

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 7 Ni 32/14 (EP)

Entscheidungsdatum: 11.12.2014

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: PatG § 82 Abs. 3 Satz 2; § 83; § 99 Abs. 1
zPO § 128 Abs. 2; § 148

Extrudierte Platte

1. Die Aussetzung eines beim Bundespatentgericht anhängigen Nichtigkeitsverfahrens kommt nicht allein deshalb in Betracht, weil eine weitere, gegen dasselbe Streitpatent gerichtete Nichtigkeitsklage im Berufungsverfahren beim Bundesgerichtshof anhängig ist. Insoweit besteht keine Vorgreiflichkeit i.S.v. § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 148 ZPO; allein die tatsächlichen Möglichkeiten eines Einflusses genügen dieser gesetzlichen Voraussetzung ebenso wenig wie Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit oder Prozessökonomie.
2. Will das Patengericht im Patentnichtigkeitsverfahren mit Zustimmung der Parteien gemäß § 82 Abs. 3 Satz 2 PatG von einer mündlichen Verhandlung absehen, so ist die in § 128 Abs. 2 ZPO geregelte Vorgehensweise jedenfalls dann nicht einzuhalten, wenn das Gericht einen frühen gerichtlichen Hinweis erlassen und dabei den Parteien gemäß § 83 Abs. 2 PatG eine Frist gesetzt hat.



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

7 Ni 32/14 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

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

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 11. Dezember 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, des Richters Dipl.-Ing. Küest, der Richterin Kortge, des Richters Dr.-Ing. Großmann sowie des Richters 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.
4. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wird auf 250.000,-- € festgesetzt.

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 Klägerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ).

Zur Begründung bezieht sie sich auf folgende Druckschriften:

D3	US 2003/0154662 A1
D4	US 6,035,588
D5	US 2002/0059766 A1

D6	EP 0 785 319 A1
D8	DE 21 01 782 A
S1	DE 1 823 057 U
S2	DE 298 23 195 U1
S3	EP 0 783 064 B1
S4	DE 1 708 953 A

Die Klägerin sieht die Schrift D5, wahlweise die D3, als nächstliegenden Stand der Technik an. Das Einextrudieren von rutschhemmenden Profilierungen sei vollkommen geläufig gewesen, was z. B. die Anlagen D6 bzw. D8 zeigten. Ebenso gelange der Fachmann zum Gegenstand des Anspruchs 1 durch Kombination der Schriften D5 und S1 bzw. S2. Alternativ könne auch von S3 ausgegangen werden. Auch S4 könne herangezogen werden.

Ferner macht die Klägerin eine angebliche offenkundige Vorbenutzung der Firma P.P.H. Minbud Sp. J. (nachfolgend Minbud) als neuheitsschädlich geltend. Diese habe auf der Fachmesse PLASTPOL 2003 im Mai 2003 ein WPC-Laminatbodensystem präsentiert, welches sämtliche anspruchsgemäßen Merkmale aufweise. Das könne von mehreren Zeugen bestätigt werden. Für die Entwicklung dieses Systems sei die Fa. Minbud sogar mit einer Medaille ausgezeichnet worden. Als Nachweis für die Offenkundigkeit legt die Klägerin folgende Dokumente vor:

- M1 Original und Übersetzung einer Urkunde über die Medallienvergabe an die Firma Minbud auf der 7. Internationalen Messe für Kunststoffverarbeitung „PLASTPOL 2003“ vom 27. bis 30. Mai 2003 in Kielce für die Entwicklung des WPC-Laminatbodensystems;
- M2 Original und Übersetzung der Bescheinigung des Instituts für Bautechnik in Warschau über die technische Zulassung des Komplettsatzes von WPC-Produkten zur Ausführung von MINWOOD-Laminatboden der Firma Minbud von August 2004;
- M3 Original und Übersetzung eines hygienischen Attests der Staatlichen Hygieneanstalt, Institut für Kommunalhygiene, in Warschau vom 18. Juli 2003 für MinWood-Produkte;

