



# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 314/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. Dezember 2012

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

**betreffend das Patent 10 2004 016 773**

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterinnen Schwarz-Angele und Dipl.-Chem. Zettler sowie des Richters Dr. Wismeth

beschlossen:

Das Patent DE 10 2004 016 773 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 1. April 2004 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 10 2004 016 773 mit der Bezeichnung

„Beschichtungsmittel für Sonnenschutzartikel“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 17. November 2005.

Das Patent umfasst 14 Patentansprüche, wovon die nebengeordneten Patentansprüche 1, 11 und 13 wie folgt lauten:

1. Pastenförmiges Beschichtungsmittel für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel umfassend eine oder mehrere Polymerdispersionen, Flammschutzmittel, Metallpigmente.

11. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmittels gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.
  
13. Textiler flächenförmiger Sonnenschutzartikel, dadurch gekennzeichnet, dass er mit einem pastenförmigen Beschichtungsmittel gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10 bzw. hergestellt nach einem Verfahren gemäß einem der Patentansprüche 11 bis 12 beschichtet ist und anschließend getrocknet wurde.

Gegen die Patenterteilung hat die **B... GmbH** in B..., mit Schriftsatz vom 16. Februar 2006, eingegangen am 17. Februar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen sowie hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die **Einsprechende** stützt sich unter anderem auf folgende Druckschriften:

- E1** US 5 985 773 A
- E2** US 4 677 016 A
- E3** DE 198 49 330 A1
- E4** DE 33 27 016 A1
- E5** DE 197 08 160 A1
- E6** EP 0 861 814 A2
- E7** US 3 496 057 A
- E8** JP 63-246 112 A und JP 63-246 112 A (abstract).In: Derwent World Patents Index [online]. Erscheinungsjahr 1988 / Woche 47, AN 1988-333761.

Begründet wird der Einspruch damit, dass der Gegenstand des Streitpatents weder neu sei, noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und daher nicht patentfähig sei. Ferner sei die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Außerdem sei die in den Patentansprüchen definierte Lehre durch offenkundige Vorbenutzung zum Zeitpunkt des Anmeldetags bereits bekannt gewesen.

Die Einsprechende macht geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei jeweils gegenüber dem durch die **E1**, **E2**, **E4**, **E7** und **E8** geschaffenen Stand der Technik nicht mehr neu bzw. erfinderisch und beruhe gegenüber **E3** oder **E4** i. V. m. **E1**, **E2**, **E3** oder **E6** sowie gegenüber **E2** in Kombination mit **E1**, **E7** oder **E8** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Darüber hinaus macht sie offenkundige Vorbenutzung geltend und bietet Zeugenbeweis an.

Ferner trägt sie vor, dass es dem Patentanspruch 3 an der Angabe mangle, ob es sich bei den „Teilen“ um Gewichts- oder Volumen-Teile handele, weshalb die technische Lehre der Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Die **Patentinhaberin** hat dem Einspruchsvorbringen in allen Punkten widersprochen und hierzu folgende Dokumente vorgelegt:

- E9** WIBERG, Nils: Hollemann-Wiberg. Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 91.-100. Auflage. Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag, 1985, Seite 865
- E10** HACKSPILL, Louis; BESSON, Jean; HÉROLD, Albert: Chimie Minérale. Band 2. Paris: Presses Universitaires de France, 1958, Seite 899
- Annex 1** HIERSIG, Heinz M.: Lexikon Produktionstechnik Verfahrenstechnik. Düsseldorf: VDI Verlag, 1995, Seite 722 – Stichwort „Paste“. – ISBN 3-18-401373-1

- Annex 2** FALBE, Jürgen; REGITZ, Manfred [Hrsg.]: Römpp Chemie Lexikon. 9. Auflage. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1991, Band 4, Seite 3231 – Stichwort „Pasten“. – ISBN 3-13-734909-5
- Annex 3** Paste. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. URL: <http://de.wikipedia.org/wiki/Paste> [abgerufen am 14.11.2012]
- Annex 4** KISTLER, Stephan F.; SCHWEIZER, Peter M.: Liquid Film Coating. 1. Auflage. London [u.a.]: Chapman & Hall, 1997, Seiten 539 - 541. – ISBN 0-412-06481-2
- Annex 5** Almit RMA Hochleistungs Lot-Paste für Schablonendruck. In: Ausdruck aus dem Internet, Seiten 1 bis 6. URL: [http://www.mbr.ch/almit\\_lotpaste.htm](http://www.mbr.ch/almit_lotpaste.htm) [abgerufen am 14.11.2012]

Sie hat zunächst beantragt, das Patent unverändert aufrechtzuerhalten, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Sie hat ausgeführt, der beanspruchte Patentgegenstand sei durch den entgegengehaltenen Stand der Technik weder vorbeschrieben, noch werde er nahegelegt. Sie bestreitet die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung und macht ihrerseits geltend, dass die vorgelegten Unterlagen zur offenkundigen Vorbenutzung nicht geeignet seien, eine solche zu beweisen, da außer allgemeinen Angaben diesen Unterlagen keine konkreten Offenbarungen zu entnehmen seien, die eine Paste gemäß Patentschrift zum Gegenstand hätten.

