



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 305/05

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. Mai 2010

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 25 945

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündlichen Verhandlungen vom 18. März 2010 und vom 17. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterinnen Schwarz Angele und Dipl.-Chem. Zettler sowie des Richters Dr. Lange

beschlossen:

- I. Das Patent wird beschränkt aufrecht erhalten auf Grundlage der Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 17. Mai 2010, Beschreibung und Zeichnungen wie Patentschrift.
- II. Der Kostenantrag der Einsprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 8. Juni 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 199 25 945 mit der Bezeichnung

“Druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung“

erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung in Form der DE 199 25 945 B4 ist der 26. August 2004.

Die Patentansprüche 1 bis 3 lauten:

1. Druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung nach dem "Teapot-Prinzip" zum automatischen Gießen von Metallschmelzen in Gießformen (8), mit einem feuerfest ausgekleideten Kessel (1), einem druckdichten Deckel (2), einem Eingusssiphon (3) und einem Ausgusssiphon (4), welcher in ein Gießbecken (5) mündet, welches eine mittels eines Stopfens (6) verschließbare Auslauföffnung (9) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kessel (1) in seinem Boden mit einer Rinne (11) ausgerüstet ist, in der sowohl der Ausgusssiphon (4) als auch der Eingusssiphon (3) enden.

2. Gießeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kessel (1) mit einem kleinem Höhen/Durchmesser-Verhältnis ausgeführt ist, so dass sehr kurze, gut zugängliche Siphonkanäle entstehen.

3. Gießeinrichtung nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslassöffnung (9) des Gießbeckens (5) und die äußere Mündung des Eingusssiphons (3) derart ausgebildet sind, dass der die Schmelze enthaltende Kessel (1) im Störfall derart kippbar ist, dass einerseits das Gießbecken (5) soweit leerläuft, dass der Stopfen (6) geöffnet werden kann und dass andererseits die Schmelze nicht aus dem Eingusssiphon (3) ausläuft.

Gegen das Patent hat die J... GmbH in S...
Einspruch eingelegt.

Die Einsprechende führt aus, dass der Gegenstand des Patents nicht patentfähig sei, weil er nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zusätzlich macht sie noch eine offenkundige Vorbenutzung aus dem Jahr 1988 geltend. Sie stützt sich dabei auf die Druckschriften

D1 US 5 271 539 A

D2 JP 2-25269 A mit PATENT ABSTRACT OF JAPAN 02025269 A

D2a deutsche Übersetzung der JP 2-25269 A

D3 Auftragsbestätigung für den Verkauf einer Vergießeinrichtung

RGD - Ge 6/200: Anlagen 1 bis 4.

Im Prüfungsverfahren wurden außerdem die CH 646 624 A5 und die US 5 465 777 A entgegengehalten.

Die Patentinhaberin hat der Einsprechenden in allen Punkten widersprochen. In der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2010 hat sie das angegriffene Patent (im Folgenden das Patent) mit schriftsätzlich eingereichten Ansprüchen gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 sowie mit den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüchen gemäß Hilfsanträgen 4 und 5 gegenüber dem vorgebrachten Stand der Technik verteidigt. Nachdem die Einsprechende beantragt hat, das Verfahren zu vertagen und der Patentinhaberin die Kosten des Verhandlungstermins aufzuerlegen, wurde das Verfahren vertagt.

Mit Schriftsatz vom 13. April 2010 hat die Patentinhaberin neue Anspruchsätze gemäß Haupt- und Hilfsantrag eingereicht und beantragt, das Patent im Umfang dieses Haupt- bzw. Hilfsantrags aufrecht zu erhalten.

Mit Schriftsatz vom 21. April 2010 hat die Einsprechende erklärt: "Der Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung wird hiermit zurückgenommen. Es wird gebeten im schriftlichen Verfahren nach Aktenlage zu entscheiden."

In der mündlichen Verhandlung vom 17. Mai 2010 verteidigt die Patentinhaberin das Patent mit den Ansprüchen 1 und 2 gemäß dem nunmehr einzigen Antrag (Hauptantrag). Sie beantragt, das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten, auf Grundlage der Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 17. Mai 2010, Beschreibung und Zeichnungen wie Patentschrift.

Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag lauten:

- Patentansprüche
- ein Gesamtfassungsvermögen von 4600 kg
Eisenschmelze aufweist und
1. Druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung nach dem „Teapot-Prinzip“ zum automatischen Gießen von Metallschmelzen in Gießformen (8) mit einem feuerfest ausgekleideten Kessel (1), einem druckdichten Deckel (2), einem Eingusssiphon (3) und einem Ausgusssiphon (4), welcher in ein Gießbecken (5) mündet, welches eine mittels eines Stopfens (6) verschließbare Auslauföffnung (9) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kessel (1) in seinem Boden mit einer Rinne (11) ausgerüstet ist, in der sowohl der Ausgusssiphon (4) als auch der Eingusssiphon (3) enden, wobei die Gießeinrichtung per Druckförderung komplett bis auf den Inhalt der Rinne (11), dem Gießbecken (5) und den Siphons (3, 4) entleerbar ist und zum Entleeren die Schmelze mit einem maximalen Überdruck von 0,3 atü in das Gießbecken (5) gedrückt wird, *wobei* ~~und~~ die äußere Mündung des Eingusssiphons (3) und die Auslassöffnung (9) des Gießbeckens (5) derart angeordnet sind, dass der die Schmelze enthaltende Kessel (1) im Störfall derart kippar ist, dass einerseits das Gießbecken (5) soweit leerläuft, dass der Stopfen (6) geöffnet werden kann, und dass andererseits die Schmelze nicht aus dem Eingusssiphon (3) ausläuft.
 2. Gießeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kessel (1) mit einem kleinem Höhen/Durchmesser-Verhältnis ausgeführt ist, so dass sehr kurze, gut zugängliche Siphonkanäle entstehen.

Der Vertreter der Einsprechenden hat schriftsätzlich den Antrag gestellt, das Patent im vollen Umfang zu widerrufen. Zum Termin am 17. Mai 2010 ist die Einsprechende nicht erschienen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH, GRUR 2007, 859 - Informationsübermittlungsverfahren I und BGH, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II, BGH, GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung).

2. Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, denn es sind im Hinblick auf den druckschriftlich belegten Stand der Technik innerhalb der Einspruchsfrist die den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach § 21 Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen dargelegt worden, so dass die Patentinhaberin und der Senat daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe ohne eigene Ermittlungen ziehen können (§ 59 Abs. 1 PatG).

3. Der Gegenstand des angegriffenen Patents geht nicht über den Inhalt der Anmeldung hinaus, in der sie beim Deutschen Patent- und Markenamt ursprünglich eingereicht worden ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Der geltende Patentanspruch 1 findet seine Grundlage in den am Anmeldetag eingereichten Patentansprüchen 1, 2 und 4 i. V. m. S. 5 Abs. 2 sowie S. 6 der ursprünglichen Beschreibung. Unteranspruch 2 lässt sich aus dem ursprünglichen Unteranspruch 3 herleiten. Mit den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten neuen Patentansprüchen 1 und 2 ist der Schutzbereich des Patents nicht erweitert worden, da die neuen Ansprüche ihre Grundlage in den erteilten Patentansprüchen 1, 2, und 3 i. V. m. Abs. [0022] und [0026] finden.

4. Die druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung nach dem "Teapot-Prinzip" gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 erweist sich als patentfähig (§§ 1 bis 5 PatG). Das Patent war deshalb beschränkt aufrecht zu erhalten.

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 betrifft eine druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung nach dem „Teapot-Prinzip“ zum automatischen Gießen von Metallschmelzen in Gießformen (8), mit einem feuerfest ausgekleideten Kessel (1), einem druckdichten Deckel (2), einem Eingussiphon (3) und einem Ausgussiphon (4), welcher in ein Gießbecken (5) mündet, welches eine mittels eines Stopfens (6) verschließbare Auslauföffnung (9) aufweist. Gemäß der Patentschrift ist eine derartige druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung allgemein bekannt und in den Figuren 5 und 6 der Patentschrift gezeigt - vgl. Abs. [0006] der Patentschrift. Bei einer solchen druckgasbetätigten Gießeinrichtung wird die Schmelze durch Druckerhöhung aus dem Kessel in das Gießbecken gedrückt, dessen Ablauföffnung mit dem Stopfen verschließbar ist. Das Niveau der Schmelze im Gießbecken wird dabei unabhängig vom jeweiligen Kesselinhalt durch entsprechende Druckregelung auf gleicher Höhe gehalten, so dass für die Stopfendosierung konstante Bedingungen vorliegen - vgl. Abs. [0007]. Bisher hatten die allgemein bekannten Kessel ein ungünstiges Verhältnis von Nutz- zu Gesamtfassung an Schmelze, d. h. es verbleibt bei der Druckförderung eine nicht unerhebliche Menge an Restschmelze im Kessel - vgl. Abs. [0010]. Laut Vortrag der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2010 war dies ein wesentlicher Grund dafür, dass die bisher bekannten Gießöfen ein Durchmesser-Höhen-Verhältnis von etwa 1:1 aufwiesen. Eine größere Bodenfläche des Kessels wurde vermieden, da sich dadurch bei gleichem Mindest-Schmelzspiegel im Kessel eine größere Menge an Restschmelze ergeben hätte.

