



# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 362/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
12. Dezember 2005

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 195 04 947

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, der Richter Harrer und Dr. Egerer sowie der Richterin Dr. Schuster

beschlossen:

Das Patent 195 04 947 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 15. Februar 1995 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 195 04 947 mit der Bezeichnung

„Mehrschichtlackierung“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 3. Juli 2003.

Die zueinander in Nebenordnung stehenden Patentansprüche 1 und 2 gemäß Streitpatent haben folgenden Wortlaut:

„1. Mehrschichtlackierung für Automobilkarosserien mit einer ersten, auf das metallische Substrat aufgetragenen Schicht aus einer Elektrotauch-Grundierung, einer zweiten Schicht, einer dritten Basislackschicht und einer vierten Klarlackschicht, wobei die zweite Schicht erhältlich ist aus einer Mischung eines handelsüblichen Basislacks mit einem wasser verdünnbaren Kompensationslack, wobei der Kompensationslack 40 bis 80 Gew.-% Bindemittel aus der Gruppe von wasser verträglichen blockierten Isocyanaten, Polyurethan-, Melamin- und Polyesterharzen enthält und das mittlere Molekulargewicht der Polyesterharze 5.000 bis 10.000 beträgt und die Polyesterharze genügend Carboxylgruppen aufweisen, die nach einer Neutralisation mit Basen dem Polyesterharz ausreichend wasser verdünnbare Eigenschaften verleihen, und die funktionellen Gruppen enthalten, durch die das Polyesterharz vernetzungsfähig gemacht wird.

2. Mehrschichtlackierung für Automobilkarosserien mit einer ersten, auf das metallische Substrat aufgetragenen Schicht aus einer Elektrotauch-Grundierung, einer zweiten Schicht und einer dritten Klarlackschicht, wobei die zweite Schicht erhältlich ist aus einer Mischung eines handelsüblichen Basislacks mit einem wasser verdünnbaren Kompensationslack, wobei der Kompensationslack 40 bis 80 Gew.-% Bindemittel aus der Gruppe von wasser verträglichen blockierten Isocyanaten, Polyurethan-, Polyester- und Melaminharzen enthält und das mittlere Molekulargewicht der Polyesterharze 5.000 bis 10.000 beträgt und die Polyesterharze genügend Carboxylgruppen aufweisen, die nach einer Neutralisation mit Basen dem Polyesterharz ausreichend wasser verdünn-

bare Eigenschaften verleihen, und die funktionellen Gruppen erhalten, durch die das Polyesterharz vernetzungsfähig gemacht wird.“

Wegen des Wortlauts der auf die Patentansprüche 1 und 2 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 3 bis 15, jeweils in der erteilten Fassung, wird auf die DE 195 04 947 C2 verwiesen.

Gegen die Patenterteilung haben die D... GmbH & Co.

KG in W..., mit Schriftsatz vom 11. September 2003, eingegangen am

13. September 2003, sowie die B... AG in M..., mit Schrift-

satz vom 22. September 2003, eingegangen am 24. September 2003, Einspruch erhoben und jeweils beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Einsprechenden gründen ihren Einspruch jeweils auf mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit und nennen hierzu die Druckschriften

(1) DE 44 21 172 A1

(2) DE 43 15 467 A1

(3) DE 44 37 841 A1

(4) DE 42 24 617 A1

(5) DE 44 38 504 A1

(6) Waterborne Coatings, Surface Coatings – 3, Elsevier 1990, S 196 bis 198.

(7) H.G. Elias: Polymere, Von Monomeren und Makromolekülen zu Werkstoffen. Hüthig-Verlag, S 19 bis 20, undatiert.

