



# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 325/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 51 495

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer und Dr. Maksymiw

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 17. Oktober 2000 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 100 51 495 mit der Bezeichnung

„Verwendung einer teil-transparenten Polyolefinfolie“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 25. September 2003.

Die Patentansprüche gemäß der DE 100 51 495 C2 haben folgenden Wortlaut:

1. Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250  $\mu\text{m}$ ,  
an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft durch Bemessung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt,  
als Flip-Chart-Folie, die beschreibbar ist und einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos bildet.

2. Verwendung einer Polyolefinfolie nach Anspruch 1, mit der Maßgabe, dass die Foliendicke einen Wert zwischen 10 und 100 µm aufweist.
3. Verwendung einer Polyolefinfolie nach Anspruch 1 oder 2, mit der Maßgabe, dass die Folie zwei oder drei durch Coextrusion hergestellte Schichten aufweist.
4. Verwendung einer Polyolefinfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 3, mit der Maßgabe, dass die folie ein oder mehrere anorganische Füllmaterialien aus der Gruppe Calciumcarbonat, Titandioxid, Talkum und Kreide enthält, wobei der Anteil der Füllmaterialien bis zu 45 Gew.-%, bezogen auf die Endmischung, beträgt.
5. Verwendung einer Polyolefinfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 4, mit der Maßgabe, dass eine Folienseite mit einem Raster bedruckt ist.

Gegen die Patenterteilung hat die F... GmbH in M..., mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2003, eingegangen am DPMA per Telefax am 23. Dezember 2003, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent zu widerrufen.

Als Einspruchsgrund nennt sie mangelnde Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit, zum einen aufgrund offenkundiger Vorbenutzung und zum anderen aufgrund von druckschriftlichem Stand der Technik. Darüber hinaus erhebt sie den Einwand widerrechtlicher Entnahme.

Sie stützt ihr Vorbringen unter anderem auf die vorveröffentlichten Druckschriften US 5 638 249 (1) sowie WO 96/08318 A1 (2).

Im Zusammenhang mit ihrem Einwand der widerrechtlichen Entnahme verweist sie außerdem auf ein gegebenenfalls zu beachtendes amerikanisches Patent mit der Nummer US 5 010 671 betreffend Flip-Chart-Folien und reicht eine Kopie dieses Patents zur Akte.

Mit Schriftsatz vom 1. Juli 2008 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen.

Die Patentinhaberin hat dem Einspruchsvorbringen mit Schriftsatz vom 7. Januar 2005 widersprochen und beantragt, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise das Patent in unverändertem Umfang, weiter hilfsweise mit einem geänderten Patentanspruch 1 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Patentanspruch 1 in der mit Schriftsatz vom 7. Januar 2005 eingereichten hilfsweise verteidigten Fassung hat demnach folgenden Wortlaut:

„1. Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250  $\mu\text{m}$ , an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft durch Bemessung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt, als zu beschreibende Flip-Chart-Folie und als Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos.“

Für den Fall, dass keinem der Anträge stattgegeben werde, beantragt die Patentinhaberin mündliche Verhandlung und regt außerdem an, die Auffassung des Senats vorab im Rahmen einer Zwischenverfügung bekanntzugeben.

Mit Schriftsatz eingegangen per Telefax am 4. Juli 2008 hat die Patentinhaberin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen und um Absetzung der für den 21. Juli 2008 anberaumten mündlichen Verhandlung gebeten. Ihre übrigen Anträge hält sie aufrecht. Des Weiteren trägt sie sinngemäß vor, der widerrechtlichen Entnahme sowie der offenkundigen Vorbenutzung sei wegen der Rücknahme des Einspruchs ohne eigene Sachaufklärung durch das Gericht nicht mehr nachzugehen. Zur Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des Patents durch den Senat im Offizialverfahren könne deshalb lediglich der Inhalt der Druckschriften (1) und (2) herangezogen werden.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten,  
hilfsweise das Patent aufrechtzuerhalten mit dem mit Schriftsatz vom 7. Januar 2005 eingereichten geänderten Patentanspruch 1.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG (BGH GRUR 2007, 859 Informationsübermittlungsverfahren I), noch berührt die Aufhebung dieser Bestimmung ihre Geltung für alle bereits tatbestandlich erfassten Fälle (BPatG 19 W (pat) 344/04 und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen

verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori (§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht eine einmal begründete gerichtliche Zuständigkeit vielmehr fort, solange der Gesetzgeber nichts anderes bestimmt hat (BGH GRUR 2007, 862 Informationsübermittlungsverfahren II).

