



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
14. Mai 2009

2 Ni 21/07 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 0 779 851**

**(DE 695 02 621)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2009 unter Mitwirkung der Richterin Klante als Vorsitzende sowie der Richter Gutmuth, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dr.-Ing. Baumgart

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent EP 0 779 851 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist Inhaberin des am 5. September 1995 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der finnischen Anmeldungen FI 944090 vom 6. September 1994 und FI 945090 vom 28. Oktober 1994 in der Verfahrenssprache Englisch angemeldeten und am 20. Mai 1998 veröffentlichten europäischen Patents 0 779 851 (Streitpatent).

Das Streitpatent trägt die Bezeichnung: „Grinding Product And Method Of Making Same“ („Schleifer und Verfahren zu seiner Herstellung“) und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 02 621 geführt. Es umfasst zwölf Patentansprüche mit folgendem Inhalt:

1. A grinding product comprising: a cloth of woven or knitted threads (1); thread parts, such as loops (3) or thread ends (5), situated on one surface of the cloth and projecting from the cloth; and a grinding agent applied as separate agglomerates (4) to that surface of the grinding product which comprises projecting thread parts (3, 5), at least to the projecting thread parts (3, 5), characterized in that the projecting thread parts comprise loops (3) or ends (5) of threads (1) of the cloth.
2. A grinding product according to claim 1, characterized in that the projecting thread parts comprise loops (3) or ends (5) of fibres (2) from the threads (1) of the cloth.
3. A grinding product according to claim 1 or 2, characterized in that a grinding agent (4) is applied primarily, preferably only, to the projecting thread parts (3, 5) of the cloth.
4. A grinding product comprising: a cloth of woven or knitted threads (1); thread parts, such as loops (3), situated on one surface of the cloth and projecting from the cloth; and a grinding agent (4) applied as separate agglomerates at least to the other, essentially even surface of the cloth, characterized in that the projecting thread parts comprise loops (3) of threads (1) of the cloth, or of fibres (2) of such threads.
5. A grinding product comprising: a cloth of woven or knitted threads (1); thread parts, such as loops (3) or thread ends (5), projecting from the cloth; and a grinding agent (4) applied as separate agglomerates at least to the projecting thread parts (3, 5), characterized in that projecting thread parts (3, 5) are arranged on both surfaces of the cloth, that they comprise loops (3) or ends (5) of threads (1) of the cloth, and that a

grinding agent is applied to the projecting thread parts (3, 5) at least on one surface of the cloth.

6. A grinding product according to claim 4 or 5, characterized in that the grinding agents on the opposite surfaces of the cloth have a different roughness.
7. A grinding product according to any one of claims 1 to 6, characterized in that a reinforcing layer (9) is attached to that surface of the cloth that is free of grinding material.
8. A grinding product according to any one of claims 1 to 6, characterized in that a liquid-absorbing, layer, e.g. a foam plastic layer (11), is attached to that surface of the cloth that is free of grinding material.
9. A grinding product according to any one of claims 1 to 6, characterized in that the cloth is a spacer fabric, comprising two essentially parallel woven or knitted surface layers (12, 13) spaced from each other, and connecting threads (14) that connect the surface layers to each other and that are essentially perpendicular to them, and that the grinding agent is applied in the form of separate agglomerates (4) at least to one surface layer (12) of the cloth.
10. A method of making a grinding product by providing at least one surface of a cloth comprising woven or knitted threads (1) with thread parts, such as loops (3) or thread ends (5), that project from the cloth, and applying a grinding agent (4) comprising separate agglomerates of grinding material at least to one surface of the grinding product, characterized in that the

projecting thread parts (3, 5) are formed by the threads (1) of the cloth or fibres (2) of such threads by raising or weaving.

11. A method according to claim 10, characterized in that the agglomerates (4) of grinding material are applied primarily, preferably only, to the projecting thread parts (3, 5).
12. A method according to claim 10 or 11, characterized in that the agglomerates (4) of grinding material are applied by spraying or dipping, or with a roller.

In deutscher Sprache lauten die nebengeordneten Patentansprüche 1, 4, 5 und 10 entsprechend der berichtigten Übersetzung DE 695 02 621 T4 (veröffentlicht im Patentblatt am 2. Oktober 2008):

1. Schleifprodukt mit: einem Tuch aus gewebten, gestrickten oder gewirkten Fäden (1); Fadenteilen, wie Schlaufen (3) oder Fadenenden (5), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate (4) auf die Oberfläche des Schleifprodukts mit hervortretenden Fadenteilen (3, 5) zumindest auf den hervortretenden Fadenteilen aufgebracht wird, **dadurch gekennzeichnet**, daß die hervortretenden Fadenteile Schlaufen (3) oder Enden (5) der Fäden (1) des Tuchs aufweisen.
4. Schleifprodukt mit: einem Tuch aus gewebten, gestrickten oder gewirkten Fäden (1); Fadenteilen, wie Schlaufen (3), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel (4), das als separate Agglomerate zumindest auf die andere, im wesentlichen ebene Oberfläche des Tuchs aufgebracht wird, dadurch ge-

kennzeichnet, daß die hervortretenden Fadenteile Schlaufen (3) aus Fäden (1), die in dem Tuch enthalten sind oder Schlaufen aus Fasern (2) solcher Fäden aufweisen.

5. Schleifprodukt mit: einem Tuch aus gewebten, gestrickten oder gewirkten Fäden (1); Fadenteilen wie Schlaufen (3) oder Fadenenden (5), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate zumindest auf den hervortretenden Fadenteilen (3, 5) aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß die hervortretenden Fadenteile (3, 5) auf beiden Oberflächen des Tuchs angeordnet sind, daß sie Schlaufen (3) oder Enden (5) aus Fäden (1) des Tuchs umfassen, und daß ein Schleifmittel auf die hervortretenden Fadenteile (3, 5) mindestens einer Oberfläche des Tuchs aufgebracht wird.
  
