



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 40/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2013 208 841

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Oktober 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw sowie der Richter Schell, Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und der Richterin Dr.-Ing. Philipps

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 14. Mai 2013 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung 10 2013 208 841.8 eingereicht worden, auf die am 19. Dezember 2016 die Prüfungsstelle für Klasse B 32 B das Patent mit der Bezeichnung

„Verfahren zum Herstellen eines Verbunds zumindest zweier Schichten“

erteilt hat.

Das Streitpatent umfasst 9 Patentansprüche, von denen der einzige unabhängige Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

1. Verfahren zum Herstellen eines Verbunds (3) mit zumindest zwei Schichten (1, 2) zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils, das die folgenden Schritte umfasst:

Zuschneiden einer ersten Schicht (1) und einer zweiten Schicht (2),

Bereitstellen zumindest einer Schablone (4),

Anordnen der zugeschnittenen ersten Schicht (1) in der Schablone, wobei die erste Schicht durch die Schablone (4) definiert ausgerichtet wird,

Anordnen der zweiten zugeschnittenen Schicht (2) in der Schablone und zumindest abschnittsweise über der ersten Schicht, wobei die zweite Schicht durch die Schablone (4) definiert ausgerichtet wird,

sodass die erste und zweite Schicht durch die Ausrichtung der Schablone zueinander definiert ausgerichtet sind, und

Verbinden der ersten und zweiten Schicht durch einen Klebstoff,

wobei die Schablone aus zumindest zwei Teilschablonen (4a, 4b) besteht und die erste Schicht (1) in der ersten Teilschablone (4a) und die zweite Schicht (2) in der zweiten Teilschablone (4b) angeordnet wird,

die zweite Teilschablone (4b) nach dem Anordnen der ersten Schicht (1) in der ersten Teilschablone (4a) über der ersten Teilschablone angeordnet wird, wobei die erste und zweite Teilschablone definiert zueinander ausgerichtet sind, und

nach Anordnen der ersten Schicht und vor Anordnen der zweiten Teilschablone durch eine Walze (5) Klebstoff auf eine Oberfläche der ersten Schicht (1) aufgebracht wird.

Gegen das Patent wurde Einspruch erhoben und der vollständige Widerruf des Patents beantragt.

Zum Stand der Technik hat die Einsprechende unter anderem folgende Druckschriften vorgelegt.

D1 DE 199 11 815 A1

D2 DE 102 10 477 A1

D3 JP 2006-76125 A

- D3c Beglaubigte Übersetzung der JP 2006-76125 A vom 23. Juni 2022 durch Prof. Dr. G..., F...
- D4 WO 2013/066024 A1 (japanischsprachige Patentanmeldung, veröffentlicht am 10. Mai 2013)
- D4a EP 2 774 758 A1 (englischsprachige Patentanmeldung zur D4, veröffentlicht am 10. September 2014)
- D5 DE 10 2006 055 861 B3
- D6 DE 10 2009 043 498 A1
- D7 DE 102 31 131 B4
- D8 DE 10 2004 014 942 A1
- D9 DE 10 2006 054 586 B3
- D10 Google, Recherche vom 2. Januar 2020, Stichwort „polyolefin schmelzkleber“. 4 Seiten
- D11 National Institute of Industrial Research: Speciality Plastics, Foams (Urethane, Flexible, Rigid) Pet & Preform Processing Technology Handbook. Asia Pacific Business Press: Delhi (India), 2005. S. 238-239. – ISBN 81-7833-028-8
- D12 JP 6-269580 A
- D12a Beglaubigte Übersetzung der JP 6-269580 A vom 23. Juni 2022 durch Prof. Dr. G..., F...
- D13 DE 40 40 925 A1
- D13a Anlagenkonvolut, Auszug Schriftverkehr aus dem Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, 27 Seiten

- Anl-1 FALBE, Jürgen; REGITZ, Manfred (Hrsg.): Römpf Lexikon Chemie. Band 3, H-L. 10., völlig überarbeitete Auflage. Thieme: Stuttgart, 1997. S. 2168-2169. Einträge „Klebfolien“ und „Klebstoffe“
- Anl-2 Interpars AG: Flammkaschierung. Ohne Datum. URL: <https://www.interpars.ch/flammkaschierung.html> [abgerufen am 6. Februar 2019]. 1 Seite
- Anl-3 Schmitt-Maschinen: Flammkaschieren. Ohne Datum. URL: <http://www.schmitt-maschinen.com/dt/01.html> [abgerufen am 7. Februar 2019]. 2 Seiten
- Anl-4 masterfoam: Flammkaschieren. Ohne Datum. URL: <http://www.masterfoam.de/ger/tec/flammkaschieren/> [abgerufen am 7. Februar 2019]. 2 Seiten
- Anl-5 Adhäsion. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Januar 2019, 07:45 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Adhäsion>

Sie hat geltend gemacht, dass der Gegenstand der erteilten Patentanspruchsfassung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne.

So sei es denklogisch nicht möglich, dass einerseits die zweite zugeschnittene Schicht in der Schablone über der ersten Schicht angeordnet werde und **anschließend** die erste und zweite Schicht durch einen Klebstoff verbunden werde, andererseits aber nach Anordnen der ersten Schicht und **vor** Anordnen der zweiten Teilschablone durch eine Walze Klebstoff aufgetragen werde. Eine fehlende Ausführbarkeit ergäbe sich auch aus Unteranspruch 8, wonach ein Vorfixieren erfolgen solle, die Schichten jedoch gemäß Patentanspruch 1 bereits verklebt seien.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruhe zudem gegenüber der Druckschrift D1 in Verbindung mit dem fachüblichen Handeln, jedenfalls aber in Verbindung mit einer der Druckschriften D2 oder D3, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auch ausgehend von einer der Druckschriften D3, D12 oder D13 mangle es an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit, wie die Einsprechende zuletzt im Beschwerdeverfahren geltend gemacht hat.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegengetreten. Sie hat das Streitpatent im Hauptantrag in der erteilten Fassung sowie mit neun Hilfsanträgen verteidigt. Sie verweist hierzu auf folgende Druckschrift:

P-1 NEUMÜLLER, Otto-Albrecht (Hrsg.): Römpps Chemie-Lexikon. Band 5, Pl-S. 8., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Franckh: Stuttgart, 1979. S. 68-69, Eintrag „Adhäsion“

Mit in der Anhörung vom 20. Februar 2019 verkündetem Beschluss ist das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten worden.

Zur Begründung hat die Patentabteilung ausgeführt, die beanspruchte Erfindung sei in der Patentschrift so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Reihenfolge der Verfahrensschritte sei für den Fachmann in der Gesamtschau der Beschreibung und der Figuren ohne weiteres nachzuvollziehen. Im Übrigen habe die Einsprechende die Ausführbarkeit zuletzt auch nicht mehr angegriffen und ausschließlich auf eine fehlende erfinderische Tätigkeit abgestellt.

Als nächstliegender Stand der Technik offenbare die Druckschrift D1 ein Verfahren zur Herstellung einer Lederverkleidung für ein Ausstattungsteil „ohne Verwendung eines Klebers“. Dies halte den Fachmann davon ab, trotzdem einen Klebstoff zu

verwenden und die Lehre der D1 abzuändern bzw. sogar ins Gegenteil zu verkehren. Es fehle mithin an einer Veranlassung, ausgehend von der D1 die darin beschriebene Schaumschicht mit einer Lederschicht zu verkleben. Die weiteren im Verfahren genannten Schriften führten zu keiner anderen Beurteilung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Die Beschwerdeführerin trägt hierzu vor, der Beschluss gehe zwar zutreffend von der Druckschrift D1 als nächstliegenden Stand der Technik aus. Das Streitpatent beanspruche aber keine Lederschicht und die Warnung vor der Verklebung von Leder sei zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents seit langem überholt gewesen, wie die Druckschriften D5 bis D9 bewiesen. Ein Verkleben sei daher als Alternative zu dem in der D1 beschriebenen Verfahren für den Fachmann nahegelegen. Auch sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent nicht auf eine Polyolefin-Schaumstoff-Schicht beschränkt. Vielmehr würden zwei beliebige Schichten verbunden, so dass im Falle einer nicht-thermoplastischen Schaumstoffschicht diese bei Erwärmung auch nicht als Schmelzkleber wirke, so dass auch deshalb die Verwendung eines Schmelzklebers nahegelegen habe.

