



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 119/09

Verkündet am:
18. Juni 2013
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 2013 durch die Richter Gröning, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

beschlossen:

1. Es soll Beweis erhoben werden durch Einholung des schriftlichen Gutachtens eines noch zu beauftragenden Sachverständigen zu den aus II. 1 der Gründe ersichtlichen Beweisfragen.
2. Die auf Schwedisch bzw. möglicherweise Finnlandsschwedisch abgefassten finnischen Patentanmeldungen Nr. 944090 und 945090 sollen unter Berücksichtigung der Ausführungen unter II. 2. der Gründe ins Deutsche übersetzt werden.
3. Der Klägerin wird aufgegeben, binnen eines Monats nach Zugang dieses Beschlusses die Zahlung eines Auslagenvorschusses von 18.000 € zu den Gerichtsakten nachzuweisen.
4. Den Parteien wird aufgegeben, binnen gleicher Frist jeweils mindestens zwei fachlich qualifizierte und unabhängige Sachverständige (Beweisthema zu 1) und zwei Personen vorzuschlagen, die in der Lage sind, die Prioritätsdokumente zu übersetzen und über textiltechnische Fachkenntnisse verfügen.

Gründe:

1. I. Der Senat ist aufgrund der mündlichen Verhandlung zu folgender vorläufiger Bewertung gelangt:

2 1. Das Streitpatent betrifft ein Schleifprodukt.

3 a) Die Nutzbarkeit von Schleifprodukten wird der Beschreibung des Streitpatents zufolge hauptsächlich durch unzureichende Ableitung des Schleifstaubs herabgesetzt, in deren Folge die abrasive Wirkung der Schleifkörner beeinträchtigt wird. Die im Stand der Technik dagegen entwickelten Maßnahmen wie die Wahl unterschiedlich großer Schleifpartikel oder Lochung des Schleifprodukts an bestimmten Stellen, um eine Absaugung des Staubs zu ermöglichen, kritisiert das Streitpatent als unzureichend und stellt sich die Aufgabe, die Nutzbarkeit von Schleifprodukten zu erhöhen, indem der Zusetzung durch Schleifstaub besser entgegengewirkt werden kann. Dazu formuliert das Streitpatent in seiner zuletzt in erster Linie verteidigten Fassung drei Patentansprüche (Hauptantrag). Die Ansprüche 1 (Merkmal 1.2.1 gemäß Hilfsantrag I kursiv) und 3 dieser Fassung stellen, merkmalsmäßig gegliedert, ein Schleifprodukt unter Schutz mit

1. einem Tuch

1.1 aus gewirkten Fäden (1),

1.2 das ein Kettengewirk mit einer kombinierten Bindung ist,

1.2.1 worin in allen Maschenstäbchen des Kettengewirks Maschen abwechselnd eine Fadenverbindung zu einer Masche des benachbarten Maschenstäbchens auf der einen Seite und zu einer Masche des benachbarten Maschenstäbchens auf der anderen Seite aufweisen,

1.2.1 *gemäß Hilfsantrag I: die aus Satinmaschen und Trikotmaschen aufgebaut ist,*

1.3 das eine offene Struktur aufweist, die für den beim Schleifen gebildeten Staub durchlässig ist;

2. Fadenabschnitten (-teilen) wie Schlaufen (3), die

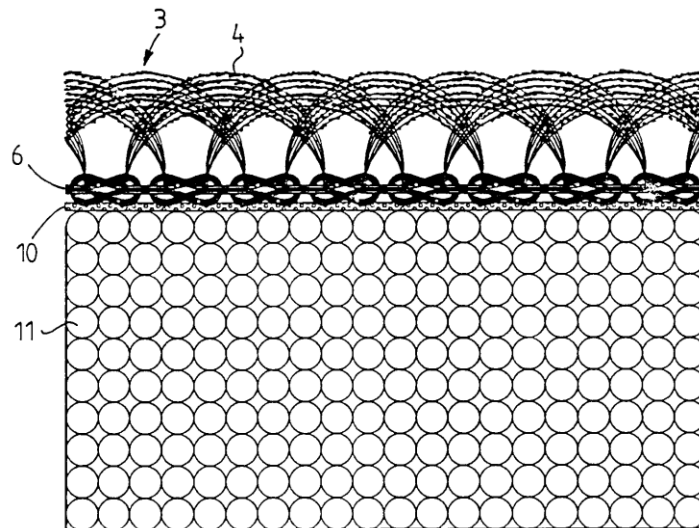
2.1 sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden,

