



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
14. Juli 2016

7 Ni 11/15 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 1 073 813

(DE 599 08 201)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel und der Richter Dipl.-Ing. Küest, Dr.-Ing. Großmann und Dipl.-Ing. Univ. Richter

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 073 813 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klage richtet sich gegen das europäische Patent 1 073 813 (Streitpatent), das auf die internationale Anmeldung WO 99/54571 vom 15. April 1999 zurückgeht und in deutscher Sprache u. a. für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt wurde. Auf die mit der Anmeldung in Anspruch genommene Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 298 07 258 U1 (= hiesige Entgegenhaltung E2) vom 22. April 1998 hatte die Beklagte im Laufe des Anmeldeverfahrens verzichtet. Das Streitpatent, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 599 08 201.1 geführt wird, wurde im europäischen Einspruchsbeschwerdeverfahren in beschränkter Fassung aufrechterhalten

und ist bezeichnet mit „Trägerplatte aus folienartigem Kunststoff für einen plattenbekleideten Bodenaufbau oder eine Wand“. Es umfasst vier Ansprüche, die sämtlich mit der vorliegenden Klage angegriffen werden, wobei die Ansprüche 2 bis 4 als Unteransprüche unmittelbar bzw. mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen sind.

In der geltenden Fassung gemäß der neuen europäischen Patentschrift 1 073 813 B2 (Streitpatentschrift) hat Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut:

1. Trägerplatte aus folienartigem Kunststoff für einen plattenbekleideten Boden- oder einen Wandaufbau zum Erzielen einer Entkopplung zwischen dem Untergrund und der auf die folienartige Platte aufzubringenden Flächenbekleidung, wobei die Trägerplatte eine Strukturierung zum Ausbilden von Vertiefungen durch im Wesentlichen in einer Richtung verlaufende Ausprägungen (N_1, N_3, N_5) auf einer Seite und auf der anderen Seite niveaugleiche, erhabene Bereiche aufweist, zwischen denen Kammern (M_1-M_3) zur Aufnahme eines zur Ausbildung einer Kontaktschicht mit der aufzubringenden Flächenbekleidung vorgesehenen aushärtenden Kontaktmittel, wie Mörtel oder Kleber, gebildet sind und wobei an der Unterseite der Platte ein netzartiges Gewebe oder ein Vlies (2) vorgesehen ist, *dadurch gekennzeichnet*, dass die Strukturierung aus mindestens einer weiteren Schar aus in einer weiteren Richtung verlaufenden und die Ausprägungen (N_1, N_3, N_5) kreuzenden weiteren Ausprägungen (N_2, N_4, N_6) besteht, wobei die gebildeten Kammern (M_1-M_3) umfanglich durch die zur anderen Seite der Trägerplatte hin offenen erhabene Stege (S_1-S_6) bildenden Ausprägungen (N_1-N_6) begrenzt sind und ein in eine Kammer (M_1-M_3) hineinragender Hinterschnitt (H_1-H_3) Teil eines Steges (S_1-S_6) bzw. einer Ausprägung (N_1-N_6) ist.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 4 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ) geltend und stützt sich hierbei auf folgende Publikationen:

E1	DE 37 01 414 A1
E1-Pro	Prospekt Schlüter DITRA, Ausgabe 08/1997
E2	DE 298 07 258 U1
E3	AT 383 638 B
E4	DE 296 02 442 U1

Nach Meinung der Klägerin sind die Offenlegungsschrift E1 und der dieser entsprechende Prospekt E1-Pro für den Anspruch 1 des Streitpatents neuheitsschädlich. Zumindest sei dessen Gegenstand dem Fachmann durch die Kombination von E1 mit E2 bzw. mit E3 oder durch eine Kombination von E2 mit E4 nahegelegt gewesen. Auch die Unteransprüche enthielten nichts Neues bzw. Erfindarisches.

Die Klägerin beruft sich zudem auf neuheitsschädliche offenkundige Vorbenutzungen in Gestalt der dem Gegenstand des Streitpatents entsprechenden, von der Beklagten hergestellten neuen „Schlüter-DITRA“-Folie, die vor dem Anmeldetag des Streitpatents in verschiedenen Objekten verlegt worden sei, nämlich ab Februar 1999 auf der Baustelle des Hotels V... in I..., im Jahre 1998 auf der Baustelle des Autohauses G... in M... und im Jahre 1998 auf der Baustelle des Autohauses S... in D....