Darüber hinaus sei die Lehre des Patents auch ausreichend offenbart, denn im Kontext der Erfindung sei es für den Fachmann selbstverständlich, dass es sich bei den Angaben im Patentanspruch 3 um Gewichtsteile handeln müsse. Metallpigmente, aber auch Flammenschutzmittel wie Antimontrioxid, würden als Pulver eingesetzt werden. Die Bestimmung des Volumenanteils solcher Pulver sei dage-

gen nur über recht aufwändige Messungen zugänglich, während die Bestimmung des Gewichts durch einfaches Wiegen erfolgen könne.

In der mündlichen Verhandlung verteidigt die Patentinhaberin das Streitpatent mit neuen Anspruchssätzen gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 15. November 2012.

Die Patentansprüche 1 bis 13 nach **Hauptantrag** lauten (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind *kursiv* dargestellt):

1. Pastenförmiges Beschichtungsmittel für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel umfassend eine oder mehrere *wässrige* Polymerdispersionen, Flammschutzmittel, Metallpigmente, *wobei die Paste*
  - a) *40 - 80 Teile Polymerdispersion,*
  - b) *20 - 40 Teile Flammschutzmittel,*
  - c) *1 - 20 Teile Metallpigmente**enthält.*
  
2. Pastenförmiges Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Paste weitere Zusatzmittel, nämlich Emulgatoren und/oder Verdickungsmittel, Vernetzungsmittel, Hydrophobierungsmittel und Haftungsmittel enthält.
  
3. Pastenförmiges Beschichtungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Paste 1 bis 50 Teile Zusatzmittel enthält.

4. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es als Polymer Acrylate, Acetate oder Polyurethane enthält.
5. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Mischung von Polymeren enthält.
6. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flamm- schutzmittel Antimontrioxid enthält.
7. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flamm- schutzmittel phosphorhaltige Verbindungen enthält.
8. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass es als Metallpig- ment Aluminium enthält.
9. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass es als Zusatz- mittel Emulgatoren, Verdickungsmittel, Haftungsmittel und weitere Pigmente wie Glanzpigmente, Glitterpigmente oder Farbstoffpigmente enthält.
10. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmittels gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekenn- zeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Flammschutzmittel und anschlie- ßend das Metallpigment einrührt.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Pigmente, Emulgatoren einrührt, sodann Flamm-  
schutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.
12. Textiler flächenförmiger Sonnenschutzartikel, dadurch gekennzeichnet, dass er mit einem pastenförmigen Beschichtungsmittel gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9 bzw. hergestellt nach einem Verfahren gemäß einem der Patentansprüche 10 bis 11 beschichtet ist und anschließend getrocknet wurde.
13. Sonnenschutzartikel nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Sonnenschutzartikel zusätzlich einen Schutzfilm aufweist.

Die Patentansprüche 1 bis 10 nach **Hilfsantrag 1** lauten wie folgt (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag sind *kursiv* dargestellt):

1. Pastenförmiges Beschichtungsmittel für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel umfassend eine oder mehrere wässrige Polymerdispersionen, Flammschutzmittel, Metallpigmente, *die Paste bestehend aus:*
  - a) 40 - 80 Teile Polymerdispersion,
  - b) 20 - 40 Teile Flammschutzmittel,
  - c) 1 - 20 Teile Metallpigmente *und*
  - d) *gegebenenfalls 1 - 50 Teile Zusatzmittel, welche aus Emulgatoren, Verdickungsmitteln, Vernetzungsmitteln, Hydrophobierungsmitteln, Haftungsmitteln, Glanzpigmenten, Glitterpigmenten und Farbstoffpigmenten ausgewählt sind.*

2. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es als Polymer Acrylate, Acetate oder Polyurethane enthält.
3. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Mischung von Polymeren enthält.
4. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammenschutzmittel Antimontrioxid enthält.
5. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammenschutzmittel phosphorhaltige Verbindungen enthält.
6. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es als Metallpigment Aluminium enthält.
7. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmittels gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Pigmente, Emulgatoren einrührt, sodann Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.

9. Textiler flächenförmiger Sonnenschutzartikel, dadurch gekennzeichnet, dass er mit einem pastenförmigen Beschichtungsmittel gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6 bzw. hergestellt nach einem Verfahren gemäß einem der Patentansprüche 7 bis 8 beschichtet ist und anschließend getrocknet wurde.
10. Sonnenschutzartikel nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Sonnenschutzartikel zusätzlich einen Schutzfilm aufweist.

Die Patentansprüche 1 bis 8 nach **Hilfsantrag 2** haben folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber dem Hilfsantrag 1 sind *kursiv* dargestellt):

1. Pastenförmiges Beschichtungsmittel für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel umfassend eine oder mehrere wässrige Polymerdispersionen, Flammschutzmittel, Metallpigmente, die Paste bestehend aus:
  - a) 40 - 80 Teile Polymerdispersion,
  - b) 20 - 40 Teile Flammschutzmittel,
  - c) 1 - 20 Teile Metallpigmente und
  - d) gegebenenfalls 1 - 50 Teile Zusatzmittel, welche ausgewählt sind aus Emulgatoren, Verdickungsmitteln, ~~Vernetzungsmitteln~~, Hydrophobierungsmitteln, Haftungsmitteln, Glanzpigmenten, Glitterpigmenten und Farbstoffpigmenten,  
*wobei das Polymer der Polymerdispersion ein Acrylatpolymer, ein Polyurethan-Elastomer oder ein Gemisch davon ist, und das Acrylatpolymer aus Acrylsäureester- oder Methacrylsäureester-Monomeren und gege-*

