



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 325/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Mai 2011

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 51 495

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 9. Mai 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele, des Richters Dr. Egerer sowie der Richterin Zettler

beschlossen:

Das Patent 100 51 495 wird widerrufen.

Gründe

I.

1. Die Streitsache betrifft das Patent 100 51 495 mit der Bezeichnung „Verwendung einer teil-transparenten Polyolefinfolie“.

Gegen das Patent ist am 23. Dezember 2003 Einspruch erhoben worden mit der Begründung, der Gegenstand des Patent sei nicht neu und beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Als Entgegenhaltungen hat die Einsprechende hierfür die Druckschriften US 5 638 249 (1) sowie WO 96/08318 A1 (2) genannt. Außerdem hat sich die Einsprechende auf eine widerrechtliche Entnahme gestützt und in diesem Zusammenhang das US-Patent 5 010 671 (3) erwähnt. Im Verlauf des Verfahrens ist der Einspruch zurück genommen worden.

Mit Beschluss vom 21. Juli 2008 hat das Bundespatentgericht das Patent widerrufen. Auf die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 8. September 2009 (X ZB 35/08, GRUR 2009, 1192 - Polyolefinfolie) die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und das Verfahren zur anderweiten Verhandlung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör verletzt, weil es die Patentfähigkeit unter Berufung auf eine nur beiläufig erwähnte Veröffentlichung - das US Patent 5 010 671 (3) - verneint habe. Die Patentinhaberin habe nicht damit rechnen müssen, dass diese US-Patentschrift herangezogen werden würde und hätte vor der Entscheidung darauf hingewiesen werden müssen.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 15. März 2010 gab der anwaltliche Vertreter der Patentinhaberin in Anwesenheit des Geschäftsführers der Patentinhaberin und nach Hinweis des Gerichts, dass mit einem Widerruf des Patents zu rechnen sei, folgende Erklärung ab: „Ich verzichte auf das Patent und werde diese Erklärung unverzüglich gegenüber dem

Patentamt abgeben“. Nachdem dies nicht geschehen war, übersandte das Gericht das Protokoll an das Patentamt, das dort am 20. Mai 2010 einging. Das Patentamt hat zunächst das Erlöschen des Patents im Register vermerkt, diese Verfügung aber rückgängig gemacht, nachdem die Patentinhaberin, die zwischenzeitlich nicht mehr anwaltlich vertreten ist, dem widersprochen hat.

Das Bundespatentgericht hat mit Beschluss vom 22. Juli 2010 das Verfahren wieder aufgenommen und der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts anheimgegeben, dem Verfahren beizutreten im Hinblick auf die Frage, ob durch eine in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht abgegebene Erklärung wirksam auf ein Patent verzichtet werden könne. Die Präsidentin hat von einem Beitritt zu dem Verfahren abgesehen, jedoch mit Schreiben vom 18. Oktober 2010 eine Stellungnahme mit dem Inhalt abgegeben, dass wegen der Bestimmung des § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG eine wirksame Verzichtserklärung nur gegenüber dem Patentamt abgegeben werden könne.

Nachdem mehrere Befangenheitsanträge der Patentinhaberin gegen die Mitglieder des 15. Senats des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 18. November 2010 zurückgewiesen wurden, ist Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 9. Mai 2011 anberaumt worden. Zu diesem Termin ist die Patentinhaberin nicht erschienen.

Sie hat mit Schreiben vom 18. Oktober 2010 als Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form beantragt.

Die Patentansprüche des Streitpatents in der erteilten Fassung DE 100 51 495 C2 haben folgenden Wortlaut:

1. Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250 μm ,

an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft durch Bemessung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt, als Flip-Chart-Folie, die beschreibbar ist und einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos bildet.

2. Verwendung einer Polyolefinfolie nach Anspruch 1, mit der Maßgabe, dass die Foliendicke einen Wert zwischen 10 und 100 µm aufweist.

3. Verwendung einer Polyolefinfolie nach Anspruch 1 oder 2, mit der Maßgabe, dass die Folie zwei oder drei durch Coextrusion hergestellte Schichten aufweist.