- M4 Original und Übersetzung des Prüfberichts Nr. 31/2003 (SB) des Instituts für Holztechnologie in Poznań vom 5. Dezember 2003 über die Ermittlung/Prüfung der Eigenschaften von Bodenelementen aus Polyvinylchlorid und Holzmehl der Firma Minbud;
- M5 Original und Übersetzung einer im Auftrag der Fa. Minbud durchgeführten Brandprüfung NP-1140/P/03/ES des Instituts für Bautechnik in Warschau im Bereich Flammenausbreitung horizontal angeordneter Bodenbeläge vom 28. Oktober 2003;
- M6 Original und Übersetzung der Bestätigung der Annahme des für die vorgenannte Brandprüfung am 18. September 2003 erteilten Auftrags durch das Institut für Bautechnik vom 29. September 2003.

Nach Meinung der Klägerin ergeben sich sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 aus M2, Abbildungen 3 und 5.

Ferner macht sich die Klägerin das Vorbringen der Klägerinnen in der Klageschrift (Anlage K2) nebst den dazugehörigen Anlagen im parallelen Nichtigkeitsverfahren 10 Ni 31/11 (EP) zu eigen.

Die Klägerin beantragt,

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

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise, das Streitpatent auf der Basis einer Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 2 aufrechtzuerhalten.

Sie hält die offenkundige Vorbenutzung für nicht ausreichend substantiiert. Keines der Dokumente M1 bis M6 zeige ein Bodenpaneel mit den Merkmalen des erteil-

ten Anspruchs 1, das vorveröffentlicht worden sei. Aus der Urkunde M1 gehe nicht hervor, welche technischen Merkmale das prämierte WPC-Laminatbodensystem aufweise. Die technische Zulassung M2 für WPC-Produkte datiere von August 2004, d. h. fast ein Jahr nach dem Prioritätstag des Streitpatents. Aus dem Hygieneattest M3 sei nicht erkennbar, ob es sich auf die in M1 und M2 genannten Produkte beziehe. Der Prüfbericht M4 vom 5. Dezember 2003 sei nach dem Prioritätstag des Streitpatents ausgestellt worden. Auch die Brandprüfung M5 vom 28. Oktober 2003 sei nach dem Prioritätstag des Streitpatents erfolgt. Bei der Auftragsbestätigung M6 sei von Vertraulichkeit auszugehen. Im Übrigen werde bestritten, dass die Teilnahme der Fa. Minbud auf der Messe Plastpol 2003 schon unter Zurschaustellung des erst später geprüften WPC-Laminatbodensystems erfolgt sei. Davon abgesehen ließen die Unterlagen M1 bis M5, namentlich M2, Abbildung 5, nicht erkennen, ob die Oberfläche der dort gezeigten Paneele mit den Rippen durch spanabhebende Bearbeitung eingebracht oder ob die rutschhemmende Profilierung einextrudiert sei.

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

Das Streitpatent war bereits durch das im Verfahren 10 Ni 31/11 (EP) ergangene Senatsurteil vom 24. Oktober 2013 in vollem Umfang für nichtig erklärt worden. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt. Deshalb hat die Beklagte die Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens bis zur Berufungsentscheidung im parallelen Verfahren (Az. X ZR 146/13) beantragt. Die Klägerin hat dem widersprochen und sich auch nicht damit einverstanden erklärt, das Verfahren bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs im parallelen Verfahren ruhen zu lassen. Sie vertritt die Auffassung, dass das Parallelverfahren nicht vorgreiflich sei und sie ein erhöhtes Interesse an einer unverzögerten rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeit des Streitpatents habe, um den Schaden zu begrenzen, der dadurch

entstanden sei, dass die Beklagte bereits wegen angeblicher Verletzung dieses Patents Ansprüche gegen sie gerichtlich geltend gemacht habe.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 30. Juli 2014 einen frühen gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG übersandt.

Im Anschluss an den gerichtlichen Hinweis haben beide Parteien auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet (§ 82 Abs. 3 Satz 2 PatG).

Wegen der Einzelheiten wird 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 des Hilfsantrags Bestand.

1. Das Streitpatent betrifft nach seiner Beschreibung (Absatz 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 Längskanten 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 (Beschreibung Absatz 2).

