



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 301/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 48 928.5-25

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke und der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Das Patent 198 48 928 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gründe

I.

Gegen das Patent 198 48 928, dessen Erteilung am 21. August 2003 veröffentlicht wurde, ist am 21. November 2003 Einspruch erhoben worden.

Der Einspruch ist auf den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit des Patentgegenstandes gestützt, wobei sich die Einsprechende zum Patentanspruch 1 auf folgende Druckschriften bezieht (Nummerierung gem. Einspruchsschriftsatz):

- (D1) Lit.: Edition ETR, FESTE FAHRBAHN, Sonderveröffentlichung der ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, Hestra-Verlag, Darmstadt, 1997, Seiten 7, 12, 13, 18, 19, 29, 41, 49, 64, 78 - 80, 92, 93, 101 und 104 - 107;
- (D2) Beitrag Prof. Dr. ir. C. ESVELD, TU Delft, „Track Structures in an urban environment“, beim Symposium K.U. Leuven, September 1997;

- (D3) Deutsche Bahn, Auszüge aus DS 820 06 „Anweisungen für das Herstellen lückenloser Gleise“, gültig vom 1. Januar 1986 an.

Zu dem nebengeordneten Patentanspruch 3 bezieht sie sich auf die Entgegnungen:

- (D4) DE 33 24 225 A1,
(D9) US 11 26 533,
(D12) DE 27 17 394 C3,
(D13) DE 196 42 971 C2.

Die im Erteilungsverfahren neben D9 in Betracht gezogenen weiteren Druckschriften

- (D5) US 52 85 964,
(D6) DE 44 11 833 A1,
(D7) DE 297 03 508 U1,
(D8) DE 296 02 463 U1,
(D10) US 828 794 und
(D11) CH-Z: Schweizer Ingenieur und Architekt, Nr. 47,
17.11.1994, S. 973 - 978

sind von der Einsprechenden nicht aufgegriffen worden.

Die Einsprechende beantragt,

das angegriffene Patent in vollem Umfang,
hilfsweise im Umfang der Ansprüche 1 bis 3, zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das angegriffene Patent in der erteilten Fassung aufrecht zu erhalten.

Sie ist der Auffassung, dass der Patentgegenstand gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Das Patent betrifft nach dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 ein

Verfahren zur Herstellung einer festen Fahrbahn für eine Straßenbahn mit einem eingedeckten Rillenschienengleis, bei dem ein Gleisrost aus Rillenschienen und Schwellen über einer Tragschicht horizontal und höhenmäßig justiert und mit Beton vergossen ist, wobei auf die Vergusschicht eine, insbesondere mehrlagige Straßendecke bis zur Ebene der Schienenoberkanten aufgebracht ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass zunächst auf dem Erdplanum eine verdichtete Frostschicht eingebaut wird, auf der die Gleisroste aus Rillenschienen und Betonschwellen höhenmäßig bezüglich der gewünschten Lage der Schienenoberkante einjustiert und die Schwellenfächer - mit Ausnahme an den Stirnenden des Gleisrostes -- unter Einbindung der Schwellen mit ihren teilweise frei herausragenden

Bewehrungen in eine Vergussschicht eingegossen werden, und dass nach einem Lösen, horizontalen Ausrichten und erneuten Befestigen der Schienen diese im Bereich der freien Schwellenfächer zwischen aneinanderstoßenden eingebauten Gleisrosten verschweißt und anschließend auch diese Schwellenfächer ausgegossen werden, und dass nach dem Einlegen der Schienenkammerprofile in die Schienenkammern der Aufbau der Straßendecke und anschließend der Verguss der Fugen neben den Schienen erfolgt.

An den Hauptanspruch schließt sich ein rückbezogener Unteranspruch 2 an, zu dessen Wortlaut auf die Patentschrift verwiesen wird.

Nach dem nebengeordneten Patentanspruch 3 betrifft das Patent weiterhin eine

festen Fahrbahn für eine Straßenbahn zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schienenbefestigungen eine horizontale Querführung ermöglichende, trapezförmige, an seitlichen Spurkanten (17) der Schienenaufleger (6) der Schwelle (2) verschiebbare Spurprofile (15) mit zur Spurkante (17) parallelen Langlöchern (18) für die Befestigungsschrauben (19) von den Schienenfuß (11) übergreifenden Klemmprofile (20) umfasst.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 4 bis 9 an, zu deren Wortlaut auf die Patentschrift verwiesen wird.

