



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
5. Mai 2010

3 Ni 62/08 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 500 590
(DE 690 20 903)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 5. Mai 2010 unter Mitwirkung des Richters Engels als Vorsitzenden, des Richters Dr. Egerer sowie der Richterinnen Prietzel-Funk, Dipl.-Chem. Zettler und Dipl.-Chem. Dr. Münzberg

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 500 590 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass in den Anspruch 1
 - hinter dem Wort „continous“ das Wort „full“ eingefügt wird und
 - nach den Worten „entire laminate“ folgende Worte eingefügt werden: „wherein the microtexture of the skin layer contains folds and the at least one microtextured elastomeric layer fills the folds formed in the at least one microtextured skin layer,“ und
 - die Figuren 23 und 24 gestrichen werden.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
3. Das Urteil ist im Kostenpunkt in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 10. Oktober 1990 als internationale Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen PCT/US 90/05783 angemeldeten, die amerikanischen Prioritäten US 438593 vom 17. November 1989 und US 503716 vom 30. März 1990 in Anspruch nehmenden und u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 500 590 (Streitpatent) mit der Bezeichnung

„Elastomeric Laminates with Microtextured Skin Layers“

(„Elastomere Verbundstoffe mit mikrotexturierten Oberflächenschichten“)

dessen Erteilung am 12. Juli 1995 veröffentlicht worden ist und das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 690 20 903 geführt wird. Das Streitpatent umfasst in der erteilten, maßgeblichen englischen Fassung insgesamt 12 Patentansprüche, die folgenden Wortlaut haben:

1. An elastomeric laminate characterized in that the laminate comprises at least one microtextured elastomeric layer and at least one microtextured skin layer in continuous contact with the microtextured elastomeric layer over substantially the entire laminate wherein the microtexture is formed by stretching the untextured laminate past the skin's elastic limit and allowing the so-stretched laminate to recover.
2. The elastomeric laminate of claim 1 characterized in that the heat activated recovery is at an activation temperature of at least 26,7° C and where the laminate will recover by at least 50 % of the total recovery available 20 seconds after stretching.
3. The elastomeric laminate of claim 1 characterized in that the stretched laminate recovers by 15 % after at least 20 seconds.

4. A colored elastomeric ribbon formed from the elastomeric laminate of claim 1 further characterized in that said at least one skin layer is a microtextured outer layer, and at least one layer other than said skin layer is colored.
5. The colored elastomeric ribbon of claim 4 characterized in that the colored layer is an elastomeric core layer.
6. A sheet laminate formed from the laminate of claim 1 characterized in that the laminate comprises a sheet with enclosed or partially enclosed spaces for entrapping dust or oil.
7. The sheet laminate of claim 6 characterized in that the laminate comprises a wipe cloth.
8. The sheet laminate of claim 6 characterized in that the laminate comprises a dust mat.
9. The elastomeric laminate of claims 4 or 6 characterized in that the laminate is multiaxially stretched.
10. The elastomeric laminate of claim 1 characterized in that the laminate width decreases by less than 20 % when re-stretched to the extent of permanent deformation of at least one previously deformed skin layer.
11. The elastomeric laminate of claim 1 characterized in that the surface area of the microtextured skin layer is at least 50 % greater than an untextured surface.

12. The elastomeric laminate of claim 1 characterized in that the elastomeric core comprises an A-B-A block copolymer."

In der deutschsprachigen Fassung lauten die erteilten Patentansprüche wie folgt:

- „1. Elastomerer Schichtstoff, dadurch gekennzeichnet, daß der Schichtstoff mindestens eine mikrotexturierte elastomere Schicht und mindestens eine mikrotexturierte Außenhaut in durchgehendem Kontakt mit der mikrotexturierten elastomeren Schicht über im wesentlichen den gesamten Schichtstoff aufweist, wobei die Mikrotextur gebildet wird durch Verstrecken des nichttexturierten Schichtstoffes über die Elastizitätsgrenze der Außenhaut hinaus und Rückbildenlassen des so verstreckten Schichtstoffes.
2. Elastomerer Schichtstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das wärmeaktivierte Rückbilden bei einer Aktivierungstemperatur von mindestens 26,7° C erfolgt und der Schichtstoff sich mindestens um 50 Prozent des 20 Sekunden nach dem Verstrecken erreichbaren gesamten Rückbildungsvermögens rückbildet.
3. Elastomerer Schichtstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der verstreckte Schichtstoff sich nach mindestens 20 Sekunden um 15 Prozent rückbildet.
4. Farbiges Elastomerband, gebildet aus dem elastomeren Schichtstoff nach Anspruch 1, ferner dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Außenhaut eine mikrotexturierte Außenschicht ist und mindestens eine andere Schicht als die Außenhaut farbig ist.

5. Farbiges Elastomerband nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die farbige Schicht eine elastomere Kernschicht ist.
6. Flächiger Schichtstoff, gebildet aus dem elastomeren Schichtstoff nach Anspruch 1, umfassend ein Flächengebilde mit umschlossenen oder teilweise umschlossenen Hohlräumen zum Einschließen von Staub oder Öl.
7. Flächiger Schichtstoff nach Anspruch 6, umfassend ein Wischtuch.
8. Flächiger Schichtstoff nach Anspruch 6, umfassend eine Staubmatte.
9. Elastomerer Schichtstoff nach Anspruch 4 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Schichtstoff multiaxial verstreckt ist.
10. Elastomerer Schichtstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtstoffbreite um weniger als 20 Prozent abnimmt, wenn bis zum Maß der bleibenden Verformung von mindestens einer zuvor verformten Außenhaut erneut verstreckt wird.
11. Elastomerer Schichtstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Oberfläche der mikrotexturierten Außenhaut um mindestens 50 Prozent größer ist als eine nichttexturierte Oberfläche.

12. Elastomerer Schichtstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der elastomere Kern ein A-B-A-Blockcopolymer umfaßt.“

Die Klägerin greift mit vorliegender Klage das Streitpatent in vollem Umfang an und macht die Nichtigkeitsgründe mangelnder Patentfähigkeit und nicht ausreichender Offenbarung der Erfindung geltend. Zur Begründung stützt sie sich auf folgende Dokumente:

zum Streitpatent:

- GKS&S1** EP 0 500 590 B1 (Streitpatent)
GKS&S1' DE 690 20 903 T2 (Übersetzung des Streitpatents)
GKS&S2 WO 91/07277 A1 (Erstveröffentlichung des Streitpatents)

zum Verletzungsverfahren vor dem LG Düsseldorf – 4a O 152/08:

- GKS&S3** Klageschrift der 3M Deutschland GmbH vom 15. 02. 2008
Schriftsatz der Verletzungsklägerin vom 25. 07. 2008
Anlagen K4, K5, K6 (Kopien von Abbildungen)
Anlagen K7 und K7a (Untersuchungsbericht und dessen Übersetzung)
GKS&S6 Urteil des LG Düsseldorf vom 07. 05. 2009 – 4a O 152/08
Berufungsbegründung vom 19. 08. 2009

zum Stand der Technik:

- GKS&S5** US 4 880 682.
GKS&S7 Auszug aus: Wenske, Dictionary of Chemistry.