Auch lehre die D1 grundsätzlich, dass ein Verkleben zweier Schichten zur Herstellung eines Verkleidungsteils für den Innenraum eines Fahrzeugs das Mittel der Wahl sei, jedoch eine Verklebung bei der Verwendung von Echtleder zum damaligen Zeitpunkt zu Problemen führen könne. Gegen die Verwendung eines Klebers spreche auch nicht BGH Haftverband, denn der Fachmann habe die mit dem Kleben verbundenen Probleme aufgrund seines durchschnittlichen Wissens als überwunden gekannt. Die Auftragung des Klebers mittels einer Walze sei neben einer Vielzahl geeigneter anderer Verfahren dem Fachmann bekannt. Er werde daher das geeignete auswählen.

Auch offenbare die D1 entgegen den Ausführungen der Patentinhaberin in Patentanspruch 1 und Sp. 1, Z. 51-58, dass sowohl die erste Schicht

(D1: Lederbezug) als auch die zweite Schicht (D1: Polyolefin-Schaumschicht) auf Soll-Maß konfektioniert bzw. geschnitten würden. Ebenso müssten auch die beiden Schablonen definiert zueinander ausgerichtet werden, da ansonsten die Schichten nach dem Verbinden einen Überstand aufweisen würden und nachträglich erst auf Soll-Maß geschnitten werden müssten.

Eine mangelnde erfinderische Tätigkeit ergebe sich auch ausgehend von der Lehre der Druckschrift D3. Im Unterschied zum streitpatentgemäßen Gegenstand würde gemäß der D3 der Klebstoff lediglich nicht durch eine Walze aufgebracht. Hiervon ausgehend stelle sich die Aufgabe, den Klebstoff vereinfacht aufzutragen. Der Walzenauftrag sei aber dem Fachmann allgemein bekannt, wie beispielsweise die Druckschrift D2 in Abs. [0017] zeige.

Auch entgegen der vorläufigen Auffassung des Senats vom 19. April 2022 sei das Streitpatent im vollen Umfang zu widerrufen, da dessen Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne (§ 21 Nr. 2 PatG), und sein Gegenstand §§ 1 und 4 PatG nicht patentfähig sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt zuletzt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Februar 2019 aufzuheben und das deutsche Patent DE 10 2013 208 841 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen,

hilfsweise das Patent gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 9 vom 13. Januar 2022 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Patentinhaberin ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 bereits aufgrund des Merkmals der Verwendung einer Klebeverbindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Um zu einem anderen Ergebnis zu gelangen, müsste der Fachmann die Lehre der D1 ignorieren und eine Sperrschicht an der Unterseite der Lederschicht vorsehen. Hierzu müsste die Lehre der D1 umgekehrt werden, was gefestigter Rechtsprechung gemäß BGH Haftverband widerspreche. Selbst wenn der Fachmann – bei rückschauender und somit unzutreffender Betrachtungsweise – den Einsatz von Kleber im Verfahren der D1 andenken sollte, so bleibe völlig offen, warum, wie und wann er den Klebstoff auf die Lederschicht oder Polyolefin-Schaumschicht auftragen sollte.

Darüber hinaus würden aber auch weitere Unterschiede zum Stand der Technik die Patentfähigkeit begründen. So sei nicht nahegelegt, den Klebstoff auf die erste Schicht aufzubringen, wenn sich die erste Schicht bereits in der ersten Teilschablone befinde. Auch sei in der D1 kein definiertes Ausrichten der Schichten in der jeweiligen Teilschablone oder zueinander offenbart. In der Gesamtheit wären so eine Vielzahl von Abwandlungen ausgehend von der D1 erforderlich, um zum Erfindungsgegenstand zu gelangen.

Der Senat hat den Parteien in zwei Hinweisen vom 19. April 2022 und vom 1. August 2022 seine vorläufige Rechtsansicht mitgeteilt.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere der weiteren Patentansprüche der jeweiligen Anträge, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg, da der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegenüber dem Stand der Technik neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit

beruht. Der Gegenstand ist auch so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann.

2. Das Streitpatent (SP) betrifft Verfahren zum Herstellen eines Verbunds zumindest zweier Schichten zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils, insbesondere eines Fahrzeuginterieurbauteils (SP: [0001]).

Nach den Angaben im Streitpatent fänden derartige Verfahren beim Kaschieren von Trägerschichten mit Dekorschichten breite Anwendung, wobei eine grob zugeschnittene Dekorschicht, beispielsweise aus Leder, auf eine Träger- oder Haptikschicht, beispielsweise ein Abstandsgewirke, aufgebracht werde (SP: [0002]).

Beim Aufbringen der Dekorschicht auf die Trägerschicht komme es zu einer Verzerrung oder Verformung der Dekorschicht aufgrund ihrer Elastizität, insbesondere bei Leder. Daher müsse der Grobzuschnitt der Dekorschicht flächenmäßig wesentlich größer als der Feinzuschnitt erfolgen (SP: [0003]). In der Folge entstehe ein Ausschuss an Dekorschichtmaterial und Trägerschichtmaterial, und es seien darüber hinaus zwei Stanzvorgänge erforderlich, einer für den Grobzuschnitt und einer für den Feinzuschnitt. Da im Feinzuschnitt gleichzeitig die Dekorschicht und die Trägerschicht ausgestanzt würden, sei der ausgestanzte Verbund bündig, d.h. der Rand der Dekorschicht sei bündig mit dem Rand der Trägerschicht. Somit sei ein Überstand der Dekorschicht im Vergleich zu der Trägerschicht mit diesen Verfahren nicht realisierbar (SP: [0004]).

Davon ausgehend ist die Aufgabe der Erfindung im Streitpatent dahingehend angegeben, bei einfacher Konstruktion die Herstellung eines Verbunds mit zumindest zwei Schichten weniger zeitaufwendig und kostengünstiger zu gestalten, wobei gleichzeitig ein breiter Einsatzbereich und eine vielfältige Gestaltung des Verbunds möglich sein soll. Insbesondere soll es möglich sein, einen Verbund mit einer überstehenden Dekorschicht herzustellen (SP: [0008]).

3. Diese Aufgabe wird gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch ein Verfahren zum Herstellen eines Verbunds mit folgenden Merkmalen gelöst (Ergänzungen zum Wortlaut des Patentanspruchs sind kursiv gesetzt in eckigen Klammern angegeben):

- 1 Verfahren zum Herstellen eines Verbunds (3), umfassend die nachfolgenden Schritte;
 - 1.1 der Verbund (3) umfasst zumindest zwei Schichten (1, 2);
 - 1.2 der Verbund (3) ist zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils geeignet;
- 2 Zuschneiden einer ersten Schicht (1);
- 3 Zuschneiden einer zweiten Schicht (2);
- 4 Bereitstellen zumindest einer Schablone (4);
 - 4.1 die Schablone (4) besteht aus zumindest zwei Teilschablonen (4a, 4b);
- 5 Anordnen der zugeschnittenen ersten Schicht (1) in der ersten Teilschablone (4a);
 - 5.1 die erste Schicht (1) wird durch die *[erste Teil-]* Schablone (4[a]) definiert ausgerichtet;
- 6 nach Anordnen der ersten Schicht und vor Anordnen der zweiten Teilschablone wird durch eine Walze (5) Klebstoff auf eine Oberfläche der ersten Schicht (1) aufgebracht;
- 7 nach dem Anordnen der ersten Schicht (1) in der ersten Teilschablone (4a) wird die zweite Teilschablone (4b) über der ersten Teilschablone angeordnet;

7.1 die erste und die zweite Teilschablone sind definiert zueinander ausgerichtet;

8 Anordnen der zweiten zugeschnittenen Schicht (2) in der zweiten Teilschablone (4b);

8.1 die zweite Schicht (2) ist zumindest abschnittsweise über der ersten Schicht (1) angeordnet;

8.2 die zweite Schicht (2) wird durch die *[zweite Teil-]* Schablone (4**[b]**) definiert ausgerichtet,

8.3 sodass die erste Schicht (1) und zweite Schicht (2) durch die Ausrichtung der *[Teil-]* Schablone**[n]** zueinander definiert ausgerichtet sind;

9 Verbinden der ersten Schicht (1) und der zweiten Schicht (2) durch den Klebstoff.

4. Der zuständige Fachmann ist ein Ingenieur mit Hochschulabschluss der Fachrichtung Maschinenbau bzw. Verfahrenstechnik und mehrjähriger Berufserfahrung in der Herstellung von Verkleidungsbauteilen für Fahrzeuge.

