



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
24. Oktober 2013

10 Ni 31/11 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 1 524 385
(DE 50 2004 009 207)

hat der 10. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch sowie der Richter Dipl.-Ing. Küest, Prof. Dr. Dr. Ensthaler, Dr.-Ing. Großmann und Dipl.-Ing. (Univ.) Richter

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent EP 1 524 385 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 29. September 2004 angemeldeten europäischen Patents 1 524 385, das die Priorität des deutschen Gebrauchsmusters 20315836 U vom 15. Oktober 2003 in Anspruch nimmt. Das Streitpatent betrifft eine „Extrudierte Platte, insbesondere für Bodenbelag“ und umfasst acht Patentansprüche, wobei die Ansprüche 2 bis 8 auf den Hauptanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind.

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„Platte, insbesondere Bodenplatte, bestehend aus einem im Extrusionsverfahren hergestellten Körper (2) aus einer Mischung aus Naturstoffen, wie Holzfasern, Holzspäne, Stroh, Heu, Reischalen oder dergleichen, und Kunststoff, wobei die Platte (1) an gegenüberliegenden Längsseiten ein integral ausgebildetes Verriegelungssystem aus Nut (9, 9') und/oder Feder aufweist, wobei die Platte (1) verlegefertig ausgebildet ist, wobei an der Oberseite eine begehbare Oberfläche und an der Unterseite ebenfalls eine begehbare Oberfläche ausgebildet ist, wobei die Platte wahlweise mit der Ober- oder Unterseite nach oben verlegt werden kann, *dadurch gekennzeichnet*, dass an der Oberseite eine rutschhemmende Profilierung (3, 4) einextrudiert ist und an der Unterseite eine anders gestaltete, rutschhemmende Profilierung (5, 6) einextrudiert ist.“

Wegen des Wortlauts der übrigen Ansprüche wird auf die Streitpatentschrift EP 1 524 385 B1 Bezug genommen.

Die Klägerinnen machen geltend, die beanspruchte Lehre des Streitpatents sei nicht ausführbar und die Gegenstände des Streitpatents seien nicht patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit a und b EPÜ).

Den Vorwurf nicht ausreichender Offenbarung begründen die Klägerinnen damit, es sei unklar, was unter einer extrudierten rutschhemmenden Profilierung zu verstehen sei. Schon die Bezeichnung „rutschhemmend“ sei rein aufgabenhaft und stelle weder eine qualitative noch eine quantitative Beschaffenheitsangabe dar. Es sei fraglich, mit welcher Haft- oder Gleitreibung die Rutschfestigkeit i. S. d. Streitpatents beginne bzw. aufhöre.

Bei dem Ausdruck „Profilierung“ handele es sich um eine formneutrale Bezeichnung. Der Fachmann auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitungstechnik verstehe darunter lediglich die Formgebung am Profilquerschnitt, nicht etwa Erhebungen und Vertiefungen an der Oberfläche. Sofern man die Profilierung mit den im Streitpatent (Abs. 8) lediglich als Option genannten Rillen gleichsetze, fehlten Angaben zu Längen, Abständen, Tiefen, Querschnittsformen, Verlaufsrichtungen und dergleichen. Selbst beim Ausführungsbeispiel mit einer gerillten, extrudierten Oberfläche werde objektiv keine Rutschhemmung erreicht.

Zum Nachweis mangelnder Patentfähigkeit beziehen sich die Klägerinnen auf folgenden Stand der Technik:

- | | |
|-----|--|
| N1 | US 2003/0154662 A1 |
| N2 | DE 298 23 195 U1 |
| N3 | US 6,035,588 |
| N4 | WO 96/34045 A1 |
| N5 | US 2002/0059766 A1 |
| N6 | DE 2101782 A |
| N7 | Anlagenkonvolut zu (angeblichen) Vorveröffentlichungen und offenkundigen Vorbenutzungen seitens der Fa. TechWood |
| N17 | Veröffentlichung „Holz aus dem Extruder“ in der Zeitschrift „Kunststoffe“ 2/2003 (Erscheinungsdatum Februar 2003) |
| N18 | Veröffentlichung „Formholz: Fließend extrudierbar und spritzgußfähig“ in der Zeitschrift „Werkstoff Holz“, Heft 41 Band 127 aus 2001; Seiten 33 bis 34 |