*benenfalls Styrol- und/oder Butadien-Comonomeren besteht.*

2. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammschutzmittel Antimontrioxid enthält.
3. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammschutzmittel phosphorhaltige Verbindungen enthält.
4. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es als Metallpigment Aluminium enthält.
5. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmittels gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der Reihe nach Pigmente, Emulgatoren einrührt, sodann Flammschutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.
7. Textiler flächenförmiger Sonnenschutzartikel, dadurch gekennzeichnet, dass er mit einem pastenförmigen Beschichtungsmittel gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4 bzw. hergestellt nach einem Verfahren gemäß einem der Patentansprüche 5 bis 6 beschichtet ist und anschließend getrocknet wurde.

8. Sonnenschutzartikel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Sonnenschutzartikel zusätzlich einen Schutzfilm aufweist.

Die Patentansprüche 1 bis 9 nach **Hilfsantrag 3** haben folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber dem Hilfsantrag 2 sind *kursiv* dargestellt):

1. Pastenförmiges Beschichtungsmittel für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel umfassend eine oder mehrere wässrige Polymerdispersionen, Flammenschutzmittel, Metallpigmente, die Paste bestehend aus:
  - a) 40 - 80 Teile Polymerdispersion,
  - b) 20 - 40 Teile Flammenschutzmittel,
  - c) 1 - 20 Teile Metallpigmente und
  - d) gegebenenfalls 1 - 50 Teile Zusatzmittel, welche aus Emulgatoren, Verdickungsmitteln, *Vernetzungsmitteln*, Hydrophobierungsmitteln, Haftungsmitteln, Glanzpigmenten, Glitterpigmenten und Farbstoffpigmenten ausgewählt sind.
2. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es als Polymer Acrylate, Acetate oder Polyurethane enthält.
3. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Mischung von Polymeren enthält.
4. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flammenschutzmittel Antimontrioxid enthält.

5. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es als Flamm-  
schutzmittel phosphorhaltige Verbindungen enthält.
6. Beschichtungsmittel nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es als Metallpig-  
ment Aluminium enthält.
7. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmittels gemäß  
mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-  
zeichnet, dass man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese  
Dispersion der Reihe nach Flammschutzmittel und anschlie-  
ßend das Metallpigment einrührt.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass  
man eine Polymerdispersion vorlegt, in diese Dispersion der  
Reihe nach Pigmente, Emulgatoren einrührt, sodann Flamm-  
schutzmittel und anschließend das Metallpigment einrührt.
9. *Verfahren zur Herstellung eines textilen flächenförmigen  
Sonnenschutzartikels, dadurch gekennzeichnet, dass ein  
Markisenstoff, ein Sonnenrollo, ein Sonnenschirm, ein Zelt-  
stoff oder ein Verdeck mit einem pastenförmigen Beschich-  
tungsmittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 beschichtet  
wird und anschließend getrocknet wird.*

Der Vertreter der Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten,

auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 13 gemäß Hauptantrag,

hilfsweise auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1,

hilfsweise auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2,

hilfsweise auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 3,

sämtliche Anträge vorgelegt mit Schriftsatz vom 15. November 2012, Beschreibung wie Patentschrift.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

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

## II.

1. Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I und BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II sowie BGH GRUR 2009, 184 – Ventilsteuerung).
2. Der frist- und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, weil im Einspruchsschriftsatz die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen so angegeben sind, dass die Merkmale des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung im konkreten Bezug zum genannten Stand der Technik gebracht wurden. Die Patentinhaberin und der Senat haben daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe ohne eigene Ermittlungen ziehen können (§ 59 Abs. 1 PatG).
3. Der zulässige Einspruch hat in der Sache Erfolg und führt zum Widerruf des Patents.

## III.

1. Nach den Angaben in der Patentschrift Absatz [0001] betrifft die Erfindung ein Beschichtungsmittel in Form einer Paste für Sonnenschutzartikel wie Markisen, Beschattungssysteme, wie z. B. Sonnenschirme, Zeltstoffe, Dachbespannungsstoffe, z.B. für Yachten und dergleichen, ein Verfahren zur Herstellung derartiger Pasten sowie mit derartigen Pasten ausgerüstete Sonnenschutzartikel.

Zum technischen Hintergrund der Erfindung ist im Absatz [0002] ausgeführt, dass Beschichtungsmittel der verschiedensten Art bereits seit langem bekannt seien. Sie wiesen je nach Einsatzzweck unterschiedliche Zusammensetzungen auf und

seien je nachdem, auf welches Substrat sie aufgebracht werden sollen, entsprechend zusammengesetzt. Darüber hinaus hänge die Zusammensetzung der Beschichtungsmittel auch davon ab, welche Eigenschaften sie insbesondere dem Substrat verleihen sollen. Weiter ist in Absatz [0004] angegeben, dass es bekannt sei, Gewebe, welche zu Sonnenschutzartikeln, z. B. Sonnenschutzrollos, bearbeitet werden sollen, mit Kunststoffen, insbesondere Polyvinylchlorid, zu beschichten. Die Verwendung von Polyvinylchlorid sei jedoch im Hinblick auf Umweltschäden (Dioxin-Freisetzung im Brandfalle oder auch bei normalem Verbrennen) bedenklich. Nach Absatz [0005] habe man bereits versucht, diesen Gefahren entgegenzuwirken, indem man den textilen Träger mit zwei verschiedenen Schichten, einer aus duroplastischem Kunststoff und einer aus thermoplastischem Kunststoff, beschichtet und diesen Schichten ein halogenfreies Flammschutzmittel zugesetzt habe.

