



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
11. März 2010

...

5 Ni 89/09

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent 197 22 349

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 11. März 2010 durch Richter Gutermuth als Vorsitzenden, Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Schneider, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 197 22 349 wird im Umfang der Patentansprüche 1 und 2 für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 28. Mai 1997 angemeldeten deutschen Patents, dessen Erteilung am 19. Dezember 2002 veröffentlicht worden ist. Es trägt die Bezeichnung "Untergrundseitig anzuklebendes Profil zum Abschluss von verlegten Keramikplatten oder dergleichen" und umfasst 4 Ansprüche. Der erteilte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Untergrundseitig anzuklebendes Winkelprofil zum Abschließen von verlegten Keramikplatten oder dergleichen mit einem ersten mit Durchbrechungen versehenen Schenkel zur Befestigung und einem daran etwa senkrecht angeordneten zweiten Schenkel, an dem zu den benachbarten Keramikplatten gerichtet die sichtbare Fugenbreite zwischen dem zweiten Schenkel und den benachbarten Keramikplatten bestimmende abstandshaltende Mittel ange-

formt sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass am freien Ende des zweiten Schenkels (23) eine Verbreiterung (26) angeformt ist, die zusammen mit den ebenfalls an dem zweiten Schenkel (23) angeformten Abstand haltenden Mitteln (24) eine zur abzuschließende Keramikplattenseite hin einseitig offene Kammer bildet, wobei die Verbreiterung (26) um die Breite (B) der zu bildenden Fuge kürzer ist als das mit Abstand dazu angeformte abstandshaltende Mittel (24)."

Wegen des Wortlauts des auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentanspruchs 2 wird auf die Streitpatentschrift DE 197 22 349 C2 verwiesen.

Die Nichtigkeitsklage der Klägerin richtet sich gegen die Ansprüche 1 und 2 des Streitpatents. Die Klägerin ist der Meinung, dass der Gegenstand der beiden angegriffenen Ansprüche nicht neu sei und sich für den Fachmann jedenfalls in naheliegender Weise aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik ergebe. Dazu beruft sich die Klägerin auf folgende Druckschriften:

GB 2 203 996 A (Anlage T3)
DE 31 21 823 C2 (Anlage T4).

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 197 22 349 im Umfang der Patentansprüche 1 und 2 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte verteidigt die beiden angegriffenen Patentansprüche 1 und 2 in der erteilten Fassung und beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit tritt die Beklagte der Klägerin in allen Punkten entgegen.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und begründet.

I.

Der Gegenstand der beiden angegriffenen Patentansprüche betrifft untergrundseitig anzuklebende Winkelprofile zum Abschließen von verlegten Keramikplatten oder dergleichen.

Es ist bekannt, am Boden oder an der Wand verlegte Keramikplatten an ihren freiliegenden Außenkanten mit Hilfe von Abschlußprofilen zu schützen, die gleichzeitig dazu dienen, eine gleichbleibende Fuge zwischen dem Abschlußprofil und der zu schützenden Keramikplatte herzustellen. Für diesen Zweck ist aus der DE 31 21 823 ein Profil mit einem L-förmigen Querschnitt bekannt, bei dem der längere Schenkel der Befestigung des Profils auf dem Untergrund dient und der senkrecht dazu stehende kürzere Schenkel der Abschlußschenkel ist. An seinem freien Ende ist nach innen zur Plattenseite hin gerichtet eine Verbreiterung zur Festlegung der Fugenbreite vorgesehen, unter der eine Kammer gebildet ist. Bei diesen Profilen hat sich sowohl die Befüllung der unter der Verbreiterung gelegenen Kammer mit Fugenmörtel als auch die sichere Herstellung einer einheitlichen Fugenbreite als schwierig erwiesen (Absatz [0002] der Streitpatentschrift).

