



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 449/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Februar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 298 24 885

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Müllner, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer sowie die Richterin Dipl.-Chem. Zettler

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 20. Juni 2006 aufgehoben.
2. Das Gebrauchsmuster 298 24 885 wird gelöscht.
3. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
4. Die Kosten des Lösungsverfahrens in beiden Rechtszügen trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin (Beschwerdeführerin II) ist Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters 298 24 885 mit der Bezeichnung

„Film/Film-Laminierungen mit Haftschnmelzklebern“.

Das Streitgebrauchsmuster 298 24 885 ist aus einer Teilung der deutschen, nicht veröffentlichten Gebrauchsmusteranmeldung DE 298 24 855.7 hervorgegangen, die durch Abzweigung aus der internationalen Patentanmeldung PCT/EP 98/01588 mit dem Bestimmungsstaat DE entstanden ist und den 18. März 1998 als internationalen Anmeldetag hat. In Anspruch genommen wird die deutsche Priorität DE 197 53 266.7 vom 1. Dezember 1997.

Das Streitgebrauchsmuster wurde am 17. April 2003 mit 30 Schutzansprüchen in das Gebrauchsmusterregister beim DPMA eingetragen. Der Eintragung lagen folgende Unterlagen zugrunde: Beschreibungsseiten 1 bis 25, eingegangen am 8. November 2002, Beschreibungsseite 25a, eingegangen am 5. März 2003, Schutzansprüche 1 bis 30, eingegangen am 5. März 2003, Figur 1A, eingegangen am 5. März 2003, sowie die Figuren 1B bis 10, eingegangen am 8. November 2002.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

- „1. Laminierung, insbesondere für die Verpackungsindustrie, herstellbar nach einem Verfahren, bei dem ein thermisch fließfähig gemachter Haftschnmelzklebstoff aus einer Schlitzdüse auf ein erstes Substrat, umfassend einen Polyethylenfilm, einen Polyesterfilm oder einen Polyamidfilm abgegeben wird und

dann „inline“ mit einem zweiten Substrat, umfassend, einen Polyethylenfilm, einen Polyesterfilm oder einen Polyamidfilm, verbunden wird,

gekennzeichnet dadurch, dass der Haftschnmelzklebstoff als ein im Wesentlichen kontinuierlicher, nicht-poröser Film ohne Kontakt zwischen der Schlitzdüse und dem ersten Substrat bereit gestellt wird und nachfolgend auf die Oberfläche des ersten Substrats aufgelegt wird, wobei der Haftschnmelzklebstoff wenigstens ein thermoplastisches Polymer, wenigstens ein klebrig machendes Harz und wenigstens einen Weichmacher umfasst und bei einer Anwendungstemperatur von weniger als 177°C eine komplexe Viskosität von weniger als 1000 Poise bei 1 Radians/sek aufweist und die Beschichtung ein Flächengewicht von weniger als 10 g/m² aufweist.“

Bezüglich der weiteren Ansprüche wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Mit Schriftsatz vom 3. August 2004 hat die Antragstellerin (Beschwerdeführerin I) die vollständige Löschung des Gebrauchsmusters beantragt und diesen Antrag auf die Lösungsgründe der fehlenden Schutzfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 GebrMG gestützt. Sie hat die Auffassung vertreten, die Gegenstände der der Eintragung zugrundeliegenden Schutzansprüche 1 und 3 seien in der internationalen Ursprungsanmeldung PCT/EP 98/01588, veröffentlicht als WO 99/28048 A1 (**K2**), nicht ausreichend offenbart. Weiter hat sie vorgetragen, das Gebrauchsmuster sei nicht neu und beruhe auch nicht auf einem erfinderischen Schritt. Zur Begründung hat die Antragstellerin auf folgende Dokumente als Stand der Technik verwiesen:

K1 WO 96/25902 A1

D5 DE 195 46 272 C1

- D6** Datenblatt des Heißschmelzklebstoffs LUNATAC AS 3521 der H. B. Fuller GmbH, Stand Oktober 1996
- D7** Gutachten Nr. 12779/13734 der FOGRA Forschungsgesellschaft Druck e.V. vom 11. Oktober 1996
- D8** Lexikon Folientechnik, Joachim Nentwig, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1991, Seiten 127, 128, 408, 409.

Diesem Löschantrag hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 20. September 2004 zunächst in vollem Umfang widersprochen. Die Begründung hierzu hat sie mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2004 nachgereicht. Im Schriftsatz vom 26. Mai 2006 hat sie das Gebrauchsmuster weiter im Rahmen der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 30 nach Hauptantrag sowie neu gefasster Schutzansprüche in Form von fünf Hilfsanträgen verteidigt. Weiter hat sie die Abbildungen 1 bis 8 vorgelegt und auf folgendes Dokument verwiesen:

- D5'** Edgar B. Gutoff, Edward D. Cohen, „Coating and Drying Defects, Troubleshooting Operating Problems“, John Wiley & Sons, 1995, Seiten 134 - 135.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA hat von Amts wegen folgende, weitere Druckschriften in das Lösungsverfahren eingeführt:

- D3** DE 42 26 621 A1
- D4** G. Habenicht, „Kleben – Grundlagen, Technologie, Anwendungen“, 3. Auflage, 1997, Springer-Verlag, Seiten 178 - 180 und 189 - 193.

In der mündlichen Verhandlung vom 20. Juni 2006 vor der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA hat die Antragsgegnerin die Zurückweisung des Löschantrages im Umfang neuer Schutzansprüche 1 bis 30 nach Hauptantrag, hilfsweise im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 29 nach Hilfsantrag, jeweils vom 20. Juni 2006, beantragt.

Aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 20. Juni 2006 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA das Gebrauchsmuster 298 24 885 teilgelöscht, soweit es über die Schutzansprüche 1 bis 29 nach dem Hilfsantrag vom 20. Juni 2006 der Antragsgegnerin (Anlage 2 zum Verhandlungsprotokoll) hinausgeht. In den Gründen des Beschlusses ist ausgeführt worden, dass die Gegenstände des Hauptanspruchs und des Nebenanspruchs 3 gemäß Hauptantrag im Sinne der §§ 1 bis 3 GebrMG nicht gebrauchsmusterschutzfähig seien, da die Ausführbarkeit nicht gegeben sei (Busse, PatG, 6. Aufl., Rdn. 4 und 7 zum GebrMG, Seite 1589). Rechtsbeständig seien dagegen die Schutzansprüche nach Hilfsantrag. Den weitergehenden Löschantrag hat die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss vom 20. Juni 2006 richten sich die Beschwerden der Antragstellerin und der Antragsgegnerin.

Die Antragstellerin hat davon abgesehen, eine Beschwerdebegründung einzureichen. Sie hat auch an der mündlichen Verhandlung vom 20. Februar 2008 nicht teilgenommen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2006 aufzuheben und

das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 30 nach Hauptantrag vom 20. Juni 2006 aufrechtzuerhalten.