- N19 Kunststoff-Verarbeitung im Gespräch, Veröffentlichung der BASF, 4. Aufl. 1991, Seiten 3 bis 5 und 153 bis 188
- N20 Peter Schober et. al., Terrassenbeläge aus Holz, Technische Broschüre der Holzforschung Austria, Juni 2013

Die Klägerinnen machen insbesondere geltend, dass der Gegenstand sämtlicher Patentansprüche gegenüber der Vorbenutzung TechWood sowie gegenüber der Schrift N1 nicht neu sei und bei Einbeziehung auch des sonstigen druckschriftlichen Stands der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Die Klägerinnen zu 1 und 2 stellen den Antrag,

das europäische Patent EP 1 524 385 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte stellt den Antrag,

die Klage in vollem Umfang abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Fassung des Streitpatents gemäß den mit Schriftsatz vom 25. Juli 2013 eingereichten, in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsanträgen I bis III richtet.

Nach Hilfsantrag I soll die Klage abgewiesen werden, soweit sie sich gegen die Ansprüche 2 bis 8 richtet.

Nach Hilfsantrag II soll Anspruch 1 durch Hinzufügung des Textes „und wobei der Anteil an Polypropylen zwischen 20% und 40% liegt“ geändert werden, wobei sich die Ansprüche 2 bis 8 bei unverändertem Wortlaut auf die geänderte Fassung des Anspruchs 1 unmittelbar oder mittelbar rückbeziehen sollen.

Nach Hilfsantrag III soll die Klage abgewiesen werden, soweit sie sich gegen die Ansprüche 2 bis 8 richtet, wobei dem Wortlaut des Anspruchs 2 am Ende folgender Text hinzugefügt wird: „und wobei der Anteil an Polypropylen zwischen 20 und 40 % liegt“.

Die Beklagte ist der Ansicht, dass die Lehre des Streitpatents ausreichend offenbart und seine Gegenstände – zumindest in der Fassung der Hilfsanträge – durch den von den Klägerinnen aufgezeigten Stand der Technik weder vorweg genommen noch nahe gelegt seien.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 10. Juni 2013 einen frühen gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG übersandt.

Wegen der Einzelheiten wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung sowie auf den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsätze der Parteien mit sämtlichen Anlagen sowie auf den Wortlaut des frühen gerichtlichen Hinweises Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage ist zulässig und auch in der Sache erfolgreich. Das Streitpatent hat weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung eines der Hilfsanträge Bestand.

1. Das Streitpatent betrifft nach seiner Beschreibung (Abs. 1) eine Platte, insbesondere eine Bodenplatte als Kombi-Barfußdiele, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb eines Gebäudes verlegen lässt. Bekannt seien aus einem Holz-Vollprofil oder einem verpressten Holzwerkstoff hergestellte Bodenplatten, wobei an der Oberseite Profilierungen zur Erhöhung der Rutschfestigkeit vorgesehen sein könnten. Zur Verriegelung der Platten würden diese an ihren Längskan-

ten jeweils eine Nut aufweisen. In die Nut werde ein Verbindungselement mit Federn eingefügt, das dann an dem Boden festgelegt werde. Der Einsatz von Platten aus Holz besitze den Nachteil, dass diese relativ schnell altern würden und nach mehreren Jahren ausgewechselt werden müssten. Gerade für Terrassen oder Balkone müssten Platten aus Holz häufig imprägniert werden, um die Lebensdauer zu verlängern (Beschr. Abs. 2).

Ferner gebe es für den Innenbereich Platten, die mit einer Laminatschicht versehen seien. Diese würden eine beschichtete Trägerschicht aus verpresstem Leim und Späne aufweisen. Bei der Herstellung würden die Platten abgetrennt und an ihren Kanten durch Fräsen profiliert, um diese beim Verlegen verriegeln zu können. Die Herstellung solcher gefrästen Profile sei relativ aufwendig. Ferner seien diese Platten nur schlecht für den Außenbereich einsetzbar, da sie nicht witterungsbeständig seien (Beschr. Abs. 3).

Schließlich wird auf die US 2002/059766 (= N5) hingewiesen, die einen Bodenbelag aus extrudierten Platten zeigt.

