



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
26. September 2013

10 Ni 27/11 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 225 282

(DE 502 07 459)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 26. September 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Dipl.-Ing. Küest und Dr.-Ing. Großmann

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 4. Januar 2002 angemeldeten europäischen Patents 1 225 282 (Streitpatent), das die Priorität der deutschen Patentanmeldung 101 029 31 vom 23. Januar 2001 in Anspruch nimmt und ein Bauelement zur Wärmedämmung betrifft. Das Streitpatent umfasst 15 Patentansprüche, von denen mit der vorliegenden Klage die Ansprüche 1 bis 3, 5, 13 und 15 angegriffen werden. Patentanspruch 1 lautet gemäß der in deutscher Verfahrenssprache herausgegebenen Streitpatentschrift EP 1 225 282 B1 wie folgt:

„1. Bauelement zur Wärmedämmung zwischen zwei Bauteilen, insbesondere zwischen einem Gebäude (A) und einem vorkragenden Außenteil (B), bestehend aus einem dazwischen zu verlegenden Isolierkörper (32) mit zumindest integrierten Druckelementen (33a, 33b), die im eingebauten Zustand des Bauelementes im Wesentlichen horizontal und quer zur im Wesentlichen horizontalen Längserstreckung des Isolierkörpers durch diesen hindurchverlaufen, und jeweils an beide Bauteile anschließbar sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Druckelemente (33a, 33b) jeweils aus Beton durch Gießen unter Verwendung einer verlorenen Gießform (40) hergestellt sind, und dass die verlorene Gießform (40) zusammen mit dem Betondruckelement (33a, 33b) in das Bauelement eingesetzt und Bestandteil des Bauelements ist.“

Wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen, unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2, 3, 5, 13 und 15 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 225 282 B1 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents im angegriffenen Umfang gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig sei.

Sie beruft sich auf folgenden Stand der Technik:

NK2	EP 0 831 183 A2
NK3	DE 34 26 538 A1
NK4	DE 31 16 381 A1
NK6	EP 0 034 332 A2
NK8	DE 298 01 308 U1
NK9	DE 196 52 165 A1
NK10	DE 197 11 813 A1
NK11	DE 43 28 346 A1

NK12 DE 94 10 288 U1

Die Klägerin ist insbesondere der Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch die Entgegenhaltung NK6 neuheitsschädlich getroffen sei. Jedenfalls sei er dem Fachmann durch die Entgegenhaltungen NK8 oder NK9 oder durch eine Zusammenschau von NK10 mit einer der drei vorgenannten Entgegenhaltungen (NK6, NK8 oder NK9) nahe gelegt.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 225 282 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 bis 3, 5, 13 und 15 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage insgesamt, hilfsweise nach Maßgabe der Patentansprüche 1, 2, 5, 13 und 15 in der Fassung des Hilfsantrags 1, weiter hilfsweise nach Maßgabe der Patentansprüche 1, 5, 13 und 15 in der Fassung des Hilfsantrags 2 (beide Hilfsanträge eingereicht mit Schriftsatz vom 11. Juli 2013) abzuweisen.

Hinsichtlich der Fassung der Hilfsanträge wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 11. Juli 2013 Bezug genommen.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig, zumindest in einer der beiden hilfsweise verteidigten Fassungen.

Der Senat hat den Parteien mit Schriftsatz vom 31. Mai 2013 einen frühen gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG zukommen lassen und zu der dortigen vorläufigen Einschätzung der Rechtslage eine Äußerungsfrist bis zum

12. Juli 2013 sowie eine Frist für eventuelle Gegenäußerungen bis zum 23. August 2013 gesetzt. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung sowie auf die Schriftsätze der Parteien mit sämtlichen Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der im angegriffenen Umfang der in Art. II 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig, aber nicht begründet.

I.

