



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 412/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. Oktober 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2006 020 712

hier: Löschantrag

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2013 durch den Richter Eisenrauch als Vorsitzenden sowie die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig und den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Oktober 2011, verkündet am 15. September 2011, aufgehoben.
2. Das Gebrauchsmuster 20 2006 020 712 wird in vollem Umfang gelöscht.
3. Die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens bleiben gegeneinander aufgehoben. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen.

Gründe

I.

Die Antrags- und Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des am 27. Januar 2006 als Abzweigung der europäischen Patentanmeldung EP 06 70 6446.9 (Veröffentlichungsnummer EP 1 846 342 A2) angemeldeten und am 23. Juli 2009 unter der Bezeichnung

"Pulverförmige bauchemische Produkte mit vermindertem Staubbildungsverhalten"

mit 10 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2006 020 712, für das der Zeitrang der deutschen Patentanmeldung 10 2005 005 998.8 vom 9. Februar 2005 in Anspruch genommen worden ist und dessen Schutzdauer auf 8 Jahre verlängert wurde. Der Schutzanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Trockene, pulverförmige bauchemische Produkte mit vermindertem Staubbildungsverhalten, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den bauchemischen Produkten um Fliesenkleber, Fugenfüller, Spachtelmassen, Dichtschlämme oder Mörtelmassen handelt, und diese mit mindestens einem Entstaubungsadditiv auf Basis von Kohlenwasserstoffen oder Kohlenwasserstoffgemischen, wobei Kohlenwasserstoffe mit einer Kohlenstoffanzahl zwischen 10 und 40 zum Einsatz kommen, in Kontakt gebracht bzw. beaufschlagt sind, insbesondere an ihrer Oberfläche hiermit beschichtet sind.

Bezüglich der auf diesen Schutzanspruch rückbezogenen eingetragenen Schutzansprüche 2 bis 10 wird auf die Gebrauchsmusterschrift DE 20 2006 020 712 U1 verwiesen.

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin hat mit Schriftsatz vom 21. September 2009 die Löschung des Gebrauchsmusters in vollem Umfang wegen fehlender Schutzfähigkeit nach den §§ 1 und 3 i. V. m. § 15 GebrMG beantragt. Zur Stütze ihres Vorbringens verweist sie u. a. auf die Druckschriften:

- D1 GB 1 227 355 A
- D7 Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 6. Auflage, 2005, Online Posting Date: 15. Januar 2003 (vgl. D18), R. Bayer, H. Lutz, "Dry Mortars"
- D8 JP 07 206 504 A
- D8a JP 07 206 504 A, Maschinenübersetzung
- D12 JP 2003-252 665 A
- D12a JP 2003-252 665 A, deutsche Übersetzung
- D13 DE-OS 1 646 502
- D14 GB 892 015 A
- D18 Veröffentlichungsnachweis von D7
- D19 M. S. Cracolice, E. I. Peters, "Introductory Chemistry: An Active Learning Approach", Verlag Brooks/Cole, 4. Auflage, 2011, 2007, ISBN 13: 978-0-495-55847-8, S. 643
- D26 "Methocel® – Cellulose Ethers For Cement-Based Tile Adhesives And Grouts", August 1999, Produktdatenblatt, Dow Europe S.A.
- D27 "Rahmenformulierung B 0017 Fliesenkleber (Standard)", Version 03, Oktober 2001, Produktdatenblatt, ShinEtsu – SE Tylose GmbH & Co. KG
- D28 "Rahmenformulierung B 0019 Fliesenkleber (Standard)", Version 02, Oktober 2001, Produktdatenblatt, ShinEtsu – SE Tylose GmbH & Co. KG
- D30 "Unverbindliche Richtrezeptur Dünnbettklebemörtel CTA 3", Elotex AG, 18. Mai 2002, Produktdatenblatt, Elotex AG

- D37 JP 2003-252665 A, deutsche Übersetzung der D8
- D38 Auszug aus Wikipedia, Stichwort "Mineral oil".