5. Folgende Merkmale der Anspruchsfassung nach Hauptantrag bedürfen im Rahmen der Auslegung einer Erläuterung.

5.1 Anders als bei den im Streitpatent genannten herkömmlichen Verfahren erfolgt der Zuschnitt der ersten und der zweiten Schicht jeweils vorab auf das Endmaß, was es ermöglicht, dass sich die erste und die zweite Schicht in ihrer Fläche unterscheiden (SP: [0013]), sodass ein Verbund gestaltet werden kann, der keine bündigen Ränder aufweist, beispielsweise ein Verbund, der einen Überstand der zweiten Schicht aufweist. Die Ausrichtung der ersten und zweiten Schicht erfolgt mittels einer Schablone, in die die erste Schicht eingelegt wird und die die zweite

Schicht dazu definiert ausgerichtet, sodass auf ein anschließendes (Fein-)Zuschneiden verzichtet werden kann (SP: [0011] i.V.m. [0009]).

Diese Vorgehensweise ist für den Fachmann auch als eine Leistung des Patents erkennbar. Jedoch schlägt sich diese Leistung nicht im Patentanspruch 1 nach Streitpatent nieder, denn der Patentanspruch fordert lediglich die definierte Ausrichtung der Schichten, nicht aber den Verzicht auf einen Feinzuschnitt. Daher fallen grundsätzlich auch Verfahren darunter, die einen Grobzuschnitt mit anschließendem Feinzuschnitt umfassen, wonach im Ergebnis erste und zweite Schicht auch bündige Ränder aufweisen können (SP: [0011], letzter Satzabschnitt, „[...] verzichtet werden kann.“). Mit anderen Worten findet die Forderung von Abs. [0013] des Streitpatents keinen Niederschlag im Patentanspruch 1.

5.2 Eine Schablone gemäß Merkmal **4** ist zwar gemäß dem Ausführungsbeispiel und den Figuren 2a, 2b und 3 des Streitpatents ein flächiger Gegenstand, der eine Aussparung aufweist, in den eine Schicht eingelegt wird (SP: [0037]-[0044] i.V.m. Fig. 2a, 2b, 3), jedoch ist dies gemäß Beschreibung nur ein bevorzugtes Verständnis der Schablone (SP: [0014]), das keinen Eingang in das Merkmal gefunden hat. Ausreichend ist, dass die Schablone lediglich an bestimmten Positionen die Schicht ausrichtet. Insbesondere muss eine Schicht nicht ringsum in Kontakt mit der Schablone sein (SP: [0014]). Insoweit ist streitpatentgemäß unter einer Schablone jedes Bauteil zu verstehen, das funktional geeignet ist, eine Schicht auszurichten.

Dieses Verständnis findet seine Grenze jedoch darin, dass gemäß Merkmal **6** ein Walzenauftrag eines Klebstoffs auf eine Oberfläche der ersten Schicht ohne weiteres erfolgen können muss. Insoweit führt dieses Merkmal den Fachmann eine (eher) flächige Ausdehnung vor Augen, was hinsichtlich der Beurteilung der Patentfähigkeit erfordert, zu beurteilen, ob dieser Walzenauftrag des Klebstoffs ausgehend von einem Stand der Technik auch angeregt ist.

5.3 Die Einsprechende meint, dass der Patentanspruch die Abfolge der Verfahrensschritte nicht explizit festlege und nur einige Schritte in Relation zueinander stünden, so dass sich eine logische Abfolge ergäbe.

Zutreffend stellt die Einsprechende fest, dass die Reihenfolge des Zuschneidens einer ersten und einer zweiten Schicht gemäß den Merkmalen **2** und **3** und des Bereitstellens einer Schablone gemäß den Merkmalen **4** und **4.1** zeitlich nicht festgelegt ist. Denn wann die erste und die zweite Schicht zugeschnitten werden und die (Teil-) Schablonen bereitgestellt werden, ist für den Fachmann erkennbar unabhängig von der zeitlichen Abfolge des übrigen Verfahrens. So ist bereits gegenständlich nicht definiert, worum es sich bei der ersten und zweiten Schicht handelt.

Soweit die Einsprechende aber weiter meint, dass beim Anordnen der zweiten Teilschablone über der ersten Teilschablone gemäß Merkmal **7** offen bleibe, ob die zweite Schicht gemäß Merkmal **8** bereits in dieser zweiten Teilschablone angeordnet ist oder erst später angeordnet wird, trifft dies nicht zu. Zwar macht die entsprechende Beschreibungsstelle in Abs. [0009] des Streitpatents insoweit keine Vorgaben, betrifft aber auch nicht Teilschablonen, und Abs. [0017] führt zwar aus, dass die erste Schicht in der ersten und die zweite Schicht in der zweiten Teilschablone angeordnet **werden**, schweigt aber dazu, ob die zweite Schicht bereits in der zweiten Teilschablone von vornherein angeordnet sein kann. Hingegen lehrt die bevorzugte Ausführungsform *expressis verbis* die Anordnung der zweiten Schicht im Anschluss an das Anordnen der zweiten Teilschablone über der ersten Teilschablone (SP: [0041], Z. 3-7). Zudem entnimmt der Fachmann dem Streitpatent auch an keiner anderen Stelle unmittelbar und eindeutig, dass die zweite Schicht bereits in der zweiten Teilschablone angeordnet **ist**, wenn die zweite Teilschablone auf der ersten Teilschablone angeordnet wird.

Vielmehr gibt das Streitpatent eine Abfolge vor, wonach das Anordnen der zweiten Teilschablone immer mit einer zuvor angeordneten ersten Teilschablone verknüpft

ist (SP: [0018]), dabei aber an keiner Stelle der Beschreibung eine zweite Schicht bereits in der zweiten Teilschablone angeordnet ist. Auch Abs. [0017] gibt nur wieder, in welcher Schablone die jeweiligen Schichten grundsätzlich angeordnet werden. Gleichzeitig lässt der Wortlaut von Merkmal **7** eine zeitliche Abfolge erkennen („nach“), die ausschließlich das Anordnen der zweiten Teilschablone über der ersten Teilschablone betrifft (vgl. SP: Patentanspruch 1, Z. 25-29). Dies wird auch durch die Verwendung der Zahlwörter „erste“ und „zweite“ verdeutlicht, die insoweit eine logische Reihenfolge der Schritte implizieren. Auch die Beschreibung lehrt ausschließlich eine zeitliche Abfolge der Schritte der Merkmale **7** und **8** dadurch, dass streitpatentgemäß die erste Schicht höher liegen kann, wenn eine Walze zum Aufbringen von Klebstoff verwendet wird, damit die erste Schablone nicht mit Klebstoff in Berührung kommt (SP: [0021]).

Der Fachmann versteht daher im Ergebnis die Abfolge der Schritte der Merkmale **7** und **8** als eine zeitliche Abfolge, weshalb eine bereits in der Teilschablone angeordnete zweite Schicht nicht von diesen Merkmalen mit umfasst ist.

5.4 Soweit dann die Einsprechende die Merkmale **4.1**, **6** und **9** als unverständlich und zum Teil in sich widersprüchlich bezeichnet, woraus sie eine mangelnde Ausführbarkeit folgert, ist dem entgegenzuhalten, dass vor der Beurteilung der Ausführbarkeit im vorliegenden Fall zunächst eine Auslegung zu erfolgen hat.

Gemäß Merkmal **4.1** besteht die Schablone aus zumindest zwei Teilschablonen. Daraus folgt aber nicht der von der Einsprechenden angenommene unauflösbare Widerspruch, wonach die Schablone nicht aus zwei Teilschablonen abschließend **bestehen** könne und wegen der Formulierung „mindestens zwei“ **weitere** Schablonen **umfassen** könne. Denn soweit wortgleich in Abs. [0017] des Streitpatents die Schablone aus mindestens zwei Teilschablonen besteht, versteht der Fachmann darunter, dass die Schablone entweder aus zwei Teilschablonen besteht oder aus drei (vier, fünf, ... oder mehr) Teilschablonen, die Schablone aber

unabhängig von der Zahl ihrer Teilschablonen keine weiteren Bauteile aufweist (vgl. ähnlich BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 – X ZR 75/08, Rdn. 37 – Reifenabdichtmittel).

Das Merkmal **6** im Wortlaut des Patentanspruchs 1 (SP: Patentanspruch 1, Z. 30-33) lässt den Fachmann in Verbindung mit der Beschreibung nicht daran zweifeln, ob der Klebstoffauftrag **oder** das Anordnen der zweiten Teilschablone durch eine Walze zu erfolgen hat, wie die Einsprechende meint. Denn die Beschreibung lehrt an keiner Stelle das Anordnen der zweiten Schicht mittels einer Walze. Hingegen lehren Abs. [0019], [0021], Z. 11-17, und [0039] unmissverständlich den Klebstoffauftrag mittels einer Walze.

