



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

X ZR 11/13

Verkündet am:  
27. Oktober 2015  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Fugenband

IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 3; EPÜ Art. 84 Satz 2; ZPO § 62

- a) Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren ist eine Prüfung der Klarheit des beschränkten Patentanspruchs jedenfalls insoweit nicht statthaft, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war.
- b) Ist eine Patentnichtigkeitsklage von mehreren Klägern erhoben oder sind mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden, sind die Kläger notwendige Streitgenossen gemäß § 62 ZPO.

BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning und Dr. Bacher sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin zu 1 wird das am 4. Oktober 2012 verkündete Urteil des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels abgeändert.

Das europäische Patent 792 973 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche 1, 2 und 7 folgende Fassung erhalten:

1. Verwendung eines kalt verlegbaren Bandes bestehend aus polymervergütetem Straßenbaubitumen, das auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden ist, als Fugenband im Straßenbau.
2. Verwendung eines Bandes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kleberschicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4 mm aufweist.
7. Verwendung eines Bandes nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kleberbeschichtung so eingestellt ist, dass die Klebeeigenschaften durch Anlösung erst dann entwickelt werden, wenn der Kleber mit einem Primer in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmittel enthält.

Im Übrigen werden die Klagen abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits 1. Instanz werden den Klägerinnen zu 4/5, der Beklagten zu 1/5 auferlegt. Von den Kosten der Berufung tragen die Klägerin zu 1 4/5 und die Beklagte 1/5.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 25. Januar 1997 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 3. Februar 1996 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 792 973 (Streitpatents), das in der im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt erhaltenen Fassung ein kalt verarbeitbares Fugenband betrifft und sieben Patentansprüche umfasst, von denen die Ansprüche 1, 2 und 7 angegriffen sind. Die angegriffenen Ansprüche lauten:

- "1. Kalt verlegbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau, bestehend aus polymervergütetem Straßenbaubitumen, das auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden ist.
2. Fugenband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kleberschicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4 mm aufweist.
7. Fugenband nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kleberbeschichtung so eingestellt ist, dass die Klebeigenschaften durch Anlösung erst dann entwickelt werden, wenn der Kleber mit einem Primer in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmittel enthält."

2 Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ur-

sprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei, ebenso wie derjenige des Anspruchs 2, nicht patentfähig. Mit Patentanspruch 7 werde zudem ein Gegenstand beansprucht, der nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne.

3 Die Beklagte hat das Streitpatent in der im Einspruchsverfahren erhaltenen Fassung und mit neun Hilfsanträgen verteidigt.

4 Das Patentgericht hat die Klagen abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin zu 1 (nachfolgend: Klägerin), mit der sie die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und mangelnden Ausführbarkeit weiterverfolgt. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil in erster Linie mit der Maßgabe, dass die angegriffenen Patentansprüche 1, 2 und 7 die aus dem Tenor ersichtliche Fassung als Verwendungsansprüche erhalten sollen.

#### Entscheidungsgründe:

5 Die Berufung hat teilweise Erfolg.

6 I. Das Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung die Verwendung eines Bandes als kalt verarbeitbares Fugenband im Straßenbau.

7 1. Nach der Patentbeschreibung werden Fugenbänder insbesondere im Straßenbau zur Herstellung von Nähten, d.h. Verbindungen von nebeneinanderliegenden Einbaubahnen aus Mischgut mit vergleichbaren Eigenschaften, und von Anschlüssen, d.h. Verbindungen von Einbaubahnen aus Mischgut mit unterschiedlichen Eigenschaften, verwendet. Die durch Nähte und Anschlüsse entstehenden Verbindungen, die dem Straßenverkehr und klimatischen Einflüssen ausgesetzt seien, müssten hohen Qualitätsanforderungen

genügen. Sie sollten wasserdicht sein und sich unter äußeren Einflüssen nicht öffnen, damit die Deckschicht keinen Schaden nehme (Beschr. Abs. 2). Es gehe darum, mehr Bitumen als bisher an die Anbindungsflanke zu bringen und ein weiches Gelenk einzubauen, also eine Höchstmenge an Bitumen zum Dichten, Bewegen und Haften zu platzieren (Abs. 2). Bisher habe man zur Lösung dieses Problems mit vorgefertigten Bitumenfugenbändern gearbeitet, die nach dem Streichen der Flanke der bestehenden alten Asphaltdeckschicht mit einer bitumenhaltigen Grundierung an die Flanke angelegt worden seien. Um eine Haftung des Bitumenfugenbandes an der Nahtflanke zu bewirken, sei dieses mit einer Propanflamme angewärmt und dann an die Flanke angedrückt worden. Die Temperatur des Mischgutes der neu einzubringenden Deckschicht, das unmittelbar an das verlegte Fugenband herangebracht werde, reiche für sich genommen nicht aus, um Mängel bei der Verlegung des Fugenbandes auszugleichen; auch das anschließende Anwalzen führe nicht zu einem dichten Verschluss der Naht (Abs. 3).