Die Antragsgegnerin vertritt in der Beschwerdebegründung vom 2. Juli 2007 die Auffassung, dass die erfindungsgemäßen Laminierungen gemäß Hauptantrag vom 20. Juni 2006 ausführbar und neu seien sowie auch auf einem erfinderischen Schritt beruhen. Sie verweist noch auf

D9 Römpf Chemie Lexikon, 9. erweiterte und neubearbeitet Auflage, Georg Thieme Verlag Stuttgart, Seite 1704, Stichwort: Haftklebstoffe

Diese Schutzansprüche 1 bis 30 nach Hauptantrag vom 20. Juni 2006 lauten:

- „1. Laminierung, insbesondere für die Verpackungsindustrie, herstellbar nach einem Verfahren, bei dem ein thermisch fließfähig gemachter Haftschmelzklebstoff aus einer Schlitzdüse auf ein erstes Substrat, das als Rollenware bereitgestellt wird, umfassend einen Polyethylenfilm, einen Polyesterfilm oder einen Polyamidfilm abgegeben wird und dann „inline“ mit einem zweiten Substrat, das als Rollenware bereitgestellt wird, umfassend einen Polyethylenfilm, einen Polyesterfilm oder einen Polyamidfilm, verbunden wird, **gekennzeichnet dadurch**, dass der Haftschmelzklebstoff als ein im Wesentlichen kontinuierlicher, nicht-poröser Film ohne Kontakt zwischen der Schlitzdüse und dem ersten Substrat bereit gestellt wird und nachfolgend auf die Oberfläche des ersten Substrats aufgelegt wird, wobei der Haftschmelzklebstoff wenigstens ein thermoplastisches Polymer, wenigstens ein klebrig machendes Harz und wenigstens einen Weichmacher umfasst und bei einer Anwendungstemperatur von weniger als 177° C eine komplexe Viskosität von weniger als 100.000 mPas bei 1 Radians/sek aufweist und die Beschichtung ein Flächengewicht von weniger als 10 g/m² aufweist.

2. Laminierung nach Anspruch 1, wobei das zweite Substrat an das erste Substrat an einer von der Auftragsvorrichtung entfernten Stelle laminiert wird.
3. Laminierung, insbesondere für die Verpackungsindustrie, herstellbar nach einem Verfahren, bei dem ein thermisch fließfähig gemachter Haftschnmelzklebstoff aus einer Schlitzdüse zwischen ein erstes Substrat und ein zweites Substrat, die beide als Rollenware bereitgestellt werden, beide unabhängig voneinander umfassend einen Polyethylenfilm, einen Polyesterfilm oder einen Polyamidfilm abgegeben wird und die beiden Substrate miteinander verbindet,
gekennzeichnet dadurch, dass der Haftschnmelzklebstoff als ein im Wesentlichen kontinuierlicher nicht-poröser Film ohne Kontakt zwischen der Schlitzdüse und den beiden Substraten bereit gestellt wird und nachfolgend zwischen beiden Substraten eingebracht wird, wobei der Haftschnmelzklebstoff wenigstens ein thermoplastisches Polymer, wenigstens ein klebrig machendes Harz und wenigstens einen Weichmacher umfasst und bei einer Anwendungstemperatur von weniger als 177° C eine komplexe Viskosität von weniger als 100.000 mPas bei 1 Radians/sek aufweist und die Klebstoffschicht ein Flächengewicht von weniger als 10 g/m² aufweist.
4. Laminierung nach Ansprüchen 1 bis 3, wobei der Haftschnmelzklebstoff auf das erste Substrat transferbeschichtet wird.
5. Laminierung nach Ansprüchen 1, 2 und 4, wobei der Klebstoff nacherhitzt und anschließend mit dem zweiten Substrat in Kontakt gebracht wird.

6. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Klebstoff bei einer Anwendungstemperatur von weniger als 160° C eine komplexe Viskosität von weniger als 100.000 mPas bei 1 Radians/sek aufweist.
7. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der Klebstoff bei einer Anwendungstemperatur von weniger als 140° C, mehr bevorzugt weniger als 125° C und am meisten bevorzugt von weniger als 110° C eine komplexe Viskosität von weniger als 100.000 mPas bei 1 Radians/sek aufweist.
8. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der Klebstoff bei einer Anwendungstemperatur von weniger als 177° C eine komplexe Viskosität von weniger als 50.000 mPas bei 1000 Radians/sek aufweist.
9. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der Klebstoff bei einer Anwendungstemperatur von weniger als 160° C eine komplexe Viskosität von weniger als 50.000 mPas bei 1000 Radians/sek aufweist.
10. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei der Klebstoff bei einer Anwendungstemperatur von weniger als 140° C, bevorzugt von weniger als 125° C und am meisten bevorzugt von weniger als 110° C eine komplexe Viskosität von weniger als 50.000 mPas bei 1000 Radians/sek aufweist.
11. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei der Klebstoff aus einer Schlitzdüse bei weniger als 240° C abgegeben wird.

12. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei der Klebstoff aus einer Schlitzdüse bei weniger als 160° C abgegeben wird.
13. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei der Klebstoff aus einer Schlitzdüse bei weniger als 110° C abgegeben wird.
14. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei der Klebstoff bei einer Temperatur von weniger als 160° C aufgetragen wird.
15. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei der Klebstoff bei einer Temperatur von weniger als 140° C aufgetragen wird.
16. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei der Klebstoff bei einer Temperatur von weniger als 120° C aufgetragen wird.
17. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei der Klebstoff bei einer Temperatur von weniger als 110° C aufgetragen wird.
18. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, wobei der Polyethylenfilm oder der Polyesterfilm eine Dicke von 5 bis 50 µm aufweist.
19. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, wobei eines der Substrate ein Heißsiegelmaterial umfasst.

20. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, wobei der Abstand zwischen der Schlitzdüse und dem Substrat oder den Substraten größer als 20 mm ist.
21. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, wobei der Abstand zwischen der Schlitzdüse und dem Substrat oder den Substraten zwischen 2 und 20 mm beträgt.
22. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 21, wobei der Klebstoff bis zu 50 Gew.-% wenigstens eines thermoplastischen Polymers, bis zu 70 Gew.-% wenigstens eines klebrig machenden Harzes und bis zu 40 Gew.-% wenigstens eines Weichmachers umfasst.
23. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 22, wobei der Haftschnelzklebstoff ein thermoplastisches Elastomer enthält.
24. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 23, wobei eines der Substrate oder beide Substrate ein metallisiertes Substrat umfasst.
25. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 24, wobei die Auftragsvorrichtung eine an sich bekannte Schlitzdüse ist.
26. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 25, wobei die Laminierung aus einem ersten Substrat, einer Klebstoffschicht und einem zweiten Substrat oder das mit Klebstoff beschichtete erste Substrat mit Hilfe von zwei Walzen zusammengedrückt wird.

