



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
16. Februar 2016

3 Ni 7/15 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 117 746
(DE 599 04 769)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer, Kätker, Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 117 746 wird im Umfang der Patentansprüche 1, 2 und 6 bis 11 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 6. August 1999 beim Europäischen Patentamt angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patents 1 117 746 (Streitpatent), das die Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 198 35 919 vom 7. August 1998 in Anspruch nimmt. Das Streitpatent, das in vollem Umfang und hilfsweise mit vier Hilfsanträgen verteidigt wird, wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 599 04 769 geführt und trägt die Bezeichnung

„Selbstklebefolie“.

Es umfasst elf Patentansprüche, deren erster in der deutschen Verfahrenssprache lautet:

1. Selbstklebefolie, zum Verkleben eines Fußbodenbelags, insbesondere eines Teppichbodens, auf einem Fußboden, insbesondere Parkett, mit einer Trägerschicht, welche an einer oberen, dem Fußbodenbelag zugewandten Oberfläche und an einer unteren, dem Fußboden zugewandten Oberfläche mit einer Haftkleberbeschichtung beschichtet ist, wobei die Haftkleberbeschichtung auf beiden Oberflächen eine unterschiedliche Haftstärke aufweist und die Haftstärke auf der unteren Oberfläche geringer ist als diejenige auf der oberen Oberfläche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Trägerschicht aus einer Kunststoffolie besteht und die Haftkleberbeschichtung zumindest auf der unteren Oberfläche eben ausgebildet ist, und daß die Selbstklebefolie mit einer Mindestbreite von 350 mm zum großflächigen Abdecken des mit dem Fußbodenbelag zu belegenden Fußbodens ausgebildet ist.

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Patentschrift EP 1 117 746 B1 verwiesen.

Die Klägerin, die das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1, 2 und 6 bis 11 angreift, macht die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit, der mangelnden Ausführbarkeit und der unzulässigen Erweiterung geltend. Sie stützt ihr Vorbringen unter anderem auf folgende Dokumente:

- | | |
|----|---|
| D1 | EP 0 567 110 A1 |
| D2 | GB 2 063 710 A |
| D3 | DE 32 43 567 A1 |
| D4 | US 5 376 419 A |
| D5 | JP 10-120991 A (mit englischer Übersetzung von Beschreibung und Patentansprüchen) |
| D6 | Produktkatalog, Gerband Klebeband, Gesamtprogramm 1990, 48 Seiten |

- D7 Produktkatalog, Gerband Klebeband, Gesamtprogramm Preisliste 1993, 88 Seiten
- D8 Produktkatalog, Gerband Klebeband, Klebebänder für die Teppichverlegung, Januar 1995, 6 Seiten
- D9 CH 473 209
- D10 DE 30 41 074 A1
- D11 DE 79 05 528 U1
- D12 Schreiben der Gerlinger KG vom 30. Oktober 1996 an die Firma Hydrophon, eine Seite
- D13 Produktkatalog Eurocel, undatiert, Auszug, 2 Seiten
- D14a Rechnung der SICAD S.p.A. an die Gerlinger KG vom 28. September 1996, eine Seite
- D14b Technisches Datenblatt, 703 EXHIBITION TAPE, Ausgabetape: 19.05.1998, überarbeitet 27. 01. 2003, eine Seite
- D15 Produktkatalog, Venture Tape, Industrial Tapes 2, 1988, Auszug, 4 Seiten
- D16 Katalog, STOKVIS, Auszug, 3 Seiten, undatiert
- D17 DE 196 28 177 A1
- D18 DE 197 16 995 A1
- D19 DE 37 41 251 A1
- HBP 1 WO 00/08111 A1
- HBP 4 Schriftsatz der Anmelderin im Patenterteilungsverfahren EP 99 941 532.6 vom 23. Mai 2002, 6 Seiten
- HBP 5 Klageschrift der Patentinhaberin im parallelen Verletzungsklageverfahren vor dem Landgericht München I vom 5. November 2014, 19 Seiten

Die Klägerin ist der Ansicht, der Gegenstand des Patents sei gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unzulässig erweitert. Weder sei ursprünglich offenbart, dass das geschützte Selbstklebeband eine Breite von mehr als 2.000 mm aufweisen könne noch, dass dessen Breite angepasst werden könne, ohne zugleich auch die Länge mit anzupassen. Weitere un-

zulässige Erweiterungen lägen im Entfall der noch im ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 enthaltenen Merkmale, dass die Haftkleberbeschichtung und/oder die Haftstärke auf der unteren Oberfläche einen Bruchteil derjenigen auf der oberen Oberfläche betrage und dass zumindest auf der oberen Oberfläche eine textile Struktur vorgesehen sei.