8           2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, ein Fugenband zur Verfügung zu stellen, das einfach zu verarbeiten ist und gleichwohl einen dichten Nahtverschluss ermöglicht.

9           3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der zuletzt verteidigten Fassung vor:

Patentanspruch 1:

1. Verwendung eines Bandes als Fugenband im Straßenbau.
2. Das Fugenband besteht aus polymervergütetem Straßenbaubitumen.
3. Es ist kalt verlegbar.
4. Es ist wenigstens auf einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden.

Patentanspruch 2 beinhaltet:

die Verwendung eines Bandes nach Anspruch 1, wobei die Kleberschicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4 mm aufweist.

Patentanspruch 7 verlangt:

die Verwendung eines Bandes nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Kleberbeschichtung so eingestellt ist, dass die Klebeigenschaften durch Anlösung erst dann entwickelt werden, wenn der Kleber mit einem Primer in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmittel enthält.

10           4. Die Parteien streiten darüber, über welche Qualifikation der maßgebliche Fachmann für die Auslegung des Patents und die Beurteilung der Patentfähigkeit verfügen muss.

11           a) Die Klägerin nimmt an, der Fachmann werde durch ein Team gebildet, das aus einem Diplom-Bauingenieur der Fachrichtung Straßenbau mit Spezialkenntnissen in der Verwendung von bitumenhaltigen Fugenbändern und einem Chemiker besteht, der über Spezialkenntnisse in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung bitumenhaltiger Fugenbänder verfügt. Die Beklagte sieht mit dem Patentgericht den Fachmann als Diplom-Bauingenieur an, der auch über die notwendigen chemischen Fachkenntnisse für die Entwicklung der Fugenbänder verfügt.

12           b) Maßgeblicher Fachmann ist derjenige, der in der Praxis mit der Entwicklung und Herstellung von Materialien für Nähte und Anschlüsse im Straßenbau und das Verschließen von Fugen befasst ist. Dafür sind neben Kenntnissen über die (möglichen) Materialeigenschaften des Bandes Erfahrungen mit der Verlegung des Fugenbandes erforderlich. Letztlich kann dahinstehen, ob infolgedessen als Fachmann ein Straßenbauingenieur oder ein Bauchemiker, der in erster Linie mit der Zusammensetzung und dem Einsatz von Baustoffen befasst ist, anzusehen ist. Das Streitpatent betrifft jedenfalls nicht die Herstellung eines Klebers oder einer Kleberschicht, sondern schlägt in der zuletzt ver-

teidigten Fassung die Verwendung eines Bandes als Fugenband im Straßenbau vor, das kalt verlegbar und mit einer gesonderten Kleberschicht versehen ist. Der Vortrag der Klägerin gibt keine zureichenden tatsächlichen Hinweise dahingehend, dass angesichts dessen die Einordnung des Fachmanns als Straßenbauingenieur durch das Patentgericht nicht zutrifft. Selbst wenn man den Schwerpunkt bei der Lösung des technischen Problems des Streitpatents in der Materialanwendung sieht, ist als Fachmann jedenfalls kein Klebstoffspezialist, sondern ein Bauchemiker angesprochen, der über Erfahrung in der Zusammensetzung und Anwendung von Baustoffen verfügt und, beispielsweise, wie die von der Beklagten beauftragten Privatgutachter, im Bereich der polymeren Baustoffe und der Materialprüfung tätig ist. Es kann deshalb nicht angenommen werden, dass auf dem Gebiet des Straßenbaus spezielle Klebstofffachleute beschäftigt würden; die Klägerin hat dies auch nicht vorgetragen. Vor diesem Hintergrund sind spezielle Kenntnisse über die Zusammensetzung und Wirkungsweise von Klebstoffen von dem in Rede stehenden Fachmann nicht zu erwarten (vgl. BGH, Urteil vom 22. September 2015 - X ZR 53/13).