27. Laminierung nach Anspruch 26, wobei im Fall des mit Klebstoff beschichteten ersten Substrates die Walze, welche die Klebstoffschicht berührt, ablösend beschichtet ist.
28. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 27, wobei der Haftschmelzklebstoff nicht reaktiv ist.
29. Laminierung nach einem der Ansprüche 1 bis 27, wobei der Haftschmelzklebstoff reaktiv ist.
30. Laminierung nach Anspruch 29, wobei der Haftschmelzklebstoff feuchtigkeitshärtend ist.“

Die Antragsgegnerin hat schriftsätzlich geltend gemacht, die verteidigten Schutzansprüche bewegten sich im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung der Abzweigungsanmeldung PCT/EP 98/01588, weil alle Merkmale der nebengeordneten Schutzansprüche 1 und 3 sowohl einzeln als auch in Kombination miteinander als zur Erfindung gehörend aus der WO 99/28048 A1 (**K2**) entnehmbar seien, weshalb eine unzulässige Erweiterung gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG nicht vorliege.

Sie ist der Ansicht, dass das Gebrauchsmuster ausführbar sei, weil es nicht auf der Bereitstellung neuer Haftschmelzklebstoffe beruhe, sondern auf der Auftragstechnik bekannter Haftschmelzklebstoffe, was zu neuen Laminierungen führe. Der Fachmann müsse nicht eine spezielle oder unübliche Polymerkomponente verwenden, sondern nur eine routinemäßige Auswahl aus bekannten Polymeren durchführen und die Randbedingungen des Verfahrens, wie z. B. die komplexe Viskosität des Materials, einhalten.

Sie führt weiter aus, dass der im Verfahren befindliche Stand der Technik nicht geeignet sei, den Gegenstand nach dem verteidigten Schutzanspruch 1 vorwegzu-

nehmen oder naheulegen. Insbesondere könne der Fachmann der Entgegnung WO 96/25902 A1 (**K1**) keinen Hinweis entnehmen, eine Laminierung mit den Merkmalen des Streitgebrauchsmusters zu schaffen, denn die WO 96/25902 A1 (K1) betreffe mit einem Hygieneartikel eine zum Streitgegenstand andere Laminierung. Auch komme es bei einem Hygieneartikel nicht auf die optische Qualität der Oberfläche an. Erst recht finde sich in K1 keine Anregung dahingehend, eine defektfreie, streifenfreie Laminierung wie im Streitgebrauchsmuster vorzusehen.

Auch die Antragsgegnerin hat an der mündlichen Verhandlung vom 20. Februar 2008 nicht teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist begründet.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist nicht begründet.

Denn der Löschantrag ist gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG in vollem Umfang begründet. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters hat wegen mangelnder Schutzfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik in der verteidigten Fassung keinen Bestand. Das Gebrauchsmuster ist im Umfang der verteidigten Schutzansprüche 1 bis 30 nach Hauptantrag vom 20. Juni 2006 nicht im Sinne der §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig, weil der Gegenstand der Schutzansprüche 1 und 3 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht.

1. Als Fachmann ist hier regelmäßig ein in der Entwicklung von Klebstoffen tätiger Diplom-Chemiker mit mehrjähriger Berufserfahrung anzusehen, der dementsprechend über praktische Erfahrungen und Kenntnisse in der Anwendung von

Klebstoffen u. a. in Laminaten verfügt. Da das zu lösende Problem ersichtlich ein zweites Fachgebiet, nämlich das der Beschichtungstechnologie, berührt, wird dieser Fachmann einen zweiten Fachmann, nämlich einen Verfahreningenieur mit Kenntnissen aus dem Bereich der Beschichtung mit viskosen Medien, hinzuziehen (BGH in GRUR 1978, 37 - Börsenbügel). Insoweit ist dem Fachwissen auch die Herstellung von Laminaten im Allgemeinen, wie u. a. in Sichtkaschierungen oder in Hygieneartikeln, zuzurechnen (BGH in GRUR 1986, 798 - Abfördereinrichtung für Schüttgut).

2a. Die Verteidigung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 30 vom 20. Juni 2006 (Hauptantrag) ist insofern zulässig, als sich die Merkmale dieser Schutzansprüche sämtlich den der Eintragung zugrundeliegenden Anmeldeunterlagen entnehmen lassen. Im Wesentlichen beruhen die Gegenstände der geltenden Schutzansprüche 1 und 3 auch auf den Abzweigungsunterlagen gemäß WO 99/28048 A1 (**K2**), denn die wesentlichen Merkmale gehen dabei aus den Ansprüchen 1, 15 bis 17, 19, 22 und 28 sowie Figuren 1A - 1C i. V. m. Seite 9, Zeile 17 bis Seite 10, Zeile 26; Seite 14, Zeile 17 bis Seite 15, Zeile 23; Seite 16, Zeilen 20/21 und Zeile 35 bis Seite 17, Zeile 32; Seite 18, Zeilen 34/45; Seite 19, Zeilen 32 bis 37; Seite 20, Zeilen 7 bis 14, hervor.

Zu dem Einwand der Antragstellerin, eine Zusammenfassung der Merkmale zu den Merkmalskombinationen der angegriffenen Schutzansprüche 1 und 3 sei aus der K2 nicht zu entnehmen und stelle deshalb eine unzulässige Erweiterung dar, ist festzustellen, dass zu den mit der Anmeldung eingereichten Unterlagen, die später auch der Eintragung zugrunde lagen, auch die Figuren 1A - C sowie 2 bis 10 gehören, die den Figuren 1A - 1C, 2 bis 9 und 14 der **K2** entsprechen. In diesen Figuren i. V. m. den zugehörigen Beschreibungsteilen der **K2** ist die Herstellung eines Laminats dargestellt, in denen die Merkmale der Ansprüche 1 und 3 gleichzeitig verwirklicht sind.

Ob dieser Teil des Offenbartens genügt, um die Bedenken der Antragstellerin auszuräumen, und ob insbesondere die beanspruchten Merkmalskombinationen der Schutzansprüche 1 und 3 bereits in der prioritätsbegründenden DE 197 53 266 A1 im Zusammenhang offenbart sind, kann jedoch dahinstehen, weil das Streitgebrauchsmuster in den verteidigten Fassungen nicht i. S. d. §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig ist.

2b. Die Gegenstände der Schutzansprüche 1 und 3 gemäß Hauptantrag sind ausführbar.

Eine Erfindung ist dann ausführbar, wenn ein Fachmann anhand der Angaben in der Gebrauchsmusterschrift, nicht etwa allein der Angaben in den Schutzansprüchen, unter Einsatz seines Fachwissens in der Lage ist, die offenbarte technische Lehre praktisch zu verwirklichen (BGH BIPMZ 98, 282 (II) - Polymermasse; BGH GRUR 03, 223 (14) - Kupplungsvorrichtung II; BGH GRUR 04, 47 (III4) – blasenfreie Gummibahn I).