Im patentamtlichen Lösungsverfahren hat die Antragsgegnerin dem Lösungsantrag mit Ausnahme der Schutzansprüche 1 und 2 widersprochen und das Gebrauchsmuster gemäß Hauptantrag mit den Schutzansprüchen 1 bis 8, gemäß Hilfsantrag 1 mit den Schutzansprüchen 1 bis 8, gemäß Hilfsantrag 2 mit den Schutzansprüchen 1 bis 8 und gemäß Hilfsantrag 3 mit den Schutzansprüchen 1 bis 3 verteidigt. Zur Unterstützung ihres Widerspruchs hat sie auf die Druckschriften:

- D21 "Technischer Versuchsbericht" der Antragsgegnerin, vorgelegt mit Schriftsatz vom 6. September 2010 und
- D23 Produktinformation der Fa. PCI Augsburg GmbH "Schneller, leichter Flexmörtel PCI Rapidlight® für alle technischen Beläge", Ausgabe März 2009

verwiesen.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 10. Oktober 2011, verkündet am 15. September 2011, die Teillöschung des Gebrauchsmusters angeordnet, soweit es über den Gegenstand nach Hilfsantrag 3 hinausgeht und im Übrigen den Lösungsantrag zurückgewiesen. Sie hat die Gegenstände der Schutzansprüche 1 gemäß Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 gegenüber dem aus D8 bekannten Stand der Technik als nicht neu erachtet. Der Gegenstand der zulässigen Schutzansprüche 1 bis 3 nach Hilfsantrag 3 sei hingegen gegenüber den im Lösungsverfahren genannten Druckschriften neu und beruhe auf einem erfinderischen Schritt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Zur Stützung ihres Vorbringens verweist sie neben den bereits im Lösungsverfahren herangezogenen Dokumenten auf die im Beschwerdeverfahren zusätzlich vorgelegten Dokumente

D39 WO 2006/084588 A2 und

D40 Produktdatenblatt "Tylose® MH 10002 YP6", ShinEtsu SE Tylose GmbH & Co. KG, 02/2005.

Sie sieht den aufrechterhaltenen Schutzanspruch 1 als unzulässig erweitert an. Denn die ursprünglich offenbarte Liste an bauchemischen Produkten sei nunmehr willkürlich auf Fliesenkleber eingeschränkt. Weiterhin seien willkürlich verschiedene bevorzugte und nicht bevorzugte Mengenangaben aus dem ursprünglich offenbarten Anspruch 16 gemäß D39 miteinander kombiniert und zuvor optionale Komponenten zu zwingenden Bestandteilen gemacht worden, die in ihren konkreten Mengen und in Verbindung mit einem Fliesenkleber nicht offenbart seien. Schließlich stelle die Festlegung der Kohlenstoffanzahl auf einen Bereich zwischen 10 und 40 gegenüber den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen gemäß D39 eine willkürliche Auswahl dar, so dass die resultierende Merkmalskombination des aufrechterhaltenen Schutzanspruchs 1 in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen so im Zusammenhang nicht offenbart sei.

Des weiteren beruhe der Gegenstand des aufrechterhaltenen Schutzanspruchs 1 nicht auf einem erfinderischen Schritt. So sei es ausgehend von hinlänglich bekannten Fliesenklebern, für die eine Rahmenrezeptur beispielsweise in D27 aufgezeigt sei, nahe liegend gewesen, den aus D1, D8, D12, D13 oder D14 bekannten universellen Mechanismus der Entstaubung von Trockenmörteln durch Zugabe von Kohlenwasserstoffen auch bei Fliesenklebern auf Trockenmörtelbasis anzuwenden.

Die Antragstellerin (Beschwerdeführerin) beantragt,

Aufhebung des Beschlusses und vollumfängliche Löschung des Gebrauchsmusters.