Zudem offenbare das Patent die Erfindung in Bezug auf das Merkmal der (zumindest auf der unteren Oberfläche) „eben“ ausgebildeten Trägerschicht nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Darüber hinaus sei der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig. Insbesondere fehle ihm gegenüber den Produktbeschreibungen der Klebebänder Gerband 943 und 935 im Katalog D6, Gerband 943 und 956 im Katalog D7, Gerband 943 und 993 im Katalog D8 sowie gegenüber der Druckschrift CH 473 209 (D9) die Neuheit.

Weiter sei sein Gegenstand u. a. durch die variierenden Produktbeschreibungen des Klebebands Gerband 943 in den Katalogen D6 bis D8 sowie durch die Beschreibung des Produkts Gerband 950 im Katalog D7 in Verbindung mit dem Fachwissen nahegelegt. Zudem ließen sich im Katalog D7 zahlreiche Kombinationen von Produktbeschreibungen jeweils zweier Klebebänder finden, mit denen der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nahe gelegt sei.

Auch den Gegenständen der von der Beklagten vorgelegten Hilfsanträge fehle die Patentfähigkeit, soweit die Hilfsanträge nicht ohnehin unzulässig seien.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 117 746 im Umfang der Patentansprüche 1, 2 und 6 bis 11 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 4, sämtliche gemäß Schriftsatz vom 5. Oktober 2015, erhält mit der weiteren Maßgabe, dass im kennzeichnenden Teil der jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen „die Haftkleberbeschichtung zumindest auf der unteren Oberfläche eben ausgebildet ist“.

Gemäß Hilfsantrag 1 wird an den erteilten Patentanspruch 1 das Merkmal angefügt:

„... und dass ein entfernbare Abdeckfilm auf der oberen, dem Fußbodenbelag zugewandten Oberfläche vorhanden ist.“

Die erteilten Patentansprüche 2 bis 9 bleiben in ihrem Wortlaut unverändert. Der erteilte Patentanspruch 10 wird gestrichen, die Nummerierung und die Rückbezüge des erteilten Patentanspruchs 11 werden angepasst.

Gemäß Hilfsantrag 2 wird in den erteilten Patentanspruch 1 im kennzeichnenden Teil nach dem Wort „Trägerschicht“ das Wort „nur“ eingefügt („... dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht nur aus einer Kunststoffolie besteht ...“). Die erteilten Patentansprüche 2 bis 11 bleiben in ihrem Wortlaut unverändert.

Gemäß Hilfsantrag 3 wird im kennzeichnenden Teil des erteilten Patentanspruchs 1 das Merkmal „... mit einer Mindestbreite von 350 mm ...“ ersetzt durch das Merkmal: „mit einer Breite in einem Bereich von 350 mm bis 1000 mm ...“. Die erteilten Patentansprüche 2 bis 10 bleiben in ihrem Wortlaut unverändert. Der erteilte Patentanspruch 11 wird gestrichen.

Gemäß Hilfsantrag 4 wird die Verwendung einer Selbstklebefolie beansprucht, wobei der einzige Patentanspruch mit den Worten „Verwendung einer Selbstklebefolie, zum Verkleben ...“ unter Beibehaltung des übrigen Wortlauts des erteilten Patentanspruchs 1 eingeleitet wird.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgehe. Die von der Klägerin gerügten Veränderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 in seiner ursprünglichen Fassung seien in den Anmeldeunterlagen offenbart. Auch erschließe sich das Merkmal der „eben“ ausgebildeten Trägerschicht aus Absatz [0003] des Streitpatents, so dass der Gegenstand des Patents ausführbar offenbart sei.

Zudem sei der Gegenstand des Streitpatents neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Keine der von der Klägerin genannten Entgegenhaltungen, einschließlich der Kataloge D6 bis D8, offenbare sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1. Bei den dort beschriebenen Klebebändern mit doppelseitiger Kleberbeschichtung auch unterschiedlicher Haftstärke sei unklar, welche die Ober- bzw. die Unterseite sei. Im Patent sei hingegen eine eindeutige Zuordnung definiert. Gleichermäßen sei das Merkmal der ebenen Haftkleberbeschichtung nicht vorbeschrieben. Insbesondere ließen sich aus den jeweils am Schluss der Kataloge D6 und D7 enthaltenen allgemeinen Erläuterungen oder Fotografien von Produktionsmaschinen keine Hinweise auf die Ausgestaltung der konkreten Einzelprodukte entnehmen. Zudem könne die Mindestbreite von 350 mm nicht aus etwaigen Zwischenprodukten mit ganzen oder halben Produktionsbreiten von 1.600 bzw. 800 mm geschlossen werden. Aus der Kombination dieser drei Hauptmerkmale folge auch die erfinderische Tätigkeit.

Weiterhin seien die Gegenstände der Hilfsanträge 1 bis 4 neu und beruhten auf erfinderischer Tätigkeit. Weder seien sie im Stand der Technik vorbeschrieben noch handele es sich um Selbstverständlichkeiten.

