



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
16. Dezember 2008

3 Ni 34/06

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent 196 52 636

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Engels, Dipl.-Ing. Hildebrandt, Dipl.-Ing. Ganzenmüller und Dipl.-Ing. Küest

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 196 52 636 wird für nichtig erklärt.
2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 18. Dezember 1996 angemeldeten deutschen Patents 196 52 636 (Streitpatent), dessen Erteilung am 24. Februar 2005 veröffentlicht worden ist. Das Streitpatent mit der Bezeichnung „Lärmschutzwand aus Drahtkörben“ umfasst die Patentansprüche 1 bis 10, die wie folgt lauten:

1. Lärmschutzwand aus Drahtkörben, die über- und nebeneinander angeordnet sind und in wenigstens einer Lage Schalldämmmaterial aus langzeitbeständigem, hochschallabsorbierendem Material sowie Füllmaterial enthalten, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Schalldämmmaterial (5) aus Lavasteinen besteht und dass sich die Lage mit Schalldämmmaterial über die Höhe und Länge des Drahtkorbes (1) erstreckt.

2. Lärmschutzwand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage Lavasteine (5) an wenigstens einer Seite der Drahtkörbe (1b) vorgesehen ist.
3. Lärmschutzwand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage Lavasteine (5) an zwei einander gegenüberliegenden Seiten der Drahtkörbe (1b) vorgesehen ist.
4. Lärmschutzwand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage Lavasteine (5) hinter mindestens einer Lage (2) aus Steinen angeordnet ist.
5. Lärmschutzwand nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage Lavasteine (5) zwischen der Lage (2) aus Steinen und dem Füllmaterial (4) angeordnet ist.
6. Lärmschutzwand nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage Lavasteine (5) an den beiden Seiten der Drahtkörbe (1b) unterschiedliche Schallabsorptionswerte hat.
7. Lärmschutzwand nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Drahtkörbe (1, 1a) aus Metall bestehen.
8. Lärmschutzwand nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Drahtkörbe (1, 1a) aus Kunststoff bestehen.

9. Lärmschutzwand nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Lärmschutzwand freistehend ausgebildet ist.
10. Lärmschutzwand nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass an eine Seite der Lärmschutzwand eine Aufschüttung (6) anschließt.

Der Kläger, welcher das Streitpatent vollumfänglich angreift, macht geltend, dass die verteidigten Gegenstände des Streitpatents gegenüber dem druckschriftlichen und öffentlich vorbenutzten Stand der Technik, wie er sich z. B. aus der D6 und D14 ergebe, nicht neu sei bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Darüber hinaus sei der Patentgegenstand dem Kläger als dem wahren Erfinder im Dezember 1999 widerrechtlich entnommen worden. Ferner sei die Lehre des Streitpatents in der Patentschrift nicht so dargelegt, dass sie vom Fachmann ohne erfinderisches Zutun ausgeführt werden könne, da der Erfindungsgegenstand nicht hinreichend konkretisiert sei.

Der Kläger bezieht sich in seiner Klagebegründung u. a. auf folgende Druckschriften:

- (D6) Prospektblatt „Gestalteter Lärmschutz“ aus Firmenprospekt „monotec Gabionen“ der Fa. Rothfuss GmbH u. Co. KG;
- (D7) Fachbuch „Grundwissen des Ingenieurs“, 12. Auflage, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1985, Seiten 327, 328;
- (D9) Fachbuch „Gesteinskunde“, 3. Auflage, Ebner Verlag GmbH & Co. KG, Seiten 83 bis 85;
- (D24) Fachbuch „Natursteinlexikon“, 4. Auflage, Verlag Georg D.W. Callwey, München, 1993, Seiten 62, 63, 574, 575.