13            5. Der Begriff "Fugenband", dessen Bedeutung zwischen den Parteien streitig ist, bedarf näherer Betrachtung. Die Klägerin meint, die Lehre des Streitpatents könne nicht auf senkrecht, also in der Fuge, zu verbauende Fugenbänder beschränkt werden. Der Begriff umfasse beispielsweise auch Bänder, die zur Abdeckung einer Fuge verwendet würden.

14            a) Die Bedeutung der in einem Patentanspruch verwendeten Begriffe ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, die nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stets geboten ist und auch dann nicht unterbleiben darf, wenn der Wortlaut des Patentanspruchs eindeutig zu sein scheint (s. nur BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 - X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 - Rotorelemente, mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Die Beschreibung des Patents, deren Funktion es ist, die geschützte Erfindung zu erläutern, kann Be-

griffe eigenständig definieren und insoweit ein patenteigenes Lexikon darstellen (BGH - Rotorelemente, Rn. 16; Urteil vom 2. März 1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 - Spanschraube). Im Zweifel ist ein Verständnis des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht (BGH - Rotorelemente, Rn. 16).

- 15 Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben nehmen dabei als Bestandteile eines Patentanspruchs an dessen Aufgabe teil, den geschützten Gegenstand vom Stand der Technik abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann (BGH, Urteil vom 7. Juni 2006 - X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Rn. 15 - Luftabscheider für Milchsammelanlage).
- 16 b) So liegen die Dinge hier. Der in den Patentansprüchen enthaltene Begriff Fugenband gibt für sich genommen weder Eigenschaften der Fuge noch des (Fugen)Bandes an. Aus den Ausführungen in der Beschreibung folgt aber, dass das patentgemäße Fugenband ein solches sein soll, mit dem eine gegen witterungsbedingte und mechanische Einflüsse resistente und dichte Herstellung von Nähten und Anschlüssen im Straßenbau erzielt werden kann. Um den Witterungs- und Verkehrseinflüssen Stand halten zu können, soll mehr Bitumen als bisher an die Anbindungsflanke gebracht werden (Abs. 1, 3). Die Verwendung des Begriffs "Anbindungsflanke" spricht dafür, dass das Fugenband an der Seite der bereits vorhandenen Einbaubahn, also senkrecht in der Fuge, angebracht werden soll. Diese Sichtweise wird durch die weiteren Ausführungen in der Beschreibung bestätigt. So ist bei der Erläuterung der Erfindung ausgeführt, dass beim Verlegen an der Nahtflanke auf die Verwendung einer Propanflamme verzichtet werden könne. Bei entsprechender Einstellung des Klebers

sei es zudem möglich, bei Temperaturen etwas oberhalb des Gefrierpunktes eine Haftung zwischen Fugenband und Nahtflanke zu erreichen (Abs. 7). Auch bei der Erläuterung der Ausführungsbeispiele und insbesondere auch des Gegenstands nach Patentanspruch 7 ist in der Beschreibung von der Haftung des Fugenbandes an der Nahtflanke (Abs. 12), dem Andrücken des Bandes an die Nahtflanke (Abs. 15) und von einem zuverlässigen Anhaften des Fugenbandes an der Nahtflanke (Abs. 16) die Rede.

17           c) Dieses Verständnis des Begriffs "Fugenband" wird unterstützt durch das von der Beklagten in 2. Instanz vorgelegte Merkblatt für das Herstellen von Nähten und Anschlüssen in Verkehrsflächen aus Asphalt, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Asphaltstraßen, aus dem Jahr 1989 (Anlage GPR 3).

18           (1) Dabei handelt es sich zwar um ein neues Verteidigungsmittel, das aber entgegen der Auffassung der Klägerin gemäß § 117 PatG i.V.m. § 531 Abs. 2 Nr. 1 und 3 ZPO zuzulassen ist. Das Patentgericht hat sich, wie sich aus dem gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG und aus dem angefochtenen Urteil ergibt, mit dem Begriff "Fugenband" nicht in dem von der Klägerin verstandenen Sinn befasst. Die Klägerin selbst hat auf die Auslegung erst in der Berufung besonderes Gewicht gelegt. Die Vorlage des Merkblatts, mit der die Beklagte auf den Vortrag der Berufungsklägerin reagiert hat, beruht deshalb nicht auf Nachlässigkeit der Beklagten.