Wenn die Einsprechende dann aufgrund semantischer Formulierungen in Patentanspruch 1 meint, dass der in Merkmal **9** genannte Klebstoff (SP: Patentanspruch 1, Z. 30-33) aufgrund des dort nicht verwendeten Artikels „der“ ein anderer sei, als der mit Merkmal **6** zuerst genannte Klebstoff (SP: Patentanspruch 1, Z. 18-19), ist dem entgegenzuhalten, dass insoweit auf das fachmännische Verständnis abzustellen ist. Denn auch hier ist – sofern überhaupt ein Zweifelsfall vorliegt – zur Auslegung die Beschreibung heranzuziehen, die dem Fachmann nichts anderes lehrt, als dass Klebstoff zum Verbinden der ersten und zweiten Schicht mittels einer Walze auf die Oberfläche der ersten Schicht aufgebracht wird und dieser Klebstoff die erste und zweite Schicht miteinander verbindet (vgl. SP: [0009], Z. 19-20; [0015], insbesondere zweiter Satz; [0019]; [0021], Z. 9-13; [0025]; [0026]; [0039]; [0040]; [0041] // vgl. BGH, Urteil vom 5. Oktober 2016 – X ZR 21/15 – Zungenbett).

6. Eine mangelnde Ausführbarkeit des Gegenstands der erteilten Patentanspruchsfassung liegt nicht vor.

6.1 Die Merkmale **4.1**, **6** und **9** sind entsprechend der oben erfolgten Auslegung weder unverständlich noch zum Teil in sich widersprüchlich, so dass daraus keine mangelnde Ausführbarkeit folgen kann.

6.2 Eine mangelnde Ausführbarkeit liegt im Übrigen auch nicht in der Abfolge der Verfahrensschritte von Patentanspruch 1 und in Unteranspruch 8 vor. Die gegenteilige Vorstellung der Einsprechenden beruht auf der fehlerhaften Annahme, dass die im Satzgebilde erfolgte Abfolge der in Patentanspruch 1 bzw. i.V.m. Unteranspruch 8 genannten Verfahrensschritte eine zeitliche Abfolge darstellt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Fachmann erkennt insoweit ohne weiteres im Gesamtzusammenhang der Patentansprüche mit der Beschreibung und den Figuren die zeitliche Abfolge der beanspruchten Verfahrensschritte und ist ohne weiteres in der Lage, diese widerspruchsfrei – wie in der Merkmalsgliederung erfolgt – anzugeben, was bereits von der Patentabteilung in ihrem Beschluss zutreffend festgestellt worden ist.

7. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist (unstreitig) neu (§ 3 PatG) und beruht auch auf der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG), da ausgehend von keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften, insbesondere nicht von einer der Druckschriften D1, D3, D12 oder D13, ein streitpatentgemäßes Verfahren nahegelegen hat.

7.1 Die Druckschrift D1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Lederverkleidung für ein Ausstattungsteil, insbesondere für den Innenraum eines Fahrzeuges, wobei auf die Rückseite eines Lederbezuges ohne Verwendung eines Klebers eine Poyolefin-Schaumschicht aufgebracht wird (D1: Sp. 1, Z. 3-7 Merkmale **1**, **1.1**). Die Lederverkleidung kann anschließend auf ein vorgefertigtes Ausstattungsteil aufgeklebt bzw. aufkaschiert werden (D1: Sp. 2, Z. 55-56 // Merkmal **1.2**).

Die D1 geht von herkömmlichen Verfahren aus, die direkt auf ein vorgeformtes Ausstattungsteil einen Lederbezug aufkleben bzw. aufkaschieren. Jedoch könne dabei die Kleberschicht in den Lederbezug eindringen und diesen schädigen (D1: Sp. 1, Z. 20-26). Auch könne in einem wie in der DE 195 46 397 A1 beschrieben Verfahren ein Lederbezug in einer Form eingeschlossen und ein Polyurethan-

Formschaum aufgeschäumt werden. Auch hier könne das Kunststoff-Schaummaterial in den Lederbezug eindringen oder diesen sogar an üblicherweise vorhandenen Nahtstellen durchdringen (D1: Sp. 1, Z. 27-42). Abhilfe schaffe zwar, wie in der EP 0 337 183 B1 beschrieben, insoweit eine Sperrschicht aus Polyurethan. Dies stelle jedoch einen zusätzlichen Aufwand dar (D1: Sp. 1, Z. 42-48).

Davon ausgehend stellt sich die D1 die Aufgabe, das Verfahren so auszugestalten, dass auf eine (eigene) Sperrschicht verzichtet werden kann (D1: Sp. 1, Z. 46-48).

Hierzu wird im Wesentlichen ein auf sein Soll-Maß konfekionierter Lederbezug (Merkmal **2**) mit seiner Rückseite nach oben (d.h. die Rückseite liegt frei zugänglich) in eine der Form des Ausstattungsteiles entsprechende Tiefziehform eingelegt und in dieser Tiefziehform durch Anlegen von Unterdruck gehalten (D1: Sp. 1, Z. 51-56). Insoweit entspricht die Tiefziehform einer streitpatentgemäßen ersten Teilschablone, so dass die Merkmale **4**, **4.1** und **5** vorbeschrieben sind. Anschließend wird in einen Spannrahmen der Tiefziehform, als streitpatentgemäße zweite Teilschablone, eine vorgefertigte und auf ihr Soll-Maß beschnittene Polyolefin-Schaumschicht (Merkmal **3**) eingelegt, was jedenfalls den Merkmalen **4**, **4.1**, **7** und **8** entspricht.

Streitig ist zwischen den Parteien, ob ein definiertes Ausrichten der Schablonen und damit auch der Schichten gemäß den Merkmalen **5.1**, **7.1**, **8.2** und **8.3** erfolgt.

Die Druckschrift D1 lehrt insoweit, dass die Polyolefin-Schaumschicht bis zum Erreichen des thermoplastischen Zustandes erwärmt wird. Daraufhin wird sie mittels des Spannrahmens sowie durch den anliegenden Unterdruck auf den Lederbezug aufgelegt (Merkmal **8.1**), wobei sich die Schaumschicht mit dem Lederbezug im Wesentlichen formschlüssig verbindet (D1: Sp. 1, Z. 61-66) und so eine Sperrschicht für die nachfolgende Hinterschäumung bildet (D1: Sp. 2, Z. 7-14).

Ein Spannrahmen ist bei dem beschriebenen Tiefziehverfahren bzw. Thermoformverfahren ein zweiteiliger Rahmen, zwischen den das zu verformende Bauteil, hier die Polyolefin-Schaumschicht, eingeklemmt wird. Demnach wird – anders als im Streitpatent (Merkmal **7** i.V.m. Merkmal **8** sowie [0018]-[0020] und [0041]) – die Polyolefin-Schaumschicht zuerst in den Spannrahmen gelegt und danach das Teil aus Spannrahmen und Polyolefin-Schaumschicht auf die Tiefziehform mit dem Lederbezug gelegt bzw. der Spannrahmen ist bereits an der Tiefziehform angeordnet. Damit ist aber eine streitpatentgemäße Abfolge der Merkmale **7** und **8** in der D1 nicht gelehrt.

Jedoch erfolgt durch das in der D1 beschriebene Verfahren – für den Fachmann unmittelbar erkennbar – mit dem Einlegen eine Ausrichtung des Lederbezugs zunächst in der Tiefziehform und anschließend der im Spannrahmen befindlichen Polyolefin-Schaumschicht in Bezug auf den Lederbezug und damit auch des Spannrahmens auf die Tiefziehform. Denn andernfalls wäre ein vorheriges Zuschneiden des Lederbezugs und der Polyolefin-Schaumschicht auf Soll-Maße nicht erforderlich. Soll-Maße stellen nach dem Verständnis des Fachmanns auch keine Grobzuschnitte dar, wie die Patentinhaberin meint. Damit sind aber, anders als es die Patentinhaberin darstellt, die Merkmale **5.1**, **7.1**, **8.2** und **8.3** in der D1 vorbeschrieben.

Zutreffend führt die Einsprechende aus, dass ein Verkleben des Lederbezugs mit der Polyolefin-Schaumschicht nicht erfolgt, mithin also die Merkmale **6** und **9** nicht vorbeschrieben sind, was insoweit von der Patentinhaberin auch nicht bestritten wird.

Im Ergebnis sind damit die Merkmale **1**, **1.1**, **1.2**, **2**, **3**, **4**, **4.1**, **5**, **5.1**, **7.1**, **8.1**, **8.2**, **8.3** in der Druckschrift D1 vorbeschrieben. Nicht genannt ist jedoch die Abfolge der Merkmale **7** und **8** sowie die Verwendung eines Klebstoffs entsprechend den Merkmalen **6** und **9**. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent ist daher unstrittig neu gegenüber der Druckschrift D1.

7.1.1 Ausgehend von der Druckschrift D1 hat es für den Fachmann nicht nahegelegen, einen Klebstoff zwischen dem Lederbezug und der Polyolefin-Schaumschicht vorzusehen.

