



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 302/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Juni 2012

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 55 422

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richter Dr. Egerer und Schell sowie der Richterin Dipl.-Chem. Zettler

beschlossen:

Das deutsche Patent 197 55 422 wird widerrufen.

Gründe

I.

Auf die am 13. Dezember 1997 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das deutsche Patent 197 55 422 mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Herstellung von selbstklebenden Dichtungsbahnen“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 18. August 2005.

Das Streitpatent umfasst sieben Patentansprüche, die folgenden Wortlaut haben:

„1. Verfahren zur Herstellung von selbstklebenden Dichtungsbahnen, bei dem man

- (a) Butylkautschuk zu einem Film formt,
 - (b) die Unterseite des Filmes mit einer thermoplastischen Folie und
 - (c) die Oberseite mit einer siliconisierten Schutzfolie beschichtet.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Butylkautschuk extrudiert und mit Hilfe einer Breit-schlitzdüse zu einem Film formt.
 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Butylkautschuk kalandriert und zu einem Film formt.
 4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man thermoplastische Folien einsetzt, die Homo- oder Copolymere von Ethylen, Propylen, Butylen und Vinylacetat darstellen.
 5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man thermoplastische Folien auf Basis von Polymeren einsetzt, die metallocen-katalysiert hergestellt worden sind.
 6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man den Butylkautschukfilm in einem Kaschierspalt beschichtet.

7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man den Butylkautschukfilm gleichzeitig mit der thermoplastischen Folie und der Schutzfolie beschichtet.“

Gegen die Patenterteilung hat die **B... GmbH** in B1..., mit Schriftsatz vom 18. November 2005, vorab per Telefax eingegangen am 18. November 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen sowie hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Einsprechende stützt sich auf folgende Druckschriften:

- D1** DE 297 11 751 U1
- D2** Bostik Datenblatt Februar 1992 betreffend Butyl-Dichtstoff 1129
- D3** Praxishandbuch Dichtstoffe Ausgabe 1987, Seite 24
- D4** Firmenschrift Teroson / Henkel Bautechnik (Ausgabe 10/93), Seite 22
- D5** DE 195 33 090 A1
- D6** WO 99/00461 A1
- D7** US 4 091 135 A
- D8** Auftragsbestätigung der Firma Berstorff Maschinenbau GmbH vom 26. August 1994, Zeichnung GE 124/150
- D9** Prüfungsbescheid des Europäischen Patentamts vom 12. September 2002 zur europäischen Patentanmeldung 98 123 149.1, die die Priorität des Streitpatents in Anspruch nimmt, veröffentlicht als EP 0 922 566 A
- D10** US 5 204 148 A
- D11** US 4 936 071 A

D12 Werner Hofmann, „Rubber technology handbook“, Hanser Verlag Munich; Vienna; New York (1989), Seiten 94 bis 95

sowie auf die im Prüfungsverfahren berücksichtigten Entgegenhaltungen

PV1 DE 296 09 679 U1

PV2 AT-PS 339 453

PV3 EP 0 622 430 A1

PV4 GB 1 184 600 A.

Begründet wird der Einspruch damit, dass der Gegenstand des Streitpatents weder neu sei, noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und daher nicht patentfähig sei. Die Einsprechende macht geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei gegenüber dem durch die **D1** bis **D4** geschaffenen Stand der Technik nicht mehr neu bzw. erfinderisch und beruhe gegenüber **D5** bis **D7** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Weiter verweist sie auf den Prüfungsbescheid des Europäischen Patentamts zur parallelen europäischen Anmeldung 98 123 149.1 (**D9**), worin ausgeführt sei, dass sowohl **D10** als auch **D11** den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnehme. Gegenüber **D2** macht sie darüber hinaus sinngemäß offenkundige Vorbenutzung geltend und bietet Zeugenbeweis an. Sie führt aus, dass die Einsprechende eine nach dem erfindungsgemäßen Verfahren arbeitende Anlage betreibe, die im Jahre 1994 von der Firma B3... GmbH, A... in H..., konstruiert und gebaut worden sei (vgl. **D8**). Diese Maschine sei u. a. an die Firma B4... GmbH geliefert worden. Für die Lieferung und den Betrieb dieser Anlage bietet sie ebenfalls Zeugenbeweis an. Diese Maschine sei von der Einsprechenden im April 1998 übernommen worden und werde nun im Stammwerk Borgholzhausen betrieben. Auch hierfür bietet sie Zeugenbeweis an.