II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden, weil der Einspruch im in dieser Vorschrift genannten Zeitraum beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Gegen die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für das Einspruchsverfahren nach dieser Vorschrift bestehen weder unter dem Aspekt der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) noch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungsrechtliche Bedenken (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I).

Das Bundespatentgericht ist auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori, der u. a. in § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO seine gesetzliche Ausprägung gefunden hat, zuständig geblieben (vgl. hierzu auch BPatG GRUR 2007, 499 - Rundsteckverbinder; BPatG GRUR 2007, 907 - Gehäuse/perpetuatio fori; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II).

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

Auch der auf eine beschränkte Aufrechterhaltung gerichtete Hilfsantrag der Einsprechenden dürfte nach neuerer Rechtsprechung grundsätzlich zulässig sein (vgl. BGH GRUR 2007, 862 Tz. 21 f. - Informationsübermittlungsverfahren II). Der Einspruch ist jedoch nicht erfolgreich, da der Patentgegenstand gegenüber dem angeführten Stand der Technik in vollem Umfang patentfähig ist.

3. Die erteilten Patentansprüche sind zulässig, wie auch von der Einsprechenden nicht bestritten wurde.

Die Patentansprüche 1 und 3 gehen unter Austausch ihrer jeweiligen Kategorie auf die ursprünglichen Ansprüche 11 und 1 zurück. Die hierbei vorgenommenen

Änderungen halten sich im Rahmen der Ursprungsoffenbarung und sind somit zulässig.

Die verbliebenen Unteransprüche stimmen unter jeweils angepasster Nummerierung und Rückbeziehung mit der ursprünglichen Fassung überein.

4.1 Das zweifellos gewerblich anwendbare Verfahren nach Patentanspruch 1 ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu.

Dies gilt insbesondere auch für den von der Einsprechenden als neuheitsschädlich angeführten Literaturband „FESTE FAHRBAHN“ (D1). Denn dieser kann als Sammelband von unterschiedlichen Einzelbeiträgen nicht als ein (einziges) Dokument betrachtet werden, aus welchem sich i. S. § 3 PatG der Gegenstand des angegriffenen Patents in Gänze ergeben könnte, es sei denn, dieser wäre tatsächlich in seiner gesamten Merkmalskombination in einem Einzelbeitrag an sich offenbart (vgl. dazu Schulte, PatG, 7. Aufl. § 3 Rn. 129). Dies ist aber erkennbar nicht der Fall, wie sich bereits aus der diesbezüglichen Begründung der Einsprechenden ergibt, die zu einzelnen Merkmalen des Patentanspruchs 1 auf unterschiedliche Beiträge dieser Sammlung verweist.

Die weiteren zum Stand der Technik angeführten Entgegnungen wurden zur Neuheit nicht aufgegriffen und stellen diese nach Auffassung des Senats auch nicht in Frage.

4.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfindnerischen Tätigkeit.

Gemäß Abs. 6 der Streitpatentschrift liegt dem Patentgegenstand die Aufgabe zugrunde, bei einer Fahrbahn mit einem eingedeckten Rillenschienengleis einen einfachen Aufbau sowie eine exakte Ausrichtung der Schienen und eine Verschweißung zu einem durchgehenden Schienenstrang zu ermöglichen.

Der Kern der patentierten Lehre zur Lösung dieses Problems ist nach den wesentlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 darin zu sehen, dass die aus Rillenschienen und Betonschwellen zusammengesetzten Gleisroste nach dem Auflegen auf eine Frostschutzschicht zunächst höhenmäßig bezüglich der gewünschten

Lage der Schienenoberkante einjustiert und anschließend die sog. Schwellenfächer (die Räume zwischen den Schwellen) unter Einbindung der Schwellen in eine Vergussschicht eingegossen werden. Dabei sollen die jeweils endseitigen Schwellenfächer eines Gleisrosts vom Vergießen ausgenommen bleiben, um das im übernächsten Schritt erfolgende Verschweißen der Schienenenden ungehindert zu ermöglichen. Nach dieser höhenmäßigen Fixierung des gesamten Gleisrosts werden die Schienen vorübergehend von den Schwellen gelöst, um nun eine horizontale Ausrichtung vorzunehmen, wonach die Schienen wieder befestigt und im Bereich der freien Schwellenfächer zwischen aneinanderstoßenden eingebauten Gleisrosten verschweißt werden. Anschließend werden dann auch die bisher freigehaltenen Schwellenfächer ausgegossen.