Darüber hinaus beruhe, wie die Einsprechende zu 1) ausgeführt hat, der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 14 des Streitpatents im Hinblick auf die Dicke der Steinschlagschutzschicht auf einer unzulässigen Erweiterung, und außerdem sei, wie die Einsprechende zu 2) ausgeführt hat, die streitpatentgemäße Erfindung insbesondere bezüglich des Merkmals handelsüblicher Basislack sowie bezüglich kennzeichnender Merkmale des Kompensationslacks, insbesondere des mittleren

Molekulargewichts der betreffenden Polyester, nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen und mit Schriftsatz vom 11. März 2004 geänderte Patentansprüche 1 bis 15 eingereicht, wobei sie ausgeführt hat, der eingefügte Disclaimer entspreche den Voraussetzungen nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen. Der Gegenstand des Streitpatents mit den geänderten Patentansprüchen sei gegenüber den im Verfahren befindlichen Druckschriften neu und auch erfinderisch. Betreffend das angegriffene Merkmal des mittleren Molekulargewichts reicht sie die Druckschrift

(8) Stoye, Freitag: Paints, Coatings and Solvents, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2. Aufl. 1998, S 50 bis 52

ein.

In der mündlichen Verhandlung am 12. Dezember 2005 erklärt die Patentinhaberin die Teilung des Patents.

Betreffend das Verfahren des Stammpatents überreicht sie als Hauptantrag geänderte Patentansprüche 1 bis 14 folgenden Wortlauts:

- „1. Mehrschichtlackierung für Automobilkarosserien mit einer ersten, auf das metallische Substrat aufgetragenen Schicht aus einer Elektrotauch-Grundierung, einer zweiten Schicht mit einer Dicke von 10 bis 20 µm, einer dritten Schicht aus einem wasserlöslichen Basislack und einer vierten Klarlackschicht, wobei
  - a) die zweite Schicht erhältlich ist aus einer Mischung eines handelsüblichen Basislacks mit einem wasserverdünnbaren Kompensationslack;

- b) der Kompensationslack 40 bis 80 Gew.-% Bindemittel von wasserträglichen Polyester- und Melaninharzen enthält und das mittlere Molekulargewicht der Polyesterharze 5.000 bis 10.000 beträgt und die Polyesterharze genügend Carboxylgruppen aufweisen, die nach einer Neutralisation mit Basen dem Polyesterharz ausreichend wasserlösliche Eigenschaften verleihen, und die funktionelle Gruppen enthalten, durch die das Polyesterharz vernetzungsfähig gemacht wird.
2. Mehrschichtlackierung für Automobilkarosserien mit einer ersten, auf das metallische Substrat aufgetragenen Schicht aus einer Elektrotauch-Grundierung, einer zweiten Schicht mit einer Dicke von 10 bis 20 µm, und einer dritten Klarlackschicht, wobei
- a) die zweite Schicht erhältlich ist aus einer Mischung eines handelsüblichen Basislacks mit einem wasserlöslichen Kompensationslack;
  - b) der Kompensationslack 40 bis 80 Gew.-% Bindemittel von wasserträglichen Polyester- und Melaninharzen enthält und das mittlere Molekulargewicht der Polyesterharze 5.000 bis 10.000 beträgt und die Polyesterharze genügend Carboxylgruppen aufweisen, die nach einer Neutralisation mit Basen dem Polyesterharz ausreichend wasserlösliche Eigenschaften verleihen, und die funktionelle Gruppen enthalten, durch die das Polyesterharz vernetzungsfähig gemacht wird; und
  - c) hiervon Kompensationslacke ausgenommen sind, die Polyurethane enthalten.
3. Mehrschichtlackierung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyesterharz eine OH-Zahl zwi-

schen 20 und 80, insbesondere zwischen 30 und 60 und eine Säurezahl zwischen 10 und 50, insbesondere zwischen 15 und 35, aufweist.

4. Mehrschichtlackierung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyesterharz eine Glasübergangstemperatur (T<sub>g</sub>) zwischen -20 und +30 °C aufweist.
5. Mehrschichtlackierung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyesterharz ein Polykondensationsprodukt eines Diols mit einer Dicarbonsäure in Gegenwart einer mehr als 2 funktionelle Gruppen enthaltenden Komponente ist.
6. Mehrschichtlackierung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Diol aus der Gruppe von 1,6-Hexandiol, Neopentylglykol, 1,4-Dimethylcyclohexan, Hydroxypivalinsäureneopentylglykolester (HPN), perhydriertem Bisphenol-A, Trimethylolpropan und Trimethylolpropanmonoallylether ausgewählt ist.
7. Mehrschichtlackierung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicarbonsäure aus der Gruppe von Adipinsäure, Phthalsäure, Isophthalsäure, Hexahydrophthalsäure, Tetrahydrophthalsäure, oder deren möglichen Anhydriden, insbesondere aus der Gruppe der dimeren Fettsäuren, ausgewählt ist.
8. Mehrschichtlackierung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die mehr als 2 funktionelle

Gruppen enthaltende Komponente ein Triol, eine Tricarbon-säure, eine Monohydroxydicarbonsäure, insbesondere eine Dihydroxymonocarbonsäure, ist.