2.2 aus dem Tuch hervorstehen und

2.3 aus Schlaufen (3) der Fäden (1) des Tuchs bestehen;

3. einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate (4) auf die Oberfläche des Schleifprodukts mit hervorstehenden Fadenteilen (3, 5)
 - 3.1 zumindest auf die hervorstehenden Fadenteile aufgebracht wird;
4. einer flüssigkeitsabsorbierenden Schaumstoffschicht (11),
 - 4.1 die an der Oberfläche des Tuchs befestigt ist, die frei von Schleifmittel ist.

4 Ein dem entsprechendes Ausführungsbeispiel zeigt die nachfolgend eingefügte Figur 7



5 Patentanspruch 3 schlägt ein Schleifprodukt vor mit

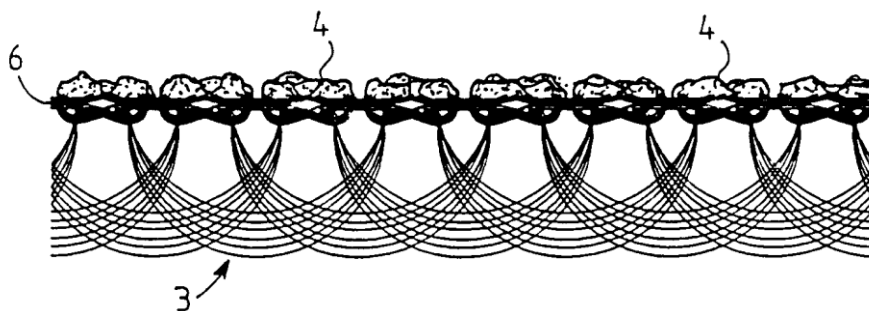
1. einem Tuch
 - 1.1 aus gewirkten Fäden (1),
 - 1.2 das eine für den beim Schleifen gebildeten Staub durchlässige Struktur aufweist;
2. Fadenabschnitten (-teilen) wie Schlaufen (3), die
 - 2.1 sich auf einer Oberfläche des Tuchs befinden und
 - 2.2 aus dem Tuch hervorstehen,

2.2.1 wobei die hervorstehenden Fadenabschnitte Schlaufen (3) aus Fäden (1), die in dem Tuch enthalten sind, oder Schlaufen aus Fasern (2) solcher Fäden aufweisen (comprise), und

2.2.2 einen derartigen Zwischenraum (gap) zwischen dem Tuch und einer Trägerfläche, auf welcher das Tuch mittels der hervorstehenden Fadenteile befestigt werden kann, bilden, dass der beim Schleifen gebildete Staub entlang dieses Zwischenraums (Spalts) abtransportiert werden kann;

3. einem Schleifmittel, das als separate Agglomerate (4) zumindest auf die andere, im Wesentlichen ebene Oberfläche des Tuchs aufgebracht wird.

6 Ein dementsprechendes Ausführungsbeispiel zeigt die nachfolgend eingefügte Figur 8:



7 b) Unter der kombinierten Bindung eines Kettengewirks ist eine Bindung mit zumindest zwei unterschiedlichen Maschenarten - z.B. die im Streitfall diskutierten Satin- und Trikotmaschen – zu verstehen. Benachbarte Maschenstäbchen im Sinne von Merkmal 1.2.1 in Patentanspruch 1 sind nur solche, die unmittelbar einander benachbart sind.

8 2. Als Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur des Maschinenbaus mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Schleifprodukten anzusehen, der sich gegebenenfalls bezüglich des Einsatzes von Textilien in der Verbindung mit Schleifmitteln die Kenntnisse von Textilfachleuten vermitteln lässt.

9 3. Für die Zulässigkeit der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassungen der beiden Patentansprüche 1 und 3 dürfte es hinsichtlich des Merkmals 1.3 des Patentanspruchs 1 und des Merkmals 1.2 des Patentanspruchs 3 nicht an der gemäß Art. 84 Satz 2 EPÜ gebotenen Deutlichkeit fehlen.

10 4. Die Verteidigung des Streitpatents gemäß Hauptantrag dürfte unzulässig sein. Die Verteidigung mit geänderten Patentansprüchen ist nur zulässig, wenn diese nicht über die Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Das dürfte aber hinsichtlich des Merkmalselements "kombinierte Bindung" in Merkmal 1.2 der Fall sein.