Die Lehre der D1 ist vielmehr darauf gerichtet, auf einen Klebstoffauftrag zu verzichten, da dieser gerade als nachteilig beschrieben wird (D1: Sp. 1, Z. 67 bis Sp. 2, Z. 7). Zwar mag der Fachmann bei Verwendung anderer Materialien als Leder, wie von Merkmal **2** umfasst, auch einen Klebstoffauftrag grundsätzlich in Betracht ziehen und sich insoweit die objektive Aufgabe stellen, erste und die zweite Schicht auf einfache Weise miteinander zu verbinden. Jedoch wäre in einem solchen Fall – nämlich der Verwendung eines anderen Materials als Leder – ausgehend von der D1 keine Sperrschicht erforderlich und das Formteil könnte direkt aufgeklebt oder in der Tiefziehform direkt hinterschäumt werden (vgl. D1: Sp. 1, Z. 27-45). Es gäbe also davon ausgehend keine Veranlassung eine Polyolefin-Schaumschicht in einem Spannrahmen vorzusehen, d.h. in den Worten des Streitpatents eine zweite Teilschablone und eine zweite Schicht vorzusehen.

Sofern andererseits aber gemäß der D1 diese zweite Schicht als Sperrschicht vorgesehen wird, gibt es wiederum keine Veranlassung ausgehend von der D1 einen Klebstoff einzusetzen, zumal dieser nicht mit einer Walze auf die Oberfläche entsprechend Merkmal **6** aufgebracht werden wird, da sich die erste Schicht gemäß der D1 in einer (nicht flachen) Tiefziehform befindet und damit ein Walzenauftrag zu diesem Zeitpunkt jedenfalls ungewöhnlich und daher nicht naheliegend wäre. So verweist die Einsprechende zwar zutreffend darauf, dass Pinselauftrag, Sprühauftrag, Druckverfahren oder Walzenauftrag gemäß der Druckschrift D2 übliche Auftragsverfahren von Klebstoffen darstellen. Da ein Walzenauftragsverfahren jedoch für flächiges Material verwendet wird (D2: [0017]), fehlt ausgehend von der D1 in Übereinstimmung mit dem Beschluss der Patentabteilung die Veranlassung, einen Klebstoffauftrag gemäß den Merkmalen **6** und **9** vorzunehmen. Hinzu kommt, dass auch eine Verfahrensführung entsprechend den Merkmalen **7** und **8** weder beschrieben noch angeregt ist.

Damit beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent ausgehend von der Druckschrift D1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

7.1.2 An diesem Ergebnis ändert auch der Verweis der Einsprechenden auf die Druckschriften D5 bis D9 nichts.

Die Druckschrift D5 mit Anmeldetag vom 22. November 2006 betrifft ein Innenverkleidungsteil zum Abdecken eines Airbags. Demnach kann auf ein Oberflächendekor aus Leder oder Kunstleder eine Zwischenschicht, aus beispielsweise einem Abstandsgewirke oder einer Schaumschicht, mittels eines aufgetragenen oder aufgesprühten Klebstoffs verbunden werden (D5: [0001]; [0009]; [0011]; [0032]).

Die Druckschrift D6 mit Anmeldetag vom 30. September 2009 handelt von einem Verkleidungsformteil zum Abdecken eines Airbags in einem Kraftfahrzeug. Danach kann eine Zwischenschicht wie ein Gewirke vollflächig mit einem Leder verklebt werden, wobei die Auftragung des Klebers durch Sprühen oder Walzen erfolgen kann (D6: [0001]; [0014]; [0015]).

Die Druckschrift D7 mit Anmeldetag vom 10. Juli 2002 betrifft ein Armaturenbrett für ein Fahrzeug. Auch hierbei wird auf eine zweite Schicht aus einem Gewebe eine erste Schicht aus Leder oder künstlichem Leder mittels gängiger Klebstoffe aufgeklebt (D7: [0001]; [0009]; [0011]; [0023]).

Die Druckschrift D8 mit Anmeldetag vom 26. März 2004 beschreibt eine Airbagabdeckung, insbesondere für ein Kraftfahrzeug. Hierzu kann eine beispielsweise aus Leder aufgebaute Dekorschicht mit einer Zwischenschicht verklebt werden (D8: [0001]; [0008]; [0011]; [0019]).

Die Druckschrift D9 mit Anmeldetag vom 20. November 2006 handelt von einem Verfahren zur Einbringung zumindest einer örtlich begrenzten Schwächung in einen

Dekorverbund, mittels eines oder mehrerer Laserstrahlen. Auch hierbei wird unter anderem auf Leder, das mit Zwischenschichten verklebt ist, verwiesen (D9: [0001]; [0014]; [0015]).

Zwar ist allen diesen Druckschriften gemeinsam, dass Leder auf ein geeignetes Trägermaterial direkt aufgeklebt werden kann und diese Lehre gegenüber der am 17. März 1999 angemeldeten Druckschrift D1 zeitlich im etwas näheren Umfeld zum Streitpatent liegt. Diese Lehre mag dem Fachmann allgemein und auch zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents bekannt gewesen sein, so dass insoweit der Fachmann nicht abgehalten war, Leder und ein weiteres Material mittels eines Klebstoffs zu verbinden. Dies ändert aber nichts daran, dass – wie gezeigt – ausgehend von der D1 bereits die Veranlassung fehlt, das darin beschriebene Verfahren hinsichtlich der Auftragung eines Klebstoffs mittels einer Walze abzuwandeln.

7.1.3 Soweit die Polyolefin-Schaumschicht der D1 durch Erwärmung als Polyolefinschmelzkleber wirkt (vgl. Anlagenkonvolut D10), wie die Einsprechende meint, ändert auch diese Wirkungsweise nichts an der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 nach Streitpatent. Denn das Merkmal **6** erfordert den **Auftrag** eines Klebstoffs, was mit der Erwärmung der Polyolefin-Schaumschicht und einer damit verbundenen gewissen Haftwirkung durch Erweichung jedenfalls in der Verfahrensführung nicht identisch ist.

Denn streitpatentgemäß handelt es sich bei dem mit den Merkmalen **6** und **9** genannten Klebstoff um ein von den zu verklebenden Schichten unabhängiges Material, das auf diese Schichten aufgetragen wird (vgl. SP: z.B. [0019]). Soweit ein Schmelzklebstoff verwendet werden kann, ist auch dieser als ein aufzutragendes und von den zu verklebenden Schichten unabhängiges Material zu verstehen (SP: [0009], Z. 19-21; [0025]). Wenn daher in der D1 die Polyolefin-Schaumschicht bis zum Erreichen des thermoplastischen Zustands erwärmt wird und damit aufschmilzt, wodurch deren Oberfläche im weitesten Sinne als Schmelzklebstoff

wirkt (D1: Sp. 1, Z. 61-66; Sp. 3, Z. 13-17), stellt dies keinen streitpatentgemäßen Klebstoffauftrag dar. Mithin werden die Schichten nicht wie gemäß Merkmal **9** gefordert durch den aufgetragenen Klebstoff miteinander verbunden, sondern durch das (lediglich) an seiner Oberfläche aufgeschmolzene Schaumstoffmaterial, was nicht einer streitpatentgemäßen Verfahrensführung entspricht. Diese Unterscheidung trifft im Übrigen auch die Druckschrift D11, wie im Folgenden gezeigt.

Die Druckschrift D11 ist ein Handbuch, das allgemein die Verbindung eines Schaumstoffmaterials mit einem flexiblen Plastikmaterial lehrt und dabei einen sogenannten „flame-lamination“ Prozess, bei dem die Oberfläche eines Schaumstoffmaterials mittels einer Gasflamme erweicht und klebrig gemacht wird, neben die Verbindung der Materialien mittels eines Klebstoffs stellt (D11: S. 238, letzter Abs., Z. 7-14; S. 239, Abs. 2, Z. 1-3; Abs. 4-5). Insoweit unterscheidet also das Handbuch D11 selbst zwischen einem Klebstoff und dem der D1 beschriebenen Prozess des „flame lamination“. Soweit aber die Einsprechende daraus folgert, das Auftragen eines Klebstoffs sei als Alternative zu dem in der D1 beschriebenen Prozess fachüblich und daher naheliegend, übersieht sie, dass es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vielmehr darauf ankommt, ob der Fachmann eine Veranlassung hatte, ausgehend von der D1 diesen alternativen Klebprozess zu wählen. Dies ist aber aus den bereits genannten Gründen nicht der Fall.