Zum druckschriftlichen Stand der Technik nennt die Streitpatentschrift in den Absätzen [0003] und [0006] bis [0010] die Dokumente DE 199 45 848 A1, DE 198 49 321 A1, DE 197 08 160 A1, DE 85 06 847 U1, DE 80 11 539 U1 und WO 97/32930 A1. Hieraus sei insbesondere der Einsatz von Metallpigmenten nicht zu entnehmen.

Als Nachteil des Standes der Technik wird angesehen, dass die bekannten Sonnenschutzartikel bzw. Beschichtungsmittel in verschiedener Hinsicht nicht den Anforderungen gerecht würden, die man heutzutage an einen Sonnenschutzartikel stelle. Auch sei die Herstellung der Produkte kompliziert (vgl. Absatz [0011]).

2. Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift in den Absätzen [0012] und [0013] als zu lösendes technisches Problem, Beschichtungsmittel für Sonnenschutzartikel zur Verfügung zu stellen, die einfach herzustellen sind, auf einfache Weise verarbeitet werden können und zu Sonnenschutzartikeln mit einer Vielzahl von guten wünschenswerten Eigenschaften führen. Das Beschichtungsmittel soll PVC-frei und einfach herstellbar sein, sich leicht

auf Sonnenschutzartikel auftragen lassen und zu Sonnenschutzartikeln führen, die sich durch Flammfestigkeit, gutes Aussehen und ein hohes Reflexionsvermögen auszeichnen und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar sind.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt der Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag** ein

- M1** Beschichtungsmittel
- M1.1** für textile, flächenförmige Sonnenschutzartikel;
  
- M2** das Beschichtungsmittel ist pastenförmig;
  
- M3** das Beschichtungsmittel umfasst
- M3.1** eine oder mehrere wässrige Polymerdispersionen,
- M3.2** Flammschutzmittel,
- M3.3** Metallpigmente;
  
- M4** die Paste enthält
- M4.1** 40-80 Teile Polymerdispersion,
- M4.2** 20-40 Teile Flammschutzmittel,
- M4.3** 1-20 Teile Metallpigmente.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 1** unterscheidet sich von dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dadurch, dass in Merkmal **M4** der Begriff „enthält“ durch die Formulierung „bestehend aus“ ersetzt wurde. Darüber hinaus wird die Paste gemäß Merkmal **M4** durch eine weitere fakultative Komponente **M4.4** ergänzt, so dass das gesamte Merkmal **M4'** wie folgt lautet:

- M4'** die Paste besteht aus
- M4.1** 40-80 Teile Polymerdispersion,
- M4.2** 20-40 Teile Flammschutzmittel,

- M4.3** 1-20 Teile Metallpigmente und  
**M4.4** gegebenenfalls 1-50 Teile Zusatzmittel, welche aus Emulgatoren, Verdickungsmitteln, Vernetzungsmitteln, Hydrophobierungsmitteln, Haftungsmitteln, Glanzpigmenten, Glitterpigmenten und Farbstoffpigmenten ausgewählt sind.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 2** unterscheidet sich von dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass in dem fakultativen Merkmal **M4.4'** das Zusatzmittel „Vernetzungsmittel“ gestrichen wurde. Dafür wurde das Polymer der Polymerdispersion durch die Merkmale **M4.1.1** bis **M4.1.3** näher konkretisiert, so dass die Zusammensetzung der Paste wie folgt lautet:

- M4'** die Paste besteht aus  
**M4.1** 40-80 Teile Polymerdispersion,  
wobei das Polymer der Polymerdispersion  
**M4.1.1** ein Acrylatpolymer, das aus Acrylsäureester- oder Methacrylsäureester-Monomeren und gegebenenfalls Styrol- und/oder Butadien-Comonomeren besteht,  
**M4.1.2** ein Polyurethan-Elastomer  
**M4.1.3** oder ein Gemisch davon ist,  
**M4.2** 20-40 Teile Flammschutzmittel,  
**M4.3** 1-20 Teile Metallpigmente und  
**M4.4'** gegebenenfalls 1-50 Teile Zusatzmittel, welche aus Emulgatoren, Verdickungsmitteln, Hydrophobierungsmitteln, Haftungsmitteln, Glanzpigmenten, Glitterpigmenten und Farbstoffpigmenten ausgewählt sind.

Der Gegenstand des Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 3** ist identisch mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 1**. Der Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 dadurch, dass die Produktansprüche 12 und 13 gemäß Hauptantrag, welche den Produktansprü-

chen 9 und 10 gemäß Hilfsantrag 1 bzw. den Produktansprüche 7 und 8 gemäß Hilfsantrag 2 entsprechen, gestrichen wurden und im Hilfsantrag 3 dafür ein neuer Verfahrensanspruch 9 zur Herstellung eines textilen flächenförmigen Sonnenschutzartikels eingefügt wurde.