Entscheidungsgründe

Die auf die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ) und der mangelnden Ausführbarkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 b) EPÜ) und der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ) gestützte Klage ist zulässig und erweist sich auch als begründet.

I.

1. Das Streitpatent betrifft eine Selbstklebefolie zum Verkleben eines Fußbodenbelags auf einem Fußboden (vgl. Streitpatentschrift Abs. [0001]). Aus dem Stand der Technik bekannte, doppelseitig mit unterschiedlichen Haftstärken klebende Selbstklebebänder sollen zum einen gut auf dem Fußboden haften und zum anderen soll der Fußbodenbelag zusammen mit dem an ihm haftenden Selbstklebeband rückstandsfrei vom Fußboden lösbar sein. Die bekannten Doppelklebebänder seien jedoch mit Nachteilen hinsichtlich Haftvermögen und Ablösbarkeit verbunden, die das Streitpatent einleitend schildert (vgl. a. a. O.: Abs. [0002] und [0003]). Insbesondere könnten Selbstklebebänder mit einer „rauen“ Oberfläche“, welche zur Ausbildung von Haftzentren zwischen Selbstklebeband und Fußboden führt, das Ablösen nicht unter allen Bedingungen gewährleisten (vgl. a. a. O.: Abs. [0003], 1. Satz).

2. Davon ausgehend liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, eine Selbstklebefolie zu schaffen, die unter allen Bedingungen sowohl ein sicheres Haften des Fußbodenbelages am Fußboden als auch ein rückstandsfreies Ablösen des Fußbodenbelags vom Fußboden im Wesentlichen sicherstellt und so eine bequeme Handhabbarkeit bietet (vgl. a. a. O. Abs. [0004]).

3. Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 durch eine

- M1** Selbstklebefolie zum Verkleben eines Fußbodenbelags auf einem Fußboden mit:
 - M1.1** einer Trägerschicht, welche an einer oberen, dem Fußbodenbelag zugewandten Oberfläche und an einer unteren, dem Fußboden zugewandten Oberfläche mit einer Haftkleberbeschichtung beschichtet ist,
 - M1.1.1** wobei die Haftkleberbeschichtung auf beiden Oberflächen eine unterschiedliche Haftstärke aufweist und
 - M1.1.2** die Haftstärke auf der unteren Oberfläche geringer ist als diejenige auf der oberen Oberfläche,
 - M1.2** wobei die Trägerschicht aus einer Kunststoffolie besteht,
 - M1.3** wobei die Haftkleberbeschichtung zumindest auf der unteren Oberfläche eben ausgebildet ist,
 - M1.4** wobei die Selbstklebefolie mit einer Mindestbreite von 350 mm zum großflächigen Abdecken des mit dem Fußbodenbelag zu belegenden Fußbodens ausgebildet ist.

4. Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um einen Diplom-Chemiker der Fachrichtung Makromolekulare Chemie bzw. Polymerchemie oder um einen Diplom-Ingenieur der Verfahrenstechnik mit Kenntnissen und langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der Klebetechnik, insbesondere der Herstellung von geträgerten Klebebändern.

II.

1. Der Gegenstand des Patents ist nicht unzulässig erweitert, denn die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 gehen aus den ursprünglichen Unterlagen (vgl. WO 00/08111 A1, HBP 1) hervor.

Das Merkmal „die Haftstärke auf der unteren Oberfläche ist geringer als diejenige auf der oberen Oberfläche“ (**M1.1.2**) geht auf die ursprüngliche Formulierung des Patentanspruchs 1 zurück, nach welcher „die Haftkleberbeschichtung und/oder die Haftstärke auf der unteren Oberfläche ein Bruchteil derjenigen auf der oberen Oberfläche beträgt“ (vgl. HBP 1: Patentanspruch 1). Der Ausdruck „Bruchteil“ unterliegt dabei keiner zahlenmäßigen Beschränkung, so dass sich die Haftstärke der unteren Oberfläche beliebig an die der oberen annähern kann, solange sie nicht denselben Wert annimmt.

Auch eine Mindestbreite von 350 mm (Teilmerkmal **M1.4**) ist offenbart, denn die Länge und die Breite der Selbstklebefolie sind besonders vorteilhaft so bemessen, dass sie im Gegensatz zu herkömmlichen Selbstklebebändern im Wesentlichen den gesamten mit dem Fußbodenbelag zu belegenden Fußboden abdecken, wobei die Länge nach räumlicher Gegebenheit und Verarbeitbarkeit gewählt wird, während für die Breite ein Bereich von 350 bis 2.000 mm lediglich bevorzugt ist (vgl. HBP 1: S. 4 Z. 28 - S. 5 Z. 4). Somit sind nach der ursprünglichen Offenbarung Länge und Breite der Selbstklebefolie beliebig dimensioniert. Eine Beschränkung der Breite auf den offenbarten Wert von größer als 350 mm stellt daher keine unzulässige Erweiterung dar.