Die Antragsgegnerin (Beschwerdegegnerin) beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verfolgt ihr Schutzbegehren auch im Beschwerdeverfahren mit den Schutzansprüchen 1 bis 3 vom 15. September 2011. Die Schutzansprüche 1 bis 3 lauten:

1. Trockene, pulverförmige bauchemische Produkte mit verminderter Staubbildungsverhalten, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den bauchemischen Produkten um Fliesenkleber handelt, und dieser mit mindestens einem Entstaubungsadditiv auf Basis von Kohlenwasserstoffen oder Kohlenwasserstoffgemischen, wobei Kohlenwasserstoffe mit einer Kohlenstoffanzahl zwischen 10 und 40 zum Einsatz kommen, in Kontakt gebracht bzw. beaufschlagt sind, insbesondere an ihrer Oberfläche hiermit beschichtet sind, und wobei die bauchemischen Produkte Fasern enthalten, wobei es sich bei den Fasern um Polyolefinfasern, wie Polyethylen- oder Polypropylenfasern, oder Cellulosefasern handelt, gekennzeichnet durch die folgenden Bestandteile, wobei die nachfolgenden Mengenangaben jeweils auf die bauchemischen Produkte bezogen sind:

Zement	25 bis 65 Gew.-Teile, bevorzugt 30 bis 50 Gew.-Teile
Entstaubungsadditiv(e)	0,01 bis 10 Gew.-Teile, insbesondere 0,01 bis 5 Gew.-Teile, bevorzugt 0,1 bis 5 Gew.-Teile, besonders bevorzugt 0,25 bis 3 Gew.-Teile
Fasern	bis zu 2 Gew.-Teile, vorzugsweise bis zu 1 Gew.-Teil, besonders bevorzugt 0,1 bis 1 Gew.-Teile
Quarzsand	10 bis 60 Gew.-Teile

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ggf. Kalksteinmehl | 0 bis 65 Gew.-Teile, insbesondere
10 bis 40 Gew.-Teile |
| Verdickungsmittel | 0,2 bis 1 Gew.-Teile |
| ggf. Dispersionspulver | 0 bis 15 Gewichtsteile, insbesondere
1 bis 10 Gew.-Teile |
| ggf. (Erhärtungs-)Be-
schleuniger | 0 bis 2 Gew.-Teile, insbesondere 0,1
bis 1,5 Gew.-Teile |
| ggf. Sulfatträger | 0 bis 10 Gew.-Teile, insbesondere
0,1 bis 10 Gew.-Teile |
| ggf. Entschäumer | 0 bis 2 Gew.-Teile, insbesondere 0,1
bis 1 Gew.-Teile 2 bis 50 Gew.-Teile,
insbesondere 3 bis 40 Gew.-Teile |
| ggf. Leichtzuschlagstoffe | 2 bis 50 Gew.-Teile, insbesondere 3
bis 40 Gew.-Teile. |
2. Bauchemische Produkte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fasern Faserlängen im Bereich von 50 bis
5.000 μm , insbesondere 50 bis 500 μm , aufweisen.
 3. Bauchemische Produkte nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 2 dadurch gekennzeichnet, dass diese weiterhin min-
destens einen Leichtzuschlagstoff enthalten.

Die Antragsgegnerin legt dar, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nicht unzulässig erweitert sei, da er sich unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nach D39 ergebe. Darin seien Fliesenkleber stets als Ausführungsform der bauchemischen Produkte aufgezeigt und der ausgewählte Bereich von 10 bis 40 Kohlenstoffatomen für die Kohlenwasserstoffe als bevorzugter Bereich für die bauchemischen Produkte wie Fliesenkleber offenbart. Zudem sei die Rahmenrezeptur für die Fliesenkleber den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ebenso zu entnehmen wie die Auswahl der speziell für Fliesenkleber notwendigen Bestandteile mit ihren entsprechenden Anteilen.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 weise auch einen erfinderischen Schritt auf. Denn eine Kombination der Lehre der D27 mit der Lehre der D1, D8, D12, D13 oder D14 beruhe auf einer unzulässigen *ex post* Betrachtung in Kenntnis des