4. Verwendung einer Polyolefinfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 3, mit der Maßgabe, dass die Folie ein oder mehrere anorganische Füllmaterialien aus der Gruppe Calciumcarbonat, Titandioxid, Talkum und Kreide enthält, wobei der Anteil der Füllmaterialien bis zu 45 Gew.-%, bezogen auf die Endmischung, beträgt.

5. Verwendung einer Polyolefinfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 4, mit der Maßgabe, dass eine Folienseite mit einem Raster bedruckt ist.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2010 fünf Hilfsanträge eingereicht, die in ihrem Anspruch 1 wie folgt lauten:

Hilfsantrag 1

1. Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250 μm ,
an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft durch Bemessung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt,
als zu beschreibende Flip-Chart-Folie und als Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos.

Hilfsantrag 2:

1. Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250 μm ,
wobei die Polyolefinfolie zwei oder drei durch Coextrusion hergestellte Schichten aufweist,
an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft durch Bemessung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die Folie mit der behandelten

Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt,
als Flip-Chart-Folie, die beschreibbar ist und einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos bildet.

Hilfsantrag 3:

1. Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250 μm ,
wobei die Polyolefinfolie zwei oder drei durch Coextrusion hergestellte Schichten aufweist,
an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft durch Bemessung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt,
als zu beschreibende Flip-Chart-Folie und als Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos.

Hilfsantrag 4:

1. Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250 μm ,
wobei die Polyolefinfolie drei durch Coextrusion hergestellte Schichten aufweist,
an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und

welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft durch Bemessung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt, als Flip-Chart-Folie, die beschreibbar ist und einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos bildet.

Hilfsantrag 5:

1. Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250 µm, wobei die Polyolefinfolie drei durch Coextrusion hergestellte Schichten aufweist, an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft durch Bemessung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt, als zu beschreibende Flip-Chart-Folie und als Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos.

Wegen der weiteren Ansprüche wird auf die Anlagen zum Schreiben vom 18. Oktober 2010 und wegen weiterer Einzelheiten auf den Akteninhalt 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. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der „perpetuatio fori“ gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG, wonach eine einmal begründete Zuständigkeit nicht durch Veränderung der sie begründenden Umstände berührt wird (vgl. BGH GRUR 2009, 184, 185 - Ventilsteuerung, GRUR 2007, 859 - Informationsübermittlungsverfahren, sowie BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II).

Nach Rücknahme des Einspruchs endet die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden, das Einspruchsverfahren wird gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG von Amts wegen ohne die Einsprechende fortgesetzt. Das Patentgericht erforscht dabei den Sachverhalt innerhalb der gestellten Sachanträge von Amts wegen und ist dabei nicht an das Vorbringen der Beteiligten gebunden (§ 87 Abs. 1 PatG).

III.

Für die Entscheidung kann dahinstehen, ob das Patent durch die in der mündlichen Verhandlung am 15. März 2010 abgegebene und an das Patentamt weitergeleitete Verzichtserklärung der Patentinhaberin erloschen ist. Das Erlöschen eines Patents nach § 20 Abs. 1 PatG etwa wegen Verzichts oder wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr lässt die Rechtswirkungen des Patents nur für die Zukunft entfallen; die in der Vergangenheit liegenden Auswirkungen des Patents bleiben unberührt. Der Widerruf eines Patent nach § 21 PatG durch gerichtlichen oder patentamtlichen Beschluss hingegen stellt für jedermann verbindlich fest, dass das Patent zu unrecht erteilt worden ist, womit seine rechtlichen Wirkungen als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 21 Abs. 3 Satz 1 PatG). Das Patent wird so behandelt, als habe es niemals bestanden (Schulte Patentgesetz 8. Auflage § 21

Rdn. 119). Das Erlöschen (§ 20 PatG) und der Widerruf (§ 21 PatG) eines Patents unterscheiden sich auch durch die Art der Ingangsetzung des Verfahrens, denn ersteres steht allein in der Disposition des Patentinhabers, der Widerruf hingegen erfolgt ohne sein Zutun auf Veranlassung eines Dritten. In materiell rechtlicher Hinsicht ist das Erlöschen eines Patents nach § 20 PatG ohne Aussagekraft, mag auch ein im Verlauf eines Einspruchverfahrens erklärter Verzicht darauf hindeuten, dass es andernfalls widerrufen worden wäre. Die Entscheidung, mit der ein Patent widerrufen wird, erwächst jedoch in formelle und materielle Rechtskraft. Dies bedeutet, dass nur die Entscheidung, mit der ein Patent nach §§ 21, 61 PatG widerrufen wird, Rechtsklarheit über die Bestandskraft eines Patents in der Vergangenheit und in der Zukunft schafft. Einer solchen Entscheidung ist also gegenüber den in der Dispositionsfreiheit des Patentinhabers stehenden Erlöschensgründen nach § 20 PatG der Vorzug zu geben.