Die Bewertung der Gebrauchsmusterabteilung I im Beschluss vom 20. Juni 2006, aus der Vielzahl der angeführten möglichen Komponenten sei es für den Fachmann nicht ohne weiteres offensichtlich, durch welche Komponentenauswahl der gewünschte Haftschnelzklebstoff resultieren werde, da auch in der Beschreibung immer nur auf die Herstellung eines Schnelzklebstoffs und nicht auf einen Haftschnelzklebstoff verwiesen werde, weshalb die Gegenstände des Hauptanspruchs und des Nebenanspruchs 3 gemäß Hauptantrag nicht ausführbar seien, kann nicht greifen.

Die anspruchsgemäße Charakterisierung eines Heißschnelzklebstoffs als Haftschnelzklebstoff ist dahingehend zu verstehen, dass unter einem Haftschnelzkleber ein Heißschnelzkleber mit dauerhafter Oberflächenklebrigkeit zu verstehen ist, der ein Kleben mit Anpressdruck ermöglicht. Diese Definition hat so Eingang in das Streitgebrauchsmuster auf Seite 1 unten gefunden und stellt eine allgemein

gültige Definition für Haftschmelzklebstoffe dar, wie beispielsweise **D9** zeigt. D. h. der im Streitgebrauchsmuster verwendete Begriff „Haftschmelzklebstoff“ war danach schon zum Prioritätszeitpunkt des Gebrauchsmusters in so hohem Maße Teil des allgemeinen Fachwissens, dass dies bereits Eingang in Standardlehrbücher und Enzyklopädien gefunden hatte, wie die Druckschriften **D4** und **D9** belegen. Zutreffend ist allerdings, dass das Merkmal „Haftschmelzklebstoff“ im angegriffenen Anspruch 1 bzw. Anspruch 3 sehr allgemein und breit gefasst, so dass viele Aspekte und Realisierungen darunter fallen. Dies ist aber nicht eine Frage der Ausführbarkeit, sondern der Neuheit und des erfinderischen Schrittes. Insofern ergibt sich aufgrund der vorliegenden Breite, dass die dem Begriff „Haftschmelzklebstoff“ zukommende Bedeutung nur dadurch gefunden werden kann, dass man den Begriff aus der Sicht des hier maßgeblichen Fachmannes und im Zusammenhang mit dem gesamten Inhalt des Streitgebrauchsmusters und der beanspruchten Lehre betrachtet.

Eine solche Auslegung des Streitgebrauchsmusters ergibt, dass der Fachmann vorliegend unter Haftschmelzklebstoff unmittelbar Heißschmelzklebstoffe versteht, weil spezielle Haftschmelzklebstoffe unter den in der Gebrauchsmusterschrift aufgelisteten Heißschmelzklebstoffen weder in der Beschreibung noch in den Ausführungsbeispielen besonders erwähnt sind. Eine solche Auslegung berührt aber nicht die Ausführbarkeit, so dass trotz der begrifflichen Breite dieses Merkmals deshalb keine Bedenken dazu bestehen.

Denn der angesprochene Fachmann wird auf keinerlei Schwierigkeiten stoßen, wenn er ein Laminat, das zwei Folien umfassen soll, mittels eines Heiß- bzw. Haftschmelzklebstoffs nach den Verfahrensmaßnahmen des Streitgebrauchsmusters herstellen will. In der industriellen Fertigung von Laminaten ist es durchaus geläufig, Heiß- bzw. Haftschmelzklebstoffe in einem kontaktlosen Auftragsverfahren inline als kontinuierlichen Film mit niedrigem Auftragsgewicht auf ein bahnförmiges Substrat aufzubringen (vgl. K1). Der Fachmann hat auch eine klare Vorstellung darüber, dass Heiß- bzw. Haftschmelzklebstoffe wenigstens ein thermoplastisches

Polymer oder ein thermoplastisches Elastomer, wenigstens ein klebrig machendes Harz und wenigstens einen Weichmacher umfassen. Ihm ist auch klar, dass diese Schmelzklebstoffe bestimmte rheologische Eigenschaften aufweisen müssen (vgl. K1). Die Schutzansprüche 1 und 3 geben also die entscheidende Richtung an, wie der Fachmann das angegriffene Laminat herstellen soll. Hierzu bedurfte er aufgrund seines Fachwissens keiner weiteren Angaben.

3. Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sind durch ein berührungsloses Schlitzdüsen-Beschichtungsverfahren hergestellte Laminierungen bzw. Lamine. Diese Laminierungen werden durch ein Verfahren zur kontinuierlichen Beschichtung eines Filme einschließenden Substrates mit einem geschmolzenen Haftschnmelzkleber (hot melt pressure sensitive adhesives) hergestellt, welches die durch Partikel verursachte Streifenbildung verringert und Film-auf-Film-Laminierungen mit nicht reaktiven Haftschnmelzklebern ermöglicht. Ferner wird ermöglicht, Haftschnmelzkleber bei niedrigen Auftragsgewichten aufzutragen (Gbm-Beschreibung, Seite 1, Absatz 1 bis Seite 2, Absatz 1).

3.1. Ausgangspunkt des Streitgebrauchsmusters ist der in der Beschreibung auf den Seiten 2 bis 6 erläuterte Stand der Technik.

Als problematisch wird von der Gebrauchsmusterinhaberin angesehen, dass bei herkömmlichen Kontakt-Auftragsverfahren, wobei die Schlitzdüse das zu beschichtende Substrat berührt und dabei gleichzeitig die aufgetragene Zusammensetzung verstreicht, die thermoplastischen Zusammensetzungen oft nicht-geschmolzene Teilchen in Form von Verunreinigungen, wie etwa Schmutz und Verkohlungen, oder in Form eines teilchenartigen Inhaltsstoffs, wie etwa Füllstoffe und Additive, enthielten. Wenn diese Teilchen von entsprechender Größe seien und/oder die Schlitzdüse eine relativ kleine Öffnung aufweise, neigten die Teilchen dazu, sich in der Auftragsvorrichtung anzusammeln und die Absetzung der Beschichtung zu stören. Die Teilchen blockierten den Austritt des thermoplastischen Materials und verursachten eine entsprechende Streifenbildung oder Striche auf

dem zu beschichtenden Substrat. Besonders problematisch sei die Streifenbildung bei sehr dünnen Beschichtungen, insbesondere wenn die optische Qualität von Bedeutung sei (Gbm-Beschreibung, Seite 2, Absatz 3 bis Seite 3, Absatz 1). Zudem führe die direkte Auftragung mit der Schlitzdüse zu erheblichen mechanischen und thermischen Belastungen der beschichteten Substrate, insbesondere dann, wenn die Schlitzdüse während der Beschichtung beheizt werde. Deshalb könnten sehr empfindliche Substrate, wie Plastikfolien, nicht immer ohne das Substrat zu beschädigen mit einer heißen Zusammensetzung aus einer Schlitzdüse in herkömmlicher Weise beschichtet werden (Gbm-Beschreibung, Seite 3, Absätze 2 und 3).