11 Dieses Element ist in den Anmeldungsunterlagen nicht schriftlich beschrieben und kann nur durch die Figuren des Streitpatents, namentlich durch Figur 2 und 9, offenbart sein. Diese zeigen nach dem Vorbringen der Beklagten ein Kettengewirk in einer Satin- und Trikotbindung. Mit dem verallgemeinerten Begriff "kombinierte Bindung" würden aber auch die Kombination anderer Maschenarten (z. B. Samt-, Atlas- oder Ripsmaschen, vgl. die von der Beklagten eingereichte Zusammenstellung in Anlage HE 13) geschützt und damit auf ein Merkmal verallgemeinert, das der Patentanmeldung nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist.

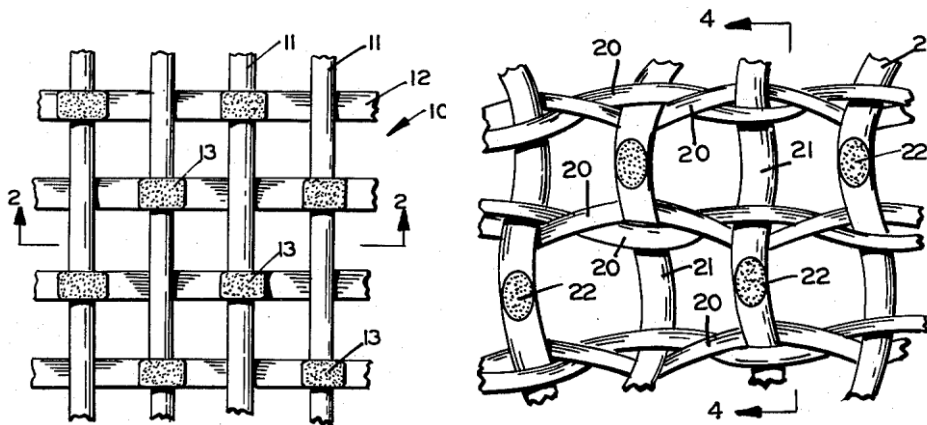
12 5. Unter der Prämisse, dass die Figuren des Streitpatents, die bereits den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen beigelegt waren, ein Kettengewirk mit Satin- und Trikotmaschen offenbaren und das Streitpatent überdies die Priorität der genannten finnischen Anmeldungen in Anspruch nehmen kann, dürfte sich das Streitpatent nach dem bisherigen Ergebnis der Beweisaufnahme als patentfähig erweisen.

13 a) Patentanspruch 1

14 aa) Hinsichtlich des Gegenstands von Patentanspruch 1 war aus fachmännischer, von der US-amerikanischen Patentschrift 2 996 368 (NK9) ausgehender Sicht ein Schleifprodukt bekannt, bei dem ein aus thermoplastischen Fasern bestehender Polstoff so erhitzt wird, dass die oberen Bereiche der Polfasern knollenförmig ver-

schmelzen und an diesen Knollen Schleifpartikel aufgebracht werden (NK9, Sp. 1 Z. 20 bis 32).

- 15 NK9 zeigt keine offene Struktur entsprechend dem Merkmal 1.3. Eine solche Anforderung an die Herstellung des Polstoffs ist der NK9 nicht zu entnehmen. Dafür dürfte es nicht ausreichen, dass textile Stoffe regelmäßig per se eine mehr oder weniger offene Struktur aufweisen, die in gewissem Umfang für Luft, Wasser und möglicherweise auch (feinen) Staub durchlässig ist, weil das nicht mit den Anforderungen dieses Merkmals gleichzusetzen ist, wonach die Öffnungen so groß zu wählen sind, dass der bei dem jeweiligen Schleifmittel anfallende Schleifstaub ganz überwiegend durch das Textil hindurchrieseln kann. NK9 zeigt auch keine Schaumstoffschicht (Merkmalsgruppe 4).
- 16 NK9 zeigt auch nicht die Merkmale 1.1 (gewirkte Fäden), 1.2, 1.2.1 (Kettengewirk als kombinierte Bindung bzw. Satin- und Trikotmaschen) und 2.3 (Schlaufen aus den Fäden des Tuchs); jedenfalls sind diese Merkmale weder dem Text noch den Zeichnungen als solche zu entnehmen. Der Begriff eines Kettengewirks ist NK9 nicht zu entnehmen; hinsichtlich der genannten Stoffe dürfte allenfalls der Frotteestoff dafür in Frage kommen.
- 17 bb) Aus der US-amerikanischen Patentschrift 2 984 052 (NK6) ist ein Schleifprodukt bekannt, bei dem auf ein gewebtes Tuch an den jeweils aufgrund der Webstruktur durch die horizontalen Überkreuzungen der Kett- und Schussfäden leicht hervortretenden Stellen entsprechend den nachfolgenden Figuren 1 und 3 Schleifmittel aufgebracht werden.