Die Patentinhaberin hat dem Einspruchsvorbringen in allen Punkten widersprochen und zunächst beantragt, das Patent unverändert aufrechtzuerhalten, hilfs-

weise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Sie hat ausgeführt, der beanspruchte Patentgegenstand sei durch den entgegengehaltenen Stand der Technik weder vorbeschrieben, noch werde er nahegelegt, vielmehr bestehe die erfinderische Leistung der streitpatentgemäßen Lehre gerade in der vorteilhaften Gestaltung des Herstellungsverfahrens. Ausgangspunkt der Dichtungsbahnherstellung sei der klebfähige Butylkautschuk, der zu einem Film ausgeformt werde, bevor dann dieser zum Film ausgeformte Butylkautschuk mit der thermoplastischen Trägerfolie einerseits und der silikonisierten Schutzfolie andererseits beschichtet werde. Eine solche Ausgestaltung des Herstellungsverfahrens sei den vorveröffentlichten Druckschriften **D1** bis **D5** und **D7** nicht zu entnehmen und werde auch nicht nahegelegt, da es eine Reihe unterschiedlicher Verfahren zur Beschichtung einer Trägerfolie mit einem Klebstoff gebe, weshalb sich aus dem Aufbau einer Dichtungsbahn nicht zwangsläufig das erfindungsgemäße Herstellverfahren ableiten lasse. Zu **D6** führt sie aus, dass dieses Dokument keine ältere Anmeldung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 bzw. Nr. 3 darstelle, da die dort genannten Voraussetzungen nicht erfüllt seien. Aus der WO 99/00461 A1 sei infolge unwirksamer Bestimmung weder auf direktem Wege noch auf indirektem Wege über eine Euro-PCT-Anmeldung ein Schutz für die BRD entstanden. Die **D6** sei deshalb bei der Betrachtung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents als nicht relevanter Stand der Technik außer Betracht zu bleiben. Weiter bestreitet sie die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung.

In der mündlichen Verhandlung verteidigt die Patentinhaberin das Streitpatent hilfsweise mit einem neuen Anspruchssatz, wobei der Vertreter der Einsprechenden die Verspätung des Hilfsantrages rügt.

Die Patentansprüche 1 bis 5 nach **Hilfsantrag** lauten (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag sind *kursiv* dargestellt):

- „1. Verfahren zur Herstellung von selbstklebenden Dichtungsbahnen, bei dem man

- (a) Butylkautschuk zu einem Film formt,
- (b) die Unterseite des Filmes mit einer thermoplastischen Folie und
- (c) die Oberseite mit einer siliconisierten Schutzfolie beschichtet,

wobei man thermoplastische Folien einsetzt, die Homo- oder Copolymere von Ethylen und Propylen darstellen,

und wobei man den Butylkautschukfilm in einem Kaschierspalt beschichtet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Butylkautschuk extrudiert und mit Hilfe einer Breit-schlitzdüse zu einem Film formt.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Butylkautschuk kalandriert und zu einem Film formt.
4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man thermoplastische Folien auf Basis von Polymeren einsetzt, die metallocen-katalysiert hergestellt worden sind.
5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man den Butylkautschukfilm gleichzeitig mit der thermoplastischen Folie und der Schutzfolie beschichtet.“

Die Patentinhaberin stellt die Antrag,

das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten,
hilfsweise das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 5 gemäß
Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung, beschränkt
aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I und BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II sowie BGH GRUR 2009, 184 – Ventilsteuerung).

Der frist- und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, weil im Einspruchsschriftsatz die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen so angegeben sind, dass die Merkmale des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung im konkreten Bezug zum genannten Stand der Technik gebracht wurden. Der Patentinhaber und der Senat haben daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe ohne eigene Ermittlungen ziehen können (§ 59 Abs. 1 PatG).

