



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 330/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
27. November 2008

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 24 286

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke und der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Das Patent 102 24 286 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Neuer Patentanspruch 1,
Patentansprüche 2 bis 11,
angepasste Beschreibung 4 Seiten,
Figuren 1 und 2,
jeweils eingereicht in der mündlichen Verhandlung.

Gründe

I.

Gegen das Patent 102 24 286, dessen Erteilung am 12. Januar 2006 veröffentlicht wurde, ist am 12. April 2006 Einspruch erhoben worden.

Die Einsprechende stützt sich auf den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit des Patentgegenstandes und führt dazu folgende Druckschriften an:

(E1) DE 199 46 317 C1;

(E2) DE 33 45 388 C2;

- (E3) DE 199 50 233 A1;
- (E4) DE 196 33 262 A1;
- (E5) DE 44 11 833 A1;
- (E6) JP 2000282402 A;
- (E7) DE 40 04 208 C2;
- (E8) EP 05 76 392 A1.

Von diesen Druckschriften sind die E1 bis E6 im Erteilungsverfahren in Betracht gezogen worden.

Zusätzlich überreicht die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung einen Auszug aus ASPHALT TECHNIK BIEBRICH - Technische Mitteilung Nr. 7.3/9.92. Ferner macht die Einsprechende eine angebliche offenkundige Vorbenutzung dahingehend geltend, eine Firma W... habe im September 1997 im Bereich des Bahnhofs Saarbrücken für jedermann einsehbar ein Gleis für Schienenfahrzeuge mit den wesentlichen Merkmalen der angegriffenen Patentansprüche 1 und 10 erstellt. Hierzu legt sie mit den Anlagen A3, A4 und A5 Fotoausdrucke der angeblich relevanten Baustellenabschnitte vor und bietet für die behaupteten Umstände bezüglich Ort und Zeit der Benutzungshandlung Zeugenbeweis an.

Der schriftsätzlich geltend gemachte weitere Widerrufsgrund der fehlenden Ausführbarkeit der Erfindung hinsichtlich des nebengeordneten Verfahrensanspruchs 10 wurde in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

Neuer Patentanspruch 1,
Patentansprüche 2 bis 11,
angepasste Beschreibung 4 Seiten,
Figuren 1 und 2,
jeweils eingereicht in der mündlichen Verhandlung.

Die Patentinhaberin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des angegriffenen Patents 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 geltenden Patentanspruchs 1 ein

Gleis für Schienenfahrzeuge, insbesondere für Straßenbahnen, mit auf einer festen Tragschicht (15) im Spurabstand verlegten Schienen, die sich mit ihrem Schienenfuß (14) auf der Tragschicht abstützen und die zwischen ihrem Schienenfuß und ihrem Schienenkopf (17) mit sich seitlich an ihren Schienensteg (18) anliegenden Schallschutzelementen (19) versehen sind, die aus hohlkammerreichem Geokunststoff bestehen, wobei zwischen der Tragschicht (15) und dem Schienenfuß (14) der Schienen eine elastische Schienenfußlagerung vorgesehen ist, die aus einer zu einer dauerelastischen Dämpfungsschicht (22) aushärtenden, zwischen Tragschicht (15) und Schienenfuß (14) nach dem Ausrichten der Schienen eingebrachten Polyurethan-Vergussmasse (25) besteht, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Dämpfungsschicht (22) und der Tragschicht (15) eine starre Ausgleichsschicht (37) aus einem hydraulischen, aushärtenden Vergussmörtel angeordnet ist.

Ferner betrifft das Patent nach dem nebengeordneten Patentanspruch 10 ein

Verfahren zum Herstellen eines Gleises für Schienenfahrzeuge, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Schienen im Spurabstand auf einer festen Tragschicht (15) höhen- und lagegerecht ausgerichtet und in der ausgerichteten Lage mittels Unterstützungselementen (23) temporär fixiert werden und dass anschließend seitlich neben den Schienenfüßen (14) über diese aufragende Schalungsmittel (24) angeordnet werden und danach ein zu einer starren Ausgleichsschicht (37) aushärtender Vergussmörtel auf der Tragschicht (15) aufgetragen wird und anschließend eine zu einer dauerelastischen Dämpfungsschicht (22) aushärtende Polyurethan-Vergussmasse (25) in den Zwischenraum (26) zwischen Schienenfuß (14) und Tragschicht (15) eingebracht wird, wobei die Schienen (11, 12) beidseits ihrer Schienenstege (18) mit Schallschutzelementen (19) aus hohlkammerreichem Geokunststoff versehen werden und wobei nach dem Einbringen der Dämpfungsschicht (22) die Bereiche zwischen und seitlich neben den Schienen (11, 12) bis an die Schallschutzelemente (19) heran mit bituminös oder hydraulisch abbindendem Füllgut (32) oder mit Pflaster ausgefüllt werden.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 9 und 11 an, zu deren Wortlaut auf den Akteninhalt 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 und auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen

Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori zuständig geblieben (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH X ZB 6/08 - Ventilsteuerung, Urteil vom 6. Dezember 2008).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist substantiiert auf einen Widerrufsgrund gem. § 21 PatG gegründet und daher zulässig. Er hat aber nach Einschränkung des Patentgegenstandes keinen Erfolg.