9. Mehrschichtlackierung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die mehr als 2 funktionelle Gruppen enthaltende Komponente Trimellithsäure, Trime-thylopropan, insbesondere Dimethylolpropionsäure, ist.
10. Mehrschichtlackierung nach einem der vorhergehenden An-sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kompensations-lack zusätzlich bis zu 20 Gew.-% Pigmente enthält.
11. Mehrschichtlackierung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-zeichnet, dass das Verhältnis von Bindemittel zu Pigmenten zwischen 10:1 und 15:1 liegt.
12. Mehrschichtlackierung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Pigment ein Effektpigment, insbe-sondere eine Aluminiumbronze ist.
13. Mehrschichtlackierung nach einem der vorhergehenden An-sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Steinschlag-schutzlack zusätzlich organische Lösemittel und Additive enthält.
14. Mehrschichtlackierung nach einem der vorhergehenden An-sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel des Kompensationslackes nach dem Einbrennen Elastomer-Cha-rakter hat.“

Hilfsweise verteidigt sie das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträgen 1 und 2.

Hilfsantrag 1:

„1. Verwendung eines wasserverdünnbaren Kompensationslackes in Mischung mit einem handelsüblichen Basislack zur Herstellung einer Mehrschichtlackierung für Automobilkarosserien mit einer ersten, auf das metallische Substrat aufgetragenen Schicht aus einer Elektrotauch-Grundierung, einer zweiten Schicht mit einer Dicke von 10 bis 20 µm, einer dritten Schicht aus einem wasserlöslichen Basislack und einer vierten Klarlackschicht, wobei

- a) die zweite Schicht erhältlich ist aus einer Mischung eines handelsüblichen Basislacks mit einem wasserverdünnbaren Kompensationslack;
- b) der Kompensationslack 40 bis 80 Gew.-% Bindemittel von wasserträchtigen Polyester- und Melaninharzen enthält und das mittlere Molekulargewicht der Polyester 5.000 bis 10.000 beträgt und die Polyesterharze genügend Carboxylgruppen aufweisen, die nach einer Neutralisation mit Basen dem Polyesterharz ausreichend wasserverdünnbare Eigenschaften verleihen, und die funktionelle Gruppen enthalten, durch die das Polyesterharz vernetzungsfähig gemacht wird,
- c) hiervon Kompensationslacke ausgenommen sind, die Polyurethane enthalten.

2. Verwendung eines wasserverdünnbaren Kompensationslacks in Mischung mit einem handelsüblichen Basislack zur Herstellung einer Mehrschichtlackierung für Automobilkarosserien mit

einer ersten, auf das metallische Substrat aufgetragenen Schicht aus einer Elektrotauch-Grundierung, einer zweiten Schicht mit einer Dicke von 10 bis 20 µm und einer dritten Klarlackschicht, wobei

- a) die zweite Schicht erhältlich ist aus einer Mischung eines handelsüblichen Basislacks mit einem wasserverdünnbaren Kompensationslack;
- b) der Kompensationslack 40 bis 80 Gew.-% Bindemittel von wassertraglichen Polyester- und Melaninharzen enthält und das mittlere Molekulargewicht der Polyester 5.000 bis 10.000 beträgt und die Polyesterharze genügend Carboxylgruppen aufweisen, die nach einer Neutralisation mit Basen dem Polyesterharz ausreichend wasserverdünnbare Eigenschaften verleihen, und die funktionelle Gruppen enthalten, durch die das Polyesterharz vernetzungsfähig gemacht wird;
- c) hiervon Kompensationslacke ausgenommen sind, die Polyurethane enthalten.