Für diese behaupteten Vorbenutzungen bietet die Klägerin verschiedene Beweismittel, darunter auch Zeugen, zum Beweis an.

Außerdem hat die Klägerin nach der Klageerhebung den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ) geltend gemacht.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 073 813 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage insgesamt abzuweisen,
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Patentansprüche in der Fassung der mit Schriftsatz vom 12. April 2016 eingereichten Hilfsanträge I bis III richtet, wobei diese Hilfsanträge nunmehr in der geänderten Reihenfolge Hilfsantrag II (= neuer Hilfsantrag I) – Hilfsantrag III (= neuer Hilfsantrag II) – Hilfsantrag I (= neuer Hilfsantrag III) als gestellt gelten sollen,
weiter hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Patentansprüche in der Fassung des mit Schriftsatz vom 9. Juni 2016 eingereichten Hilfsantrags IV richtet.

In der Fassung gemäß (neuem) Hilfsantrag I werden dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung folgende Worte vorangestellt:

„Verwendung einer“

In der Fassung gemäß (neuem) Hilfsantrag II wird an den Wortlaut des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung folgender Text angefügt:

.....“, wobei das netzartige Gewebe oder das Vlies (2) derart ausgebildet ist, dass es ein Verfüllen der rückseitig offenen Ausprägungen (N1 - N6) verhindert“.

In der Fassung gemäß (neuem) Hilfsantrag III wird an den Wortlaut des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung folgender Text angefügt:

....., so dass die folienartige Platte selbst aufgrund der vorgeannten Strukturierung und ihres Materials in beiden Richtungen ihrer Erstreckungsebene zumindest in geringem ausreichendem Maße dehnfähig bzw. zusammenschiebbar ist, so dass Spannungsdifferenzen aus dem Untergrund und der Bekleidung aufgenommen werden können“.

In der Fassung gemäß Hilfsantrag IV werden die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen II (neu) und III (neu) miteinander kombiniert.

Der Wortlaut der Unteransprüche 2 bis 4 soll gemäß den Hilfsanträgen II (neu), III (neu) und IV gegenüber der erteilten Fassung unverändert bleiben, gemäß Hilfsantrag I (neu) sollen dem jeweiligen Wortlaut die Worte „Verwendung der“ vorangestellt werden.

Die Beklagte hält den Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung der Streitpatentschrift, zumindest in den mit Hilfsanträgen verteidigten Fassungen für patentfähig. Sie bestreitet auch die offenkundigen Vorbenutzungen, wofür sie ebenfalls Beweis anbietet. In der nachträglichen Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung sieht sie eine Klageänderung, in die sie nicht eingewilligt hat.

Die Klägerin hält die Anspruchsfassungen gemäß den Hilfsanträgen für unzulässig, weil sie von der Offenbarung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht gedeckt würden und teilweise auch unklar seien. Überdies seien die zusätzlich aufgenommenen Merkmale dem Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt gewesen.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 10. Februar 2016 einen frühen gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG übersandt.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf die beiderseits eingereichten Schriftsätze und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Das Streitpatent erweist sich sowohl in der Fassung der Streitpatentschrift als auch in den von der Beklagten mit Hilfsanträgen verteidigten Fassungen als nicht bestandsfähig und ist deshalb für nichtig zu erklären.

I.

1. Bei der vorliegenden Erfindung geht es um die Aufbringung von Bekleidungen, insbesondere von Keramikplatten, im Inneren von Gebäuden oder im Außenbereich, was - wie in der Streitpatentschrift ausgeführt wird - viele Probleme mit sich bringe. Auf Grund unterschiedlicher Wärmeausdehnungen und den damit verbundenen Spannungen könnten Risse in der Bekleidung entstehen, auch das Ablösen von Bekleidungsplatten sei auf Grund solcher Spannungszustände feststellbar. Insbesondere Keramikplattenbeläge würden vielfach im sogenannten Dünnbettverfahren verlegt, bei dem ein geeigneter Kontaktmörtel Verwendung finde. Dabei ergäben sich Schwierigkeiten in den unterschiedlichen Haftungsbedingungen an der Unterseite einer solchen Platte bzw. an dem Untergrund. Zusätzlich würden solche Problematiken auch noch durch Anforderungen an die Dichtheit des Aufbaues beeinflusst (Streitpatentschrift Absatz 2).

