

# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
21. August 2001

4 Ni 29/00 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 719 365**

**(= DE 595 00 446)**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 21. August 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy, der Richter Dr. C. Maier, Müllner, Dr. Huber und Dipl.-Ing. Gießen

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 0 719 365 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von DM 55.000,00 vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 719 365 (Streitpatent), das am 23. Mai 1995 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der DE 44 18 412 vom 26. Mai 1994, DE 44 21 896 vom 23. Juni 1994 und DE 195 15 854 vom 29. April 1995 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patentamt unter der Nummer 595 00 446 geführt wird, betrifft ein Verfahren zum Verkleben der Schnittflächen von Mineralwolleplatten. Es umfaßt 3 Ansprüche, die im Einspruchsverfahren vor dem EPA folgenden Wortlaut erhalten haben:

- "1. Verfahren zum Verkleben der Schnittflächen von Mineralwollelamellenplatten auf einem Untergrund mit einem Klebemörtel, dadurch gekennzeichnet, daß die Schnittflächen zunächst ganzflächig mit einer dünnen Schicht Klebemörtel vorbeschichtet und nach dem Abbinden entweder mit punkt- und/oder wulstförmig aufgetragenem Klebemörtel beaufschlagt und mit dem Untergrund verklebt werden oder nach dem Abbinden in eine Kleberschicht eingedrückt werden, die zuvor maschinell punkt- und/oder wulstförmig oder vollflächig auf den Untergrund gespritzt wurde.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schnittflächen vor dem Auftrag der dünnen Schicht des Klebemörtels staubfrei geblasen werden.
3. Mineralwollelamellenplatten, dadurch gekennzeichnet, daß deren mit einem Klebemörtel auf einem Untergrund zu verklebenden Schnittflächen mit einer dünnen abgebundenen Schicht Klebemörtel vorbeschichtet sind."

Mit der Behauptung, die Lehre des Streitpatents sei nicht neu bzw. beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, verfolgt die Klägerin das Ziel, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. Zur Begründung beruft sie sich auf folgende Druckschriften:

- Meyers Lexikon der Technik und der exakten Naturwissenschaften, 1970, 2. Band, Stichwort "Mörtel"
- "Baustoffkenntnis", 13. Auflage, Werner Verlag 1995, S. 346
- Technisches Merkblatt der Fa. M... "MF 700" 11/96
- AT PS 378 805
- WO 92/22715
- DE 41 10 454 A1

- Information 107 der D...-GmbH, G...,  
Druckvermerk 3/70, S. 16-18
- Prospekt "R...-Putzträgerplatten für Vollwärmeschutz-Systeme" mit  
Druckvermerk 888/2/ND/DP

Die Klägerin beantragt,

das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten und hält das Streitpatent für bestandsfähig.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der in Art II § 6 Absatz 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Absatz 1 lit a EPÜ iVm Artikel 54 Abs 1, 2 und Art 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist in vollem Umfang begründet.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Verkleben der Schnittflächen von Mineralwollelamellenplatten sowie Mineralwollelamellenplatten.

Nach der Beschreibung in der Streitpatentschrift sind im Stand der Technik verschiedene Wärmedämmsysteme bekannt, bei denen vorzugsweise Mineralfaser-Dämmstoff zur Anwendung kommt (DE 40 32 769 A1). Dabei sei eine material- und zeitaufwendige ganzflächige Verklebung mit relativ kostspieligen Klebern erforderlich. Erfolge dabei die einseitige Benetzung des Mineral-Dämmstoffes mit einer hydrophilierenden Lösung (DE 41 10 454 A1), so könne eine

die Wärmedämmung verschlechternde Ansammlung von Wasser auftreten. Auch könne es bei der Hydrophilierung und Verklebung der Seitenkanten zu unerwünschten Wärmebrücken kommen.

Weiter sei im Stand der Technik (DE 34 44 815 A1) ein Gebäudewand- und -deckenaufbau für Außenfassaden bekannt, der auf der Baustelle mit geringem Arbeits- und Materialaufwand hergestellt werden könne, weil er in Fertigteilen angeliefert werde.