19           (2) Das Merkblatt enthält unter 4.2.2 Ausführungen zu Fugen mit aufschmelzbarem Fugenband. Auch hier wird die Fugenflanke erwähnt, die - wie bei dem damaligen Stand der Technik üblich - mit einem geeigneten Voranstrich zu versehen sei. Das Fugenband sei einseitig anzuschmelzen und an die vorbereitete Fugenflanke festhaftend anzudrücken. Hieraus ergibt sich, dass ein im Straßenbau verwendetes Fugenband an die Fugenflanke, also an die Seite der Fuge und damit senkrecht stehend anzubringen ist.

20           II. Das Patentgericht hat, in diesem Punkt von der Berufung unbeanstandet, angenommen, der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung liege nicht vor. Die in Patentanspruch 7 enthaltene Erfindung sei zudem ausführbar offenbart. Der Fachmann könne die Lehre des Anspruchs 7 mit den Erläuterungen aus der Beschreibung unter Zuhilfenahme von geeigneten, entweder bekannten oder aus Versuchen ermittelten Ergebnissen nacharbeiten. Nach Absatz 15 der Beschreibung könne der Kleber beispielsweise so eingestellt werden, dass er bei Temperaturen bis maximal 30°C noch keine oder nur geringe Klebeigenschaften aufweise. Erst wenn das mit der Kleberschicht versehene Fugenband durch Andrücken an die Nahtflanke mit dem Primer in Berührung komme, träten die Klebfähigkeit und damit die Haftung ein.

21           Die Gegenstände der angegriffenen Ansprüche seien auch patentfähig. Die zur Prüfung der Neuheit herangezogene deutsche Offenlegungsschrift 2 225 358 (K6) beziehe sich auf ein vorgefertigtes bogen- oder bahnförmiges Material, das mit mindestens einer Schicht aus einer polymervergüteten bituminösen Masse versehen sei, wobei die Schicht 1 (Figur 1 der K6) auf der einen Seite eine im Wesentlichen nicht klebende Eigenschaft aufweise, während die andere Seite aus einer selbstklebenden Bitumenmasse bestehe. Das bahnförmige Material werde zum Abdichten auf Betonflächen unter anderem auf Brücken verlegt, wo anschließend eine heiße Asphaltsschicht aufgebracht werde. Das Material nach der K6 betreffe somit ausschließlich Abdichtbahnen und kein Fugenband.

22           Das Fugenband nach der deutschen Patentschrift 41 26 090 (K12) sei reißfest und bestehe aus elastischem Polymerkunststoff und nicht aus polymervergütetem Straßenbaubitumen, so dass Merkmal 3 nicht erfüllt sei.

23           Die Gegenstände des Patentanspruchs 1 und der angegriffenen Unteransprüche beruhten auch auf erfinderischer Tätigkeit. Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 93 13 030 (K2) sei ein bitumenhaltiges Dichtungsmaterial be-

kannt, das als Fugenband im Straßenbau verwendet werde. Das Dichtungsmaterial werde durch leichte Erwärmung zu einem Fugenband verpresst; es sei selbstklebend und zu seinem Einbau sei keine Erwärmung mehr nötig. Die Zusammensetzung des Fugenbandmaterials bewirke die selbstklebende Eigenschaft, wobei die gesamte Schicht selbstklebend sei. Das Fugenband nach der K2 sei jedoch auf keiner Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden. Der Fachmann erhalte aus K2 auch keinen Hinweis, die bekannte klebrige Schicht zwecks besserer Haftung einseitig mit einer weiteren klebrigen Schicht zu versehen, weil ein Verkleben bzw. Anhaften des Bandes bereits mit einem einschichtigen Fugenband erreicht werde.

24 In dem Aufsatz von Zeller "Ein neues Fugenband, ein Abdeckband und neue Stopfen zum Verschließen von Bohrlöchern" in: Neue Deliwa-Zeitschrift Heft 12/94 (K22a) werde als Lösung bei nicht ausreichender Anhaftung ein Vorwärmen der Schnitt- und Fräskanten vorgeschlagen, was den Fachmann nicht zur patentgemäßen Lösung führe.