Der Wegfall des im ursprünglichen Patentanspruch 1 vorhandenen Merkmals, wonach „die Selbstklebefolie ... zumindest auf der oberen Oberfläche eine textile Struktur aufweist“, geht gleichermaßen aus den Ursprungsunterlagen hervor, die eine Selbstklebefolie ohne textile Struktur sowohl beschreibt als auch beansprucht (vgl. HBP 1: S. 9 Z. 26-29 und Patentanspruch 5).

2. Die Erfindung ist so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Klebebänder, auch Selbstklebebänder genannt, bestehen in der Regel aus einem Kunststoff(schaum)-, Papier- oder Textilband mit und ohne Verstärkung sowie deren Kombination(en), die ein- oder beidseitig mit einer Haftklebeschicht versehen sind. Bei der Herstellung solcher Selbstklebebänder stellt der Walzenauftrag des Haftklebers neben weiteren in geringerem Umfang angewandten Techniken wie dem Gießauftrag („Curtain-Coating“) oder dem Sprühauftrag mit Düsengeräten die in der Praxis gängige und seit vielen Jahrzehnten angewandte Methode für den Auftrag der Klebeschicht dar. Um einen gleichmäßigen Auftrag zu erhalten und somit materialsparend arbeiten zu können, wird beim Walzenauftrag die Auftragsstärke durch Rakel oder durch den Abstand der Walzen und ihre Geschwindigkeit geregelt. Damit gelingt es, sehr dünne und definierte Klebstofffilme aufzutragen. Je nach Art der eingesetzten Walze wird der Kleber auf die Teil- oder Gesamtfläche des Trägers aufgebracht. Auch nach dem Streitpatent ist neben dem vollflächigen Auftrag ein teilflächiger Auftrag mit kleberfreien Zwischenräumen vorgesehen (Streitpatentschrift: Abs. [0011]). Mangels eines im Streitpatent angegebenen Betrachtungsmaßstabs bzw. entsprechender Hilfsmittel für die Sichtbarkeit von Haftzentren, für die Erkennbarkeit von Flächen, die nicht zur Haftung beitragen und für eine bereits in diesem Sinne strukturierte Oberfläche des Klebebandes bezieht sich eine „eben“ ausgebildete Haftkleberbeschichtung auf die Wahrnehmbarkeit mit dem bloßen Auge. Ein „ebener“ Klebstoffauftrag stellt bei den am Anmeldetag des Streitpatents mittels üblicher Fertigungstechniken hergestellten, kommerziell erhältlichen und dem Fachmann wie dem Verbraucher geläufigen, beidseitig klebenden Klebebändern den Ausführungsstandard dar, weshalb ein solcher mit der üblichen Fertigung einhergehender „ebener“ Klebstoffauftrag nicht ausdrücklich erwähnt wird (vgl. D2 bzw. D10: Fig. 1, 2A, 2B, 3, Klebeschichten 11A, 11B; D4: Fig. 1, Klebeschichten 14, 16; D6 bzw. D7: S. 45 bzw. S. 85 jew. Abb. re. unten, „Acrylatkleber“; D9: Fig. 2 i. V. m. Sp. 3 Z. 2-10, Flachseiten 1“ und 1‘; D11: Abb. i. V. m. S. 5 Z. 4-10 Haftkleber 2).

Zwar weist das Streitpatent darauf hin, dass am Prioritätstag auch Selbstklebebänder mit aus Unebenheiten der Traggewebe resultierenden Strukturunterschieden auf den jeweiligen Oberflächen bekannt waren (Streitpatentschrift: Abs. [0003], Z. 44 – 51). Derartige Klebebänder sind nach den Druckschriften D1 und D3 durch Gewebe aufweisende Trägermaterialien gekennzeichnet, die Haftzentren auf einer der beiden Oberflächen zu bilden vermögen, um die beidseitige Beschichtung mit ein und demselben Haftklebemittel durchführen zu können (vgl. D1: Sp. 2 Z. 33 bis Sp. 3 Z. 1, insbesondere Sp. 2 Z. 47 – 49 und Z. 56 – 57; D3: Patentansprüche 1, 4 und 5 sowie S. 4 Z. 9 – 3 von unten). Ob diese Klebebänder am Markt verfügbar waren, ist weder konkret vorgetragen noch sonst ersichtlich, denn bei Verwendung desselben Haftklebemittels können Doppelklebebänder mit beidseitig unterschiedlichen Haftstärken durch in bestehende Anlagen einfach zu etablierende Anpassungen wie ein auf beiden Seiten unterschiedliches Auftragsgewicht oder durch partielle Abdeckung der klebenden Schicht auf einer Seite (vgl. D2, D10: Fig. 1 Bz. 2) produziert werden.