Im vorliegenden Fall ist durch das Verhalten der Patentinhaberin eine unklare Rechtssituation entstanden. Der anwaltliche Vertreter der Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung vom 15. März 2010 im Beisein des Geschäftsführers der Patentinhaberin den Verzicht auf das Patent zu Protokoll erklärt und sich verpflichtet, diesen Verzicht auch gegenüber dem Patentamt abzugeben. Zwar war allen Beteiligten bewusst, dass ein solcher Verzicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG nur an das Patentamt erklärt werden kann, die gewählte Vorgehensweise erschien aber geeignet, um im Interesse der Patentinhaberin eine negative Sachentscheidung zu verhindern. Als die Patentinhaberin ihre Zusage sodann nicht eingehalten hat, ist das Protokoll an das Patentamt weitergeleitet worden und dort am 20. Mai 2010 eingegangen. Zwar spricht vieles dafür, dass der Verzicht an diesem Tag wirksam wurde - denn eine unter Abwesenden abgegebene Willenserklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie dem Erklärungsempfänger zugeht (§ 130 Abs. 1 BGB, für amtsempfangsbedürftige Willenserklärungen § 130 Abs. 3 BGB) - es verbleiben aber Zweifel, ob die Patentinhaberin damit gerechnet hat oder damit rechnen musste, dass das Gericht diese Verzichtserklärung an das Patentamt weiterleiten wird. Somit steht nicht eindeutig fest, ob auf das Patent tat-

sächlich wirksam verzichtet worden ist. Andererseits hat die materielle Prüfung ergeben, dass das Patent zu unrecht erteilt worden ist, denn es ist nicht patenfähig i. S. d. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG. Bei einer derartigen Sachlage kann die Entscheidung über die Rechtswirksamkeit des erklärten Verzichts dahinstehen, denn der Beschluss, mit dem das Patent widerrufen wird, schafft Rechtssicherheit und ist geeignet, die Zweifel an der Wirksamkeit der Verzichtserklärung zu beseitigen. Damit besteht ein Rechtsschutzinteresse an dem Erlass des Widerrufsbeschlusses.

IV.

Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, denn es sind innerhalb der Einspruchsfrist die den Einspruch nach § 21 Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen dargelegt worden, so dass die Patentinhaberin und der Senat 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. Denn die Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie als Flip-Chart-Folie sowohl gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) als auch gemäß dem jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 5 beruht gegenüber der Lehre der Druckschrift US 5 638 249 (1) in Verbindung mit der Lehre der Druckschrift US 5 010 671 (3), in besonderen Ausgestaltungen unter weiterer Berücksichtigung des Inhalts der WO 96/08318 A1 (2) sowie der EP 220 621 A2 (4), nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei der Druckschrift (3) handelt es sich um einen der Öffentlichkeit zugänglichen, vorveröffentlichten und für die Frage der Rechtsbeständigkeit des mit Einspruch angegriffenen Patents relevanten Stand der Technik, der losgelöst von dem Ein-

wand widerrechtlicher Entnahme von Amts wegen zu berücksichtigen ist, ohne dass hierzu eigene Ermittlungen seitens des Senats notwendig sind, auch wenn die Einsprechende auf den Inhalt dieser Druckschrift nicht näher eingegangen ist. Der Inhalt der Druckschrift (3) und dessen Relevanz sind der Patentinhaberin jedenfalls seit der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 21. Juli 2008 bekannt, mit der das Patent auch aufgrund dieser Druckschrift widerrufen worden ist.