4. Als **Fachmann** auf dem vorliegenden technischen Gebiet ist ein Textilingenieur anzusehen, der aufgrund seiner Ausbildung und mehrjährigen Berufserfahrung, etwa in der Entwicklungsabteilung eines einschlägigen Unternehmens, über fundierte Kenntnisse aus dem Fachbereich der Beschichtung und Vergütung von textilen Trägern verfügt, weshalb ihm der technische Hintergrund der Erfindung, wie ihn die Streitpatentschrift in den Absätzen [0002] bis [0010] darlegt, bekannt ist. Er ist zugleich mit den umweltrelevanten Problemen und Anforderungen an vergütete Textilmaterialien vertraut. Daraus resultiert auch ein ausgeprägtes Verständnis für ökonomische und ökologische Aspekte an solche Materialien.

5. Der Streitgegenstand bedarf der Erläuterung.

a) Das Streitpatent beansprucht auch in den nunmehr verteidigten, geänderten Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und Hilfsanträgen ein pastenförmiges Beschichtungsmittel mit breit definierter stofflicher Zusammensetzung (vgl. Merkmale **M3.1** bis **M3.3** und **M4.1** bis **M4.4**).

Nach den Angaben des Streitpatents können als Polymerdispersionen marktgängige, insbesondere wässrige Polymerdispersionen eingesetzt werden. In diesen Dispersionen sind im Allgemeinen die Polymere feinteilig verteilt, wobei die Partikelgröße üblicherweise in einem weiten Bereich variieren kann (vgl. Streitpatent, Absätze [0018] und [0032]). Die Dispersionen enthalten so viel Wasser, dass es auch noch möglich ist, die weiteren Zusätze, nämlich die Flammenschutzmittel und das Metallpigment sowie ggf. weitere Zusätze, homogen zu verteilen, so dass eine gut streichfähige Paste entsteht (vgl. Streitpatent, Absatz [0032]). Um günstige Gebrauchseigenschaften zu erhalten, wie die Verbesserung der Streichfähigkeit,

Verbesserung der Haftung, usw., kann das Beschichtungsmittel Emulgatoren (z. B. Arylpolyglycolether), Verdickungsmittel (z.B. Polymerisate auf der Basis von Acrylsäure oder Acrylsäure und Acrylamid), Haftungsmittel (z. B. Melaminformaldehydharze) enthalten (vgl. Streitpatent, Absatz [0037]). Das Auftragen der erfindungsgemäßen Beschichtungsmittel kann über alle gängigen Auftragsverfahren wie Foulardverfahren oder sonstige Beschichtungsverfahren, wie Minimalauftragsysteme und auch Druckverfahren (Rotations- und Flachdruckverfahren), erfolgen (vgl. Streitpatent, Absatz [0040]).

Zur Viskosität des pastenförmigen Beschichtungsmittels findet sich in der Patentschrift ausschließlich die Aussage, dass das Beschichtungsmittel „gut streichfähig“ sein soll. Eine weitergehende Definition oder Spezifikation hinsichtlich der Viskosität fehlt dagegen, so dass die Auslegung des Merkmals **M2** dem Fachmann überlassen bleibt.

**b)** Der Fachmann versteht unter Paste im Allgemeinen ein Feststoff-Flüssigkeitsgemisch (Suspension) mit einem hohen Gehalt an Festkörpern, wobei die Paste nicht mehr fließfähig, sondern streichfest ist (vgl. **Annex 3**). Pasten entstehen durch Zumischen hoher, pulveriger Feststoffanteile in Flüssigkeiten, wobei der Übergang von einer viskosen Suspension zu einer Paste von der Art und Konzentration des zugemischten Feststoffes abhängt. Je feiner der Feststoff, desto niedriger ist der Feststoffgehalt, bei dem die breiige Konsistenz einer Paste auftritt (vgl. **Annex 1**).

Da keine allgemeingültige Definition hinsichtlich des Viskositätsbereiches einer Paste existiert, sondern es sich um einen nicht scharf definierten Begriff für Festkörperdispersionen in Flüssigkeiten (Suspensionen) von teigiger Konsistenz handelt (vgl. **Annex 2**), ist hier also die breiteste Auslegung des Begriffes „pastenförmig“ anzunehmen. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Ausführungsbeispiele des Streitpatents zur genaueren Auslegung des Merkmals **M2** nicht herangezogen werden können. Exakte Angaben zum Wasseranteil in der Rezeptur und

selbst für die wässrige Polymerdispersion fehlen. Auch aus der Angabe „Acrylatbinderdispersion“ in Beispiel 1 sowie „Acrylatbinderdispersion und Polyurethanbinderdispersion“ in Beispiel 2 lässt sich nicht feststellen, wie groß der Anteil des Polymers bzw. der Anteil des Wassers an der Beschichtungszusammensetzung ist. Somit ist aus den beiden Ausführungsbeispielen kein Zahlenwert für die Viskosität des Beschichtungsmittels ableitbar. Das Streitpatent überlässt es vielmehr dem fachmännischen Wissen und Können, eine dem gewählten Beschichtungsverfahren geeignete Konsistenz des Beschichtungsmittels einzustellen.