Wird hingegen bei Doppelklebebändern der Zusatzaufwand der Bereitstellung voneinander verschiedener Haftkleber für beide Oberflächen in Kauf genommen, um das Ziel der unterschiedlichen Haftklebekraft zu verwirklichen, stellt der gängige Walzenauftrag mit ebener Oberfläche die für die Praxis sinnvolle Ausgestaltung und die Methode der Wahl dar. Einer „ebene“ Haftkleberbeschichtung ergibt sich somit aus den gebräuchlichen Herstellungsverfahren für doppelseitig klebende Bänder, weshalb an der Ausführbarkeit der Lehre des Streitpatents keine Zweifel bestehen. Da dem Merkmal „eben“ aber keine über das Fachübliche hinausgehende Bedeutung zukommt, ist das Merkmal **M1.3** danach bei allen kommerziell erhältlichen Klebebändern als erfüllt anzusehen, soweit keine anderslautenden Angaben vorliegen (vgl. BGH GRUR 2014, 758, Ls. 2a, 2b – Proteintrennung).

3. Auslegungsbedürftig sind die ((Teil)Merkmale „obere und untere Oberfläche der Selbstklebefolie“ **M1.1**, **M1.1.2**, **M1.3**) und das „Bestehen der Trägerschicht aus einer Kunststoffolie“ (Merkmal **M1.2**) in Patentanspruch 1 des Streitpatents.

Der erteilte Patentanspruch 1 ist als Erzeugnisanspruch auf eine auf beiden Seiten mit einer Haftkleberbeschichtung unterschiedlicher Haftstärke beschichtete Selbstklebefolie mit definiertem Träger und definierter Breite gerichtet. Der Patentanspruch enthält keine Merkmale, wie etwa auf einer bestimmten Seite anzubringende Schutzpapiere, eine Rollenform o. Ä., die - von vornherein - eine Seite des (noch unbenutzten) Erzeugnisses als die „untere“ definieren. Auch der sonstige Inhalt der Patentschrift legt kein solches Verständnis nahe. Im Hinblick auf die Handlungsanweisung (vgl. auch Streitpatentschrift Abs. [0034] – [0035]) nach Merkmal **M1.1** sind die „untere“ und die „obere“ Oberfläche beliebig, da der Fachmann die stärker haftende Seite am Fußbodenbelag befestigen wird, wenn er eine leichte Abziehbarkeit wünscht, unabhängig davon, wie die Seiten benannt sind. Dass es sich bei den „unteren“ und „oberen“ Oberflächen der Selbstklebefolie um diejenigen Oberflächen handelt, die mit dem Fußboden oder dem Fußbodenbelag in Kontakt kommen, ergibt sich aus dem Wortlaut des Oberbegriffs des erteilten Patentanspruchs 1. Im Einklang mit der Argumentation der Beklagten ist daher die Ebenheit der Haftkleberbeschichtung auf deren Oberfläche, also auf deren außenliegende, der Trägerschicht abgewandte Seite bezogen.

Die Trägerschicht besteht aus einer Kunststoffolie (Merkmal **M1.2**), deren Beschaffenheit das Streitpatent nicht einschränkt (Streitpatentschrift Abs. [0007] „z. B. Polypropylen- oder Polyethylenfolie“). Damit fallen sowohl mehrschichtige Kunststoffolien unter diesen Begriff als auch Kunststoffolien, die (textile) Füllstoffe/Verstärkungen aufweisen, strukturiert oder geglättet sind, oder in kompakter, mit Aussparungen versehener oder geschäumter Form vorliegen.

4. Das Selbstklebeband nach erteiltem Patentanspruch 1 ist nicht neu.

Der Klebebänder für die Teppichverlegung betreffende Katalog D8 (a. a. O. S. 1; **M1**) stellt mit Gerband 993 ein zweiseitig klebendes Klebeband vor (D8: S. 2, letzte Zeile; **M1.1**), dessen Klebkraft/Haftstärke auf beiden Seiten unterschiedlich ist (D8: S. 4, 2,0 N/25 mm und 8,0 N/25 mm; **M1.1.1** und **M1.1.2**), dessen Trägermaterial aus PE-Schaum/PETP-Folie besteht (D8: S. 2 le. Zeile; **M1.2**) und das in

einer Breite von 800 und 1.600 mm angeboten wird (D8: S. 3, unten; **M1.4**), womit ein großflächiges Abdecken des zu belegenden Fußbodens ermöglicht ist. Nach der gebotenen Auslegung ist die Haftkleberschicht mangels anderslautender Angaben eben ausgebildet (**M1.3**), insbesondere weil für beide Oberflächen des Klebebandes unterschiedliche Klebstoffe eingesetzt werden (**D8**: S. 5). Soweit die Beklagte geltend macht, dass wegen des PE-Schaums im Trägermaterial keine ebene Oberfläche der Haftkleberbeschichtung erzielt werde, ist festzustellen, dass die Poren einerseits durch den Kleber gefüllt werden und andererseits das Schaumteil herstellungsbedingt an der Oberfläche geschlossene Poren aufweist, womit er „eben“ ist.