25 Auch das Band nach der deutschen Offenlegungsschrift 1 965 092 (K7) zeige nichts, was über das aus K2 und K22a Bekannte hinausgehe. Auch eine Zusammenschau der erörterten Druckschriften führe nicht zum Patentgegenstand. Aus der K6 erkenne der Fachmann vorrangig Abdichtungsbahnen in unterschiedlichen Breiten. Dort sei ein Verkleben der Bahnen mit dem Betonuntergrund mittels einer Kleberschicht, die auf die Bahnen aufgebracht sei, beschrieben. Bei dem zweischichtigen Aufbau gehe es nicht um eine Verbesserung der Haftung der flach aufliegenden Abdichtungsbahnen auf dem Betonuntergrund, sondern um die Schaffung einer nicht klebenden Seite, die nach außen freiliegen könne. Die Zweischichtigkeit der Abdichtungsbahnen in der K6 diene damit ganz anderen Zielen als im Streitpatent. Beim Streitpatent stehe eine Steigerung der Klebeigenschaft bei stehend angebrachten Fugenbändern im Vordergrund.

26 Die deutschen Patentschriften K12 und DD 258 259 (K10) zeigten zwar einen zweischichtigen Aufbau, betrafen aber Bänder, die für Straßenfertigung aus bitumengebundenen Asphaltsschichten nicht geeignet seien. Die in K12 und auch die in K10 offenbarten Fugenbänder füllten - anders als beim Streitpatent - nicht die Fuge aus, sondern überbrückten sie. K12 und K10 könnten daher für die im Streitpatent geschilderten Probleme keinen Lösungsansatz bieten.

27 III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung im Wesentlichen stand. Soweit die Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, ist es ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2006 - X ZR 236/01, BGHZ 170, 215 Rn. 15 - Carvedilol II). In dem Umfang, in dem es verteidigt wird, erweist es sich als rechtsbeständig.

28 1. Die beschränkte Verteidigung durch Änderung der Sachansprüche in Verwendungsansprüche ist zulässig.

29 a) Der Übergang von einem Erzeugnis- zu einem Verwendungsanspruch im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung des Senats statthaft. Der Erfinder soll für die neue und nicht naheliegende Verwendung eines an sich bekannten Erzeugnisses Schutz erhalten (BGH, Urteil vom 2. November 2011 - X ZR 23/09, Mitt. 2012, 119 - Notablaufvorrichtung).

30 b) Im Gegensatz zur Auffassung der Klägerin ist der beschränkte Patentanspruch nicht im Hinblick auf Klarheit des in Merkmal 4 enthaltenen Begriffs "gesondert" zu prüfen.

31 (1) Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren ist zu untersuchen, ob die beabsichtigte Selbstbeschränkung unzulässig ist, etwa weil der so definierte Gegenstand über die ursprüngliche Offenbarung hinausginge oder den Schutzbereich des Patents erweiterte. Ein

Prüfungskriterium für die Zulässigkeit in den Patentanspruch aufgenommener Merkmale und Begriffe kann zudem sein, ob der Anspruch durch deren Aufnahme hinreichend deutlich und klar gefasst wird (vgl. BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 29 - Elektronenstrahltherapiesystem). Dies folgt aus Art. 84 Satz 2 EPÜ; für das nationale Recht ergibt sich dieses Erfordernis aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG i.V.m. § 9 Abs. 6 PatV. Eine Prüfung bereits erteilter Ansprüche auf Klarheit ist jedoch weder im Europäischen Patentübereinkommen noch im Patentgesetz vorgesehen. Der Patentinhaber hat mit dem erteilten oder dem im Einspruchsverfahren geänderten Patent eine Rechtsposition erhalten, die ihm nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, mithin wenn ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund vorliegt, ganz oder teilweise aberkannt werden kann. Das Europäische Patentübereinkommen regelt ebenso wie das nationale Recht die Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe, zu denen die fehlende Klarheit nicht gehört, abschließend (Art. 100, 138 EPÜ; §§ 21, 22 PatG). Daraus folgt, dass eine Prüfung der Klarheit jedenfalls insoweit nicht statthaft ist, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war (vgl. EPA, Entsch. vom 24. März 2015 - G 3/14).

32           (2) Nach diesen Grundsätzen ist im Streitfall eine Prüfung der in Verwendungsansprüche geänderten Patentansprüche nicht statthaft. Das hier in Streit stehende Wort "gesondert" ist nicht durch eine Änderung in den als Verwendungsanspruch umgestalteten Patentanspruch aufgenommen worden. Es war bereits Bestandteil des Sachanspruchs in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung, der mit Ausnahme der Ausgestaltung als Verwendungsanspruch unverändert geblieben ist.

