



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 325/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 10 918

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der Richterin Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I

Die Erteilung des Patents 100 10 918 mit der Bezeichnung

„Versatz zur Herstellung eines feuerfesten keramischen Formkörpers, daraus gebildeter Formkörper und dessen Verwendung“

ist am 14. April 2005 veröffentlicht worden. Es umfasst 11 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 und 9 wie folgt lauten:

„1. Versatz zur Herstellung eines feuerfesten keramischen Formkörpers, mit folgenden eigenständigen Komponenten:

- a) 80 bis 97 Gew.-% Schmelzmagnesit, Sintermagnesit oder Mischungen daraus mit einem MgO-Gehalt > 93 Gew.-% und einer Korngröße < 8 mm,
- b) 3 bis 20 Gew.-% CaO in einer Kornfraktion < 1 mm,
- c) 0 bis 15 Gew.-% mindestens eines weiteren feuerfesten Oxids in einer Korngröße < 3 mm.

9. Ungebrannter keramischer Formkörper aus einem Versatz nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und einem Bindemittel.

Zum Wortlaut der auf Anspruch 1 unmittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8, des auf einen gebrannten feuerfesten keramischen Formkörper aus einem Versatz nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und einem Bindemittel gerichteten Anspruchs 10 sowie des die Verwendung eines keramischen Formkörpers nach Anspruch 9 oder 10 betreffenden Patentanspruchs 11 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Gegen das Patent ist am 14. Juli 2005 Einspruch erhoben worden, der u. a. auf die Behauptung gestützt ist, der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 9 beruhe insbesondere vor dem Hindergrund des Dokuments

D1 „Application of Unburnt MgO-CaO-C Brick to Combined Blowing Converters“ von I. Ohishi et al. in Taikabutsu Overseas Vol. 7 (1987) Nr. 1, Seiten 29 bis 34

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Mit dem Einspruchsschriftsatz beantragt die Einsprechende

das Patent im Umfang aller Ansprüche zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 22. Mai 2007 an das Deutsche Patent- und Markenamt den Verzicht auf das Streitpatent erklärt. Für die von der Einsprechenden mit Schreiben vom 1. Juni 2007 erbetene Bestätigung, dass sie für die Vergangenheit keine Rechte aus diesem Schutzrecht geltend machen werde, hat die Patentinhaberin gemäß ihrer Antwort vom 13. Juni 2007 keine Rechtsgrundlage gesehen.

Mit Schriftsatz vom 15. Juni 2007 hat die Einsprechende ein Rechtsschutzinteresse am rückwirkenden Widerruf des - lediglich ex nunc - erloschenen Patents dargelegt, da sie noch für die Vergangenheit aus dem Patent in Anspruch genommen werden könne.

Die Einsprechende beantragt die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens.

Die Patentinhaberin trägt vor, von einem Rechtsschutzinteresse seitens der Einsprechenden sei nicht einmal ansatzweise die Rede und verweist auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GRUR 1995, 342; GRUR 1997, 615; X ZR 188/01). Der Antrag der Patentinhaberin vom 5. September 2005,

den Einspruch der L... GmbH vom 14. Juli 2005 zurückzuweisen,

gilt weiter. Sie regt ferner an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Infolge des Verzichts der Patentinhaberin ist das Patent - mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) - erloschen, § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG. Wer die Wirkungen des erloschenen Patents auch für die Vergangenheit (ex tunc) durch dessen Widerruf beseitigen will, muss deshalb ein besonderes eigenes Rechtsschutzinteresse dargetan (std. Rspr. BGH GRUR 1997, 615 - Vornapf; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 61 Rn. 1; zum Rechtsschutzinteresse siehe insb. Schulte PatG, 7. Aufl. § 81 Rn. 45 u. 46). Vorliegend hat die Einsprechende nach Überzeugung des Senats ein besonderes eigenes Rechtsschutzinteresse am Widerruf des Patents hinreichend dargetan. Bei der Prüfung der Frage des Rechtsschutzinteresses ist von einer großzügigen Gewährung von Rechtsschutz auszugehen (BPatGE 36, 110; Benkard, a. a. O. § 61 Rn. 1). Als nicht ausreichend wird insoweit lediglich eine offensichtlich nicht schutzwürdige Rechtsverfolgung angesehen. Hingegen besteht schon dann hinreichender Anlass, den von staatlichen Einrichtungen gewährten Schutz in Anspruch zu nehmen, wenn die Einsprechende Grund zu der Besorgnis hat, sie