1. Der als Verwendungsanspruch formulierte Patentanspruch 1 der erteilten Fassung des Streitpatents (Hauptantrag) weist folgende Merkmale auf (Merkmalsanalyse):

- 1) Verwendung einer Polyolefinfolie,
 - 1.1) die teiltransparent ist,
 - 1.2) mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250 μm ,
 - 1.3) an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind,
 - 1.4) die Folienoberfläche ist durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert,
 - 1.5) die elektrostatische Haftkraft ist durch Bemessung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt,

- 2) als Flip-Chart-Folie,
 - 2.1) die beschreibbar ist
 - 2.2) und einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos bildet.

2. Bezüglich der Offenbarung der Patentansprüche in der erteilten Fassung sowie in den Fassungen des Patentanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 bestehen keine Bedenken (vgl. urspr. Unterlagen Anspr. 1, 2 i. V. m. S 4 Z 24, Anspr. 5, 7, 8, 10; DE 100 51 495 C2 Anspr. 1 bis 5).

3. Was die von der Einsprechenden gegenüber der Lehre der US 5 638 249 (1) in Abrede gestellte Neuheit anbelangt, so kann eine Entscheidung darüber dahinstehen. Denn die beanspruchte Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie gemäß Patentanspruch 1 der erteilten Fassung (Hauptantrag) beruht ausgehend von der Lehre der Druckschrift (1) jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Druckschrift (1) betrifft ein von Hand bedienbares Gerät zum elektrostatischen Aufladen und zum reversiblen Anbringen von Polymerfolien an Wandoberflächen, wobei auf den Polymerfolien wiederum Papierposter reversibel angebracht werden können (vgl. (1) Sp. 3 Z. 3 bis 19). Unter anderem geht aus (1) hervor, dass sich hierzu bevorzugt Polyethylen- oder Polypropylenfolien einer Foliendicke von 1/1000 inch bis 1/2000 inch, d. h. von 25,4 µm bis 12,7 µm, nach elektrischer Aufladung durch Corona-Behandlung, in einem System Wand - Folie - Papier eignen (vgl. (1) Sp. 6 Z. 65 bis Sp. 7 Z. 37, insbes. Sp. 7 Z. 33 bis 37), womit die Merkmale 1, 1.2, 1.3 sowie 2.2 gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents verwirklicht sind.

Die Ausbildung sauerstoffhaltiger funktioneller Gruppen an der Folienoberfläche durch Corona-Behandlung ist dem Fachmann, ein mit der Herstellung und Anwendung von Polymerfolien befasster und vertrauter Diplom-Chemiker oder Chemie-Ingenieur, auch ohne diesbezügliche Hinweise oder Ausführungen geläufig, wobei im Hinblick auf das in (1) beschriebene System Wand-Folie-Papier diese Behandlung der Folie zwangsläufig und offensichtlich beidseitig erfolgen kann, so dass sich daraus das Merkmal 1.4 einer im Zuge der Corona-Behandlung nachfolgenden elektrostatischen Aufladung nebst Oberflächenpolarisation unmittelbar erschließt. Was die Abstimmung der Haftkraft auf das Flächengewicht der anzuhef-

tenden Fotos oder Poster und damit die Bemessungsregel des Merkmals 1.5 anbelangt, so ergibt sich eine solche Vorgehensweise, wenn für den Fachmann nicht ohnehin selbstverständlich, zwanglos aus diesbezüglichen Ausführungen dieser Druckschrift (vgl. (1) Sp. 5 Z. 30 bis 34 sowie Sp. 7 Z. 38 bis 52).

Was die Frage der Transparenz bzw. Teiltransparenz der Polyolefinfolie und damit das Merkmal 1.1 anbelangt, so geht aus der Beschreibung von (1) lediglich hervor, dass eine weitere transparente Folie mit vergleichbarer Haftkraft als Schutzschicht über das Papierposter angebracht werden kann (vgl. (1) Sp. 7 Z. 46 bis 52).

In der Druckschrift (1) fehlen - abgesehen von dem Hinweis auf die mögliche Bedruckbarkeit (vgl. Sp. 8 Z. 4 bis 8) - allerdings konkrete Angaben über die Beschreibbarkeit der Polyolefinfolien (Merkmal 2.1) sowie ein Hinweis auf die spezielle Anwendung als Flip-Chart-Folie (Merkmal 2).

