



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 32/21

Verkündet am:
18. Oktober 2022
Schönthal
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Hoffmann, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx sowie den Richter Dr. Crummenerl

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 13. Januar 2021 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Beklagte ist Inhaber des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 562 002 (Streitpatents), das aus einer Anmeldung vom 27. Mai 2008 (2 158 095) hervorgegangen ist, eine Priorität vom 27. Mai 2007 in Anspruch nimmt und ein flächiges Element betrifft.

2 Das Streitpatent umfasst zwölf Patentansprüche. Die Ansprüche 1, 8 und 12 lauten in der Verfahrenssprache:

1. Flächiges Element (100), aufweisend
 - mindestens ein als Aluminiumverbundplatte ausgebildetes Trägersubstrat (10), insbesondere mindestens eine Trägerplatte, und
 - mindestens eine auf mindestens einer Fläche oder Seite des Trägersubstrats (10) angeordnete Beschichtung (30), gekennzeichnet durch eine mehrmalige Versiegelung (50) der vom Trägersubstrat (10) abgewandten Fläche oder Seite der Beschichtung (30).
8. Verfahren zum Herstellen mindestens eines flächigen Elements (100), wobei auf mindestens eine Fläche oder Seite mindestens eines als Aluminiumverbundplatte ausgebildeten Trägersubstrats (10), insbesondere mindestens einer Trägerplatte, mindestens eine Beschichtung (30) aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass die vom Trägersubstrat (10) abgewandte Fläche oder Seite der Beschichtung (30) mehrmals versiegelt (50) wird.
12. Verwendung mindestens eines flächigen Elements (100) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7 und/oder eines Verfahrens gemäß mindestens einem der Ansprüche 8 bis 11 als Dekorelement, Duschwand, Möbelfront, Trennwand oder dergleichen, insbesondere in Feucht- oder Nassräumen, zum Beispiel für Duschkabinen oder für Schwimmbäder.

3 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Der Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in 31 geänderten Fassungen verteidigt.

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung des Beklagten, der seinen Antrag auf Klageabweisung und sechzehn seiner erstinstanzlichen Hilfsanträge (unter Beibehaltung der Nummerierung) weiterverfolgt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Berufung ist unbegründet.

6 I. Das Streitpatent betrifft ein aus einer Aluminiumverbundplatte gebildetes flächiges Element.

7 1. Die Beschreibung des Streitpatents verweist zum Stand der Technik auf die deutsche Offenbarungsschrift 102 49 223 und die europäische Patentanmeldung 864 444.

8 Beide Dokumente befassen sich mit dem Aufbringen von Farben auf ein Substrat, insbesondere auf Glas.

9 Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, auf einfache und kostengünstige Weise ein flächiges Element zur Verfügung zu stellen, das eine optisch ansprechende und dauerhafte Farbgestaltung ermöglicht.

10 2. Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 ein flächiges Element vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1. Flächiges Element, aufweisend

1.1 mindestens ein als Aluminiumverbundplatte ausgebildetes Trägersubstrat, insbesondere mindestens eine Trägerplatte, und

1.2 mindestens eine Beschichtung, die auf mindestens einer Fläche oder Seite des Trägersubstrats angeordnet ist und

1.3 eine mehrlagige Versiegelung der vom Trägersubstrat abgewandten Fläche oder Seite der Beschichtung.

11 3. Zentrale Bedeutung kommt der mehrlagigen Versiegelung gemäß Merkmal 1.3 zu.

12 Eine mehrmalige, zum Beispiel dreimalige Versiegelung wird in der Beschreibung des Streitpatents als vorteilhafte Ausgestaltung bezeichnet (Abs. 11). Nach Patentanspruch 1 muss die Versiegelung mindestens zwei Lagen umfassen.

13 Eine Versiegelung ist nach der Beschreibung insbesondere bei einem Einsatz in Feucht- oder Nassräumen von Nutzen, weil sie das flächige Element gegen jegliche Einwirkung schützt. Dies ermöglicht es, das Element mit einer zwischen Beschichtung und Versiegelung angeordneten oder als Teil der Beschichtung erstellten Aufdruck zu versehen (Abs. 28 f.).

14 4. Patentanspruch 8 schützt ein Verfahren zur Herstellung eines Elements, dessen Merkmale mit den Merkmalen 1.1 bis 1.3 korrespondieren.