Ausgehend hiervon formuliert das Streitpatent die Aufgabe, eine Platte, insbesondere eine Bodenplatte, zu schaffen, die einfach zu verlegen ist, eine hohe Witterungsbeständigkeit sowie eine hohe Rutschfestigkeit besitzt.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent (in Anlehnung an eine von der Beklagten vorgelegte Gliederung) ein Erzeugnis mit folgenden Merkmalen vor:

Patentanspruch 1:

1. Platte, insbesondere Bodenplatte
 - 1.1 Die Platte besteht aus einem im Extrusionsverfahren hergestellten Körper.

- 1.1.1 Der Körper besteht aus einer Mischung aus Naturstoffen, wie Holzfasern, Holzspänen, Stroh, Heu, Reisschalen oder dergleichen, und Kunststoff.
- 1.2 Die Platte weist an gegenüberliegenden Längsseiten ein integral ausgebildetes Verriegelungssystem aus Nut und/oder Feder auf.
- 1.3 Die Platte ist verlegefertig ausgebildet.
- 1.4 An der Oberseite der Platte ist eine begehbare Oberfläche ausgebildet.
- 1.5 An der Unterseite der Platte ist ebenfalls eine begehbare Oberfläche ausgebildet.
- 1.6 Die Platte kann wahlweise mit der Ober- oder Unterseite nach oben verlegt werden.

- Oberbegriff -

- 1.7 An der Oberseite der Platte ist eine rutschhemmende Profilierung einextrudiert.
- 1.8 An der Unterseite ist eine rutschhemmende Profilierung einextrudiert.
 - 1.8.1 Die rutschhemmende Profilierung an der Unterseite ist anders gestaltet als die rutschhemmende Profilierung an der Oberseite.

- Kennzeichen -

2. Das Streitpatent stellt somit eine Platte unter Schutz, die im Extrudierverfahren hergestellt wird und aus einer Mischung aus Naturstoffen und Kunststoff – aus sogenannten Wood-Plastic-Composites (WPC) – besteht. Bei dem auf diesem Gebiet tätigen Durchschnittsfachmann handelt es sich um einen Dipl.-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit Spezialkenntnissen in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von mittels Extrusionsverfahren hergestellten Bauelementen. Dieser wird die Merkmale des Anspruchs 1 – soweit sie sich auf Grund der Erörterungen im Verfahren als auslegungsbedürftig erwiesen haben – wie folgt interpretieren:

a) Der Begriff „Platte“ ist – im Gegensatz zu der Meinung der Klägerinnen - nicht auf Erzeugnisse beschränkt, die in beiden flächigen Erstreckungen annähernd gleich groß ausgebildet sind. Der Fachmann entnimmt vielmehr der Patentschrift, dass auch solche Platten geschützt werden sollen, die eine wesentlich größere Länge als Breite aufweisen (Streitpatentschrift Seite 3 Zeilen 17 f.), d. h. die bohlenförmig sind.

b) Die Merkmale 1.4 bis 1.6, wonach die Platte sowohl an ihrer Ober- wie Unterseite mit begehbaren Oberflächen ausgestattet ist, wobei die Platte wahlweise mit der Ober- oder Unterseite nach oben verlegt werden kann, ist in Zusammenhang mit den vorangehenden Merkmalen 1.2 und 1.3 zu lesen. Daraus ergibt sich, dass die wahlweise Verlegung mit Hilfe des integral ausgebildeten, aus Nut und/oder Feder bestehenden Verriegelungssystems möglich sein muss. Es muss sich um ein Erzeugnis handeln, das von vornherein zum Zwecke einer solchen wahlweisen Verlegung fertig ausgebildet ist, d. h. das Merkmal ist nicht erfüllt, wenn die wahlweise Verlegung erst durch zusätzliche, von dem Verriegelungssystem nicht umfasste Maßnahmen ermöglicht wird.

c) Mit dem Begriff „Profilierung“ i. S. d. Merkmale 1.7 und 1.8 ist die Oberflächen-gestaltung an der Ober- bzw. Unterseite der Platte angesprochen, und nicht das gesamte Querschnittsprofil des extrudierten Erzeugnisses. Der Fachmann entnimmt dies der Patentbeschreibung, wonach an der Oberseite eine Profilierung einextrudiert (Spalte 2, Zeile 29) und an der Unterseite ebenfalls eine begehbare Oberfläche mit anders gestalteter Profilierung ausgebildet ist (Spalte 2, Zeilen 35 f.). Der Begriff „Profilierung“ i. S. d. Streitpatents zielt somit darauf ab, dass die jeweiligen Oberflächen nicht völlig eben sind, sondern Erhebungen und Vertiefungen z. B. in Gestalt mehrerer zueinander beabstandet angeordneter Rillen aufweisen.