Die Verwendung von statisch aufladbaren, beschreibbaren und teiltransparenten Polyolefinfolien als Flip-Chart-Folien und damit die Merkmale 1, 1.1, 2 und 2.1 ergeben sich für den Fachmann jedoch aus dem gattungsgleichen amerikanischen Patent US 5 010 671 (3), das schon ausweislich seiner Bezeichnung einen Flip-Chart-Notiz- bzw. -Schreibblock betrifft.

Der Flip-Chart-Block gemäß (3) ist aus abnehmbaren Blättern zusammengesetzt, die nicht nur reversibel aneinander haften, sondern die nach Abnahme von dem Flip-Chart-Block auch auf einer anderen Oberfläche allein aufgrund ihrer statischen Ladung sicher und reversibel haftend anbringbar und zudem beschreibbar sind (vgl. (3) Sp. 1 Z. 57 bis Sp. 2 Z. 4). Die Blätter des Flip-ChartBlocks bestehen dabei in einer bevorzugten Ausführungsform aus (durch Reckung) orientierten Polypropylenfolien, wobei insbesondere die im Handel erhältlichen Folien „Oppalyte“ und „Bicor“ der Mobil Chemical Company (vgl. (3) Sp. 2 Z. 56 bis 65), die zudem eine Foliendicke von 32 bis 63,5 µm entsprechend dem Merkmal 1.2 aufweisen (vgl. (3) Sp. 3 Tabellen), geeignet sind. Hinweise oder detaillierte Ausführungen betreffend das Aufbringen einer statischen Ladung auf Polyolefinfolien fehlen

zwar in (3). Sie erübrigen sich jedoch, da diese Arbeitsweisen zum Wissen und Können des hier angesprochenen Fachmanns gehören.

Aus der Druckschrift (3) ist des Weiteren zu entnehmen, dass solche Flip-Chart-Folien auch auf transparenten Oberflächen, beispielsweise Glas, haften und in dieser Anwendung aufgrund ihrer nur teilweisen Durchlässigkeit (Teiltransparenz) für sichtbares Licht (vgl. den Handelsnamen „Oppalyste“) auch im beschriebenen oder bedruckten Zustand als Datenträger dienen können (vgl. (3) Sp. 5 Z. 31 bis 43), sodass auch das Merkmal 1.1 daraus hervorgeht. Unabhängig davon ist aber der Begriff „teiltransparent“ schon deshalb nicht patentbegründend, weil ausweislich der Streitpatentschrift darunter einerseits eine Transparenz zwischen 10 und 90 % zu verstehen ist (vgl. DE 100 51 495 C2), andererseits Polyolefinfolien bekanntlich häufig mehr oder weniger milchig-trüb, d. h. nur teiltransparent sind, und deshalb demgegenüber ohnehin nicht abgrenzbar sind.

Was die Abstimmung der elektrostatischen Haftkraft auf das Flächengewicht der Folie durch Bemessung der Oberflächenpolarisation entsprechend dem Merkmal 1.5 anbelangt, so ergibt sich dieses Erfordernis aus der in (3) beschriebenen Anwendbarkeit auf Glas als Oberfläche (vgl. (3) Sp. 5 Z. 30 bis 34) für den Fachmann von selbst, im Übrigen aus diesbezüglichen Vorgaben der Druckschrift (1) (vgl. (1) Sp. 5 Z. 30 bis 34 sowie Sp. 7 Z. 38 bis 52), sodass auch das Merkmal 1.5 die Patentfähigkeit der beanspruchten Verwendung nicht zu begründen vermag.

Schließlich ist auch in der Haftung auf Floatglass nichts besonderes, die Patentfähigkeit Begründendes zu erkennen, da es sich bei Floatglas um ein nach dem namensgleichen Verfahren hergestelltes Flachglas handelt, aus dem heutzutage nahezu jedwedem Fensterglas, auch das in (3) (vgl. Sp. 5 Z. 38) angeführte Autofenster, hergestellt ist.

Damit erschließt sich die Verwendung einer Polyolefinfolie mit sämtlichen gegenständlichen Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents als Flip-Chart-

Folie dem Fachmann aus dem Stand der Technik, wie er sich aus den Druckschriften (1) und (3) darbietet, in naheliegender Weise, sodass Patentanspruch 1 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar ist.