Nach Rücknahme des Einspruchs endet die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden, das Einspruchsverfahren wird gemäß § 61 (1) 2 PatG von Amts wegen ohne die Einsprechende fortgesetzt. Das Patentgericht erforscht dabei den Sachverhalt innerhalb der gestellten Sachanträge von Amts wegen und ist dabei nicht an das Vorbringen der Beteiligten gebunden (§ 87 (1) PatG).

### III.

Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, denn es sind innerhalb der Einspruchsfrist die den Einspruch nach § 21 Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen dargelegt worden, so dass die Patentinhaberin und der Senat daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe ohne eigene Ermittlungen ziehen können (§ 59 Abs. 1 PatG).

Der zulässige Einspruch hat in der Sache Erfolg und führt zum Widerruf des Patents. Denn die Verwendung einer teil-transparenten Polyolefinfolie als Flip-Chart-Folie sowohl gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung als auch gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag beruht gegenüber der Lehre der Druckschrift US 5 638 249 (1) in Verbindung mit dem Inhalt der Druckschrift US 5 010 671 (3) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei der Druckschrift (3), auf die die Einsprechende im Zusammenhang mit ihrem Einwand widerrechtlicher Entnahme hingewiesen hat, handelt es sich um der Öffentlichkeit zugänglichen, vorveröffentlichten und für die Frage der Rechts-

beständigkeit des mit Einspruch angegriffenen Patents relevanten Stand der Technik, der losgelöst von dem Einwand widerrechtlicher Entnahme von Amts wegen zu berücksichtigen ist, ohne dass hierzu eigene Ermittlungen notwendig sind, auch wenn die Einsprechende auf den Inhalt dieser Druckschrift nicht näher eingegangen ist.

1. Die Verwendung gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents weist folgende Merkmale auf (Merkmalsanalyse):

- 1) Verwendung einer Polyolefinfolie,
  - 1.1) die teil-transparent ist,
  - 1.2) mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250 µm,
  - 1.3) an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind,
  - 1.4) die Folienoberfläche ist durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert,
  - 1.5) die elektrostatische Haftkraft ist durch Bemessung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt,
  
- 2) als Flip-Chart-Folie,
  - 2.1) die beschreibbar ist
  - 2.2) und einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos bildet.

2. Bezüglich der Offenbarung der Patentansprüche in der erteilten Fassung sowie in der Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag bestehen keine

Bedenken (vgl. urspr. Unterlagen Anspr. 1, 2 i. V. m. S. 4 Z. 24, Anspr. 5, 7, 8, 10; DE 100 51 495 C2 Anspr. 1 bis 5).

**3.** Was die von der Einsprechenden gegenüber der Lehre der US 5 38 249 (1) in Abrede gestellte Neuheit anbelangt, so kann eine Entscheidung darüber dahinstehen. Denn die beanspruchte Verwendung einer teil-transparenten Polyolefinfolie beruht ausgehend von der Lehre der Druckschrift (1) jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Druckschrift (1) betrifft ein von Hand bedienbares Gerät zum elektrostatischen Aufladen und zum reversiblen Anbringen von Polymerfolien an Wandoberflächen, wobei auf den Polymerfolien wiederum Papierposter reversibel angebracht werden können (vgl. (1) Sp. 3 Z. 3 bis 20). Unter anderem geht aus (1) hervor, dass sich hierzu bevorzugt Polyethylen- oder Polypropylenfolien einer Foliendicke von 1/1000 inch bis 1/2000 inch, d. h. von 25,4 µm bis 12,7 µm, nach elektrischer Aufladung durch Corona-Behandlung, in einem System Wand - Folie - Papier eignen (vgl. (1) Sp. 6 Z. 65 bis Sp. 7 Z. 37, insbes Sp. 7 Z. 33 bis 37), womit die Merkmale 1, 1.2, 1.3 sowie 2.2 gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents verwirklicht sind.