Ferner gebe es für den Innenbereich Platten, die mit einer Laminatschicht versehen seien. Diese würden eine beschichtete Trägerschicht aus verpresstem Leim und Spänen 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 gefräster Profile sei relativ aufwendig. Ferner seien diese Platten nur schlecht für den Außenbereich einsetzbar, da sie nicht witterungsbeständig seien (Beschreibung Absatz 3).

Schließlich wird auf die US 2002/059766 A (= D5) 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 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 wie folgt interpretieren:

a) Der Begriff „Platte“ ist 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 (Seite 2, Zeile 29) und an der Unterseite ebenfalls eine begehbare Oberfläche mit anders gestalteter Profilierung ausgebildet ist (Seite 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 Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-PatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ) liegt im Hinblick auf den Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung vor. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist zwar neu, er beruht aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

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

a) Die Bodenplatte nach der US-Patentanmeldung 2003/0154662 A1 (D3) 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 D3 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.

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

b) Das nach Behauptung der Klägerin auf der Fachmesse PLASTPOL 2003 im Mai 2003 angeblich vorbenutzte WPC-Laminatbodensystem weist zwar ausweislich der Dokumente M2 und M5 alle in Patentanspruch 1 enthaltenen Merkmale auf. Dem Einwand der Beklagten, es sei nicht zu erkennen, ob die Oberfläche der dort gezeigten Paneele mit den Rippen durch spanabhebende Bearbeitung eingebracht oder ob die rutschhemmende Profilierung einextrudiert wurde, kann nicht gefolgt werden. Für den Fachmann ist es nämlich selbstverständlich, dass bei Paneelen, die im Wege der Extrusion hergestellt werden, auch die Profilierung einextrudiert ist.

Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung ist durch die von der Klägerin hierzu vorgelegten Dokumente jedoch nicht nachgewiesen worden. Es ist dadurch nicht ausreichend belegt, was vor dem Prioritätstag des Streitpatents offenkundig geworden ist. Denn nur die technische Zulassung M2 und das eine Brandprüfung betreffende Dokument M5 zeigen in ihren Zeichnungen entsprechende Platten. Diese Dokumente haben allerdings Datumsangaben, die nach dem Prioritätstag des Streitpatents liegen.

Von der angebotenen Zeugenvernehmung hat der Senat keinen Gebrauch gemacht, weil es im Ergebnis auf den Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung nicht ankommt.

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

a) Ausgangspunkt für Überlegungen des Fachmanns ist die Druckschrift D3, 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 D3 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 D3 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.

b) Der Fachmann, der sich im Prioritätszeitpunkt die Aufgabe gestellt hat, die aus D3 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 (S2) 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 S2 die Anregung erhalten, das Erscheinungsbild der dort gezeigten Holzdielen auf die ihm aus D3 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 S2 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.

c) Die weiteren von der Klägerin genannten Druckschriften zeigen nicht mehr als die Schrift D3 bzw. geben dem Fachmann keine Anregungen, die ihn zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung hätten führen können.

Die Schrift D5 bezieht sich auf die Herstellung eines Bodens mit Hilfe eines Belagsbausatzes mit Halteklammern (vgl. dortige Beschreibung Absatz 1). Die Belagsbohlen sind so geformt, dass zwei benachbarte Bohlen mit Halteklammern auf der Unterkonstruktion befestigbar sind. Vorrangig geht es bei D5 um die Weiterbildung der Halteklammern.

Die Entgegenhaltung D6 zeigt extrudierte Bohlen mit Profilierung auf der Oberseite der Belagsbohlen. Es geht dort in erster Linie um die Randausbildung der Bohlen, um diese in eine Art Nut- und Federverbindung miteinander zu verbinden. Bezüglich der Merkmale 1.1.1, 1.5, 1.6, 1.8 und 1.8.1 sind der D6 keine Angaben zu entnehmen; ebenso fehlen Hinweise auf WPC.