Sofern die Patentinhaberin auf Unterschiede zum Stand der Technik gemäß (1) hinsichtlich der angelagerten Sauerstoffgruppen verweist (vgl. Schriftsatz vom 7. Januar 2005 S. 16 Ie Abs. bis S. 17 Abs. 1), kann sich der Senat dem nicht anschließen. Denn dem Fachmann ist geläufig, dass eine Corona-Behandlung gemäß (1) zur Funktionalisierung der Polymeroberfläche, hier der Polyolefinoberfläche, in Form der Anlagerung von aus dem Luftsauerstoff stammenden Sauerstoffgruppen führt. Erläuterungen hierzu bedarf es nicht. Auch wenn in (3) über eine solche Corona-Behandlung sowie die Aufladung der Folie nichts ausgeführt ist, wird der Fachmann diese fehlenden Informationen aufgrund seines Wissens ergänzen und aufgrund seines experimentellen Könnens ohne Weiteres in der Lage sein, eine Corona-Behandlung sowie eine elektrostatische Aufladung entsprechend (1) auszuführen. Dieser Kenntnisstand des Fachmanns ergibt sich im Übrigen auch aus der Beschreibung der bereits im Streitpatent als Stand der Technik zitierten WO 96/08318 A1 (2) (vgl. (2) S. 1 Ie Abs. bis S. 2 Abs. 1 i. V. m. S. 6 Abs. 2 sowie S. 7 Abs. 3).

Dem diesbezüglichen Vorbringen der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 15. März 2010, der Senat habe in der Begründung des vom Bundesgerichtshof aufgehobenen Beschlusses vom 21. Juli 2008 auf Fachwissen verwiesen und dieses Fachwissen nicht belegt, vermag sich der Senat deshalb nicht anzuschließen.

Der Ansicht der Patentinhaberin, die Kombination der Druckschrift (1) mit der Druckschrift (3) stehe einer erfinderischen Tätigkeit nicht entgegen (vgl. Schriftsatz vom 19. Februar 2010 S. 12 Mitte ff), kann nicht beigetreten werden. Denn aus (1) geht die Bedruckbarkeit einer betreffenden, als Haftgrund für ein Papierposter dienenden Polymerfolie hervor (vgl. (1) Sp. 8 Z. 4 bis 8 i. V. m. Sp. 3 Z. 3 bis 19 sowie Sp. 7 Z. 33 bis 37), sodass der Fachmann bereits hieraus auf die Beschreib-

barkeit einer betreffenden Polyolefinfolie schließen wird. Außerdem ergibt sich die Beschreibbarkeit von Corona-behandelten Polyolefinfolien schon aus dem in der Beschreibungseinleitung der Druckschrift (2) zitierten Stand der Technik (vgl. (2) S. 1 Abs. 2 und 3).

Die von der Patentinhaberin herausgestellte Möglichkeit einer Kombination von auf der Flip-Chart-Folie fixierten Fotos und neben den Fotos angeordneter Schrift (vgl. Schriftsatz vom 19. Februar 2010 S. 13 Abs. 2) wird zwar von den geltenden Ansprüchen umfasst, die geltenden Ansprüche sind jedoch nicht auf diese spezielle Kombination beschränkt. Ungeachtet dessen ist auch eine solche Ausführungsform des Streitpatents nicht patentfähig, da die in (1) und (3) vorbeschriebenen Polyolefinfolien dem Fachmann - wie vorstehend dargelegt - beide Anwendungsmöglichkeiten eröffnen und dieser deshalb selbstverständlich beide Anwendungen nebeneinander auf ein und derselben Folie ausführen kann, bei Bedarf auch ausführen wird, und es deshalb hierfür keines erfinderischen Zutuns bedarf.

Nicht erfinderisch ist demgegenüber auch die Abstimmung der Haftkraft auf das Flächengewicht der anzuheftenden Fotos oder Poster (vgl. (1) Sp. 5 Z. 30 bis 34 sowie Sp. 7 Z. 38 bis 52) sowie die Vorteile der Teiltransparenz der Polyolefinfolie bei beschrifteter Anwendung (vgl. (3) Sp. 5 Z. 31 bis 43 i. V. m. dem Produktnamen „Oppalyte“ Sp. 3 Z. 5 bis 20).

