



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 350/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. Dezember 2006

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 53 427

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Das Patent 100 53 427 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 100 53 427, dessen Erteilung am 30. April 2003 veröffentlicht wurde, ist am 30. Juli 2003 Einspruch erhoben worden. Der Einspruch stützt sich auf den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit des Patentgegenstandes, wobei sich die Einsprechende auf einen druckschriftlichen Stand der Technik nach

D1: DE 197 07 687 C1 und

D2: DE 198 14 021 A1

bezieht.

Ferner macht die Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung geltend, zu deren Beleg sie folgende Unterlagen anführt:

D3: Zeichnung „Tragraupe 316.04 mit Beta-Lanze“ (Anlage 1) mit  
„Anschlussplan für E448/2“ (Anlage 2) und

Bestellung der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft (Anlage 3);

D4: FuE-Schlussbericht F13099 des BM BWFT;

D5: „Compaction of Soils, Granulates and Powders“ vom International Workshop of Compaction Soils, Granulates and Powders, Februar 2000;

D6: Dissertation von Klaus Maisch, Bodenstabilisierung durch Einpressen von Trockengranulaten, Tag der mündlichen Prüfung 18. Februar 2000;

D7: Schlussbericht zum BMBF-FuE-Großverbundprojekt „Bauen auf bindigen Mischbodenkippen des Braunkohlentagebaues im Mitteldeutschen Revier“, Senftenberg, Dezember 1999;

D8: G. Gudehus und P. Kudella, Schlussbericht des Lehrstuhls für Bodenmechanik und Grundbau, IBF, Universität Karlsruhe, Dezember 1999;

D9: Geotechnischer Bericht zur Baugrundverbesserung durch Einpressen von Braunkohlenfilterasche, LMBV, Espenhain, 23. Juli 1997 und

D10: Meilensteinversuch zur Baugrundverbesserung durch Einpressen von Flugasche in Zwenkau, Universität Karlsruhe, 1997.

Von diesen Unterlagen werden die Dokumente D6 bis D10 seitens der Einsprechenden auch als vorveröffentlichter Stand der Technik angesehen.

Weiterhin trägt die Einsprechende vor, insbesondere der Schlussbericht BMBF-FuE-Großverbundprojekt „Bauen auf bindigen Mischbodenkippen des Braunkohlentagebaues im Mitteldeutschen Revier“ vom Dezember 1999 (D7) sei der Öffentlichkeit zugänglich gewesen, weil es sich um ein öffentlich gefördertes Projekt gehandelt habe. Auch sei der Bericht nach seinem Erscheinen umgehend ins Internet gestellt worden.

Für die von der Einsprechenden gemachten Angaben über Zeit und Ort der behaupteten Vorbenutzung sowie für Funktionsweise und Schaltfolge der verwendeten Vorrichtung wird Zeugenbeweis angeboten (A... und B...).

Die Einsprechende beantragt,

das Patent 100 53 427 in vollem Umfang zu widerrufen, für den Fall, dass es bei der Entscheidung auf die Druckschrift D7 ankommt, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent 100 53 427 in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Sie bezweifelt die Zulässigkeit des Einspruchs, da zu der von der Einsprechenden behaupteten Vorbenutzung nicht hinreichend substantiiert vorgetragen sei.

Im Übrigen sei der Patentgegenstand gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Das Patent betrifft nach dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 eine

Vorrichtung zur Herstellung von Materialsäulen im Boden von Gewässern, die folgende Merkmale aufweist:

- einen ersten Materialtank (8) und einen mit dem ersten Materialtank verbundenen zweiten Materialtank (10),
- einen mit dem zweiten Materialtank (10) verbundenen Tiefenrüttler (11),
- eine an den ersten Materialtank (8) angeschlossene erste Zuführleitung (5) zur Materialzufuhr,
- eine an den ersten Materialtank (8) angeschlossene zweite Zuführleitung (6) zur Bewirkung eines Druckausgleichs in dem ersten Materialtank (8),
- ein zwischen dem ersten Materialtank (8) und dem zweiten Materialtank (10) ausgebildeter Verschluss (9).