II.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ) liegt nicht vor.

Die Lehre des Streitpatents ist durch den Fachmann ausführbar. Dies gilt auch im Hinblick auf die „rutschhemmende Profilierung“ i. S. d. Merkmale 1.7 und 1.8, wobei es mangels entsprechender Angaben in den Patentansprüchen auf die Einhaltung bestimmter Normen zur Bestimmung der Rutschhemmung nicht ankommt. Maßgeblich ist vielmehr, ob mit der Lehre des Streitpatents eine Rutschhemmung gleich welchen Umfangs zu erzielen ist. Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne zumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH GRUR 2010, 901 ff. (Abs. 31) – Polymerisierbare Zementmischung, m. w. N.).

Der Fachmann entnimmt der Streitpatentschrift (Spalte 2, Zeilen 8 ff.), dass die rutschhemmende Profilierung z. B. aus mehreren beabstandet zueinander angeordneten Rillen, die einen verbesserten Halt beim Betreten geben und auch ein Abströmen von Regenwasser zur Seite hin ermöglichen, bestehen kann. Zusätzlich oder alternativ könne die Oberfläche gebürstet werden. Bei einem Bürsten mittels einer Stahlbürste entstünden kleine Längsrillen, die eine besonders rutschhemmende Oberfläche ausbildeten.

Selbst wenn – wie die Klägerinnen u. a. unter Hinweis auf die Veröffentlichung N20 behaupten – allein durch die Ausbildung von einextrudierten Rillen an der Ober- bzw. Unterseite der Platte eine effektive Rutschhemmung nicht zu erzielen sein sollte, so wird dem Fachmann durch die genannte Stelle in der Patentbeschreibung doch gelehrt, dass er mit einer weiteren Maßnahme – nämlich dem Bürsten mittels einer Stahlbürste – eine „besonders rutschhemmende Oberfläche“

ausbilden kann. Die Oberfläche wird dadurch – gerade auch in Zusammenwirken mit den beabstandet zueinander angeordneten einextrudierten Rillen - erheblich vergrößert und erhält eine zusätzliche Rauigkeit bzw. Griffigkeit.

III.

Der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-PatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ) liegt im Hinblick auf den Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung dagegen vor. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist zwar neu, er beruht aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ).

1. Kein von den Klägerinnen als neuheitsschädlich genannter Stand der Technik verwirklicht sämtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1.

a) Die Bodenplatte nach der US-Patentanmeldung 2003/0154662 A1 (N1) zeigt keine an der Unterseite ausgebildete begehbare Oberfläche (Merkmal 1.5) und sie ist nicht dafür vorgesehen, wahlweise mit der Ober- oder Unterseite nach oben verlegt zu werden (Merkmal 1.6). Ferner ist die Platte der N1 an der Oberseite völlig eben ausgestaltet, d. h. es fehlt eine einextrudierte Profilierung i. S. d. Merkmals 1.7. Schon weil die Unterseite dieser Platte nicht zum Begehen vorgesehen ist, sind auch die Merkmale 1.8 und 1.8.1 bei ihr nicht verwirklicht.

b) Bei den „Tech-Wood“-Produkten „Closed Deck“ und „Professional Deck“ gemäß Anlagenkonvolut N7, deren offenkundige Vorbenutzung von den Klägerinnen behauptet (und von der Beklagten bestritten) wird, sind zumindest die Merkmale 1.5 und 1.6 ebenfalls nicht verwirklicht. Hierbei ist nicht maßgeblich, ob es möglich wäre, mit geeigneten Maßnahmen die Platten dieser Produktserien mit ihrer Unterseite nach oben zu verlegen. Entscheidend ist, dass die Platten – wie insbesondere aus der Ausgestaltung der Nuten an ihren Längsseiten zu ersehen ist (vgl. etwa die Abbildungen in der Anlage 7.2) - für eine wahlweise umgedrehte

Verlegung nicht vorgesehen, d. h. nicht zu diesem Zweck fertig ausgebildet sind (s. o. I.2.b).

c) Die weiteren im Verfahren genannten Druckschriften liegen weiter ab vom Streitpatent und wurden von den Parteien auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Neuheitschädlichkeit diskutiert.

2. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht jedoch nicht auf erfinderscher Tätigkeit.

Ausgangspunkt für Überlegungen des Fachmanns ist die Druckschrift N1, die den nächstkommenden Stand der Technik darstellt. Diese Druckschrift zeigt eine verlegefertig ausgebildete Bodenplatte aus extrudiertem WPC-Material mit einem integral an gegenüberliegenden Seiten ausgebildeten Verriegelungssystem aus Nut und Feder sowie einer an der Oberseite der Platte ausgebildeten begehbaren Oberfläche (Merkmale 1.1 bis 1.4).

Vom Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents unterscheidet sich die aus N1 bekannte Bodenplatte jedoch dadurch, dass die Unterseite der Platte nicht als begehbare Oberfläche vorgesehen ist und die Platte auch nicht wahlweise mit der Ober- oder Unterseite nach oben verlegt werden kann (Merkmale 1.5 und 1.6). Ferner ist bei N1 an der Plattenoberseite keine rutschhemmende Profilierung einextrudiert (Merkmal 1.7). Ebenso sind dieser Druckschrift die Merkmale 1.8 und 1.8.1 (anders gestaltete rutschhemmende Profilierung an der Unterseite) nicht zu entnehmen.

Der Fachmann, der sich im Prioritätszeitpunkt die Aufgabe gestellt hat, die aus N1 bekannte Platte insbesondere im Hinblick auf deren Rutschfestigkeit zu verbessern, und der dabei auch Kostengesichtspunkte und die Wettbewerbsfähigkeit des Produkts im Auge gehabt hat, wird sich vor allem an Bodenbelägen aus Holz (z. B. Bangkirai oder Douglasie) orientiert haben. Holzdielen, die ebenfalls überwiegend als Terrassen-, Steg- und Balkonbelag Verwendung finden, waren auf dem Markt

bereits gut eingeführt und haben – nicht zuletzt mit ihren Oberflächenprofilen - das äußere Erscheinungsbild derartiger Beläge vorgegeben, weshalb es für die Hersteller der damals noch relativ neuen WPC-Platten nahe gelegen hat, dieses Erscheinungsbild nachzuahmen.

So war dem Fachmann aus der Druckschrift DE 298 23 195 U1 (N2) eine Diele bekannt, die mit einer rutschhemmenden Profilierung auf der Oberseite und mit einer davon abweichenden, ebenfalls rutschhemmenden Profilierung auf der Unterseite versehen ist (siehe Figur 4 und Beschreibung Seite 4, Absätze 4 und 5). Auf Grund der symmetrisch ausgebildeten Nuten an den Längsseiten der Bretter erkennt der Fachmann, dass diese wahlweise auch mit der Unterseite nach oben verlegt werden können. Dies ermöglicht es, dem Bodenbelag ein unterschiedliches Erscheinungsbild zu geben, ohne dass dafür verschiedene Produkte hergestellt, gelagert und geliefert werden müssen, d. h. durch diese Wahlmöglichkeit bei der Verlegung lassen sich die Kosten des Anbieters – wie der Fachmann un-
schwer erkennt – deutlich verringern.

Der Fachmann hat somit aus der Schrift N2 die Anregung erhalten, das Erscheinungsbild der dort gezeigten Holzdielen auf die ihm aus N1 bekannten extrudierten Platten zu übertragen, wodurch er die dort fehlenden erfindungsgemäßen Merkmale zu verwirklichen im Stande war, ohne dabei selbst erfinderisch tätig werden zu müssen.

Von einer Nachahmung der aus N2 bekannten Holzdielen war der Fachmann auch nicht durch die völlig unterschiedliche Herstellungstechnik bei Holz- und Extruderprodukten abgehalten. Die unterschiedlichen Profilierungen werden bei Vollholzplatten z. B. durch Fräsen, Schleifen oder Hobeln gestaltet, was bei Extruderzeugnissen nur mit relativ großem Aufwand möglich wäre. Es ist aber für den hier einschlägigen Fachmann auch möglich, das Werkzeug am Extruder so zu konzipieren, dass beim Extrudieren eine Platte mit unterschiedlich profilierter Ober- und Unterseite entsteht.

