



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 10/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. April 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend den Einspruch gegen das Patent DE 10 2005 052 593**

...

...

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 8. April 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Lischke sowie die Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Patentinhabers wird der Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2009 aufgehoben, und das Patent 10 2005 052 593 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

## **Gründe**

### **I.**

Der Beschwerdeführer ist Inhaber des deutschen Patents mit der Bezeichnung „Druckwasserbeständiges Bauwerksabdichtungssystem und Montageverfahren dafür“, das dieser am 2. November 2005 angemeldet hat und dessen Erteilung am 28. Februar 2008 veröffentlicht wurde. Hinsichtlich der 15 Patentansprüche der erteilten Fassung wird auf die Registerakte bzw. die Patentschrift DE 10 2005 052 593 B4 verwiesen.

Die Einsprechenden haben gegen die Erteilung des Streitpatents jeweils rechtzeitig am 28. Mai 2008 Einspruch erhoben. Sie begehren den vollumfänglichen Widerruf des Streitpatents, wobei sie sinngemäß der Auffassung sind, dass dieses die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG), dass eine unzulässige Erweiterung vorliege (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) und dass sein Gegenstand nicht patentfähig sei (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Auf die zulässigen Einsprüche hin hat die Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) mit Beschluss vom 2. April 2009 das Streitpatent in vollem Umfang widerrufen. Begründet hat die Abteilung ihre Entscheidung damit, dass der Gegenstand des Streitpatents vor dem Hintergrund der vorveröffentlichten Druckschrift E1 (US 2003/00 15 275 A1) in Verbindung mit der A1 (Produktkatalog der Fa. Teroson, Stand Nov. 2002) nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Der Patentinhaber hat gegen den Widerruf ihres Patents frist- und formgerecht Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt.

Der erteilte und geltende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„Druckwasserbeständiges Bauwerksabdichtungssystem zur Herstellung einer außenseitigen Abdichtung, insbesondere von unterirdischen Gebäudeteilen, gegen aufstauendes und drückendes Wasser, mit einem Kleber (3) auf Butylbasis und mit kaltklebbaren Dichtungsbahnen (1), die durch den Kleber (3) an einer Gebäudeaußenseite (5) dauerhaft befestigbar und an ihren Rändern miteinander verbindbar sind, gekennzeichnet durch ein zusätzliches Dichtelement (15) auf Butylbasis zur Montage an den Verbindungen (10) ihrer Ränder.“

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 8 an.

Der erteilte Patentanspruch 9 hat folgenden Wortlaut:

Montageverfahren zur Herstellung einer druckwasserdichten Gebäudeabdichtung mit einem Abdichtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, mit folgenden Montageschritten:

- a) Aufkleben einer ersten Dichtungsbahn (1) auf einer Gebäudeaußenseite (5),
- b) Aufkleben weiterer Dichtungsbahnen (1) auf der Gebäudeaußenseite (5), so dass ihre Ränder mit der ersten Dichtungsbahn (1) und untereinander überlappen,
- c) Abdichten der Überlappung durch Aufbringen des zusätzlichen Dichtelements (15) im Bereich der Überlappung (10).

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 10 bis 15 an.

Der Beschwerdeführer und Patentinhaber beantragt,

den angegriffenen Beschluss des Deutschen Patent- Markenamts aufzuheben und das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten.

Die Beschwerdegegnerin 2 und Einsprechende 2 beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, das Streitpatent sei zu Recht widerrufen worden und die Beschwerde des Patentinhabers sei daher unbegründet.

Die nichterschienene Beschwerdegegnerin 1 und Einsprechende 1 war ordnungsgemäß geladen.

Sie hat schriftsätzlich beantragt,

die Beschwerde der Patentinhaberin als unbegründet zurückzuweisen (Bl. 34 d. A.).

Die Einsprechenden beziehen sich in ihren Einspruchs begründungen auf folgende Druckschriften:

- E1: US 2003/00 15 275 A1,
- E2: EP 0 151 465 A2,
- E3: DE 1 621 939 A,
- E4: US 4 404 056,
- E5: DE 202 07 877 U1,
- E6: DE 33 04 954 C2,
- E7: DE 201 16 517 U1,
- E8: DE 100 37 192 A1,
- E9: DE 296 13 310 U1,
- E10: DE 200 14 678 U1,
- E11: DE 102 20 605 A1,
- E12: DE 101 47 096 A1,
- E13: DE 93 01 440 U1,
- E14: DE 296 09 679 U1,
- E15: DE 22 25 358 C2,
- A1: Produktkatalog der Fa. Teroson, Stand Nov. 2002,
- A2: JP 2002-194304,
- A3: Englischsprachige Maschinenübersetzung der  
JP 2002-194604,
- A4: DE 202 07 225 U1.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Die Beschwerde ist erfolgreich, weil der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 eine patentfähige Erfindung im Sinne des PatG § 1 bis § 5 darstellt.