Sofern sich die Patentinhaberin auf Effekte bei Betrachtung von der Vorderseite und Beleuchtung von der Rückseite bezieht (vgl. Schriftsatz vom 19. Februar 2010 S. 13 le Abs.), sind die geltenden Patentansprüche zum Einen auf diese spezielle Anwendung nicht beschränkt, zum Anderen bedarf es hierzu keines erfinderischen Zutuns.

Schließlich führt auch der Verweis der Patentinhaberin auf das (gezielte) Erlangen der Eigenschaften der patentgemäßen Folie, insbesondere deren Haftkraft, vor allem in ausreichender Stärke und Dauer zur Fixierung von Fotos, erst aufgrund

der Kombination der Merkmale 1.3 und 1.4 (vgl. Schriftsatz vom 19. Februar 2010 S. 14 bis 15 vorle. Abs.) nicht zu einer anderen Bewertung der Patentfähigkeit. Denn die bereits geraume Zeit vor dem Zeitrang des Streitpatents zum Fachwissen gehörende Oberflächenbehandlung von Kunststofffolien durch Coronabehandlung (vgl. z. B. (2) S. 1 Abs. 1 bis S. 2 Abs. 1, (4) Sp. 1 Z. 4 bis 20) führt zwangsläufig und bekanntermaßen zur Anlagerung bzw. zur Ausbildung von sauerstoffhaltigen funktionellen Gruppen auf der Oberfläche der Polymerfolie und damit zur Verbesserung der Hafteigenschaften einschließlich der Bedruckbarkeit, und zur elektrostatischen Aufladung nebst Oberflächenpolarisation. Für den Fachmann bedarf es deshalb keines Hinweises auf diesen selbstverständlichen Sachverhalt.

Im Hinblick darauf, dass sich sowohl die Druckschrift (1) als auch die Druckschrift (3) unter anderem mit der Bedruckbarkeit bzw. Beschreibbarkeit (vgl. (1) insbes. Sp. 8 Z. 4 bis 8, (3) insbes. Sp. 2 Z. 5 bis 19) von Polyolefinfolien sowie mit deren Hafteigenschaften aufgrund der elektrostatischen Aufladung, im Fall von (1) explizit durch Coronabehandlung (vgl. (1) z. B. Sp. 5 Z. 44 bis 48, Sp. 9 Z. 20 bis 25), befassen, und in der im Streitpatent offenbarten technischen Ausführung jedenfalls keine Unterschiede zu den Arbeitsweisen der Druckschrift (1) erkennbar sind, stellen sich die Eigenschaften einer demgemäß behandelten Polyolefinfolie von selbst ein. Somit gehört zum Offenbarungsgehalt des Standes der Technik betreffend die Produkteigenschaften von Corona-behandelten und elektrostatisch aufgeladenen Polyolefinfolien auch dasjenige, was sich beim Nacharbeiten des Standes der Technik von selbst ergibt, sodass sich aus der Ausgestaltung der verwendeten Polyolefinfolie durch die Merkmale 1.3 und 1.4 kein Unterschied herleiten lässt (vgl. hierzu BGH GRUR 1980, 283 - Terephthalsäure; EPA G 0002/88 reibungsvermindernder Zusatz/MOBIL OIL).

Möglicherweise führen ganz spezielle stoffliche Ausgestaltungen der Polyolefinfolie kombiniert mit ganz speziellen Verfahrensmaßnahmen der Vorbehandlung der Polyolefinfolie zu gegenüber dem Stand der Technik vorteilhaft verwendbaren Er-

zeugnissen. Allerdings mangelt es dem Streitpatent dann insoweit an der erforderlichen konkreten Offenbarung einer diesbezüglichen speziellen Lehre.

4. Was den Patentgegenstand in den jeweiligen Fassungen des Patentanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 anbelangt, so bestehen die Unterschiede gegenüber dem Hauptantrag in der Umformulierung der Merkmale 2.1 und 2.2 (Hilfsantrag 1) und/oder in den zusätzlichen Merkmalen 1.6 bzw. 1.6.1 betreffend die Ausgestaltung der Polyolefinfolie durch zwei oder drei durch Coextrusion hergestellte Schichten (Hilfsanträge 2 bis 5). Die Ausbildung des Patentgegenstands durch einzelne oder sämtliche dieser Merkmale vermag indessen die Patentfähigkeit nicht herbeizuführen.