Während Mineralwolleplatten liegende Fasern hätten und deshalb ohne Vorbehandlung maschinell punkt- oder wulstförmig mit Klebemörtel versehen und mit dem Untergrund verklebt werden könnten, stünden die Fasern bei Mineralwollelamellenplatten senkrecht zur Schnittfläche. Dies erschwere eine gute Verbindung von Schnittfläche und Kleber. Es mache daher eine Vorbehandlung der Platten durch Auftragen und Einarbeiten eines Klebemörtels mit der Zahnkelle nötig. Diese Arbeitsschritte könnten nur sehr schlecht auf der Baustelle ausgeführt werden.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, das Verfahren zum Verkleben der Schnittflächen von Mineralwollelamellenplatten auf einem Untergrund mit einem Klebemörtel zu vereinfachen und zu verbessern, wobei nach Möglichkeit die von anderen Platten her übliche manuelle oder maschinelle punkt- und/oder wulstförmige Auftragung des Klebemörtels zur Anwendung kommen soll.
3. Patentanspruch 1 beschreibt demgemäß ein Verfahren zum Verkleben
  - a) der Schnittflächen von Mineralwollelamellenplatten auf einem Untergrund
  - b) mit einem Klebemörtel, wobei
  - c) die Schnittflächen zunächst ganzflächig mit einer dünnen Schicht Klebemörtel vorbeschichtet werden,
  - d) nach dem Abbinden mit dem Untergrund verklebt werden, indem sie
    - d.1) entweder mit Klebemörtel beaufschlagt werden, der

- d.1.1) punktförmig und/oder
- d.1.2) wulstförmig aufgetragen wird,
- d.2) oder in eine Kleberschicht eingedrückt werden,
- d.2.1) die zuvor maschinell auf den Untergrund gespritzt wurde und  
zwar
- d.2.1.1) punktförmig und/oder
- d.2.1.2) wulstförmig oder
- d.2.1.3) vollflächig.

4. Der selbständige Patentanspruch 3 beschreibt

- a) Mineralwollelamellenplatten, deren Schnittflächen
- b) mit einem Klebemörtel auf einem Untergrund zu verkleben sind
- c) die mit einer dünnen abgebundenen Schicht Klebemörtel vorbe-  
schichtet sind.

5. Der Gegenstand nach dem Patentanspruch 3 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Durch die DE 41 19 353 C1, welche im Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt als Entgegenhaltung 01/6 genannt worden ist und auf die für die WO 92/22715 prioritätsbegründende deutsche Patentanmeldung zurückgeht, sind Mineralwollelamellenplatten - vergleiche Spalte 1, Zeilen 27 bis 39 – bekannt, deren mit einem Klebemörtel auf einem Untergrund zu verklebende Schnittflächen – vergleiche Spalte 3, Zeilen 54 bis 57 - mit einer dünnen abgebundenen Schicht aus in Wasser aufbereitetem Zement vorbebeschichtet sind.

Von diesen bekannten Mineralwollelamellenplatten unterscheidet sich der Gegenstand nach dem Patentanspruch 3 der Streitpatentschrift demnach dadurch, daß die Vorbeschichtung ein Klebemörtel ist.

Diesem Unterschied vermag der Senat keine patentbegründende Bedeutung beizumessen. Vielmehr sieht er darin die Wahl eines anderen, für die Vorbeschichtung von Mineralwollelamellenplatten geeigneteren Beschichtungsmaterials, das dem Fachmann, einem Ingenieur mit Fachhochschulausbildung mit Kenntnissen in der Bauchemie, in seinen Eigenschaften bekannt ist. Wenn

nämlich der Fachmann bei den Mineralwollelamellenplatten nach der DE 41 19 353 C1 feststellt, daß die Beschichtung aus ultrafeinem Zement so spröde und brüchig ist, daß sie bereits von den Mineralwollelamellenplatten abfällt, bevor sie verarbeitet werden können, wie die Beklagte in ihrer Klageerwiderung vom 29. November 2000 auf Seite 6, letzter Absatz ausführt, dann wird er seiner Sorgfaltspflicht folgend versuchen, diesen Mangel zu beheben.