1. Die Erfindung betrifft ein Bauelement zur Wärmedämmung zwischen zwei zu betonierenden Bauteilen, insbesondere zwischen einem Gebäude und einem vorkragenden Außenteil, bestehend aus einem dazwischen zu verlegenden Isolierkörper mit zumindest integrierten Druckelementen, die im eingebauten Zustand des Bauelementes im Wesentlichen horizontal und quer zur im Wesentlichen horizontalen Längserstreckung des Isolierkörpers durch diesen hindurch verlaufen und jeweils an beide Bauteile anschließbar sind.

In der Streitpatentschrift ist ausgeführt, dass derartige Bauelemente beispielsweise zwischen einem Balkon und der zugehörigen Geschossdecke eingebaut werden, um eine Kältebrücke in diesem Bereich weitestgehend zu vermeiden, wobei Bewehrungsstäbe, die an beide Bauteile, also an den Balkon und an die Geschossdecke, unter Durchquerung des Isolierkörpers angeschlossen sind, für die nötige Übertragung der auftretenden Zug-, Quer- und Druckkräfte sorgen. Im Regelfall, wie er beispielsweise in der EP-A-0 831 183 offenbart sei, bestünden diese Bewehrungselemente im Fugenbereich aus Edelstahl. Nachteilig an den Edel-

stahl-Bewehrungsstäben seien aber insbesondere die hohen Kosten, vor allem wenn - wie es bei den Druckelementen der Fall sei - zur Erzielung einer ausreichenden Tragfähigkeit Bewehrungselemente mit relativ großen Querschnitten verwendet werden müssten (s. Abs. 2). Im Stand der Technik seien zwar bereits Lösungsansätze dafür bekannt, wie man den Einsatz von Edelstahl-Druckelementen umgehen und stattdessen alternative Materialien verwenden könne. So schlage beispielsweise die DE 34 26 538 vor, die Druckelemente aus Ortbeton herzustellen, wobei sich diese Betondruckelemente sowohl durch einen günstigen Preis als auch durch ausreichend günstige Korrosionsbeständigkeit auszeichnen. Nachteilig an solchen - auch aus DE-A 31 16 381 bekannten - Betondruckelementen sei jedoch die vergleichsweise schlechte Wärmedämmeigenschaft von Beton, die ja gerade durch die Verwendung des Bauelements zur Wärmedämmung im Fugenbereich umgangen werden sollte. (s. Abs. 3).

2. Hiervon ausgehend liegt nach der Streitpatentschrift (s. dort Abs. 4) der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Bauelement zur Wärmedämmung der eingangs genannten Art zur Verfügung zu stellen, das einfacher und vor allem deutlich günstiger herzustellen ist und zusätzlich verbesserte Gebrauchseigenschaften aufweist.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ein Bauelement mit folgenden Merkmalen (gemäß einer von der Klägerin eingereichten Gliederung) vor:

- 1.1 Bauelement zur Wärmedämmung zwischen zwei Bauteilen, insbesondere zwischen einem Gebäude und einem vorkragenden Außenenteil,
- 1.2 bestehend aus einem dazwischen zu verlegenden Isolierkörper mit zumindest integrierten Druckelementen,
- 1.3 die im eingebauten Zustand des Bauelements im Wesentlichen horizontal und quer zur im Wesentlichen horizontalen Längserstreckung des Isolierkörpers durch diesen hindurchverlaufen,

1.4 und jeweils an beide Bauteile anschließbar sind,

- Oberbegriff -

dadurch gekennzeichnet,

1.5 dass die Druckelemente jeweils aus Beton durch Gießen unter Verwendung einer verlorenen Gießform hergestellt sind,

1.6 und dass die verlorene Gießform zusammen mit dem Betondruckelement in das Bauelement eingesetzt und Bestandteil des Bauelements ist.

- Kennzeichen -

4. Als hierfür zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Dipl.-Bauingenieur (FH) der Fachrichtung Konstruktiver Ingenieurbau, mit Spezialkenntnissen in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Bauelementen im Massivbaubereich an.

