



# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 306/03

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In dem Einspruchsverfahren**

**betreffend das Patent 196 30 289**

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 10. Juli 2003 unter Mitwirkung des Richters Dr. Jordan als Vorsitzendem, der Richterin Klante sowie der Richter Dr. Kellner und Dr. Egerer

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 26. Juli 1996 eingereichte Patentanmeldung P 196 30 289.7-45 hat das Deutsche Patent- und Markenamt ein Patent mit der Bezeichnung

"Verfahren zum Lackieren von Fahrzeugkarosserien"

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 14. März 2002.

Die Patentansprüche gemäß Streitpatent haben folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zum Lackieren von Fahrzeugkarosserien, mit einer Anzahl von Lackierprozessen und diesen unmittelbar zugeordneten, deren Vor- oder Nachbereitung dienenden Oberflächenbehandlungen sowie mit weiteren Oberflächenbearbeitungsschritten beim Karosserie-Herstellungsprozess, dadurch gekennzeichnet, dass die Lackierprozesse und die diesen unmittelbar zugeordneten, der Vor- oder Nachbereitung dienenden Oberflächenbehandlungen im wesentlichen unmittelbar aufeinanderfolgen und dass die weiteren Oberflächenbearbeitungsschritte vor- oder nachgeschaltet sind, wobei der vorgeschaltete weitere Oberflächenbearbeitungsschritt ein Feinabdichten, der nachgeschaltete weitere Oberflächenbearbeitungsschritt ein Grobabdichten, ein Aufbringen eines Unterbodenschutzes und/oder ein Verlegen von Dämmmatten beinhaltet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dem Oberflächenbearbeitungsschritt - Grobabdichten - eine Anbauteilemontage und eine Transportkonservierung der Fahrzeugkarosserie vorgeschaltet werden."

Gegen die Patenterteilung hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 14. Juni 2002, eingegangen am selben Tag per Fax, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Als Einspruchsgrund nennt sie mangelnde erfinderische Tätigkeit und stützt sich dabei auf die Druckschriften DE 40 14 493 A1 (1), DE 19 56 967 A1 (2), DE 41 14 762 A1 (3) und DE 24 47 308 A1. Bezüglich der Kenntnisse des Fachmanns verweist die Einsprechende darüber hinaus auf die nachveröffentlichte DE 198 24 468 A1 (5), und zwar auf deren Deckblatt mit der Zusammenfassung.

Mit Schriftsatz vom 10. Juni 2003 überreichte die Einsprechende des weiteren die Kopie eines Beitrags von Manfred Remmel "Herausforderung Autoserienlackierung heute", mo 49 (1995) 753 (6) sowie die Kopie eines Fachvortrags, gehalten am 13. November 1995 in Bad Nauheim von R. Kraus, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen "Zukünftige Entwicklungen im Karosserie-Beschichtungsprozess" bei der 12. Arbeitskreis-Tagung des 1. Deutschen Automobilkreises (7). Demnach seien Nebentätigkeiten wie Schleifen, Nahtabdichten, Unterbodenschutz und Montagearbeiten dem unmittelbar aufeinander folgenden Auftrag der verschiedenen Lack-schichten vor- oder nachgeordnet. Ergänzend zu ihrem Einspruchsschriftsatz stellt sie nunmehr auch die Neuheit des Patentgegenstandes in Frage (vgl Schrifts v 10. Juni 2003 S 4 Abs 3).

Auf die Zwischenverfügung des Senats vom 30. Juni 2003 hin übersandte die Einsprechende mit Faxschreiben vom 1. Juli 2003 eine Kopie der Druckschrift (6), aus der deren bibliographische Daten einschließlich Publikationsdatum direkt hervorgehen.

Die Patentinhaberin widerspricht dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2002 und beantragt, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Sie führt weiter aus, für den Fall, dass seitens des Bundespatentgerichts eine Klarstellung des Begriffs "Feinabdichten" in Patentanspruch 1 für erforderlich erachtet werden sollte, könne dem gerne gefolgt werden. Demzufolge beantragt sie hilfsweise die Aufrechterhaltung nach Änderung des Merkmals "Feinabdichten" in "Feinnahtabdichten" im Patentanspruch 1.

Zu den mit dem Einspruchsschriftsatz vom 14. Juni 2002 vorgebrachten Druckschriften führt sie im wesentlichen aus, diese seien nicht geeignet, die Patentfähigkeit des angegriffenen Verfahrens in Frage zu stellen. Insbesondere beruhen die Ausführungen der Einsprechenden zu den kennzeichnenden Merkmalen auf reinen Behauptungen, ohne dass hierzu ein geeigneter druckschriftlicher Stand der Technik vorliege.