Streitgebrauchsmusters. Die D27 offenbare ebenso wie die D26, D28 und D30 eine Rahmenrezeptur für Fliesenkleber, die keinen Hinweis auf deren Staubverhalten enthalte. Auch der Übersichtsartikel D7 über Trockenmörtel beinhalte keinen Hinweis auf Entstaubungsmittel für Fliesenkleber. Demgegenüber beträfen die Dokumente D1, D8 und D12 bis D14 andere Anwendungsfelder für Trockenmörtel mit von Fliesenklebern deutlich unterschiedlichen Rezepturen. Es habe daher kein Anlass bestanden, die Lehren dieser Druckschriften mit Standardfliesenrezepturen gemäß zum Beispiel D27 zu kombinieren.

Zu weiteren Einzelheiten des Verfahrens wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist begründet, weil der geltend gemachte Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG) besteht. Sie führt zur vollständigen Löschung des streitbefangenen Gebrauchsmusters.

1. Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen trockenen, pulverförmigen Fliesenkleber mit reduzierter bzw. verminderter Staubemission beim Umgang (vgl. DE 20 2006 020 712 U1 S. 2/12 Abs. [0001]).

Das Streitgebrauchsmuster schildert einleitend das Problem, dass es bei der Handhabung (z. B. Umfüll- und Mischprozessen) von trockenen, insbesondere pulverförmigen bauchemischen Produkten, wie z. B. Fliesenklebern, zu einer deutlichen Staubentwicklung komme. Bisherige Versuche zur Vermeidung der Staubentwicklung, beispielsweise durch Steuerung des Mahlgrads bzw. der Kornzusammensetzung, durch Zusatz von wässrigem Schaum, Kunststoffdispersionen oder speziellen Ethylenoxid/Propylenoxid-Blockcopolymeren zu den bauchemischen Produkten oder durch Zusatz von Staubminderungsmitteln zum Anmachwasser hatten einen unerwünscht nachteiligen Einfluss auf u. a. die Verarbeitbar-

keit, das Abbindevermögen, das hygroskopische Verhalten, das Benetzungsverhalten und nicht zuletzt auch auf die Kosten der bauchemischen Produkte (vgl. DE 20 2006 020 712 U1 S. 2/12 Abs. [0004] bis [0009]).

Davon ausgehend liegt dem Streitgebrauchsmuster in seiner verteidigten Fassung nunmehr die Aufgabe zu Grunde, einen trockenen, pulverförmigen Fliesenkleber mit einem effizienten und gegenüber dem Stand der Technik verbesserten System bereitzustellen, durch das die Staubbildung des Fliesenklebers ohne Beeinträchtigung der Verarbeitbarkeit und Anwendungseigenschaften reduziert bzw. verhindert wird (siehe auch DE 20 2006 020 712 U1 S. 2/12 Abs. [0010] bis S. 3/12 Abs. [0011] i. V. m. geltendem Schutzanspruch 1).

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß geltendem Schutzanspruch 1 durch die Bereitstellung eines

- 1 trockenen, pulverförmigen Fliesenklebers mit vermindertem Staubbildungsverhalten
- 2 mit mindestens einem Entstaubungsadditiv auf Basis von Kohlenwasserstoffen oder Kohlenwasserstoffgemischen, wobei Kohlenwasserstoffe mit einer Kohlenstoffanzahl zwischen 10 und 40 zum Einsatz kommen,
- 3 wobei der Fliesenkleber mit dem mindestens einen Entstaubungsadditiv in Kontakt gebracht bzw. beaufschlagt ist, insbesondere an seiner Oberfläche hiermit beschichtet ist
- 4 und wobei der Fliesenkleber Fasern enthält,
- 5 wobei es sich bei den Fasern um Polyolefinfasern, wie Polyethylen- oder Polypropylenfasern, oder Cellulosefasern handelt,
- 6 wobei der Fliesenkleber folgende Bestandteile, wobei die nachfolgenden Mengenangaben jeweils auf den Fliesenkleber bezogen sind, aufweist:
- 7 Zement: 25 bis 65 Gew.-Teile, bevorzugt 30 bis 50 Gew.-Teile