Mit Gerband 956 nach Katalog D7 ist ein Teppichverlege-Klebeband (D7: S. 69, Produktbeschreibung; **M1**) mit auf beiden Seiten unterschiedlicher Klebkraft offenbart (D7: S. 69, 10,0 N/25 mm auf der Folienseite und 6,0 N/25 mm auf der Gewebeseite; **M1.1.1** und **M1.1.2**), das eine Trägerschicht aus PP/Gewebeverbund (a. a. O.; **M1.2**) aufweist. Das Klebeband steht in der Breite von 1.600 mm zur Verfügung (**M1.4**). Wie bei Gerband 993 nach D8 werden unterschiedliche Klebstoffe (a.a.O. „hochkohäsiver Reinacrylatkleber“ und „weichmacherbeständiger Acrylatkleber“) für die Beschichtung der Oberflächen eingesetzt, und das Band weist eine gute, möglichst rückstandsfreie Wiederablösbarkeit auf (D7: a. a. O. Text links, vorl. Abs.), die entsprechend der Lehre des Streitpatents gegen das Vorliegen von Haftzentren spricht (**M1.3**). Der Auffassung der Patentinhaberin, dass die angebotene Produktionsbreite von 1.600 mm das nichtverarbeitbare Zwischenprodukt angebe, kann schon deshalb nicht gefolgt werden, weil das Streitpatent selbst einen Breitenbereich von 350 bis 2.000 mm aus Gründen der Verarbeitbarkeit als bevorzugt angibt (Streitpatentschrift Abs. [0014], Z. 27 - 29).

Schließlich entnimmt der Fachmann dem Katalog D6 mit Gerband 943 ein Teppichverlegeband (D6: S. 28; **M1**), das zweiseitig klebend ausgebildet ist (D6: a. a. O. Z. 3; **M1.1**) und aufgrund der unterschiedlichen Klebekräfte (D6: Textteil: sehr aggressiver Hotmeltkleber mit 31,6 N/25 mm und abgeschwächt klebender Acrylatkleber mit 11,7 N/25 mm; **M1.3**) bei späterem Wiederaufnehmen zusam-

men mit dem Bodenbelag vom Untergrund abgezogen werden kann (**M1.1.1**; **M1.1.2**). Als Träger dient eine Weich-Polypropylenfolie (**M1.2**). Das Verkaufsprodukt ist zwar nur in einer Breite von 50 mm erhältlich (a.a.O.: re. Sp.). Allerdings zeigt der Katalog die vom Hersteller zur Fertigung der Klebebänder eingesetzte Beschichtungsanlage (D6: S. 46, re. Abb.) mit einer Arbeitsbreite von 1.600 mm, wonach das Produkt vor der Konfektionierung in Einzelrollen (D6: S. 46 Abb. li. oben) die beanspruchte Breite aufweist (**M1.4**). Der Hersteller wird die Klebebandrollen jedoch nicht in bereits konfektionierter Breite fertigen, denn eine kostenminimierte Produktion ist nur unter Ausnutzung der verfügbaren Arbeitsbreite der Beschichtungsanlage möglich (vgl. zum Schneidvorgang auch D7: S. 55 oben).

Der Einwand der Patentinhaberin, dass der in der D6 zum Auftrag des Klebers beschriebene – fachübliche – Kalandrierer (D6: S. 43 li. Sp.) die Ebenheit von Gerband 943 nur in rückschauender Betrachtung offenbare, weil dieser Katalog auch Kreppbänder umfasse (**D6**: S. 8 Gerband 130 - 132), die keinen ebenen Auftrag aufwiesen, vermag nicht zu überzeugen. Denn auch bei Krepppapier wird der Kleber in der gewünschten Schichtdicke aufgetragen, wobei es keine Rolle spielt, dass etwaige Falten im Krepp nicht mit dem Klebstoff bedeckt werden. Schließlich erlaubt das Streitpatent gleichermaßen klebstofffreie Bereiche.

Somit ist die Selbstklebefolie nach erteiltem Patentanspruch 1 gegenüber den Produkten Gerband 993 nach D8, Gerband 956 nach D7 und Gerband 943 nach D6 jeweils nicht neu.