Der zulässige Einspruch hat in der Sache Erfolg und führt zum Widerruf des Patents.

III.

1. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift Absatz [0001] befindet sich die Erfindung auf dem Gebiet der Abdichtungssysteme und betrifft ein Verfahren zur Herstellung von selbstklebenden Dichtungsbahnen, die durch Kaschieren von Butylkautschukfilmen mit Thermoplasten und Schutzfolien erhalten werden.

Im Absatz [0002] ist ausgeführt, dass ebene Flächen auf Gebäuden gegen das Eindringen von Feuchtigkeit oder Chemikalien üblicherweise durch Dichtungsbahnen aus diversen Kunststoffen abgesichert würden, die in der Regel an den Randstellen mit dem Untergrund verschraubt und überlappend verlegt seien. Dieses Verfahren sei ausgesprochen arbeitsaufwändig und daher wenig wirtschaftlich, zumal üblicherweise glasfaserbeschichtete Dachbahnen verlegt werden müssten, um ein Ausreißen des Materials an den Verschraubungsstellen zu verhindern. Eine Alternative biete die lose Verlegung der Bahnen, die dann mit Kies oder einer Begrünung ausreichend beschwert würden, was nicht immer möglich sei. Demzufolge bestände die einzige sichere und rationelle Alternative darin, die Bahnen flächig zu verkleben. Mit Dichtungsbahnen aus PVC, die an der Unterseite ein Kunststofffleece besäßen, sei keine Schwierigkeit verbunden, da es für PVC wegen seiner hohen Polarität eine ausreichende Anzahl von unterschiedlichen Klebstoffen gebe. Im Markt befänden sich auch selbstklebende PVC-Dichtungsbahnen, die mit Klebstoff beschichtet seien und deren klebende Oberfläche durch eine abziehbare Schutzfolie gesichert sei. Dichtungsbahnen aus PVC wiesen jedoch zwei Nachteile auf: Zum einen entstehe bei ihrem Verbrennen HCl, was aus ökologischen Gründen problematisch sei, zum anderen mi-

grierten die in ihnen enthaltenen Weichmacher im Laufe der Zeit an die Oberfläche und würden abgespült werden; dies führe dazu, dass die Folie ihre Elastizität verliere und brüchig werden könne. Wie weiter aus Absatz [0003] hervorgeht, würden aus den genannten Gründen von Kunden häufig Dachbahnen auf Basis anderer Kunststoffe verlangt werden. Alternative Dichtungsbahnen beständen beispielsweise aus sog. „thermoplastischen bzw. flexiblen Olefinen“ (TPO bzw. FPO), zu denen Ethylen-Propylen-Copolymere oder Ethylenvinylacetat-Homopolymere gehörten. Entsprechende Dichtungsbahnen seien beispielsweise aus den Druckschriften EP 0 428 851 A1 und EP 0 677 624 A1 bekannt. Da die TPO/FPO eine deutlich unpolarere Oberfläche besäßen, sei eine flächige Verklebung deutlich schwerer als im Fall der PVC-Dichtungsbahnen zu gewährleisten. Bislang ungelöst sei das Problem, selbstklebende TPO/FPO-Dichtungsbahnen herzustellen, da es an einem geeigneten Klebstoff fehle, der eine dauerhafte, witterungsbeständige und vom Untergrund unabhängige flächige Verklebung gewährleiste. Als weiteren druckschriftlichen Stand der Technik nennt das Streitpatent in Absatz [0004] die DE 296 09 679 U1, aus der selbstklebende Dichtungsbahnen bekannt seien, die aus einer mit Butylklebstoff beschichteten thermoplastischen Trägerfolie bestehe, wobei der Klebstoff mit einer durch Photopolymerisation erzeugten Siliconschicht geschützt sei. Die Herstellung dieser Dichtungsbahn sei jedoch technisch aufwändig.

2. Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift in Absatz [0005] als zu lösendes technisches Problem, Dichtungsbahnen der genannten Art auf vereinfachtem Wege zur Verfügung zu stellen.
3. Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (**Hauptantrag**), nach Merkmalen gegliedert, durch ein

M1 Verfahren zur Herstellung von selbstklebenden Dichtungsbahnen, bei dem man

M1a Butylkautschuk zu einem Film formt,

M1b die Unterseite des Filmes mit einer thermoplastischen Folie und

M1c die Oberseite mit einer siliconisierten Schutzfolie beschichtet.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag** unterscheidet sich von dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch die Aufnahme der zusätzlichen Merkmale **M2** und **M3**:

M2 wobei man thermoplastische Folien einsetzt, die Homo- oder Copolymere von Ethylen und Propylen darstellen,

M3 und wobei man den Butylkautschukfilm in einem Kaschierspalt beschichtet.

4. Hinsichtlich der Bestimmung des zuständigen Fachmannes ist nicht darauf abzustellen, welche Betriebe erfindungsgemäße Dichtungsbahnen produzieren, verkaufen oder anwenden und welche Ausbildung die in diesen Betrieben damit betraute Fachkraft zufällig besitzt, sondern nur darauf, auf welchem technischen Gebiet die Erfindung liegt, so dass der maßgebliche Fachmann derjenige ist, dem üblicherweise die Lösung der gestellten Aufgabe übertragen wird (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, § 4 Rdn. 48).

Demzufolge ist auf dem vorliegenden technischen Gebiet der Dicht- und Klebstoffe als zuständiger Fachmann ein Diplom-Chemiker der Fachrichtung Polymer-Chemie oder ein Kunststoff-Ingenieur anzusehen, der aufgrund seiner Ausbildung und mehrjährigen Berufserfahrung, etwa in der Entwicklungsabteilung eines einschlägigen Unternehmens, über fundierte Kenntnisse sowohl von Polymerkleb- und Polymerdichtstoffen, als auch von daraus hergestellten Massen, Beschichtungen, Filmen und Folien einschließlich Mehrschichtfolien verfügt. Dieses Fachwissen schließt daher auch besondere Kenntnisse über bahnförmige Mehrschichtsysteme, insbesondere selbstklebende Mehrschichtfolien und deren Herstellungsmethoden, ein. Der maßgeb-

liche Fachmann ist zugleich mit den Problemen und Anforderungen von Abdichtungen im Bauwesen vertraut.

IV.

Der Gegenstand des Streitpatents in der gemäß **Haupt-** und **Hilfsantrag** verteidigten Fassung erweist sich jeweils als nicht patentfähig, da er gegenüber den vorveröffentlichten Druckschriften **PV1** und **D1** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

1. Gegen die Zulässigkeit der Patentansprüche 1 bis 7 erteilter Fassung bestehen keine Bedenken; sie finden ihre Offenbarung in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen, hier in den Ansprüchen 2 bis 8. Entsprechendes gilt für die Ansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag, die auf die erteilten Ansprüche 1 bis 7 zurückgehen und damit aus den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 8 herleitbar sind.
2. Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem durch die **D1** bis **D4** geschaffenen Stand der Technik oder gegenüber **D10** bzw. **D11** nicht mehr neu ist, denn er beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
3. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von dem zugrunde liegenden technischen Problem auszugehen und zu prüfen, ob der Fachmann Anlass dazu hatte, die fraglichen Druckschriften in Betracht zu ziehen, und ob diese ihm Hinweise oder Anregungen zur Lösung des Problems bzw. der Aufgabe geben können (BGH GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger). Das ist hier der Fall.