Auf die ergänzenden Schriftsätze der Einsprechenden vom 10. Juni 2003 sowie vom 1. Juli 2003 hin teilte die Patentinhaberin per e-Mail vom 2. Juli 2003 mit, dass sie in der für den 7. Juli 2003 terminierten mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde. Des weiteren beantragt sie Entscheidung nach Aktenlage.

Mit Terminsnachricht vom 3. Juli 2003 wurde den Verfahrensbeteiligten die Aufhebung des Verhandlungstermins von Amts wegen mitgeteilt.

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

## II.

Der zulässige Einspruch führt zum Erfolg. Das Patent war in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Merkmale des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung lassen sich aus den ursprünglichen Unterlagen herleiten (vgl. urspr. Anspr. 1 iVm urspr. Anspr. 2). Patentanspruch 2 in der erteilten Fassung entspricht - nach Änderung des Rückbezugs - dem ursprünglichen Patentanspruch 3.

Im Verlauf des Prüfungsverfahrens vorgenommene Änderungen im Wortlaut des Patentanspruchs 1 sind im Hinblick auf die ursprüngliche Beschreibung als zulässig zu erachten (vgl. urspr. Anspr. 1 iVm S. 3 le Abs. Z. 5 Feinabdichtung sowie S. 3 le Abs. Z. 5 und 6 beispielhafte, nicht erschöpfende Aufzählung als Stütze des Merkmals "und/oder"), sodass gegen die im übrigen von der Einsprechenden auch nicht angegriffene Offenbarung keine Bedenken bestehen.

Die seitens der Patentinhaberin angebotene Änderung des Begriffes "Feinabdichten" in "Feinnahtabdichten" ist somit nicht erforderlich.

Ob das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents - wie die Einsprechende ergänzend zu ihrem Einspruchsschriftsatz vorbringt - gegenüber Manfred Remmel "Herausforderung Autoserienlackierung heute", mo 49 (1995) 753 (6) sowie R. Kraus, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen "Zukünftige Entwicklungen im Karosserie-Beschichtungsprozess", Fachvortrag gehalten am 13. November 1995 in Bad Nauheim bei der 12. Arbeitskreis-Tagung des 1. Deutschen Automobilkreises (7) die zur Patentierung erforderliche Neuheit aufweist, kann nach Ansicht des Senats dahinstehen.

Denn ein Verfahren zum Lackieren von Fahrzeugkarosserien gemäß Patentanspruch 1 beruht jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen, durch geeignete Massnahmen zu bewirken, dass Verschmutzungen während des mehrstufigen Lackierprozesses von Fahrzeugkarosserien vermieden oder doch zumindest beträchtlich gemindert werden können.

Gelöst wird diese Aufgabe durch das im Patentanspruch 1 beschriebene Verfahren zum Lackieren von Fahrzeugkarosserien, bei dem die einzelnen Lackierschritte und die diesen unmittelbar zugeordneten, vor- oder nachbereitenden Oberflächenbehandlungen im wesentlichen unmittelbar aufeinander folgen und dass weitere Oberflächenbearbeitungsschritte entweder dem Lackierprozess vor- oder nachgeschaltet sind. Die vorgeschalteten weiteren Oberflächenbearbeitungsschritte beinhalten ein Feinabdichten, die nachgeschalteten Oberflächenbearbeitungsschritte ein Grobabdichten, das Aufbringen des Unterbodenschutzes und/oder ein Verlegen von Dämmmatten.

Eine derartige Lösung war für den Durchschnittsfachmann - hier ein mit dem Lackieren von Fahrzeugkarosserien befasster und vertrauter Ingenieur der Lackiertechnik - in Kenntnis des Standes der Technik naheliegend.

Wie aus der Beschreibungseinleitung der vorveröffentlichten DE 40 14 493 A1 (1) zu entnehmen ist, werden beim Lackieren von Fahrzeugkarosserien üblicherweise in einem mehrstufigen Verfahren mehrere Schichten aufgetragen, wie beispielsweise eine Zinkphosphatschicht als Haftvermittler und Unterrostungsschutz, eine Tauchgrundierung mittels Kataphorese, ein Steinschlagfüller als Träger des Decklackes und ein aus Basislack und Klarlack bestehender farbiger Decklack (vgl aaO Sp 1 Z 10 bis 16), einschließlich der ihnen jeweils zugeordneten Vor- und Nachbehandlungen, beispielsweise Reinigungsarbeiten (vgl aaO Sp 1 Z 25 bis 32). Daneben beinhaltet das Lackieren von Fahrzeugkarosserien zusätzliche Oberflächenbearbeitungsschritte, so beispielsweise das Beschichten des Unterbodens mittels PVC (vgl (1) Sp 1 Z 16 bis 21).