Der Kläger beantragt,

das Patent für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte tritt dem Vorbringen des Klägers entgegen und verteidigt das Streitpatent hilfsweise mit den Patentansprüchen gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3, jeweils eingereicht mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2008. Er macht geltend, dass die Erfindung auch gegenüber dem in D6 zutreffend dokumentierten Stand der Technik, einer 1994 in Hamburg-Wilhelmsburg errichteten Lärmschutzwand, neu sei, da diese nur partiell aus mit Lavagestein gefüllten Körben (Gabionen) bestehe, im Übrigen aber auch schallreflektierende Steine beinhalte und deshalb die Funktion einer hochschallabsorbierenden Lärmschutzwand nicht erfülle. Auch sei die Verwendung von Lavagestein nicht durch eine Kombination der geltend gemachten Druckschriften nahe gelegt, insbesondere auch nicht im Hinblick auf eine Kombination des sich aus der D6 ergebenden vorbenutzten Standes der Technik mit dem damaligen einschlägigen Fachwissen. Vielmehr bestehe die erfinderische Tätigkeit gerade darin, ein in der Fachwelt bestehendes Vorurteil überwunden zu haben, dass Lavagestein mangels hinreichender Eigenstabilität als Füllmaterial für Gabionen ungeeignet sei.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien sowie weiterer vorgelegter Dokumente wird auf den Akteninhalt und die Sitzungsniederschrift vom 16. Dezember 2008 verwiesen.

Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage erweist sich begründet. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit führt zur Nichtigklärung des Streitpatents, da die mit Haupt- und Hilfsanträgen verteidigten Patentgegenstände gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, sondern für den hier maßgeblichen Fachmann nahegelegt waren (§§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. § 4 PatG).

1. Das Streitpatent betrifft nach der Streitpatentschrift eine Lärmschutzwand aus Drahtkörben nach dem Oberbegriff des Anspruches 1, die, ausgehend von dem Stand der Technik, welcher - wie die Lärmschutzwand nach der DE 38 12 394 A1 - mit Steinwollmatten gefüllte Drahtkörbe als Lärmschutzwand einsetzt, gemäß der zugrunde liegenden Aufgabe, der Schaffung einer Lärmschutzwand mit hoher Eigenstabilität und optimaler Schallabsorption, verbessert werden soll (Absätze [0001-0004]).

2. Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt Patentanspruch 1, nach Merkmalen gegliedert, eine

1. Lärmschutzwand aus Drahtkörben,
 - a. die über- und nebeneinander angeordnet sind und
2. in wenigstens einer Lage Schalldämmmaterial aus
 - a. langzeitbeständigem,
 - b. hochschallabsorbierendem Material
3. sowie Füllmaterial enthalten,
dadurch gekennzeichnet,

4. dass das Schalldämmmaterial (5) aus Lavasteinen besteht und
5. dass sich die Lage mit Schalldämmmaterial über die Höhe und Länge des Drahtkorbes (1) erstreckt.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 10 an.

3. Als hier zuständiger Fachmann ist ein Bauingenieur mit Erfahrung im Hoch- und Tiefbau anzusehen, der sich gegebenenfalls des Fachwissens eines Akustikers bedienen wird.

II.

Die gemäß Hauptantrag verteidigten Patentansprüche erweisen sich als nicht bestandsfähig, da ihr Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sondern für den hier angesprochenen Durchschnittsfachmann, ausgehend von dem in der D6 dokumentierten öffentlich vorbenutzten Stand der Technik aus dem Jahr 1994 in Verbindung mit dem in der D9 dokumentierten Fachwissen über die schalldämmenden und -absorbierenden Eigenschaften von Lavagestein nahegelegt war.

Da sämtliche in Zusammenhang mit dem Prospektblatt D6 vom Kläger vorgebrachten Fakten von der Gegenseite nicht bestritten wurden und dem Senat auch sonstige entgegenstehende Umstände nicht bekannt sind, ist davon auszugehen, dass dieses Dokument bzw. die dort abgebildeten Wandelemente zum öffentlich zugänglichen Stand der Technik zählen. Weiter ist von der Beklagtenseite unbestritten, dass ein Teil der dort erkennbaren Drahtkörbe zumindest eine frontseitige, vollflächige Schicht aus Lavasteinen aufweist (s. insbesondere Bild unten links „Detail Schwimmbadseite“, zweites oberes Feld von links). Damit offenbart D6 eine Lärmschutzwand aus Drahtkörben, die über- und nebeneinander angeordnet sind und teilweise in wenigstens einer Lage Schalldämmmaterial aus Lavasteinen sowie Füllmaterial (s. die erläuternde Zwischenschrift, zweiter Satz: „Die Körbe sind mit unterschiedlichem Material verblendet und dazwischen mit Erde verfüllt“)