10. Ein Verfahren zur Herstellung eines Schleifprodukts, wobei zumindest eine Oberfläche eines Tuchs bereit gestellt wird, die gewebte, gestrickte oder gewirkte Fäden (1) mit Fadenteilen - umfasst, wie Schlaufen (3) oder Fadenenden (5), die von dem Tuch hervortreten, und ein Schleifmittel (4) aufgebracht wird, das separate Agglomerate aus Schleifmaterial mindestens auf einer Oberfläche des Schleifprodukts umfasst, dadurch gekennzeichnet, daß die hervortretenden Fadenteile (3, 5) durch die Fäden (1) des Tuchs oder Fasern (2) solcher Fäden durch Ziehen oder Weben gebildet werden.

Wegen des Wortlauts der übrigen Unteransprüche in Deutsch wird auf die DE 695 02 621 T4 verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zur Stützung ihres Vorbringens legt sie folgende Unterlagen vor:

- NK3 GB 1 539 477
- NK3a deutsche Übersetzung von GB 1 539 477
- NK4 DE 1 577 588 A
- NK5 US Re 21 852
- NK6 US 2 984 052
- NK6a deutsche Übersetzung von US 2 984 052
- NK7 GB 884 204
- NK8 GB 1 597 455
- NK8a deutsche Übersetzung von GB 1 597 455
- NK9 US 2 996 368
- NK9a deutsche Übersetzung der K9
- NK10 US 1 850 413
- NK10a deutsche Übersetzung von US 1 850 413
- NK11 US 2 341 354
- NK11a deutsche Übersetzung von US 2 341 354
- NK12 Handbuch „Textiles - Fiber to Fabric“ von Bernhard P. Corbmann, 6.A, 1985, S. 90 bis 94
- NK12a deutsche Übersetzung von NK12
- NK13 DE 83 02 051 U1
- NK14 GB 2 199 053 A
- NK15 EP 0 517 275 A2
- NK16 US 4 858 447
- NK17 EP 0 284 020 A1
- NK18 DIN 62055
- NK19 DE 2 542 617 C3
- NK20 Auszug aus DIN ISO 8388

- NK21 Erstinstanzliches Urteil vom 10. Januar 2008 im parallelen Verletzungsstreit
- NK22 Privatgutachten der Klägerin (als Anlage B 8 im Verletzungsverfahren vorgelegt)
- NK23 vollständiger Text der von der Patentinhaberin nur im Auszug vorgelegten DIN EN ISO 4921
- NK24 GB 2 056 332 A
- NK25 Zeichnungen aus NK20 mit Eintragungen zur Verdeutlichung

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 779 851 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das beschränkt verteidigte Patent richtet.

Sie verteidigt ihr Patent beschränkt mit Patentansprüchen 1 bis 9 mit folgendem Inhalt (überreicht in der mündlichen Verhandlung):

1. Schleifprodukt mit: einem Tuch aus gestrickten oder gewirkten Fäden (1); Fadenteilen, wie Schlaufen (3), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate (4) auf die Oberfläche des Schleifprodukts mit hervortretenden Fadenteilen (3) zumindest auf den hervortretenden Fadenteilen aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Tuch eine offene Struktur aufweist, die für den beim Schleifen gebildeten Staub durchlässig ist, und die hervortretenden Fadenteile Schlaufen (3) der Fäden (1) des Tuchs aufweisen.



2. Schleifprodukt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die hervortretenden Fadenteile Schlaufen (3) von Fasern (2) der Fäden (1) des Tuchs aufweisen.
3. Schleifprodukt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Schleifmittel (4) primär, vorzugsweise nur, auf die hervortretenden Fadenteile des Tuchs aufgebracht wird.
4. Schleifprodukt mit: einem Tuch aus gestrickten oder gewirkten Fäden (1); Fadenteilen, wie Schlaufen (3), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel (4), das als separate Agglomerate zumindest auf die andere, im Wesentlichen ebene Oberfläche des Tuchs aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass die hervortretenden Fadenteile Schlaufen (3) aus Fäden (1), die in dem Tuch enthalten sind oder Schlaufen aus Fasern (2) solcher Fäden aufweisen.
5. Schleifprodukt mit: einem Tuch aus gestrickten oder gewirkten Fäden (1); Fadenteilen, wie Schlaufen (3), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate zumindest an den hervortretenden Fadenteilen (3) aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Tuch eine für den beim Schleifen gebildeten Staub durchlässige Struktur aufweist, die hervortretenden Fadenteile (3) auf beiden Oberflächen des Tuchs angeordnet sind, die hervortretenden Fadenteile Schlaufen (3) aus Fäden (1) des Tuchs umfassen, und ein Schleifmittel auf die hervortretenden Fadenteile (3) mindestens einer Oberfläche des Tuchs aufgebracht wird.

6. Schleifprodukt nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifmittel auf den gegenüberliegenden Oberflächen des Tuchs eine unterschiedliche Rauigkeit aufweisen.
7. Schleifprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine verstärkende Schicht (9) an der Oberfläche des Tuchs angebracht wird, die frei von Schleifmaterial ist.
8. Schleifprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine flüssigkeitsabsorbierende Schicht, z. B. eine Schaumstoffschicht (11), an der Oberfläche des Tuchs befestigt wird, die frei von Schleifmaterial ist.
9. Schleifprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Tuch aus einem Lochgewebe besteht, mit zwei im Wesentlichen parallel gestrickten oder gewirkten Oberflächenschichten (12, 13), die im Abstand voneinander angeordnet sind, und mit Verbindungsfäden (14), die die Schichten miteinander verbinden und die im Wesentlichen senkrecht zu den Oberflächenschichten verlaufen, und dass das Schleifmittel in der Form von separaten Agglomeraten (4) zumindest auf eine Oberflächenschicht (12) des Tuchs angebracht wird.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte ihr Patent entsprechend den in der Verhandlung überreichten Hilfsanträgen 1 bis 6, wobei die Hilfsanträge 1, 3 und 6 gegen Ende der Sitzung nochmals geändert wurden (Hilfsanträge 1 (neu), 3 (neu) und 6 (neu)). Der Inhalt der Hilfsanträge lautet:

Hilfsantrag 1 (neu):

1. Schleifprodukt mit: einem Tuch aus gewirkten Fäden (1); Fadenteilen, wie Schlaufen (3), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate (4) auf die Oberfläche des Schleifprodukts mit hervortretenden Fadenteilen (3) zumindest auf den hervortretenden Fadenteilen aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Tuch eine offene Struktur aufweist, die für den beim Schleifen gebildeten Staub durchlässig ist, die hervortretenden Fadenteile Schlaufen (3) der Fäden (1) des Tuchs aufweisen, und eine flüssigkeitsabsorbierende Schaumstoffschicht (11) an der Oberfläche des Tuchs befestigt ist, die frei von Schleifmittel ist.

Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 und 3 nach Hilfsantrag 1 (neu) wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

Hilfsantrag 2:

1. Schleifprodukt mit: einem Tuch aus gewirkten Fäden (1); Fadenteilen, wie Schlaufen (3), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate (4) auf die Oberfläche des Schleifprodukts mit hervortretenden Fadenteilen (3) zumindest auf den hervortretenden Fadenteilen aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Tuch eine offene Struktur aufweist, die für den beim Schleifen gebildeten Staub durchlässig ist,

das Tuch ein Kettengewirke mit einer kombinierten Bindung ist, die aus Satinmaschen und Trikotmaschen aufgebaut ist, und  
die hervortretenden Fadenteile Schlaufen (3) der Fäden (1) des Tuchs aufweisen und  
eine flüssigkeitsabsorbierende Schaumstoffschicht (11) an der Oberfläche des Tuchs befestigt ist, die frei von Schleifmittel ist.

Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 und 3 nach Hilfsantrag 1 (neu) wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

Hilfsantrag 3 (neu):

1. Schleifprodukt mit: einem Tuch aus gewirkten Fäden (1); Fadenteilen, wie Schlaufen (3), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate (4) auf die Oberfläche des Schleifprodukts mit hervortretenden Fadenteilen (3) zumindest auf den hervortretenden Fadenteilen aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Tuch eine offene Struktur aufweist, die für den beim Schleifen gebildeten Staub durchlässig ist,  
und  
die hervortretenden Fadenteile aus Schlaufen (3) der Fäden (1) des Tuchs bestehen und  
eine flüssigkeitsabsorbierende Schaumstoffschicht (11) an der Oberfläche des Tuchs befestigt ist, die frei von Schleifmittel ist.

Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 und 3 nach Hilfsantrag 3 wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

Hilfsantrag 4:

1. Schleifprodukt mit: einem Tuch aus gestrickten oder gewirkten Fäden (1); Fadenteilen, wie Schlaufen (3), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel (4), das als separate Agglomerate zumindest auf die andere, im Wesentlichen ebene Oberfläche des Tuchs aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Tuch eine für den beim Schleifen gebildeten Staub durchlässige Struktur aufweist, die hervortretenden Fadenteile Schlaufen (3) aus Fäden (1), die in dem Tuch enthalten sind, oder Schlaufen aus Fasern (2) solcher Fäden aufweisen, und die hervortretenden Fadenteile einen Spalt zwischen dem Tuch und einer Trägerfläche bilden, auf welcher das Tuch mittels der hervortretenden Fadenteile befestigt werden kann, und der beim Schleifen gebildete Staub entlang dieses Spalts abtransportiert werden kann.

Hilfsantrag 5:

1. Schleifprodukt mit: einem Tuch aus gewirkten Fäden (1); Fadenteilen, wie Schlaufen (3), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel (4), das als separate Agglomerate zumindest auf die andere, im Wesentlichen ebene Oberfläche des Tuchs aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Tuch eine für den beim Schleifen gebildeten Staub durchlässige Struktur aufweist, das Tuch ein Kettengewirke mit einer kombinierten Bindung ist,

die hervortretenden Fadenteile Schlaufen (3) aus Fäden (1), die in dem Tuch enthalten sind, oder Schlaufen aus Fasern (2) solcher Fäden aufweisen, und  
die hervortretenden Fadenteile einen Spalt zwischen dem Tuch und einer Trägerfläche bilden, auf welcher das Tuch mittels der hervortretenden Fadenteile befestigt werden kann, und der beim Schleifen gebildete Staub entlang dieses Spalts abtransportiert werden kann.

Hilfsantrag 6 (neu):

1. Verwendung eines Schleifprodukts mit: einem Tuch aus gewirkten Fäden (1); Fadenteilen, wie Schlaufen (3), die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten; und einem Schleifmittel (4), das als separate Agglomerate zumindest auf die andere, im Wesentlichen ebene Oberfläche des Tuchs aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass  
das Tuch eine für den beim Schleifen gebildeten Staub durchlässige Struktur aufweist,  
die hervortretenden Fadenteile Schlaufen (3) aus Fäden (1), die in dem Tuch enthalten sind, oder Schlaufen aus Fasern (2) solcher Fäden aufweisen,  
die hervortretenden Fadenteile einen Spalt zwischen dem Tuch und einer Trägerfläche bilden, auf welcher das Tuch mittels der hervortretenden Fadenteile befestigt werden kann, und der beim Schleifen gebildete Staub entlang dieses Spalts abtransportiert werden kann, zum Schleifen unter Absaugen des beim Schleifen gebildeten Staubs entlang dieses Spalts.

Die Klägerin wendet sich gegen alle Hilfsanträge, es handle sich jeweils nicht um eine zulässige Beschränkung, sondern um nicht von der ursprünglichen Offenba-

zung gedeckte Änderungen (aliud), wobei auch eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs gegenüber dem erteilten Patent vorliege. Zudem fehle weiterhin eine erfinderische Tätigkeit.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in seiner beschränkten Fassung für patentfähig, zumindest in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen, die zulässige Beschränkungen seien.