33           2. Der Gegenstand des zuletzt verteidigten Patentanspruchs 1 ist neu (Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ).

34           a) Die patentgemäße Verwendung eines Bandes als Fugenband wird nicht durch die Entgegenhaltung K6 vorweggenommen. K6 betrifft ein vorgefer-

tigtes bogen- oder bahnförmiges Material, das als Abdichtungsmaterial für verschiedene Flächen, beispielsweise für Dächer oder Fußböden und insbesondere zur Aufbringung auf Betonflächen und auch als Brückenabdeckung geeignet ist (S. 1, 7). Eine Lage des Materials besteht vorzugsweise aus zwei Schichten, von denen die eine eine selbstklebende bituminöse Klebemittelmasse und die andere eine nichtklebende Bitumenmasse sein kann (S. 3, 4). Die klebende Seite der Lage wird auf die abzudichtende Fläche aufgebracht, wobei gegebenenfalls eine Mehrzahl einander überlappender Bahnen erforderlich ist, um eine kontinuierliche Membran auf der gesamten Fläche zu erhalten (S. 6). Die Breite des Materials kann schwanken und beispielsweise zwischen 2,5 und 120 cm oder darüber liegen (S. 4). Damit mag die K6 zwar einen Gegenstand vorstellen, der objektiv als Fugenband geeignet ist. Die Verwendung eines Bandes als Fugenband offenbart K6 aber, wie auch die Klägerin nicht in Abrede stellt, nicht.

35           b) Das Patentgericht hat zutreffend angenommen, dass auch die Entgegenhaltung K12 den Gegenstand des Streitpatents nicht vorwegnimmt. Dies trifft auch für die zuletzt verteidigten Verwendungsansprüche zu. Die Berufung führt hiergegen auch keinen Angriff.

36           3. Der Gegenstand der verteidigten Ansprüche war aus Sicht des Fachmanns nicht durch den Stand der Technik nahegelegt (Art. 56 EPÜ). Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass die Entgegenhaltungen K2, K22a, K7, auch in Verbindung mit K6, sowie die K10 und K12 nicht zu der Erfindung führen. Diese Beurteilung trifft auch für die verteidigten Verwendungsansprüche zu. Die Ausführungen des Patentgerichts zu den Entgegenhaltungen K10 und K12 hat die Klägerin mit der Berufung nicht angegriffen.

37           a) K2 betrifft ein bitumenhaltiges Dichtungsmaterial, das unter anderem als Fugenband zum Abdichten von Fugen im Straßenbau eingesetzt werden kann.

38 (1) Das Dichtungsmaterial soll sich in engem stofflichen Kontakt vollständig an die Fugenwandungen anpassen (K2, S. 1). Nachteilig sei, so heißt es in der Beschreibung, dass die Bauteile, deren Fugen abzudichten seien, von vornherein mit einer speziellen Schutzschicht auf Bitumenbasis versehen sein müssten oder dass diese unmittelbar vor Einbringung des Fugenbandes in Form eines lösungsmittelhaltigen Anstrichs (Primer) aufgebracht werde. Aufgabe der Erfindung sei es, ein selbstklebendes bitumenhaltiges Dichtungsmaterial vorzugsweise in Form von Fugenbändern, Platten oder Bandagen herzustellen, das es gestatte, den Aufwand für den Anstrich bzw. die Erwärmung einzusparen (S. 2). Das Fugenband wird unter leichter Erwärmung verpresst (S. 3 aE); es ist selbstklebend und muss beim Einbau nicht mehr erwärmt werden. Von dem Band nach Patentanspruch 1 des Streitpatents unterscheidet sich dieses Fugenband dadurch, dass es einschichtig und nicht wenigstens auf einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden ist.