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis von Bindemittel zu Pigmenten zwischen 5:1 und 12:1 liegt.

4. Verwendung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kompensationslack zusätzlich bis zu 20 Gew.-% Pigmente enthält.

5. Verwendung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis von Bindemittel zu Pigmenten zwischen 10:1 und 15:1 liegt.

6. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Pigment ein Effektpigment, insbesondere eine Aluminiumbronze ist.
7. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyesterharz eine OH-Zahl zwischen 20 und 80, insbesondere zwischen 30 und 60 und eine Säurezahl zwischen 10 und 50, insbesondere zwischen 15 und 35, aufweist.
8. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyesterharz eine Glasübergangstemperatur (T<sub>g</sub>) zwischen -20 und +30 °C aufweist.
9. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyesterharz ein Polykondensationsprodukt eines Diols mit einer Dicarbonsäure in Gegenwart einer mehr als 2 funktionelle Gruppen enthaltenden Komponente ist.
10. Verwendung nach einem der Ansprüche 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Diol aus der Gruppe von 1,6-Hexandiol, Neopentylglykol, 1,4-Dimethylcyclohexan, Hydroxypivalinsäureneopentylglykolester (HPN), perhydriertem Bisphenol-A, Trimethylolpropan und Trimethylolpropanmonoallylether ausgewählt ist.
11. Verwendung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicarbonsäure aus der Gruppe von Adipinsäure, Phthalsäure, Isophthalsäure, Hexahydrophthalsäure, Tetrahydrophthalsäure, oder deren möglichen Anhydriden, insbesondere aus der Gruppe der dimeren Fettsäuren, ausgewählt ist.

12. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die mehr als 2 funktionelle Gruppen enthaltende Komponente ein Triol, eine Tricarbonsäure, eine Monohydroxydicarbonsäure, insbesondere eine Dihydroxymonocarbonsäure, ist.

13. Verwendung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die mehr als 2 funktionelle Gruppen enthaltende Komponente Trimellithsäure, Trimethylolpropan, insbesondere Dimethylolpropionsäure, ist.

14. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Kompensationslack zusätzlich organische Lösungsmittel und Additive enthält.

15. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass sich die zweite Schicht bei vorgegebener mechanischer Belastung nicht oder nur von der Elektrotauch-Grundierung ablöst.

16. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Schicht eine hohe Rückprall-Elastizität besitzt.

17. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel des Kompensationslackes nach dem Einbrennen Elastomer-Charakter hat.“

Hilfsantrag 2:

„1. Verfahren zur Herstellung einer Mehrschichtlackierung für Automobilkarosserien mit einer ersten, auf das metallische Substrat aufgetragenen Schicht aus einer Elektrotauch-Grundierung, einer zweiten Schicht mit einer Dicke von 10 bis 20 µm und einer dritten Klarlackschicht, wobei

- a) die zweite Schicht erhältlich ist aus einer Mischung eines handelsüblichen Basislacks mit einem wasserverdünnbaren Kompensationslack;
- b) der Kompensationslack 40 bis 80 Gew.-% Bindemittel von wasserträchtigen Polyester- und Melaninharzen enthält und das mittlere Molekulargewicht der Polyester 5.000 bis 10.000 beträgt und die Polyesterharze genügend Carboxylgruppen aufweisen, die nach einer Neutralisation mit Basen dem Polyesterharz ausreichend wasserverdünnbare Eigenschaften verleihen, und die funktionelle Gruppen enthalten, durch die das Polyesterharz vernetzungsfähig gemacht wird;
- c) hiervon Kompensationslacke ausgenommen sind, die Polyurethane enthalten.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis von Bindemittel zu Pigmenten zwischen 5:1 und 12:1 liegt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kompensationslack zusätzlich bis zu 20 Gew.-% Pigmente enthält.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis von Bindemittel zu Pigmenten zwischen 10:1 und 15:1 liegt.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Pigment ein Effektpigment, insbesondere eine Aluminiumbronze ist.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyesterharz eine OH-Zahl zwischen 20 und 80, insbesondere zwischen 30 und 60 und eine Säurezahl zwischen 10 und 50, insbesondere zwischen 15 und 35, aufweist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyesterharz eine Glasübergangstemperatur (T<sub>g</sub>) zwischen -20 und +30 °C aufweist.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyesterharz ein Polykondensationsprodukt eines Diols mit einer Dicarbonsäure in Gegenwart einer mehr als 2 funktionelle Gruppen enthaltenden Komponente ist.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Diol aus der Gruppe von 1,6-Hexandiol, Neopentylglykol, 1,4-Dimethylcyclohexan, Hydroxypivalinsäureneopentylglykolester (HPN), perhydriertem Bisphenol-A, Trimethylolpropan und Trimethylolpropanmonoallylether ausgewählt ist.
10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicarbonsäure aus der Gruppe von Adipinsäure, Phthalsäure, Isophthalsäure, Hexahydrophthalsäure, Tetrahydrophthal-

