Herstellung einer angemachten Mörtelmischung durch Zugabe von 25 bis 30 Gew.-% Wasser.“

Zum Wortlaut der auf den Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6 und des auf Patentanspruch 7 rückbezogenen Anspruchs 8 sowie zum Wortlaut der Patentansprüche nach den Hilfsanträgen I, II und III, die den Hilfsanträgen II, III und IV vom 23. Mai 2005 entsprechen, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Gegenüber diesem eingeschränkten Patentbegehren macht die Einsprechende weiterhin mangelnde Ausführbarkeit sowie fehlende erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf die Entgegenhaltungen D4, D1 und D2 geltend. D4 betreffe den nächstgelegenen Stand der Technik, demgegenüber die Mörtelrezeptur nur geringfügig geändert werden müsste, um zum Patentgegenstand zu gelangen. Die Erhöhung des Anteils an dichtem Gestein gegenüber dem Mörtel nach D4 führe zu keiner erkennbaren Verbesserung. Die Entgegenhaltungen D1 und D2 gäben den Fachmann Hinweise auf die einzuhaltenden Korngrößen von dichtem Gestein und Leichtzuschlag sowie auf die Einstellung der Viskosität der angemachten Mörtelmischung.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen und beantragt,

das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf der Grundlage der Patentansprüche gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung, hilfsweise mit den Patentansprüchen der Hilfsanträge II, III oder IV vom 23.05.2005, jetzt als Hilfsanträge I, II, oder III, jeweils mit Beschreibung gemäß Patentschrift mit der Maßgabe, dass in Spalte 8 Zeile 12 das Wort „Bims“ durch „Perlit“ ersetzt wird.

Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen. Er ist somit zulässig und führt zu dem aus dem Tenor ersichtlichen Ergebnis.

2. Die geltenden Ansprüche 1 bis 8, gegen die der Vorwurf der unzulässigen Erweiterung nicht mehr geltend gemacht worden ist, sind zulässig.

Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 3 iVm Seite 4 Absatz 2, Seite 5 Zeilen 17 bis 21 und 31 bis 33 sowie Seite 7 letzter Absatz der ursprünglichen Beschreibung bzw auf den erteilten Anspruch 1 iVm Absatz [0016] der Streitpatentschrift zurück.

Die geltenden Patentansprüche 2 bis 8 entsprechen den erteilten Ansprüchen 2 bis 8. Hiervon sind die Ansprüche 2, 4, 5, 7 und 8 aus den ursprünglichen Ansprü-

chen 5, 6, 9, 14 und 15 abzuleiten, Anspruch 6 stellt eine Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 7, 8 und 10 bis 12 dar und die Teilchengröße gemäß geltendem Anspruch 3 ist auf Seite 5 Zeilen 17 bis 21 der ursprünglichen Beschreibung offenbart.

Das Merkmal „wasseransaugend“ schließt Schaumglas als Leichtzuschlag nicht aus. Nach den unwidersprochen gebliebenen Ausführungen der Patentinhaberin existieren neben nicht wasseransaugenden (und daher vom Anspruch nicht umfassten) geschlossenenporigen Schaumglastypen auch offenporige mit der Eigenschaft wasseransaugend.

3. Die Lehre des Streitpatents ist so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Nach der einschlägigen Rechtsprechung ist die Ausführbarkeit des Anspruchs 1 (und des Anspruchs 7) gegeben, wenn in einem Ausführungsbeispiel ein gangbarer Weg nacharbeitbar offenbart ist (BGH GRUR 2003, 223 (I.4) – Kupplungsvorrichtung II mwN). Die Ausführbarkeit bzw. Nacharbeitbarkeit der vorliegend in der Streitpatentschrift wiedergegebenen Beispiele 1 bis 4 ist aber von der Einsprechenden nicht durch Vorlage eigener Versuchsergebnisse in Frage gestellt worden.

4. Die Neuheit des Trocken-Dünnbettmörtels nach Anspruch 1 und seiner Verwendung nach Anspruch 7 sind von der Einsprechenden nicht bestritten worden.

Da die Überprüfung des Senats zu keinem anderen Ergebnis führt, erübrigen sich Ausführungen hierzu.

5. Der beanspruchte Trocken-Dünnbettmörtel und seine Verwendung beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Als nächstgelegenen Stand der Technik ist der in D4 beschriebene Mörtel bzw dessen Verwendung anzusehen. Dieser Mörtel weist (gemäß Sp 4 Z 39 bis 58) 53 Gew.-% dichtes Gestein (43 Gew.-% Quarzsand + 10 Gew.-% Gesteinsmenge) und 10 Gew.-% Leichtzuschlag auf. Mit einer Dichte von 1,5 für dichtes Gestein und 0,35 für Leichtzuschlag entspricht dies einem Verhältnis von 35,3 zu 28,6 Volumenteilen oder einem Anteil von 55 Vol-% ($35,3 : (35,3 + 28,6) \times 100 = 35,3 : 63,9 \times 100$) an dichtem Gestein im Zuschlag.

D4 liefert keinerlei Anregung, durch Anwendung eines deutlich höheren Anteils an dichtem Gestein von 85 bis 95 Vol-% in Verbindung mit den sonstigen Merkmalen des geltenden Anspruchs 1 das Aufbringen von Gewebestreifen auf Steinen mit nach oben offenen Hohlräumen entbehrlich zu machen.

Auch D1 und D2 können hierzu keine Veranlassung geben, denn der Anteil des dichten Gesteins am Zuschlag liegt nach den zutreffenden eigenen Berechnungen der Einsprechenden bei 11 Gew.-% (nach D1, was 5,6 Vol-% entspricht) und bei 36 Vol-% nach D2, somit in beiden Fällen noch niedriger als gemäß D4.

Der Auffassung der Einsprechenden, dass dieses Merkmal nichts zur Lösung der dem Streitpatent zugrundeliegenden Aufgabe - der Bereitstellung eines Dünnbettmörtels zur Lochüberbrückung ohne weitere Hilfsmittel ([0012]) – beitrage, kann sich der Senat nicht anschließen. Sie konnte nämlich weder durch eigene Versuche noch in sonstiger Weise die Feststellung in der Streitpatentschrift widerlegen, dass die günstigste Wirkung nur bei Einhaltung eines Maximalwertes von 15 Vol-% an Leichtzuschlag erzielt wird (Sp 3 Z 41 bis 51). Dieser Wert wird aber beim Stand der Technik nach D4 mit 45 Vol-%, nach D2 mit 64 Vol-% und nach D1 mit 94,4 Vol-% jeweils erheblich übertroffen.

Bei dieser Sachlage kann das Argument der Einsprechenden, eine Erhöhung des Anteils an dichtem Gestein habe aus Kostengründen nahegelegen, nur als unzulässige ex post-Betrachtung gewertet werden.

Die weiteren dem Senat vorliegenden, jedoch in der mündlichen Verhandlung nicht mehr diskutierten Entgegnungen enthalten nichts, was zu einer anderen Beurteilung führen könnte.

6. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 7 weisen somit alle Kriterien der Patentfähigkeit auf; diese Ansprüche sind daher rechtsbeständig.

Die Ansprüche 2 bis 6 und 8 betreffen besondere Ausführungsformen des Trocken-Dünnbettmörtels nach Anspruch 1 und seiner Verwendung nach Anspruch 7 und haben mit diesen beiden Ansprüchen Bestand.

Schröder

Wagner

Harrer

Proksch-Ledig

Ko