Zum Abbau von Spannungsunterschieden bzw. zur Entkopplung des Aufbaus bezüglich der auftretenden Spannung vom Untergrund seien bereits Trägerplatten

aus folienartigem Kunststoff vorgeschlagen worden. Eine entsprechende Platte sei aus der Druckschrift DE 37 01 414 A1 (= Entgegenhaltung E1) bekannt. Diese weise abwechselnd nach beiden Plattenseiten hin offene schwalbenschwanzförmige Nuten auf und lasse sich bei Druck- und Zugbeanspruchung quer zum Verlauf dieser Nuten bewegen (Streitpatentschrift Absatz 3).

Werde eine solche Trägerplatte am Untergrund befestigt und darauf mit entsprechendem Kontaktmittel eine Bekleidung aufgebracht, so könne ein Spannungsausgleich in dieser angegebenen Richtung dann herbeigeführt werden, wenn sichergestellt sei, dass sich die gebildeten Nuten nicht mit dem Kontaktmittel, beispielsweise einem Mörtel, vollständig ausfüllen. Um dieses Ausfüllen zu verhindern, sei bereits vorgeschlagen worden, solche Platten an einer Seite mit netzartigen Textilien oder einem Vlies zu versehen, wodurch auch eine erhöhte Kontaktfähigkeit zwischen Untergrund und Trägerplatte erreicht werde. Solche Trägerplatten seien aber nur in einer Richtung dehnfähig bzw. zusammendrückbar. Vielfach sei daher mit solchen Platten ein notwendiger Spannungsabbau nicht möglich (Streitpatentschrift Absatz 4).

Die (ursprünglich als Prioritäts-Dokument angeführte) Druckschrift DE-U-298 07 258 (= Entgegenhaltung E2) offenbare eine Drainageplatte aus folienartigem Kunststoff für einen plattenbekleideten Boden- oder einen Wandaufbau zum Erzielen einer Drainage sowie einer Entkopplung eines Bodenaufbaus. Die Drainageplatte umfasse eine Strukturierung zum Ausbilden von Vertiefungen durch sich kreuzende Ausprägungen auf einer Seite und auf der anderen Seite niveaugleiche, erhabene Bereiche, zwischen denen Kammern zur Aufnahme eines zur Ausbildung einer Mörtelschicht mit einer darauf aufzubringenden Flächenbekleidung gebildet seien. An der Oberseite und/oder an der Unterseite der Drainageplatte könne insbesondere für die Verwendung im Wandbereich zur Verbesserung der Verklammerungsfähigkeit mit einem Belag oder mit dem Untergrund ein wasserdurchlässiges Vlies oder ein netzartiges Textilgewebe vorgesehen sein (Streitpatentschrift Absatz 5).

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestehe darin, eine Trägerplatte aus folienartigem Kunststoff für den plattenbekleideten Bodenaufbau oder eine entsprechende Wand vorzuschlagen, mit der in optimierender Weise die auftretenden unterschiedlichen Ausdehnungen zwischen Untergrund und Bekleidung und daraus möglicherweise resultierenden Spannungen abgebaut bzw. entkoppelt werden könnten (Streitpatentschrift Absatz 6).

2. Diese Aufgabe soll erfindungsgemäß durch eine Trägerplatte mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 gelöst werden. Die Merkmale dieses Anspruchs können wie folgt gegliedert werden:

1. Trägerplatte aus folienartigem Kunststoff
 - 1.1 für einen plattenbekleideten Boden- oder einen Wandaufbau
 - 1.2 zum Erzielen einer Entkopplung zwischen dem Untergrund und der auf die folienartige Platte aufzubringenden Flächenbekleidung,
2. wobei die Trägerplatte eine Strukturierung zum Ausbilden von Vertiefungen,
 - 2.1. durch im Wesentlichen in einer Richtung verlaufende Ausprägungen (N_1, N_3, N_5) auf einer Seite und
 - 2.2. auf der anderen Seite niveaugleiche, erhabene Bereiche aufweist,
 - 2.3 zwischen denen Kammern (M_1-M_3) zur Aufnahme eines zur Ausbildung einer Kontaktschicht mit der aufzubringenden Flächenbekleidung vorgesehenen aushärtenden Kontaktmittels, wie Mörtel oder Kleber, gebildet sind, und
 - 2.3.1 wobei die gebildeten Kammern (M_1-M_3) umfänglich durch die zur anderen Seite der Trägerplatte hin offenen, erhabene Stege (S_1-S_6) bildenden Ausprägungen (N_1-N_6) begrenzt sind und

- 2.3.2. wobei ein in eine Kammer (M_1 - M_3) hineinragender Hinterschnitt (H_1 - H_3) Teil eines Steges (S_1 - S_6) bzw. einer Ausprägung (N_1 - N_6) ist, und
- 2.4. wobei die Strukturierung aus mindestens einer weiteren Schar aus in einer weiteren Richtung verlaufenden und die Ausprägungen (N_1 , N_3 , N_5) kreuzenden weiteren Ausprägungen (N_2 , N_4 , N_6) besteht,
3. wobei an der Unterseite der Platte ein netzartiges Gewebe oder ein Vlies (2) vorgesehen ist.

3. Zuständiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Fachhochschul-Ingenieur, ggf. auch ein besonders qualifizierter Bautechniker, mit mehrjähriger Erfahrung in der sowohl den Innen- wie den Außenbereich betreffenden Fußbodentechnik.

4. Den Gegenstand des Patentanspruchs 1 wird der Fachmann so verstehen, dass die beanspruchte, aus folienartigem Kunststoff bestehende Trägerplatte Strukturierungen aufweist, wobei gemäß Merkmal 2.1 auf einer Seite der Folie Ausprägungen bzw. Nuten vorgesehen sind, die gemäß Merkmal 2.2. auf der gegenüberliegenden Seite als erhabene, d. h. sich nach oben erstreckende Bereiche herausragen und dadurch auf dieser Seite die tieferliegenden Bereiche („Kammern“) begrenzen. Merkmal 2.3.1 stellt nochmals klar, dass die erhabenen Bereiche, die die Außenhülle der (nach unten offenen) Nuten darstellen, Stege bilden, welche i. V. m. den weiteren, sich kreuzenden Ausprägungen bzw. Stegen gemäß dem nachfolgenden Merkmal 2.4 die Kammern umfänglich umfassen.

Die erhabenen Bereiche sind gemäß Merkmal 2.2 „niveaugleich“, was der Fachmann so interpretieren wird, dass sämtliche Stegoberseiten auf gleicher Ebene angebracht sind. Der so verstandene Anspruchswortlaut findet seine Stütze sowohl in sämtlichen Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren 1 bis 4 der Streit-

patentschrift als auch im Beschreibungstext. So heißt es dort in Absatz 16, die niveaugleichen Stegoberseiten böten die Möglichkeit von abgedichteten Stoßverbindungen in unterschiedlichen Richtungen der durch die Stegoberseiten bestimmten Ebene mittels entsprechend aufgeklebter Dichtbänder. Es spricht nichts dafür, dass es sich hierbei nur um die Beschreibung einer besonderen Ausführungsform handeln könnte, die in die erteilten Ansprüche keinen Eingang gefunden hätte. Auch der im europäischen Einspruchsbeschwerdeverfahren in das Streitpatent eingefügte Beschreibungsabsatz 5 gibt keinen Anlass zu einer anderweitigen Auslegung. Insbesondere offenbart die darin zitierte Schrift DE 298 07 258 U1 ebenso wie das Streitpatent lediglich eine Ausführungsform mit durchweg niveaugleichen Stegoberflächen (vgl. insbesondere Figur 3).

II.

Bei der nachträglichen Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung handelt es sich um eine sachdienliche und damit gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO zulässige Klageänderung, weil dadurch die Erhebung einer weiteren, auf diesen Klagegrund gestützten Klage vermieden werden kann.

Dieser Nichtigkeitsgrund liegt jedoch nicht vor.

Das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung wird von der Klägerin damit begründet, dass sich die Einfügung des Beschreibungsabsatzes 5 mit dem Hinweis auf die deutsche Gebrauchsmusterschrift 298 07 258 (= Entgegenhaltung E2) in einem zwischen den Parteien anhängigen, auf das Streitpatent gestützten landgerichtlichen Verfügungsverfahren auf die Auslegung des Merkmals 2.2 („niveaugleiche, erhabene Bereiche“) ausgewirkt habe. Eine unzulässige Erweiterung liegt jedoch nicht vor, nachdem dieses Merkmal bereits in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war (vgl. WO 99/54571, Patentanspruch 1) und die Einfügung des Absatzes 5 in die Patentbeschreibung auf die Auslegung des Patentanspruchs 1 keinen Einfluss hat (s. o. I.4).

III.

Anspruch 1 des Streitpatents in der geltenden Fassung der Streitpatentschrift ist nicht patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 54, 56 EPÜ).

1. Zwar ist der Gegenstand dieses Anspruchs gegenüber dem von der Klägerin geltend gemachten Stand der Technik als neu anzusehen.