Ferner betrifft das Patent nach dem Wortlaut des nebengeordneten Patentanspruchs 8 ein

Verfahren zur Herstellung von Materialsäulen im Boden von Gewässern, das folgende Merkmale aufweist:

- Bereitstellen einer Vorrichtung mit einem ersten Materialtank (8), einem mit dem ersten Materialtank (8) verbundenen zweiten Materialtank (10), einem mit dem zweiten Materialtank (10) verbundenen Tiefenrüttler (11), einer an den ersten Materialtank (8) angeschlossenen ersten und zweiten Zuführleitung (5, 6),
- Zuführen von Material über die erste Zuführleitung (5) zu dem ersten Materialtank (8),

- Schließen von ersten und zweiten Verschlüssen (16a, 16b) zwischen den ersten und zweiten Zuführleitungen (5, 6) und dem ersten Materialtank (8),
- Herstellen eines Überdrucks in dem zweiten Materialtank (10),
- Öffnen eines dritten Verschlusses (9) zwischen dem ersten und zweiten Materialtank (8, 10).

Hieran schließen sich jeweils rückbezogene Unteransprüche 2 bis 7 bzw. 9 bis 10 an, zu deren Wortlaut auf die Patentschrift verwiesen wird.

1. Der Senat ist für die Entscheidung über den Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG, § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und § 17 Abs. 1 GVG entsprechend zuständig.

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist substantiiert auf einen Widerrufsgrund gem. § 21 PatG gegründet und daher zulässig.

Dem Erfordernis einer hinreichenden Substantiierung genügt es bereits, wenn zu einem der angegriffenen Nebenansprüche, wie hier zu Patentanspruch 8, unter detailliertem Verweis auf einen druckschriftlichen Stand der Technik (hier die DE 197 07 687 C1) ein Merkmalsvergleich angestellt wird, der aus Sicht der Einsprechenden die fehlende Patentfähigkeit des entsprechenden Gegenstandes begründen soll. Ob darüber hinaus auch noch zu der behaupteten offenkundige Vorbenutzung hinreichend substantiiert vorgetragen wurde, ist daher für die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs ohne Belang (vgl. BGH GRUR 2003, 695 „automatisches Fahrzeuggetriebe“).

Im Übrigen ist auch in Bezug auf das Geltendmachen einer offenkundigen Vorbenutzung der Einspruch hinreichend substantiiert. Zwar sind die Ausführungen zur öffentlichen Zugänglichkeit sehr pauschal. Aus dem Gesamtzusammenhang ergibt sich jedoch, dass die Einsprechende davon ausgeht, die Herstellung des als neu-

heitsschädlich in Betracht kommenden Systems durch Dritte und die Verwendung auf einer Großbaustelle bedingten die öffentliche Zugänglichkeit. Nach der Rechtsprechung reicht es für die Zulässigkeit des Einspruchs aber aus, wenn sich die öffentliche Zugänglichkeit aus der geschilderten Benutzung (zumindest nach erkennbarer Rechtsansicht des Einsprechenden) implizit ergibt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 59 Rn. 109).

3. Der Einspruch ist jedoch nicht erfolgreich, da der Patentgegenstand gegenüber dem angeführten Stand der Technik patentfähig ist.

3.1 Hinsichtlich der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung sowie der in diesem Zusammenhang vorgelegten, teilweise als druckschriftlicher Stand der Technik angeführten Unterlagen geht der Senat zwar zugunsten der Einsprechenden davon aus, dass der Tatsachenvortrag zutrifft. Nach Auffassung des Senats reicht der Vortrag jedoch nicht aus, um die Offenkundigkeit der Benutzung bzw. ein Öffentlichwerden der Druckschriften vor dem maßgeblichen Anmeldedatum des Patents hinreichend zu belegen. Die Umstände der behaupteten Vorbenutzung sowie die Dokumente D3, D4, D6 bis D9 sowie D10 müssen deshalb bei der Beurteilung der Patentfähigkeit außer Betracht bleiben.

3.1.1. Der Vortrag, die nach Ansicht der Einsprechenden neuheitsschädliche Vorrichtung sei von Dritten hergestellt worden, kann eine offenkundige Vorbenutzung nicht begründen, denn nach allgemeiner Ansicht wird die Zugänglichkeit der Benutzung durch die bloße Herstellung des patentgemäßen Gegenstands durch Dritte ohne Hinzutreten besonderer Umstände verneint (vgl. Schulte, § 3 Rn. 67 anbei). Solche Umstände sind hier aber nicht dargetan.