enthalten, wobei sich die Lage mit Schalldämmmaterial über die Höhe und Länge des jeweiligen Drahtkorbes erstreckt (Merkmale 1 und 3 bis 5 des Patentanspruchs 1). Dass das hierbei eingesetzte Lavamaterial entsprechend den Merkmalen 2a und 2b langzeitbeständige und hochschallabsorbierende Eigenschaften aufweist, ist dem Fachwissen des oben definierten Durchschnittsfachmanns zuzurechnen, wofür lediglich als beispielhafter Beleg auf das Fachbuch „Gesteinskunde“ (D9) verwiesen sei. Wenn dieser Fachmann eine Lärmschutzwand in Gänze mit den dort beschriebenen Eigenschaften ausstatten möchte, so liegt es für ihn auf der Hand, anstelle einer wie in D6 aus Körben mit unterschiedlichem Schalldämmmaterial zusammengesetzten Wand eine über ihre gesamte Erstreckung aus mit Lavasteinen als Schalldämmmaterial gefüllten Körben bestehende Wand zu errichten.

Soweit die Beklagtenseite demgegenüber geltend macht, mit der Lehre des Streitpatents werde ein Vorurteil der Fachwelt dahingehend überwunden, dass Lavasteine aufgrund ihrer Porosität bisher gerade nicht als für langzeitstabile Schüttungen geeignet anzusehen seien, und dies sei mit dem Gegenstand des Streitpatents in erfinderischer Weise widerlegt worden, so geht dies deswegen ins Leere, weil ausweislich der einschlägigen Fachliteratur, wie beispielsweise die auf DIN 52 100 bezogene Tabelle auf Seite 62 des Natursteinlexikons (D24) zeigt, die Druckfestigkeit von Basaltlava ($800 - 1500 \text{ kp/cm}^3$) in ähnlichen Größenordnungen liegt wie etwa die von Kalksteinen ($800 - 1800 \text{ kp/cm}^3$) und nahezu an die von Granit ($1600 - 2400 \text{ kp/cm}^3$) heranreicht. Auf eine demgegenüber entscheidend weniger hohe Druckfestigkeit von Lavagestein - auch wenn sie infolge der hier angestrebten porösen Struktur grundsätzlich niedriger anzusetzen ist als die aufgelisteten Werte - gibt das dokumentierte Fachwissen daher gerade keinen Hinweis, so dass nicht nachvollziehbar ist, weshalb ein entsprechendes Vorurteil der Fachwelt bestanden haben soll.

Nicht folgen kann der Senat auch der Argumentation des Beklagten, die Lehre des Streitpatents beruhe deshalb auf erfinderischer Tätigkeit, weil die bereits über lange Zeit bekannten günstigen Eigenschaften von Lavasteinen hinsichtlich ihrer Langzeitstabilität und Schallabsorption die Fachwelt dennoch bisher nie veranlasst hätten, solche Lavasteine in - ebenfalls seit längerem bekannten - Gabionen zum

Schallschutz einzusetzen. Gegen dieses Zeitargument spricht, dass die Anforderungen hinsichtlich eines verbesserten Lärmschutzes erst mit dem Anwachsen der Verkehrsbelastungen und der damit verbundenen Ausweitung des Autobahn- und Bundesstraßenneubaus in einem Zeitraum von höchstens fünf Jahren vor dem Anmeldetag des Streitpatents (etwa seit Beginn der 1990er-Jahre) aufgetreten sind. Ein erheblicher Zeitraum, in dem die Erfindung gewissermaßen „in der Luft lag“, kann hierin nicht gesehen werden.

Nach alledem lag es für den Fachmann nahe, in Kenntnis der Lärmschutzwand nach D6 und im Rahmen seines beispielsweise in D9 dokumentierten Fachwissens zu dem Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag zu gelangen.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist daher nicht bestandsfähig.