Für eine derartige Verfahrensweise findet sich im gesamten aufgezeigten Stand der Technik kein Vorbild.

Soweit die Einsprechende hierzu wiederum auf den Sammelband „FESTE FAHRBAHN“ (D1) verweist, so ist dort bezüglich der Reihenfolge von Justieren und Ausbetonieren lediglich an einer Stelle beschrieben, dass ein Ausrichten der Gleisroste mit Hilfe von Vertikal- und Horizontalspindeln erfolgen soll, welche den Gleisrost bis zum Betonieren in seiner Position fixieren (vgl. dort S. 80, Spalte 1, Abs. 1, letzter Satz). Das bedeutet aber ein komplettes Justieren von Gleisrost und Schienen in einem einzigen Schritt vor dem Ausbetonieren der Schwellenfächer. Eine Anregung dazu, die Fixierung des Gleisrosts in vertikaler und in horizontaler Ausrichtung definiert auf zwei separate Verfahrensschritte aufzuteilen, zwischen denen ein Vergießen der Schwellen erfolgt, geht daher von dieser Literaturstelle nicht aus. Auch findet sich dort keinerlei Hinweis auf ein gezieltes Freihalten endseitiger Schwellenfächer in Hinblick auf ein späteres Verschweißen.

Dem weiter zum Patentanspruch 1 angeführten Beitrag von ESVELD, TU Delft (D2) lassen sich lediglich verschiedene Aufbauvarianten von fertigen Schienenfahrbahnen entnehmen, ohne dass konkrete Verfahrensschritte zu deren Herstellung offenbart sind. Insbesondere ist dort nicht erkennbar, wie und in welcher Reihenfolge ein Positionieren und Ausbetonieren von Gleisrosten erfolgt. Bezüglich der „Anweisungen“ der Deutschen Bahn (D3) schließlich sind die Angaben der

Einsprechenden so unklar, dass behauptete Merkmalsübereinstimmungen mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht nachvollziehbar sind. Jedenfalls finden sich auch dort keinerlei Hinweise auf die den Patentgegenstand kennzeichnenden Verfahrensschritte.

Die übrigen Druckschriften wurden von der Einsprechenden zum Patentanspruch 1 nicht aufgegriffen und lassen auch nach Auffassung des Senats nichts erkennen, was für sich oder in Zusammenschau mit anderen Entgegenhaltungen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nahelegen könnte.

Der Patentanspruch 1 ist somit bestandsfähig.

5.1 Der zweifellos ebenfalls gewerblich anwendbare Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 3 ist neu.

Dies ergibt sich schon aus dem Umstand, dass dieser Sachanspruch eine Rückbeziehung auf den Verfahrensanspruch 1 beinhaltet und damit eine Fahrbahn zum Gegenstand hat, welche mit dem im Patentanspruch 1 beanspruchten, wie oben begründet neuen Verfahren hergestellt ist.

5.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 3 beruht auch auf einer erfindnerischen Tätigkeit.

Auch hierzu sei auf die entsprechende Begründung zum Patentanspruch 1 verwiesen, wonach keine der angeführten Entgegenhaltungen für sich oder in Kombination das dort beanspruchte Verfahren nahelegen, so dass auch der damit hergestellte Gegenstand nach Patentanspruch 3 durch den aufgezeigten Stand der Technik nicht nahegelegt sein kann.

Auch der Patentanspruch 3 ist somit bestandsfähig.

6. Mit den bestandsfähigen Patentansprüchen 1 und 3 haben auch die jeweils rückbezogenen Unteransprüche 2 und 4 bis 9 Bestand, deren Gegenstände über bloße Selbstverständlichkeiten hinausgehen.

Das Begehren der Einsprechenden konnte daher keinen Erfolg haben.

Dr. Lischke

Guth

Hildebrandt

Küest

Cl