Dies hat die Patentinhaberin zwar nicht in Abrede gestellt (vgl Streitpatent Fig 1 sowie Schriftsatz vom 22. Oktober 2002 S 1 Abs 5 und 6). Jedoch bringt sie vor, dem Fachmann sei weder bekannt gewesen, die sämtlichen Lackierprozesse einschließlich der ihnen unmittelbar zugeordneten Vor- und Nachbehandlungen der Oberfläche im wesentlichen unmittelbar aufeinander folgend durchzuführen, noch habe für ihn nahegelegen oder sei für ihn selbstverständlich gewesen, zusätzliche

Oberflächenbearbeitungsschritte vor- oder nachgeschaltet durchzuführen (vgl. Schriftsatz vom 22. Oktober 2002 S 1 le Abs bis S 2 Abs 1 sowie S 2 Abs 3).

Dieser Auffassung kann bereits unter Berücksichtigung der vorveröffentlichten Druckschrift (6) nicht beigetreten werden.

In (6) ist ua beschrieben, dass bei der Automobilserienlackierung der gesamte Lackierablauf umgestellt wird. Zum einen soll die Applikation der verschiedenen Lackschichten unmittelbar hintereinander erfolgen, und zum anderen werden ua Nahtabdichten, Unterbodenschutz und Montagearbeiten der Gesamtlackierung vor- oder nachgeschaltet (vgl. (6) S 753 vorle Abs). Über diese Weiterentwicklung im Zuge der Automobilserienlackierung wurde nach den Ausführungen der Einsprechenden auch auf einer Fachtagung vom 12. bis 14. November 1995 und damit ebenfalls vor dem Anmeldetag des Streitpatentes vorgetragen (vgl. (7)).

Mit diesen Anregungen konnte der Fachmann nun ausgehend von der bis dahin üblichen Praxis des Lackierungsprozesses von Fahrzeugkarosserien (vgl. (1) sowie die Figur 1 des Streitpatentes) ohne erfinderisches Zutun zu einem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents gelangen. Dabei wird er ohne weiteres das in (6) expressis verbis genannte Nahtabdichten, welches dem Feinabdichten bzw dem hilfsweise beantragten Feinnahtabdichten entspricht, unmittelbar an dem gefertigten Karosserie-Rohteil und damit dem Lackierprozess vorgeschaltet vornehmen.

Was den Unterbodenschutz angeht, der im Patentanspruch 1 des Streitpatentes wegen des Passus "und/oder" eine gesondert zu wertende alternative Ausführungsform betreffend das übergeordnete Merkmal einer nachgeschalteten Oberflächenbearbeitung darstellt, so bleiben ohnehin lediglich die beiden Möglichkeiten eines vor- oder eines nachgeschalteten Auftrags. Für die Auswahl von einer der beiden Möglichkeiten bedarf es aber keines erfinderischen Zutuns. Hinzu kommt, dass der Fachmann in Kenntnis von (6) und unter Berücksichtigung des ihm geläufigen Prozessablaufs (vgl. (1) Sp 1 Z 8 bis 19; Streitpatent Figur 1) den Unterbo-

denschutz eher nicht vorgeschaltet und damit ohne Haftvermittler und ohne Zinkphosphatgrundierung als Unterrostungsschutz, sondern bevorzugt nachgeschaltet auftragen wird.

Die Ausführungsform eines in seinen Oberflächenbehandlungsschritten üblichen Verfahrens zur Lackierung von Karosserieoberflächen, die durch vorgeschaltetes Abdichten von Feinnähten an der Rohkarosserie und durch das nachgeschaltete Auftragen des Unterbodenschutzes gekennzeichnet ist, ist somit nicht gewährbar.

Damit fällt der Patentanspruch 1 insgesamt und ebenso der abhängige Patentanspruch 2, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese übrigen Ausführungsformen etwas Schutzfähiges enthalten (BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

Entsprechendes gilt auch bei Berücksichtigung des seitens der Patentinhaberin hilfsweise beantragten Merkmals Feinnahtabdichten anstelle von Feinabdichten.

Die Patentinhaberin hat unter Beibehaltung ihres Antrags auf unveränderte Aufrechterhaltung des Patents gebeten, nach Lage der Akten zu entscheiden. Hierbei handelt es sich um eine prozessuale Willenserklärung, mit der sie in der Einspruchsinstanz zum Ausdruck bringt, dass sie an dem weiteren Verfahren nicht mehr - wie an sich erforderlich - mitwirken will, sondern dass dieses umgehend zum Abschluss gebracht werden soll. Die Patentinhaberin hat sich damit einer weiteren Erörterung der Sach- und Rechtslage, die ihr durch Anberaumung einer mündlichen Verhandlung (PatG § 91 Abs 1 iVm ZPO § 139) eingeräumt worden ist, entzogen, so dass - wie geschehen - zu beschließen war.

Jordan

Klante

Kellner

Egerer

Pü