1. Der Durchschnittsfachmann ist hier ein Diplombauingenieur mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung, Herstellung und Verarbeitung von Bauwerksabdichtungen.

2. Der erteilte Patentanspruch 1 ist zulässig.

Die Erfindung ist so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

In der Beschreibungseinleitung bezieht sich das Patent auf die DIN 18195 Teil 6. Dort sind im Einzelnen die Anforderungen an druckwasserbeständige Bauwerksabdichtungssysteme und deren Aufbau erläutert. Mit diesen Kenntnissen aus der DIN 18195 Teil 6 ist dem Fachmann bekannt, was hier unter „druckwasserbeständig“ und wie die technische Lehre gem. Patentanspruch 1 zu verstehen ist.

Eine unzulässige Erweiterung im erteilten Patentanspruch 1 über das ursprünglich Offenbarte kann der Senat nicht erkennen. Auch wenn im ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 von kaltgeklebten Dichtungsbahnen die Rede ist, handelt es sich bei diesen um kaltklebbare Dichtungsbahnen. Was ganz eindeutig nicht bedeutet, dass die Dichtbahnen selbstklebend sind. Vielmehr ist „kaltklebbar“ hier nur so zu verstehen, dass die Dichtbahnen auf den Untergrund aufgeklebt werden.

3. Das Patent ist antragsgemäß in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, weil der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 und der nebengeordnete Patentanspruch 9 gegenüber dem angeführten Stand der Technik patentfähig sind.

3.1 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu. Denn keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigt einen Gegenstand mit allen im erteilten Patentanspruch 1 angeführten Merkmalen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende 2 die Neuheit des Gegenstands nach dem erteilten Patentanspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik nach der A4, E2 und E5 als nicht gegeben angesehen.

Die **A4** zeigt insb. in Figur 2 ein druckwasserbeständiges Bauwerksabdichtungssystem zur Herstellung einer außenseitigen Abdichtung mit einem Kleber 14 und mit kaltklebbaren Dichtungsbahnen. Die Dichtungsbahnen sind durch den Kleber 14 an einer Gebäudeaußenseite dauerhaft befestigbar und an ihren Rändern miteinander verbindbar. Das streifenförmige Element 24, 28 kann als Dicht- und Verbindungselement im überlappenden Verbindungsbereich der Dichtungsbahnen angesehen werden.

Dieses ist allerdings 1. kein zusätzliches Dichtelement auf Butylbasis und besteht 2. zwar auch aus einer aus Bitumen oder aus Butyl bestehenden Schicht 28, aber im Weiteren noch aus einer Schweißfolie bzw. Schweißschicht 24, die auf die erste aufgebracht ist (vgl. S. 3 Abs. 1), wobei dort das Verbinden der Dichtungsbahnen durch Verschmelzen der Schweißfolien 22 und 24 erfolgt (vgl. A4).

Die **E2** betrifft Abdichtungsbahnen insb. für Flachdächer und somit kein druckwasserbeständiges Bauwerksabdichtungssystem. Auch Kleber auf Butylbasis sind in der E2 nicht explizit angeführt.

Die **E5** zeigt ein Abdichtbahnmaterial mit einer Kleberschicht, die u. a. eine Butylkleberschicht sein kann. Zusätzliche Dichtelemente auf Butylbasis zur Montage an den Verbindungen der Bahnränder sind dort nicht vorgesehen.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften (E1, E3, E4, E6 bis E15, A1 und A2) können die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nicht in Frage stellen, wie eine Überprüfung seitens des Senats ergeben hat.

### 3.2 Erfinderische Tätigkeit

Die Erfindung geht gem. Beschreibungseinleitung von in mehreren Lagen anzuordnenden Bitumen-, Polymerbitumen-Bahnen, Kunststoff- oder Elastomer-Dichtungsbahnen nach DIN18195-6 aus. Der Montageaufwand der mehrlagig vorzusehenden Bahnen ist danach erheblich. Je nach verwendetem System müssen die Dichtungsbahnen mit Zwischenlagen zur Stabilisierung der Dichtungsbahnen selbst versehen werden. Dadurch entsteht ein Schichtenaufbau der Abdichtung, der mindestens drei Lagen umfasst.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Abdichtungssystem und ein Montageverfahren anzugeben, das einerseits eine zuverlässige Abdichtung eines Gebäudeteils gegen stauendes und/oder drückendes Wasser bietet, aber andererseits nur einen geringen Material- und Montageaufwand erfordert.

Diese Aufgabe wird durch ein druckwasserbeständiges Bauwerksabdichtungssystem nach Patentanspruch 1 und ein Montageverfahren dafür nach Patentanspruch 9 gelöst.

Die in der DIN 18195-6 vorgegebene Zielrichtung liegt darin, mit mindestens drei gem. dieser Vorschrift verlegten Dichtungsbahnen ein druckwasserbeständiges Bauwerksabdichtungssystem zu realisieren.