Für die Eckausbildung eines Wandbereiches, an dem senkrecht zueinander Keramikplattenbeläge anzubringen sind, ist im Stand der Technik außerdem ein anderes Abschlußprofil vorgeschlagen worden (GB 2 203 996 A1). Dieses Profil weist beabstandet zwei zueinander senkrechte Befestigungsschenkel auf, die jeweils an

beiden Wänden unter den entsprechenden äußeren Keramikplatten unterzubringen sind und mittig vorstehende Stegleisten haben, deren Stärke den Fugenabstand zwischen dem Abschlußschenkel und der jeweils benachbarten Plattenkante bestimmt. Die Einbringung eines solchen Profils ist jedoch schwierig. Der Einbau setzt eine so exakte rechtwinklige Ausrichtung der Untergrundflächen zueinander voraus, dass ein Winkeltoleranzausgleich nicht möglich zu sein scheint. Außerdem fehlt diesen Profilen die Verbreiterung am Ende der Abschlußschenkel, die zu einer Kammerbildung führt und die die Verklammerung des Fugenmörtels und den Schutz der benachbarten Plattenkanten in starkem Maße fördern soll (Absatz [0004] der Streitpatentschrift).

Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die Aufgabe der streitpatentgemäßen Weiterbildung gemäß Streitpatentschrift darin,

"ein Winkelprofil der eingangs genannten Art vorzuschlagen, welches sich spannungsfrei unter Keramikplatten einbauen läßt und welches eine die Fugenausfüllung sichernde und damit die Plattenkanten schützende und abstützende Funktion erfüllt" (Absatz (0005) der Streitpatentschrift).

Diese Aufgabe soll durch ein Winkelprofil gemäß Anspruch 1 gelöst werden, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

Untergrundseitig anzuklebendes Winkelprofil zum Abschließen von verlegten Keramikplatten oder dergleichen

1. mit einem ersten mit Durchbrechungen (21) versehenen Schenkel (22) zur Befestigung und
2. einem daran etwa senkrecht angebundenen zweiten Schenkel (23),

3. mit an dem zweiten Schenkel (23) angeformten abstandshaltenden Mitteln (24),

3.1 welche zu den benachbarten Keramikplatten (5, 6) gerichtet sind und

3.2 welche die sichtbare Fugenbreite zwischen dem zweiten Schenkel (23) und den benachbarten Keramikplatten (5, 6) bestimmen, sowie

4. mit einer Verbreiterung (26),

4.1 welche am freien Ende des zweiten Schenkels (23) angeformt ist,

4.2 welche zusammen mit den ebenfalls an dem zweiten Schenkel (23) angeformten Abstand haltenden Mitteln (24) eine zur abzuschließende Keramikplattenseite hin einseitig offene Kammer bildet, und

4.3 wobei die Verbreiterung (26) um die Breite (B) der zu bildenden Fuge kürzer ist als das mit Abstand dazu angeformte abstandshaltende Mittel (24).

II.

1. Es mag dahinstehen, ob der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents neu ist, er ist zumindest nicht das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Klägerin trägt im Wesentlichen vor, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ergebe sich für den zuständigen Fachmann, einen Fachhochschulingenieur mit einschlägiger Erfahrung im Bereich des Innenausbaus von Bauwerken, aus einer naheliegenden Zusammenschau der Druckschriften T4 und T3.

Nach der übereinstimmenden Ansicht der Beteiligten und auch des Senats kommt die Druckschrift T4 dem Streitgegenstand am nächsten, da das dort erläuterte Profil die meisten Gemeinsamkeiten mit dem Streitgegenstand aufweist. Dies ergibt sich auch aus dem seitens der Beklagten in der mündlichen Verhandlung überreichten Blatt mit verschiedenen Skizzen von Winkelprofilen, welche die unterschiedlichen Entwicklungsstufen aufzeigen, welche letztendlich zum Streitgegenstand geführt haben. Während das Profil nach der T4 demjenigen nach der Entwicklungsstufe 3 entspricht, stellt der Streitgegenstand die Entwicklungsstufe 4 und damit eine Weiterentwicklung des Profils der T4 bzw. der Entwicklungsstufe 3 dar.

Aus der T4 ist bekannt ein (vgl. die einzige Figur)

Winkelprofil zum Abschließen von verlegten Keramikplatten oder dergleichen (Sp. 1, Z. 45/46)

1. mit einem ersten mit Durchbrechungen 11 versehenen Schenkel 1 zur Befestigung und
2. einem daran etwa senkrecht angebundenen zweiten Schenkel 2, sowie
4. mit einer Verbreiterung 3,
4.1 welche am freien Ende des zweiten Schenkels 2 angeformt ist.