Die Ausbildung sauerstoffhaltiger funktioneller Gruppen an der Folienoberfläche durch Corona-Behandlung ist dem Fachmann, ein mit der Herstellung und Anwendung von Polymerfolien befasster und vertrauter Diplom-Chemiker oder Chemie-Ingenieur, auch ohne diesbezüglichen Hinweise oder Ausführungen geläufig, wobei im Hinblick auf das in (1) beschriebene System Wand-Folie-Papier diese Behandlung der Folie offensichtlich auch beidseitig erfolgen kann, sodass sich daraus das Merkmal 1.4 unmittelbar erschließt.

Was die Frage der Transparenz der Polyolefinfolie und damit das Merkmal 1.1 anbelangt, so geht aus der Beschreibung von (1) lediglich hervor, dass eine weitere transparente Folie mit vergleichbarer Haftkraft als Schutzschicht über das Papierposter angebracht werden kann (vgl. (1) Sp. 7 Z. 46 bis 52).



Konkrete Angaben über die Beschreibbarkeit der Polyolefinfolien (Merkmal 2.1) fehlen indes in der Druckschrift (1) ebenso wie ein Hinweis auf die spezielle Anwendung als Flip-Chart-Folie (Merkmal 2).

Die Verwendung von statisch aufladbaren, beschreibbaren und teil-transparenten Polyolefinfolien als Flip-Chart-Folien und damit die Merkmale 1.1, 2 und 2.1 ergeben sich für den Fachmann jedoch aus dem gattungsgleichen amerikanischen Patent US 5 010 671 (3), das schon ausweislich seiner Bezeichnung einen Flip-Chart-Notiz- bzw. -Schreibblock betrifft.

Der Flip-Chart-Block gemäß (3) ist aus abnehmbaren Blättern zusammengesetzt, die nicht nur reversibel aneinander haften, sondern die nach Abnahme von dem Flip-Chart-Block auch auf einer anderen Oberfläche allein aufgrund ihrer statischen Ladung sicher und reversibel haftend anbringbar und zudem beschreibbar sind (vgl. (3) Sp. 1 Z. 57 bis Sp. 2 Z. 4). Die Blätter des Flip-Chart-Blocks bestehen dabei bevorzugt aus (durch Reckung) orientierten Polypropylenfolien, wobei insbesondere die im Handel erhältlichen Folien „Oppalyte“ und „Bicor“ der Mobil Chemical Company (vgl. (3) Sp. 2 Z. 56 bis 65), die zudem eine Foliendicke von 32 bis 63,5 µm entsprechend dem Merkmal 1.2 aufweisen (vgl. (3) Sp. 3 Tabellen), geeignet sind.

Aus der Druckschrift (3) ist des Weiteren zu entnehmen, dass solche Flip-Chart-Folien auch auf transparenten Oberflächen, beispielsweise Glas, haften und in dieser Anwendung aufgrund ihrer nur teilweisen Durchlässigkeit für sichtbares Licht (vgl. den Handelsnamen „Oppalyte“) auch im beschriebenen oder bedruckten Zustand als Datenträger dienen können (vgl. (3) Sp. 5 Z. 30 bis 43), sodass auch das Merkmal 1.1 daraus hervorgeht. Unabhängig davon ist aber der Begriff „teil-transparent“ schon deshalb nicht patentbegründend, weil ausweislich der Streitpatentschrift darunter einerseits eine Transparenz zwischen 10 und 90 % zu verstehen ist (vgl. DE 100 51 495 C2), andererseits Polyolefinfolien bekanntlich häufig mehr oder weniger milchig-trüb, d. h. nur teil-transparent sind, und deshalb demgegenüber ohnehin nicht abgrenzbar sind.

Was die Abstimmung der elektrostatischen Haftkraft auf das Flächengewicht der Folie durch Bemessung der Oberflächenpolarisation entsprechend dem Merkmal 1.5 anbelangt, so ergibt sich dieses Erfordernis aus der in (3) beschriebenen Anwendbarkeit auf Glas als Oberfläche (vgl. (3) Sp. 5 Z. 30 bis 34) für den Fachmann von selbst, sodass auch das Merkmal 1.5 die Patentfähigkeit der beanspruchten Verwendung nicht zu begründen vermag.