3. Die geltenden Unterlagen sind zulässig.

Der geltende Patentanspruch 1 beruht auf dem erteilten Hauptanspruch unter einer einschränkenden Hinzunahme des Merkmals aus dem erteilten Patentanspruch 10, dass die Ausgleichsschicht (37) „starr“ sein soll.

Die übrigen Patentansprüche stimmen identisch mit der erteilten Fassung überein. Bezüglich der Ursprungsoffenbarung geht der geltende Patentanspruch 1 auf eine einschränkende Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 1, 2 und 10 zurück, während der nebengeordnete Patentanspruch 10 auf einer - ebenfalls einschränkenden - Kombination der ursprünglichen Ansprüche 12 und 14 beruht.

Die Änderungen in der geltenden Beschreibung gehen über zulässige Anpassungen an den geltenden Anspruchswortlaut nicht hinaus.

4. Als zuständiger Durchschnittsfachmann ist in dieser Sache ein Bauingenieur (FH) mit besonderer Erfahrung auf dem Gebiet des Gleisbaus anzusetzen.

5.1 Der Senat hat keinerlei Bedenken gegen die Ausführbarkeit der Erfindung, die von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr in Zweifel gezogen worden ist.

5.2 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu, wie auch von der Einsprechende nicht bestritten wird.

So zeigt mit Ausnahme der DE 44 11 833 A1 (E5) keine Entgeghaltung ein Gleis mit einer starren Ausgleichsschicht aus einem hydraulischen, aushärtenden Vergussmörtel, während das Gleis nach der E5 keine Schallschutzelemente aufweist.

5.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Im Sinne der laut Abs. 0008 der Patentschrift zugrundeliegenden Aufgabe, nämlich ein Gleis zu schaffen, das kostengünstig hergestellt werden kann und mit dem eine gute und gleichmäßige Dämpfung der vom Schienenfahrzeug in die Schienen eingeleiteten Schwingungen erreicht wird, zielt die Erfindung insbesondere darauf ab, eine möglichst gleichmäßige Nachgiebigkeit der Dämpfungsschicht über die Länge der Schiene zu erreichen. Dieses Problem löst die Lehre des Streitpatents nach einem wesentlichen Merkmal des Patentanspruchs 1 dadurch, dass zwischen Tragschicht und Schienenfuß eine dauerelastischen Dämpfungsschicht angeordnet ist, welche aus einer nach dem Ausrichten der Schienen eingebrachten, aushärtenden Polyurethan-Vergussmasse besteht. Insbesondere dadurch, dass hierbei die Dämpfungsschicht vor Ort und erst nach dem Ausrichten der Schienen eingebracht wird, kann sie sich angenähert lückenlos an die angrenzenden Schichten anpassen, so dass Ungleichmäßigkeiten in der Dicke der wirksamen Dämpfungsschicht weitgehend vermieden werden.

Auf einen derartigen Aufbau gibt der aufgezeigte Stand der Technik keinen Hinweis. So liegen bei dem Gleisbett nach der in der mündlichen Verhandlung zuvorst diskutierten DE 44 11 833 A1 (E5) insofern andere Verhältnisse vor als beim Patentgegenstand, als bei ersterem der Schienenfuß mit einer auf diesen aufgesteckten elastischen Kunststofflage in einem wannenförmigen Stahl- oder Betonformteil sitzt. Dieses starre Formteil liegt über eine als Nivellierschicht dienende Zwischenlage auf einem Betonunterbau auf. Da hierbei die Nivellierschicht vor

dem Aufsetzen von Formteil und Schienenfuß auf dem Betonunterbau aufgebracht wird, sind verbleibende Restunebenheiten und Hohlräume zwischen Formteil und Nivellierschicht unvermeidlich und führen so zu dem Problem, das mit dem Streitpatent gerade überwunden werden soll.

Die ferner in der mündlichen Verhandlung erörterte DE 196 33 262 A1 (E4) geht bezüglich der Anordnung von Trag- Ausgleichs- und Dämpfungsschicht über den Offenbarungsgehalt der E5 nicht hinaus. Insbesondere findet sich auch hierin kein Hinweis auf eine nach dem Ausrichten der Schienen eingebrachte, aushärtende Dämpfungsschicht. Vielmehr kommt dort eine aus Kork oder Polyurethan vorgefertigte Nachgiebigkeitsschicht zwischen Tragschicht und Schienenfuß zum Einsatz.