- 8 Entstaubungsadditiv(e): 0,01 bis 10 Gew.-Teile, insbesondere 0,01 bis 5 Gew.-Teile, bevorzugt 0,1 bis 5 Gew.-Teile, besonders bevorzugt 0,25 bis 3 Gew.-Teile
- 9 Fasern: bis zu 2 Gew.-Teile, vorzugsweise bis zu 1 Gew.-Teil, besonders bevorzugt 0,1 bis 1 Gew.-Teile
- 10 Quarzsand: 10 bis 60 Gew.-Teile
- 11 Verdickungsmittel: 0,2 bis 1 Gew.-Teile
- 12 ggf. Kalksteinmehl: 0 bis 65 Gew.-Teile, insbesondere 10 bis 40 Gew.-Teile
- 13 ggf. Dispersionspulver: 0 bis 15 Gewichtsteile, insbesondere 1 bis 10 Gew.-Teile
- 14 ggf. (Erhärtungs-)Beschleuniger: 0 bis 2 Gew.-Teile, insbesondere 0,1 bis 1,5 Gew.-Teile
- 15 ggf. Sulfatträger: 0 bis 10 Gew.-Teile, insbesondere 0,1 bis 10 Gew.-Teile
- 16 ggf. Entschäumer: 0 bis 2 Gew.-Teile, insbesondere 0,1 bis 1 Gew.-Teile
- 17 ggf. Leichtzuschlagstoffe: 2 bis 50 Gew.-Teile, insbesondere 3 bis 40 Gew.-Teile.

2. Es ist kann dahingestellt bleiben, inwiefern der von Seiten der Antragstellerin geltend gemachte Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung gegenüber der Ursprungsoffenbarung in der Offenlegungsschrift der dem Streitgebrauchsmuster zugrunde liegenden PCT-Anmeldung D39 tatsächlich begründet ist, weil die Lehre des Schutzanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht.

3. Die Bereitstellung des nach Schutzanspruch 1 beanspruchten Fliesenklebers ist aus einer Kombination der Dokumente D27 mit D1, D13 oder D14 nahe gelegt.

Der Fachwelt war - wie im einleitenden Teil des Streitgebrauchsmusters unter Bezugnahme auf druckschriftlichen Stand der Technik ausgeführt ist - bekannt, dass pulverförmige bauchemische Produkte wie Fliesenkleber bei Umfüll- und Misch-

prozessen zu einer deutlichen Staubbildung neigen, weshalb zahlreiche Versuche zur Verminderung bzw. Unterbindung der Staubbildung unternommen worden seien (vgl. DE 20 2006 020 712 U1 S. 2/12 Abs. [0004] bis [0009]). Ein derartiger zur Staubbildung neigender Fliesenkleber wird in der D27 gelehrt. Zum Auffinden einer Lösung der vorliegenden Aufgabe, nämlich einen trockenen, pulverförmigen Fliesenkleber mit einem effizienten und gegenüber dem Stand der Technik verbesserten System bereitzustellen, durch das die Staubbildung des Fliesenklebers ohne Beeinträchtigung der Verarbeitbarkeit und Anwendungseigenschaften reduziert bzw. verhindert wird, konnte der Fachmann, ein berufserfahrener mit der Entwicklung von bauchemischen Produkten, insbesondere von Fliesenklebern betrauter Diplomchemiker der Fachrichtung anorganische Chemie, daher von der D27 ausgehen.