säure, oder deren möglichen Anhydriden, insbesondere aus der Gruppe der dimeren Fettsäuren, ausgewählt ist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die mehr als 2 funktionelle Gruppen enthaltende Komponente ein Triol, eine Tricarbonsäure, eine Monohydroxydicarbonsäure, insbesondere eine Dihydroxymonocarbonsäure, ist.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die mehr als 2 funktionelle Gruppen enthaltende Komponente Trimellithsäure, Trimethylolpropan, insbesondere Dimethylolpropionsäure, ist.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kompensationslack zusätzlich organische Lösungsmittel und Additive enthält.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass sich die zweite Schicht bei vorgegebener mechanischer Belastung nicht oder nur von der Elektrotauch-Grundierung ablöst.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Schicht eine hohe Rückprall-Elastizität besitzt.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel des Kompensationslackes nach dem Einbrennen Elastomer-Charakter hat.“

Die Patentinhaberin führt hierzu im Wesentlichen aus, sie habe zum einen durch die Aufnahme der Dicke von 10 bis 20 µm der zweiten Schicht dem diesbezüglichen Offenbarungseinwand der Einsprechenden Rechnung getragen und zum anderen sei der Patentgegenstand dadurch, dass der Kompensationslack der zweiten Schicht nunmehr zwingend 40 bis 80 Gew.-% Bindemittel von wasserverträglichen Melamin- und Polyesterharzen enthalte, von den Mehrschichtlackierungen des Standes der Technik abgegrenzt.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 14 gemäß Hauptantrag,  
hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 1,  
weiter hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 bis 16 gemäß Hilfsantrag 2,  
jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung,  
sowie mit jeweils noch anzupassender Beschreibung.

Die Einsprechenden beantragen übereinstimmend,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

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

## II.

Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhandlung in entsprechender Anwendung von § 78 und § 147 (3) PatG, nachdem die Patentinhaberin Terminsantrag gestellt hat (vgl. auch BPatG 34. Senat, Mitt. 2002, 417).

### III.

Die Teilungserklärung ist zulässig und, indem sie in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll gegeben wurde und damit der geforderten Schriftform genügt, auch wirksam.

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

1. Bedenken zur Zulässigkeit bzw. Wirksamkeit der abgegebenen Teilungserklärung hinsichtlich einer eindeutigen gegenständlichen Teilung sind mit der Entscheidung des BGH Mitt. 2002, 526 – Sammelhefter hinfällig und zwar insofern, als bei der Teilung eines Patents eine Verdoppelung desselben nicht durch inhaltliche Anforderungen an die Teilungserklärung, sondern allein durch entsprechende Anforderungen an die jeweils zu gewährenden oder aufrecht zu erhaltenden Patentansprüche zu vermeiden ist und demzufolge die Teilung des Patents insoweit nicht anders behandelt werden soll als die Teilung der Patentanmeldung (vgl. a. a. O. Leitsatz sowie S. 529 li. Sp. Abs. 1).

Damit wird für die Teilanmeldung die Zuständigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts begründet (BGH Mitt. 1998, 422 – Informationsträger).