15 Dieser Gegenstand ist nicht anders zu beurteilen als derjenige von Patentanspruch 1.

16 5. Patentanspruch 12 schützt die Verwendung eines Elements mit diesen Merkmalen für unterschiedliche Verwendungszwecke, zu denen auch - aber nicht nur - der Einsatz in Feucht- oder Nassräumen gehört.

17 Dieser Gegenstand unterliegt ebenfalls keiner abweichenden Beurteilung.

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

- 19 Der Gegenstand des Streitpatents sei dem Fachmann, einem Team aus einem Ingenieur (M.Sc.) der Werkstoffwissenschaften mit Spezialkenntnissen in der Beschichtung von Aluminiumverbundplatten und einem Bautechniker, ausgehend von einem Prospekt der A. S. GmbH (Dibond Verarbeitung, 02/2004, K6) nahegelegt gewesen. K6 offenbare Aluminiumverbundplatten, auf die durch Drucken oder Lackieren ein dekoratives Oberflächenfinish aufgebracht werden könne. Für die konkrete Ausgestaltung verweise K6 auf ein vom Gesamtverband der Aluminiumindustrie (GDA, seit 2021: Aluminium Deutschland e.V.) herausgegebenes Merkblatt (Aluminium-Merkblatt O 3, Beschichten von Aluminium, K7b). Darin werde ausgeführt, Lackierungen auf Aluminium bestünden grundsätzlich aus einer Grundierung, einem Zwischen- sowie einem Schlussanstrich; die Anzahl der Schichten richte sich nach der Beanspruchung. Für den Einsatz in Feucht- und Nassräumen habe es angesichts dessen nahegelegt, den Schlussanstrich - der der Versiegelung im Sinne von Merkmal 1.3 entspreche - mit einer erhöhten Schichtdicke auszuführen. Um Anstrichfehler zu vermeiden, werde der Fachmann einen mehrfachen Lackauftrag anstelle eines dicken einlagigen Auftrags in Betracht ziehen.
- 20 Entgegen der Auffassung des Beklagten seien Dibond-Platten vor dem Prioritätstag auch in Nass- und Feuchträumen eingesetzt worden. Ein solcher Einsatz werde in K6 ausdrücklich erwähnt. Dass diese Ausführungen nicht die Platten selbst, sondern deren Befestigung mittels Nieten beträfen, führe nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
- 21 Vor diesem Hintergrund seien die mit den Hilfsanträgen verteidigten Gegenstände, die die Verwendung als Duschwand beträfen, ebenfalls nahegelegt gewesen.
- 22 III. Diese Beurteilung hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand.

23 1. Das Patentgericht hat zu Recht entschieden, dass der Gegenstand
von Patentanspruch 1 ausgehend von K6 naheliegend war.

24 a) K6 enthält eine Anleitung zum Verarbeiten von Aluminiumverbund-
platten mit der Bezeichnung "Dibond".

25 Ausweislich des in K6 enthaltenen Datenblatts (S. 24) weisen Dibond-Plat-
ten eine Dicke von 2, 3, 4 oder 6 Millimeter auf. Der Kern besteht aus Polyethylen
geringer Dichte (low density polyethylen, LDPE), die beiden jeweils 0,30 Millime-
ter starken Deckbleche aus einer Aluminium-Legierung. Die Oberfläche bildet
eine Lackierung aus einem modifizierten Polyester-Lacksystem.

26 In den Hinweisen zu Transport, Lagerung und Handling (S. 5) wird ausge-
führt, angelieferte Paletten seien auf Transport- und Feuchtigkeitsschäden zu
prüfen, regen- und spritzwassergeschützt zu lagern und vor eindringender
Feuchtigkeit zu schützen.

27 Bei der Beschreibung möglicher Verarbeitungs-, Verbindungs- und Befes-
tigungstechniken wird unter anderem der Einsatz von Nieten geschildert. Hierbei
wird ausgeführt, in Außenbereichen und Feuchträumen würden in der Regel Alu-
minium-Blindniete mit Nirostadorn eingesetzt, um Rostfahnen zu vermeiden
(S. 16).