Sie legt folgende Unterlagen vor:

- HE1 Auszug aus Ernst: „Wörterbuch der industriellen Technik“, Brandstetter Verlag 6. Auflage
- HE1a Auszug aus Ernst: „Wörterbuch der industriellen Technik“, Brandstetter Verlag, 5. Auflage,
- HE2 Auszug aus Dietrich Mankert „Maschen ABC“, Deutscher Fachverlag, 10. Auflage 1999
- HE3 Definition von Kettenwirkware gemäß Wikipedia
- HE4 vergrößerte Ansicht der Fig. 2 in HE3
- HE5 Auszug aus DIN EN ISO 4921 betreffend Trikotmaschen und Satinmaschen
- HE6 Tabelle zur Kurzbeschreibung der unabhängigen Ansprüche 1, 4, 5 und 10
- HE7 Auszug aus Joachim Schubert „Fachwörterbuch Textil“, 7. Auflage
- HE8 Beschreibung zu „knitted fabric“ aus Wikipedia
- HE9 Muster „Abranet“ der Patentinhaberin
- HE10 Untersuchung von S. Rautio, I. Welling, D. Hynynen, J. Karhu in „Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft“, Januar/Februar 2007, Seiten 33 - 36
- HE11 korrigierte Übersetzung DE 695 02 621 T4,
- HE12 gegliederten Fassung jeweils der Ansprüche 1, 4 und 5 in der Fassung des neuen Hauptantrags,
- HE13 Deutsche Fassung der ISO 4921 (NK23)

- HE14 US 2843869
- HE15 Auszug aus Meiers Großes Konversationslexikon (aus Internet)
- HE16 Wikipedia „Tufting“
- HE17 Auszug aus Website „hardwood-floor-sanders.com“
- HE18 US 2740239
- HE19 Wilfried König: Fertigungsverfahren, Band 2, 1989, VDI-Verlag, Seiten IX - XII und 53 - 63
- HE20 Expert Opinion Prof. Shishoo 27. September 2007
- HE21 Vergleich Fig. 2 Streitpatent zu EN ISO 4921/Ziffer 3.2.39
- HE22 EP 1 797 995 B1
- HE23 Farbausdruck Gewirke (rot)
- HE24 Dr. Saz, „Warp Knitting Production“, Verlag Melliand Heidelberg, 1987

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und begründet. Soweit im Rahmen der Verteidigung von einer zulässigen Beschränkung des Streitpatents auszugehen war, liegt keine erfinderische Tätigkeit vor, die zur Schutzfähigkeit als Patent führen könnte.

#### **I.**

Das Streitpatent ist ohne Sachprüfung insoweit für nichtig zu erklären, als es über die vom Beklagten nur noch beschränkt verteidigte Fassung hinausgeht (vgl. Benckard, PatG 9. Aufl., § 22 Rn. 33 mit Rechtsprechungsnachweisen).



Dem nach dem Hauptantrag, dem Hilfsantrag 1 (neu), dem Hilfsantrag 3 (neu), dem Hilfsantrag 4 und dem Hilfsantrag 6 (neu) verteidigten Streitpatent steht jeweils der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gemäß Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 56 EPÜ entgegen, da sich deren Gegenstände im Umfang des jeweiligen Patentanspruchs 1 für den Fachmann in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und somit nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Die Frage der ursprünglichen Offenbarung und Zulässigkeit der Ansprüche, insbesondere hinsichtlich des Merkmals, wonach das Schleifprodukt ein Tuch aus gestrickten oder gewirkten Fäden aufweist, bzw. der Offenbarung und Zulässigkeit der nachträglich beanspruchten Verwendung des Streitgegenstandes kann insoweit dahinstehen (vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121 Abschnitt II.1. - „Elastische Bandage“). Zu den Einzelheiten wird auf die nachfolgenden Abschnitte II.1, II.2, II.4, II.5 und II.7 verwiesen.

Das im Umfang der Ansprüche nach dem Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 5 verteidigte Streitpatent ist dagegen nicht rechtsbeständig, weil es in der jeweiligen Fassung über den ursprünglichen Inhalt der Patentanmeldung hinausgeht (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit c EPÜ). Zu den Einzelheiten wird auf die nachfolgenden Abschnitte II.3, und II.6 verwiesen.

1) Ausweislich der Beschreibung des Streitpatents in der korrigierten Übersetzung der T4- Schrift betrifft die Erfindung u. a. ein Schleifprodukt mit einem Tuch aus gewebten, gestrickten oder gewirkten Fäden und einem auf dem Stoff aufgebrachtem Schleifmittel (vgl. Abs. [0001]). Weil Staub aus dem zu schleifenden Material das Produkt zusetzt, vermindert sich die Schleifwirkung derartiger Schleifprodukte und verschwindet letztlich vollständig. Verschiedene Maßnahmen bei konventionellen Schleifprodukten mit einer Papier-, Plastik- oder gewebten Schicht, auf der die schleifenden Körnungspartikel mittels eines Bindemittels aufgebracht sind, sollen die Zusetzrate verlangsamen, haben aber nur eine geringe Wirkung, da diese Produkte als solche luftundurchlässig sind (vgl. Abs. [0002] und [0003]). Andere Produkte haben zwar eine offene, elastische Struktur, die schlei-

fende Oberfläche des Produkts ist jedoch uneben und unregelmäßig, und seine große Dicke macht das Produkt sperrig und starr (vgl. Abs. [0004]).

**2)** Von diesem Stand der Technik ausgehend liegt die Aufgabe zugrunde, ein Schleifprodukt zur Verfügung zu stellen, das - wegen seines guten Widerstands gegen die Zusetzwirkung des Schleifstaubes - eine deutlich längere Betriebsdauer als die bekannten Schleifprodukte besitzt (vgl. Abs. [0009]).

**3)** Die Aufgabe wird gelöst durch die Schleifprodukte gemäß den Patentansprüchen nach dem Hauptantrag bzw. durch die Schleifprodukte jeweils gemäß den Patentansprüchen nach den Hilfsanträgen 1 (neu), 2 bzw. 3 (neu) bzw. durch die Schleifprodukte jeweils gemäß dem einzigen Patentanspruch nach den Hilfsanträgen 4 bzw. 5 oder durch die Verwendung eines Schleifprodukts gemäß dem einzigen Patentanspruch nach dem Hilfsantrag 6.