Insbesondere weist - entgegen der von der Klägerin vertretenen Auffassung - die in der deutschen Offenlegungsschrift DE 37 01 414 A1 (= E1) gezeigte Trägerplatte das Merkmal 2.4 nicht auf; entsprechendes gilt für den Prospekt E1-Pro. Auch die in den Figuren 2 und 4 der Schrift E1 gezeigten Trägerplattenenden stellen keine weitere Schar aus in einer weiteren Richtung verlaufenden und die Ausprägungen kreuzenden weiteren Ausprägungen dar. Die Trägerplattenenden haben gemäß E1, Anspruch 8, unprofilierte, glatte Überlappungsabschnitte und sind damit auch nicht strukturiert. Im Übrigen wird im Streitpatent die Ausgestaltung einer einzelnen Trägerplatte beansprucht und nicht ein Verbund von Trägerplatten, bei dem sich an den jeweiligen Verbindungsstellen mehrere kreuzende Ausprägungen bzw. Quernuten ergeben könnten.

2. Der Anspruchsgegenstand beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

a) Als nächstliegender Stand der Technik ist die bereits in der Streitpatentschrift zum Ausgangspunkt der Überlegungen gemachte Schrift E1 bzw. der dieser Schrift entsprechende Prospekt E1-Pro anzusehen.

E1 zeigt in den Figuren 1 und 3 eine Trägerplatte 4 aus folienartigem Kunststoff für einen plattenbekleideten Boden- oder einen Wandaufbau 6, 7 zum Erzielen einer Entkopplung zwischen dem Untergrund und der auf die folienartige Platte aufzubringenden Flächenbekleidung 7. Die Trägerplatte 4 weist eine Strukturierung zum Ausbilden von Vertiefungen durch im Wesentlichen in einer Richtung verlau-

fende Ausprägungen 41 auf einer Seite und auf der anderen Seite niveaugleiche, erhabene Bereiche 42 auf, zwischen denen Kammern 42 zur Aufnahme eines zur Ausbildung einer Kontaktschicht mit der aufzubringenden Flächenbekleidung vorgesehenen aushärtenden Kontaktmittels, z. B. Mörtel, gebildet sind. Die gebildeten Kammern 42 sind umfänglich durch die zur anderen Seite der Trägerplatte hin offenen, erhabene Stege bildenden Ausprägungen begrenzt. Ein in eine Kammer hineinragender Hinterschnitt ist Teil eines Steges bzw. einer Ausprägung (vgl. Figuren 1 und 3). An der Unterseite der Platte 4 ist ein netzartiges Gewebe oder ein Vlies 31, 32 vorgesehen.

Somit sind bei der in E1/E1-Pro offenbarten Platte alle Merkmale, außer dem Merkmal 2.4, vorhanden. Eine Strukturierung, die aus mindestens einer weiteren Schar aus in einer weiteren Richtung verlaufenden und die Ausprägungen kreuzenden weiteren Ausprägungen besteht, weist diese Trägerplatte nicht auf.

b) Die in E1/E1-Pro offenbarte Trägerplatte dient zur Entkopplung des Untergrunds von der aufzubringenden Verkleidung. Dies geschieht dadurch, dass bei unterschiedlichen Ausdehnungen oder Spannungen im Wand- oder Bodenuntergrund und der Verkleidung ein Spannungsausgleich in der eingebrachten Trägerplatte, die mit dem Untergrund und zumindest teilweise auch mit der Verkleidung kraftschlüssig verbunden ist, erfolgen kann. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Platte auf Grund ihrer Dehnfähigkeit zumindest in einer Vorzugsrichtung eine Verschiebung in sich zulässt. (vgl. E1, Spalte 3, Zeilen 31 bis 38).

Bei Ausgestaltung entsprechend dem Ausführungsbeispiel gemäß E1, Figuren 1 bis 4, ist die bekannte Trägerplatte in Querrichtung zu den zueinander parallelen, sich abwechselnden Stegen 41 und Nuten 42 dehnfähig. Jedoch gibt E1 bereits den Hinweis, dass auch andere Profilierungen möglich sind (Spalte 4, Zeilen 13 f.). Der Fachmann erkennt auch die Nachteile, die sich daraus ergeben können, wenn die Trägerplatte - wie in dem genannten Ausführungsbeispiel - hauptsächlich nur in einer Vorzugsrichtung dehnbar ist, während sie in Richtung

der Stege und Nuten relativ steif ist und hier auftretende Ausdehnungen bzw. Spannungen dementsprechend schlecht aufnehmen kann.

