



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 8/05

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
14. Juli 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 199 57 847

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juli 2009 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Schneider als Vorsitzendem sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Ganzenmüller

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Dezember 2004 insoweit aufgehoben, als das Patent 199 57 847 mit folgenden Unterlagen in beschränktem Umfang aufrecht erhalten wird:

Patentansprüche 1 bis 6  
sowie Beschreibung, Spalten 1 bis 11,  
jeweils eingereicht in der mündlichen Verhandlung,  
Zeichnungen Fig. 1 bis 3 wie Patentschrift.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat im Einspruchsverfahren das am 1. Dezember 1999 angemeldete Patent 199 57 847, dessen Erteilung am 7. Juni 2001 veröffentlicht wurde, mit Beschluss vom

13. Dezember 2004 mit der Begründung widerrufen, die Walze nach dem erteilten Patentanspruch 1 sei nicht neu.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 16. Februar 2005 Beschwerde eingelegt, zu der am 26. August 2008 die Begründung nachgereicht wurde.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Walze zur thermischen und mechanischen Behandlung eines bahnförmigen Produkts, zum Beispiel Papier,

- a) mit einem Walzenkörper (1),
- b) mit Temperierkanälen (2) für ein Temperierfluid, die in dem Walzenkörper (1) nahe der Walzenkörperoberfläche verlaufen,
- c) mit Isoliervorrichtungen (4, 5), die in den Temperierkanälen (2) ausgebildet sind, derart, dass an einem Walzenkörperende in jedem der Temperierkanäle (2) eine thermische Randisolierung zwischen dem strömenden Temperierfluid und dem Walzenkörper (1) gebildet wird,
- d) mit einem an dem Walzenkörper (1) angebrachten Zapfenflansch (3),
- e) und mit Stellgliedern (8), die in dem Zapfenflansch (3) gelagert und mit den Isoliervorrichtungen (4, 5) verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

- f) die Isoliervorrichtungen (4, 5) in den Temperierkanälen (2) in Längsrichtung der Temperierkanäle (2) längenveränderbar sind
- g) und dass die Stellglieder (8) in dem Zapfenflansch (3) in Längsrichtung der Temperierkanäle (2) verschiebbar und fixierbar gelagert und mit den Isoliervorrichtungen (4, 5) verschiebesicher verbunden sind,
- h) die Isoliervorrichtungen (4, 5) je durch einen Isoliereinsatz gebildet werden, der längenveränderbar ist,
- i) durch ein Verschiebeelement (5) der Isoliervorrichtung (4, 5) ein von dem Temperierfluid nicht oder nicht frei durchströmter Isolierraum (7) gebildet und die Länge dieses Isolierraums (7) durch eine Verschiebung des Verschiebeelements (5) verändert wird
- j) und dass ein nicht verschiebbarer Isoliereinsatz (4) aus einem thermisch isolierenden Material einen thermisch isolierenden Längenbereich (4) der Isoliervorrichtung (4, 5) bildet oder
- k) ein nicht verschiebbarer Isoliereinsatz (4), der einen thermisch isolierenden Längenbereich (4) der Isoliervorrichtung (4, 5) durch Ausbildung eines von dem Temperierfluid nicht durchströmten Isolierraums (19) bildet, aus nicht rostendem Stahl gefertigt ist.

Daran schließen sich die neuen Ansprüche 2 bis 6 an. Bezüglich des Wortlauts der rückbezogenen Ansprüche sowie wegen des weiteren Vorbringens aller Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren wurde folgender Stand der Technik genannt:

- E1 WO 00/53847 A1
- E2 DE 42 44 812 C2
- E3 DE 31 40 425 A1
- E4 DE 195 13 500 C2
- E5 DE 43 43 172 C1
- E6 DE 35 18 808 C2
- E7 DE 30 14 891 A1.

Die von der Einsprechenden genannte WO 00/53847 A1 (E1) ist gegenüber dem Streitpatent nachveröffentlicht. Sie zählt gemäß § 3 Abs. 2 Ziffer 3 PatG zum Stand der Technik und ist nur für die Neuheitsprüfung heranzuziehen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin bringt vor, eine Walze nach dem Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 gehe aus der DE 42 44 812 C2 (E2) hervor. Außerdem zeige auch die ältere Anmeldung gemäß WO 00/53847 A1 (E1) eine gattungsgemäße Walze.

Die mit der Walze gemäß dem geltenden Anspruch 1 des Streitpatents zu erzielenden Vorteile beruhen ihrer Ansicht nach auf einer exakten Anpassung der Länge (und nicht der Lage) der teleskopartig veränderbaren Isoliervorrichtungen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten wird:

Patentansprüche 1 bis 6 und  
Beschreibung, Spalten 1 bis 11,  
eingereicht in der mündlichen Verhandlung,  
Figuren 1 bis 3 gemäß Patentschrift.