Die Umformulierung des Wortlauts des Merkmals 2.1 „(Flip-Chart-Folie), die beschrieben ist“ in „als zu beschreibende (Flip-Chart-Folie)“ sowie des Merkmals 2.2 „(Flip-Chart-Folie, die) einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos bildet“ in „(Flip-Chart-Folie) als Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos“ führt nicht zu einer Änderung des Schutzgegenstands, sodass deshalb bezüglich dieser Merkmale vollumfänglich auf die Gründe des Hauptantrags verwiesen wird.

Ein gewährbarer Patentanspruch 1 ergibt sich auch nicht aufgrund der weiteren Ausbildung der zu verwendenden Polyolefinfolie durch die Merkmale 1.6 bzw. 1.6.1. Denn die Coronabehandlung von durch Coextrusion hergestellten Mehrschichtfolien auf Basis von Polypropylen zum Zweck der Verbesserung der Hafteigenschaften sowie der Bedruck- und Kaschierbarkeit ist dem Fachmann aus dem in der EP 220 621 A2 (4) zitierten Stand der Technik und somit bereits geraume Zeit vor dem Zeitrang des Streitpatents geläufig (vgl. (4) Sp. 1 Z. 1 bis 36). Die Druckschrift (4) war der Patentinhaberin zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung am 15. März 2010 mit Zwischenverfügung vom 10. März 2010 zur Kenntnis gebracht und zu deren Relevanz ausgeführt worden, nachdem die Pa-

Patentinhaberin Hilfsanträge mit dem Merkmal 1.6 eingereicht hatte (vgl. Schriftsatz vom 19. Februar 2010 Hilfsanträge 2 und 5).

Sofern die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung am 15. März 2010 ausgeführt hat, dass eine durch Coextrusion hergestellte dreischichtige Polyolefinfolie die Ladungserhaltung und damit eine länger bestehende Haftkraft begünstige, so vermag auch diese gegebenenfalls neue Erkenntnis die Patentfähigkeit nicht zu begründen, da sich dieser Effekt, wie zuvor dargelegt, bei dem für den Fachmann naheliegenden Einsatz von durch Coextrusion hergestellten, mehrschichtigen Polypropylenfolien, deren Oberfläche und Haftungseigenschaften für nahezu alle Anwendungen durch Vorbehandlung mittels einer Koronarentladung verbessert worden sind, zwangsläufig einstellt (vgl. BGH GRUR 1980, 283 - Terephthalsäure; BGH GRUR 2003, 317 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel).

Auch dem Gegenstand der jeweiligen Patentansprüche 1 in den gemäß Hilfsanträgen 1 bis 5 verteidigten Fassungen mangelt es deshalb an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit, sodass diese Ansprüche nicht gewährbar sind.

Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die übrigen, darauf rückbezogenen Unteransprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzfähiges enthalten.

Denn die Patentinhaberin hat von der ihr durch Anberaumung einer mündlichen Verhandlung abermals eingeräumten Möglichkeit zur Verteidigung des Patentgegenstands nicht Gebrauch gemacht. Infolgedessen hat die Patentinhaberin das Patent erkennbar nur im Umfang der Anspruchssätze gemäß Haupt- und Hilfsanträgen verteidigt, die jeweils zumindest einen nicht rechtsbeständigen Anspruch enthalten. Auf die übrigen Ansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05 GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH vom 26. Sept. 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

5. Der Senat gelangt bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit auch unter Berücksichtigung des Verweises der Patentinhaberin auf den Patent Prosecution Highway, insbesondere auf das Verfahren vor dem Kanadischen Patentamt (vgl. Schriftsatz vom 18. Oktober 2010, S. 16 bis 18 i. V. m. der Anl.; Schriftsatz vom 11. November 2010 III. Kanadische Patenterteilung), zu keinem anderen Ergebnis.

Diesbezüglich ist anzumerken, dass die Patentinhaberin das parallele Verfahren vor dem US Patent and Trademark Office nach im Ergebnis negativen Prüfbescheiden, in denen ihr unter anderem auch bereits die Druckschrift US 5 010 671 (3) zur Kenntnis gebracht und als patenthindernd entgegengehalten worden war (vgl. Bescheid vom 20. August 2004 des US-Verfahrens), nicht mehr weiterverfolgt hat.

Feuerlein

Schwarz-Angele

Egerer

Zettler

prä