Somit stellt sich für den Fachmann ausgehend von den Schriften E1/E1-Pro die Aufgabe, die Trägerplatte so weiter zu entwickeln, dass die auftretenden unterschiedlichen Ausdehnungen zwischen Untergrund und Bekleidung und daraus möglicherweise resultierenden Spannungen in optimierender Weise abgebaut bzw. entkoppelt werden können (Streitpatentschrift Absatz 6).

c) Um für eine Konstruktion aus Trägerplatte und Belag annähernd gleiche Platteeigenschaften in allen Richtungen zu erhalten, war es für den Fachmann nahelegend bei der aus E1 bekannten Kunststoffplatte, einen gitterartigen Aufbau nach dem Vorbild der flächenartigen Drainageplatte gemäß der deutschen Gebrauchsmusterschrift DE 298 07 258 U1 (= E2) vorzusehen.

Diese Schrift zeigt eine folienartige Kunststoffdrainageplatte 1, die vorzugsweise zum Einbau in Fußbodenkonstruktionen zur Trennung einer oberhalb einer Abdichtung vorgesehenen Fußbodenbelagskonstruktion von einem Untergrund dient. Die Platte dort hat nach Anspruch 1 auf Grund der gitterartig angeordneten Strukturelemente zum einen eine Strukturierung zum Ausbilden von Vertiefungen durch im Wesentlichen in einer Richtung verlaufende Ausprägungen 13, 14 auf einer Seite und auf der anderen Seite niveaugleiche, erhabene Bereiche, zwischen denen Kammern zur Aufnahme eines zur Ausbildung einer Kontaktschicht mit der aufzubringenden Flächenbekleidung vorgesehenen aushärtenden Kontaktmittels, wie Mörtel oder Kleber, gebildet sind, und zum anderen eine Strukturierung, die aus mindestens einer weiteren Schar aus in einer weiteren Richtung verlaufenden und die Ausprägungen 13, 14 kreuzenden weiteren Ausprägungen 12 besteht. Die gebildeten Kammern 16 sind umfänglich durch die zur anderen Seite der Trägerplatte 1 hin offenen, erhabene Stege bildenden Ausprägungen begrenzt. An der Unterseite der Platte 1 ist ein netzartiges Gewebe oder ein Vlies vorgesehen (vgl. E2, Seite 3, Absatz2).

Die im unmittelbaren technischen Umfeld liegende Lehre aus E2 konnte den Fachmann zu einer Plattenstrukturierung mit den im Anspruch 1 des Streitpatents angeführten Merkmalen führen, weil in E2 bereits alle Merkmale, bis auf einen jeweils in eine Kammer hineinragenden Hinterschnitt (Merkmal 2.3.2), beschrieben sind. Es war für den Fachmann auch offensichtlich, dass eine Platte, deren Struktur nicht nur - wie bei E1 - durch parallel in eine Richtung verlaufende Stege und Nuten bestimmt wird, sondern zusätzlich - wie bei E2 - durch weitere, quer dazu verlaufende Stege und Nuten, nicht nur in einer Vorzugsrichtung dehnfähig ist, sondern in verschiedene Richtungen, wodurch die Gefahr von Rissbildungen insgesamt vermindert wird.

Dem steht nicht entgegen, dass - wie die Beklagte vorgetragen hat - Drainageplatten entsprechend E2 vorzugsweise im Außenbereich, z. B. auf Balkonen oder Terrassen, Verwendung finden und dort nicht der Entkopplung von Untergrund und (Platten-) Belag dienen, weil sie nicht in einem festen Verbund zwischen diesen Schichten angeordnet sind, sondern lose zwischen einer Bitumenschicht und einer Mörtelschicht, die wiederum den Fußbodenbelag trägt.

Nach dem Gesamtinhalt der Entgegenhaltung E2 ist die dort offenbarte Drainageplatte nämlich nicht auf diese Einbausituation beschränkt. So ergibt sich aus der in E2, Seite 2, Zeilen 26 bis 31, genannten Aufgabenstellung, dass die Drainageplatte gleichzeitig als Entkopplungsmittel bei ihrem Einsatz im Fußbodenaufbau wirken soll, um Längenänderungen bei Spannungsauf- oder abbau in einer Estrichschicht zu kompensieren. Der Einsatz „in einer Estrichschicht“ ist jedenfalls mit der von der Beklagten angesprochenen Verlegung zum Erzielen einer Entkopplung nicht vergleichbar

Überdies ist in E2, Seite 3, Zeilen 13 bis 17, auch die Verwendung der Drainageplatte im Wandbereich angesprochen, wozu gemäß Anspruch 7 vorgeschlagen wird, auf einer oder beiden Plattenseiten zur Verbesserung der Verklammerungsfähigkeit mit einem Belag oder dem Untergrund wasserdurchlässiges Vlies oder netzartiges Textilgewebe vorzusehen.