2. Im hier nach wirksamer Teilungserklärung entscheidungsreifen Verfahren betreffend das Restpatent/Stammpatent (vgl. hierzu BGH Mitt. 2003, 388 – Basisstation) ist dem Antrag der Einsprechenden auf Widerruf des Streitpatents in vollem Umfang stattzugeben. Denn sowohl einer Mehrschichtlackierung gemäß Patentanspruch 2 nach Hauptantrag als auch der Verwendung eines wasser verdünnbaren Kompensationslackes zur Herstellung einer Mehrschichtlackierung gemäß Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 1 sowie dem Verfahren zur Herstellung einer Mehrschichtlackierung gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 fehlt es

an der erforderlichen Neuheit gegenüber der Lehre der vorveröffentlichten DE 42 24 617 A1 (4).

a) Bezüglich der Offenbarung bestehen nach Änderung der Anträge auch im Hinblick auf die Dicke der Steinschlagschutzschicht keine Bedenken.

Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ergibt sich aus dem ursprünglichen Patentanspruch 22 i. V. m. den ursprünglichen Patentansprüchen 3, 7 und 8, sowie aus der erteilten Fassung des Streitpatents, Patentanspruch 1 i. V. m. Patentanspruch 15 sowie Sp. 2 Z. 64 bis Sp. 3 Z. 4.

Patentanspruch 2 nach Hauptantrag ergibt sich aus dem ursprünglichen Patentanspruch 23 i. V. m. den ursprünglichen Patentansprüchen 3, 7 und 8, sowie aus der erteilten Fassung des Streitpatents, Patentanspruch 2 i. V. m. Patentanspruch 15 sowie Sp. 2 Z. 64 bis Sp. 3 Z. 10.

Die darauf auf unterschiedliche Weise rückbezogenen Patentansprüche 3 bis 14 ergeben sich unmittelbar aus den ursprünglichen Patentansprüchen 9 bis 15, 4 bis 6 sowie 16 und 19, bzw. aus der erteilten Fassung des Streitpatents, Patentansprüche 3 bis 14.

Entsprechendes gilt für die als Verwendungsansprüche formulierten Patentansprüche nach Hilfsantrag 1, wobei sich die gegenüber dem Hauptantrag hinzugekommenen Merkmale der Patentansprüche 3, 15 und 16 aus der ursprünglichen Beschreibung S. 2 Z. 2 bis 5 sowie aus den ursprünglichen Patentansprüchen 17 und 18 bzw. aus der erteilten Fassung des Streitpatents, Sp. 2 Z. 2 bis 8, sowie Sp. 3 Z. 11 bis 27 ergeben.

Was die auf ein Verfahren zur Herstellung einer Mehrschichtlackierung für Automobilkarosserien gerichteten Patentansprüche 1 bis 16 nach Hilfsantrag 2 anbelangt, so ergeben sich Patentanspruch 1 aus dem ursprünglichen Patentanspruch 23 i. V. m. den ursprünglichen Patentansprüchen 3, 7 und 8 bzw. in der erteilten Fassung des Streitpatents, Patentanspruch 2 i. V. m. Patentanspruch 15, und die Patentansprüche 2 bis 16 aus den ursprünglichen Patentansprüchen 4 bis 6, 9 bis 19, bzw. in der erteilten Fassung des Streitpatents, Patentansprüche 3 bis 14 i. V. m. Sp. 2 Z. 2 bis 8, sowie Sp. 3 Z. 11 bis 27.

**b)** Das Streitpatent offenbart die Erfindung auch so deutlich und vollständig, dass sie ausführbar ist.

Dem Vorbringen der Einsprechenden zu 2), die streitpatentgemäße Erfindung sei insbesondere bezüglich des Merkmals „handelsüblicher Basislack“ sowie bezüglich kennzeichnender Merkmale des Kompensationslackes nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne (vgl. Schrifts. v. 22. September 2003 S. 4 bis 6), vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Vielmehr handelt es sich hierbei nicht um eine Frage der Ausführbarkeit sondern der Abgrenzbarkeit, und zwar sowohl was das Teilmerkmal „handelsüblicher Basislack“ als auch das mittlere Molekulargewicht des einzusetzenden Polyesterharzes anbelangt. Denn es kann nach Ansicht des Senats kein Zweifel daran bestehen, dass am Anmeldetag des Streitpatents neben einem handelsüblichen Basislack auch ein Polyesterharz verfügbar und dann auch einsetzbar war, das nicht nur entweder ein zahlenmittleres oder ein gewichtsmittleres Molekulargewicht von 5000 bis 10000 sondern darüber hinaus auch zahlreiche Carboxylgruppen sowie vernetzbare funktionelle Gruppen aufweist, wie beispielsweise die Polyesteracrylate der Druckschrift (4) (vgl. a. a. O. S. 6 Z. 28 bis 59).