39 (2) Hieraus und auch in Verbindung mit der Offenbarung der K6 erhält der Fachmann keine Anregung, ein Band als Fugenband zu verwenden, das mit einer gesonderten Kleberschicht versehen ist. Das bahnförmige Abdichtungsmaterial der K6 dient zur Abdichtung von Oberflächen (S. 2, 1. Abs.). K6 enthält keinen Hinweis auf die Verwendung des offenbarten Materials als ein Fugenband, wie das Streitpatent es versteht. Der Inhalt der K6 führt eher von einer solchen Verwendung weg. In der Entgegenhaltung ist von einer "Lage", einem bahnförmigen Material, die Rede (S. 3, 4), das liegend auf Oberflächen aufgebracht wird, um, wie ausgeführt, diese wasserdicht zu machen (S. 6) und eine dauernde Verbindung zum Untergrund zur Verfügung stellen, während die nichtklebende Seite nach außen freiliegen kann. Der zweischichtige Materialaufbau der K6 dient zudem anderen Zwecken als die gesonderte Klebeschicht beim Streitpatent, bei der die Steigerung der Klebfähigkeit im Vordergrund steht. Er bietet, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, die Möglichkeit, die nichtklebende Seite weiter zu behandeln, um sie vor Beschädigung zu

schützen und die Verankerung anschließend aufzubringender Stoffe wie Beton oder Asphalt zu verbessern (K6, S. 6, 2. Abs.). Schließlich ermöglicht der Materialaufbau auch, Verstärkungsmaterial innerhalb der Schichten der Lage anzuordnen (K6, S. 4, 1. Abs.).

40           (3) Entgegen der Auffassung der Klägerin kann aus dem Hinweis in Absatz 4 des Streitpatents, das in K2 offenbarte Material sei aus einer offensichtlich nicht klebefähigen Bitumenmasse hergestellt, nicht gefolgert werden, diese Kritik deute darauf hin, dass der Fachmann Anlass gehabt habe, eine Weiterentwicklung des Stands der Technik außerhalb der vom Vorschlag der K2 vorgezeichneten Bahnen zu suchen. Denn diese Kritik stellt sich als rückschauend nach Auffindung der streitpatentgemäßen Lösung gewonnene Analyse dar (vgl. BGH, Urteil vom 31. August 2010 - X ZR 73/08, Mitt. 2011, 26 - Gleitlagerüberwachung). Aus der Kritik, das Material sei aus einer offensichtlich nicht klebefähigen Bitumenmasse hergestellt, wird lediglich deutlich, dass die Klebefähigkeit des Materials verbessert werden soll. Es war aber weder vorgegeben, auf welchem Weg eine verbesserte Klebefähigkeit erreicht werden sollte, noch dass dies mit der Ausbildung einer gesonderten Kleberschicht gelingen könnte.

41           (4) Ebenso wenig führt der Umstand, dass das Material nach der K6 und Fugenbänder nach der K2 möglicherweise im gleichen Katalog angeboten werden, zur Verneinung der erfinderischen Tätigkeit. Die technische Nähe des Materials der K6 und des Fugenbandes nach K2 hat jedenfalls bis zum Prioritätstag des Streitpatents nicht dazu geführt, Eigenschaften des einen Materials auf das andere zu übertragen.

42           b) In dem Artikel K22a wird darauf hingewiesen, dass das dort vorgestellte verformbare Band einfach angedrückt werde und hafte. An kühlen Tagen könne es zweckmäßig sein, die Schnitt- oder Fräskante vorzuwärmen (S. 626 re. Sp., 7. Spiegelstrich). Ob der Fachmann, wie die Klägerin meint, durch diese Empfehlung eine Anregung erhielt, die Klebfähigkeit des Fugenbandes weiter

zu verbessern, kann letztlich dahinstehen. K22a benennt die für zu verschließende Fugen im Straßenbau bestehenden Anforderungen - es solle wenig Handarbeit anfallen, die Umweltverträglichkeit sei sicherzustellen, um Kosten zu senken solle der Arbeitsgang "Vorstreichen" entfallen, das Band solle selbstklebend sein und an gefrästen, rauheren Kanten die Fuge füllen und den wasserdichten Abschluss sicherstellen. Zur Erfüllung dieser Anforderungen hält der Autor das vorgestellte Produkt für eine sehr gelungene Lösung; er führt aus: "Erstaunlicherweise gelang es dem Hersteller aus den neuen Bundesländern innerhalb kürzester Zeit mit einem neuen Fugenband alle Forderungen zu erfüllen" (K22a, S. 626 re. Sp.). Vor diesem Hintergrund zielt die zitierte Bemerkung über das Anwärmen aus fachmännischer Sicht nicht darauf ab, einen Mangel oder eine verbesserungswürdige Schwachstelle des vorgestellten Fugenbandes zu bezeichnen. Der Hinweis auf das Anwärmen erscheint vielmehr als mögliche unterstützende Maßnahme beim Anbringen des Bandes unter bestimmten Witterungsbedingungen. Selbst wenn jedoch der Fachmann in der zitierten Passage eine Anregung gesehen hätte, die Haftfähigkeit des Fugenbandes zu verbessern, weist die Entgeghaltung nicht auf die vom Streitpatent vorgeschlagene Lösung hin, das Fugenband mit einer gesonderten Kleberschicht zu versehen.