Hinzu kommt, dass der Fachmann den in der D1 beschriebenen Prozess dahingehend hätte abstrahieren müssen, dass er die Bedeutung der beiden Rahmen, d.h. der Tiefziehform und des Spannrahmens, erkennen und zu den streitpatentgemäßen Teilschablonen abstrahieren hätte müssen. Auch hierfür gibt die D1 keine Veranlassung. Daher war es nicht angeregt, ausgehend von der D1 einen Klebstoff entsprechend den Merkmalen **6** und **9** auf die Oberfläche der ersten Schicht aufzutragen, unabhängig davon, ob man den Lederbezug oder die Polyolefin-Schaumschicht der D1 als erste Schicht definiert und ob mithin auf die

Polyolefin-Schaumschicht ein Klebstoff aufgewalzt werden könnte. Denn es fehlt – wie gezeigt – bereits an der erforderlichen Veranlassung, ausgehend von der Druckschrift D1 zur Verbindung einen Klebstoff zu verwenden.

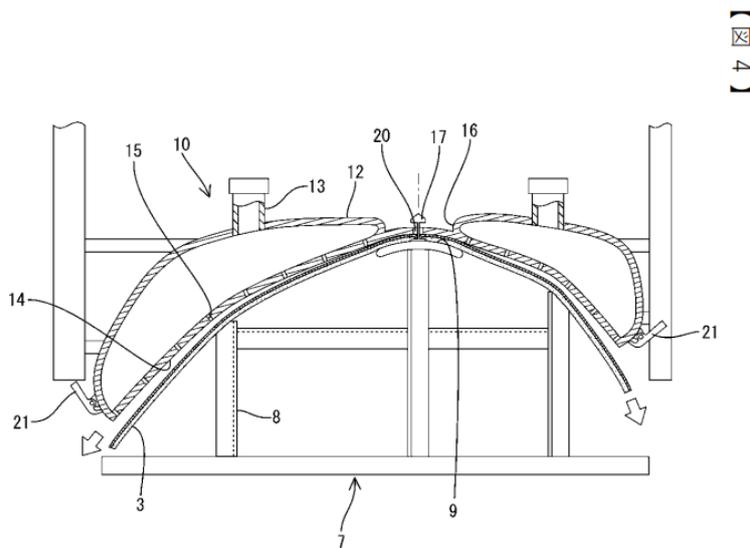
8.2 Die Druckschrift D3 ist eine japanischsprachige Patentschrift und liegt als beglaubigte Übersetzungen in Form der Druckschrift D3c vor, auf die im Folgenden Bezug genommen wird.

Die Druckschrift D3 handelt von einer Produktionsvorrichtung sowie einem Verfahren zur Herstellung eines Innenverkleidungsmaterials von Automobilen umfassend einen Bezug 3 aus Leder (D3c: [0001]; [0017]). Hierzu wird ein vorgeformtes Basismaterial 2 in einer unteren Spannvorrichtung 7 positioniert. Ein in einer oberen Spannvorrichtung 10 positionierter Bezug 3 aus Leder wird durch Schließen der Spannvorrichtungen mit dem Basismaterial 2 verklebt (D3c: Zusammenfassung // Merkmale **1, 1.1, 4, 4.1**).

Im Grundsatz geht es der D3 darum, dass eine auf die Oberfläche eines Basismaterials bzw. Substrats, wie ein Armaturenbrett, aufgebrachte Lederschicht aus mehreren zusammengenähten Teilen besteht. Um die Dekorwirkung zu erhöhen, ist der Saum, d.h. die Naht bzw. Stepplinie der vernähten Teile, sichtbar. Diese Stepplinie soll dabei eine gerade oder geschwungene Linie angepasst an die Form des Substrats bilden und nicht verzogen sein (D3c: [0002]).

Davon ausgehend ist es die Aufgabe der D3 eine einfache Positionierung einer Lederschicht in einer Spannvorrichtung bzw. Schablone zu ermöglichen (D3c: [0006]). Hierzu wird der in Größen angefertigte (D3c: [0002], Z. 3-4) – und damit zugeschnittene – Bezug 3 aus Leder (Merkmal **2**) zunächst vorübergehend an einer oberen Spannvorrichtung 10 mittels der Kontaktfläche 9, die an einem Stützpfeiler 8 der unteren Spannvorrichtung 7 angebracht ist, fixiert (D3c: [0018]). Die Kerbe bzw. das Nutelement 16 der zur oberen Spannvorrichtung 10 gehörigen Pressform 12 ist dabei aus einem transparenten Kunstharz gebildet, wodurch Designelemente 4,

d.h. die Stepplinie der Lederschicht, entlang des Nutelements 16 sichtbar sind. Der Bezug 3 aus Leder wird durch Stiftelemente 17 vorläufig fixiert (D3c: [0019], Z. 12-24; Fig. 4 // Merkmal 5).



【
4
】

Ein Bedienpersonal richtet nun die Designelemente 4 entlang des Nutelements 16 aus und der Bezug 3 aus Leder wird an die Haltefläche 14 der hohlen oberen Spannvorrichtung mit Stiftelementen 17 und Klemmelementen 20 endgültig fixiert und schließlich mittels der Ansauglöcher 15 unter Einschalten der Vakuumpumpe 6 angesaugt (D3c: [0019], Z. 4-12 i.V.m. [0022]-[0024]; Fig. 5). Damit erfolgt eine definierte Ausrichtung des Bezugs 3 aus Leder mittels der oberen Spannvorrichtung 10, was dem Merkmal 5.1 entspricht.

Anschließend wird auf die gesamte obere Oberfläche des Substrats bzw. Basismaterials 2 ein Klebstoff aufgebracht und durch Absenken der oberen Spannvorrichtung 10, enthaltend den Bezug 3 aus Leder, auf die untere Spannvorrichtung 7, enthaltend das Basismaterial 2, der Bezug 3 aus Leder mit dem Basismaterial 2 verbunden (D3c: [0025], Z. 8-14). Anders als bei dem streitpatentgemäßen Verfahren gemäß Merkmal 6 erfolgt die Auftragung des Klebstoffs auf das Basismaterial 2, also die streitpatentgemäße zweite Schicht. Hinzu kommt, dass in der D3 offen bleibt mit welchem Verfahren der Klebstoff aufgebracht wird.

Zweifelhaft ist bereits, ob ein in eine vordefinierte Form gebrachtes Basismaterial 2 eine zugeschnittene zweite Schicht gemäß Merkmal 3 darstellt, auch wenn ein Formgebungsverfahren, ggf. implizit noch ein Zuschneiden nach der – üblicherweise thermischen – Verformung erfordern mag. Jedenfalls aber ist der so hergestellte Verbund von Fig. 9 der D3 bereits ein Endprodukt, das eine auf ein Armaturenbrett 1 als Basismaterial 2 aufkaschierte Lederschicht aufweist, wie es in der Fig. 1 gezeigt ist (D3c: [0002]). Damit eignet sich aber der mittels dem Verfahren der D3 hergestellte Verbund als solcher nicht zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils gemäß Merkmal 1.2.

Damit sind zwar die Merkmale 1, 1.1, 2, ggf. 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 8.2, 8.3 und 9 aus der D3 bekannt, es fehlen aber die Merkmale 1.2 und 6, was zumindest hinsichtlich Merkmal 6 von der Einsprechenden nicht bestritten wird. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent ist daher gegenüber der D3 neu.

8.2.1 Die Einsprechende meint nun, ausgehend von der Druckschrift D3 sei es die objektive Aufgabe, den Klebstoff vereinfacht aufzutragen.

Auch wenn man diese Aufgabe zugrunde legt, gibt es, wie sinngemäß bereits zur Druckschrift D1 dargelegt, ausgehend von der Druckschrift D3 für den Fachmann

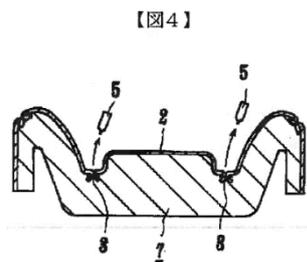
bereits keine Veranlassung, den Klebstoffauftrag mittels einer Walze auf die Lederschicht 3 (d.h. die streitpatentgemäße erste Schicht), anstelle des Basismaterials 2, vorzunehmen und zudem als Substrat bzw. Basismaterial 2 (d.h. als streitpatentgemäße zweite Schicht) eine für eine spätere Kaschierung geeignete Schicht – anstelle des vorgeformten Basismaterials 2 (Armaturenbrett) – zu wählen.

8.2.3 Die Einsprechende wendet hiergegen ein, dass eine streitpatentgemäße Kaschierung auch dann stattfinde, wenn das aus der D3 bekannte Armaturenbrett im Inneren eines Fahrzeugs unter ihm liegende Bauteile verdecke. Zudem sei der Begriff „Basismaterial“ und „Bezug“ der D3 breiter zu verstehen, das in Abs. [0002] der D3 genannte Armaturenbrett sei nur beispielhaft genannt. Daher sei in der D3 auch nicht ausschließlich ein Endprodukt offenbart, wie der Senat meine.