**c)** Der Gegenstand des Streitpatents in den Fassungen der Patentansprüche 2 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 sowie in der Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist jedoch bereits wegen fehlender Neuheit gegenüber der DE 42 24 617 A1 (4) nicht patentfähig.

Eine Mehrschichtlackierung für Automobilkarosserien des Streitpatents gemäß dem unabhängigen, nebengeordneten Patentanspruch 2 nach Hauptantrag umfasst drei Schichten und weist damit folgende Merkmale auf (Merkmalsanalyse):

- (1) eine Elektrotauch-Grundierung als erste, auf das metallische Substrat aufgebrachte Schicht

als zweite Schicht eine Mischung eines handelsüblichen Basislacks mit einem wasserverdünnbaren Kompensationslack

(2.1) der Kompensationslack enthält 40 bis 80 Gew.-% Bindemittel von wasserverträglichen Polyester- und Melaninharzen

(2.1.1) mittleres Mw der Polyesterharze beträgt 5000 bis 10000

(2.1.2) die Polyesterharze weisen genügend Carboxylgruppen auf (die ihnen nach Neutralisation mit Basen ausreichend wasserverdünnbare Eigenschaften verleihen)

(2.1.3) die Polyesterharze enthalten (weitere) funktionelle Gruppen, durch die sie vernetzbar sind

(2.1.4) ausgenommen Kompensationslacke, die Polyurethane enthalten

(2.2) die zweite Schicht weist eine Dicke von 10 bis 20 µm auf

(2) als dritte Schicht eine Klarlackschicht.

Die aus der Druckschrift (4) unmittelbar zu entnehmende Lehre weist sämtliche Merkmale einer Mehrschichtlackierung gemäß Patentanspruch 2 nach Hauptantrag auf.

Aus (4) ist unter anderem ein Verfahren zur Herstellung von Mehrschichtlackierungen für Kraftfahrzeuge oder Kraftfahrzeugteile und damit ein der Gattung des Streitpatents entsprechendes Verfahren bekannt, bei dem auf das gegebenenfalls grundierete metallische Substrat zunächst ein Basis- oder Decklack als zweite Schicht und darauf ein Klarlack als dritte Schicht aufgetragen werden, wobei zur Herstellung der zweiten Schicht ein wässriger Lack herangezogen wird, der als Bindemittel neben einem Polyurethanharz sowohl Polyester als auch Amin-Formaldehyd-Kondensationsharze, und dabei insbesondere Melaminharze aufweisen kann (vgl. (4) S. 17 Anspr. 8 bis 10 i. V. m. Anspr. 1 sowie S. 8 Z. 67 bis S. 9

Z. 26), so dass neben den Merkmalen 1, 2 und 3 auch die stofflichen Komponenten des Teilmerkmals 2 bzw. 2.1 erfüllt sind.

Eine stoffliche Abgrenzung der gemäß Streitpatent einzusetzenden Polyesterharze über die Merkmale 2.1.1 bis 2.1.3 ist nicht gegeben, weil die Polyesterharze gemäß (4) neben einem Molekulargewicht von 2000 bis 100000, das den Bereich des Merkmals 2.1.1 umfasst, auch die zur Vernetzung geeigneten OH-Gruppen sowie genügende, für die wasserverdünnbaren Eigenschaften erforderliche Carboxylgruppen aufweisen (vgl. (4) S. 6 Z. 28 bis 59).