Im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat die Einsprechende, die wie angekündigt an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen hat, beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Einsprechende hat ihren Antrag damit begründet, dass die E1 für einen Fachmann eine Walze mit allen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 offenbare. Außerdem beruhe die Walze nach dem Streitpatent gegenüber einer Zusammenschau der E2 mit der E3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Im Beschwerdeverfahren hat sich die Einsprechende nur schriftlich geäußert und ihre Auffassung bekräftigt.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg entsprechend der Beschlussformel.

1. Der Einspruch ist zulässig. Er wurde fristgerecht erhoben und ist ausreichend substantiiert.

2. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig.  
Die Merkmale der geltenden Ansprüche 1 bis 6 sind in den ursprünglichen Unterlagen bzw. in der Patentschrift offenbart, Anspruch 1 enthält die Merkmale der ursprünglich eingereichten bzw. erteilten Ansprüche 1, 4, 7, 8 und 9. Die Ansprüche 2 bis 6 entsprechen den Ansprüchen 12 bis 16.
3. Der Patentgegenstand ist patentfähig nach §§ 1 bis 5 PatG.
  - a. Die unbestreitbar gewerblich anwendbare Walze mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 ist neu.  
In keiner der oben genannten Entgegenhaltungen 1 bis 7 ist eine Walze beschrieben, die Isoliervorrichtungen mit einem Verschiebeelement und einem nicht verschiebbaren Isoliereinsatz aufweist.
  - b. Die Walze mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.  
Als Fachmann wird hier - in Übereinstimmung mit allen Beteiligten - ein Dipl.-Ing. des allgemeinen Maschinenbaus mit Fachhochschulausbildung und Erfahrung in der Konstruktion von Kalandерwalzen mit lediglich durchschnittlichen Fachkenntnissen angesehen.  
In der mündlichen Verhandlung gingen Senat und Patentinhaberin übereinstimmend davon aus, dass Walzen, wie sie in den Entgegenhaltungen 2 und 3 offenbart sind, den nächstkommenden Stand der Technik repräsentieren. Hinsichtlich des zugrundeliegenden technischen Problems bilden diese Walzen den gattungsgemäßen Stand der Technik und verfügen damit bereits über die Merkmale, wie sie im Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 aufgeführt sind.  
Die in den beiden Entgegenhaltungen offenbarten Walzen verfügen auch bereits jeweils über längenveränderbare Isoliervorrichtungen, entsprechend Merkmal f), da sie über das seitliche Ende des Walzenmantels überstehen und in die Temperierkanäle - längenverändernd - eingeschoben werden kön-

nen. Das außerdem im Anspruch 1 vorgesehene Merkmal g), wonach die Stellglieder in Längsrichtung der Temperierkanäle verschiebbar gelagert sein sollen, mag für sich neu sein, da es sich bei den bekannten Walzen um axial feststehende Einstellschrauben handelt. Dieser Umstand könnte aber, selbst zusammen mit den Merkmalen a) bis f) eine Erfindung nicht begründen, da ein Fachmann entsprechende untereinander austauschbare Alternativen kennt.

Während in den Entgegenhaltungen 2 und 3 die Isoliervorrichtungen lediglich hinsichtlich ihrer Anordnung im jeweiligen Temperierkanal längenveränderbar sind, werden darin aber keine Ausbildungen offenbart, bei der die jeweilige Isoliervorrichtung 14 bzw. 13 aus einem nicht verschiebbaren Isoliereinsatz und einem Verschiebeelement besteht. Diese Ausbildung, welche im geltenden Anspruch 1 in den zusammengehörenden Merkmalen h), i), j) und k) beschrieben ist, findet weder bei einer Walze gemäß Entgegenhaltung 2 noch bei einer solchen gemäß Entgegenhaltung 3 oder einer der übrigen im Verfahren befindlichen Walzen nach den Entgegenhaltungen 4 bis 7, die im Übrigen in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen wurden, ein Vorbild.

Diese Merkmale sind auch nicht im Rahmen fachmännischen Könnens aus dem zitierten Stand der Technik herleitbar, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen.

Patentanspruch 1 ist daher gewährbar.

Die rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 erfüllen die an rückbezogene Patentansprüche zu stellenden Anforderungen und sind damit ebenfalls gewährbar.

4. Die Entscheidung konnte auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung neu eingereichten Patentansprüche ergehen, obwohl die Einsprechende und Beschwerdegegnerin nicht anwesend war.



Denn wer freiwillig zur mündlichen Verhandlung nicht erscheint, verzichtet auf die Wahrnehmung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör in mündlicher Form und kann sich nicht darauf verlassen, dass die Entscheidungsgrundlage unverändert fortbesteht (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. Einl. Rn. 249, 250).

Schneider

Guth

Hildebrandt

Ganzenmüller

Cl