



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **URTEIL**

X ZR 152/11

Verkündet am:  
19. Februar 2013  
Wermes  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

In der Patentnichtigkeitsache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Bacher, die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 14. November 2011 abgeändert.

Das europäische Patent 1 157 241 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

- "1. Vorgefertigte Heizleitungsmatte zur Einrichtung einer Bodenheizung, umfassend ein erstes Halteelement und ein zweites Halteelement aus einem durchstoßenen, flexiblen Material und eine Heizleitung, die auf dem ersten Halteelement angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche des ersten Halteelements klebend ist, und dass die Heizleitung an das erste Halteelement anstoßend angeordnet ist und die Heizleitung zwischen den zwei Halteelementen angeordnet ist.
2. Vorgefertigte Heizleitungsmatte nach Anspruch 1, wobei das erste Halteelement netzförmig ist.
3. Vorgefertigte Heizleitungsmatte nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei das erste Halteelement aus einem weichen Kunststoffmaterial hergestellt ist.

4. Vorgefertigte Heizleitungsmatte nach Anspruch 1, wobei das zweite Halteelement im Wesentlichen kleinere Abmessungen als das erste Halteelement aufweist.
5. Vorgefertigte Heizleitungsmatte nach einem der Ansprüche 1 oder 4, wobei das zweite Halteelement einen oder mehrere Streifen umfasst, die sich entlang der Heizleitungsmatte erstrecken.
6. Verfahren zum Herstellen einer vorgefertigten Heizleitungsmatte zur Einrichtung einer Bodenheizung, die ein erstes Halteelement und ein zweites Halteelement aus einem durchstoßenen, flexiblen, klebenden Material und eine Heizleitung umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass es folgende Schritte umfasst:

Anordnen des ersten Halteelements den Führungselementen benachbart, die ein gewünschtes Muster für die Ausdehnung der Heizleitung angeben,

Anordnen der Heizleitung mithilfe der Führungselemente, so dass die Heizleitung klebend an dem ersten Halteelement angebracht ist, und die Heizleitung zwischen den zwei Halteelementen angeordnet ist,

Entfernen des ersten Halteelements und der Heizleitung, die daran haftet, von den Führungselementen.
7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Führungselemente längliche Zapfen umfassen, die das erste Halteelement durchdringen, wenn es den Führungselementen benachbart angeordnet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei das zweite Halteelement einen oder mehrere Streifen umfasst, die sich entlang der Heizleitungsmatte erstrecken."

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin und ihrer Streithelferin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Englisch erteilten europäischen Patents 1 157 241 (Streitpatents), das am 9. September 1999 unter Inanspruchnahme einer schwedischen Priorität vom 14. Oktober 1998 angemeldet worden ist und eine Heizleitungsmatte und ein Verfahren zu deren Herstellung betrifft. Die Klägerin und ihre Streithelferin haben das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit in vollem Umfang angegriffen.
- 2 Die Beklagte hat das Streitpatent eingeschränkt verteidigt. Die Patentansprüche 1 und 6 sollen nach der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung wie folgt lauten:
  - "1. Vorgefertigte Heizleitungsmatte zur Einrichtung einer Bodenheizung, umfassend ein erstes Halteelement (2) und ein zweites Halteelement (9) jeweils aus einem durchstoßenen, flexiblen Material und eine Heizleitung (4), die auf dem ers-

ten Halteelement angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche des ersten Halteelements (2) klebend ist, und dass die Heizleitung (4) an das erste Halteelement (2) anstoßend angeordnet ist und die Heizleitung (4) zwischen den zwei Halteelementen (2, 9) angeordnet ist.

6. Verfahren zum Herstellen einer vorgefertigten Heizleitungsmatte (1) zur Einrichtung einer Bodenheizung, die ein erstes Halteelement (2) und ein zweites Halteelement (9) jeweils aus einem durchstoßenen, flexiblen, klebenden Material und eine Heizleitung (4) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass es folgende Schritte umfasst:

Anordnen des ersten Halteelements (2) den Führungselementen (15) benachbart, die ein gewünschtes Muster für die Ausdehnung der Heizleitung (4) angeben,

Anordnen der Heizleitung (4) mithilfe der Führungselemente (15), so dass die Heizleitung (4) klebend an dem ersten Halteelement (2) angebracht ist, und die Heizleitung (4) zwischen den zwei Halteelementen (2, 9) angeordnet ist,

Entfernen des ersten Halteelements (2) und der Heizleitung (4), die daran haftet, von den Führungselementen (15)."