Um beim Entleeren die Schmelze im Kessel bis auf den Mindest-Schmelzspiegel drücken zu können, liegt der maximale Überdruck im Kessel bei den bekannten Gießöfen bei etwa 0,7 atü. Bis zu diesem Mindest-Schmelzspiegel wird das Niveau der Schmelze im Gießbecken auf gleicher Höhe gehalten. Einen Beleg für den Druckwert von 0,7 atü gibt die CH 646 624 A5. Dort ist ausgeführt, dass das Druckniveau beim vollem Ofen etwa einem Druck von 1,3 bar und bei „fast leerem Ofen“ einem Wert von etwa 1,7 bar entspricht. Ausgangsniveau ist dabei ein Druck von 1 bar. Der atmosphärische Überdruck entspricht dort also 0,7 bar bzw.

0,7 atü. Zum Erreichen des Niveaus N2 (Füllen des Gießbeckens) ist sogar ein noch höherer Überdruck von etwa 1,1 bar notwendig - vgl. S. 3 re. Sp. Zn. 42 bis 47 der CH 646 624 A5.

b) Dem Patent liegt dementsprechend das objektive Problem zugrunde, eine druckgas- und stopfenbetätigte Giesseinrichtung der eingangs genannten Art anzugeben, bei der schon im drucklosen Zustand Schmelze im Gießbecken ist und die durch einen stark reduzierten Restschmelze-Inhalt für häufiges Entleeren geeignet, d. h. ausreichend flexibel für den häufigen Werkstoff-Wechsel bzw. den Teilzeit-Betrieb ist. Gleichzeitig soll zum Entleeren der Gießeinrichtung deutlich weniger Überdruck benötigt werden als bei den herkömmlichen Gießvorrichtungen - vgl. Abs. [0011] des Patents.

c) Die Giesseinrichtung zur Lösung des Problems gemäß geltendem Patentanspruch 1 betrifft - nach Merkmalen gegliedert:

- 1 Druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung nach dem „Teapot-Prinzip“ zum automatischen Gießen von Metallschmelzen in Gießformen (8),
- 2 mit einem feuerfest ausgekleideten Kessel (1),
- 3 einem druckdichten Deckel (2),
- 4 einem Eingusssiphon (3) und
- 5 einem Ausgusssiphon (4),
- 6 welcher in ein Gießbecken (5) mündet,
- 6.1 welches eine mittels eines Stopfens (6) verschließbare Auslauföffnung (9) aufweist;
- 7 der Kessel (1) ist in seinem Boden mit einer Rinne (11) ausgerüstet, in der sowohl der Ausgusssiphon (4) als auch der Eingusssiphon (3) enden;
- 8 die Gießeinrichtung weist ein Gesamtfassungsvermögen von 4600 kg Eisenschmelze auf, und

- 8.1 ist per Druckförderung komplett bis auf den Inhalt der Rinne (11), dem Gießbecken (5) und den Siphons (3, 4) entleerbar und
- 8.2 wird zum Entleeren die Schmelze mit einem maximalen Überdruck von 0,3 atü in das Gießbecken (5) gedrückt, und
- 9 die äußere Mündung des Eingusssiphons (3) und die Auslassöffnung (9) des Gießbeckens (5) sind derart angeordnet, dass der die Schmelze enthaltende Kessel (1) im Störfall derart kippbar ist, dass einerseits das Gießbecken (5) soweit leerläuft, dass der Stopfen (6) geöffnet werden kann, und dass andererseits die Schmelze nicht aus dem Eingusssiphon (3) ausläuft.