Die Beklagte begründet die erforderliche Erfindungshöhe bzgl. des patentgemäßen Gegenstands vor allem mit besonderen Schwierigkeiten bei der Herstellung von derartigen Extrusionsprodukten. Zu berücksichtigen seien u. a. die hohen Temperaturen in dem Extrusionswerkzeug und der nach dem Austritt des Materials aus dem Werkzeug stattfindende Abkühlungsprozess. Wegen der damit zusammenhängenden Materialschrumpfung sei es nicht möglich, die extrudierte Platte am Werkzeugende mit exakt dem Querschnitt austreten zu lassen, der dem späteren Produkt entspreche. Die hierfür im Werkzeug vorzusehende Extrusionsquerschnittsgeometrie müsse daher in mühevollen Versuchen nach und nach ermittelt werden, um ein im abgekühlten Zustand gerades Extrusionsprofil herzustellen und Ausschuss nach Möglichkeit zu verhindern.

Besonders schwierig sei die Herstellung von Extrusionsprodukten, bei denen die Massen nicht symmetrisch verteilt seien, etwa auf Grund von unterschiedlichen Profilierungen auf der Ober- und der Unterseite. Diese ungleiche Verteilung führe zu Spannungen und daher zu Verwindungen oder Verbiegungen, weshalb der Fachmann nicht geneigt sein werde, Platten mit asymmetrischen Querschnitten herzustellen. Bis zum heutigen Tag gebe es nur wenige Hersteller von WPC-Produkten, die in der Lage seien, solche Produkte mit hoher Maßgenauigkeit herzustellen. Dass die Entwicklung des patentgemäßen Erzeugnisses auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, zeige sich auch darin, dass die beklagte Patentinhaberin ihre Produkte mit großem wirtschaftlichen Erfolg vermarkte und zudem schon zahlreiche Lizenzen vergeben habe.

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden.

Die fachmännischen Leistungen, die nach Meinung der Beklagten den Patentschutz begründen, betreffen ausschließlich das Herstellungsverfahren und liegen somit außerhalb der durch den Erzeugnisanspruch definierten Lehre. Fraglich ist daher bereits, ob bzw. inwieweit sie zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit überhaupt herangezogen werden können (vgl. hierzu Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 4 Rn. 55 m. w. N.). Letzteres ist allenfalls dann der Fall, wenn die

Produktion des anspruchsgemäßen Erzeugnisses nach den in der Fachwelt am Prioritätstag vorhandenen Vorstellungen nicht möglich war und die erfinderische Leistung gerade in der Überwindung dieser Vorstellungen bzw. der ihnen zugrunde liegenden Schwierigkeiten besteht. Von einem solchen Fall kann vorliegend aber nicht ausgegangen werden.

WPC-Bodenplatten waren dem Fachmann – wie oben ausgeführt - aus dem Stand der Technik bekannt, d. h. von einer in der Fachwelt vorhandenen, erst durch die hier in Rede stehende Erfindung überwundenen grundsätzlichen Fehlvorstellung bzgl. der Fertigung solcher Platten kann nicht die Rede sein. Es kann auch nicht angenommen werden, dass die streitpatentgemäß geforderte beidseitige Profilierung der Platten mit unterschiedlichen Profilen an Ober- und Unterseite unter Einsatz der dem Fachmann bekannten Extrudertechnik mit der erforderlichen Maßhaltigkeit und Formgenauigkeit nicht zu bewerkstelligen war. Auch wenn die Herstellung speziell solcher Platten den Fachmann vor besondere Herausforderungen gestellt haben sollte, so lag es für ihn doch nahe, diese Schwierigkeiten auf der Grundlage seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen mit Hilfe von Versuchen in den Griff zu bekommen (vgl. BGH GRUR 2010, 322, 329 f. – Sektionaltor; Busse/Keukenschrijver, PatG, a. a. O., § 4 Rn. 118; Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl., § 4 Rn. 123).