Die Schrift D8 zeigt extrudierte Fußbodenbelags-Profile. Zwar wird auch in D8 nicht ausdrücklich auf WPC verwiesen, aber auf Seite 4 der D8 wird eine profilierte Oberfläche zumindest auf der Oberseite erwähnt, wobei diese naheliegenderweise mit der Extrusion der Profile geformt werden kann. Hinweise zur Profilierung von Ober- und Unterseite und deren unterschiedliche Gestaltung ergeben sich aus der D8 jedoch nicht.

S1 betrifft Dach- und Montageplatten aus Holz oder holzähnlichen Gemischen. In Figur 5 sind Musterungen (Profilierungen) an Ober- und Unterseite eingefräst, die dort zur Gestaltung der Oberfläche und nicht zur Rutschhemmung vorgesehen sind. Diese Dach- und Montageplatten sind offenbar weder für einen Bodenbelag vorgesehen, noch sind Profilierungen einextrudiert.

S3 zeigt ein als Profilelement bezeichnetes Bodenbelagelement aus einem Verbundstoff, bestehend aus einer Mischung von Polyolefinen, Holzspänen und eventuell zur Versteifung des Elements geeigneten Materialien. Angaben zur Profilierung von Ober- und Unterseite sind der S3 nicht zu entnehmen.

Die eine Zwischendecke betreffende Schrift S4 liegt für den Fachmann noch weiter ab als die zuvor genannten.

d) Die Beklagte begründet die erforderliche Erfindungshöhe 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 Rdnr. 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 bewerkstellen 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*, a. a. O., § 4 Rdnr. 118; Schulte/*Moufang*, PatG, 9. Aufl., § 4 Rdnr. 145).

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., Rdnr. 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 asymmetrisch 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 D3 und S2 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 M1 bis M6 nicht ankommt.

III.

Auch unter Zugrundlegung der Anspruchsfassung gemäß dem Hilfsantrag der Beklagten ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht bestandsfähig.

Nach dem Hilfsantrag 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 D3, Absatz 33: „The deck plank can also be manufactured with a roughened ... surface“). Bürsten ist ebenso, wie z. B. Schleifen oder Ätzen durch chemische Behandlung, eine geläufige Maßnahme zum Aufräumen 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 A5) 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 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.

IV.

Da Patentanspruch 1 weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung gemäß Hilfsantrag Bestand hat und die erteilten Unteransprüche nicht gesondert verteidigt worden sind, war der Klage insgesamt statt zu geben.

Davon abgesehen gehen die in den geltenden Unteransprüchen angegebenen Ausgestaltungen nicht über einfache konstruktive bzw. dem Fachmann geläufige Maßnahmen hinaus.

V.

1. Dem Antrag der Beklagten, das vorliegende Verfahren bis zur Entscheidung im parallelen Nichtigkeitsberufungsverfahren auszusetzen, konnte der Senat mangels

Vorgreiflichkeit dieser Entscheidung für den Ausgang des vorliegenden Rechtsstreits nicht entsprechen.

Nach der im Patentnichtigkeitsverfahren gemäß § 99 Abs. 1 PatG entsprechend anwendbaren Vorschrift des § 148 ZPO kann das Gericht die Aussetzung des Verfahrens anordnen, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist. Die Aussetzung der Verhandlung setzt damit Vorgreiflichkeit der in dem anderen Rechtsstreit oder dem Verwaltungsverfahren zu treffenden Entscheidung im Sinne einer (zumindest teilweise) präjudiziellen Bedeutung voraus (BGH GRUR 2005, 615; NJW 2003, 3057; Zöller/Greger, ZPO, 30. Aufl., § 148 Rdnr. 5). Diese Voraussetzung ist im Streitfall nicht erfüllt.