18 Die Zwischenräume zwischen den Fäden bleiben offen. Die Beschreibung der NK6 bezieht sich für die Textilstruktur auf gewebte Stoffe ebenso wie auf Maschenware ("knitted fabrics"), also gestrickte oder gewirkte Stoffe (NK6, Sp. 1 Z. 49 bis 50, Sp. 4 Z. 4 bis 6).

19 NK6 zeigt damit die Merkmale 1 (Tuch), 1.3 (offene Struktur), 2 und 2.1 (Fadenteile auf einer Oberfläche) sowie die Merkmalsgruppe 3 (Schleifmittel als Agglomerate auf hervortretenden Fadenteilen). Die Angabe, dass als Tuch auch Maschenware eingesetzt werden könne, gibt keinen direkten Hinweis auf ein Kettengewirk.

20 cc) Das deutsche Gebrauchsmuster 83 02 051 (NK 13) offenbart ein flexibles Schleifelement, welches durch eine flexible Schaumkörperplatte auf einer Seite einer Schleifmittelbahn gekennzeichnet ist. Dies entspricht der Merkmalsgruppe 4 (Schaumstoffschicht) des Gegenstands von Patentanspruch 1. Mag gegebenenfalls einiges dafür gesprochen haben, ein neues Schleifprodukt mit einer Schaumstoffschicht entsprechend der Merkmalsgruppe 4 zu versehen, um ein Nassschleifen zu ermöglichen, so erscheint doch zweifelhaft, ob fachlicher Anlass bestand, ein Schleifprodukt gemäß NK9 mit einer offenen Struktur entsprechend NK6 oder umgekehrt ein solches gemäß NK6 mit Schlaufen entsprechend NK9 zu kombinieren. NK6 zeigt den Vorteil, mit einer offenen Netzstruktur Zwischenräume zu schaffen, die Schleifstaub aufnehmen und die Schleifzone davon entlasten können. Dies entspricht dem Vorteil, den die offene Struktur gemäß Merkmal 1.3 des Patentanspruchs 1 bewirken soll. Indessen hebt NK6 die Ausbildung eines offenen Netzes

hervor, worunter nach den Ausführungen des Sachverständigen aus fachlicher Sicht in der Regel eine zumindest annähernd rechtwinklige Struktur zu verstehen ist, wie beispielsweise aus den Figuren 1 und 3 ersichtlich.

- 21 Gleichwohl ist den genannten Entgegenhaltungen keine Anregung dafür zu entnehmen, das Schleifprodukt aus einem Tuch herzustellen, das als Kettengewirk eine kombinierte Bindung gemäß der Merkmalsgruppe 1.2 aufweist, sei es mit einer Fadenverbindung, die Maschen zu benachbarten Maschenstäbchen abwechselnd zur einen und zur anderen Seite bildet, oder entsprechend dem Hilfsantrag mit Satin- und Trikotmaschen. Weiterhin zeigen die Entgegenhaltungen keinen Hinweis dafür, die Schlaufen gemäß Merkmal 2.3 gerade aus den Fäden des Tuchs herzustellen.
- 22 dd) Die britische Patentanmeldung 2 199 053 (NK14) vermag als Ausgangspunkt ebenfalls nicht ein Naheliegen des Gegenstands des Patentanspruchs 1 zu begründen.
- 23 Erkennbar soll der offenbarte Scheuerschwamm nicht abrasiven Prozessen wie dem Schleifen von Oberflächen, sondern zur Abtrennung von Schmutz für die Reinigung insbesondere von Küchenutensilien dienen. Dieser Stand der Technik gehört nicht zu jenem, von dem zu erwarten wäre, dass der Fachmann ihn für die Entwicklung eines insbesondere auch maschinell einsetzbaren Schleifprodukts wie dem Gegenstand des Streitpatents heranziehen würde. NK14 gehört nicht nur zu einer vom Gegenstand des Streitpatents weit entfernten Patentklassifikation, sondern weist sowohl technisch als auch in Bezug auf die Erwartungshaltung der Nutzer streitpatentgemäßer Erzeugnisse erhebliche Unterschiede auf.
- 24 b) Patentanspruch 3
- 25 aa) Der Gegenstand des Patentanspruchs 3 ist neu. In NK6 sind jedenfalls die Merkmale 2.2.1 und 2.2.2 (Schlaufen, Spalt zum Staubtransport) nicht gezeigt. NK6 enthält keine Anweisung, Schlaufen auszubilden. Sie geht davon aus, dass einzelne Fadenteile des verwendeten Tuchs aufgrund seiner Web- oder Maschenstruktur im Verhältnis zu anderen erhöht hervortreten, zeigt dies anhand der nebenste-