Sie ist der Ansicht, den Gegenständen der Patentansprüche 1, 2, 3, 6, 9, 10 und 12 des Streitpatents fehle bereits die Neuheit gegenüber der **GKS&S5**, während die Gegenstände der Patentansprüche 4, 5, 7 und 8 des Streitpatents angesichts der **GKS&S5** und dem allgemeinen Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Zudem offenbarten die Patentansprüche 9 und 11 des Streitpa-

tents im Hinblick auf die multiaxiale Verstreckung den Gegenstand der Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Insbesondere seien auch die Merkmale, wie „mikrotexturierte Skinlage (Außenlage)“ und „die Skinlage steht mit der elastomeren Lage in kontinuierlichem Kontakt über im Wesentlichen das gesamte Laminat“, begrifflich im Patentanspruch 1 völlig unklar, zumal sich auch die Streitpatentschrift nicht zu einer Definition des Begriffs Mikrotextrur und/oder Mikrostruktur in Bezug auf die elastomere Kernlage äußere, weshalb sich die Beklagte auch jede Auslegung dieser Begriffe entgegenhalten lassen müsse.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 500 590 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruchssätzen gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3, in denen jeweils der Patentanspruch 1 geändert ist und dem sich die übrigen Ansprüche 2 bis 12 jeweils unverändert anschließen:

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** lautet (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 erteilter Fassung sind *kursiv* dargestellt):

- „1. An elastomeric laminate characterized in that the laminate comprises at least one microtextured elastomeric layer and at least one microtextured skin layer in continuous contact with the microtextured elastomeric layer over substantially the entire laminate wherein the microtexture is formed by

stretching the untextured laminate past the skin's elastic limit and allowing the so-stretched laminate to recover, *such that the at least one elastomeric layer does not completely retract from the at least one skin layer under the folds of the at least one microtextured skin layer.*"

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** lautet (die Änderung gegenüber dem Patentanspruch 1 erteilter Fassung ist *kursiv* dargestellt):

- „1. An elastomeric laminate characterized in that the laminate comprises at least one microtextured elastomeric layer and at least one microtextured skin layer in continuous *full* contact with the microtextured elastomeric layer over substantially the entire laminate wherein the microtexture is formed by stretching the untextured laminate past the skin's elastic limit and allowing the so-stretched laminate to recover.”

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 3** lautet (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 erteilter Fassung sind *kursiv* dargestellt):

- „1. An elastomeric laminate characterized in that the laminate comprises at least one microtextured elastomeric layer and at least one microtextured skin layer in continuous *full* contact with the microtextured elastomeric layer over substantially the entire laminate, *wherein the microtexture of the skin layer contains folds and the at least one microtextured elastomeric layer fills the folds formed in the at least one microtextured skin layer*, wherein the microtexture is formed by stretching the untextured laminate past the skin's elastic limit and allowing the so-stretched laminate to recover.”

Wegen des Wortlauts der sich jeweils anschließenden Patentansprüche 2 bis 12 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie hält sowohl die Neuheit als auch die erfinderische Tätigkeit gegenüber der **GKS&S5** für gegeben, weil dort insbesondere das Merkmal des „durchgehenden Kontakts“ („in continuous contact“) von elastomerer Kernschicht und den thermoplastischen Außenhäuten nicht offenbart sei. Wie auch das Landgericht Düsseldorf in seinem Urteil **GKS&S6** ausgeführt habe, umfasse nämlich die Lehre des Streitpatents nach Patentanspruch 1 keinen intermittierenden Skin/Kern-Kontakt, da dieser in der Beschreibung als nicht wünschenswert beschrieben und in Beispiel 32 als „Grenzschichtbruch“ bezeichnet und deshalb lediglich als Vergleichsbeispiel erwähnt sei. Zu den angegriffenen Patentansprüchen 9 und 11 führt sie aus, dass diese ausführbar seien.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien sowie der eingereichten Dokumente wird auf den Akteninhalt und die Sitzungsniederschrift vom 5. Mai 2010 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und teilweise begründet. Der u. a. geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit, Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents in dem aus dem Urteilstenor ersichtlichen Umfang. Im Übrigen war die Klage abzuweisen.

I.

1. Das Streitpatent betrifft elastomere Folien und insbesondere Schichtstoffe, welche besonders für den Einsatz bei Bekleidungsstücken geeignet sind.

Als nächstliegenden Stand der Technik nennt das Streitpatent u. a. die US 4 880 682, welche ein dreilagiges Verbundmaterial beschreibt, bei welchem die mittlere Kernschicht elastisch und die Hautschichten nicht elastisch sind. Die dort offenbarte Folie wird durch Coextrusion, Verstrecken der resultierenden Folie und Entspannen der verstreckten Folie hergestellt. Die Kontraktion des elastomeren Kerns bewirkt ein Separieren der Außenhäute von dem Kern unter Erzeugung einer geriffelten Oberfläche auf den Außenhäuten. Die Folie erreicht nach dem Verstrecken ihren vollständig entspannten Zustand innerhalb von etwa 10 bis 15 Minuten (**GKS&S1'**, Seite 1, Absatz 2).

Die Beschreibung des Streitpatents führt weiter aus, dass elastomere Folien in der Literatur im Zusammenhang mit ihrer Anwendung bei Wegwerfprodukten, wie beispielsweise bei Babywindeln und Inkontinenzmitteln, diskutiert werden, und verweist hierzu auf weitere Patentdokumente.

Gemäß dem Streitpatent bereiten die bekannten elastomeren Folien Probleme beim Aufbringen eines verstreckten elastischen Teils auf ein flexibles Substrat wie eine Wegwerfwindel. Da oftmals eine extreme Erwärmung erforderlich ist, um die nicht wärmestabile Form zu einer kontrahierten wärmestabilen Form freizugeben, müssen die übrigen, auf das Elastomer aufgebrachten Materialien und die Prozessbedingungen, bei denen das Elastomer verwendet wird, sorgfältig ausgewählt werden, um mit diesem Erwärmungsschritt kompatibel zu sein (**GKS&S1'**, übergreifender Absatz der Seitenwende 3/4).

Schließlich führt das Streitpatent aus, dass bei den bekannten Laminatfolien der Nachteil besteht, dass die bekannten Elastomere relativ unveränderliche Spannungs-/Dehnungseigenschaften zeigen, die nicht unabhängig von der Aktivierungstemperatur gewählt werden können. Materialien mit einem hohen Elastizitätsmodul sind jedoch für den Träger unbequem. Probleme mit einem relativ steifen Material oder Material mit einem hohen Elastizitätsmodul können durch den Reibungskoeffizient und durch Einschnürung des Elastomers stark vergrößert

werden, was dazu führen kann, dass das Material den Träger stört oder kratzt (**GKS&S1'**, Seite 4, Absatz 2).