Weiter weist die Beschreibung auf Extrusions- und Vorhang-Beschichtungsverfahren hin (Gbm-Beschreibung, Seite 3, Absatz 4 bis Seite 4, Absatz 1 sowie Seite 5, Absatz 1 bis Seite 6, Absatz 1).

Hinsichtlich des druckschriftlichen Standes der Technik wird in der Gebrauchsmusterschrift u. a. Bezug genommen auf die WO 96/25902 der F... Co., die ein Verfahren zur Beschichtung lehre, worin bestimmte thermoplastische Zusammensetzungen thermisch fließfähig gemacht und von einer Auftragsvorrichtung als kontinuierliche Beschichtung abgegeben werden, ohne dass es zu einem Kontakt zwischen der Auftragsvorrichtung und dem zu beschichtenden Substrat komme (Gbm-Beschreibung, Seite 6, Absatz 3).

3.2. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es das Streitgebrauchsmuster als zu lösendes, technisches Problem, Laminierungen bereitzustellen, die durch ein Beschichtungsverfahren hergestellt werden, welches erlaubt, Laminierungen „inline“ durchzuführen, wobei dünne Filme, metallisierte Folien, hitzeempfindliche Materialien und andere empfindliche Substrate bei verringertem Risiko, fehlerhafte oder brüchige Produkte zu erhalten, verwendet werden sowie niedrige Auftragsgewichte ermöglicht (Gbm-Beschreibung, Seite 6, letzter Absatz).

Eine wiederum andere wichtige Aufgabe der Erfindung ist es, Film-auf-Film-Laminierungen verfügbar zu machen, welche nicht die Verwendung reaktiver Klebstoffe benötigen (Gbm-Beschreibung, Seite 7, Absatz 1).

Gelöst wird diese Aufgabe - sowie weitere Aufgaben, die im Streitgebrauchsmuster als zwar nicht explizit genannt, jedoch aus den genannten Zusammenhängen ohne Weiteres ableitbar bezeichnet werden (Gbm-Beschreibung, Seite 7, Absatz 2) - durch die jeweiligen Schutzansprüche 1 und 3 gemäß Haupt- und Hilfsantrag.

4. Der Gegenstand der verteidigten Schutzansprüche 1 und 3 (Hauptantrag) ist nicht i. S. d. §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig, weil er nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht.

Mit Gliederungspunkten versehen lautet Schutzanspruch 1 wie folgt:

- M1** Laminierung,
- M1.1** insbesondere für die Verpackungsindustrie,

- M2** herstellbar nach einem Verfahren, bei dem
- M2.1** ein thermisch fließfähig gemachter Haftschmelzklebstoff
- M2.2** aus einer Schlitzdüse
- M2.3** auf ein erstes Substrat,
- M2.3.1.** das als Rollenware bereitgestellt wird,
- M2.3.2.** umfassend einen Polyethylenfilm, einen Polyesterfilm oder einen Polyamidfilm, abgegeben wird und
- M2.4** dann „inline“
- M2.5** mit einem zweiten Substrat,
- M2.5.1** das als Rollenware bereitgestellt wird,
- M2.5.2** umfassend einen Polyethylenfilm, einen Polyesterfilm oder einen Polyamidfilm, verbunden wird,

gekennzeichnet dadurch, dass

- M3** der Haftschmelzklebstoff
- M3.1** als ein im Wesentlichen kontinuierlicher, nicht-poröser Film
- M3.2** ohne Kontakt zwischen der Schlitzdüse und dem ersten Substrat bereitgestellt wird und
- M3.3** nachfolgend auf die Oberfläche des ersten Substrats aufgelegt wird,

- M4** wobei der Haftschmelzklebstoff
- M4.1** wenigstens ein thermoplastisches Polymer,
- M4.2** wenigstens ein klebrig machendes Harz und
- M4.3** wenigstens einen Weichmacher umfasst, und
- M4.4** bei einer Anwendungstemperatur von weniger als 177° C
- M4.5** eine komplexe Viskosität von weniger als 100.000 mPas bei 1 Radians/sek aufweist und

- M5** die Beschichtung ein Flächengewicht von weniger als 10 g/m² aufweist.

Mit Gliederungspunkten versehen lautet der nebengeordnete Schutzanspruch 3 wie folgt:

- M1** Laminierung,
- M1.1** insbesondere für die Verpackungsindustrie,

- M2** herstellbar nach einem Verfahren, bei dem
- M2.1** ein thermisch fließfähig gemachter Haftschmelzklebstoff
- M2.2** aus einer Schlitzdüse
- M2.3** zwischen ein erstes Substrat

- M2.4** und ein zweites Substrat,
- M2.5** die beide als Rollenware bereitgestellt werden,
- M2.6** beide unabhängig voneinander umfassend einen Polyethylenfilm, einen Polyesterfilm oder einen Polyamidfilm abgegeben wird
- M2.7** und die beiden Substrate miteinander verbindet,
gekennzeichnet dadurch, dass
- M3** der Haftschnmelzklebstoff
- M3.1** als ein im Wesentlichen kontinuierlicher, nicht-poröser Film
- M3.2** ohne Kontakt zwischen der Schlitzdüse und den beiden Substraten bereitgestellt wird und
- M3.3** nachfolgend zwischen beiden Substraten eingebracht wird,

- M4** wobei der nicht reaktive Heißschmelzklebstoff
- M4.1** wenigstens ein thermoplastisches Polymer,
- M4.2** wenigstens ein klebrig machendes Harz und
- M4.3** wenigstens einen Weichmacher umfasst und
- M4.4** bei einer Anwendungstemperatur von weniger als 177° C
- M4.5** eine komplexe Viskosität von weniger als 100.000 mPas bei 1 Radians/sek aufweist und

- M5** die Klebstoffschicht ein Flächengewicht von weniger als 10 g/m² aufweist.

Gemäß den Ausführungen in der geltenden Beschreibung, Seite 6, Absatz 2, wird im Unterschied zu den herkömmlichen Schlitzdüsen-Auftragungsverfahren, zur Extrusionsbeschichtung und zur Vorhangbeschichtung ein kontaktloses Schlitzdüsen-Auftragungsverfahren bereitgestellt, wobei durch die Schlitzdüse ein konti-

nuierlicher Film gebildet wird, der den Zwischenraum zwischen der Schlitzdüse und dem zu beschichtenden Substrat ohne Unterstützung durchläuft und dann auf das Substrat aufgetragen wird. Es werden Laminierungen bereitgestellt, die in spezifischen Abwandlungen dieses neuartigen Beschichtungsverfahrens von nicht porösen Materialien, insbesondere Film-Film-Laminierungen mit Haftschnmelzklebern, hergestellt werden (Gbm-Beschreibung, Seite 6, Absatz 4).