Der Umstand, dass das Urteil des Bundesgerichtshofs im Parallelverfahren 10 Ni 31/11 (EP) möglicherweise das vorliegende Verfahren in der Hauptsache erledigen wird, bedeutet keine rechtliche Abhängigkeit im Sinne des § 148 ZPO (vgl. Schulte/*Voit*, a. a. O., § 81 Rdnr. 163 m. w. N.; a. A. BPatGE 41, 134 = Mitt. 1999, 313 mit krit. Anm. Hamm; BPatG, Beschl. v. 30. Januar 2003 – 3 Ni 9/02 (EU); Cepl/Voss, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 1. Aufl., § 148 ZPO Rdnr. 169). § 148 ZPO stellt nicht auf sachliche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Verfahren, sondern ausschließlich auf die Abhängigkeit vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses ab. Allein die tatsächlichen Möglichkeiten eines Einflusses genügen dieser gesetzlichen Voraussetzung ebensowenig wie Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit oder Prozessökonomie (a. A. Cepl/Voss, a. a. O., Rdnr. 170 m. w. N.). Sie wären im Übrigen auch konturenlose Kriterien, die das aus dem Justizgewährleistungsanspruch folgende grundsätzliche Recht der Prozessparteien auf Entscheidung ihres Rechtsstreits in seinem Kern beeinträchtigen würden (vgl. BGH GRUR 2005, 616).

2. Auch die Anordnung gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 251 ZPO, das Verfahren bis zum Abschluss der Berufungsinstanz im parallelen Nichtigkeitsverfahren

ruhen zu lassen, kam nicht in Betracht, da diese Vorschrift nur bei beiderseitigem Einverständnis der Parteien anwendbar ist und sich die Klägerin im vorliegenden Fall dagegen ausgesprochen hatte.

3. Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Senat mit Zustimmung der Parteien gemäß § 82 Abs. 3 Satz 2 PatG abgesehen. § 128 Abs. 2 Satz 2 und 3 ZPO – wonach das Gericht vor einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren alsbald den Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können, und den Termin zur Verkündung der Entscheidung zu bestimmen hat und dabei eine Frist von drei Monaten nicht überschreiten darf – kam hierbei nicht zur Anwendung. Da die Möglichkeit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren mit Zustimmung der Parteien in § 82 Abs. 3 Satz 2 PatG eigenständig geregelt ist, erscheint es zweifelhaft, ob es zusätzlich über die Verweisungsnorm des § 99 Abs. 1 PatG eines Rückgriffs auf § 128 Abs. 2 ZPO bedarf (ebenso Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl., Rdnr. 481, bzgl. der zu § 82 Abs. 3 Satz 2 PatG parallelen, das Nichtigkeitsberufungsverfahren betreffenden Vorschrift des § 118 Abs. 3 Nr. 1 PatG). Die in § 82 Abs. 3 Satz 2 PatG getroffene Regelung erscheint zudem abschließend, was auch dafür spricht, dass in ihrem Anwendungsbereich die Durchführung des schriftlichen Verfahrens lediglich von der Zustimmung der Parteien abhängen soll, und dass nicht zusätzlich die in § 128 Abs. 2 ZPO genannten Erfordernisse hinzutreten sollen.

Zudem sieht § 99 Abs. 1 PatG die Heranziehung der ZPO-Vorschriften nur dann vor, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen. Insoweit darf im Hinblick auf die in § 128 Abs. 2 Satz 2 ZPO vorgeschriebene Fristsetzung nicht übersehen werden, dass den Parteien im Patentnichtigkeitsverfahren mit Erteilung des frühen gerichtlichen Hinweises gemäß § 83 Abs. 1 PatG üblicherweise eine Frist zur abschließenden Stellungnahme gesetzt wird (§ 83 Abs. 2 PatG). Eine nochmalige Fristsetzung vor der Entscheidung erscheint daher nicht geboten. Aus diesem Grund ist § 128 Abs. 2 Satz 2 und 3 ZPO im Nichtigkeitsverfahren jedenfalls dann nicht entsprechend anzuwenden, wenn das Gericht – wie im vorliegenden Fall – einen frühen gerichtlichen Hinweis erlas-

sen und dabei den Parteien gemäß § 83 Abs. 2 PatG bereits eine Frist gesetzt hat.

VI.

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.

VII.

Der für das vorliegende Patentnichtigkeitsverfahren gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 Pat-KostG i. V. m. §§ 63, 51 Abs. 1 GKG festzusetzende Streitwert war aufgrund der unwidersprochen gebliebenen Angabe der Klägerin auf 250.000,-- € festzusetzen.

VIII.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Rauch

Küest

Kortge

Dr. Großmann

Richter

Pr