- 3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung, mit der sie ihre in erster Instanz zuletzt gestellten Haupt- und Hilfsanträge weiter verfolgt.

- 4 Die Klägerin und die Streithelferin treten dem Rechtsmittel entgegen.

#### Entscheidungsgründe:

- 5 Die Berufung hat Erfolg, wobei der Senat die verkündete, auf Klageabweisung lautende Urteilsformel wegen einer offenbaren Unrichtigkeit (§ 319 ZPO) dahin berichtigt hat, dass die Klage nur insoweit abgewiesen wird, als die Beklagte das Streitpatent verteidigt. Außerdem war eine Berichtigung gemäß

§ 319 ZPO dahin vorzunehmen, dass die Kosten des Rechtsstreits von der Klägerin und ihrer Streithelferin zu tragen sind.

6 I. Das Streitpatent betrifft eine vorgefertigte Heizleitungsmatte für eine Bodenheizung und ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Matte.

7 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents wird beim Einrichten einer Bodenheizung eine Heizleitung auf einem Untergrund platziert. Die Leitung soll ein vorgegebenes Muster einhalten, das den richtigen Abstand zwischen den Leitungslängen gewährleistet, was wiederum die gewünschte Heizleistung sicherstellen soll. Nach der Anordnung der Heizleitung auf dem Untergrund wird sie mit einer Spachtelmasse (Estrich) bedeckt und dadurch dauerhaft in dem Muster befestigt. Dabei wird angestrebt, dass der Estrich die Heizleitung möglichst vollständig, ohne Bildung von Leerräumen, umschließt. Der gewünschte Bodenbelag, etwa Fliesen, wird dann auf den Estrich gelegt. Wird die Heizleitung auf feuergefährlichem Material platziert, ist es erforderlich, unter der Heizleitung eine nicht brennbare Schicht aufzubringen. Im Stand der Technik war es nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift bekannt, hierfür ein Netz einzusetzen, das etwa aus Fiberglas oder einem nicht brennbaren Kunststoff bestehe. Zur Erleichterung der Arbeitsvorgänge werde eine vorgefertigte Heizleitungsmatte eingesetzt, die ein solches Netz mit einer daran angeordneten Heizleitung umfasse. Dabei sei die Leitung bereits dem Netz benachbart in einem vorgegebenen Muster angeordnet und mittels Klebestreifen am Netz befestigt worden. In der Patentschrift wird an diesem Stand der Technik zweierlei kritisiert: Die Herstellung einer solchen vorgefertigten Matte sei verhältnismäßig kompliziert. Zudem könne der Estrich das Klebeband nicht durchdringen, so dass die Gefahr der Bildung von Luftblasen bestehe. Es sei bekannt gewesen, die Heizleitung an das Netz zu nähen, was aber noch zeitaufwändiger und teurer sei.

- 8 Die Streitpatentschrift betrifft das technische Problem, eine vorgefertigte Heizleitungsmatte bereitzustellen, die eine einfache Einrichtung einer Bodenheizung ermöglicht und leicht hergestellt werden kann.
- 9 2. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent eine Vorrichtung und ein Verfahren vor, die nach dem Hauptantrag folgende Merkmale umfassen:
- 1.0 Die vorgefertigte Heizleitungsmatte ist zur Einrichtung einer Bodenheizung geeignet und umfasst
    - 1.1 ein erstes Halteelement
      - 1.1.1 aus einem durchstoßenen, flexiblen Material
      - 1.1.2 mit einer klebenden Oberfläche,
    - 1.2 ein zweites Halteelement
      - 1.2.1 aus einem durchstoßenen flexiblen Material und
    - 1.3 eine Heizleitung, die
      - 1.3.1 zwischen den zwei Haltelementen,
      - 1.3.2 auf dem ersten Halteelement und
      - 1.3.3 an das erste Halteelement anstoßend angeordnet ist.
  - 6.0 Das Verfahren dient zur Herstellung einer vorgefertigten Heizleitungsmatte zur Einrichtung einer Bodenheizung, welche umfasst
    - 6.1 ein erstes und ein zweites Halteelement
      - 6.1.1 aus einem durchstoßenen, flexiblen und
      - 6.1.2 klebenden Material sowie
    - 6.2 eine Heizleitung,
    - 6.3 und umfasst folgende Schritte:

- 6.3.1 Anordnen des ersten Halteelements Führungselementen benachbart, die ein gewünschtes Muster für die Ausdehnung der Heizleitung angeben,
- 6.3.2 Anordnen der Heizleitung mithilfe der Führungselemente, so dass die Heizleitung klebend an dem ersten Halteelement angebracht und zwischen den zwei Halteelementen angeordnet ist,
- 6.3.3 Entfernen des ersten Halteelements und der daran haftenden Heizleitung von den Führungselementen.