2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, eine mehrlagige Laminatfolie, insbesondere für Anwendungen bei Wegwerfprodukten, wie beispielsweise Babywindeln und Inkontinenzmitteln, bereit zu stellen, welche die im Stand der Technik vorhandenen, in der Streitpatentschrift gemäß **GKS&S1'** auf den Seiten 1 bis 4 beschriebenen Nachteile überwindet und geeignete elastomere Eigenschaften aufweist.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe wird gemäß dem in der englischen Originalsprache erteilten Patentanspruch 1 (Hauptantrag) eine Kombination folgender Merkmale vorgeschlagen:

- M1** An elastomeric laminate,
characterized in
- M2** that the laminate comprises
- M2.1** at least one microtextured elastomeric layer and
- M2.2** at least one microtextured skin layer
- M2.3** in continuous contact with the microtextured elastomeric layer
over substantially the entire laminate
- M3** wherein the microtexture is formed by stretching the untextured
laminate past the skin's elastic limit and allowing the so-stretched
laminate to recover.

Die gemäß Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 umfasst die Merkmale **M1** bis **M3**, als weiteres Merkmal kommt **M4** hinzu, das wie folgt lautet:

- M4** such that the at least one elastomeric layer does not completely retract from the at least one skin layer under the folds of the at least one microtextured skin layer.

Die gemäß Hilfsantrag 2 verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 umfasst die Merkmale **M1** bis **M3**, wobei in Merkmal **M2.3** das Wort „full“ eingefügt wurde. Anstelle von **M2.3** lautet das präzisierte Merkmal **M2.3.1** damit wie folgt:

M2.3.1 in continuous full contact with the microtextured elastomeric layer over substantially the entire laminate.

Die gemäß Hilfsantrag 3 verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 umfasst die Merkmale **M1** bis **M2.2** und **M2.3.1**; als weiteres Merkmal kommen **M5** und **M6** hinzu, die folgenden Wortlaut haben:

M5 wherein the microtexture of the skin layer contains folds

M6 and the at least one microtextured elastomeric layer fills the folds formed in the at least one microtextured skin layer.

4. Als Fachmann auf dem vorliegenden technischen Gebiet ist ein Diplom-Chemiker der Fachrichtung Kunststoffe oder ein Kunststoff-Ingenieur anzusehen, der aufgrund seiner Ausbildung und mehrjährigen Berufserfahrung, etwa in der Entwicklungsabteilung eines einschlägigen Unternehmens, über fundierte Kenntnisse sowohl von Verbundfolien, als auch von typischerweise für Folien einsetzbaren Materialien im Allgemeinen verfügt und zugleich mit den Problemen und Anforderungen von Mehrschichtfolien für den Einsatz bei Bekleidungsstücken vertraut ist. Demzufolge besitzt der hier maßgebliche Fachmann auch spezielle Kenntnisse über die Entwicklung, Herstellung und Anwendung von mikrotexturierten, elastomeren Mehrschichtfolien sowie deren Kräuselung.

II.

1. Für das richtige Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents ist wesentlich, dass sie gerichtet ist auf einen mikrotexturierten, mehrlagigen, elastomeren Schichtstoff, der mindestens eine nichte-

lastomere Skinschicht (Außenhaut) und mindestens eine elastomere Kernschicht umfasst. Die elastomere Kernschicht und die mindestens eine Skinschicht sind mikrotexturiert, wobei die mikrotexturierte Skinschicht sich in durchgehendem Kontakt mit der elastomeren Kernschicht über im Wesentlichen den gesamten Schichtstoff befindet. Durch den Skin/Kern-Kontakt erhält die elastomere Kernschicht ihre Mikrotextur.

Die Schichtstoffe können beispielsweise durch Coextrusion ausgewählter Polymere hergestellt werden, wie sie schematisch in Figur 1 der Streitpatentschrift dargestellt sind (vgl. **GKS&S1'**, Seite 4, letzte Zeile bis Seite 5, Absatz 1; Seite 14, vorletzter Absatz bis Seite 15, Absatz 1).

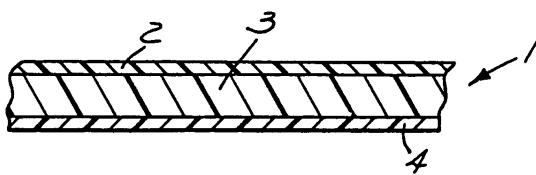
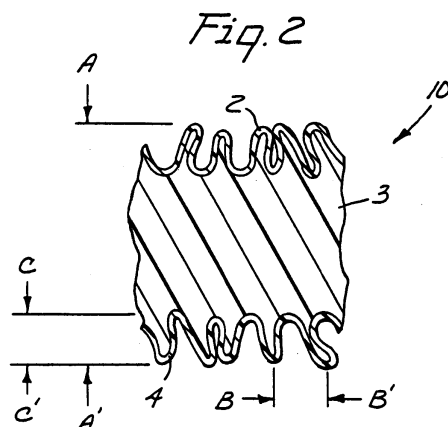


Fig. 1

Unter dem Begriff „Mikrotextur“ versteht das Streitpatent, dass die Oberfläche Unregelmäßigkeiten mit Spitzen und Tälern oder Faltungen enthält. Diese Unregelmäßigkeiten oder Faltungen sollen ausreichend groß sein, um für das bloße menschliche Auge aufgrund erhöhter Opazität gegenüber der Opazität des Schichtstoffes vor dem Mikrostrukturieren wahrnehmbar zu sein („... which are large enough to be perceived by unaided human eye as causing increased opacity over the opacity of the laminate before microstructuring ...“), andererseits sollen diese Unregelmäßigkeiten bzw. Falten ausreichend klein sein, um von der menschlichen Haut als glatt oder weich wahrgenommen zu werden („... and which irregularities are small enough to be perceived as smooth or soft to human skin.“) (vgl. **GKS&S1**, Seite 4, Zeilen 13 bis 16, oder **GKS&S1'**, Seite 7, mittlerer Absatz).



Diese Definition der Mikrotextur bezieht sich offensichtlich auf die Mikrotexturierung der Außenhautschicht. Eine eigenständige Definition für die Mikrostrukturierung der elastomeren Kernschicht ist in der Beschreibung des Streitpatents nicht zu finden. Nur aus Figur 2 i. V. m. Figur 22 erkennt der Fachmann, dass ausschließlich bei „vollständigem Kontakt“ der elastomere Stoff der Kernschicht die in der Hautschicht gebildeten Falten ausfüllt und somit eine der Mikrotextur der Hautschicht analoge Mikrotextur mit Spitzen und Tälern ausbildet.

Kerngedanke der angegriffenen Erfindung ist demnach die Erzielung der Mikrotextur in der Außenhautschicht (Merkmal **M2.2**), denn hierdurch wird das Komfortmaß des elastomeren Materials erhöht, was durch spürbare Herabsetzung des Reibungskoeffizienten und Elastizitätsmoduls des Schichtstoffes ergänzt wird. In bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung kann die Haut ferner dazu dienen, eine kontrollierte Ablösung („controlled release“) oder Erholung („recovery“) des verstreckten Elastomers zu ermöglichen und den Elastizitätsmodul des elastomeren Schichtstoffes zu modifizieren und/oder die Form des elastomeren Schichtstoffes zu stabilisieren (vgl. **GKS&S1**, Seite 3, Zeilen 11 bis 15, oder **GKS&S1'**, Seite 4, letzter Absatz).