Dafür spricht auch, dass sich weder in der Streitpatentschrift noch in der zugrunde liegenden Anmeldung irgendeine Hinweise auf Schwierigkeiten des Herstellungsverfahrens bzw. auf Maßnahmen, die zur Bewältigung dieser Schwierigkeiten zu ergreifen wären, finden lassen (BGH, a. a. O., Abs. 49). Es wäre aber mit dem Grundgedanken des Patentschutzes (auch unter dem Blickwinkel der Ausführbarkeit der beanspruchten Lehre) unvereinbar, wenn dieser lediglich im Hinblick auf nicht offenbarte Maßnahmen gewährt würde.

Was die von der Beklagten angesprochenen besonderen Schwierigkeiten bei asymmetrischer Verteilung der extrudierten Masse angeht, so ist im Übrigen darauf hinzuweisen, dass Patentanspruch 1 nicht auf Platten mit derart asymmet-

risch verteilten Massen (wie z. B. in Figur 3 der Streitpatentschrift gezeigt) beschränkt ist. Auch bei unterschiedlichen Profilen an der Ober- und Unterseite einer Platte kann die Masse ober- und unterhalb einer gedachten, auf mittlerer Höhe der Platte verlaufenden Querachse durchaus gleichmäßig verteilt sein.

Der Hinweis auf den mit den patentgemäßen Erzeugnissen erzielten wirtschaftlichen Erfolg bzw. auf die Lizenzvergaben ändert nichts an dieser Beurteilung. Auch wenn dieser Erfolg mit der Bewältigung besonderer Schwierigkeiten bei der Herstellung solcher Erzeugnisse zusammenhängen sollte, kann allein daraus nicht die Patentfähigkeit des Erzeugnisses hergeleitet werden.

Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der durch Anspruch 1 geschützte Gegenstand dem Fachmann am Prioritätstag durch eine Zusammenschau der Druckschriften N1 und N2 nahegelegt war, weshalb dieser Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Der Patentanspruch 1 kann somit in seiner erteilten Fassung keinen Bestand haben, wobei es für dieses Ergebnis auf den Nachweis der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung gemäß Anlagenkonvolut N7 nicht ankommt.

IV.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist auch unter Zugrundlegung der Anspruchsfassungen gemäß den Hilfsanträgen der Beklagten nicht bestandsfähig.

1. Nach Hilfsantrag I soll dem Hauptanspruch das Merkmal aus Unteranspruch 2, wonach die Oberfläche gebürstet ist, hinzugefügt werden.

Bretter mit einer aufgerauten Oberfläche sind im Stand der Technik durchaus bekannt (siehe etwa N1, Abs. 33: „The deck plank can also be manufactured with a roughened ...surface“). Bürsten ist (ebenso wie z. B. Schleifen oder Ätzen durch Säurebehandlung) eine geläufige Maßnahme zum Aufrauen glatter Oberflächen,

etwa um diese weniger rutschig zu machen (vgl. Streitpatentschrift Seite 2, Zeile 33) oder um darauf einen Farb- oder Lackauftrag mit verbesserter Haftung anbringen zu können. Aus diesem Grund kann dieses zusätzliche Merkmal die erforderliche Erfindungshöhe nicht begründen.

Die Beklagte hat demgegenüber vorgetragen, dass der Fachmann am Prioritätstag (und auch noch später, vgl. Interview Anlage A9) vom Bürsten extrudierter Bodenplatten Abstand genommen hätte, weil dadurch deren Oberflächen beschädigt würden und daher zu erwarten gewesen sei, dass die meist im Außenbereich verlegten Platten ihre Witterungsbeständigkeit verlieren würden. Es habe sich erst bei Versuchen der Patentinhaberin gezeigt, dass durch die Einstellung geeigneter Parameter beim Extrusionsvorgang das Material eine weitgehend geschlossene Matrix bilde, die auch beim Einbringen einer Oberflächenstruktur durch Bürsten eine hohe Dichtigkeit besitze. Somit habe die Patentinhaberin ein in der Fachwelt vorhandenes Vorurteil überwunden, was die Patentfähigkeit des Erzeugnisses zu begründen vermöge.