10 Die Verwendung eines so beschriebenen ersten Halteelementes, vorzugsweise eines Netzes, stellt sicher, dass es auf zufriedenstellende Weise vom Estrich durchdrungen wird. Die klebende Oberfläche des Halteelements ermöglicht eine schnelle und effiziente Verbindung mit der Heizleitung und dem zweiten Halteelement und damit eine einfache Vorfertigung.

11 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

12 Der Fachmann, ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit langjähriger praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion vorgefertigter Heizelemente, erkenne jedenfalls aus der Angabe des Verwendungszweckes "zur Einrichtung einer Bodenheizung", dass das Halteelement so beschaffen sein müsse, dass es von dem zum Sichern der Matte auf dem Untergrund vorzusehenden Material durchdrungen werden könne. Auch unter Berücksichtigung dieser Zweckangabe ergäben sich aber keine zwingenden Folgerungen hinsichtlich der Größe oder möglichen Erstreckung der Halteelemente und der Matte insgesamt. Danach sei auch eine Fertigung langer, gegebenenfalls in kleinere Heizleitungsmatten einzelbarer Bänder möglich. Der so zu bestimmende Gegenstand des Streitpatents in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung sei für den Fachmann durch die Kombination der Entgegenhaltungen K3 und G1 nahegelegt. Der deutschen Offenlegungsschrift 41 12 565 (K3) habe der Fachmann entnehmen können, dass ein Heiz-



leiter auf einem flächenförmigen flexiblen Träger angeordnet und mit diesem zur Bildung einer Heizleitungsmatte verbunden werde. Der Träger könne aufgrund seiner gitterförmigen Struktur von Estrich durchdrungen werden. Für die Verbindung zwischen Träger und Heizleiter schlage die K3 Klebebänder in Form von schmalen Streifen, aber auch die Anordnung des Heizleiters zwischen zwei miteinander verbundenen Bahnen des Trägers vor. Damit habe die Entgegenhaltung dem Fachmann sowohl vermittelt, dass der Heizleiter zwischen zwei miteinander verbundenen Bahnen angeordnet werden könne, als auch die Erkenntnis, dass er unter Verwendung von klebenden Streifen auf dem Träger befestigt werden könne. Bei der Suche nach Verfahren zur Massenfertigung von Heizleitungsmatten sei der Fachmann zwangsläufig auf das in der schweizerischen Patentschrift 220 157 (G1) beschriebene Verfahren zur Herstellung von Heizbändern gestoßen, bei dem auch isolierte Heizleiter auf eine klebende Oberfläche gedrückt würden. Wegen des ähnlichen Anwendungsgebiets und der ähnlichen Problemstellung habe es für den Fachmann nahegelegen, das in G1 gezeigte Verfahren auf die Herstellung der in K3 offenbarten Varianten anzuwenden.

13 III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

14 1. Was Gegenstand der in den Ansprüchen 1 und 6 in der jeweils verteidigten Fassung beschriebenen technischen Lehre ist, ist durch Auslegung des Patentanspruchs unter Berücksichtigung des Verständnisses des angesprochenen Fachmanns zu ermitteln. Bei diesem handelt es sich, wie das Patentgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, um einen Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion vorgefertigter Heizelemente. Im ersten Rechtszug hat die Beklagte weder den Vortrag der Klägerin bestritten, maßgeblicher Fachmann sei ein in der Entwicklung und Fertigung von Heizmatten tätiger Ingenieur mit Ausbildung und Berufserfahrung, noch ist sie dem gleichlautenden

Hinweis des Patentgerichts nach § 83 Abs. 1 Satz 1 PatG entgegen getreten. Ihr Vorbringen im Berufungsrechtszug, als Fachmann sei ein erfahrener Techniker oder Handwerksmeister, also eine Fachkraft ohne Hochschulausbildung anzusehen, ist damit neu im Sinne von § 117 PatG in Verbindung mit § 531 Abs. 2 ZPO. Die Beklagte hat nicht dargetan, dass die Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach den genannten Bestimmungen neues tatsächliches Vorbringen zuzulassen ist. Das Vorbringen der Beklagten hierzu, das die Klägerin bestreitet, ist deshalb nicht zuzulassen. Es ist im Übrigen in der Sache nicht überzeugend. Bei der Lehre des Streitpatents steht nicht die Verlegung der Heizleitungsmatte im Blickpunkt, sondern die Entwicklung und Herstellung einer vorgefertigten Heizleitungsmatte. Dass auch mit solchen Aufgabenstellungen Handwerksmeister oder Techniker betraut werden, hat die Beklagte nicht vorgebracht.