- 43 c) K7 offenbart, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ein plastisch-elastisches, stark klebendes Verlegeband mit hoher Dehnbarkeit, das einschichtig ausgebildet ist. Vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents unterscheidet sich dieses Fugenband ebenso wie das in K2 gezeigte dadurch, dass es nicht wenigstens auf einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden sein soll. Folglich erhält der Fachmann auch aus K7 keine Anregung, ein Fugenband mit einer gesonderten Kleberschicht zu versehen.

44           4. Die Erfindung ist in Patentanspruch 7 so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ i.V.m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG). Die Klägerin macht geltend, für den Fachmann sei nicht ersichtlich, was ein geeignetes höher siedendes Lösungsmittel sein könne. Deshalb liege keine sinnvoll nachvollziehbare technische Lehre vor. Dies trifft nicht zu.

45           a) Eine Lehre ist ausführbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus, wenn dem Fachmann ein allgemeines Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Der Patentanspruch muss nicht alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthalten (vgl. BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901, Rn. 31 - Polymerisierbare Zementmischung; Urteil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916, Rn. 17 - Klammernahtgerät).

46           b) Diesen Anforderungen genügen die Angaben in Patentanspruch 7 und die Erläuterungen in Absatz 15 der Beschreibung. Dort erhält der Fachmann die Anweisung, den Kleber so einzustellen, dass er bis hin in Bereiche von maximal 30°C noch keine oder nur geringe Klebeigenschaften aufweist. Die Klebfähigkeit und damit die Haftung sollen erst eintreten, wenn das Fugenband an die Nahtflanke angedrückt wird und mit dem Primer in Berührung kommt, so dass die im Primer enthaltenen höher siedenden Lösungsmittel auf die Kleberschicht einwirken. Entsprechende Lösungsmittel waren, wie auch die Klägerin nicht in Abrede stellt, dem Fachmann bekannt. Ihm war es somit möglich, Untersuchungen zur Klebfähigkeit mit verschiedenen bekannten Lösungsmitteln anzustellen und so zu dem im Streitpatent vorgegebenen Ergebnis zu gelangen. Dem steht nicht entgegen, dass in Patentanspruch 7 dem Begriff "höher

siedend" kein Vergleichsbegriff gegenübersteht. Der Fachmann wird hierdurch vielmehr angewiesen, ein Lösungsmittel zu wählen, das keinen zu tiefen Siedepunkt hat, und kann durch entsprechende Versuche das geeignete Lösungsmittel auffinden.

47 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 Satz 1, § 100 Abs. 1 ZPO.

48 Ist eine Patentnichtigkeitsklage von mehreren Klägern erhoben oder sind mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden, sind die Kläger notwendige Streitgenossen gemäß § 62 ZPO. Die Entscheidung über die Nichtigkeitklärung eines Patents ergeht durch Gestaltungsurteil; sie muss einheitlich ergehen, da das klagestattgebende Nichtigkeitsurteil Wirkungen gegenüber jedem der Kläger entfaltet (vgl. zur aktienrechtlichen Anfechtungsklage BGH, Urteil vom 5. April 1993 - II ZR 238/91, BGHZ 122, 211, 213, 240). Darüber hinaus hat eine vollständige oder teilweise Nichtigkeitsklärung des Patents gemäß Art. 68 EPÜ oder §§ 22 Abs. 2, 21 Abs. 3 PatG Gestaltungswirkung gegenüber jedermann dahingehend, dass die Wirkungen des Patents in dem Umfang der Nichtigkeitsklärung als von Anfang an nicht eingetreten gelten.

49 Die notwendige Streitgenossenschaft hat zur Folge, dass die Klägerin zu 2 weiter am Verfahren beteiligt ist, auch wenn sie das Urteil des Patentgerichts nicht mit der Berufung angefochten hat (vgl. BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 94/10, BGHZ 192, 245 Rn. 22 - Tintenpatrone II). Die geänderte Entscheidung über die Kosten 1. Instanz betrifft demzufolge auch die Klägerin zu 2.

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Schuster

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.10.2012 - 10 Ni 36/10 (EU) -