5. Dieser Fachmann geht bei der Auslegung des Patentanspruchs 1 von einem Bauelement aus, das aus einem Isolierkörper besteht, in dem Druckelemente in bestimmter Ausgestaltung und in bestimmter Weise integriert sind. Als auslegungsbedürftig haben sich auf Grund der Erörterungen im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren insbesondere folgende Merkmale erwiesen:

a) Bei dem in Patentanspruch 1 definierten „Bauelement“ handelt es sich um ein vorgefertigtes Erzeugnis, das als solches bei Anlieferung am Einbauort die anspruchsgemäßen Merkmale aufweisen muss. Auch wenn das Bauelement gemäß Merkmal 1.1 zur Wärmedämmung zwischen zwei Bauteilen bestimmt ist, und der Isolierkörper, aus dem das Bauteil besteht, gemäß Merkmal 1.2 zwischen den beiden Bauteilen zu verlegen ist, würde es für die Verwirklichung des Patentanspruchs 1 nicht ausreichen, wenn einzelne Merkmale erst beim Einbau und nach dem Betonieren der angrenzenden Bauteile verwirklicht würden. Dem steht Merk-

mal 1.3, das auf den eingebauten Zustand abstellt, nicht entgegen. Nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 müssen vielmehr die integrierten Druckelemente bereits vor dem Einbau in einer bestimmten Weise im Isolierkörper angeordnet sein, damit sie sich im eingebauten Zustand so, wie in Merkmal 1.3 beschrieben, erstrecken. Für diese Auslegung spricht auch Merkmal 1.4, wo nicht auf den Anschluss der Druckelemente im eingebauten Zustand abgestellt wird, sondern lediglich auf deren Anschließbarkeit.

b) Die gemäß Merkmal 1.5 aus Beton unter Verwendung einer verlorenen Gießform hergestellten Druckelemente sind gemäß Merkmal 1.6 zusammen mit der verlorenen Gießform „in das Bauelement eingesetzt“. In dieser Formulierung kommt klar zum Ausdruck, dass es sich bei der verlorenen Gießform im Verhältnis zu dem Isolierkörper, aus dem das Bauelement gemäß Merkmal 1.2 in erster Linie besteht, um einen separaten Bestandteil handelt, d. h. der Isolierkörper ist mit der verlorenen Gießform nicht identisch.

c) Die verlorene Gießform samt Betondruckelement „ist“ das integrierte Druckelement und gemäß Merkmal 1.6 Bestandteil des Bauelements, d. h. es kommt nicht darauf an, auf welche Weise der Gießvorgang und das Einsetzen von Gießform und Druckelement in das Bauelement von statten gehen. Abgestellt wird vielmehr lediglich auf den Zustand, in dem sich das fertige Bauelement befindet. Entsprechend den Ausführungen unter a) wäre es jedoch nicht anspruchsgemäß, wenn dieser Zustand erst durch den Einbau des Bauelements und nach Betonieren der angrenzenden Bauteile zustande käme (etwa durch Einbringung von Ortbeton in eine im Bauelement vorhandene Gießform).

II.

1. Patentanspruch 1 erweist sich als bestandsfähig.

a) Der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 ist neu. Dies gilt auch im Hinblick auf die von der Klägerin als neuheitsschädlich angesehene Druckschrift NK6 (EP 0 034 332 A2).

Die NK6 zeigt in den Figuren Bauelemente zur Wärmedämmung zwischen zwei Bauteilen, insbesondere zwischen einem Gebäude und einem vorkragenden Außenteil. Damit ist das Merkmal 1.1 gemäß der eingangs angeführten Merkmalsgliederung erfüllt.