Auf Grund seiner Fachkenntnisse weiß er, daß Beschichtungen aus einem Kunststoffkleber eine wesentlich höhere Elastizität aufweisen, als eine Beschichtung allein aus Zement. Nach den Ausführungen der Beklagten in der mündlichen Verhandlung wählt der Fachmann auf Grund seiner Fachkenntnisse den geeigneten Kunststoff mit der für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Klebrigkeit aus. Beispielsweise nach der Lehre der AT 378 805 enthält der Mörtel für eine trittfeste Überzugsschicht von Mineralwollelamellenplatten neben Zement auch Kunststoff; vergleiche Anspruch 3. Wenn scharfe Frost - Tauwechsel, also hohe Spannungen infolge Temperaturdifferenzen und damit hohe Anforderungen an die Elastizität der Beschichtung zu erwarten sind, enthält der Mörtel "feinverteilte Teilchen eines Tieftemperaturklebrigkeit aufweisenden Kunststoffs"; vergleiche Anspruch 8 und die Angaben auf Seite 4, letzte Zeile bis Seite 5, Zeile 4. In der AT 378 805 ist zwar nicht von Klebemörtel, sondern lediglich von Mörtel die Rede, doch werden zum einen kunststoffmodifizierte Mörtel in der Regel als Klebemörtel bezeichnet, zum anderen wird in den zitierten Stellen in der AT 378 805 die Verwendung eines Kunststoffs, der eine Tieftemperaturklebrigkeit aufweist, wörtlich genannt, so daß aus dieser Angabe zweifelsfrei folgt, daß es sich bei dem für die Beschichtung verwendeten Mörtel um einen Klebemörtel im Sinne des Streitpatents handelt.

Demnach vermag der Senat auch der Argumentation der Beklagten in der mündlichen Verhandlung nicht zu folgen, die Verwendung eines Klebemörtels zum Beschichten anstatt zum Kleben sei bereits erfinderisch, denn, wie dargelegt, ist die Verwendung von Klebemörtel für die Beschichtung von Mineralwollelamellenplatten bereits aus der AT 378 805 bekannt.

Der Gegenstand nach dem Patentanspruch 3 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, und der Patentanspruch 3 ist daher nicht rechtsbeständig.

6. Durch die DE 41 19 353 C1, Anspruch 6, ist auch ein Verfahren zum Verkleben der Schnittflächen von Mineralwollelamellenplatten auf einem Untergrund mit einem Klebemörtel bekannt, von dem sich das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 des Streitpatents durch die Verwendung eines Klebemörtels für die Vorbeschichtung und durch die Angabe der Art der Aufbringung des Klebemörtels zum Verkleben der Platten mit dem Untergrund unterscheidet.

Wie bereits zum Patentanspruch 3 ausgeführt, sieht der Senat in der Verwendung eines Klebemörtels statt eines Zements für die Vorbeschichtung von Mineralwollelamellenplatten keine erfinderische Tätigkeit. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift in Spalte 2, Zeilen 18 bis 21, soll mit dem Verfahren nach dem Streitpatent "nach Möglichkeit die bei anderen Platten übliche manuelle oder maschinelle punkt- und/oder wulstförmige Auftragung des Klebemörtels zur Anwendung kommen", so daß in der Angabe, daß der Klebemörtel wie bei Platten üblich aufgebracht wird, ebenfalls keine patentbegründende Bedeutung zukommt.

Damit hat auch der Patentanspruch 1 keinen Bestand. Der auf diesen zurückbezogene Patentanspruch 2 lehrt zusätzlich, die Schnittflächen vor dem Auftragen des Klebemörtels staubfrei zu blasen. Eine solche Maßnahme beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn es gehört zum üblichen fachmännischen Handeln, Kleber auf möglichst staubfreie Flächen aufzutragen, wie dies schon für einfache Klebungen im Haushalt empfohlen wird. Auch die DE 41 10 454 A1 nennt bereits die "vollständige Entstaubung" der Klebeseite von Mineralwollelamellenplatten, dort zB durch Absaugen (Sp 2, Z 7 bis 10). Mithin ist auch Anspruch 2 nicht rechtsbeständig.

Auch die von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung in Erwägung gezo-  
gene Beschränkung durch Rückbeziehung des Patentanspruchs 3 auf die Pa-  
tentansprüche 1 oder 2, wodurch der Gegenstand nach dem Patentanspruch 3  
zu einem Zwischenprodukt für die Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2  
würde, hätte die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents nicht begründen kön-  
nen. Durch den Rückbezug wären die Platten gegenüber dem selbständigen  
Anspruch 3 unverändert geblieben, so daß die oben unter 5. dargelegten Grün-  
de auch hier gelten würden.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1  
ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm  
§ 709 ZPO.

Dr. Schwendy

Dr. Maier

Müllner

Dr. Huber

Gießen

Be