**c)** Was also die Eigenschaftsangabe „pastenförmig“ und damit den Viskositätsbereich des Beschichtungsmittels anbelangt, so wird die damit verbundene begriffliche Breite somit zu einer Frage der Abgrenzbarkeit des beanspruchten Beschichtungsmittels hierdurch von und gegenüber dem Stand der Technik im Zuge der Prüfung auf Patentfähigkeit.

Massen, wozu auch Pasten gehören, sind durch ihre Bestandteile in bestimmten Mengen gekennzeichnet und nur dann neu und erfinderisch, wenn sie durch ihre Zusammensetzung eindeutig von den Massen bzw. Pasten des Standes der Technik zu unterscheiden sind. Das funktionelle Merkmal **M2** der pastenförmigen Konsistenz beschränkt im vorliegenden Fall das beanspruchte Beschichtungsmittel nicht weiter, da es den konkreten physikalisch-chemischen Eigenschaften des beanspruchten Beschichtungsmittels nichts hinzufügt. Das Eigenschaftsprofil der Masse bzw. Paste entsprechend des Streitpatents wird vielmehr ausschließlich durch die Art der Komponenten und ihre Mengenanteile und nicht durch das funktionelle Merkmal **M2** bestimmt.

**d)** Vorliegend wird das Beschichtungsmittel im Patentanspruch 1 nach Hauptanspruch also nur durch drei konkret genannte Komponenten in sehr allgemeiner Form umschrieben, nämlich

Polymerdispersion (Merkmal **M3.1** / **M4.1**),  
Flammschutzmittel (Merkmal **M3.2** / **M4.2**) und  
Metallpigmente (Merkmal **M3.3** / **M4.3**).

Nach den jeweiligen Patentansprüchen 1 der Hilfsanträge können fakultativ noch weitere Komponenten (Merkmal **M4.4**) hinzukommen, wie Emulgatoren, Verdickungsmittel, Vernetzungsmittel, Hydrophobierungsmittel, Haftungsmittel, Glanzpigmente, Glitterpigmente und Farbstoffpigmente.

Insofern stehen in den Hauptansprüchen zusätzlich zu den oben genannten Merkmalen lediglich Angaben von Eigenschaften bzw. funktionelle Merkmale, jedoch nicht Angaben einer zur weiteren Abgrenzung vom Stand der Technik geeigneten stofflichen Zusammensetzung.

Dies hat zur Folge, dass jede Zusammensetzung, welche die erfindungsgemäße Aufgabe löst und auf den oben genannten konkreten Komponenten in den genannten Mengenangaben basiert, eine dem Wortlaut des Streitpatents entsprechende pastenförmige Konsistenz aufweist und ebenso als Dispersion vorliegt. Solche Zusammensetzungen fallen damit unter den für den Fachmann erkennbaren Sinngehalt der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen des Streitpatentes. Das Beschichtungsmittel lässt sich dann auch zwangsläufig leicht auf Sonnenschutzartikel auftragen und führt zu Sonnenschutzartikeln, die sich durch Flammfestigkeit, gutes Aussehen und ein hohes Reflexionsvermögen auszeichnen und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar sind.

#### IV.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der gemäß **Hauptantrag** verteidigten Fassung des Streitpatents erweist sich als nicht patentfähig, da er gegenüber der vorveröffentlichten Druckschrift **E1** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
2. Dabei kann es dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 jeweils in den Dokumenten **E1**, **E2**, **E4**, **E7** oder **E8** neuheitsschädlich vorbeschrieben ist.
3. Ebenfalls dahingestellt bleiben kann aus diesen Gründen die Zulässigkeit der neuen Anspruchsfassungen gemäß Hauptantrag.
4. Soweit die Einsprechende sich darauf beruft, dass die patentgemäß beanspruchte Lehre nicht ausführbar offenbart sei, weil es bezüglich der Merkmale **M4.1** bis **M4.4** an der Angabe mangle, ob es sich bei den „Teilen“ um Gewichts- oder Volumen-Teile handele, kann auch dieser Vorhalt dahingestellt bleiben.

Ständiger Rechtsprechung folgend fehlt es an der Ausführbarkeit eines Patents, wenn der Fachmann durch die Patentschrift nicht in die Lage versetzt wird, die Lehre des Patents unter Zuhilfenahme seines Fachwissens praktisch zu verwirklichen. Gemäß den Merkmalen **M4.1** bis **M4.4** sollen die Komponenten der Paste jeweils zu bestimmten Anteilen in dem Beschichtungsmittel enthalten sein, d. h. die Merkmale **M4.1** bis **M4.4** geben an, in welchem Verhältnis die einzelnen Komponenten zueinander enthalten sein müssen. Wenngleich in der gesamten Streitpatentschrift nun als Bemessung nur „Teile“ angegeben sind, so wird der Fachmann hierunter zweifelsohne „Gewichtsteile“ verstehen, da auch im Stand der Technik die Rezepturen der Beschichtungsmassen in der Regel in „Gewichtsteilen“ aufgeführt sind (vgl. **E1**, **E2**, **E4**, **E6**, **E7** und **E8**).

Der Fachmann wird daher trotz der Angabe „Teile“ auf keine Schwierigkeiten stoßen, wenn er die im Streitpatent angegebenen Beispiele nacharbeiten oder weitere Ausführungsformen realisieren will, die die gestellte Aufgabe in befriedigender Weise lösen. Im Zusammenhang mit der Auslegung des Patentanspruchs 1 wird der Fachmann daher den Begriff „Teile“ als „Gewichtsteile“ verstehen.

5. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von dem zugrunde liegenden technischen Problem auszugehen und zu prüfen, ob der Fachmann Anlass dazu hatte, die fraglichen Druckschriften in Betracht zu ziehen, und ob diese ihm Hinweise oder Anregungen zur Lösung des Problems bzw. der Aufgabe geben können (BGH GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger). Das ist hier der Fall.

a) Den maßgeblichen Ausgangspunkt der Erfindung stellt die US 5 985 773 A (**E1**) dar, die ausweislich ihres Titels ein Gewebe für Zelte und ein Verfahren zur Herstellung desselben betrifft. Auch die Streitpatentschrift stellt ein Beschichtungsmittel unter anderem explizit für Zeltstoffe zur Verfügung (vgl. Absatz [0001] der Patentschrift).

Dieses in der **E1** beschriebene Gewebe für Zelte, also für textile flächenförmige Sonnenschutzartikel (Merkmal **M1.1**), ist mit einem Beschichtungsmittel (Merkmal **M1**) beschichtet, das folgende Komponenten enthält (vgl. **E1**: Patentanspruch 3):

40 - 50	Gew.-Teile	Polyurethan
20 - 30	Gew.-Teile	Pigment
0,01 - 1	Gew.-Teile	UV-Inhibitor
0,01 - 1	Gew.-Teile	Aluminiumpulver
0,01 - 1	Gew.-Teile	keramisches Mittel
10 - 25	Gew.-Teile	Flammschutzmittel
10 - 25	Gew.-Teile	Lösungsmittel

Infolgedessen beschreibt die **E1** ein Beschichtungsmittel, das 40 - 50 Gew.-Teile Polyurethan als Polymer bzw. 50 - 75 Gew.-Teile Polyurethan mit Lösungsmittel als Polymerdispersion (Teilmerkmal **M3.1 / M4.1**), 10 - 25 Gew.-Teile Flamm- schutzmittel (Merkmale **M3.2 / M4.2**), 0,01 - 1 Gew.-Teile Al-Pulver als Metallpig- ment (Merkmale **M3.3 / M4.3**) sowie 20,02 - 32 Gew.-Teile Pigment, UV-Inhibitor und keramisches Mittel als Zusatzstoffe (Merkmal **M4.4**) umfasst, so dass die er- findungswesentlichen Komponenten des beanspruchten Beschichtungsmittels bereits aus der **E1** bekannt waren.

Die **E1** offenbart allerdings nicht, ob das Polyurethan in Form einer wässrigen Dis- persion eingesetzt wird. Die Rezeptur des Patentanspruchs 3 wird vielmehr unter Verwendung von 10 - 25 Gew.-Teilen eines beliebigen Lösungsmittel hergestellt, wozu sich nach Beispiel 1 Methylethylketon oder Toluol eignen (vgl. **E1**, Sp. 4, Z. 26-27).

**b)** Ausgehend von der **E1** besteht für einen Fachmann die Aufgabe darin, ein geeignetes Lösungsmittel für das Beschichtungsmittel zu wählen. Zur Lösung die- ser Aufgabe hat hier der Fachmann zunächst grundsätzlich die Wahl zwischen Wasser und einem organischen Lösungsmittel.

Auch unter der Annahme, dass die **E1** bevorzugt organische Lösungsmittel er- wähnt und damit keinen direkten Anlass gäbe, Wasser als Lösungsmittel zu ver- wenden, war die Verwendung von Wasser als Lösungsmittel zum Anmeldezeit- punkt für den Fachmann schon aus ökologischen Gründen naheliegend. Durch zunehmende Anforderungen an Beschichtungsstoffe, ist es für den Fachmann grundsätzlich erstrebenswert und damit naheliegend, organische Lösungsmittel durch Wasser zu ersetzen (Teilmerkmal **M3.1**). Umweltaspekte und gesetzlichen Regelungen haben zu dem dringenden Bedürfnis geführt, organische Lösungs- mittel in dem Beschichtungsmittel gemäß **E1** zu ersetzen. Die Fachwelt war ange- halten, auf allen Gebieten, darunter selbstverständlich auch dem der Beschich- tungstechnologie, flüchtige organische Lösungsmittel aus entsprechenden Massen

zu entfernen und im Wesentlichen lösungsmittelfreie oder wässrige Systeme bzw. Massen bereitzustellen oder zu entwickeln. Dies gilt vor allem dann, wenn durch die organischen Lösungsmittel kein besonderer Effekt erzielt wird oder werden kann. Ein besonderer Effekt durch die Wahl des Lösungsmittels ist im Übrigen von der Anmelderin weder in der Streitpatentschrift noch in einem ihrer Schriftsätze oder in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht worden.

Ausgehend von der E1 liegt dann mit der Wahl von Wasser als Lösungsmittel ein Beschichtungsmittel für Sonnenschutzartikel vor, welches entsprechend der Streitpatentschrift einfach herzustellen ist und auf einfache Weise verarbeitet werden kann.

Da überdies das dem Fachmann aus der E1 naheliegende Beschichtungsmittel in seinen Bestandteilen und Mengenangaben dem Beschichtungsmittel des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag entspricht, ist folglich auch die Dispersion des Polymers (Teilmerkmal **M3.1**) und eine pastenförmige Konsistenz entsprechend Merkmal **M2** gegeben (vgl. auch Abschnitt **III.5** dieses Beschlusses).