Das Streitgebrauchsmuster verwendet folgende Begriffe in dem Sinne, dass

- „Haftschnmelzkleber Heißschnmelzkleber mit dauerhafter Oberflächenklebrigkeit sind, die ein Kleben mit Anpressdruck ermöglichen (im folgenden auch einfach Heißschnmelzkleber oder Klebstoff genannt)“ (Seite 1, Zeile 6 bis Seite 2, Zeile 1),
- eine „kontinuierliche Beschichtung“ einen vollständig geschlossenen, d. h. nicht porösen Film beschreibt (Seite 2, Absatz 2) und
- mit einem „filmbildenden Verfahren“ gemeint ist, dass durch eine Düse ein frei hängender Film gebildet wird, der anschließend auf ein Substrat aufgebracht wird (Seite 2, Absatz 3).

4.1. Die Neuheit der beanspruchten Laminierung in der Fassung der geltenden Schutzansprüche kann unerörtert bleiben, denn solche Laminierungen sind zumindest aus dem Stand der Technik i. V. m. dem Können und Wissen des Fachmanns nahegelegt und beruhen deshalb nicht auf einem erfinderischen Schritt. Insbesondere handelt es sich bei der Vielzahl der im Anspruch 1 bzw. 3 angegebenen Merkmale um eine Aggregation von an sich bekannten Maßnahmen, ohne dass ein unvorhersehbares synergistisches Zusammenwirken einen überraschenden Gesamteffekt erzielen würde.

4.2. Zur Prüfung der Schutzzfähigkeit des Gegenstandes gemäß dem verteidigten Schutzanspruch 1 wird im Folgenden entsprechend BGH, X ZB 27/05 - Demonstrationsschrank, Vorbemerkung c), hinsichtlich der Beurteilung des erfinderischen

Schrittes auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen (BGH in GRUR 2006, Heft 10, 842 - 848). In dieser Grundsatzentscheidung hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass die für das Patentrecht entwickelten Grundsätze in vollem Umfang auf das geltende GebrMG anzuwenden sind. Zwischen den Kriterien des „erfinderischen Schritts“ im Gebrauchsmusterrecht und der „erfinderischen Tätigkeit“ im Patentrecht besteht danach kein Unterschied, weil es sich um ein qualitatives und nicht um ein quantitatives Kriterium handelt, was bedeutet, dass es allein auf das Können und Wissens des Fachmannes ankommt.

4.3. Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruches 1 beruht gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Die WO 96/25902 A1 (K1) kommt der beanspruchten Laminierung am Nächsten.

Diese vorveröffentlichte Druckschrift beschreibt wie das Streitgebrauchsmuster ein kontaktloses Schlitzdüsenauftragsverfahren zur Herstellung einer kontinuierlichen thermoplastischen Beschichtung mit niedrigen Auftragsgewichten sowie daraus hergestellte Artikel (K1, Ansprüche 1, 3, 6 und 10 sowie Ansprüche 15 bis 20 i. V. m. Seite 1, Absatz 1 und Seite 3, Zeilen 22 bis 24) (**M1**).

Das aus K1 bekannte Verfahren (**M2**) umfasst die gleichen Verfahrensmaßnahmen wie das Streitgebrauchsmuster, denn

ein thermisch fließfähig gemachter Heißschmelzklebstoff (K1, Seite 3, Zeilen 29/30 i. V. m. Seite 10, Zeilen 3 bis 9) (**M2.1**) wird

aus einer Schlitzdüse (K1, Anspruch 3) (**M2.2**)

auf ein erstes Substrat (K1, Figur 1 i. V. m. Seite 5, Zeilen 7/8 bzw. Zeile 18 und Seite 7, Zeilen 4 bis 6) (**M2.3**),

das als Rollenware bereitgestellt wird (K1, Figur 1) (**M2.3.1**), abgegeben und

dann „inline“ (K1, Seite 7, Zeile 18 i. V. m. Figur 1) (**M2.4**)

mit einem zweiten Substrat (K1, Figur 1 i. V. m. Seite 5, Zeile 28) (**M2.5**),

das als Rollenware bereitgestellt wird (K1, Figur 1) (**M2.5.1**), verbunden.

Der Heißschmelzklebstoff (K1, Anspruch 10) (**M3**) wird

als ein im Wesentlichen kontinuierlicher, nicht poröser Film (K1, Anspruch 11: coated as a continuous closed film) (**M3.1**)

ohne Kontakt zwischen Schlitzdüse und dem ersten Substrat bereitgestellt (K1, Figur 1 i. V. m. Ansprüche 1 und 3) (**M3.2**) und

nachfolgend auf die Oberfläche des ersten Substrats aufgelegt (K1, Anspruch 1 sowie Seite 7, Zeilen 4 bis 6) (**M3.3**),

wobei der Heißschmelzklebstoff (K1, Anspruch 10) (**M4**)

wenigstens ein thermoplastisches Polymer (K1, Seite 10, Zeile 5) (**M4.1**),

wenigstens ein klebrig machendes Harz (K1, Seite 10, Zeile 6) (**M4.2**) und

wenigstens einen Weichmacher (K1, Seite 10, Zeile 6) (**M4.3**) umfasst.

Der Heißschmelzklebstoff weist bei einer Beschichtungstemperatur von weniger als 125° C (K1, Anspruch 7) (**M4.4**) eine komplexe Viskosität von weniger als 100.000 mPas (= 1000 Poise) bei 1 Radians/sek auf (K1, Anspruch 9) (**M4.5**).

Die Beschichtung weist ein Flächengewicht von weniger als 10 g/m² auf (K1, Anspruch 6) (**M5**).

Die mit „insbesondere“ eingeleitete Zweckangabe des Merkmals **M1.1** hat als fakultatives Merkmal keine schutzbeschränkende Bedeutung und ist deshalb bei der Beurteilung des erfinderischen Schritts der beanspruchten Laminierung ohne Belang.

Aus der Aufzählung der geeigneten Heißschmelzklebstoffe auf Seite 10, Zeilen 10 bis 18, der **K1** entnimmt der Fachmann unmittelbar auch sog. Haftschmelzklebstoffe, denn u. a. sind dort synthetische Gummis (synthetic rubbers) genannt, die im Handel erhältlich sind unter den Markennamen Lunatack[®] D-3964, Kraton[®], Solprene[®] und Stereon[®]. Als Rohstoff für solche synthetischen Gummis sind z.B. Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol-Blockpolymere (S-EB-S) angegeben. Insofern handelt es sich bei der Auswahl von Haftschmelzklebstoffen (**M3**, **M4**) nur um eine Maßnahme, die dem Fachmann in seinem Tätigkeitsalltag im Zusammenhang mit der Entwicklung von u. a. Sichtkaschierungen geläufig ist und dementsprechend je nach Anwendungsziel in geeigneter Weise auch in einem Film-Film-Laminat vorgesehen wird.