28 Unter der Rubrik "Oberflächenbehandlung/Bedrucken" wird ausgeführt,
die einbrennlackierten Oberflächen der Dibond-Platten könnten überlackiert wer-
den. In diesem Zusammenhang ist von nicht bewitterten Platten die Rede (S. 21
links oben).

29 Ferner wird ausgeführt, Lackierungen auf walzmatten (unlackierten) Di-
bond-Oberflächen seien gleichartig aufzubauen wie auf blanken Aluminiumober-
flächen. Ratsam sei, sich mit den bei Aluminium bewährten Anstrichsystemen

und -stoffen sowie Arbeitsmethoden vertraut zu machen. Zur allgemeinen Information werden die GDA-Merkblätter Oberfläche 02, 03, 012 und 015 empfohlen (S. 21 rechts oben).

30 b) Entgegen der Auffassung der Berufung bot sich K6 als Ausgangspunkt für Überlegungen zu Aluminiumverbundplatten in feuchter oder nasser Umgebung an.

31 Aus den Feststellungen des Patentgerichts ergibt sich zwar nicht, dass Dibond-Platten vor dem Prioritätstag in solchen Bereichen tatsächlich eingesetzt worden sind. Wie das Patentgericht im Ergebnis zu Recht angenommen hat, ergeben sich aber schon aus K6 ausreichende Hinweise darauf, dass Dibond-Platten auch für einen solchen Einsatz in Betracht kommen.

32 Die vom Patentgericht herangezogenen Ausführungen zum Verbinden mittels Nieten in Außenbereichen und Feuchträumen stehen allerdings in gewissem Widerspruch zu den Hinweisen auf mögliche Feuchtigkeitsschäden bei Transport und Lagerung. Dieser vermeintliche Widerspruch wird aber aufgelöst durch die Ausführungen zur Oberflächenbehandlung, wo zwischen einbrennlackierten Oberflächen für nicht bewitterte Platten und walmatten, d.h. unlackierten Dibond-Platten unterschieden wird.

33 Auch diese Ausführungen lassen zwar nicht eindeutig erkennen, ob unlackierte Dibond-Platten so beschichtet werden können, dass sie für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet sind. Die Hinweise auf bewährte Vorgehensweisen und die vom Branchenverband herausgegebenen Merkblätter gaben aber hinreichend Veranlassung, in diesem Bereich nach möglichen Lösungen zu suchen.

34 c) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass eine Beschichtung und mehrfache Versiegelung von walzmatten Dibond-Platten durch K7b nahegelegt war.

35 aa) Das im Jahr 1992 veröffentlichte Merkblatt K7b befasst sich mit dem Beschichten von Aluminium.

36 In den einleitenden Bemerkungen wird ausgeführt, Aluminium mit walz- oder pressblanker Oberfläche sei auch im Industrie- und Meeresklima sehr witterungsbeständig. Die Oberfläche überziehe sich jedoch bei Bewitterung im Lauf der Zeit mit einer oxidischen Deckschicht, die zwar nicht die Funktion, wohl aber das Aussehen beeinträchtige (S. 2 f.).

37 Für die Farbgebung sei in vielen Fällen das Beschichten üblich, vor allem, wenn ein farblich einheitliches Aussehen verlangt werde. Erforderlich sei ein Beschichten bei kupferhaltigen Legierungen, die der Feuchtigkeit ausgesetzt seien, sowie bei kupferfreien Legierungen, wenn hohe Anforderungen an Aussehen, Betriebssicherheit und Lebensdauer in aggressiver Atmosphäre (Industrieatmosphäre, Meeresklima) gestellt würden (S. 3 unter 2).

38 Bei der Beschichtung stehe meist der dekorative Korrosionsschutz im Vordergrund. Insbesondere der Architekturbereich verlange eine hohe Witterungsbeständigkeit bei geringer Farbveränderung und hohem Restglanz (S. 4).

39 Die industrielle organische Beschichtung erfolge mit automatischen Anlagen (S. 5 ff. unter 4).

40 Die handwerkliche Beschichtung betreffe vorzugsweise Einzelbauteile, kleinere Bauteilserien und die Beschichtung vor Ort. Die üblichen Arbeitsschritte bestünden aus Reinigen und Entfetten, mechanischer Oberflächenvorbereitung durch Schleifen, Grundieren sowie dem Aufbringen eines Deckanstrichs (S. 9 unter 5). Letzterer könne aus einem Zwischen- und einem Schlussanstrich bestehen (S. 13 Abs. 2).