Die D27 offenbart eine Rahmenrezeptur für einen gattungsmäßigen Fliesenkleber, der Zement, Quarzsand, Cellulosefasern und "Tylose® MH 10002 YP6", das ein nach der Lehre der D40 für Fliesenkleber typisches Verdickungsmittel darstellt (vgl. D40 S. 1 "Produkteigenschaften" und "Empfohlene Einsatzgebiete, sowie S. 2 "Anwendungstechnische Eigenschaften"), in streitgebrauchsmustergemäßen Gewichtsanteilen enthält (vgl. D27 gesamtes Dokument).

Davon ausgehend wird sich der Fachmann zur Lösung der dem Streitgebrauchsmuster zugrunde liegenden Aufgabe nicht nur auf dem Gebiet der Fliesenkleber, sondern auch allgemein auf dem Gebiet der trockenen, pulverförmigen bauchemischen Produkte auf Zementbasis umschaun (vgl. Busse, Patentgesetz, 7. Aufl. § 4 Rn. 148 bis 150). Denn die Staubbildung wird er nicht nur bei deren Anwendung als Fliesenkleber, sondern auch bei allen anderen bauchemischen Anwendungen zu vermeiden suchen. Dabei findet er in der D1 eine trockene zementhaltige bauchemische Zusammensetzung, die neben den Fasermaterialien Mineralwolle und "staple fibre" auch bis zu 3 % Mineralöl enthält. Das Mineralöl dient nach der Lehre der D1 *expressis verbis* zur Staubunterdrückung (vgl. D1 Patentansprüche 1, 2, S. 1 Z. 9 bis 19, 40 bis 50 und S. 2 Z. 9 bis 11). Diese

Lehre zur Lösung der vorliegenden Aufgabe aufzugreifen hatte er umso mehr Anlass, als es sich dabei um eine zum maßgeblichen Zeitpunkt in diesem Zusammenhang bereits mehrfach beschriebene Maßnahme handelt, wie anhand von D13 und D14 zu ersehen ist. Denn auch die D14 lehrt den Einsatz von 0,2 bis 1,5 Gew.-% staubsuppressiven Additiven zu trockenen Portlandzementen als bauchemischen Produkten. Dazu wird gleichfalls Mineralöl als Entstaubungsadditiv verwendet (vgl. D14 Patentansprüche 1, 2, S. 1 Z. 10 bis 15, 53 bis 61 und S. 2 Z. 6 bis 34). Die D13 offenbart einen hydrophoben Zement zur Bodenverfestigung, der nach Angaben aus der D13 stärker staubt als gleich fein gemahlener Portlandzement. Die D13 gibt daher zur Entstaubung 0,05 bis 0,5 Gew.-% Paraffinöl zu (vgl. D13 Patentansprüche 1, 4, S. 3 Abs. 2 und S. 4 Abs. 2). Bei Mineralöl und Paraffinöl handelt es sich um Kohlenwasserstoffgemische, deren Bestandteile nach D38 eine Kohlenstoffatomanzahl im Bereich von 15 bis 40 und nach D19 im Bereich von 17 bis 50 Kohlenstoffatomen aufweisen, wobei Paraffinöle eine Klasse der Mineralöle darstellen, die auf unverzweigten *n*-Alkanen basieren (vgl. D38 S. 1 Abs. 1 und Abs. 4; vgl. D19 Abs. rechts unten). Somit lehrt die D1 ebenso wie die D13 und die D14, dass trockene bauchemische Produkte auf Zementbasis durch den Zusatz von Mineralöl, das - wie vorstehende dargelegt - ein Kohlenwasserstoffgemisch mit Kohlenwasserstoffen, die zwischen 15 und 50 Kohlenstoffatome besitzen, entstaubt werden können. Es war daher nahe liegend und bedurfte im Hinblick auf die vorliegende Problemstellung insbesondere keiner Überlegungen erfinderischer Art, dieses bekannte Entstaubungsmittel dem aus D27 bekannten Fliesenkleber beizumischen. Die Ermittlung der beanspruchten Kohlenstoffatomanzahl von 10 bis 40 gemäß Merkmal 2 des Schutzanspruchs 1 konnte der Fachmann anhand von einfachen Versuchen ermitteln, deren Anlegung und Ausführung seiner Routinetätigkeit zuzurechnen sind und die keine Überlegungen erfinderischer Art erfordern.