5. Das Klebeband nach dem erteiltem Patentanspruch beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Für den Fachmann bietet Gerband 956 nach D7 einen geeigneten Ausgangspunkt für die Lösung der Aufgabe einer sicher haftenden, rückstandsfrei lösbaren und bequem handhabbaren Selbstklebefolie. Mit der angebotenen Breite bis 1.600 mm und mit dem PP/Gewebeverbund als Trägerschicht erfüllt es bereits zwei der drei erfindungswesentlichen Merkmale im Sinne der definierten Mindestbreite und der

Kunststoffolie als Träger. Zudem genügt es höchsten Anforderungen bezüglich einer sicheren Verklebung und einer guten, möglichst rückstandsfreien Wiederablösbarkeit (D7: S. 69, Gerband 956, Text le. Abs.).

Sollte sich dem Fachmann aus den Angaben zu Gerband 956 nicht bereits aus seinem Fachwissen zum Herstellungsverfahren eine ebene Oberfläche zumindest der schwächer haftenden Oberfläche erschließen, findet er für diesen Zweck geeignete Vorgehensweisen im Stand der Technik dokumentiert. Behält er unterschiedliche Klebstoffe zur Beschichtung der Oberflächen bei, wird er das - die generelle Produktion von Klebebändern betreffende, der D6 oder D7 angehängte „Kleine Klebeband ABC“ berücksichtigen. Dieses stellt Kalandar als speziell geeignet dar, um Kleber auf eine gewünschte, sehr präzise Schichtdicke auszuwalzen (D6: S. 43 li. Sp. oder D7: S. 83 li. Sp.), womit sich bei dem in der D7 offenbarten Trägermaterial beidseitig ebene Oberflächen als Ergebnis des empfohlenen Herstellungsverfahrens einstellen (**M1.3**).

In der Annahme, dass es wegen des PP/Gewebe-Verbunds als Träger bei Gerband 956 nach D7 zu einer Ausbildung von Haftzentren kommen könnte, erkennt der Fachmann vor dem Hintergrund der Lehren aus D1 oder D3 aufgrund einer Fehleranalyse die damit verbundenen Nachteile und sucht nach Lösungen zu deren Vermeidung (vgl. BGH GRUR 2010, 816 Tz. [24] – Fugenglätter). Er wird ausgehend von der D7 angeregt durch die Lehre der D6 oder D8 (a. a. O.: Gerband 943), bei Bedarf solche Träger zum Einsatz bringen, die sich bei doppelseitig klebenden, aber auch abziehbaren Klebebändern für die Teppichverlegung bewährt haben, die jedoch keine Haftzentren bilden können, wie eine reine PP-Folie. Ein solches Vorgehen ist damit nahe gelegt.

III.

Das Streitpatent hat auch in der Fassung der Hilfsanträge keinen Bestand.

1. Bei den Patentansprüchen 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 kann es dahingestellt bleiben, ob die Hilfsanträge überhaupt zulässig sind, denn ihre Gegenstände sind jeweils nicht neu, zumindest beruhen sie nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung insoweit Bedenken geäußert, als etwa in den Anspruchssätzen der Hilfsanträge 1 bis 3 die nicht angegriffenen Patentansprüche 3 bis 5 auf den jeweils eingeschränkten Patentanspruch 1 rückbezogen sind, so dass eine unzulässige Änderung nicht angegriffener Patentansprüche resultiert. Wegen fehlender Patentfähigkeit der Gegenstände der Hilfsanträge 1 bis 4 kann ihre Zulässigkeit jedoch offen bleiben, ebenso wie auf das Angebot der Beklagten zur Vorlage entsprechend korrigierter Hilfsanträge nicht mehr eingegangen werden musste (vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1091, Tz. 33- Verdickerpolymer I).

2. Nach Hilfsantrag 1 soll der erteilte Patentanspruch 1 um das zusätzliche Merkmal ergänzt werden, dass ein entfernbarer Abdeckfilm auf der oberen - stärker klebenden - dem Fußbodenbelag zugewandten Oberfläche vorhanden ist (vgl. Streitpatent und HBP1, jeweils Patentanspruch 10).

Abdeckfilme sind bei der üblichen Lieferung doppelseitiger Klebestreifen in Rollenform nicht wegzudenken, da andernfalls die Oberflächen miteinander verkleben und das Klebeband seine Funktion einbüßt. Auch unter der Annahme einer Konfektionierung in ungerollter, ebener oder gefalteter Form müssen die Klebeseiten mit einem Abdeckfilm oder „liner“ abgedeckt werden, denn sie verkleben sonst mit dem Verpackungsmaterial oder werden ohne Verpackung verschmutzt, was wiederum ihre Funktion beeinträchtigt oder verhindert. Solche Abdeckfilme bedecken bei der üblichen Lieferform als Rolle sowohl die obere als auch die untere Oberfläche (D6: S. 45, re. Abb.; D7: S. 85 re. Abb.; D8: S. 3: Klebeband verpackt als Rolle). Im Lichte der Standardkonfektionierung von Doppelklebebändern als Rolle

ist der Gegenstand nach Hilfsantrag 1 gegenüber Gerband 993 nach D8, Gerband 956 nach D7 und Gerband 943 nach D6 jeweils nicht neu, zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit gründend.