Diese Sichtweise der Einsprechenden steht jedoch nicht in Übereinstimmung mit der Lehre des Streitpatents zur Kaschierung. Denn soweit das Streitpatent von einem Träger für ein Fahrzeuginterieurbauteil spricht, worunter ein Armaturenbrett fallen würde, kann der gemäß Patentanspruch 1 hergestellte Verbund ausschließlich auf **diesen** Träger aufkaschiert werden (SP. [0010]). Ein Lehre, wonach eine (einzelne) Schicht auf ein Fahrzeuginterieurbauteil (als andere, bereits geformte Schicht) aufgebracht wird, ist streitpatentgemäß nicht näher ausgeführt und – abgesehen von der Eignung eines Verbunds (aus mindestens zwei Schichten) zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils gemäß Merkmal **1.2** – auch nicht Gegenstand der Lehre des Patentanspruchs 1. Es handelt sich also bei der D3 anders als beim Streitpatent um ein „Endprodukt“ und eine streitpatentgemäße Eignung zum Kaschieren entsprechend Merkmal **1.2** besteht bei diesem Produkt nicht.

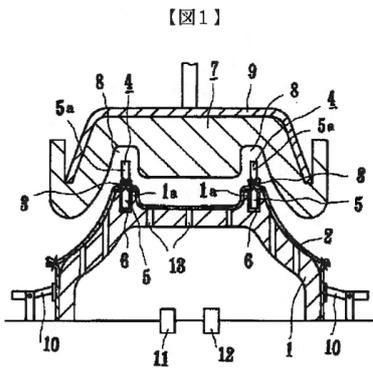
8.3 Auch die von der Einsprechenden neu im Beschwerdeverfahren vorgelegte japanischsprachige Druckschrift D12, zusammen mit einer beglaubigten Übersetzung D12a, auf die sich der Senat im Folgenden bezieht, führt zu keinem anderen Ergebnis.

Die Druckschrift D12 betrifft ein Verfahren, bei dem eine Bezugsmaterialklebefolie auf ein Polstermaterial aufgebracht wird. Das Bezugsmaterial hat dabei ausgeformte Nähstellen, die Designausschnitten des Polstermaterials entsprechen sollen (D12a: Zusammenfassung, Ziel; [0001]). Ein insoweit mit einem Bezugsmaterial 2 überzogenes Polstermaterial 7 wird in Fig. 4 der D3 gezeigt.



Dieses Herstellungsprodukt der D3 ist mithin einen Verbund aus zwei Schichten, wobei das Polstermaterial 7 bereits ein ausgeformtes Kernelement darstellt, das mit dem Bezugsmaterial 2 in Verbund gebracht wird, und im Ergebnis dann bereits einen – jedenfalls in Bezug auf die Form – **fertigen** Fahrzeugsitz oder eine **fertige** Innenverkleidung bildet (D3a: [0010]). Somit sind zwar die Merkmale **1** und **1.1** in der D3 vorbeschrieben, es fehlt jedoch an der Eignung des Verbunds zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils entsprechend Merkmal **1.2**.

Zutreffend handelt es sich aber bei dem Polstermaterial 7 und dem Bezugsmaterial 2 im Grundsatz und konkludent um aufeinander angepasste und damit im Wesentlichen zugeschnittene „Schichten“, wie jedenfalls den Figuren 1 bis 4 zu entnehmen ist. Zumindest aber kommt es darauf an, dass das aus mehreren Teilen von Bezugstoffen vernähte Bezugsmaterial 2 derart auf dem beispielsweise aus Polyurethanschaum bestehende Polstermaterial 7 positioniert wird, dass sogenannte Designausschnitte 8 des Polstermaterials 7 mit den Nähstellen 3 des Bezugsmaterials 2 in Übereinstimmung gebracht werden (D3a: [0005], Z. 1-17 i.V.m. Fig. 1-3).



Die Besonderheit des Verfahrens liegt nun darin, dass sogenannte Kernelemente 4 das Bezugsmaterial 2 auf der Unterform 1 fixieren und so ein Mäandern der Nähstellen 3 gegenüber den Designausschnitten 8 verhindert wird (D12a: [0005], Z. 17-36).

Damit mögen – ohne eine Zuordnung zu treffen, was erste und zweite Schicht im streitpatentgemäßen Sinne darstellt – die Merkmale 2 und 3 vorbeschrieben sein. Auch mögen die untere Form 1 für das Bezugsmaterial 2 und die obere Form 9 für das Polstermaterial 7 als Teilschablonen verstanden werden, wobei (implizit) eine Ausrichtung der Schichten mittels den Schablonen im weitesten Sinn erfolgt, so dass im weitesten Sinne die Merkmale 4, 4.1, 5, 5.1, 7.1, 8.1, 8.2 und 8.3 vorbeschrieben sind.

Anders als beim Streitpatent wird jedoch das Klebematerial, bei dem es sich um einen thermoplastischen Kunststoff handeln kann, entweder vorab auf das Bezugsmaterial 2 oder das Polstermaterial 7 aufgetragen oder als laminierte Hot-Melt-Folie zwischen beide Materialien gelegt (D12a: [0006], Z. 31-40). Soweit gemäß der D12 also vorab eine nicht näher ausgeführte Auftragung des Klebematerials erfolgt, mag diese unter anderem fachüblicherweise zwar auch mittels einer Walze erfolgen (D2: [0017] // D11). Zeitlich erfolgt dieser Schritt aber dann noch vor dem Anordnen der ersten Schicht (also Bezugsmaterial 2 oder Polstermaterial 7) und vor dem Anordnen der zweiten Teilschablone (also untere Form 1 oder obere Form 9). Damit ist aber die zeitliche Abfolge gemäß Merkmal 6

in der D12 weder beschrieben noch angeregt. Soweit aber eine Hot-Melt-Folie zwischen Bezugsmaterial 2 und Polstermaterial 7 gelegt wird, fehlt es an jeglicher Veranlassung, alternativ dazu einen Walzenauftrag entsprechend Merkmal 6 vorzusehen.

Hinzu kommt, dass die zeitliche Abfolge der Schritte der Merkmalsgruppen 7 und 8 nicht beschrieben ist, auch wenn grundsätzlich eine Ausrichtung von unterer Form 1 und oberer Form 9 sowie folglich Bezugsmaterial 2 und Polstermaterial 7 entsprechend dem Ergebnis der Merkmalsgruppen 7 und 8 erfolgt, worauf es aber gar nicht mehr ankommt. Eine Verklebung gemäß Merkmal 9 erfolgt hingegen auch in der D12 logischerweise erst nach dem entsprechenden Ausrichten (D12a: [0006], Z. 15-24).

Im Ergebnis ist damit Merkmal 6 in der Druckschrift D12 weder vorbeschrieben noch angeregt. Eine zeitliche Abfolge der Schritte der Merkmalsgruppen 7 und 8 ist ebenfalls weder beschrieben noch angeregt. Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent gegenüber der Druckschrift D12 neu und gilt auch als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

8.4 Schließlich ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent auch ausgehend von der bereits im Prüfungsverfahren genannten und im Einspruchsbeschwerdeverfahren neu angeführten Druckschrift D13 nicht als naheliegend zu werten.

Denn bei der Druckschrift D13 ist bereits keine Ausrichtung der jeweiligen Schichten oder Schablonen zueinander expressis verbis beschrieben, so dass die Merkmale 5, 7 und 8 allenfalls implizit vorbeschrieben sind. Das Merkmal 6 ist in Übereinstimmung mit der Auffassung der Einsprechenden nicht vorbeschrieben. Die Auftragung eines Klebstoffs mittels einer Walze ist aber auch nicht angeregt. Zudem handelt es sich nicht um einen Verbund gemäß Merkmal 1.2, der zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils geeignet ist, sondern um fertige Formteile.

Hierzu im Einzelnen:

Die Druckschrift D13 beschreibt ein Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus ebenen Zuschnitten oder Vorformteilen aus mit Bindemitteln versehenen Zellulose- oder Lignozellulose-Wirrfaservliesen durch Anwendung von Druck und Temperatur (D13: Sp. 1, Z. 3-7). Hierbei würden herkömmlicherweise Zuschnitte oder Formvorteile mit zwei formgebenden Werkzeughälften in die gewünschte Form gebracht (D13: Sp. 1, Z. 21-27). Das Problem dieser Formen, bei denen Faservliese mit einer Formhälfte in die andere gepresst würden, sei, dass die Herstellung scharfer Konturen mit kleinem Radius schwierig sei. Hinterschneidungen sowie die Herstellung von konturierten Hohlteilen in einem Arbeitsgang ohne ein zusätzliches Fügeverfahren seien gar nicht realisierbar (D13: Sp. 1, Z. 33-39).