3.1.2. Die Dissertation (D6) enthält nur den Tag der mündlichen Prüfung. Hinsichtlich der Veröffentlichung sind keine Angaben ersichtlich oder vorgetragen. Ebenso ist nicht bekannt, ob das Erscheinungsdatum bei dem Buch „Compactation of

Soils, Granulates and Powders“ (D5) vor oder nach dem Anmeldetag des angegriffenen Patents liegt.

3.1.3. Die Beschreibung des entscheidungsrelevanten Systems, das im Rahmen eines Tests erprobt wurde, in D7 (mit Anlagen 1 und 2 = D3, D4) reicht zum Nachweis einer öffentlichen Zugänglichkeit ebenfalls nicht aus.

Nach allgemeiner Rechtsauffassung (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl., § 3 Rn. 68a; Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 3 Rn. 33) ist bei gemeinsamer gewerblicher Forschungs- und Erprobungstätigkeit im Regelfall eine öffentliche Zugänglichkeit der Ergebnisse zu verneinen, solange sie nur einem internen Kreis zugänglich sind. Insbesondere sind intern gewonnene Versuchsergebnisse nicht öffentlich, ebenso wie die Zugänglichkeit eines Dokuments für einen nach Zweckbestimmung eingegrenzten Personenkreis oder Mitteilungen im Rahmen von Geschäftsbeziehungen (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 3 Rn. 84).

So verhält es sich hier.

Aus dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ausdruck des Schlussberichts BMBF-FuE-Großverbundprojekt „Bauen auf bindigen Mischbodenkippen des Braunkohlentagebaues im Mitteldeutschen Revier“ vom Dezember 1999 (D7) lässt sich lediglich ersehen, dass dieser den Projektmitgliedern zugänglich war. Nicht feststellbar ist aber, wann, ob, auf welche Weise und an wen außer an die Projektmitglieder dieser verbreitet worden sein sollte.

Auch der pauschale Hinweis auf eine Veröffentlichung im Internet ohne die Benennung konkreter Zeugen und ohne Beleg, dass die entscheidungsrelevanten Stellen unverändert bereits seit 1999 im Internet öffentlich zugänglich sind, reicht nicht aus und kann auch keinen Anlass zu Amtsermittlungen geben, zumal besonders die Beteiligung der Bundeswehr an dem Projekt nach Erfahrung des Senats für eine Geheimhaltungspflicht spricht, die oftmals erst längere Zeit nach Erstellung eines solchen Berichts aufgehoben wird.

3.1.4. Entsprechendes gilt für den Schlussbericht laut Anlage D4, D8 und den Geotechnischen Bericht D9 sowie die vorläufige Fassung der Vorbemerkungen D 10, wo ebenfalls Adressatenkreis, Umfang und Zeitpunkt der Verbreitung weder feststellbar noch belegt sind.

3.2. Die Verwendung der Maschine bei der Erbringung einer Dienstleistung durch die Einsprechende genügt ebenfalls nicht den Anforderungen einer offenkundigen Vorbenutzung.

Die Einsprechende hat vorgetragen, dass das als neuheitsschädlich in Betracht kommende System innerhalb eines BMBF-FuE- Großverbundprojekts-Projekts im Rahmen eines ersten Feldversuchs auf einer Großbaustelle eingesetzt worden ist, und welche Personen hierbei anwesend waren. Bei diesen Personen handelte es sich nur um am Projekt Beteiligte bzw. um Vertreter der am Projekt beteiligten Firmen und Institutionen. Nach der bereits o. g. allgemeinen Rechtsauffassung ist aber eine nur einem internen Kreis zugängliche Vorbenutzung nicht der Öffentlichkeit zugänglich in Sinne von § 3 Abs. 1 PatG.

Es ist auch nicht ersichtlich, welche anderen, möglicherweise fachkundigen Dritten auf der Baustelle von der Funktionsweise und Ausstattung des erprobten Systems Kenntnis nehmen konnten, denn Großbaustellen stehen im Allgemeinen der Öffentlichkeit nicht ohne weiteres offen. Dies gilt besonders, wenn wie hier der Versuchsbetrieb von neuartigen Maschinen und die Erprobung von Baumethoden stattfindet, an deren Geheimhaltung in der Regel ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse der Beteiligten besteht, was im Allgemeinen eine Geheimhaltungspflicht indiziert (vgl. Benkard, PatG, a. a. O.).