III.

Auch soweit der Beklagte das Streitpatent gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 verteidigt, erweist sich das Streitpatent als nicht bestandsfähig.

Die Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 unterscheiden sich von Patentanspruch 1 in der nach Hauptantrag verteidigten erteilten Fassung dadurch, dass einmal das Merkmal des erteilten Unteranspruchs 2 (Hilfsantrag 1), einmal das Merkmal des erteilten Unteranspruchs 9 (Hilfsantrag 2) und schließlich beide Merkmale in Kombination (Hilfsantrag 3) hinzugefügt sind.

Beide Merkmale, nämlich dass sich die Lage mit Schalldämmmaterial „an wenigstens einer Seite der Drahtkörbe vorgesehen ist“ und dass „die Lärmschutzwand freistehend ausgebildet ist“, sind bei der in D6 dokumentierten Lärmschutzwand deutlich erkennbar realisiert. Neben der dort klar ersichtlichen Erstreckung der jeweiligen Steinlage über die Vorderseite der betreffenden Körbe (Abbildung unten links) wird auch das Freistehen der Wand aus den die Vorder- und die Rückseite („Schwimmbadseite“ und „Straßenseite“) zeigenden Abbildungen unten links und unten rechts deutlich.

Das (im Übrigen zulässige, da einschränkende) Hinzufügen dieser aus D6 bekannten Merkmale zu der aus demselben Dokument bekannten Lärmschutzwand kann eine erfinderische Tätigkeit, auf der der jeweilige Gegenstand der Patentansprüche nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 beruhte, nicht begründen. Vielmehr ergibt sich dieser jeweils ebenso in naheliegender Weise aus dem aufgezeigten Stand der Technik in Verbindung mit dem nachgewiesenen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns, wie oben zum Hauptantrag begründet.

IV.

Auch die in den übrigen Unteransprüchen enthaltenen Ausgestaltungen des Patentgegenstandes lassen nichts erkennen, was zu einer patentfähigen Lehre führen könnte. Auch ist hierauf kein weiterer Antrag des Beklagten gerichtet, so dass das Patent in vollem Umfang für nichtig zu erklären ist.

V.

Einer Entscheidung über die vom Kläger darüber hinaus geltend gemachten Nichtigkeitsgründe bedurfte es auch insoweit nicht, als der Kläger widerrechtliche Entnahme gemäß §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG geltend gemacht hat. Im Einspruchsverfahren wirft der Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme zwar im Hinblick die neuere Rechtsauffassung, nach der dieser Widerrufsgrund nicht die Patentfähigkeit der Erfindung voraussetzen soll (vgl. BPatG, Beschl. v. 26. Juni 2008, 8 W (pat) 308/03 - Schweißheizung für Kraftstoffrohmatten; Kraßer Patentrecht, 5. Aufl., S. 375; Rogge in Benkard 10. Aufl., § 21 Rdn. 23; offengelassen in BGH GRUR 2007, 996 - Angussvorrichtung für Spritzgusswerkzeuge; aA Moufang in Schulte PatG 8. Aufl., § 21 Rdn. 49), die Frage einer etwaigen Pflicht zur einer vorrangigen Entscheidung über diesen Widerrufsgrund auf. Eine solche Pflicht könnte sich aus dem durch § 7 Abs. 2 PatG begründete Nachanmelderecht des Einsprechenden ergeben (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 996 - Angussvorrichtung für Spritzgusswerkzeuge). Im Nichtigkeitsverfahren bedarf diese Frage aber schon deshalb keiner Erörterung, weil § 7 Abs. 2 PatG das Nachanmelderecht nur

in dem Fall des auf eine widerrechtliche Entnahme im Einspruchsverfahren gestützten Widerrufs eines Patents für anwendbar erklärt, nicht aber ein Nachanmelderecht eröffnet, wenn das Patent aufgrund einer widerrechtlichen Entnahme für nichtig erklärt wird (vgl. auch Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 376 am Ende).

VI.

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.

Dr. Schermer Engels Dipl.-Ing. Hildebrandt Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Ing. Küest
Ganzenmüller

Be