Dieses wiederum auf den (in der Streitpatentschrift nicht offenbarten) Herstellungsprozess bezogene Argument kann jedoch aus den bereits zum Hauptantrag genannten Gründen die Patentfähigkeit des Erzeugnisgegenstands gemäß Anspruch 1 in der mit Hilfsantrag I beanspruchten Fassung nicht begründen. Zudem ist dieser Gegenstand nicht auf Platten beschränkt, bei denen das Material eine bestimmte Matrix bzw. Dichtigkeit aufweist. Vielmehr umfasst der beanspruchte Gegenstand auch solche Ausführungen, bei denen zu Gunsten einer erhöhten Rauigkeit (und damit Rutschfestigkeit) die Verminderung der Witterungsbeständigkeit bewusst in Kauf genommen wird. Das Eingehen eines solchen Kompromisses liegt aber im Belieben des Fachmanns und ist nicht als erfinderisch zu bewerten.

2. Die Fassung gemäß Hilfsantrag II unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 dadurch, dass bei der beanspruchten extrudierten Bodenplatte der Anteil an Polypropylen zwischen 20% und 40% liegen soll.

Auch diese Ergänzung kann die Patentfähigkeit des Anspruchsgegenstandes nicht begründen.

Die Beklagte hat hierzu vorgetragen, dass bei einem Anteil an Polypropylen zwischen 20% und 40% der Anteil an Naturstoffen zwischen 60% und 80% liege und gerade beim Einsatz eines großen Anteils an Naturstoffen das Problem bestehe, dass die extrudierten Paneele ausreichend witterungsbeständig sein müssten. Diese Problematik werde in keinem der Dokumente zum Stand der Technik angesprochen. Dem haben die Klägerinnen u. a. entgegen gehalten, dass in dem extrudierten Material in einem erheblichen Maß auch Zuschlagstoffe enthalten seien (vgl. N1 Seite 6, Abs. 45), so dass die mit Hilfsantrag II beanspruchte Anspruchsfassung keinen eindeutigen Hinweis auf den Naturstoffanteil gebe.

Letztlich kann dahinstehen, wie hoch der Naturstoffanteil bei einer Platte gemäß der mit Hilfsantrag II beanspruchten Anspruchsfassung ist. Die Auswahl und die Zusammensetzung des Materials, aus dem die extrudierten Platten beschaffen sind, liegt im Ermessen des Fachmanns und hängt von technischen, aber auch von wirtschaftlichen Überlegungen ab; z. B. spielen die Festigkeit (vgl. Streitpatentschrift Seite 3, Zeilen 15 f.) und die Temperaturleitfähigkeit des Materials ebenso eine Rolle wie Kostenfragen. Dass gerade mit einer Bemessung des Anteils an Polypropylen zwischen 20% und 40% irgendwelche Vorurteile überwunden werden, ist in der Patentschrift nicht ausgeführt und auch sonst nicht erkennbar. So liegen beispielsweise die in der Veröffentlichung N17, Tabelle 1, angeführten Rohstoffvarianten in dem beanspruchten Bereich gemäß Hilfsantrag II.

3. Auch Hilfsantrag III mit seiner Kombination der in den Hilfsanträgen I und II zusätzlich genannten Merkmale führt nicht zu einer patentfähigen Anspruchsfassung. Maßgeblich sind auch insoweit die bereits zu den vorherigen Hilfsanträgen genannten Gründe.

Die Beklagte führt aus, gerade wegen des hohen Anteils an Naturstoffen habe es für den Fachmann nicht nahe gelegen, die extrudierte Platte zu bürsten und dadurch das Problem der Witterungsbeständigkeit noch zu verstärken.

Selbst wenn unterstellt wird, dass der Naturstoffanteil bei den anspruchsgemäßen Platten zwischen 60 % und 80% beträgt, kann keine Erfindung darin gesehen werden, diese Platten zu bürsten und dadurch - zugunsten einer verbesserten Rutschfestigkeit – der Gefahr einer rascheren Verwitterung auszusetzen. Besondere produktionstechnische Maßnahmen, die unabhängig von der Zusammensetzung des extrudierten Materials zu dessen erhöhter Festigkeit führen und somit das Verwitterungsproblem entschärfen, sind im Streitpatent nicht offenbart und könnten die erforderliche Erfindungshöhe des Erzeugnisanspruchs auch nicht begründen.

4. Da Patentanspruch 1 somit in keiner der von der Beklagten verteidigten Fassungen Bestand hat und die erteilten Unteransprüche nicht gesondert verteidigt worden sind, war der Klage insgesamt statt zu geben.

V.

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

Rauch

Küest

Dr. Ensthaler

Dr. Großmann

Richter

prä