Im Streitpatent geht es nicht um einen speziellen Fußbodenaufbau, sondern insbesondere um eine Trägerplatte aus folienartigem Kunststoff. Der Fachmann zieht daher alle derartig aufgebauten Platten in Betracht, die für einen plattenbekleideten Boden- oder Wandaufbau Verwendung finden können, was auch für die Platte aus folienartigem Kunststoff gemäß E2 zutrifft.

d) Nach Ansicht der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in dem das Streitpatent betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahren (s. Beschluss v. 19. Juni 2012, Az. T 0591/11 - 3.2.03, insbes. Seiten 16 ff.) hätte der Fachmann von einer Kombination der Schriften E1 und E2 Abstand genommen. Die Beschwerdekammer begründet dies damit, dass in den beiden Schriften völlig unterschiedliche Entkopplungsprinzipien offenbart würden. E1 (in dortiger Entscheidung als E2 bezeichnet) beruhe auf dem „Ziehharmonikaprinzip“ und diene der Entkopplung der Scherkräfte und damit dem Spannungsabbau zwischen dem Untergrund und der auf die folienartige Platte aufzubringenden Flächenbekleidung. Der Fachmann hätte - ausgehend von E1 - zwei sich kreuzende Nutenscharen in Form von Waben gemäß E2 nicht in Betracht gezogen, weil eine Dehnbarkeit der Wabenstruktur in E2 nicht offenbart sei. Bei E2 (dortige Bezeichnung E1) würden Längenänderungen bei Spannungsauf- oder -abbau in der über der Platte angeordneten Mörtelschicht dadurch kompensiert, dass Strukturelemente der Platte vordefinierte Schwächebereiche definierten, an denen sich Trennflächenscharen in Form von Mikrohaarrissen ausbilden könnten. Demgemäß sei E2 als stabile Platte mit wabenförmigen und somit steifen Strukturelementen ausgeführt.

Dieser Auffassung der Technischen Beschwerdekammer kann nur insoweit zugestimmt werden, als sie sich mit der Mörtelschicht und dem Plattenbelag auf der Oberseite der folienartigen Platte befasst. Zutreffend ist, dass die Mörtelschicht für den Plattenbelag in den Vertiefungen der Wabenstruktur der folienartigen Platte eindringt und dort Mörtelstelzen ausbildet, während sie oberhalb der Erhebungen relativ dünn ist. Am Übergang von den Erhebungen zu den Vertiefungen bildet sich jeweils ein großer Querschnittssprung in der Mörtelschicht aus. Bei Auftreten unterschiedlicher Dehnungen zwischen Plattenbelag und Mörtelschicht ergeben

sich dort Soll-Rissbereiche, an denen sich fein verteilte Risse in der Mörtelschicht ausbilden können.

Die Druckschrift E2 offenbart jedoch über das im Beschluss der Beschwerdekammer Ausgeführte hinausgehend auch, dass über die Unterseite der folienartigen Platte - wie bei E1 - ebenfalls ein Spannungsausgleich zwischen dem Untergrund und einem plattenbekleideten Wandaufbau stattfinden kann, wenn, wie in E2 auf Seite 3, Zeilen 13 bis 17, beschrieben, die Platte im Wandbereich Verwendung findet und zur Verbesserung der Verklammerung mit dem Untergrund ein wasserdurchlässiges Vlies oder ein netzartiges Textilgewebe aufweist, wie es bereits in E1 zum Spannungsausgleich zwischen dem Wanduntergrund 1 und dem Plattenbelag 7 zur Verbesserung der Verklammerung an der Unterseite der Kunststoffplatte 4 vorgesehen ist (vgl. E1, u. a. Spalte 4, dritter Absatz, und Figur 1). Entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer gibt es somit einen unmittelbaren Bezug zwischen dem Stand der Technik nach E1 und dem nach E2. Daher gelangt der Fachmann in einer Zusammenschau von E1 und E2 in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents, weshalb dieser Anspruch in der Fassung der Streitpatentschrift keinen Bestand hat.