In den Merkmalen **M2.3.2** und **M2.5.2** sind die Materialien für das erste und zweite Substrat jeweils mit „umfassend“ eingeleitet, so dass sie im Schutzanspruch 1 keine abschließende Auswahl und auch keine definierte Schichtfolge angeben. Demzufolge müssen diese Merkmale so gedeutet und ausgelegt werden, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Gebrauchsmusterschrift unter Berücksichtigung der in ihnen offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch beschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht. Denn neben der Behebung etwaiger Unklarheiten dient die Auslegung eines Schutzanspruchs nämlich auch zur Erläuterung der darin verwendeten Begriffe sowie der Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung (BGH GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher; BGH GRUR 2002, 515, 516 -

Schneidmesser I; Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl., § 14 Rdn. 43). Die Einbeziehung von Beschreibung und Zeichnungen darf dabei aber nicht zu einer sachlichen Einengung oder inhaltlichen Erweiterung des durch den Wortlaut des Gebrauchsmusters festgelegten Gegenstandes führen (GRUR 2007, 959 - Pump-einrichtung und BGH GRUR 2007, 778, 779 - Ziehmaschinenzugereinheit).

Ausgehend von diesen Grundsätzen können vorliegend unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Gebrauchsmusterschrift aus Sicht des angesprochenen Fachmanns die Merkmale **M2.3.2** und **M2.5.2** nicht einengend so verstanden werden, wie es die Antragsgegnerin geltend macht.

Denn im Streitgebrauchsmuster ist bezüglich der Substrate ausgeführt, dass das beschriebene Verfahren es erlaubt, dünne Filme, metallisierte Folien, hitzeempfindliche Materialien und andere empfindliche Substrate einzusetzen (vgl. Seite 6, letzter Absatz). Nach Seite 14, Absatz 1, kann das Substrat auf seiner zu beschichtenden Oberfläche auch Fäden und Fasern aufweisen. Weiter ist im Absatz 2 der Seite 15 ausgeführt, dass die vom Substrat wegzeigende Oberfläche der Beschichtungsschicht ausreichend klebrig sein kann, so dass sie als Konstruktionsklebstoff oder für die Laminierung auf andere Substrate verwendet werden kann. Substrate, die in dieser Weise gleichzeitig verbunden oder laminiert werden können, umfassen Absorber, superabsorbierendes Polymer, Elastomerstränge oder -bahnen, Gewebe, Filme, Folien, Papier, Karton, Metall, Vliese oder perforierte Filme. Diese Materialien können in Form von Rollenware vorliegen. Gemäß Seite 16, Absatz 1, umfassen empfindliche Materialien, die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren beschichtet werden können, auch Polyethylenmaterialien geringer Stärke oder Vliese mit geringem Basisgewicht. Weiter ist im Absatz 2 auf Seite 17 offenbart, dass das Beschichtungsverfahren auch geeignet ist zur Beschichtung wasserlöslicher und/oder biologisch abbaubarer thermoplastischer Materialien. Insbesondere ist es nützlich zur Erzeugung von Sperrfilmen, die undurchlässig für Körperflüssigkeiten, jedoch gut wasserlöslich sind, wobei dieses

Merkmal von besonderem Interesse zur Herstellung wegpülbarer und kompostierbarer Wegwerfhygieneartikel ist.

Demzufolge schließt das Streitgebrauchsmuster nicht nur direkte Film/Filmkaschierungen als Laminierung, wie von der Antragsgegnerin schriftsätzlich vorgebracht, sondern auch andere Anwendungen wie u. a. Wegwerfhygieneartikel als Laminierung ein. Die Merkmale **M2.3.2** und **M2.5.2** können daher auch für Hygieneartikel geeignete Materialien als Substrate umfassen.

Der Antragsgegnerin mag zwar darin beizupflichten sein, dass die in **K1** beschriebenen Lamine vorrangig ausgerichtet sind auf Lamine für Wegwerfhygieneartikel auf textiler Basis (K1, Ansprüche 15 bis 20). Der Fachmann wird für das in K1 offenbarte Laminierungsverfahren aber auch andere Anwendungsmöglichkeiten in Betracht ziehen, dies vor allem deshalb, weil in K1 ausgeführt ist, dass das Beschichtungsverfahren sich für eine Vielzahl thermisch empfindlicher Materialien (K1, Seite 4, Zeilen 1 bis 3) und für eine Vielzahl von Anwendungen (K1, Seite 4, Zeilen 28 bis 30) eignet. Im Hinblick auf den allgemeinen und breiten Offenbarungsgehalt der K1 (vgl. z. B. Ansprüche 1 bis 10) liest der Fachmann deshalb synthetische Filme, wie Polyethylenfilme, als weitere, thermisch empfindliche Materialien ohne Weiteres mit, nachdem in der K1 bereits alternative Materialien angesprochen sind. Denn wie beim Streitgebrauchsmuster kann in K1 das zweite Substrat beispielsweise einen Absorber, superabsorbierendes Polymer, Elastomerstränge oder -bahnen, Gewebe, Filme oder perforiertes Polyethylen umfassen (K1, Seite 5, Zeilen 28 bis 32).

Hinweise dazu, welche weiteren Materialbahnen zu Laminaten verklebt werden können, findet der Fachmann zudem unmittelbar im Stand der Technik, z. B. gemäß DE 195 46 272 C1 (**D5**) oder DE 42 26 621 A1 (**D3**), wo aufgezeigt ist, dass mit Kaschierverfahren ebenso Kunststofffolien mit Papier, Textil und sonstigen Materialbahnen (**D5**, Spalte 6, Zeilen 14 bis 25) oder Kunststofffolien mit Kunststofffolien (**D3**, Spalte 3, Zeilen 15 bis 24) verklebt werden können. Insofern liegt

es nur im Griffbereich des hier angesprochenen Fachmanns, je nach Anwendungszweck auch synthetische Filme als Substrat für ein Laminat auszuwählen.

Genauso wenig kann die Auswahl der Kunststofffolien die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters stützen, weil dem Fachmann das hier insbesondere in Betracht kommende Material, nämlich Polyethylen, Polyester und Polyamid (Nylon), aus seinem Fachwissen (vgl. **K1**, Seite 1, Zeilen 37 bis 39; Seite 2, Zeilen 8/9; Seite 7, Zeilen 34/35) heraus geläufig ist und darüber hinaus aus dem einschlägigen Stand der Technik, z. B. **D5**, Spalte 6, Zeilen 14 bis 16, als bekannt entnimmt.