- a) Nach Auffassung des Senats stellt den maßgeblichen Ausgangspunkt der Erfindung die vorveröffentlichte DE 296 09 679 U1 (**PV1**) dar, die ausweislich ihres Titels eine selbstklebende Dichtungsbahn zum Feuchtigkeitsschutz von Bauten betrifft, bestehend aus einer Trägerfolie mit einer Schicht eines kaltklebenden Klebstoffes und einer die Klebstoffschicht abdeckenden Abdeckfolie, wobei die Trägerfolie auf ihrer der Klebstoffschicht zugewandten Seite durch einen Siliconauftrag als Trennfolie ausgebildet ist (vgl. **PV1**, Anspruch 1), d. h. die in **PV1** als Trägerfolie bezeichnete Polyethylenfolie ist durch den Siliconauftrag zugleich als Trennfolie ausgebildet (vgl. **PV1**, Seite 1, Absatz 2, Zeilen 6 bis 9). Die Abdeckfolie kann aus Polyethylenterephthalat oder Polyester bestehen (vgl. **PV1**, Seite 1, Absatz 2, Zeilen 10 bis 12). Der kaltklebende Klebstoff ist aus der u. a. Butyl-, Bitumen- und kautschukhaltige Klebstoffe umfassenden Gruppe ausgewählt (vgl. **PV1**, Anspruch 6 i. V. m. Seite 4, Absatz 3). Wie aus dem übergreifenden Satz der Seitenwende 1/2 weiter hervorgeht, wird zur Verarbeitung der Dichtungsbahn die als Trennfolie ausgebildete Trägerfolie entfernt, und die Abdeckfolie mit dem freigelegten, selbstklebenden Klebstoff wird auf die abzudichtende Fläche aufgebracht. Anwendung finden derartige selbstklebende Dichtungsbahnen bei Bauten vorwiegend im Dachbereich als Schutz vor dem Eindringen von Niederschlägen in das Gebäude und als Grundwasserschutz (vgl. **PV1**, Seite 1, Absatz 2, Zeilen 1 bis 4).

Infolgedessen beschreibt das Gebrauchsmuster **PV1** eine selbstklebende Dichtungsbahn (Merkmal **M1**) aus einem Schichtstoff mit drei Lagen, nämlich

- eine Abdeckfolie aus Polyethylenterephthalat oder Polyester, d. h. aus einem thermoplastischen Polymer (Merkmal **M1b**),
- eine Butylklebstoffschicht (Merkmal **M1a**),
- eine als Trennfolie ausgebildete siliconisierte Polyethylenschutzfolie (Merkmal **M1c**),

so dass der Schichtaufbau des erfindungsgemäßen Verfahrenserzeugnisses bereits aus der **PV1** bekannt war. Hinweise zur Herstellung der selbstklebenden Dichtungsbahn finden sich in **PV1** dagegen nicht.

- b) Der Fachmann, der vor der Aufgabe steht, selbstklebende Dichtungsbahnen, wie sie aus **PV1** bereits bekannt waren, auf vereinfachtem Wege zur Verfügung zu stellen, wird sich zur Lösung dieser Aufgabe selbstverständlich an bekannten Verfahren zur Herstellung mehrschichtiger Dichtungsmaterialien orientieren.

Bei seiner Suche nach einem geeigneten Herstellungsverfahren konnte der Fachmann die Gebrauchsmusterschrift DE 297 11 751 U1 (**D1**) nicht unbeachtet lassen, wengleich dort ein Dichtband mit einer Trägerfolie aus Aluminium und nicht thermoplastischem Kunststoff offenbart ist. Denn das zu einer Rolle aufgewickelte Dichtband mit einem auf eine Trägerfolie kaschiereten, klebfähigen Dichtstreifen, dessen Klebseite mit einer abziehbaren Deckschicht versehen ist (vgl. **D1**, Anspruch 1), verwendet wie die **PV1** einen klebfähigen Dichtstreifen aus Butyl (vgl. **D1**, Seite 3, Zeilen 17 bis 19). Dass es sich bei dem selbstklebenden Butylband um Butyl-Kautschuk handelt, gehört zum Basiswissen des Fachmanns, wie im Übrigen auch das Datenblatt Bostik 1129 gemäß **D2** belegt. Danach ist Bostik 1129 ein Butyl-Dichtstoff auf Basis eines thermoplastischen Kautschuks (vgl. **D2**, Blatt 1, unter „Technische Daten: Basis“). Das Butylband ist gemäß den Ausführungen der **D1** auf Seite 1, Zeilen 12 bis 14 und Seite 3, Zeilen 17 bis 19, auf die Trägerfolie aufkaschiert. Nachdem unter Kaschierung das Verbinden mehrerer Lagen, meist Folien, verstanden wird, also eine spezielle Form des Beschichtens mit bahnförmigen Lagen ist, bedeuten diese Textstellen für den fachkundigen Leser der **D1** nichts anderes, als dass der Butylkautschuk zu einem Band bzw. zu einer Bahn ausgeformt wurde, bevor er auf die Trägerfolie aufkaschiert wurde (Merkmal **M1a**). Weil das Butylband auf die Trägerfolie aufkaschiert ist, ist zwangsläufig die Unterseite des Klebstofffilmes mit der Trä-