Die Mikrotexturierung wird dadurch erreicht, dass der Schichtstoff als Ganzes über die Elastizitätsgrenze der nichtelastomeren Skinschichten hinaus verstreckt wird, gefolgt von einer kontrollierten Relaxation, so dass, wenn sich der Schichtstoff wieder zurückbildet bzw. zusammenzieht (Merkmal **M3**), in dem Schichtstoff eine

Mikrotextur entsteht (Merkmale **M2.1** und **M2.2**), wie sie schematisch in Figur 2 der Streitpatentschrift dargestellt ist (vgl. **GKS&S1'**, Seite 5, Absätze 1 und 2; Seite 7, mittlerer Absatz), wobei die Art und Weise, in der die Folie verstreckt wird, einen ausgeprägten Unterschied in der Textur der mikrotexturierten Oberfläche bewirkt (vgl. **GKS&S1'**, Seite 17, Absatz 3, hiervon Zeilen 1 bis 4).

2. Des Weiteren lehrt das Streitpatent, dass der Kontakt von Skinschicht zu Kernschicht in der verstreckten Folie in Abhängigkeit von den Zusammensetzungen von Skin und Kern (vgl. **GKS&S1'**, Seite 19, Absatz 2), von der Dicke der Schichten, dem Verhältnis der Schichtdicken und dem Streckverhältnis (vgl. **GKS&S1'**, Seite 18, Absatz 1) variiert, wobei der Skin/Kern-Kontakt drei Verhaltensweisen folgt:

1. vollständiger Kontakt zwischen dem Kern und der mikrotexturierten Skinschicht (Fig. 22),
2. Kohäsionsbruch des Kerns unter den Mikrotexturfaltungen (Fig. 23),
3. Grenzschichtbruch der Haut an dem Kern unter den Mikrotexturfaltungen mit intermittierendem Skin/Kern-Kontakt an den Faltentälern (Fig. 24)

(vgl. **GKS&S1'**, Seite 11, Absatz 1 i. V. m. Figuren 22 bis 24 sowie übergreifender Absatz der Seitenwende 19/20).

a) Maßgebliche Grundlage dafür, was durch das Streitpatent unter Schutz gestellt ist, ist gemäß Art. 69 I 1 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche in der jeweiligen Verfahrenssprache. Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehört, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugleinheit; GRUR 2007, 959 – Pumpeinrichtung unter Hinweis auf BGH GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelnungseinrichtung), wobei der Patentanspruch nicht wörtlich in philologischer Betrachtung, sondern seinem technischen Sinn nach aufzufassen ist, das heißt der Erfindungsgedanke muss unter Ermittlung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich in der Patentschrift ergeben, bestimmt werden (BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube). Begriffe in Patentansprüchen sind danach so zu deuten, wie sie

der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift versteht (BGH GRUR 2001, 232, 233 – Brieflocher m. w. N.), weshalb die Patentschrift im Hinblick auf die gebrauchten Begriffe ihr eigenes Lexikon darstellt (BGH GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; BGH Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf).

b) Das Streitpatent definiert *expressis verbis* nicht, was unter dem Merkmal des „im Wesentlichen durchgehenden Kontakts der elastomeren Schicht mit der Außenhaut“ („... skin layer in continuous contact with the ... elastomeric layer over substantially the entire laminate“) zu verstehen ist. Der Streitpatentbeschreibung i. V. m. den Figuren 22 bis 24 entnimmt der Fachmann lediglich, dass der Kontakt von Haut- und Kernschicht von vielen Faktoren und Variablen abhängig ist und deshalb drei verschiedene Skin/Kern-Kontakte möglich sind, wie bereits vorstehend unter Abschnitt **II.2** dargelegt ist: Neben dem vollständigen Kontakt von Haut- und Kernschicht und dem Kohäsionsbruch der Kernschicht unter den Faltungen der Hautschicht, wobei das Elastomer die Hautfaltungen füllt, ist darüber hinaus auch ein Grenzschichtbruch möglich, bei dem sich die elastomere Kernschicht unter den Faltungen vollständig zurückzieht, jedoch so ausreichend befestigt bleibt, dass die Haut nicht delaminiert wird (vgl. **GKS&S1'**, übergreifender Absatz der Seitenwende 19/20). Bereits aus der Tatsache, dass auch zu einer solchen Ausführungsform auf ein erfindungsgemäßes Beispiel (Beispiel 32) i. V. m. Figur 24 hingewiesen wird, erkennt der Fachmann, dass eine derartige Konstruktion von der Lehre des Streitpatents ebenfalls erfasst wird, selbst wenn der Grenzschichtbruch als „im Allgemeinen nicht wünschenswert“ („not desirable generally“) bezeichnet wird (vgl. **GKS&S1**, Seite 7, Zeile 57; **GKS&S1'**, Seite 20, Absatz 1). Daran ändert auch der letzte Satz des Beispiels 32, der im Übrigen erst nachträglich in die Beschreibung während des Prüfungsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt aufgenommen wurde, nichts, wonach die Beispiele 7, 12A und 12C (korrekterweise 12B) Vergleichsbeispiele seien (vgl. **GKS&S1'**, Seite 46, mittlerer Absatz). In diesem Beispiel 32 wurde der Folienschichtstoff bestimmter Beispiele untersucht, um den „Kontaktmechanismus zwischen den Haut- und Kernschichten zu bestimmen“. In der Tabelle XV wurden die Ergebnisse zusammengefasst. Für die Beispiele 5, 6 und 15C wurde „elastischer Kohäsionsbruch“ und für die Bei-