3.3. Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte auf die Vernehmung der von der Einsprechenden benannten Zeugen verzichtet werden, die zum Beweis für die von der Einsprechenden gemachten Angaben über Zeit und Ort der behaupteten Vorbenutzung sowie für Funktionsweise und Schaltfolge der verwendeten Vorrichtung genannt worden sind. Der diesbezügliche Vortrag konnte hier jedoch - wie bereits oben unter 3.1 ausgeführt - als wahr unterstellt werden.

3.4 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des in seiner ursprünglichen Fassung erteilten Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem druckschriftlich nachgewiesenen Stand der Technik nach der DE 197 07 687 C1 und der DE 198 14 021 A1 neu.

Dies ergibt sich bereits daraus, dass die dort offenbarten Vorrichtungen keinen Materialtank mit angeschlossener Zuführleitung zur Materialzufuhr aufweisen. Vielmehr erfolgt die Beschickung mit Material dort entweder mittels eines externen Behälters, welcher den eigentlichen Materialtank chargenweise befüllt (DE 197 07 687 C1, Anspruch 1 und Zeichnung), oder über ein Förderrohr bzw. ein Förderband in einen auf dem Materialtank angeordneten offenen Trichter (DE 198 14 021 A1, Anspruch 8 und Zeichnung).

3.5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderschen Tätigkeit.

Der Hauptaspekt des Streitpatents liegt gemäß der in Abs. [0004] der Patentschrift angegebenen Aufgabe darin, eine Vorrichtung zur Herstellung von Materialsäulen im Boden von Gewässern, insbesondere in Gewässern mit großer Tiefe bereitzustellen. Dabei sind bestimmte Vorkehrungen zu treffen, welche die Druckverhältnisse unter Wasser und deren Auswirkungen auf den Materialtransport und die Verfüllung der zu erstellenden Materialsäulen berücksichtigen. Diesbezüglich sieht die Lehre des Patentanspruchs 1 insbesondere einen ersten Materialtank vor, an den eine erste Zuführleitung zur Materialzufuhr sowie eine zweite Zuführleitung zur Bewirkung eines Druckausgleichs in dem ersten Materialtank angeschlossen sind. Auf diese Weise wird ein Zuführen des Materials unter Druckausgleich erst in den ersten Materialtank und dann weiter in den zweiten Materialtank ermöglicht, wobei die beiden Materialtanks zusammen mit dem dazwischen ausgebildeten Verschluss ein Schleuse bilden, über welche das Material schließlich gegen den anstehenden Wasserdruck in den Boden verpresst wird.

Auf eine derartige Anordnung gibt weder die DE 197 07 687 C1 noch die DE 198 14 021 A1 einen Hinweis. Wegen des Fehlens einer geschlossenen Befüllung des ersten Materialtanks (vgl. die Ausführungen oben zur Neuheit) entfällt

dort nämlich jeweils schon die Notwendigkeit für einen Druckausgleich an diesem. Die offene Befüllung mit Material genügt dort den Anforderungen beim Einsatz an Land oder in lediglich geringen Wassertiefen, so dass von diesem Stand der Technik keine Anregung dazu ausgeht, einen Materialtank mit einer ersten Zuführleitung zur Materialzufuhr und einer zweiten Zuführleitung zur Bewirkung eines Druckausgleichs zu versehen.

Weder einzeln für sich noch in einer Zusammenschau konnten daher diese Druckschriften den Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 nahelegen.

Der Patentanspruch 1 ist somit bestandsfähig.

3.6. Der nebengeordnete Patentanspruch 8 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Materialsäulen im Boden von Gewässern. Er hat eine Kombination von Merkmalen zum Inhalt, die - in Anpassung an den Charakter eines Verfahrensanspruchs - im Wesentlichen mit den Merkmalen des Vorrichtungsanspruchs 1 übereinstimmen. Die Patentfähigkeit ist deshalb ebenfalls übereinstimmend zu beurteilen, wozu auf die entsprechenden Ausführungen (oben 3.1 bis 3.5) verwiesen wird.

Auch der Patentanspruch 8 ist daher bestandsfähig.

4. Mit den sie tragenden Patentansprüchen 1 und 8 haben auch die jeweiligen Unteransprüche 2 bis 7, 9 und 10 Bestand, da sie auf nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen der Vorrichtung bzw. des Verfahrens gerichtet sind.

gez.

Unterschriften