henden Figuren 2 und 4 und sieht diese Fadenteile als Ort für die aufzubringenden Schleifkörper (13, 22) vor. Diese knotigen Erhöhungen ("protuberances") sind nicht mit Schlaufen gleichzusetzen, die aus dem Tuch hervortreten. Damit fehlt es zugleich auch an der Offenbarung eines aus diesen Fadenteilen gebildeten Spalts, der einen horizontalen Staubtransport ermöglicht.

26 Die übrigen Entgegenhaltungen sind im Hinblick auf eine neuheitsschädliche Vorwegnahme des Streitpatents noch weiter vom Gegenstand des Patentanspruchs 3 entfernt.

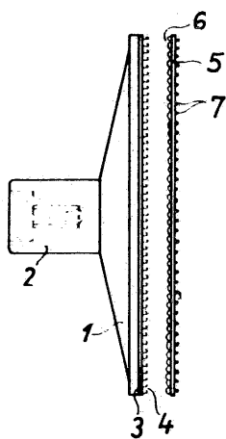
27 bb) Der Senat vermag beim gegenwärtigen Sach- und Streitstand nicht die Wertung zu treffen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 3 nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten kann.

28 NK6 zeigt dessen Merkmale 1 (Tuch) und 3 (Schleifmittel) und eine für den Schleifstaub durchlässige Struktur gemäß Merkmal 1.2. Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen Dr. H. bezweckt die offene Netzstruktur der NK6 im Wesentlichen, Zwischenräume zu bilden, in denen sich der Schleifstaub ansammeln und in diesem Umfang die Schleifzone davon entlasten kann. Sofern auf der Rückseite keine den vertikalen Staubtransport hindernden Mittel anliegen, bleibt diese Struktur aber zugleich offen genug, um einen vertikalen Abtransport des Schleifstaubs auf die andere Seite des Schleifprodukts zu ermöglichen, sofern von dieser Seite ein Unterdruck den Staub aufsaugt.

29 Indessen zeigt NK6, wie bereits ausgeführt, auf der anderen Seite keine Schlaufen entsprechend der Merkmalsgruppe 2.

30 Die US-amerikanische Offenbarungsschrift Re 21 852 (NK5) zeigt insoweit ähnlich der NK6 ebenfalls ein Schleifprodukt in Form eines Gitternetzes mit den Merkmalen 1 (Tuch), 1.2 (durchlässige Struktur) und 3 (Schleifmittel). Im Unterschied zur NK6 haftet diesem Schleifprodukt das Schleifmittel jedoch an jeder Stelle an.

31 Die deutsche Offenlegungsschrift 1 577 588 (NK4) zeigt eine Reißverbindung zum Auswechseln von Werkzeugblättern. Diese Verbindung wird entsprechend der



nebenstehenden Figur 1 der NK4 durch ein Schlaufengewebe oder -gewirk (6) auf der Rückseite eines Werkzeugblattes (5) hergestellt, das als Gegenfläche mit den auf der Fläche des Werkzeugträgers (1) verteilten Haftzähnen (4) nach der Art eines Klettverschlusses zusammenhält (NK4, S. 2 Abs. 2). Als eine weitere Ausführungsform wird beschrieben, das Werkzeugblatt schon bei seiner Herstellung mit einem Schlaufengewebe als Haftmittel zu verbinden. Dabei könne das Schlaufengewebe einseitig mit einer glatten Aufnahme- fläche versehen und unter Zuhilfenahme eines geeigneten

Bindemittels mit Schleifmitteln beschichtet sein (NK4, S. 3 Abs. 1).