Davon ausgehend ist es die Aufgabe der D13, Formteile mit komplizierten Konturen (Hinterschneidungen, Hohlkörper) ohne zusätzliche Fügeprozesse mit vereinfachten Werkzeugen und vereinfachtem Verfahrensaufwand herzustellen (D13: Sp. 1, Z. 66 bis Sp. 2, Z. 5).

Die Figuren 1 bis 3 zeigen die beiden Ausführungsformen der Herstellung eines ebenen, konturierten Formteils (D13: Fig. 1 und 2 // Merkmal 1) und eines Hohlkörpers (D13: Fig. 3). Die Herstellung des ebenen konturierten Formteils wird in Sp. 3, Z. 39 bis Sp. 4, Z. 16 beschrieben. Demnach wird ein Wirrfaservlieszuschnitt 2 – implizit also eine zugeschnittene (zweite) Schicht (Merkmal 3) – in ein Werkzeug, im Wesentlichen bestehend aus einem nicht formgebenden Teil 3 und einem formgebenden Teil 1, eingelegt. Die Besonderheit des Verfahrens liegt nun darin, dass über einen Heißdampfeinlass 6 das Wirrfaservlies 2 bis zur plastischen Verformung erwärmt wird und eine tiefziehfähige Kaschierfolie 5 – als gasdichte Folie – (erste Schicht, Merkmal 2 [ohne zuschneiden]), deren Rückseite mit einem durch Wärme aktivierbaren Haftvermittler beschichtet sein **kann** (D13: Sp. 3, Z. 55-59; Sp. 4, Z. 9-13), in das formgebende Werkzeugteil 1 mittels Vakuum tiefgezogen wird. Im Falle, dass die gasdichte

Folie 5 nicht mit einem Haftvermittler beschichtet ist, wird im Übrigen gar kein Verbund hergestellt, sondern allein aus dem Wirrfaservlies ein fertiges Formteil hergestellt, und die Folie kann für andere Formteile wiederverwendet werden (D13: Sp. 4, Z. 13-16).

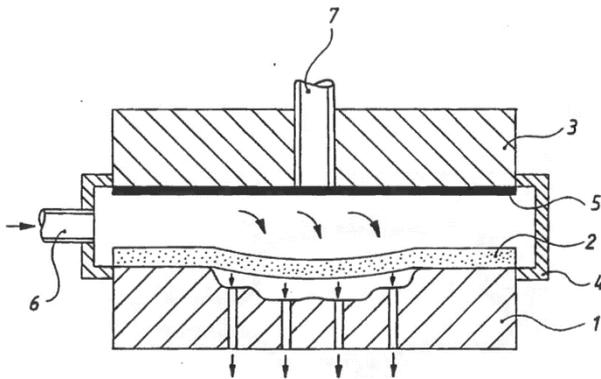


Fig. 1

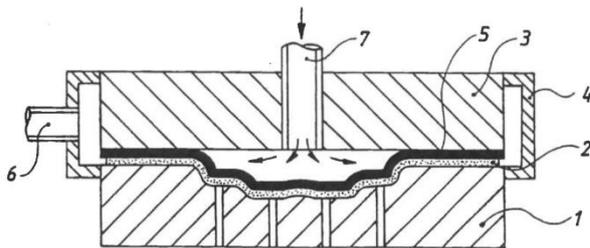


Fig. 2

Nun kann zwar im Grundsatz das nicht formgebende Werkzeugteil 3 als erste Teilschablone und das formgebende Teil 1 als zweite Teilschablone verstanden werden, nachdem jedenfalls implizit gemäß Fig. 1 eine gewisse Angleichung der Abmessungen von gasdichter Folie 5 und Wirrfaservlies 2 auf die Werkzeugteile erfolgt, wonach eine Entsprechung zu den Merkmalen **4**, **4.1**, **5**, **5.1**, **7** und **7.1** gesehen werden kann. Auch führt die aus den Fig. 1 und 2 erkennbare Verfahrensführung im Ergebnis (implizit) zu einer Ausrichtung entsprechend den Merkmalen **8**, **8.1**, **8.2** und **8.3**. Zudem kann die gasdichte Folie 5 als Kaschierfolie 5 auf das Wirrfaservlies geklebt werden (D13: Sp. 3, Z. 64-67 // Merkmal **9**). Es fehlt in der D13 jedoch an einer Lehre, dass die beiden Werkzeugteile zwingend der

Ausrichtung von Wirrfaservlies 2 und Kaschierfolie 5 zueinander dienen, denn es fehlt an jeglicher Offenbarung dazu und die Figuren zeigen lediglich Querschnitte der Formwerkzeuge, so dass auch aus den Figuren nicht auf eine Ausrichtung geschlossen werden kann.

Hinzu kommt, dass es sich bei dem Verbund der D13 expressis verbis um fertige Formteile handelt (D13: Sp. 4, Z. 13) und die Kaschierung mittels einer tiefziehfähigen Kaschierfolie im beschriebenen Verfahren selbst erfolgt (D13: Sp. 3, Z. 19-27). Insoweit eignet sich das fertige Formteil der D13 nicht als Verbund zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils im Sinne von Merkmal **1.2**.

Auch fehlt es der D13 an einem Klebstoffauftrag mittels einer Walze auf die erste Schicht, d.h. die Kaschierfolie 5. Vielmehr bleibt offen, wie der Auftrag des Haftvermittlers erfolgt. Nun ist zwar grundsätzlich ein Klebstoffauftrag mittels einer Walze fachüblich und steht damit im Belieben des Fachmanns. Jedoch gibt es ausgehend von der D13 – wobei bereits zweifelhaft ist, ob der Fachmann die D13 als Ausgangspunkt überhaupt in Betracht gezogen hätte – für den Fachmann keine Veranlassung, den Klebstoffauftrag entsprechend Merkmal **6** aufzubringen, nämlich nach dem Anordnen der ersten Schicht, also der Kaschierfolie, in der ersten Teilschablone, also dem nicht formgebenden Werkzeugteil. Denn bei den Werkzeugteilen handelt es sich augenfällig um einen Verbund, der zudem eine Gasdichtigkeit gewährleisten muss, was z.B. durch die Abdichtung 4 zum Ausdruck kommt (D13: Fig. 1 und 2 i.V.m. Sp. 3, Z. 39-43). Vielmehr dürfte (naheliegender) der durch Wärme aktivierbare Haftvermittler bereits vorab auf die Kaschierfolie bei Bedarf aufgetragen sein. Die streitpatentgemäße Verfahrensführung gemäß Merkmal **6** wäre folglich nur mit hohem technischem Aufwand möglich.

Im Ergebnis hatte ausgehend von der Druckschrift D13 der Fachmann keine Veranlassung, das fertige Bauteil zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils entsprechend Merkmal **1.2** in Betracht zu ziehen und einen Verfahrensschritt entsprechend Merkmal **6** vorzusehen.

Damit ist aber der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent gegenüber der Druckschrift D13 neu und gilt demgegenüber auch als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

8.5. Mit dem Patentanspruch 1 haben auch die auf diesen abhängig rückbezogene Unteransprüche 2 bis 9 bestand, die vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 betreffen.

9 Was die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften D4 bis D10 betrifft, liegen diese entweder weiter ab oder gehen nicht über die oben genannten Druckschriften hinaus. Damit können sie weder die Neuheit noch die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag in Frage stellen und bilden auch für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit keinen geeigneten Ausgangspunkt für ein Naheliegen. Sie werden im Übrigen von den Parteien auch nicht weiter als Ausgangspunkt der Beurteilung der Patentfähigkeit thematisiert (vgl. BGH, Urteil vom 27. August 2013, X ZR 19/12, Rdn. 36 – Tretkurbeleinheit; BGH, Urteil vom 2. Dezember 2014, X Z R 151/12, Leitsatz a und Rdn. 49ff – Zwangsmischer). Die Druckschriften D4 bis D10 und Anl-1 bis Anl-5 dienen vielmehr der Erläuterung von Einzelaspekten.

Somit war die Beschwerde zurückzuweisen.

10. Nachdem die Beschwerdeführerin ihr Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren erklärt hat, konnte dieser Beschluss ohne die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ergehen, da der Senat eine solche ebenfalls nicht für erforderlich gehalten hat und dem Antrag der Beschwerdegegnerin in vollem Umfang zu entsprechen war.

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.

Maksymiw

Schell

Wismeth

Philipps