gerfolie beschichtet (Merkmal **M1b**). Die Oberseite des Klebstofffilms ist mit einer abziehbaren Deckschicht, die aus einer Kunststoffolie gebildet sein kann, beschichtet (vgl. **D1**, Seite 3, Zeilen 19 bis 21 i. V. m. Fig. 1). Da die Deckfolie abziehbar, also von der Klebstoffschicht trennbar ist, muss sie zwangsläufig nicht-haftende (adhäsionskraftfrei) bzw. unpolare Eigenschaften aufweisen (Merkmal **M1c**). Hierzu werden üblicherweise die Folienoberflächen siliconisiert oder es werden unpolare Kunststoffolien verwendet (vgl. **D1**, Seite 3, Zeilen 5 bis 8). Zwar finden sich in **D1** zum Aufbringen der Deckschicht keine bestimmten Verfahrensmaßnahmen, jedoch ist es für den Fachmann selbstverständlich, diese Deckschicht, insbesondere bei Verwendung einer Kunststoffolie, auch durch Kaschierung mit dem Butylkautschukband zu verbinden, zumal ja auch die fakultative Erzielung einer unpolaren Beschaffenheit der Aluminiumträgerfolie durch Aufkaschieren einer unpolaren Kunststoffolie erfolgt (vgl. **D1**, Seite 3, Zeilen 5 bis 8). Es bedarf für den Fachmann also keiner expliziten Erwähnung, eine Klebstoffschicht mit einer siliconisierten Kunststoffolie als abziehbare Schutzschicht zu beschichten (Merkmal **M1c**). Mithin stellte sich für den Fachmann – ausgehend von der **PV1** – die **D1** als vielversprechender Einstieg in seine Problemlösung dar, weil er erwarten konnte, mit einer Kaschierung ein einfaches und kostengünstiges Herstellungsverfahren für Dachbahnen an der Hand zu haben, und er aus dieser Druckschrift die Anregung erhielt, den Butylkautschuk zu einem Film auszuformen sowie diesen Film auf einer Seite mit einer Trägerfolie und auf der anderen Seite mit einer siliconisierten Schutzfolie zu beschichten. Da die geeignete Stoffauswahl für Dachdichtungsbahnen ihm aus der **PV1** bekannt war, vermittelt die Zusammenschau der Dokumente **PV1** und **D1** dem Fachmann in naheliegender Weise die Merkmale **M1** bis **M1c** des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und somit insgesamt die Lehre, dass eine Dichtungsbahn durch Kaschierung von TPS-Trägerfolie, Butylkautschukfilm und siliconisierter Schutzfolie hergestellt werden kann.

- c) Die Patentinhaberin macht zu **D1** geltend, in dieser Druckschrift suche man vergeblich Angaben zum Herstellungsverfahren gemäß Streitgegenstand, insbesondere zur Formung des Butylkautschukfilms. Darüber hinaus werde nur ein Dichtband beispielsweise zur Verwendung im Fensterbau beschrieben, wohingegen das Streitpatent Dichtungsbahnen u. a. zur Abdichtung von Dächern betreffe.