32 Diese Entgegenhaltung offenbart die Merkmale 1 (Tuch), 1.1 (gewirkte Fäden), 2, 2.1 und 2.2 (hervorstehende Schlaufen auf einer Seite). Ob eine ihr entsprechende Vorrichtung auch Eigenschaften entsprechend dem Merkmal 2.2.2 (Zwischenraum zum horizontalen Staubtransport) aufweist, weil die Schlaufen für einen Klettverschluss auf der Rückseite eines Schleifprodukts potenziell einen für einen horizontalen Staubtransport in Betracht kommenden Raum bilden, kann dahinstehen. Jedenfalls wird diese Eigenschaft in der NK4 nicht dargestellt. Die konkret in NK4 gezeigten Ausführungsbeispiele wären für einen solchen Staubtransport im Falle ihrer Herstellung und Anwendung auch nicht geeignet, weil bei diesen zwischen den Schlaufen und dem Schleifmittel jeweils noch eine Trägerschicht (5) vorgesehen ist, die einen vertikalen Transport des Schleifstaubs zu den Schlaufen hin ausschließt. Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen war ein horizontaler Staubtransport durch die Schlaufen auch nicht vorhersehbar; vielmehr hätte man damit gerechnet, dass ein solcher Transport durch die dichten Schlaufen eines Klettverschlusses parallel zur Schleifebene nicht stattfinden würde.

33 NK4 offenbart weder das Merkmal 1.2 (durchlässige Struktur) noch das Merkmal 3 (Schleifmittel auf der ebenen Oberfläche des Tuchs). Die Beschreibung zu der Ausführungsform einer Verbindung des Schlaufengewebes mit dem Schleif-

mittel (NK4, S. 3 Abs. 1) zeigt nicht, wie diese Verbindung vorzunehmen ist. Das Ausführungsbeispiel zu Figur 1 deutet darauf hin, dass hierfür ein papierenes Blatt als Trägerschicht zum Einsatz kommt und somit die Schleifmittel nicht auf dem Tuch des Schlaufengewirks aufgebracht werden. Weiterhin enthält NK4 keinen Hinweis zum Merkmal 2.2.1 (Schlaufen aus in dem Tuch enthaltenen Fäden), denn außer der Angabe, dass der Flächenreißverschluss aus einem Schlaufengewirk hergestellt werden kann, enthält sich die NK4 weiterer Angaben zur Konstruktion dieses Gewirks.

34 Es mag fachlich Anlass bestanden haben, einem Schleifprodukt entsprechend NK6 eine Befestigungsmöglichkeit mit einem Klettverschluss, wie er in NK4 beschrieben ist, zu verschaffen, weil diese Verbindungsform entsprechend den Ausführungen des Sachverständigen zum Prioritätszeitpunkt bereits weit verbreitet war. Dies hätte jedoch nicht dazu geführt, ein papierenes oder anderes flächiges Bindemittel zur Verbindung des Schlaufengewirks gemäß NK4 mit dem NK6 entsprechenden Schleifnetz vorzusehen. NK4 sieht ein solches Bindemittel in seinen Ausführungsbeispielen vor. Der Umstand, dass NK6 aus dem Jahr 1959 stammt und NK4 schon 1970 veröffentlicht wurde und bis zum Prioritätstag kein dem Gegenstand des Patentanspruchs 3 entsprechendes Schleifprodukt entwickelt wurde, deutet, wie mit dem gerichtlichen Sachverständigen herausgearbeitet wurde, darauf hin, dass diese beiden Entgegenhaltungen aus fachlicher Sicht nicht dahin verstanden wurden, auf ein flächiges Bindemittel zwischen den Schlaufen des Klettverschlusses und dem die Schleifmittel tragende Netzstruktur verzichten zu können.

35 Nach den Ausführungen des Sachverständigen ergab sich aus NK6 hierzu kein Anlass, denn die dort gezeigte offene Netzstruktur soll ihren Vorteil beim Schleifen nicht durch einen vertikalen Schleiftransport auf die andere Seite des Netzes bewirken, sondern lediglich Zwischenräume zum Aufsammeln des Schleifstaubs bilden. Ein Verzicht auf das in NK4 gezeigte Bindemittel, um eine durchlässige Struktur für einen vertikalen Staubtransport hin zu den Schlaufen des Klettverschlusses zu ermöglichen, hat daher nicht nahegelegen.