spiele 7, 12A und 12C „Grenzschichtbruch“ festgestellt. Wenngleich auch die Beispiele 7, 12A und 12C nun als „Vergleichsbeispiele“ bezeichnet wurden, bedeutet dies aber nicht, dass diese Beispiele nicht erfindungsgemäß wären, wenn zugleich ausgeführt wird, dass diese als ein mögliches - zudem positiv umschriebenes - Resultat der Lehre umfasst sind. So erfährt der Fachmann beispielsweise beim Lesen des Beispiels 7, dass dort Folien mit variierender Gesamtdicke und mit EVA-Bindeschichten zwischen der Außenhaut und dem elastomeren Kern hergestellt und untersucht wurden, wobei die EVA-Bindeschichten zur „Haftfestigkeit zwischen den äußeren Schichten aus LLDPE und der SIS-Kernschicht“ beitrugen und zu einem „dauerhafteren Schichtstoff als eine solche Folie ohne die EVA-Schichten“ führten und „dennoch nicht die Verhaltensweise des Schichtstoffes in Bezug auf die Oberflächentextur“ störten. Weiter wird in Beispiel 7 festgestellt, dass „dickere Materialien grobere Texturen ergeben und dass durch Kontrollieren der mechanischen Parameter die Textur kontrolliert werden kann.“ (vgl. **GKS&S1**, Beispiel 7 auf den Seiten 30 bis 31). Wenn also mit dem Schichtstoff des Beispiels 7 trotz des in Tabelle XV auf Seite 46 angegebenen Grenzschichtbruchs ein „dauerhafterer Schichtstoff als eine solche Folie ohne die EVA-Schichten“ erhalten wird, dann wird der Fachmann diesen selbstverständlich als erfindungsgemäß bewerten, so dass er keine Veranlassung hatte, solche elastomeren Schichtstoffe gemäß Beispiel 7 mit Grenzschichtbruch gemäß Tabelle XV als nicht gewünschte Resultate auszusondern, zumal weder im Beispiel 7, noch im Beispiel 12 (vgl. **GKS&S1**, Seite 34) ein gegenteiliger Hinweis zu finden ist.

Die Formulierung des Merkmals **M2.3** fordert lediglich einen durchgehenden Kontakt der elastomeren Kernschicht mit der mikrotexturierten Außenhaut im Wesentlichen über den gesamten Schichtstoff, was jedoch nicht gleichbedeutend ist mit einem vollflächigen und ununterbrochenen Verbund der Schichten nach der Mikrotexturierung durch Verstrecken und Relaxieren. Damit umfasst Merkmal **M2.3** ebenfalls den intermittierenden Haut/Kern-Kontakt bzw. sog. „Grenzschichtbruch“, auch wenn sich hierbei die elastomere Kernschicht unter den Faltungen der Hautschicht vollständig zurückgezogen hat, so dass die elastomere Kernschicht keine eigene Mikrostruktur mehr aufweist, die Faltentäler aber über im

Wesentlichen die gesamte Länge des Schichtstoff durchgehend Kontakt mit der Kernschicht haben (vgl. **GKS&S1'**, Figur 24).

c) Infolgedessen umfasst eine Variante des mikrotexturierten Schichtstoffes den Grenzschnittbruch, auch wenn dieser in der Beschreibung als nicht gewünschte Konstruktion bezeichnet wird. Das Streitpatent versteht seinem technischen Sinn nach unter dem Merkmal **M2.3** („in continuous contact with the microtextured elastomeric layer over substantially the entire laminate“) vielmehr drei verschiedene Skin/Kern-Kontakte und definiert das Merkmal des „durchgehenden Kontakts“ dahingehend, dass sowohl ein vollflächiger Kontakt zwischen den Schichten, als auch nur ein Kontakt der Faltentäler der Skin-Mikrotextur mit der elastomeren Kernschicht (intermittierender Skin-/Kern-Kontakt) umfasst sein sollen.

3. Weiter erfährt der Fachmann aus der Streitpatentschrift, dass sich der Grad der Mikrotexturierung elastomerer Schichtstoffe, die gemäß der Erfindung hergestellt werden, auch in Bezug auf die Flächenzunahme der Skinoberfläche („increase in skin surface area“) beschreiben lässt. Wo der Schichtstoff starke Texturen zeigt, nimmt die Oberfläche der Skinschicht deutlich zu. Normalerweise erhöht das Mikrotexturieren die Oberfläche der Skinschicht mindestens um 50 %, vorzugsweise jedoch um mindestens 100 bis 250 %, wobei die Zunahme der Skin-schichtoberfläche unmittelbar zu der gesamten Textur und dem „Griff“ der Laminatoberfläche beiträgt (vgl. **GKS&S1'**, Seite 18, Absatz 2).

Bei einer verwendungsgemäßen, späteren Dehnung des mehrlagigen, mikrotexturierten Laminats streckt sich daher die mikrotexturierte Skinschicht nicht mit dem Elastomer, sondern faltet sich zu einem starren Flächengebilde auseinander (vgl. **GKS&S1'**, Seite 13, Absatz 1).

4. Das Streitpatent schlägt nach Patentanspruch 1 somit eine über ihre gesamte Länge mikrotexturierte Laminatfolie aus mindestens einer mikrotexturierten Skinschicht und mindestens einer elastomeren Schicht vor. Dabei muss die mikrotexturierte Skinlage über im Wesentlichen den gesamten Schichtstoff in durchgehen-

dem Kontakt mit der elastomeren Schicht stehen, wodurch sich im Fall des vollflächigen Kontakts auch in der elastomeren Kernschicht eine der Skinschicht analoge Mikrotextur ausbilden kann. Hierbei variiert der Skin/Kern-Kontakt in Abhängigkeit einer Vielzahl von Parametern, so dass der Skin/Kern-Kontakt den zuvor beschriebenen, verschiedenen Verhaltensweisen 1 bis 3 folgt.

Ausgehend von diesem Verständnis der Lehre des Streitpatents ist nach Ansicht des Senats durch Patentanspruch 1 sowohl in der erteilten Fassung (Hauptantrag) als auch in den Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2 somit ein elastomeres Schichtstoff, wie er in den Figuren 22 (vollständiger Skin/Kern-Kontakt), 23 (Kohäsionsbruch des Kerns unter den Mikrotexturfalten) und 24 (Grenzschichtbruch bzw. intermittierender Skin/Kernkontakt) dargestellt ist, unter Schutz gestellt.

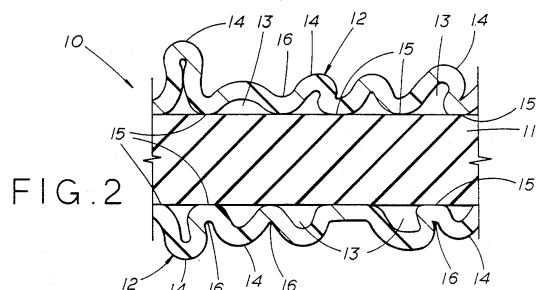
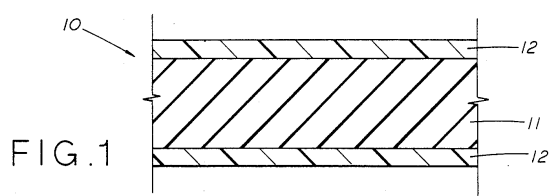
III.

Die nach **Hauptantrag** sowie nach den **Hilfsanträgen 1 und 2** verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents erweisen sich gegenüber derjenigen im vorveröffentlichten amerikanischen Patent US 4 880 682 (**GKS&S5**) offenbarten Lehre als nicht neu i. S. v. Art. 54 EPÜ.