Somit gelangt der Fachmann ausgehend von der Lehre der **E1** ohne erfinderische Tätigkeit zu einem Beschichtungsmittel entsprechend Patentanspruch 1 nach Hauptantrag.

## V.

1. Auch die Gegenstände der Patentansprüche 1 in den nach **Hilfsanträgen 1, 2 und 3** verteidigten Fassungen erweisen sich als nicht patentfähig. Sie beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2. Der Senat hat bereits in der mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 2012 Zweifel an der Zulässigkeit der Fassungen der Patentansprüche 1 nach Hilfsan-

trägen 1 bis 3 geäußert. Insbesondere erschließe sich ihm die Offenbarung der Liste von Zusatzmitteln als abschließende Aufzählung und die Änderung, dass die Paste aus den Komponenten **M4.1** bis **M4.4** „bestehen“ solle nicht aus den ursprünglichen Unterlagen.

**3.** Gemäß Patentanspruch 1 nach **Hilfsanträgen 1, 2 und 3** soll das pastenförmige Beschichtungsmittel aus einer wässrigen Polymerdispersion (Merkmal **M3.1**), einem Flammenschutzmittel (Merkmal **M3.2**) und einem Metallpigment (Merkmal **M3.3**) **bestehen**, was üblicherweise vom Fachmann als eine abschließende Aufzählung verstanden wird. Gleichzeitig soll sie aber auch noch gegebenenfalls eine Anzahl verschiedener Zusatzmittel in einem weiten Mengenbereich **enthalten**.

**a)** Diese Formulierung des Patentanspruchs 1, welche zunächst zu einem Widerspruch in sich führt, erfordert daher eine Auslegung durch den Fachmann.

Nach den Absätzen [0015], [0017], [0022], [0036] und [0037] der Streitpatentschrift können jegliche Zusatzstoffe dem Beschichtungsmittel zugesetzt werden. Dass die an diesen Stellen genannte beispielhafte Aufzählung von Zusatzstoffen abschließend verstanden werden soll und damit das Beschichtungsmittel aus genau den genannten Verbindungen besteht, hätte ein Fachmann folglich dem Sinngehalt der Patentschrift in ihrer Gesamtheit nicht entnommen.

Die in Patentanspruch 1 genannten Zusatzmittel werden zudem nicht durch physikalisch-chemische Stoffeigenschaften sondern durch ihre Wirkung als Emulgator, Verdickungsmittel, Vernetzungsmittel, Hydrophobierungsmittel, Haftungsmittel, Glanzpigment, Glitterpigment und Farbstoffpigment charakterisiert. Auch hierdurch entnimmt ein Fachmann, dass eine nahezu beliebige Auswahl an Zusätzen eingesetzt werden kann, „um günstige Gebrauchseigenschaften zu erhalten“ (vgl. Absatz [0037] der Patentschrift).

Der Fachmann würde also im Ergebnis seiner Überlegungen das Wort „bestehen“ als sinngleich mit „enthalten“ interpretieren. In der Folge besteht also kein Unterschied der Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, da das Merkmal **M4.4** lediglich fakultativ formuliert ist.

**b)** Zudem fügt das Merkmal **M4.4** von Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 1**, wenn es nicht fakultativ formuliert wäre, dem Beschichtungsmittel nichts hinzu, was nicht bereits in der **E1** offenbart ist. Auch dort wird als Zusatzmittel z.B. ein Farbpigment offenbart (**E1**: Patentanspruch 3). Es mag dann dahingestellt sein, ob das keramische Mittel von Patentanspruch 3 der **E1** als Verdickungsmittel im Sinne des Streitpatents verstanden werden kann.

**c)** In der Folge beruht daher auch der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 mit oder ohne fakultatives Merkmal **M4.4** aus den bereits in Abschnitt **IV.5** dieses Beschlusses genannten Gründen gegenüber der **E1** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

**d)** Mit den Merkmalen **M4.1.1** bis **M4.1.3** des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 2** wird die Polymerdispersion konkretisiert. Unter anderem kann entsprechend Merkmal **M4.1.2** das Polymer der Polymerdispersion ein Polyurethan-Elastomer sein. Da die **E1** in Patentanspruch 3 als Polymer ein Polyurethan offenbart, gilt die in Abschnitt **V.3b** dieses Beschlusses dargelegte Argumentation sinngemäß auch für den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2, so dass sein Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

**e)** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 3** ist identisch mit dem Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1. Somit beruht aus den in Abschnitt **V.3a-c** dieses Beschlusses dargelegten Gründen auch das Beschichtungsmittel von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

## VI.

1. Auf die echten Unteransprüche der jeweiligen Anträge brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden; sie teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1, auf den sie rückbezogen sind (vgl. BGH v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät). Entsprechendes gilt für die auf ein Verfahren für die Herstellung eines Beschichtungsmittels und auf einen Sonnenschutzartikel bzw. ein Verfahren zur Herstellung eines Sonnenschutzartikels gerichteten nebengeordneten Patentansprüche nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 1 bis 3.

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

Feuerlein

Schwarz-Angele

Zettler

Wismeth

Richterin Zettler

ist verstorben

Feuerlein

prä