**4)** Erfindungswesentlich für den Gegenstand des Streitpatents ist, dass das Tuch für das Schleifprodukt ein gewirkter oder gestrickter Polstoff ist. Es dient als Träger für ein Schleifmittel, das als separate Agglomerate auf die Oberfläche des Schleifprodukts zumindest auf den hervortretenden Fadenteilen aufgebracht wird. Die hervortretenden Fadenteile weisen Schlaufen der Fäden des Tuchs auf oder bestehen aus Schlaufen der Fäden des Tuchs. Das Produkt enthält in jedem Fall keine Bindemittel, um separate Fäden am Tuch zu befestigen.

Das Fehlen des Bindemittels ergibt eine offene Struktur und vereinfacht die Entfernung des Schleifstaubs von der Oberfläche des Schleifprodukts. Zudem sind die hervortretenden Fadenteile so biegsam, dass bei Schleifrichtungswechsel und Änderung der Andruckkraft verschiedene Teile der Schleifpartikelagglomerate in Kontakt zu der zu schleifenden Oberfläche kommen. Die Fäden im Tuch können sich zueinander bewegen, was den Abtransport des Staubs ebenfalls verbessert. Dadurch verlängert sich die Nutzungsdauer des Schleifprodukts. Ein so beschaffenes Tuch hat auch eine elastische und ebene Oberfläche, die die Qualität der

geschliffenen Oberfläche verbessert. Das dünne und flexible Tuch lässt sich leicht biegen, herstellen und mit anderen Materialien beschichten.

**5)** Der zuständige Fachmann ist ein Dipl.-Ing. (FH) des Maschinenbaus, der langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Schleifprodukten hat, die an eine Unterlage gebundene Schleifmittel aufweisen. Aus seiner Praxis hat er Kenntnisse über übliche Substrate aus Papier, Plastik und Textilien aus Natur- oder Kunstfasern und über Abrasivstoffe, wie körnige Oxide und Karbide, sowie über deren Eigenschaften und Verwendungen.

## II.

### 1. Zum Hauptantrag

Dem Fachmann ist mit den in der Druckschrift NK9 beschriebenen „abrasive fabrics“ - Schleifstoffe - ein Schleifprodukt mit einem Tuch aus gestrickten oder gewirkten Fäden, mit Fadenteilen bekannt, wie Schlaufen, die sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und aus dem Tuch hervortreten, nämlich „pile fabrics...which have cut or uncut loops, fibres...extending in a direction normal to the plane of the warp of the fabric.“ - Polstoffe die geschnittene oder ungeschnittene Schlaufen, Fasern haben..., die sich in einer Richtung senkrecht zur Ebene der Kettrichtung erstrecken. Das sind Materialien wie „terry cloth, velours, velvets, chenilles...tufted and/or napped fabrics“ - Frottee, Velours, Samt, Chenille und alle getufteten und/oder geschorenen Stoffe (vgl. insb. Sp. 1, Z. 39 bis 47). Solche Polstoffe können aus fachmännischer Sicht sowohl gewebte als auch gestrickte oder gewirkte sein, zumal der Begriff „warp“ - Kettrichtung - entgegen der Auffassung der Beklagten das bekannte Schleifprodukt nicht dahingehend definiert, dass es ausschließlich mit einem Tuch aus gewebtem Textil versehen ist. Auch gestrickte oder gewirkte Textilien weisen wie gewebte Stoffe einen Kettfaden auf; hier wie dort liegt das in Längsrichtung der Stoffbahn verlaufende Fadensystem in Kettrichtung. Insoweit lehrt das Streitpatent mit dem Merkmal, wonach das Schleifprodukt mit einem gestrickten oder gewirkten Tuch versehen ist, lediglich eine Auswahl aus jedwedem Tuchmaterial, das aus fachmännischer Sicht vom

Offenbarungsumfang der NK9 umfasst und geeignet ist, die Grundschicht eines Polstoffes zu bilden.

Das bekannte Schleifprodukt ist des Weiteren bereits versehen mit einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate auf die Oberfläche des Schleifprodukts mit hervortretenden Fadenteilen zumindest auf den hervortretenden Fadenteilen aufgebracht wird, nämlich „a bulbous mass or cap...which binds abrasive Particles which had been previously deposited on the pile“ (vgl. insb. Sp. 3, Z. 24 bis 27 i. V. m. Fig. 3) - eine knollenartige Masse oder Kappe, ...die abrasive Partikel bindet, die zuvor auf dem Pol abgelagert wurde.

Über die im Oberbegriff des Streitpatentanspruchs 1 nach dem Hauptantrag genannten Merkmale hinaus weist das Tuch des aus dem Dokument NK9 bekannten Schleifprodukts, selbstverständlich eine offene Struktur auf, die abhängig von der Maschenweite und der Staubpartikelgröße für den beim Schleifen gebildeten Staub durchlässig ist, denn dieses Merkmal trifft außer für Spezialtextilien per se mehr oder weniger für alle gewebten, gestrickten oder gewirkten Textilien zu. Somit ist schon zwangsläufig das erste der kennzeichnenden Merkmale des Schleifprodukts gemäß dem mit dem Hauptantrag verteidigten Anspruch 1 mit erfüllt.

Ebenso ist bei dem von der NK9 mit umfassten bekannten Pol-Gestrick oder Pol-Gewirk das den Gegenstand des Anspruchs 1 kennzeichnende Merkmal, wonach die hervortretenden Fadenteile Schlaufen der Fäden des Tuchs aufweisen, zwangsläufig bereits gegeben, zumal diese Formulierung offen lässt, ob die Schlaufen aus einem zusätzlichen Polfaden gebildet sein sollen, der in die Grundschicht eingearbeitet ist, oder ob sie aus den Fäden, die die Grundschicht des Tuchs bilden, hervorzubringen sind. Beide Varianten sind in Fachkreisen bekannt. Insoweit unterscheidet sich das vom Streitpatent beanspruchte Schleifprodukt nicht von dem bereits von der NK9 Umfassten.