15           2. Unter Berücksichtigung dessen ist die Auslegung des Patentanspruchs 1 durch das Patentgericht nicht zu beanstanden.

16           Dies gilt insbesondere für den Begriff des Halteelements in den Merkmalen 1.1 und 1.2 (sowie 6.1). Zur Funktion des ersten Halteelements entnimmt der Fachmann der Patentschrift zunächst, dass es bei der Verlegung einer Heizleitung auf feuergefährlichem Material erforderlich ist, eine nicht brennbare Schicht, die gewöhnlich die Form eines Netzes hat, unter der Heizleitung anzubringen. Als erstes Halteelement kommt daher nur eine Vorrichtung in Betracht, die geeignet ist, ein unmittelbares Aufliegen der Heizleitung auf dem Untergrund zu verhindern. Zum ersten sowie zu einem möglichen weiteren Halteelement wird in der Patentschrift ferner gesagt, dass sie dazu dienen können, die Heizleitung in dem gewünschten vorgegebenen Muster anzuordnen. Halteelement ist mithin eine Einrichtung, die geeignet ist, die genannten Aufgaben zu erfüllen. Da die Heizleitungsmatte vorgefertigt ist, muss zwischen dem nach der erteilten Fassung des Streitpatents zwingend vorgesehenen ersten Halteelement und der Heizleitung eine Verbindung hergestellt werden können, die stabil

genug ist, um einen Transport vom Ort der Herstellung zum Einsatzort zu ermöglichen, so dass die Matte dort ausgelegt und ohne größeren Aufwand so ausgerichtet werden kann, dass das erwünschte, vorgegebene Muster der Heizleitung erzielt wird. Hierzu weist die Oberfläche des ersten Halteelements adhäsive (klebende) Eigenschaft auf (Merkmal 1.1.2). Das zweite Halteelement muss demgegenüber nicht notwendig eine klebende Oberfläche aufweisen. Der Patentanspruch bestimmt insoweit nur, dass das zweite Halteelement wie das erste aus einem durchstoßenen flexiblen Material besteht und infolgedessen vom Estrich durchdrungen werden kann.

17           3. Die Annahme des Patentgerichts, der Durchschnittsfachmann habe den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nach dem Hauptantrag unter Einsatz seiner fachlichen Fähigkeiten in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik auffinden können, ist nicht frei von Rechtsfehlern.

18           a) Es begegnet keinen Bedenken und wird auch von der Berufung nicht beanstandet, dass das Patentgericht die Offenlegungsschrift 41 12 656 (K3) als den Ausgangspunkt der Überlegungen des Fachmanns angesehen hat.

19           Gegenstand dieses Dokuments ist eine Heizmatte für eine Elektroflächenheizung mit einem flächenförmigen, flexiblen Träger und mindestens einem Heizleiter, der über dem Träger verläuft und mit diesem verbunden ist. Die Beschreibung führt aus, dass solche Heizmatten gut transportiert und gelagert sowie einfach und rasch verarbeitet werden können. Kritisiert wird jedoch, dass es bislang Beschränkungen hinsichtlich der Positionierung gebe. Zur Verbesserung der Möglichkeiten für die Positionierung wird eine Heizmatte vorgeschlagen, bei der der Träger zur Bildung einer Vielzahl von Durchtrittsöffnungen eine poröse Struktur besitzt, wobei eine gitterförmige Struktur zu bevorzugen sei. Bei einer Fußbodenheizung werde dadurch ermöglicht, dass der Estrich den Träger durchdringe und den Heizleiter vollständig umschließe, so dass Fehlstellen, die zu punktuellen hohen Erwärmungen führen könnten, vermieden würden. Weiter

wird vorgeschlagen, den Heizleiter an Befestigungspunkten mit dem Träger zu verbinden. Solche Befestigungspunkte könnten etwa durch quer zum Heizleiter verlaufende, aufgeklebte schmale Streifen oder durch Nähen, Heften oder Anbinden gebildet werden, wobei punktförmige Befestigungsstellen vorteilhaft seien. Alternativ wird die Möglichkeit aufgezeigt, den Heizleiter zwischen zwei Bahnen des Trägers anzuordnen, was eine bessere Abstimmung der Parameter Flexibilität und Porösität ermögliche und zugleich eine hohe Stabilität hinsichtlich der Lage des Heizleiters sichere. Die Verbindung der beiden Bahnen des Trägers miteinander könne durch Nähen, Heften, Anbinden oder auch durch Verkleben erfolgen.