36

6. Für die Entscheidung kommt es danach zum einen darauf an, ob Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag I durch die Merkmale 1.2 und 1.2.1 (Tuch aus gewirkten Fäden, das ein Kettengewirk mit einer aus Satin- und Trikotmaschinen aufgebauten kombinierten Bindung) unzulässig erweitert ist und zum anderen, ob die Priorität der finnischen Entgegenhaltungen in Anspruch genommen werden kann.

37 In den Anmeldungsunterlagen (Anlage NK1b) werden die Begriffe "Gewirk", "Kettengewirk", "Kettengewirk mit kombinierter Bindung" sowie "Satinmaschinen und Trikotmaschinen" im Text nicht verwendet; im Übrigen wird auch eine Bindung entsprechend dem Merkmal 1.2.1 (Maschen abwechselnd in benachbarten Maschenstäbchen) nicht beschrieben. Der in der Patentanmeldung verwendete englische Begriff "knitted" steht im Sinne von Maschenware sowohl für gestrickte als auch für gewirkte Textilien.

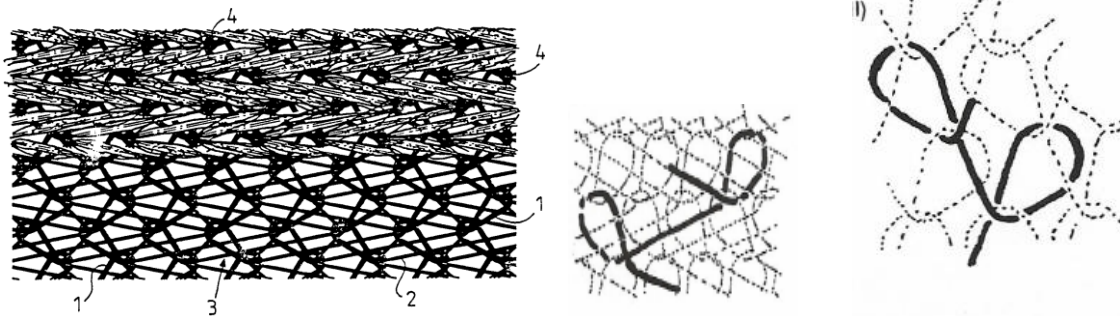
38 Die Parteien streiten darüber, ob namentlich in den Figuren 2 und Figur 9 der Patentanmeldung für den Fachmann, der sich, wie ausgeführt, die Kenntnisse eines in der Textilkunde versierten Fachmanns vermitteln lassen kann, nach den oben dargestellten Grundsätzen ein Kettengewirk mit einer aus Satin- und Trikotmaschinen aufgebauten kombinierten Bindung offenbart und als zur Erfindung gehörig zu erkennen ist.

39 a) Dafür kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Offenbarung allein in den Figuren ausreichen. Entscheidend ist, ob das Gezeigte aus fachmännischer Sicht unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist, wofür der fachlich geschulte Blick maßgeblich ist.

40 b) Die Beklagte hat, unterstützt durch das Privatgutachten von Professor P. (Anl. HE29) geltend gemacht, der Figur 2 des Streitpatents sei ein Kettengewirk mit Maschen einer Trikotbindung und einer Satinbindung zu entnehmen. Bei Satinmaschinen handelt es sich nach den Definitionen der Norm EN ISO 4912:2001 (D) um eine Anordnung von zwei kettengewirkten Maschen, von denen die zweite von

den ersten drei Maschenstäbchen entfernt in der nachfolgenden Maschenreihe erzeugt wird, Trikotmaschen stellen eine Anordnung von zwei kettengewirkten Maschen dar, die in benachbarten Maschenstäbchen in aufeinander folgenden Maschenreihen gewirkt werden.

- 41 Die nachfolgenden Abbildungen zeigen von links: Figur 2 des Streitpatents sowie Muster von Satin- und Trikotmaschen gemäß der vorgenannten Norm:



- 42 Die Klägerin bestreitet, dass den Figuren 2 und 9 der Patentanmeldung eine konkrete Variante eines Gewirks oder Kettengewirks zu entnehmen sei; es sei nicht sicher zu erkennen, dass es sich dabei nicht um ein Gewebe handele. Das von ihr vorgelegte Parteigutachten (Anl. NK32) merkt an, eine Trikotbindung mit einer Satinbindung passe am ehesten zur Figur 2, jedoch nicht zu der in Figur 1 gezeigten Seitenansicht.