Der Kerngedanke des Streitpatents, das Schleifprodukt mit einem Tuch aus einem gestrickten oder gewirkten Polstoff mit weitgehend offener Struktur für eine ver-

besserte Abführung von Schleifstaub zu versehen, ist zudem aus dem weiteren Stand der Technik angeregt. So gehen aus der Druckschrift NK6 „coated abrasives“ - beschichtete Schleifprodukte - hervor, die ausdrücklich ein „open mesh textile backing“ - eine offenmaschige textile Grundschicht - aufweisen (vgl. insb. Sp. 1, Z. 43 bis 44), das aus „woven or knitted textiles...“- also wie schon das gemäß NK9 verwendbare Material und in Übereinstimmung mit dem Streitpatentgegenstand - aus gewebten oder gewirkten oder gestrickten Textilien .- und zusätzlich „of relative open construction“, mithin relativ offener Gestaltung, besteht (vgl. Sp. 1, Z. 49 bis 51). Ferner gehen aus der Druckschrift NK6 bekannte Tücher für Schleifprodukte hervor, die insoweit mit dem Streitgegenstand übereinstimmen, als diese mit Fadenteilen versehen sind, die aus dem Tuch hervortreten, denn sie haben „a plurality of protuberances or nodes“ - eine Mehrzahl von Ausstülpungen oder Knoten - „throughout the surface of the web“ - auf der gesamten Oberfläche der Stoffbahn (vgl. Sp. 1, Z. 53 bis 59). Die hervortretenden Fadenteile sind damit auch Fäden des Tuchs. NK6 ist außerdem zu entnehmen, dass „discrete spaced areas of abrasive grain are preferably bonded to the high points of the fabric only“ - vorzugsweise einzelne beabstandete Gebiete von abrasiven Gebieten lediglich mit den Hochpunkten des Textils verklebt sind (vgl. Sp. 1, Z. 60 bis 61). Demnach sollen wie bei dem Streitpatent separate Agglomerate zumindest auf hervortretende Fadenteile aufgebracht werden. Der einzige Unterschied besteht letztlich darin, dass die dort die Erhebungen oder Knoten bildenden Fadenteile nicht ausdrücklich Schlaufen ausbilden.

Der Einwand der Klägerin, das Produkt gemäß NK6 stelle ein starres Gewirke dar, trifft nicht zu. Im Gegenteil wird explizit in dieser Druckschrift betont, dass solche offenmaschigen Schleifprodukte flexibler sind und leichter von Schleifstaub befreit werden können („are more flexible and more easily freed of swarf“, vgl. Sp. 3, Z. 37 bis Sp. 4, Z. 3). Trifft dies schon für das lediglich als Ausführungsbeispiel in der Druckschrift NK6 näher beschriebene Gewebe zu, so wird es aus fachmännischer Sicht erst recht für ein in der Regel strukturoffeneres Gestrick oder Gewirk gelten.

Der Fachmann entnimmt - mit Blick auf die dem Streitpatent zu Grunde gelegte Aufgabe - aus dem Dokument NK6 unschwer die Lehre, dass bei textilbasierten Schleifstoffen der Widerstand gegen die Zusetzwirkung des Schleifstaubes verbessert werden kann und als unmittelbare Folge davon eine deutlich längere Betriebsdauer erzielbar ist, wenn man die Basis eines Tuchstoffs selbst möglichst offenmaschig gestaltet. Der Übertragung dieser Maßnahme auf die Schleifprodukte gemäß der NK9 stehen zudem ersichtlich keine technischen Hindernisse entgegen.

Der Fachmann vermochte somit aus hinlänglichem Anlass zumindest nach einer Zusammenschau und Aggregation der aus dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften NK9 und NK6 bekannten Merkmale ohne erfinderisches Zutun zu dem Schleifprodukt gemäß dem Anspruch 1 zu gelangen.

Dem Hauptantrag, mit dem die Beklagte ihr Patent im Umfang des Patentanspruchs 1 zusammen mit den Ansprüchen 2 bis 9 verteidigt, fehlt somit die Schutzfähigkeit.

## 2. Zum Hilfsantrag 1 (neu)

Ein Schleifprodukt gemäß Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 (neu) unterscheidet sich von dem Schleifprodukt gemäß Anspruch 1 nach dem Hauptantrag zunächst dadurch, dass es mit einem Tuch nunmehr ausschließlich aus gewirkten Fäden versehen ist.

Dieses Merkmal betrifft lediglich eine fachmännisch noch weiter eingeeengte Auswahl eines Tuchmaterials aus bereits als geeignet für ein Schleifprodukt erkannten in Frage kommenden Stoffen, da die aus NK9 bekannten Polstoffe - wie der Fachmann weiß - gestrickt und auch gewebt sein können, und vermag eine Patentfähigkeit nicht zu begründen. Hier gelten die gleichen Gründe wie zum Gegenstand des Hauptantrags.

Ebenso wenig führt das ergänzte kennzeichnende Merkmal, wonach zusätzlich eine flüssigkeitsabsorbierende Schaumstoffschicht an der Oberfläche des Tuchs befestigt ist, die frei von Schleifmittel ist, zu einem patentfähigen Gegenstand. Denn dieses Mittel zieht der Fachmann schon auf Grund seines präsenten Fachwissens in Betracht, wenn ein gattungsgemäßes textiles Schleifprodukt beim Nassschleifen einsetzbar sein soll. Zum Nachweis des Fachwissens wird verwiesen auf die ein flexibles Schleifelement betreffende Druckschrift NK13, wonach - wie beim Streitpatent beabsichtigt - eine u. a. aus Schaumkunststoff bestehende Schaumkörperplatte die Flüssigkeitsaufnahme besorgt (vgl. S. 5, Z. 14 bis 21 und Zeilen 27 bis 29). Als Tuchmaterial wird gemäß NK13 beim Nassschliff zwar ein Schleifgewebe, insbesondere Gitterschleifleinen, bevorzugt, das üblicherweise undehnbar ist und - wie die Klägerin richtig festgestellt hat - dort mit anderen Mitteln erst seine Flexibilität erhält. Dennoch bietet sich ein ersichtlich flexibler Schaumstoff für einen Verbund mit einem schon aus sich heraus als flexibel sich erweisenden gewirkten Tuch an, da der Vorteil, dass dann insgesamt eine Flexibilität des Werkstoffverbundes erhalten bleiben wird, für den Fachmann offenkundig ist. Diese Maßnahme macht erwartungsgemäß das vom Streitpatent beanspruchte Schleifprodukt zusätzlich Wasser absorbierend, zeitigt darüber hinaus jedoch keine weiteren überraschenden technischen Wirkungen. Das Schleifprodukt gemäß dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 (neu) ist im Ergebnis somit wiederum lediglich eine nahe liegende Aggregation von an sich aus dem einschlägigen Stand der Technik bekannten Mitteln.