20 Die Entgegenhaltung K3 offenbart damit eine vorgefertigte Heizleitungsmatte, die mit Ausnahme von Merkmal 1.1.2 sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 aufweist. Der Träger, auf dem die Heizleitung angeordnet ist, ist ein Halteelement, denn er ist dafür geeignet, nach Herstellung einer Verbindung mit der Heizleitung diese an der vorgesehenen Stelle zu halten und damit die gewünschte Positionierung der Heizleitungsmatte zu gewährleisten. Die Heizleitung ist auf dem flächenförmigen Träger angeordnet, so dass er auch die weitere Funktion des Halteelements erfüllen kann, ein unmittelbares Aufliegen der Heizleitung auf einem feuergefährlichen Untergrund zu vermeiden. Offenbart ist weiter, dass als Träger ein Gewebe mit gitterförmiger Struktur eingesetzt wird, was gewährleisten soll, dass der beim Bau einer Fußbodenheizung verwendete Estrich den Heizleiter möglichst vollständig einschließen kann. Die Heizleitung wird mit dem Träger verbunden und ist damit auf diesem anstoßend angeordnet. Schließlich ist eine Gestaltung offenbart, bei der die Heizleitung zwischen zwei Bahnen des Trägers angeordnet ist. Diese zweite Bahn trägt zur Lagestabilität des Heizleiters bei, insbesondere dann, wenn sie mit der ersten Bahn verbunden wird (Sp. 2 Z. 33 bis 37); damit ist ein zweites Halteelement offenbart.

- 21            b) Der Stand der Technik gab dem Fachmann jedoch keine Veranlassung, zur Verbesserung der bekannten Lösung und insbesondere zur Ermöglichung einer einfachen und zuverlässigen Vorfertigung eine Heizleitungsmatte vorzusehen, bei der die Oberfläche des ersten Halteelements klebende Eigenschaften aufweist und damit zugleich die Befestigung der Heizleitung auf dem ersten Halteelement wie auch die Verbindung der beiden Halteelemente ermöglicht.
- 22            (1) Die K3 gibt dem Fachmann keine Anregung dahin, das erste Halteelement mit einer klebenden Oberfläche zu versehen, die sowohl der Befestigung des Heizleiters auf dem Halteelement als auch der Verbindung mit dem zweiten Halteelement dient. Im Zentrum der dort vorgeschlagenen technischen Lehre steht der Übergang von einem aus einer Folie bestehenden Träger zu einem Träger mit einer Vielzahl von Durchtrittsöffnungen, also mit gitterförmiger Struktur. Der Vorteil einer solchen Struktur des Trägers wird darin gesehen, dass der Estrich den Träger durchdringen und den Heizleiter vollständig umgeben kann, was eine gute thermische Ableitung gewährleistet und punktförmige hohe Erwärmungen vermeidet. Unter diesem Blickwinkel wird erörtert, wie die Befestigung des Heizleiters auf dem Träger so erfolgen kann, dass der Gefahr von Wärmestauungen und Fehlstellen entgegen gewirkt wird. Dazu wird eine punktförmige Verbindung des Heizleiters mit dem Träger vorgeschlagen, die die Gefahr von Wärmestauungen vermeide, zugleich aber die korrekte Ausrichtung des Heizleiters auf dem Träger sichere. Die Befestigung soll vorzugsweise durch quer zum Heizleiter verlaufende, aufgeklebte Streifen erfolgen oder durch Annähen, Heften oder Anbinden. Diesen Ausführungen konnte der Fachmann keine Anregung entnehmen, die Oberfläche des Trägers (Halteelements) mit Klebstoff zu versehen. Soweit die Verbindung zwischen Heizleiter und Träger durch Verkleben hergestellt werden soll, ist vielmehr vorgesehen, den Heizleiter mit einem Klebestreifen auf dem Träger zu befestigen.