könne derartigen Ansprüchen möglicherweise ausgesetzt werden (BGH GRUR 1995, 342 - Tafelförmige Elemente, diese Entscheidung wird auch in der von der Patentinhaberin genannten BGH-Entscheidung vom 19.05.2005, X ZR 188/01 unter Hinweis auf st. Rspr. zitiert). Als starkes Indiz für diese Besorgnis muss vorliegend die beharrliche Verweigerung der Patentinhaberin gesehen werden, eine Erklärung für die Nichtinanspruchnahme abzugeben, wie sie die Einsprechende durch das Verlangen einer Bestätigung fordert, dass die Patentinhaberin für die Vergangenheit keine Rechte aus dem Schutzrecht geltend machen wird. So wird nach der Rechtsprechung (BGH GRUR 1985, 871 - Ziegelsteinformling II) bereits das Schweigen des Patentinhabers auf eine solche Aufforderung zur Bejahung des Rechtsschutzinteresses für ausreichend erachtet. Vorliegend hat die Patentinhaberin sogar gegenüber der Einsprechenden erklärt, dass sie keine Rechtsgrundlage für eine derartige Bestätigung sehe.

Das Rechtsschutzbedürfnis war daher zu bejahen, insbesondere ist auch nicht ersichtlich, weshalb dieser Beurteilung die von der Patentinhaberin noch zitierte Entscheidung BGH, X ZR 188/01 - Aufzeichnungsträger, entgegenstehen könnte.

Wie sich aus vorstehenden Ausführungen ergibt, wird von gefestigter Rechtsprechung nicht abgewichen, so dass die von der Patentinhaberin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht angezeigt ist.

Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen. Er ist somit zulässig und führt zum Widerruf des Patents.

Der Versatz nach Anspruch 1 bzw. der ungebrannte Formkörper nach Anspruch 9 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus D1 ist ein ungebrannter Formkörper aus a) 73,5 bzw. 74,3 Gew.-% Sintermagnesit, b) 15,5 bzw. 14,8 Gew.-% CaO und c) 10,3 bzw. 10,4 Gew.-% Kohlenstoff bekannt (Tab. 1 Stein B, Tab. 2 Stein F i. V. m. S. 29 re. Sp. Abs. 4).

Da der Sintermagnesit von hoher Reinheit sein soll, ist ein MgO-Anteil von > 93 Gew.-% zumindest naheliegend, wenn nicht schon selbstverständlich. Die Korngröße des zugesetzten CaO soll bei 0,2 bis 1 mm liegen (S. 29 re. Sp. Abs. 5, S. 31 re. Sp. vorle. + le. Abs. u. S. 34 le. Abs.).

Hiervon unterscheidet sich der Formkörper nach Anspruch 9 in der Ausführungsform mit 0 Gew.-% c) lediglich durch den höheren Anteil der Komponente a) sowie möglicherweise durch die in D1 nicht spezifizierte Korngröße dieser Komponente.

Für den Fachmann liegt es aber nahe, den in D1 herausgestellten positiven Einfluß von CaO auf die Infiltration der Schlacke in den Stein (S. 29 re. Sp. Abs. 5 bis 8) auch für Steine mit höherem Sintermagnesit-Gehalt zu überprüfen, da es sich bei den Versuchen in D1 nur um orientierende für Test-Zwecke handelt. Die Teilchengrößebegrenzung auf < 8 mm ist so reichlich, dass sie in der Praxis immer erfüllt sein dürfte; jedenfalls liegt es im Rahmen fachmännischen Könnens, bei Sinterprozessen nicht zu grobkörniges Ausgangsmaterial einzusetzen.

Der ungebrannte Formkörper nach Anspruch 9 ergibt sich somit in naheliegender Weise aus D1 in Verbindung mit dem Wissen des Fachmanns.

Für den Versatz nach Anspruch 1 trifft diese Ergründung sinngemäß zu, da die Herstellung des ungebrannten Formkörpers die Bereitstellung eines Versatzes mit entsprechenden Mengenanteilen der Komponenten voraussetzt.

Die Ansprüche 1 und 9 können daher keinen Bestand haben; die Ansprüche 2 bis 8, 10 und 11 fallen mit ihnen.

Schröder

Wagner

Harrer

Proksch-Ledig

Na