Dem Hilfsantrag 1 (neu), mit dem die Beklagte ihr Patent im Umfang des danach geltenden Patentanspruchs 1 zusammen mit den Ansprüchen 2 und 3 verteidigt, fehlt somit ebenfalls die Schutzfähigkeit.

### **3. Zum Hilfsantrag 2**

Ein Schleifprodukt gemäß Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem Schleifprodukt gemäß Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 (neu) u. a. durch das zusätzliche Merkmal, wonach das Tuch ein Kettengewirke mit einer

kombinierten Bindung ist, die aus Satinmaschen und Trikotmaschen aufgebaut ist. Zu dessen ursprünglicher Offenbarung hat die Beklagte lediglich auf die Figur 2 der Anmeldungsunterlagen verweisen können.

Dieser Figur mag zwar ein Kettengewirk und einer an sich bekannten Satin- über Trikot- oder Trikot- über Satinbindung entnehmbar sein, in der nunmehr geltenden Patentbeschreibung findet dieses Merkmal jedoch keine Erwähnung, und auch eine ursprüngliche Offenbarung, in einer Form, die es implizit als erfindungswesentlich hätte erkennen lassen, ist nicht gegeben. Vielmehr ist sowohl in den englischsprachigen Anmeldeunterlagen (S. 5, Z. 8 bis 10) als auch der englischsprachigen Patentschrift (Sp. 4, Z. 50 bis 52) beschrieben, dass das in den Figuren 1 und 2 dargestellte Tuch aus Multifilamentgarnen gewebt ist und somit ein Gewebe darstellen soll. Es kann daher im Nichtigkeitsverfahren nicht nachträglich zum Gegenstand eines beschränkten Anspruchs gemacht werden (BGH GRUR 85, 214 (III2d) Walzgut-Kühlbett; 82, 406 (V) Verteilergehäuse).

Dem Hilfsantrag 2, mit dem die Beklagte ihr Patent im Umfang des Patentanspruchs 1 zusammen mit den Ansprüchen 2 und 3 verteidigt, ist somit ebenfalls nicht stattzugeben.

#### 4. Zum Hilfsantrag 3 (neu)

Ein Schleifprodukt gemäß Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 3 (neu) entspricht dem gemäß Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 (neu) definierten Produkt, mit dem einzigen Unterschied, dass laut dem kennzeichnenden Teil nunmehr die hervortretenden Fadenteile aus Schlaufen der Fäden des Tuchs bestehen.

Hier gelten wegen des sich aus den Druckschriften NK9, NK6 und NK13 zusammen ergebenden Standes der Technik zunächst dieselben Gründe und Schlüsse, die zur Verneinung der Patentfähigkeit des Schleifprodukts gemäß Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 (neu) führen, und auch das nach dem neuen Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 (neu) abgewandelte kennzeichnende Merkmal ergibt keinen



patentfähigen Gegenstand, denn bei gewirkter Pol- Maschenware ist es üblich, Polschlingen aus den Fäden des Tuchs selbst zu bilden, beispielsweise mittels Polplatinen, die die Maschenfußbögen verlängern. Zum Beleg des fachmännischen Wissens über diese Herstellungstechnik sei verwiesen auf die Druckschrift HE24, S. 118, Abschnitt 9.7, Abs. 2 und 3.

Der Vorschlag der Beklagten erschöpft sich somit wiederum in dem Rückgriff auf dem Fachmann an sich bekannte, gängige Polware, die bereits gemäß der Lehre der Druckschrift NK 9 als geeignet für Schleifprodukte erkannt wurde.

Hilfsantrag 3 (neu), mit dem die Beklagte ihr Patent im Umfang des Patentanspruchs 1 zusammen mit den Ansprüchen 2 und 3 eingeschränkt verteidigt, führt somit ebenfalls nicht zur Schutzfähigkeit.

#### 5. Zum Hilfsantrag 4

Gegenüber den bisher betrachteten Schleifstoffen mit einem Tuch aus gestrickten oder gewirkten Fäden besteht nach diesem Hilfsantrag der erste Unterschied darin, dass die Agglomerate nunmehr zumindest auf die andere, im Wesentlichen ebene Oberfläche des Tuchs aufgebracht werden und nicht zumindest auf den hervortretenden Fadenteilen. Die hervortretenden Fadenteile sind dabei wiederum entweder Schlaufen aus Fäden, die in dem Tuch enthalten sind oder Schlaufen aus Fasern solcher Fäden, und sie bilden einen Spalt zwischen dem Tuch und einer Trägerfläche, auf welcher das Tuch mittels der hervortretenden Fadenteile befestigt werden kann, so dass der beim Schleifen gebildete Staub entlang dieses Spalts abtransportiert werden kann.

Kern dieser Ausgestaltung ist, dass die hervortretenden Fadenteile nunmehr nach Art einer Klettverbindung zusätzlich zur Befestigung des Tuchs auf einer Trägerfläche dienen können (Abs. [0017] der berechtigten Übersetzung der Streitpatentschrift).

Damit ist jedoch keine Erfindung begründet, weil dieses Prinzip bereits von an sich bekannten technologisch verwandten Schleifprodukten her bekannt ist.

Belegbar ist dieses Fachwissen an Hand der Druckschrift NK4, die eine Reißverbindung zum schnellen Auswechseln von Werkzeugblättern oder dergleichen betrifft.