Das Bauelement dort besteht - entsprechend Merkmal 1.2 - aus einem zwischen dem Gebäude und dem vorkragenden Außenteil zu verlegenden Isolierkörper 10 mit zumindest einem integrierten Druckelement 30 (vgl. Anspruch 1). Die integrierten Druckelemente 30 verlaufen im eingebauten Zustand des Bauelements im Wesentlichen horizontal und quer zur im Wesentlichen horizontalen Längserstreckung des Isolierkörpers durch diesen hindurch und sind jeweils an beide Bauteile anschließbar. Somit sind auch die Merkmale 1.3 und 1.4 gegeben.

Druckelemente, die jeweils aus Beton durch Gießen unter Verwendung einer verlorenen Gießform hergestellt sind und die mit dieser verlorenen Gießform zusammen mit dem Betondruckelement in das Bauelement eingesetzt und Bestandteil des Bauelements sind (Merkmale 1.5 und 1.6), sind aus der NK6 jedoch nicht bekannt.

Die dort integrierten Druckelemente gem. Anspruch 13 sind u. a. metallische Rohrstücke. Diese (z. B. büchsenförmig ausgebildeten, Seite 9, Zeile 24) Rohrstücke sind Druckelemente zur Übertragung der Druckspannungen und keine verlorenen Gießformen. Sie haben beim Zusammenbau des Bauelements keine Betonfüllung, sondern werden nach der Montage des vorgefertigten Bauelements auf

der Baustelle beim Betonieren der angrenzenden Bauteile (Kragbalkon 40 und Zwischendecke 47) über die zu den Bauteilen offenen Rohrquerschnitte mit dem dort verwendeten Beton lediglich u. a. aus konstruktiven Gründen gefüllt (Seite 9, Zeilen 24, 25).

Gemäß Anspruch 16 der NK6 können die Druckelemente auch Betonpfropfen sein, die in den Isolierkörper eingesteckt oder eingegossen sind. Diese Ausführungsvariante der NK6 weist ebenfalls keine verlorene Gießform auf, weil zum einen die eingesteckten Betonpfropfen ausgeschalte Betondruckkörper sind und zum anderen Isolierkörperwandungen angrenzend an Durchbrüche im Isolierkörper die Gießform bilden, was keine separate verlorene Gießform gemäß den Merkmalen 1.5 und 1.6 darstellt.

Die Verwendung verlorener Gießformen für die Herstellung der Druckelemente aus Beton und das Einsetzen dieser Gießformen zusammen mit dem Betondruckkörper in das Bauelement ist, wie oben erläutert, auch nichts Selbstverständliches, was der Fachmann beim Lesen der Entgegenhaltung NK 6 einfach mitliest und deshalb deren Offenbarungsgehalt zugerechnet werden könnte (vgl. BGH GRUR 2009, 382, 384 - Olanzapin).

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

b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit, denn die Lehre des Streitpatents war dem Fachmann durch den Stand der Technik nicht nahegelegt.

aa) Aus der Schrift NK6 (EP 0 034 332 A2) ergeben sich, wie unter Pkt. a) im Einzelnen ausgeführt, die Merkmale 1.1 bis 1.4.

Die NK6 zeigt jedoch kein Druckelement, das aus Beton durch Gießen unter Verwendung einer verlorenen Gießform hergestellt ist und das mit der verlorenen Gießform zusammen in das Bauelement eingesetzt und Bestandteil des Bauelements ist.

In der NK6 (insbesondere Anspruch 16) sind zwar Betonpfropfen angesprochen, die dort offensichtlich auch vorgefertigt und ausgeschalt in das Bauelement als Betondruckelement eingesetzt werden. Aber verlorene Gießformen als separate Teile, wie es der erteilte Patentanspruch 1 verlangt, sind bei den Bauelementen in der NK 6 nicht vorhanden. Daher vermittelt diese Ausführungsvariante dem Fachmann keine Hinweise und Anregungen, die ihn veranlassen könnten, Beton mit der ihn umgebenden Gießform in das Bauelement zu integrieren.