- 41 Für eine deckende Innenbeschichtung für Normalbeanspruchung, etwa für Deckenkassetten und Raumteiler, werden das Grundieren mit Spezialhaftgrund oder Polymerisatharzgrundfarbe und ein Schlussanstrich mit Alkydharzlackfarbe bzw. Polymerisatlackharzfarbe empfohlen, für Feuchtraumbeanspruchung das Grundieren mit Epoxidharzgrundfarbe und ein Schlussanstrich mit Polyurethanlackfarbe. Wenn eine zusätzliche Beständigkeit, zum Beispiel gegen Säure gefordert werde, könne nach dem Grundieren mit Epoxidharzgrundfarbe der weitere Anstrichaufbau mit Polyurethanlack (PUR) oder Polyvinylchlorid(PVC-)Lack erfolgen. Die Anzahl der Beschichtungen richte sich nach der Beanspruchung (S. 13 unter 5.3).
- 42 bb) Wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, ergab sich daraus die Anregung, Aluminiumverbundplatten der in K6 offenbarten Art für den Einsatz in Feuchträumen mit einer geeigneten Beschichtung zu versehen und bei Bedarf einen aus mehreren Schichten bestehenden Schlussanstrich in Erwägung zu ziehen.
- 43 Den einleitenden Bemerkungen in K7b ist zu entnehmen, dass mit einer Farbbeschichtung versehene Oberflächen aus Aluminium auch für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet sind, sofern die Beschichtung auf die einschlägigen Anforderungen abgestimmt wird. Der ergänzende Hinweis, die Anzahl der Beschichtungen richte sich nach der Beanspruchung, gab hierbei Veranlassung, einen mehrschichtigen Schlussanstrich in Betracht zu ziehen, wenn sich ein einschichtiger Aufbau als nicht ausreichend erweist.
- 44 Der Hinweis auf eine von der jeweiligen Beanspruchung abhängige Mehrzahl von Beschichtungen ist in K7b zwar nur im Kontext mit zusätzlichen Anforderungen an die Beständigkeit, etwa gegen Säure offenbart. Die Beständigkeit gegen Säure ist dabei jedoch nur als Beispiel angeführt. Aus dem Gesamtzusammenhang wird deshalb hinreichend deutlich, dass ein mehrschichtiger Schlussanstrich auch in anderen Konstellationen zu erwägen ist, in denen besondere Anforderungen an die Beständigkeit gestellt werden.

45 cc) Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es trotz der Hinweise in K7b im
Stand der Technik üblich war, Verbundplatten nach dem Vorbild von K6 nur mit
einer Versiegelungsschicht zu versehen und diese bei Bedarf möglichst dick aus-
zugestalten, ergeben sich aus dem Vorbringen der Berufung nicht.

46 (1) Der von der Klägerin ergänzend vorgelegten Produktbeschreibung
"Dibond" (K32) sind diesbezügliche Hinweise nicht zu entnehmen.

47 (a) Die von der Berufung angeführte Passage, wonach zur Erzielung
bestimmter Oberflächeneigenschaften oder zur Verbesserung der mechanischen
oder chemischen Widerstandsfähigkeit eine Überlackierung der Drucke vorteil-
haft sein könne (S. 233 unten), ist insoweit unergiebig.

48 Weder aus diesen Ausführungen selbst noch aus dem Kontext ergibt sich,
dass das Wort "eine" als Zahlwort verwendet wird oder dass der Hinweis aus
anderen Gründen dahin zu verstehen ist, dass eine Überlackierung mit mehreren
Schichten zu vermeiden ist.

49 Darüber hinaus beziehen sich diese Ausführungen auf das Bedrucken von
Dibond-Platten mit einbrennlackierter Oberfläche mittels Siebdruck. Im
Zusammenhang mit dem Überlackieren von einbrennlackierten Oberflächen ist
jedoch auch in D32 von nicht bewitterten Platten die Rede (S. 234 oben). Für das
Lackieren von walzblanken Dibond-Oberflächen empfiehlt K32 hingegen ebenso
wie K6 bewährte Anstrichsysteme und -stoffe sowie Arbeitsmethoden (S. 234
Mitte).