- 23 Die Entgegenhaltung sieht zwar als weitere Möglichkeit vor, den Heizleiter zwischen einem aus zwei Bahnen bestehenden Träger anzuordnen, wobei die beiden Bahnen etwa durch Heften, Anbinden oder auch durch Verkleben miteinander verbunden werden können. Ein Verkleben der beiden Bahnen des Trägers kann etwa dadurch erfolgen, dass die Oberfläche mindestens einer der Bahnen zumindest teilweise mit Klebstoff versehen wird. Auch für diesen Fall bleibt das Dokument jedoch einer Vorgehensweise in zwei Schritten verhaftet, wonach zunächst der Heizleiter an Befestigungspunkten mit dem Träger verbunden wird und erst danach, in einem gesonderten Arbeitsschritt, eine zweite Bahn des Trägers aufgebracht und mit der ersten Bahn verbunden wird. Dies zeigt sich insbesondere in den Ausführungen am Ende der Beschreibung. Dort werden zur Verbindung zwischen Träger und Heizleiter punktförmige Befestigungsstellen als vorteilhaft herausgestellt und es wird betont, dass dies auch für den Fall einer sandwichartigen Anordnung des Heizleiters zwischen zwei Bahnen des Trägers gelte (K3, Sp. 3 Z. 66 bis Sp. 4 Z. 5).
- 24 Damit gab das Dokument dem Fachmann keine Anregung, die Oberfläche eines Netzes mit Klebstoff zu versehen, um auf diese Weise, gewissermaßen in einem Zuge, sowohl die Verbindung zwischen Heizleiter und dem ersten Halteelement als auch die Verbindung der beiden Halteelemente herzustellen.
- 25 (2) Auch das Patentgericht hat nicht angenommen, dass die K3 für sich genommen die Lehre des Streitpatents nahelegt. Seine Auffassung, sie ergebe sich in naheliegender Weise aus einer Kombination von K3 mit der schweizerischen Patentschrift 220 157 (G1), teilt der Senat nicht. Der Fachmann hatte keinen Anlass, sich mit der G1 zu befassen. Bei dieser Patentschrift steht die Verwendung isolierender Bänder zur Herstellung von elektrisch zu beheizenden Körpern im Vordergrund. Bereits eingangs wird geschildert, es gehe darum, der Gefahr entgegenzuwirken, dass unter elektrischer Spannung stehende Teile berührt werden. Beschrieben wird dann ein Verfahren, bei dem ein Heizleiter auf ein elektrisch isolierendes Band geklebt wird, und diese Verbindung gege-

benenfalls mit einem weiteren Band, das als Deckband bezeichnet wird, beklebt wird. Diese Ausrichtung auf die Isolation des Heizleiters gegenüber dem zu beheizenden Körper schließt es grundsätzlich aus, ein netz- oder gitterförmiges Material zu verwenden. Der Hinweis der Klägerin, G1 befasse sich, wie aus Unteranspruch 19 ersichtlich, auch mit Heizleitern, die schon vor dem Aufkleben mit einer Isolation versehen werden, verfängt nicht. Unteranspruch 19 ist auf den Hauptanspruch 1 zurückbezogen, der die Verwendung eines flexiblen, elektrisch isolierenden Bandes lehrt. Bezieht der Fachmann danach die G1 nicht in seine Überlegungen ein, ist der Auffassung des Patentgerichts, die technische Lehre des Streitpatents werde durch eine Kombination von K3 und G1 nahegelegt, die Grundlage entzogen.

- 26 (3) Auch die erstinstanzlich weiter angeführte deutsche Offenlegungsschrift 28 50 323 (K4) und die britische Patentschrift 1 017 160 (K5) geben dem Fachmann keinen Anlass zu der erfindungsgemäßen Umgestaltung der aus der K3 bekannten Heizleitungsmatte. Sie bestätigen vielmehr, dass der Fachmann punktförmige Verbindungen zwischen Heizleiter und Träger vorgesehen hat und bei einer Sandwichbauweise, wie sie die K4 mit thermoplastischem Trägermaterial oder die K5 mit weitmaschigem Stoff ("open woven fabric") lehren, die Fixierung des Heizleiters auf dem einen Träger nicht mit Mitteln zur Verbindung beider Träger verknüpft hat.

27 4. Ist die Lehre des Streitpatents mithin durch den Stand der Technik nicht nahegelegt, hat das Rechtsmittel der Beklagten Erfolg.

28 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 100 Abs. 1, 101 Abs. 2 ZPO.

Meier-Beck

Mühlens

Bacher

Schuster

Deichfuß

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 14.11.2011 - 1 Ni 3/10 (EU) -