1. Die US 4 880 682 (**GKS&S5**) beschreibt eine mehrlagige, insbesondere dreilagige, koextrudierte elastomere Mehrschichtfolie, die in Anwendungsbereichen Verwendung findet, in denen Eigenschaften wie hohe Elastizität, Mattglanz und ein guter haptischer Eindruck erwünscht sind (Merkmal **M1**). Diese Eigenschaften werden dadurch erzielt, dass eine mehrschichtige Folie koextrudiert wird, die einen elastomeren Kern und thermoplastische Außenhäute aufweist (**Merkmale 2, 2.1 und 2.2**; vgl. **GKS&S5**, Ansprüche 1 und 7 i. V. m. Spalte 2, Zeile 63 bis Spalte 3, Zeile 10). Als Materialien für den Kern werden u. a. SEBS und SIS verwendet (vgl. **GKS&S5**, Spalte 3, Zeile 23 bis Spalte 5, Zeile 44, insbesondere Spalte 3, Zeilen 48 bis 58), für die Außenhaut können u. a. EVA, PE und PP eingesetzt werden (vgl. **GKS&S5**, Spalte 5, Zeile 45 bis Spalte 6, Zeile 20, insbe-

sondere Spalte 5, Zeilen 45 bis 62), wobei diese Materialien im Übrigen auch in Schichtkörpern des Streitpatents verwendet werden (vgl. **GKS&S1'**, Seite 8, Absatz 2, insbesondere Zeile 5 von unten, sowie Seite 10, letzter Absatz).

Wie beim Gegenstand des Streitpatents ist ein solcher, aus **GKS&S5** bekannter Schichtkörper mikrotexturiert, indem die Mikrotextur gebildet wird durch Verstrecken des nicht texturierten Schichtstoffes über die Elastizitätsgrenze der Außenhaut hinaus und Rückbildenlassen des so verstreckten Schichtstoffes (vgl. **GKS&S5**, Spalte 6, Zeile 41 bis Spalte 7, Zeile 41, insbesondere Spalte 6, Zeilen 47 bis 52 i. V. m. Spalte 7, Zeilen 27 bis 32), so dass auch das Merkmal **M3** erfüllt ist.



Wie aus Figur 2 der **GKS&S5** hervorgeht, ist die Kernschicht im Wesentlichen flach ausgebildet, wohingegen die Außenhäute eine mikro-wellenförmige oder geriffelte, also eine mikrotexturierte Oberfläche (Merkmal **M2.2**) aufweisen, wobei nach dem Verstrecken die Kontraktion des elastomeren Kerns (Bezugsziffer 11) im Verlauf des Relaxierens die Trennung der thermoplastischen Häute (Bezugsziffer 12) von der Oberfläche des Kerns an voneinander beabstandeten Bereichen (Bezugsziffer 13) hervorruft (vgl. **GKS&S5**, Spalte 6, Zeile 62 bis Spalte 7, Zeile 2). Infolgedessen offenbart die **GKS&S5** in Figur 2 wortsinngemäß einen intermittierenden Skin/Kern-Kontakt. Wie vorstehend ausgeführt (vgl. Abschnitt **II.2.b**), ist dieser jedoch ebenfalls in Merkmal **M2.3** des verteidigten Patentanspruchs 1

nach Hauptantrag beansprucht, und damit die Lehre des Streitpatents durch den Stand der Technik vorweggenommen.

Denn entscheidend für die Bewertung der Lehre der **GKS&S5** ist nicht die Darstellung in Figur 2, sondern die technischen Ausführungen zu den Arbeitsweisen betreffend Herstellung und Weiterverarbeitung des Schichtkörpers bzw. des Laminats. Die **GKS&S5**, in der die Fig. 2 eine Nachzeichnung einer 5000-fach vergrößerten Mikrophotographie und damit schematisch die im Verlauf des Relaxierens auftretenden Ablösungen der Außenschichten von der Kernschicht darstellt, ist – entgegen den Ausführungen der Beklagten – eben nicht auf eine Lehre ausgerichtet, die gezielt zur Ablösung der Aussenschichten von der Kernschicht unter den Falten führt. Es wird dadurch lediglich zum Ausdruck gebracht, dass aufgrund von Edukteigenschaften zufällige Ablösungen in unregelmäßigen Abständen auftreten (vgl. **GKS&S5**, Spalte 3, Zeilen 29 bis 32, Spalte 6, Zeilen 62 bis 67 i. V. m. Anspruch 1, Spalte 11, Zeilen 58 bis 59 sowie Anspruch 7, Spalte 12, Zeilen 49 bis 50), wie es letztlich auch die Verhaltensweisen 2 und 3 entsprechend der Figuren 23 und 24 des Streitpatents verdeutlichen und belegen.

Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die eigentliche technische Lehre der **GKS&S5** in der Herstellung eines hochelastischen, reißfesten Laminats bzw. Schichtstoffs mit Mattglanz aufgrund einer mikrotexturierten Oberfläche in ihrer bevorzugten Ausführung (vgl. **GKS&S5**, Spalte 3, Zeilen 2 bis 9) in der Coextrusion von Elastomeren (Kernschicht) und von Thermoplasten (Außenschichten), gefolgt von dem Verstrecken und dem Relaxieren des coextrudierten Schichtstoffs, besteht (vgl. **GKS&S5**, Spalte 6, Zeilen 41 bis 52 i. V. m. Spalte 7, Zeilen 13 bis 41). Sowohl die gemäß **GKS&S5** als Edukte zum Einsatz gelangenden Elastomere (vgl. **GKS&S5**, Spalte 3, Zeile 23 bis Spalte 5, Zeile 44) und Thermoplaste (vgl. **GKS&S5**, Spalte 5, Zeile 45 bis Spalte 6, Zeile 23), als auch der Verfahrensablauf einer üblichen Coextrusion mit anschließendem, ggf. biaxialen Verstrecken und Relaxieren (vgl. **GKS&S5**, Spalte 6, Zeilen 43 bis 46 sowie Spalte 7, Zeilen 13 bis 41) entsprechen im Wesentlichen den diesbezüglichen, allgemeinen Angaben zur bevorzugten streitpatentgemäßen Lehre (vgl. **GKS&S1**, Seite 4, Zeilen 8 ff, ins-

besondere Seite 4, Zeilen 18 bis 45, Seite 5, Zeilen 7 bis 22, sowie Seite 6, Zeilen 21 bis 36 und Anspruch 1 i. V. m. Seite 4, Zeilen 11 bis 17). Dem Grundsatz folgend, dass gleiche bzw. vergleichbare Arbeitsweisen unter besonderer Berücksichtigung der vergleichbaren Beschaffenheit der Edukte sowie vergleichbarer Bedingungen des Herstellungsverfahrens regelmäßig zu gleichen bzw. vergleichbaren Produkten führen, ist davon auszugehen, dass sowohl in der **GKS&S5**, als auch in der Streitpatentschrift Produkte gleicher bzw. vergleichbarer Beschaffenheit entstehen. Bestätigung findet diese Bewertung letztlich durch einen Vergleich der Figuren 23 und 24 gemäß Streitpatentschrift mit der in **GKS&S5** offenbarten technischen Lehre.

Insofern ist Merkmal **M2.3** nicht geeignet, den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegenüber dem Gegenstand der **GKS&S5** abzugrenzen. Aus diesem Grunde kann Merkmal **M2.3** die Neuheit des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gegenüber der Entgegenhaltung **GKS&S5** nicht herstellen.

2. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den gemäß **Hilfsantrag 1** und **Hilfsantrag 2** verteidigten Fassungen erweist sich mangels Neuheit als nicht patentfähig.

a) Patentanspruch 1 des **Hilfsantrages 1** unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Hauptantrages durch die Aufnahme des weiteren Merkmals **M4**:

M4 such that the at least one elastomeric layer does not completely retract from the at least one skin layer under the folds of the at least one microtextured skin layer.

aa) Es kann dahinstehen, ob der so geänderte Patentanspruch 1 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung und der Fassung des Streitpatents zulässig und auch ausreichend klar formuliert ist, denn auch mittels des Merkmals **M4** ist eine Abgrenzung von der Lehre der **GKS&S5** nicht gegeben, die deshalb trotz Aufnahme dieses Merkmals neuheitsschädlichen Stand der Technik bildet.

Vom Wortlaut des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sind – neben dem vollständigen Kontakt – nunmehr nur noch der sog. Kohäsionsbruch gemäß Verhaltensweise 2 (vgl. Fig. 23 des Streitpatents), nicht aber der Grenzschichtbruch gemäß Verhaltensweise 3 (vgl. Fig. 24 des Streitpatents) umfasst.

Wie vorstehend zum Hauptantrag unter Abschnitt **III.1.** bereits erläutert, wird die Mikrotexturierung des aus der **GKS&S5** bekannten Schichtkörpers dadurch erreicht, dass die durch Coextrusion hergestellte Laminatfolie aus elastomerem Kern und thermoplastischen, im Wesentlichen unelastischen Skinlagen (vgl. **GKS&S5**, Spalte 1, Zeilen 59 bis 61 i. V. m. Spalte 3, Zeile 23 bis Spalte 5, Zeile 41, insbesondere Spalte 3, Zeilen 48 bis 58, sowie Spalte 5, Zeile 45 bis Spalte 6, Zeile 20, insbesondere Spalte 5, Zeilen 45 bis 62) auf wenigstens 100 % bis 700 % ihrer Ausgangslänge, d. h. über die Elastizitätsgrenze der Außenhaut hinaus, verstreckt wird mit anschließendem Rückbildenlassen des so verstreckten Schichtstoffes (Merkmal **M3**) (vgl. **GKS&S5**, Spalte 6, Zeile 41 bis Spalte 7, Zeile 41, insbesondere Spalte 6, Zeilen 47 bis 52 i. V. m. Spalte 7, Zeilen 27 bis 32).

Insofern unterscheidet sich das streitpatentgemäße Verfahren auch nicht von dem aus der **GKS&S5** bekannten Verfahren. Denn der Anspruch 1 lehrt nicht, wie diese nun beschränkte Ausgestaltung (Kohäsionsbruch) des elastomeren Schichtstoffes gezielt erhalten werden soll. Das product-by-process-Merkmal **M3** gibt nämlich nichts anderes wieder, als die dem üblichen Fachwissen und Können entsprechende und mit der technischen Ausführung der **GKS&S5** übereinstimmende Arbeitsweise.

bb) Da gleiche bzw. vergleichbare Arbeitsweisen regelmäßig zum gleichen bzw. vergleichbaren Ergebnis führen, wird der Fachmann bei der Nacharbeitung der Lehre der **GKS&S5** feststellen, dass sich zwischen den Schichten nicht nur ein intermittierender Skin/Kern-Kontakt entsprechend der schematischen Darstellung der Figur 2, sondern auch ein Kontakt, bei dem sich die elastomere Schicht nicht vollständig aus den Faltungen der Skinschicht zurückzieht, ausbildet bzw. die Ablösung unter den Falten nicht vollständig ist, sondern jedenfalls teilweise auch nur Kohäsionsbrüche gemäß der Verhaltensweise 2 vorliegen.

cc) Der Bewertung der Beklagten, die Lehre der **GKS&S5** erstrecke sich ausschließlich auf Ausführungsformen, welche die in der Figur 2 in **GKS&S5** gezeigten Ablösungen aufwiesen, und ein teilweiser Kontakt unter den Falten sei nicht beabsichtigt und auch nicht gewünscht, kann sich der Senat nicht anschließen.

Denn den Stand der Technik bildet nach Artikel 54 (2) EPÜ alles, was der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag in irgendeiner Weise, sei es durch ausdrückliche oder implizite schriftliche Beschreibung, aber auch durch unmittelbare und zwangsläufige Ergebnisse der Nacharbeitung einer technische Lehre zugänglich gemacht worden ist.

Nach BGH-Terephthalsäure (BGH GRUR 1980, 230-232) ist die Ausrichtung eines Verfahrens auf ein bisher nicht erkanntes Ergebnis dann kein neues Verfahren, wenn sich das erstrebte Ergebnis bei der unveränderten Ausführung des vorbeschriebenen Verfahrens von selbst einstellt. Denn durch die Beschreibung eines Verfahrens werden der Fachwelt auch die Kenntnisse zugänglich gemacht, die bei der Nacharbeitung unmittelbar und zwangsläufig offenbart werden. Sie sind daher bei der Neuheitsprüfung als Teil der vorbeschriebenen Lehre zu berücksichtigen.

Von einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme eines Erfindungsgedankens lässt sich nur dann nicht sprechen, wenn ein gewünschtes Ergebnis oder eine angestrebte stoffliche Eigenschaft sich ohne Kenntnis der neuen Lehre überhaupt nicht oder zwar zufällig einmal, aber nicht wiederholbar, also nicht gezielt bzw. planmäßig nach einer bestimmten Methode erreichen lässt (BGH BIPMZ 1973, 170, 171 – Legierungen; BGH BIPMZ 85, 373 – Klebstoff), wenn also die vorbeschriebene Lehre nicht objektiv dieselbe Aufgabe löst. Ob hierbei das zu gewinnende Endprodukt in allen Einzelheiten vorbeschrieben ist oder ob der Fachmann beim Nacharbeiten das tatsächlich erzielbare Ergebnis erwartet oder ob ihn das Ergebnis des Nacharbeitens überrascht, ist für die Beurteilung der Neuheit ohne Bedeutung (BGH GRUR 1980, 283 - Terephthalsäure; EPA G 1/98 GRUR Int. 2002, 83). Entscheidend ist nur, was der Fachmann hieraus beim Nacharbeiten unmittelbar und

zwangsläufig entnehmen kann (T 0012/81 ABI 82, 296 (Nr. 7–10) Diastereomere), nicht jedoch, ob er dieses beabsichtigt oder ob dieses erwünscht ist.

Im Übrigen hatte der Fachmann nach Auffassung des Senats im Hinblick auf die Aufgabenstellung der **GKS&S5**, nämlich eine Mehrschichtfolie mit hoher Elastizität, Mattglanz und einem guten haptischen Eindruck zu schaffen, keinerlei Veranlassung, solche elastomeren Schichtstoffe aus den Verfahrensprodukten der **GKS&S5** als nicht gewünschte Resultate auszusondern, die neben einem intermittierenden Skin/Kern-Kontakt auch solche mit einem Kohäsionsbruch des Kerns unter den Mikrotextrurfaltungen aufwiesen. Der Vorhalt der Beklagten trifft deshalb auch in tatsächlicher Hinsicht nicht zu.