Das daraus zu entnehmende Schleifprodukt ist u. a. mit Fäden versehen, die sich auf einer Oberfläche des Schleifprodukts befinden und daraus hervortreten, nämlich einem Werkzeugblatt, das ausweislich S. 2, zweiter Abs., zweiter Satz, auf seiner Rückseite ein Noppen- oder Schlaufengewebe bzw. -gewirk trägt und das auf der anderen Seite mit einer glatten Aufnahmefläche - demnach ebenfalls mit einer im Wesentlichen ebenen Oberfläche - versehen ist. Die Beschreibung der Herstellung des Schlaufengewebes und der einseitigen Einebnung lässt erkennen, dass die der ebenen Fläche gegenüberliegende Rückseite des Werkzeugblattes hervortretende Fadenteile Schlaufen aus Fäden aufweist, die in dem Gewirk enthalten sind (vgl. S. 3, letzter und vorletzter Absatz), so dass zumindest eines der optional vorgesehenen Merkmale, die die Ausbildung der hervortretenden Fadenteile des patentgemäßen Tuchs betreffen, bei dem Werkzeugblatt ebenfalls erfüllt ist.

Das bekannte Werkzeugblatt ist - wie die Beklagte richtig erkannt hat - zwar nicht wie das Tuch des Streitpatents ein für Schleifstaub durchgängiger Stoff, weil zur Beschichtung mit dem Abrasivstoff ein geeignetes Bindemittel zu Hilfe genommen wird, das eine weitere Trägerschicht 6 bildet, die mit einem insbesondere in den Figuren erkennbar als separate Agglomerate ausgebildeten Schleif- oder Poliermittel 7 beschichtet ist (S. 3, erster Abs. vorletzter Satz). Gleichwohl ergibt sich aus dieser Druckschrift die Anregung, das insoweit bekannte, bei Schleifprodukten mittlerweile bewährte Befestigungsmittel auch für ein per se für Schleifstaub durchlässiges Schleifprodukt vorzusehen, wie es aus der Druckschrift NK6 bekannt ist. Es bedarf lediglich handwerklichen Könnens des Fachmannes, das u. a. einseitig mit Schleifmittel beschichtete Schleifstoffgewirke, wie es zum Offenba-

zungsumfang des Dokuments NK6 gehört (vgl. Sp. 1, Z. 40 bis 65) zu diesem Zweck auf der nicht beschichteten Seite mit Schlaufen zu versehen. Das letztlich noch verbleibende zusätzlich in den Anspruch nach Hilfsantrag 4 aufgenommene funktionelle Merkmal, wonach der beim Schleifen gebildete Staub entlang des dadurch entstehenden Spalts abtransportiert werden kann, tritt dabei auf Grund der offenen Tuch- und Befestigungsstruktur zwangsläufig ein und ist somit eine für einen Fachmann vorhersehbare Wirkung.

In der Summe der aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale ist wiederum kein synergistischer Effekt zu erkennen; vielmehr entfaltet jedes der wie aufgezeigt bekannten Merkmale seine bekannte Wirkung in aggregativer Weise für sich.

Hilfsantrag 4, mit dem die Beklagte ihr Patent im Umfang dieses einzigen Patentanspruchs verteidigt, führt daher ebenfalls nicht zur Schutzfähigkeit.

## 6. Zum Hilfsantrag 5

Ein Schleifprodukt gemäß Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 5 unterscheidet sich wie schon das Schleifprodukt gemäß Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 von den Schleifprodukten gemäß dem Hauptantrag und den mit den anderen Hilfsanträgen verteidigten u. a. durch das zusätzliche Merkmal, wonach das Tuch ein Kettengewirke mit einer kombinierten Bindung ist, die aus Satinmaschen und Trikotmaschen aufgebaut ist.

Dieses Merkmal kann - wie bereits zum Hilfsantrag 2 ausgeführt wurde - im Nichtigkeitsverfahren nicht nachträglich zum Gegenstand eines beschränkten Anspruchs gemacht werden (BGH GRUR 85, 214 (III2d) Walzgut-Kühlbett; 82; 406 (V) Verteilergehäuse). Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf den obigen Abschnitt II.3 der Begründung verwiesen.

Hilfsantrag 5, mit dem die Patentinhaberin ihr Patent im Umfang dieses einzigen Patentanspruchs verteidigt, führt somit gleichfalls nicht zur Schutzfähigkeit.

## 7. Zum Hilfsantrag 6 (neu)

Der Patentanspruch nach dem Hilfsantrag 6 (neu) betrifft die Verwendung eines Schleifprodukts, zum Schleifen unter Absaugen des beim Schleifen gebildeten Staubs entlang des Spalts zwischen dem Schleifprodukt und einer Trägerfläche, auf der es befestigt werden kann. Das Schleifprodukt selbst weist dabei die Merkmale gemäß dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 auf zusammen mit der Maßgabe des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 (neu), wonach das Tuch ausschließlich aus gewirkten Fäden besteht. Der Anspruch nach Hilfsantrag 6 lehrt somit keinen weiter gehenden technischen Überschuss gegenüber dem sich aus dem Stand der Technik wie oben bereits aufgezeigt in nicht erfinderischer Weise ergebenden Schleifprodukt.

Eine Erfindung ist in der Verwendung zum Schleifen unter Absaugung des beim Schleifen gebildeten Staubes entlang des sich zwischen dem Schleifprodukt und einer Trägerfläche sich bildenden Spaltes nicht zu sehen. Wie die Beklagte selbst in der Patentschrift sinngemäß ausführt, ist es bereits bekannt, Schleifprodukte so zu lochen, dass es möglich ist, Staub an bestimmten Punkten durch den Schleifstoff und dann durch die Schleifmaschine oder den Schleifblock während des Schleifens zu saugen (vgl. in der berichtigten Übersetzung der Streitpatentschrift Abs. [0002], letzter Satz). Vor diesem Hintergrund ist es dem Fachmann nahe gelegt, ein technologisch eng verwandtes Schleifprodukt, wie es sich aus dem Stand der Technik NK6 und NK4 ohne weiteres ergibt und für den Schleifstaub offensichtlich noch durchlässiger ist als das bekannte gelochte Schleifprodukt, in beanspruchter Weise zu verwenden.

Hilfsantrag 6, mit dem die Patentinhaberin ihr Patent im Umfang dieses einzigen Patentanspruchs verteidigt, führt somit gleichfalls nicht zur Schutzfähigkeit.

**III.**

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Klante

Gutermuth

Dr. Fritze

Rothe

Dr. Baumgart

Pr