Die Lehre des Streitpatents weicht dagegen von dem in der DIN 18195-6 festgelegten und von der Fachwelt für notwendig erachteten Dichtungsaufbau, der bekanntlich auf einen mehrlagigen Aufbau der Dichtung bei drückendem Wasser setzt, ab und schlägt trotz der sehr schwierigen Abdichtungsproblematik bei drückendem Wasser ein druckwasserbeständiges Bauwerksabdichtungssystem mit einlagiger Verlegung von Dichtungsbahnen mit zusätzlichem Dichtungselement im Verbindungsbereich vor, für das anwaltlich versichert eine bauaufsichtliche Zulassung erteilt ist.

Die **E1** offenbart insbesondere in Figur 2 ein Bauwerksabdichtungssystem zur Herstellung einer außenseitigen Abdichtung, insbesondere von unterirdischen Gebäudeteilen, gegen aufstauendes und drückendes Wasser, mit einem Kleber 34 auf Butylbasis und mit kaltklebbaren Dichtungsbahnen, die durch den Kleber 34 an einer Gebäudeaußenseite 28 dauerhaft befestigbar und an ihren Rändern miteinander verbindbar sind.

Ein zusätzliches Dichtelement auf Butylbasis zur Montage an den Verbindungen der Ränder der Dichtungsbahnen ist in der E1 nicht vorgesehen und auch Hinweise auf zusätzliche Dichtelemente sind der E1 nicht zu entnehmen.

In der **A1**, deren Vorveröffentlichung von dem Beschwerdeführer nicht bestritten wurde, sind für Terostat-Fixband, Terostat-81 und Terostat-4004 jeweils im Absatz, Einsatzbereiche, die unterschiedlichsten Verwendungsmöglichkeiten angegeben. Allerdings kann der Fachmann der A1 keine Hinweise entnehmen auf Eignung und Verwendung dieser Bänder als zusätzliche Dichtelemente im Verbindungsbereich von Dichtungsbahnen, die gegen aufstauendes und drückendes Wasser eingesetzt sind.

Da der Fachmann weder aus der E1 Anregungen auf zusätzliche Dichtelemente im Verbindungsbereich der Dichtungsbahnen erhält, noch der A1 Hinweise auf Eignung und Verwendung der dort beschriebenen Bänder für den Verbindungsbereich von Dichtungsbahnen gegen aufstauendes und drückendes Wasser entnehmbar sind, ist die Kombination der E1 mit der A1 eine in Kenntnis der Erfindung vorgenommene ex post und damit unzulässige Betrachtung dieses Standes der Technik.

Auch aus einer Zusammenschau der E1 mit dem Gegenstand nach der E2 oder A4 ergibt sich kein Weg zur Lehre des Patentanspruchs 1, weil zum einen sich die E2 mit Abdichtungsproblemen im Flachdachbereich befasst und zum anderen die A4 eine in sich abgeschlossene, andere Lösung für den Überlappungsbereich der Dichtungsbahnen angibt, bei der das Verbinden der Dichtungsbahnen durch Verschmelzen der Schweißfolien 22 und 24 erfolgt.

Den Gegenständen bzw. Verfahren nach der

- E3: Material zur Herstellung einer wasserdichten Schicht ...,
- E4: Method of joining waterproofing vulcanized synthetic rubber sheets,
- E6: Verbundbahn für Bauwerksabdichtungen,
- E7: Bahnmaterial,
- E8: Verfahren zum Absperren der Fuge zwischen aneinander gefügten Dichtbahnen,
- E9: Bitumenbahn,
- E10: Fundamentabdichtung durch Kautschukplane,
- E11: Abdichtvorrichtung für Bauwerke,
- E12: Dichtstreifen,
- E13: Abdichtung gegen Feuchtigkeit,
- E14: Selbstklebende Dichtungsbahne zum Feuchtigkeitsschutz von Bauten,
- E15: Vorgefertigtes bogen- oder bahnförmiges Material und
- A3: A terminal sealing tape,

kann der Fachmann mangels Angaben zu zusätzlichen Dichtelementen auf Butylbasis zur Montage an den Verbindungen keine weitergehenden Anregungen entnehmen.

Der aufgezeigte Stand der Technik vermag somit weder für sich allein betrachtet, noch in einer Zusammenschau eine Anregung zur erfindungsgemäßen Lösung zu geben.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat daher Bestand.

3.3 Der nebengeordnete Patentanspruch 9 hat ebenfalls Bestand, weil dieser Patentanspruch neben seinen Verfahrensmerkmalen auch die patentfähigen Merkmale des Anspruchs 1 wegen seines Rückbezugs auf diesen umfasst.

4. Mit dem Bestand des geltenden Patentanspruchs 1 und 9 haben auch die auf nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen gerichteten Unteransprüche Bestand.

### III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Lischke

Eisenrauch

Hildebrandt

Küst

Cl