Die Argumentation der Gebrauchsmusterinhaberin, dass der Fachmann die Dokumente D1, D13 und D14 nicht heranziehen würde, weil diese andere bauchemische Produkte mit zu Fliesenklebern sehr unterschiedlichen Eigenschaftsprofilen

betreffen würden und darüber hinaus sehr viel älter seien als die Rahmenrezeptur für Fliesenkleber gemäß D27, kann nicht durchgreifen. Denn die streitgebrauchsmustergemäßen Fliesenkleber und die bauchemischen Produkte der D1, D13 und D14 liegen auf sachlich sehr naheliegenden Fachgebieten, insbesondere da diese sämtlich auf Zement- und Quarzsandbasis beruhen. Es kann daher vom Fachmann erwartet werden, dass er sich auch bei den bauchemischen Produkten in den sachlich naheliegenden Fachgebieten umschaute, in denen sich das zu lösende Problem, ein trockenes, pulverförmiges bauchemisches Produkt auf Zementbasis mit einem effizienten Entstaubungsadditiv ohne negativen Einfluss auf dessen Verarbeitbarkeit und Anwendungseigenschaften bereitzustellen, in ähnlicher Weise stellt und er auf Grund seiner eigenen Sachkunde erkennen kann, dass er auf diesen Fachgebieten eine Lösung finden kann (vgl. BGH GRUR 2010, 41, 1. Ls und Rn. 29 - Diodenbeleuchtung). Zudem kann der Zeitrang der Druckschriften D1, D13 und D14 den erfinderischen Schritt nicht in Frage stellen (vgl. Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 4 Rn. 173). Diesen Druckschriften kann vielmehr die technische Lehre entnommen werden, dass Kohlenwasserstoffgemische als Entstaubungsadditive in verschiedensten bauchemischen Produkten auf Zementbasis eingesetzt werden. Sie belegen somit die Entstaubungswirkung der Kohlenwasserstoffgemische als seit langem bekannten allgemein gültigen Effekt für zementhaltige bauchemische Produkte.

Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin kann der D14 ebenfalls nicht entnommen werden, dass die Zugabe von Entstaubungsmittel zu komplexen Gemischen, wie sie auch Fliesenkleber darstellten, nicht erfolgreich sein könnte. Denn die von der Antragsgegnerin zur Stütze dieser Ansicht angegebene Zitatstelle besagt lediglich, dass sich die gemeinsame Zugabe von hydrophoben und staubunterdrückenden Additiven zu Portlandzement als weniger effektiv erwiesen habe (vgl. D14 S. 2 Z. 17 bis 19). Fliesenkleber, wie sie beispielsweise aus der D27 bekannt sind, enthalten aber keine hydrophoben Zusatzstoffe, so dass der Fachmann keine Veranlassung hatte, davon auszugehen, dass die Effektivität der staubunterdrückenden Additive der D14 durch die Zugabe zu der Fliesenkleberrezeptur

der D27 beeinträchtigt werde. Dies trifft umso mehr zu, als in der später veröffentlichten Druckschrift D13 gelehrt wird, einem ein Hydrophobierungsmittel enthaltenden Zement zur Entstaubung 0,05 bis 0,5 Gew.-% Paraffinöl zuzugeben (vgl. D13 Patentansprüche 1, 4, S. 3 Abs. 2 und S. 4 Abs. 2).