Die von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung neu vorgelegte Seite aus ASPHALT TECHNIK BIEBRICH „Technische Mitteilung Nr. 7.3/9.92“, deren Vorveröffentlichung die Patentinhaberin ausdrücklich bestreitet, kann inhaltlich schon deswegen nichts zur Lehre des Streitpatents beitragen, weil dort anhand von schematischen Darstellungen lediglich in allgemeiner Form verschiedene Lösungen für schwingungsdämpfende Gleislagerungssysteme vorgestellt sind, ohne dass konkrete Angaben zu Materialien oder Art der Einbringung einzelner Schichten gemacht sind. Von daher kann es auch dahinstehen, ob und unter welchen Umständen dieses Dokument zur Veröffentlichung gelangt ist.

Die weiteren, schriftsätzlich zum Gegenstand des Streitpatents angeführten Druckschriften wurden in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen. Nach Überzeugung des Senats liegen sie sämtlich weiter ab vom angegriffenen Patentgegenstand als die oben abgehandelten Entgegenhaltungen E5 und E4 und können weder für sich noch in einer Zusammenschau mit diesen den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nahelegen.

Schließlich steht auch die behauptete offenkundige Vorbenutzung der Patentfähigkeit des angegriffenen Patentgegenstandes nicht entgegen.

Abgesehen davon, dass der Vortrag zu wenig substantiiert ist, fehlt es an einer hinreichenden Beweisführung. Die als einzige Beweismittel vorgelegten Fotografien lassen den genauen Ort und die Zeit ihrer Aufnahme nicht erkennen. Weiter-

hin ist nicht festzustellen, ob die Fotografien zur gleichen Zeit und am gleichen Ort aufgenommen wurden. Die verarbeiteten Materialien sind außerdem optisch nicht eindeutig erkennbar. Auch hat die Einsprechende behauptet, die Bauarbeiten seien durch eine Firma Weiss durchgeführt worden. Die Kleidung des auf der Baustelle tätigen Arbeiters auf dem Foto A3 zeigt aber das Logo der Firma s... Entgegen der Ansicht der Einsprechenden konnte bei dieser Ausgangslage die pauschale Angabe der Firma W... sowie deren Adresse und Telefonnummer ohne Benennung eines konkreten Zeugen und der konkreten Tatsachen, zu denen er aussagen könnte, keine Amtsermittlungen des Senats auslösen, da es sich hierbei um einen unzulässigen Beweisermittlungsantrag (Ausforschungsbeweis) handelt, der darauf gerichtet ist, nach derzeit noch nicht bekannten und nur vermuteten Beweismitteln zu suchen.

Es ist nicht Sinn des Untersuchungsgrundsatzes, einen unzureichenden Sachvortrag durch Amtsermittlung zu vervollkommen. Die Amtsermittlungspflicht des Senats endet, wo eine die Darlegungslast tragende Partei ihrer Mitwirkungspflicht nicht genügt, indem sie den Sachverhalt nicht detailliert vorträgt und sich allein auf den Senat verlässt. So verneint die Rechtsprechung eine Pflicht zu weiteren Ermittlungen von Amts wegen, wenn es um die genaueren Umstände einer offenkundigen Vorbenutzung geht (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 59 Rn. 218, 219, 129; Einleitung Rn. 33, 34).

Der geltende Patentanspruch 1 ist somit gewährbar.

6. Auch der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 10 ist patentfähig.

Er betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Gleises, insbesondere nach dem geltenden Patentanspruch 1 und hat eine Kombination von Merkmalen zum Inhalt, die - in Anpassung an den Charakter eines Verfahrensanspruchs - im Wesentlichen mit den Merkmalen des Hauptanspruchs übereinstimmen. Da die Lehre des Patentanspruchs 10 insbesondere das Einbringen der zu einer dauerelastischen Dämpfungsschicht aushärtenden Polyurethan-Vergussmasse zwischen Trag-

schicht und Schienenfuß in seiner den wesentlichen Kern der Erfindung tragenden zeitlichen Abfolge nach dem Ausrichten der Schienen beinhaltet, ist die Patentfähigkeit auch dieses Verfahrensanspruchs übereinstimmend mit den Ausführungen zum Patentanspruch 1 (vgl. oben Punkt 5.1. und 5.2) zu beurteilen.

Der geltende Patentanspruch 10 ist somit ebenfalls gewährbar.

7. Mit den sie tragenden Patentansprüchen 1 und 10 sind auch die jeweiligen Unteransprüche 2 bis 9 und 11 gewährbar.

Dr. Lischke

Guth

Hildebrandt

Küest

Cl