- 43 Der gerichtliche Sachverständige, der einleitend klarstellte, dass er kein Textilfachmann sei, hat ausgeführt, er könne in den Figuren 2 und 9 eine Maschenware erkennen, ohne aufgrund seines Fachwissens auf dem Gebiet der Schleifprodukte unterscheiden zu können, ob es sich um Strickware oder um ein Gewirk handele. Aufgrund der von den Parteien vorgelegten Druckschriften insbesondere den DIN-Normen, könne er allerdings die in den Figuren 2 und 9 dargestellten Textilien den Kettengewirken zuordnen. Ein Fachmann für Schleifprodukte würde einen Textilfachmann, der zu seinem Team gehört, zu Rate ziehen beispielsweise, wenn er zum Zwecke der Umsetzung wissen wolle, welche konkrete Ausführung in der Patentan-

meldung gezeigt werde. Ob die Maschen gleichlegig oder gegenlegig miteinander kombiniert seien, interessiere den Fachmann eher nicht.

44 c) Die Klägerin behauptet, die finnischen Patentanmeldungen Nr. 944090 und 945090 würden aufgrund der Verwendung des Begriffs "stickade" ausschließlich Schleifprodukte mit gestricktem, nicht aber mit kettengewirktem Tuch offenbaren. Die Beklagte bestreitet dies und ergänzt, dass am Ende der Beschreibung der Patentanmeldung Nr. 944090 erläutert werde, dass mit "stickade" auch gewirkte Stoffe gemeint seien.

45 Diese Beweisfrage kann erheblich sein. Sollte sich aus fachmännischer Sicht trotz des Umstands, dass auch den finnischen Patentanmeldungen die Figuren des Streitpatents einschließlich der Figuren 2 und 9 beigegeben waren, ergeben, dass (nur) Schleifprodukte mit gestricktem und nicht mit kettengewirktem Tuch offenbart sind und dass die Prioritätswirkung der finnischen Dokumente deshalb nicht in Anspruch genommen werden kann, wäre für die Patentfähigkeit auf den Zeitpunkt der Patentanmeldung des Streitpatents (5. September 1995) abzustellen und das am 27. Juli 1995 veröffentlichte deutsche Gebrauchsmuster 295 05 847.1 (NK42) zu berücksichtigen, die den Gegenstand des Streitpatents in der Fassung von Hilfsantrag I neuheitsschädlich treffen dürfte.

46 II. Deshalb sollen

1. ein schriftliches Sachverständigengutachten zu der Frage eingeholt werden, ob die Lehre nach den Patentansprüchen 1 und 3 in der Fassung des Hilfsantrags I schon aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen (Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) in der ursprünglichen Fassung vom Fachmann als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist,

wobei der Gutachter sich dabei insbesondere dazu äußern soll, ob die Begriffe bzw. Merkmale

- "Gewirk",

- "Kettengewirk",
- "Kettengewirk mit einer kombinierten Bindung, die aus Satinmaschen und Trikotmaschen aufgebaut ist,"

für den Fachmann in den Figuren 2, 4 oder 9 der Patentanmeldung des Streitpatents (WO 96/07509, Anlage NK1b) unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörig (oben I. 2) offenbart sind. Als Fachmann soll der Sachverständige von einem Textilingenieur ausgehen, der mehrjährige Erfahrungen in der Fertigung von Textilien - insbesondere Textilien für Schleifprodukte – besitzt,

und

2. Übersetzungen der auf Schwedisch bzw. Finnlandsschwedisch abgefassten finnischen Patentanmeldungen Nr. 944090 und 945090 eingeholt werden.

Dabei ist besonderes Augenmerk darauf zu legen und gegebenenfalls gesondert zu erläutern, welche Bedeutung dem Begriff "stickade" jeweils am Anfang der Beschreibung der beiden Erfindungen für eine Unterscheidung zwischen Stricken und Wirken, zukommt, auch unter Berücksichtigung des letzten Satzes der Beschreibung in der Patentanmeldung Nr. 944090 (S. 10 am Ende).

Gröning

Hoffmann

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 14.05.2009 - 2 Ni 21/07 (EU) -