Von diesem bekannten Winkelprofil unterscheidet sich das streitgegenständliche Winkelprofil dadurch, dass

3. an dem zweiten Schenkel abstandshaltende Mitteln angeformt sind,
 - 3.1 welche zu den benachbarten Keramikplatten gerichtet sind und
 - 3.2 welche die sichtbare Fugenbreite zwischen dem zweiten Schenkel und den benachbarten Keramikplatten bestimmen, sowie
- 4.2 dass die Verbreiterung zusammen mit den ebenfalls an dem zweiten Schenkel angeformten Abstand haltenden Mitteln eine zur abzuschließende Keramikplattenseite hin einseitig offene Kammer bildet, und
- 4.3 wobei die Verbreiterung um die Breite der zu bildenden Fuge kürzer ist als das mit Abstand dazu angeformte abstandshaltende Mittel.

Ausgehend vom einem Stand der Technik nach der T4 sieht der Senat die objektive Aufgabe darin, das Winkelprofil derart weiterzuentwickeln, dass eine gleichbleibende Fugenbreite zwischen dem zweiten Schenkel und der Keramikplatte erreicht wird und dass eine ausreichende Sicherung des Fugenmaterials gewährleistet ist.

Zur Lösung eben dieser Aufgabe ist aus der T3 bereits ein Winkelprofil zum Abschließen von verlegten Keramikplatten oder dergleichen bekannt, bei dem

3. an dem zweiten Schenkel 3a abstandshaltende Mitteln 9 angeformt sind,
 - 3.1 welche zu den benachbarten Keramikplatten 6 gerichtet sind und

3.2 welche die sichtbare Fugenbreite zwischen dem zweiten Schenkel 3a und den benachbarten Keramikplatten 6 bestimmen.

In der T3 wird außerdem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch die abstandshaltenden Mittel 9 eine gleichbleibende Fugenbreite zwischen allen Keramikplatten gewährleistet werden kann (vgl. insbes. S. 5, Z. 22 bis S. 6, Z. 4).

Wenn der Fachmann nun diese aus der T3 bekannte Ausgestaltung auf ein Winkelprofil nach der T4 überträgt, erhält er ohne weitere Umwege ein Winkelprofil mit sämtlichen im Patentanspruch 1 genannten Merkmalen. Denn das Merkmal 4.2, wonach die Verbreiterung zusammen mit den ebenfalls an dem zweiten Schenkel angeformten Abstand haltenden Mitteln eine zur abzuschließende Keramikplatten-seite hin einseitig offene Kammer bildet, und das Merkmal 4.3, wonach die Verbreiterung um die Breite der zu bildenden Fuge kürzer ist als das mit Abstand dazu angeformte abstandshaltende Mittel, ergeben sich zwangsläufig, wenn der zweite Schenkel gemäß T4 mit einem abstandshaltenden Mittel gemäß T3 versehen wird.

Die Beklagte tritt dieser Auffassung zwar entgegen und führt aus, der Fachmann würde nicht auf die T3 zurückgreifen, da die T3 mangels entsprechender Hinweise keine Anregungen zu der erfindungsgemäßen Aufgabe, ein Winkelprofil zu schaffen, welches sich spannungsfrei unter Keramikplatten einbauen lässt und welches eine die Fugenausfüllung sichernde und damit die Plattenkanten schützende und abstützende Funktion erfüllt (Abs. [0005] der Streitpatentschrift), liefern könne. Denn dort gehe es ausschließlich um die Schaffung einer gleichbleibende Fugenbreite zwischen allen Keramikplatten.

Bei ihrer Argumentation übersieht die Beklagte jedoch, dass die in der Streitpatentschrift genannte Aufgabe bereits vollständig durch das aus der T4 bekannte Winkelprofil gelöst ist.