Schließlich ist auch in der Haftung auf Floatglass nichts besonderes, die Patentfähigkeit Begründendes zu erkennen, da es sich bei Floatglas um ein nach dem namensgleichen Verfahren hergestelltes Flachglas handelt, aus dem heutzutage nahezu jedwedem Fensterglas, auch das in (3) (vgl. Sp. 5 Z. 38) angeführte Autofenster, hergestellt ist.

Damit erschließt sich die Verwendung einer Polyolefinfolie mit sämtlichen gegenständlichen Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents als Flip-Chart-Folie dem Fachmann aus dem Stand der Technik, wie er sich aus den Druckschriften (1) und (3) darbietet, in naheliegender Weise, sodass Patentanspruch 1 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar ist.

Sofern die Patentinhaberin auf Unterschiede zum Stand der Technik gemäß (1) hinsichtlich der angelagerten Sauerstoffgruppen verweist (vgl. Schrifts. v. 7. Januar 2005 S. 16 le Abs. bis S. 17 Abs. 1), kann sich der Senat dem nicht anschließen. Denn dem Fachmann ist geläufig, dass eine Corona-Behandlung gemäß (1) zur Funktionalisierung der Polymeroberfläche, hier der Polyolefinoberfläche, in Form der Anlagerung von aus dem Luftsauerstoff stammenden Sauerstoffgruppen führt. Erläuterungen hierzu bedarf es nicht. Auch wenn in (3) über eine solche Corona-Behandlung sowie die Aufladung der Folie nichts ausgeführt ist, wird der Fachmann diese fehlenden Informationen aufgrund seines Wissens ohne Weiteres ergänzen und aufgrund seines experimentellen Könnens in der Lage sein, eine Corona-Behandlung sowie eine elektrostatische Aufladung entsprechend (1) auszuführen. Dieser Kenntnisstand des Fachmanns ergibt sich im Übrigen auch aus der Beschreibung der bereits im Streitpatent als Stand der

Technik zitierten WO 96/08318 A1 (2) (vgl. (2) S. 1 le Abs. bis S. 2 Abs. 1 i. V. m. S. 6 Abs. 2 sowie S. 7 Abs. 3).

4. Was den Patentgegenstand in der Fassung gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag anbelangt, so unterscheidet sich dieser vom Hauptantrag durch die Formulierung der Merkmale 2.1 und 2.2. Bei den Änderungen in dem Wortlaut des Merkmals 2.1 „(Flip-Chart-Folie), die beschrieben ist“ in „als zu beschreibende (Flip-Chart-Folie)“ sowie des Merkmals 2.2 „(Flip-Chart-Folie, die) einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos bildet“ in „(Flip-Chart-Folie) als Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos“ handelt es sich weiterhin um die gleichen Angaben zu Eigenschaften im Rahmen der beanspruchten Verwendung der Flip-Chart-Folie, sodass damit keine tatsächliche Einschränkung gegenüber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung verbunden ist.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist deshalb ebenfalls nicht gewährbar, wobei vollumfänglich auf die Gründe zu Patentanspruch 1 nach Hauptantrag verwiesen wird.

5. Die Patentinhaberin hat mit der am 4. Juli 2008 eingegangenen Eingabe unter Aufrechterhaltung der bisher gestellten Anträge mitgeteilt, dass nach Rücknahme des Einspruchs durch die Einsprechende der Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen wird und dass von einer Teilnahme an der mündlichen Verhandlung abgesehen wird. Die Patentfähigkeit der Unteransprüche 2 bis 5 muss somit nicht gesondert geprüft werden, da die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents erkennbar nur im Umfang der Anspruchssätze gemäß Haupt- bzw. Hilfsantrag begehrt, die - wie oben aufgezeigt - einen nicht rechts-

beständigen Patentanspruch enthalten (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

Feuerlein

Schwarz-Angele

Egerer

Maksymiw

Na