Entgegen der von der Klägerin vertretenen Auffassung können auch die in der NK6 (dort Anspruch 13 sowie Seite 9, Zeile 24) als Druckelemente beschriebenen, büchsenartig ausgebildeten metallenen Rohrstücke nicht als verlorene Gießformen angesehen werden. Denn im Gegensatz zu den patentgemäßen Gießformen mit darin ausgehärteten Betondruckelementen sind die metallenen Rohrstücke zur alleinigen Übertragung der in der Verbindungsfuge wirkenden Druckspannungen vorgesehen. Außerdem weist dieses Bauelement mit seinen metallenen Rohrstücken nach seiner Fertigung und vor dem Einbau noch keinen Beton und damit auch kein Betondruckelement auf. Damit fehlt dieser Ausführungsvariante in der NK6 ebenfalls ein Hinweis auf die technische Lehre des Streitpatents.

bb) Die Druckschriften NK 8 (DE 298 01 308 U1) und NK 9 (DE 196 52 165 A1) beziehen sich auf Fertigbauteile für auskragende Balkonplatten, jeweils mit einem als vorgefertigtes Bauteil ausgebildeten Dämmkörper, der über die Länge verteilt angeordnete Schlitze zur Aufnahme von Zugstäben sowie im unteren Bereich vorgesehene Drucklager aufweist. Im unteren Bereich des Dämmkörpers ist jeweils eine den Dämmkörper ganz durchquerende Aussparung vorgesehen, und das Drucklager wird durch eine in die Aussparung eingefüllte Betonmischung mit nied-

riger Wärmeleitfähigkeit und hoher Druckfestigkeit gebildet (vgl. jeweils Anspruch 1).

Diese Druckschriften zeigen demnach keine Bauelemente mit integrierten Druckelementen. Es fehlen auch jegliche Hinweise auf Druckkörper, die aus in Gießformen gegossenem und ausgehärtetem Beton bestehen und die so zusammen in das Bauelement eingesetzt und Bestandteil des Bauelements sind.

cc) Die Schrift NK 10 (DE 197 11 813 A1) bezieht sich ebenfalls auf ein thermisch isolierendes Bauelement zum Einsatz in Trennfugen 3 zwischen einer Gebäude- decke 1 und einer Balkon-Bodenplatte 2 mit einem Isolierkörper 4, der Bewehrungsglieder 8 enthält (vgl. Anspruch 1 und Figur 1). Der Isolierkörper 4 zur Aufnahme von Druck- und Schubkräften besteht zumindest partiell aus einem druckfesten Isolierstoff, der gemäß Anspruch 3 wiederum aus einem Werkstoffverbund mindestens zweier Schichten besteht.

Diese Entgegenhaltung kann damit ebenfalls keinen Hinweis auf die Lehre nach dem erteilten Patentanspruch 1 geben, weil durch die auf einen druckfesten Isolierstoff festgelegte Werkstoffwahl eine andere technische Weiterentwicklung vorgeschlagen wird, die auf Betondruckelemente verzichtet. Auf Grund des andersartigen Aufbaus fehlen Anregungen auf verlorene Gießformen mit Betonfüllungen, die zusammen in das Bauelement eingesetzt und Bestandteil des Bauelements sind.

dd) Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften NK 2, NK 3, NK 4, NK 11 und NK 12 liegen ganz offensichtlich weiter ab und wurden auch in der mündlichen Verhandlung nicht unter dem Blickwinkel der Patentfähigkeit von Anspruch 1 des Streitpatents aufgegriffen.

2. Somit erweist sich Patentanspruch 1 als bestandsfähig, und mit ihm die auf ihn rückbezogenen, mit der vorliegenden Klage ebenfalls angegriffenen Unteransprüche 2, 3, 5, 13 und 15.

Die Klage war somit insgesamt abzuweisen, ohne dass es auf die Hilfsanträge der Beklagten angekommen wäre.

III.

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

Rauch

Püschel

Hildebrandt

Küest

Großmann

prä