In der T4, welche eine frühere Entwicklungsstufe des streitgegenständlichen Profils und Ausgangspunkt des Streitpatents darstellt, wird als Aufgabe u. a. genannt, ein bekanntes Winkelprofil derart weiterzubilden, dass durch die Einleitung der im Bereich der Anschlussschenkel auftretenden Belastungskräfte keine Beschädigung des Randbereiches der Keramikplatten auftritt (Sp. 2, Z. 21 bis 29). Dies entspricht im Wesentlichen der streitgegenständlichen Aufgabe, da eine Vermeidung vor Beschädigungen im Randbereich immer auch mit einer die Plattenkanten schützenden und abstützenden Funktion einhergeht.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die T4 u. a. eine nach innen gerichtete Verbreiterung 3 am freien Ende am Abschlussschenkel 21 vor (Patentanspruch 1 und die einzige Figur).

Als besonderer Vorteil dieser Verbreiterung wird eine bessere Verklammerung des zwischen Abschlussschenkel und Keramikplattenkante eingebrachten Mörtels und eine begünstigte Übertragung der Kräfte auf die Keramikplattenkante gesehen (Sp. 2, Z. 43 bis 52). Infolge dieser Maßnahme traten keine Beschädigungen im Randbereich der Keramikplatten mehr auf (Sp. 2, Z. 55 bis 60).

Da somit gemäß den Ausführungen in der T4 die Verbreiterung am freien Ende des Abschlussschenkels sowohl für eine die Fugenausfüllung sichernde als auch eine die Plattenkanten schützende und abstützende Funktion verantwortlich zeichnet, wird zumindest diese dem Streitgegenstand zugrundeliegende Teilaufgabe bereits durch die aus der T4 bekannten Maßnahmen gelöst.

Auch die noch verbleibende Teilaufgabe, wonach ein Winkelprofil geschaffen werden soll, welches sich spannungsfrei unter Keramikplatten einbauen lässt, wird durch das Profil nach der T4 gelöst, da sich auch dieses Profil spannungsfrei einbauen lässt, was von der Beklagten im Übrigen in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich zugestanden wurde.

Da somit die in der Streitpatentschrift genannte Aufgabe bereits vollständig durch den Stand der Technik nach der T4 gelöst ist, kann die objektive Aufgabe nur noch darin gesehen werden, das Winkelprofil derart weiterzuentwickeln, dass eine gleichbleibende Fugenbreite zwischen dem zweiten Schenkel und der Keramikplatte erreicht wird und dass eine ausreichende Sicherung des Fugenmaterials gewährleistet ist.

Die entsprechenden Maßnahmen zur Lösung dieser Aufgabe sind dem Fachmann aber - wie bereits ausgeführt - aus der T3 bekannt.

Selbst unterstellt, es ginge dem Fachmann - wie aufgabengemäß in der Streitpatentschrift angegeben - im vorliegenden Fall ausschließlich um eine die Fugenausfüllung sichernde und damit die Plattenkanten schützende und abstützende Funktion, welche dadurch erreicht werde, dass an den Schenkel 23 eine aussteifende Rippe 24 angeformt werde, welche zu dem beim Profil nach der Entwicklungsstufe 4 dargestellten Kraft- und Momentenverlauf führen würde (vgl. das in der mündlichen Verhandlung überreichte Blatt mit Skizzen von Winkelprofilen), so würde eben dieser Fachmann auch erkennen, dass die in der T3 an den Schenkel 3a angeformte Rippe 9 zu einem exakt gleichen Kraft- und Momentenverlauf führen würde, da die Rippe 9 in der T3 nach Funktion und Lage der Rippe 24 des Streitpatents entspricht und daher einen gleichen Kraft- und Momentenverlauf generieren wird.

Der Patentanspruch 1 ist somit nicht bestandsfähig.

2. Unteransprüche

Der einzige angegriffene Unteranspruch fällt notwendigerweise mit dem Patentanspruch 1 (vgl. BGH GRUR 1989, 103 "Verschlussvorrichtung für Gießpfannen" i. V. m. BGH GRUR 1980, 716 "Schlackenbad"), zumal auch weder seitens der Beklagten ein eigenständiger erfinderischer Gehalt für ihn geltend gemacht wor-

den ist, noch für den Senat Anhaltspunkte für diesen ersichtlich sind, zumal seine Merkmale auch aus der T3 bekannt sind (vgl. insbes. Figur 1).

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG, § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Gutermuth

Werner

Schneider

Hildebrandt

Küest

Pü