Auch der weiters schriftsätzlich vorgebrachte Einwand der Antragsgegnerin, Laminierungsfehler wie Streifenbildung bei niedrigen Auftragsgewichten zu vermeiden, um das optische Erscheinungsbild und den ästhetischen Eindruck von Laminaten zu verbessern, kann die Schutzfähigkeit des Anspruchs 1 nicht stützen, weil der Fachmann die hier insbesondere in Betracht kommende Verfahrensmaßnahme gemäß Merkmale **M3** bis **M3.3** i. V. m. **M4.4** bis **M4.5** des Schutzanspruchs 1 ebenfalls aus der **K1** als bekannt entnimmt (**K1**, Ansprüche 1, 3, 6, 7 und 9). Insofern stellt sich der Vorteil einer streifenfreien Oberfläche nach dem Laminierungsverfahren der **K1** von selbst ein und gehört deshalb zum Offenbarungsgehalt dieses Standes der Technik. Im Übrigen wird aber der zuständige Fachmann Beschichtungs- oder Laminierungsfehler wie Streifenbildung oder eingeschlossene Luft bei jeglicher Beschichtung bzw. Laminierung immer im Blickfeld haben und an deren Behebung arbeiten (vgl. **K1**, Seite 9, Zeilen 27 bis 30: „causing a streaked discontinuous coating“), weil er stets daran interessiert ist, ein optimales Erscheinungsbild der herzustellenden Lamine zu erzielen.

Infolgedessen handelt es sich bei der Vielzahl der im Schutzanspruch 1 angegebenen Merkmale, die für sich genommen alle aus dem einschlägigen Stand der Technik bekannt sind, lediglich um eine Aggregation von an sich bekannten Maßnahmen, die der Fachmann bei seiner zielgerichteten Vorgehensweise zur Lösung des zugrunde liegenden technischen Problems ohnehin vorsehen wird.

Demzufolge konnte der Fachmann ausgehend von der **K1** mithilfe seines allgemeinen Fachwissens, zumindest aber gestützt auf die **D5** oder **D3**, ohne erfinderisch tätig zu werden, zum Gegenstand des angegriffenen Schutzanspruches 1 nach Hauptantrag gelangen, so dass dieser Anspruch keinen Bestand hat.

4.4. Auch der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruches 3 beruht gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Bei dem Schutzanspruch 3 handelt es sich wie schon beim Schutzanspruch 1 um einen product-by-process-Anspruch, d. h. um einen Erzeugnisanspruch, der neu und unterscheidbar von den im Stand der Technik bekannten Produkten sein muss, auch dann, wenn diese nach einem anderen Verfahren hergestellt werden, d.h. bei einem Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik gemäß **K1** ist allein entscheidend, inwieweit eine Übereinstimmung mit dem zu schützenden Erzeugnis selbst vorliegt.

Die Merkmale **M3** bis **M3.3** des Schutzanspruches 3, wonach der Haftschmelzklebstoff ohne Kontakt zwischen der Schlitzdüse und den beiden Substraten als kontinuierlicher Film zwischen die beiden Substrate eingebracht wird, sind jedoch nicht merkmalsbildend, weil nicht zu erkennen ist, dass diese Verfahrensmaßnahme zu einem anderen Produkt führt. Die Verfahrensmaßnahme kann deshalb eine Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik gemäß **K1** nicht begründen. Denn aus der Eigenschaft eines Sachanspruchs folgt, dass es für den Rechtsbestand nicht auf die Schutzfähigkeit des Verfahrens, sondern nur auf die Schutzfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes ankommt (BGHZ 122, 144, 154/155 - Tetraploide Kamille). Zu den Sachmerkmalen zählen nur der hierdurch bezeichnete, beanspruchte Gegenstand und seine erfindungsgemäßen körperlichen oder funktionalen Eigenschaften, die sich aus der Anwendung des Verfahrens bei seiner Herstellung für den Fachmann ergeben (vgl Bacher/Melullis in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 1 Rdn. 15d; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 34 Rdn. 161 m. w. N. zum „product-by-process-Anspruch“; BGH GRUR 2001, 1129, 1133 - zipfelfreies Stahl-

band). Welche Eigenschaften das sind, ist durch Auslegung des Schutzanspruchs zu ermitteln, wobei maßgebend ist, wie der angesprochene Fachmann die Angaben zum Herstellungsweg versteht und welche Schlussfolgerungen er hieraus für die erfindungsgemäße Beschaffenheit der auf diesem Wege herstellbaren Sache zieht (BGH GRUR 2001, 1129 - zipelfreies Stahlband).

Insoweit sind vorliegend aber keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, dass durch die zum Schutzanspruch 1 unterschiedliche Verfahrensweise gemäß den Merkmalen M3 bis M3.3 des Schutzanspruchs 3 für den Fachmann andere körperliche und funktionale Eigenschaften der beanspruchten Laminierung definiert werden sollen und damit die Angabe des Herstellungsverfahrens dazu bestimmt ist, das Verfahrenserzeugnis selbst weiter zu kennzeichnen. Diese unterschiedliche Verfahrensweise spiegelt sich nämlich im fertigen Produkt nicht wider, denn sie ist weder am Produkt selbst nachprüfbar, noch führt sie zu einer Veränderung des Erzeugnisses im Vergleich zum Erzeugnis nach Schutzanspruch 1, weshalb man am fertigen Produkt nicht erkennen sollte, ob es nach Schutzanspruch 1 oder nach Schutzanspruch 3 hergestellt worden ist. Demzufolge trifft das unter Abschnitt 4.3 vorstehend zu Anspruch 1 Gesagte ebenso zu.

Nach alledem hat auch Schutzanspruch 3 keinen Bestand.

4.5. Die abhängigen Schutzansprüche 2 und 4 bis 30 werden von dem Löschungsausspruch erfasst, da in ihnen ein eigener schutzfähiger Gehalt nicht erkennbar und auch nicht geltend gemacht worden ist.

So handelt es sich bei den Ansprüchen 2, 4, 5, 11 bis 17 sowie 20, 21 und 25 bis 27 nur um Verfahrensmaßnahmen, die am hergestellten Laminat nicht erkennbar und damit nicht merkmalsbildend sind.

Die Merkmale der Schutzansprüche 6 bis 10 lassen sich gleichfalls aus der **K1**, Ansprüche 7 bis 9 i. V. m. Seite 4, Zeilen 11 bis 20, herleiten.

Die in den Schutzansprüchen 22, 23 und 28 angegebenen Zusammensetzungen von Klebstoffen sind bei Kenntnis der **K1**, Seite 10, Zeilen 3 bis 25 sowie Beispiele, naheliegend.

Demzufolge ist ein eigener erfinderischer Gehalt in den Unteransprüchen nicht erkennbar, weshalb diese Ansprüche ebenfalls keinen Bestand haben.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und §§ 91 ff. ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Müllner

Dr. Egerer

Zettler

Pr