Dieser Vorhalt zu **D1** kann nicht durchgreifen. Wie vorstehend dargelegt, impliziert die **D1** auch ein Herstellungsverfahren, welches dem streitpatentgemäßen Verfahren entspricht. Die Erläuterungen in **D1** zum Ausführungsbeispiel i. V. m. Fig. 1 zeigen, dass der Butylkautschuk zu einem Film bzw. Band geformt wird, welcher auf die Trägerfolie „aufkaschiert“ wird. Dass die abziehbare Schutzfolie auf die Klebeschicht aufgebracht wird, gleichzeitig mit oder anschließend an die Kaschierung der Trägerfolie mit dem Butylkautschukfilm, liegt für den Fachmann auf der Hand und bedarf keiner besonderen Erwähnung. Entgegen der Ansicht der Patentinhaberin kann auch in der Größenausgestaltung des beanspruchten Verfahrenserzeugnisses gegenüber dem bekannten Dichtband kein erfinderisches Zutun gesehen werden. Denn im Streitpatent sind keine zwingenden Größenangaben für die Dichtungsbahnen vorgegeben, insbesondere ist auch der Begriff „Bahn“ nicht definiert. Nachdem die Verfahrensmaßnahmen zur Herstellung der jeweiligen Erzeugnisse sich nicht unterscheiden und die Größe der zu laminierenden Lagen nur durch die Größe der Kaschiervorrichtung beschränkt wird, kann hierin keine Unterscheidbarkeit bzw. Abgrenzbarkeit des beanspruchten Verfahrens zum Stand der Technik gesehen werden, d. h. der Begriff „Dichtungsbahn“ ist nicht geeignet, den Gegenstand des Streitpatents in ausreichendem Maß vom Stand der Technik abzugrenzen.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat daher jedenfalls mangels erfinderischer Tätigkeit gegenüber **PV1** in Kombination mit **D1** keinen Bestand.

4. Auch der Gegenstand des Streitpatents in der gemäß **Hilfsantrag** verteidigten Fassung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- a) Der in der mündlichen Verhandlung von der Patentinhaberin vorgelegte Hilfsantrag war trotz der Rüge der Einsprechenden nicht als verspätet zurückzuweisen. Dies bereits deshalb nicht, weil die Berücksichtigung des Hilfsantrags zu keiner Verzögerung des Verfahrens geführt hat, sondern noch ohne Weiteres in die mündliche Verhandlung einbezogen werden konnte.
- b) Was nun die gegenüber dem Hauptantrag hinzugefügten Merkmale **M2** und **M3** anbelangt, so sind diese zum liquiden Fachwissen gehörenden Maßnahmen nicht geeignet, dem Streitgegenstand zur Patentfähigkeit zu verhelfen. Betreffend Merkmal **M2** ist in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents bereits selbst festgestellt worden, dass Dachbahnen aus TPO bzw. FPO, zu denen Ethylen-Propylen-Copolymere zählen, bekannt sind (vgl. Streitpatent, Absatz [0003]). Insofern stellen thermoplastische Folien aus Homo- oder Copolymeren von Ethylen und Propylen das parate Wissen des Durchschnittsfachmannes dar. Soweit Merkmal **M3** vorschlägt, den Butylkautschukfilm in einem Kaschierspalt zu beschichten, liegt eine solche Maßnahme für den Fachmann schon deshalb auf der Hand, weil ein Kaschierspalt in einem Kaschierverfahren üblich ist, so dass auch hierfür kein erfinderisches Zutun erforderlich ist. Infolgedessen kann in den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag nur eine Aggregation gängiger Merkmale gesehen werden. Ein überraschender, synergistischer Effekt, der über die Additionseffekte der Aggregation der bekannten Merkmale hinausgeht, ist in der Streitpatentschrift im Übrigen auch nicht dargelegt worden.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist daher nicht gewährbar.

5. Die weiteren, abhängigen Patentansprüche fallen mit dem jeweiligen Patentanspruch 1, auf den sie rückbezogen sind, ohne dass es einer gesonderten

Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzzfähiges enthalten, da die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung eines Patents erkennbar nur im Umfang von Hauptantrag und eines Hilfsantrages begehrt hat. Auch haben sich im Verlauf der Verhandlung keine weiteren Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung ergeben. Das Patent war deshalb insgesamt zu widerrufen (BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

6. Eine Entscheidung darüber, ob der geltend gemachte Widerrufsgrund der offenkundigen Vorbenutzung gemäß § 21 (1) Nr. 2 PatG vorliegt, kann dahingestellt bleiben, weil das Streitpatent bereits mangels erfinderischer Tätigkeit nicht bestandsfähig ist.

Feuerlein

Egerer

Schell

Zettler

Hu