Die dieselbe französische Priorität in Anspruch nehmenden, sich ebenfalls mit doppelseitig klebenden Klebebändern für Fußbodenbeläge befassenden und somit für den Fachmann beachtlichen Druckschriften D2 und D10 leiten den Fachmann explizit dazu an, den Abdeckfilm auf der stärker haftenden Oberfläche anzubringen (D2: Fig. 1 i.V.m. S. 2 Z. 23-30; D10: Fig. 1 i. V. m. S. 7 Abs. 1), so dass aus der Kombination der oben zur Neuheit diskutierten Klebebänder nach den Druckschriften D6 bis D8 ein solches Vorgehen auch für ungerollte Doppelklebebänder nahegelegt ist.

3. Nach Hilfsantrag 2 soll die Trägerschicht nur aus einer Kunststoffolie bestehen. Es kann dahingestellt bleiben, ob das zusätzliche Merkmal in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist (vgl. Streitpatent: Abs. [0007] – [0008]), denn diese Ergänzung führt ebenfalls zu keiner abweichenden Beurteilung. Nach der gebotenen Auslegung ist das Bestehen der Trägerschicht nur aus einer Kunststoffolie durch Gerband 993 nach D8, Gerband 956 nach D7 und Gerband 943 nach D6 vorweggenommen. Wie oben zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands nach Hauptantrag ausgeführt ist, kann auch die Wahl des Trägers aus einer reinen Kunststoffolie keine erfinderische Tätigkeit begründen.

4. Nach Hilfsantrag 3 soll das Merkmal **M1.4** dahin ergänzt werden, dass die Breite in einem Bereich von 350 mm bis 1.000 mm liegt. Wenngleich es sich bei dem beschränkten Breitenbereich nach erteiltem Patentanspruch 11 um eine bevorzugte Obergrenze handelt, wird Gerband 993 nach D8 in Breiten von 800 mm und 1.600 mm angeboten. Soweit die Patentinhaberin mit diesem Breitenbereich eine verbesserte Handhabung verbindet, ist diese durch die angebotene Breite von 800 mm bereits gewährleistet und nahe gelegt. Damit kann diese Beschrän-

kung zu keiner abweichenden Beurteilung hinsichtlich fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit führen.

5. Nach Hilfsantrag 4 wird die Verwendung einer Selbstklebefolie nach erteiltem Patentanspruch 1 zum Verkleben beansprucht. Die Verwendung des erfindungsgemäßen beidseitig klebenden Selbstklebebandes als Teppichklebeband ist bereits durch die oben diskutierten Produkte Gerband 943, 956 und 993 verwirklicht und damit nicht neu (D6: S. 28 Gerband 943 als Teppichverlegeband; D7: S. 69: Gerband 956 als Teppichverlege-Klebeband; D8: S. 1 „Klebebänder für die Teppichverlegung“, darunter Gerband 993). Was die Ausrichtung des Klebebandes anbelangt, ist es dem Grundwissen des Fachmanns zuzurechnen, dass er die stärker klebende Seite dem Fußbodenbelag zuordnet und nicht dem Fußboden selbst, weil er sonst den Klebestreifen nicht mehr oder nur unter Schwierigkeiten vom Boden entfernen kann. Bei einem Wechsel des Bodenbelags wird er stets danach trachten, einen von Klebestreifen befreiten Fußboden neu zu bekleben, denn verbliebene Klebstoffreste müssen sonst nachträglich entfernt werden, weil sie ein gleichmäßiges Bekleben behindern.

Dieses Fachwissen findet sich zudem in den Druckschriften D2 bzw. D10 dokumentiert (D2: Patentanspruch 1 sowie S. 2 Z. 5-9; D10: Patentanspruch 1 sowie S. 6 vorl. Abs.), so dass die beanspruchte Verwendung auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Nachdem die Patentinhaberin erklärt hat, dass sie die Fassungen der Patentansprüche nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 als jeweils geschlossene Anspruchsfassungen verteidigt und dem Hilfsantrag 4 nur ein Patentanspruch zugrunde liegt, brauchte auf die auf den jeweiligen Patentanspruch 1 der Anträge rückbezogenen Unteransprüche, soweit angegriffen, nicht gesondert eingegangen zu werden.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

V.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde.

| | | | | |
|--------------|------------|--------|-------------|------------------|
| Schramm | Dr. Egerer | Kätker | Dr. Wismeth | Dr. Freudenreich |
| Vors. Ri. a. | | | | |
| BPatG | | | | |
| Schramm ist | | | | |
| wegen Ur- | | | | |
| laub an der | | | | |
| Unterschrift | | | | |
| verhindert | | | | |
| Egerer | | | | |

prä