Auch der Einwand der Antragsgegnerin, dass weder in der D27 noch in den anderen im Verfahren befindlichen Dokumenten D26, D28, D30 und D7, die Rahmenrezepturen für Fliesenkleber offenbarten, das Problem der Staubbildung angesprochen sei und daher auch keinen Hinweis auf ein Entstaubungsmittel gäben (vgl. D26, D28 und D30 jeweils gesamtes Dokument sowie D7 S. 16 bis 18 i. V. m. S. 6 bis 10 Abschnitt "3.3. Additives"), so dass der erfinderische Schritt bereits im Auffinden der streitgebrauchsmustergemäßen Aufgabe liege, führt zu keinem anderen Ergebnis. Denn bei der Beantwortung der Frage, in welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung weiterzuentwickeln, sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere auch technische Bedürfnisse, die sich aus der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben, eine Rolle spielen (vgl. BGH, GRUR 2012, 378, Ls. und Rn. 17 - Installiereinrichtung II (Juris-Version)). So war, wie das Streitgebrauchsmuster einleitend ausführt, am Prioritätstag das Problem der Staubbildung bauchemischer Produkte wie Fliesenkleber bekannt und es waren bereits zahlreiche Versuche zur Verminderung bzw. Unterbindung dieser Staubbildung beschrieben (vgl. DE 20 2006 020 712 U1 S. 2/12 Abs. [0004]). Die streitgebrauchsmusterfähige Aufgabe war somit bekannt, so dass deren Auffinden den erfinderischen Schritt nicht begründen kann. Vielmehr lag es für den Fachmann, der mit der Herstellung und Anwendung von Fliesenklebern befasst und vertraut ist, angesichts dessen nahe, sich auf der Suche nach verbesserten Rezepturen zunächst mit bekannten Zusammensetzungen zu befassen und diese auf Optimierungsmöglichkeiten zu überprüfen (vgl. BGH GRUR 2010, 607, Rn. 70 - Fettsäurezusammensetzung). Für Versuche in diese Richtung bot sich daher die Rahmenrezeptur der D27 an.

Schließlich kann die von der Antragsgegnerin unter Hinweis auf S. 3/12 Abs. [0014] der DE 20 2006 020 712 U1 vertretene Auffassung, eine weitere Aufgabe des Streitgebrauchsmusters liege darin, eine Langzeitentstaubung zu bewirken, den erfinderischen Schritt ebenfalls nicht begründen. Denn in D1, D13 und D14 wird zur Entstaubung mit dem aus Kohlenwasserstoffgemischen bestehenden Mineral- bzw. Paraffinöl dasselbe Additiv auf Kohlenwasserstoffbasis eingesetzt wie im Streitgebrauchsmuster. Daher haben diese zwangsläufig dieselbe zeitliche Wirkung und führen ebenfalls zu einer Langzeitentstaubung. Der durch die Entstaubung mit Additiven auf Basis von Kohlenwasserstoffen oder Kohlenwasserstoffgemischen geltend gemachte Vorteil der Langzeitentstaubung ist somit als Folge eines durch den Stand der Technik nahegelegten Handelns anzusehen, die nicht dazu geeignet ist, den erfinderischen Schritt zu begründen (vgl. BGH, GRUR 2003, 693 - Ls und Rn. 37 - Hochdruckreiniger (Juris-Version)).

4. Mit dem Schutzanspruch 1 fallen auch die rückbezogenen Schutzansprüche 2 und 3. Eine eigenständige schutzfähige Bedeutung dieser Schutzansprüche ist in der mündlichen Verhandlung nicht geltend gemacht worden und auch nicht erkennbar.

5. Die Kostenentscheidungen beruhen auf § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG jeweils i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG, § 91 f. ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Eisenrauch

Dr. Proksch-Ledig

Dr. Jäger

CI