50 (b) Entsprechendes gilt für die von der Berufung zitierten Ausführungen
in der deutschen Offenlegungsschrift 38 38 930.

51 Dieses Dokument befasst sich mit der Anfertigung von Dekorations-Glas-
platten als Tüfelungs- oder Verkleidungsmaterial. Auf die Glasplatte werden
nacheinander eine Grundschicht, eine durch Übertragung aufgedruckte Schicht
und eine Schicht aus gehärtetem Harz aufgebracht. Die Dicke der Harzschicht

sei keinen Begrenzungen unterworfen und solle vorzugsweise mindestens 15 Mikrometer betragen (S. 3 Z. 66-68).

52 Ob diese auf die Beschichtung von Glasoberflächen bezogenen Ausführungen auf die Beschichtung von Aluminiumoberflächen übertragbar sind, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls lassen auch diese Ausführungen nicht erkennen, dass eine aus mehreren separat aufgetragenen Schichten bestehende Harzschicht zu vermeiden ist.

53 2. Die mit den zweitinstanzlichen Hilfsanträgen verteidigten Gegenstände sind ebenfalls durch den Stand der Technik nahegelegt.

54 a) Die nach allen diesen Anträgen beanspruchte Verwendung des flächigen Elements als Duschwand, insbesondere in Feucht- oder Nassräumen, zum Beispiel für Duschkabinen oder für Schwimmbäder war ausgehend von K6 naheliegend.

55 Wie bereits oben dargelegt wurde, ergab sich ausgehend von K6 aus dem dort in Bezug genommenen Merkblatt K7b, dass farbige Oberflächen aus Aluminium bei geeigneter Beschichtung auch im Außenbereich und in Feuchträumen zum Einsatz gelangen können und dass die Beschichtung sogar so ausgeführt werden kann, dass sie säurebeständig ist.

56 Vor diesem Hintergrund erweist sich die Schlussfolgerung des Patentgerichts, dass am Prioritätstag Anlass bestand, den Einsatz von Dibond-Platten mit einer den jeweiligen Anforderungen genügenden Beschichtung auch als Duschwand in Betracht zu ziehen, als zutreffend. Die hierbei zu erwartenden Einwirkungen durch Wasser sowie säure- oder laugenhaltige Reinigungsmittel gehen nicht über Belastungen hinaus, für die beschichtete Aluminiumoberflächen in K7b als geeignet bezeichnet werden.

57 b) Das in den Hilfsanträgen 7, 9, 11, 19, 21, 23, 29 und 31 zusätzlich vorgesehene Merkmal, dass die Aluminiumverbundplatte mindestens einen Kunststoffkern und zwei Aluminiumdeckschichten aufweist, ist in K6 offenbart.

58 c) Das in den Hilfsanträgen 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22 und 23, vorgesehene Merkmal, wonach die der Beschichtung zugewandte Seite des Trägersubstrats mindestens eine Grundierung aufweist, ist in K7b offenbart und damit ausgehend von K6 naheliegend.

59 d) Die in den Hilfsanträgen 10, 11, 22, 23, 28, 29, 30 und 31 vorgesehene Ersetzung des Worts "aufweisend" durch (sinngemäß) die Formulierung "bestehend aus" führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

60 Auch solche Ausgestaltungen sind aus den oben aufgezeigten Gründen durch K6 und K7b nahegelegt.

61 e) Das in den Hilfsanträgen 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30 und 31 vorgesehene Merkmal, wonach als Teil der Beschichtung mindestens ein Aufdruck oder eine Aufschrift, zum Beispiel in Form von Werbung aufgebracht ist, war ausgehend von K6 und K7b ebenfalls naheliegend.

62 In beiden Entgegenhaltungen ist die Möglichkeit des Aufbringens einer farbigen Beschichtung offenbart, ohne dass Beschränkungen auf die grafische Gestaltung erkennbar sind. Angesichts dessen kann offenbleiben, ob und inwieweit unterschiedliche Inhalte des Farbaufdrucks überhaupt zur Bejahung der erfindерischen Tätigkeit führen können.

63 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Hoffmann

Kober-Dehm

Marx

Crummenerl

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 13.01.2021 - 3 Ni 5/18 (EP) -