IV.

Die Fassung des Anspruchs 1 als Verwendungsanspruch gemäß Hilfsantrag I ist zulässig, weil die Verwendung der Trägerplatte zum Erzielen einer Entkopplung zwischen dem Untergrund und der auf die folienartige Platte aufzubringenden Flächenbekleidung sowohl aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (vgl. WO 99/54571 Seite 2, Zeilen 30 bis 35) als auch aus der Streitpatentschrift (vgl. Beschreibung Absatz 6) hervorgeht.

Jedoch ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auch in dieser Fassung nicht patentfähig, weil die genannte Entkopplungsfunktion auch aus der Druckschrift E1 deutlich hervorgeht (vgl. Spalte 3, Zeilen 31 bis 43).

V.

In der Fassung des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II ist das netzartige Gewebe oder das Vlies derart ausgebildet, dass es ein Verfüllen der rückseitig offenen Ausprägungen verhindert. Auch diese Anspruchsfassung ist zwar zulässig (zum netzartigen Gewebe oder Vlies vgl. WO-Schrift, Patentanspruch 9, bzw. Streitpatentschrift, Patentanspruch 1), jedoch ebenso nicht bestandsfähig.

Aus E1 geht hervor, dass auch nach Aufbringung einer Mörtel- oder Spachtelschicht auf der Vorder- oder Rückseite Hohlräume verbleiben, wenn die jeweilige Seite mit einem grobmaschigen Vlies verspannt wird (E1 Spalte 3, Zeilen 21 bis 27; Spalte 4, Zeilen 5 bis 10). Der Fachmann weiß, dass das netzartige Gewebe bzw. das Vlies nicht völlig undurchlässig sein darf, weil es sich sonst mit dem Mörtel, Spachtelmasse bzw. Kleber nicht verbinden und damit seine Verklammerungsfunktion nicht erfüllen kann. Andererseits weiß der Fachmann auch, dass umso weniger Material in den Hohlraum eindringen kann, je dichter das Gewebe oder Vlies ist. Er wird dieses daher in Abhängigkeit von der Konsistenz des Mörtels so ausbilden, dass es sich einerseits mit dem Mörtel oder Kleber verbindet, andererseits jedoch das Verfüllen der rückseitigen Ausprägungen in einem zur Gewährleistung der Entkopplungsfunktion ausreichendem Maße verhindert.

VI.

In der Fassung des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag III ist die folienartige Platte selbst aufgrund der vorgenannten Strukturierung und ihres Materials in beiden Richtungen ihrer Erstreckungsebene zumindest in geringem ausreichendem Maße dehnfähig bzw. zusammenschiebbar, so dass Spannungsdifferenzen aus dem Untergrund und der Bekleidung aufgenommen werden können.

Auch hierbei handelt es sich um eine zulässige Anspruchsfassung. Auch wenn in der Streitpatentschrift (Spalte 2, Zeile 28) nicht von den „beiden Richtungen“, sondern von „beiden Seiten ihrer Erstreckungsebene“ die Rede ist, so ist ohne weite-

res ersichtlich, dass mit diesen unterschiedlichen Formulierungen sachlich dasselbe gemeint ist.

Anspruch 1 hat aber auch in dieser Fassung keinen Bestand, weil auch die in den Schriften E1, E1-Pro und E2 offenbarten Kunststoffplatten dehnfähig bzw. zusammenschiebbar sind, so dass durch sie Spannungsdifferenzen aus dem Untergrund und der Bekleidung aufgenommen werden können.

VII.

In der Fassung des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag IV werden die Fassungen gemäß den Hilfsanträgen II und III miteinander kombiniert. Dabei ergibt sich aber über die bloße Zusammenstellung der Merkmale hinaus kein erfinderischer Überschuss, weshalb auch diese Anspruchsfassung nicht schutzfähig ist.

VIII.

Da Patentanspruch 1 des Streitpatents weder in seiner erteilten Fassung noch in einer der von der Beklagten mit Hilfsanträgen verteidigten Fassungen Bestand hat und die erteilten Unteransprüche nicht gesondert verteidigt werden, war der Klage stattzugeben und das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären, ohne dass es hierfür des Nachweises der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen bedurft hätte.

IX.

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

X.
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

Püschel

Küest

Dr. Großmann

Richter

Richter Küest
ist im Urlaub
und kann
daher nicht
unterschreiben.

Rauch

Pr