Die weitere Ausgestaltung des Gegenstands des Streitpatents durch das **Merkmal 4** ist deshalb nicht geeignet, Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 von der Lehre der **GKS&S5** abzugrenzen. Dieser Anspruch ist deshalb mangels Neuheit ebenfalls nicht gewährbar.

b) Patentanspruch 1 des **Hilfsantrages 2** unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Hauptantrages durch die Aufnahme des Wortes „full“ in das Merkmal **M2.3**, sodass dieses Merkmal wie folgt lautet:

M2.3.1 in continuous *full* contact with the microtextured elastomeric layer over substantially the entire laminate.

Auch durch diese Formulierung lässt sich eine Abgrenzung von der Lehre der **GKS&S5** nicht herbeiführen, so dass dieser Anspruch gleichfalls nicht gewährbar ist. Denn eine durch das Teilmerkmal “continuous full contact” beabsichtigte Festlegung auf einen durchgehend vollständigen Kontakt wird durch das Teilmerkmal “over substantially the whole laminate” wieder relativiert bzw. aufgehoben mit der Folge, dass letztlich offen bleibt, an welchen Stellen und in welchem Ausmaß des verstreckten und relaxierten Laminats des Streitpatents Ablösungen auftreten, und

ob sich diese von jenen unterscheiden, die bei den im Wesentlichen übereinstimmenden Edukten und Arbeitsweisen der **GKS&S5** auftreten.

3. Die übrigen angegriffenen Patentansprüche in der gemäß **Hauptantrag** und den **Hilfsanträgen 1 und 2** verteidigten Fassungen bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte das Streitpatent hilfsweise mit dem gewährbaren, zulässig geänderten Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 3 verteidigt hat und sich der Senat mit einer hiervon abweichenden teilweisen Aufrechterhaltung einzelner, weiterer Patentansprüche gemäß Hauptantrag in Widerspruch zu dem maßgeblichen Willen der Patentinhaberin setzen würde. Verteidigt der Patentinhaber nämlich das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren mit Anspruchssätzen gemäß Haupt- und Hilfsanträgen, so bringt er hiermit zum Ausdruck, in welcher Reihenfolge und in welcher Form er das Streitpatent beschränkt verteidigen will und eine Prüfung wünscht. Es besteht deshalb kein Anlass für die Annahme, dass er nur einzelne Patentansprüche aus dem Anspruchssatz gemäß Hauptantrag oder Hilfsantrag 1 bzw. 2 vorrangig vor dem Hilfsantrag 3 verteidigen will (BPatG GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).

IV.

1. Die mit **Hilfsantrag 3** verteidigte Fassung des Streitpatents mit dem zulässig eingeschränkten Patentanspruch 1 sowie den darauf rückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 12 hat dagegen Bestand.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 weist – neben dem Merkmal **M2.3.1** gemäß Hilfsantrag 2 – außerdem die weiteren Merkmale **M5** und **M6** auf:

- M5** wherein the microtexture of the skin layer contains folds
- M6** and the at least one microtextured elastomeric layer fills the folds formed in the at least one microtextured skin layer.

Aufgrund der Merkmale **M5** und **M6** wird sichergestellt, dass die Falten unter den Aussenschichten – nach dem üblichen Verstrecken und Relaxieren – durch die elastomere Kernschicht vollständig ausgefüllt sind, d. h. dass keine Ablösungen auftreten. Ein solches Ergebnis lässt sich ausweislich von Tabelle XV, Beispiel 32, des Streitpatents auch nur bei Auswahl bestimmter Edukte für Kern- und Aussenschichten unter bestimmten Herstellungsbedingungen erzielen.

Eine Auswahl bestimmter, aufeinander abgestimmter Elastomere und Thermoplaste, mit denen eine ablösungsfreie Ausfüllung der Falten erreicht werden kann, lehrt die **GKS&S5** jedenfalls nicht. Zwar werden gemäß **GKS&S5** als Elastomere unter anderen Olefin-Copolymeren der Typen SEBS und SIS und damit auch diejenigen Elastomere für die Kernschicht in Erwägung gezogen, mit denen gemäß Streitpatent vollständig ausgefüllte Falten unter den Aussenschichten und damit keine Ablösung festzustellen ist (vgl. **GKS&S5**, Spalte 3, Zeilen 51 und 55 – vgl. **GKS&S1**, Seite 20, Tabelle XV, Beispiele 8, 15 A und A), jedoch fehlt in der **GKS&S5** irgendein Hinweis auf die Eignung von LLDPE oder PP als einfache olefinische Homopolymere als Material für die Aussenschichten der betreffenden Lamine des Streitpatents (vgl. **GKS&S1**, Seite 20, Tabelle XV, Beispiele 8, 15 A und A).

Anders als im Fall von Laminaten mit Kohäsionsbruch oder Grenzschichtbruch, die von den Patentansprüchen 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 umfasst sind, konnte der Fachmann deshalb bei der Nacharbeitung der Lehre der **GKS&S5** nicht zu Laminaten mit vollflächigem Kontakt zwischen Außenschichten und Kernschicht unter den Falten und damit nicht zum Gegenstand des durch die Merkmale **M5** und **M6** zulässig eingeschränkten Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 gelangen, so dass dessen Gegenstand neu ist.

Die Vorgehensweise, aufgrund der die Herstellung ablösungsfreier Falten mikrotexturierter Lamine gelingt, ergibt sich auch nicht in naheliegender Weise aus dem vorgebrachten Stand der Technik, insbesondere auch nicht aus dem Gegenstand des Streitpatents offenbar nächstkommenden **GKS&S5**. Denn der

Fachmann hatte keinen Anlass und mangels konkreter Bezugnahme auf Polyethylen und Polypropylen als Homopolymere für die Kernschicht auch keine Anregung zur betreffenden Auswahl von Elastomeren und thermoplastischen Polymeren mit dem Ziel der Herstellung ablösungsfreier Lamine. Solche ablösungsfreien Lamine beruhen deshalb auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zugunsten der Beklagten geht der Senat zudem davon aus, dass solche ablösungsfreien Lamine gegenüber Laminen mit Kohäsionsbruch und/oder Grenzschichtbruch insgesamt vorteilhafte Gesamteigenschaften aufweisen, so dass der Einwand der Klägerin, in makroskopischer Hinsicht seien hinsichtlich des Mattglanzes und optischen Eindrucks keinerlei Unterschiede feststellbar, nicht durchgreift.

Patentanspruch 1 in der gemäß Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung hat deshalb Bestand und mit ihm auch die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2 bis 12.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 PatG i. V. m. § 92 Abs. 2 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Engels

Egerer

Prietzl-Funk

Zettler

Münzberg

prä