Dass die zweite Schicht der vorbeschriebenen Mehrschichtlackierung eine Dicke haben soll, die im Bereich von 10 bis 20 µm und damit im Bereich des Merkmals 2.2 liegt, ergibt sich unmittelbar aus den Ausführungsbeispielen der Druckschrift (4) (vgl. a. a. O. S. 15 Z. 59 bis 61).

Was den Disclaimer und damit das Merkmal 2.1.4 anbelangt, so entfaltet dieser keine Wirkung und zwar insofern, als Polyurethan weiterhin über die Basislackkomponente Bindemittelbestandteil der Lackmischung für die zweite Schicht sein kann.

Außerdem ist für die Lackmischung zur Herstellung der zweiten Schicht gemäß Patentanspruch 1 ohne Belang, aus welchem Ausgangstopf die beiden obligatorischen Bindemittel Polyesterharz und Melaminharz herrühren.

Damit ist die Zuordnung einzelner Bindemittelbestandteile einschließlich des Disclaimers zu Basislack- oder Kompensationslackkomponente in Bezug auf die die Lackmischung zur Herstellung der zweiten Schicht patentrechtlich ohne Belang mit der Konsequenz, dass die beanspruchte Mehrschichtlackierung dadurch keine Abgrenzung gegenüber der Lehre der Druckschrift (4) erfahren kann, zumal die Wortbestandteile „Basis-“, sowie „Kompensations-“, als Funktions- bzw. Zweckangaben nichts weiteres über die stoffliche Zusammensetzung der beiden Komponenten aussagen.

Dementsprechend vermag auch der Gehalt des Kompensationslackes von 40 bis 80 Gew.-% an den wasserverträglichen Polyester- und Melaminharzen die Neuheit gegenüber (4) nicht herzustellen, zumal der Gewichtsanteil dieser Bindemittel

in der gesamten, für die Herstellung der zweiten Schicht einzusetzenden, maßgeblichen Lackmischung dadurch ohnehin nicht festgelegt ist.

Entsprechendes gilt für die Verwendung eines wasserverdünnbaren Kompensationslacks in Mischung mit einem handelsüblichen Basislack zur Herstellung einer Mehrschichtlackierung für Automobilkarosserien gemäß Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 1 sowie für ein Verfahren zur Herstellung einer Mehrschichtlackierung für Automobilkarosserien gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2, sodass vollumfänglich auf die vorstehenden Ausführungen zu Patentanspruch 2 nach Hauptantrag verwiesen wird.

Anzumerken ist, dass der Disclaimer sowie die prozentualen Gewichtsanteile der Bindemittel Melamin- und Polyesterharz bei dem ursprünglich beanspruchten Zwischenprodukt Kompensationslack diesbezüglich anders zu bewerten gewesen wären (vgl. DE 195 04 947 A1, Anspr. 2).

**d)** Mit den jeweiligen Patentansprüchen 2 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 sowie Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 fallen auch alle übrigen Patentansprüche, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzfähiges enthalten (BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

**3.** Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Streitpatents in den nunmehr beanspruchten Fassungen, wie von den Einsprechenden vorgetragen, bereits durch die Lehre der nach § 3 (II) zu berücksichtigenden, nachveröffentlichten deutschen Anmeldung mit älterem Zeitrang DE 44 21 172 A1 (1) neuheitschädlich vorweggenommen ist, und dabei insbesondere, ob und gegebenenfalls inwiefern zwischen handelsüblichem Basislack und einem Overspray solchen handelsüblichen Basislacks gemäß (1) stoffliche Identität besteht.

Somit kommt es auch nicht auf den Vortrag bzw. die Äußerungen der Einsprechenden an, wonach eine Mehrschichtlackierung, die - wie in der Druckschrift (1) offenbart - eine Schicht aus einem Overspray enthält, sich stofflich nicht von einer Mehrschichtlackierung enthaltend eine Schicht aus einem handelsüblichen Basislack wie im Streitpatent in der erteilten Fassung unterscheidet, sodass dem Antrag der Patentinhaberin auf Aufnahme dieser Äußerungen der Einsprechenden in das Protokoll über die mündliche Verhandlung nicht stattzugeben war (vgl. § 160 (IV) ZPO).

Kahr

Harrer

Eberer

Schuster

Na