Figuren 1 und 2 des Patents zeigen eine entsprechende Gießeinrichtung:

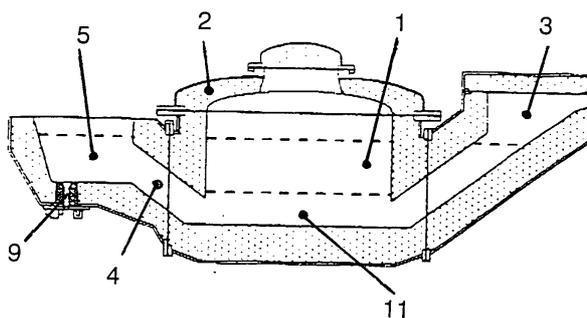


Fig. 1

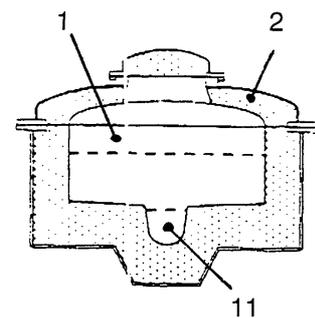


Fig. 2

d) Der zuständige Fachmann ist hier ein Diplomingenieur der Metallurgie bzw. Werkstofftechnik, der eine langjährige Tätigkeit und große Erfahrung auf dem Gebiet der Gießereitechnik aufweist und der mit der Entwicklung von Gießwerkzeugen beauftragt ist.

e) Die Neuheit der beanspruchten druckgas- und stopfenbetätigten Gießeinrichtung nach dem "Teapot-Prinzip" zum automatischen Gießen von Metallschmelzen in Gießformen ist anzuerkennen, da keine der im Einspruch als auch im Prüfungsverfahren aufgegriffenen Druckschriften eine Vorrichtung mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 offenbart, wie sich im Einzelnen auch aus den nachfolgenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit ergibt.

Auch die von der Einsprechenden geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung kann nicht weiterführen, da sie nicht belegt wurde. Von Seiten der Einsprechenden wurde in Anlage 2 unter "Urheberrecht und Geheimhaltung" Geheimhaltung festgelegt. In der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2010 wurde die offenkundige Vorbenutzung von der Einsprechenden auch nicht weiter verfolgt.

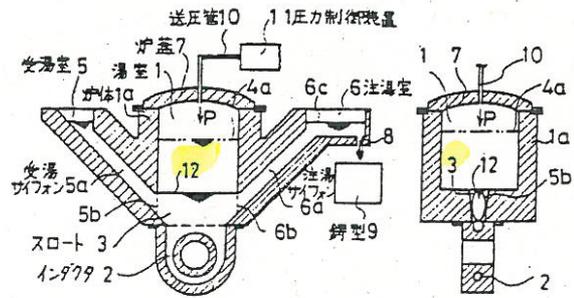
f) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

aa) Die Druckschrift JP 2-25269 A mit PATENT ABSTRACT OF JAPAN 02025269 A (D2) und die deutsche Übersetzung der JP 2-25269 A (D2a) betrifft einen druckgasbetätigten Gießofen nach dem "Teapot-Prinzip".

Der D2/D2a liegt das Problem zugrunde, einen druckgasbetätigten Gießofen bereitzustellen, der den Anteil der Flüssigmetallrestmenge in Bezug auf die druckgegossene (herausgepresste) Flüssigmetallmenge stark reduziert - vgl. S. 6 Abs. 2 der D2a -, was u. a. der Aufgabenstellung des Patents entspricht - vgl. Abs. 4.b). Der Fachmann hatte demnach Anlass diese Druckschrift auf jeden Fall zu beachten, da hier das gleiche Problem wie nach dem Patent behandelt wird.

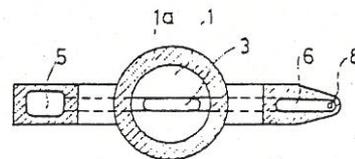
Eine Ausführungsform des druckgasbetätigten Gießofens zur Lösung dieses Problems gemäß den Fig. 1 bis 3 und Seite 8 in D2a umfasst eine Drucksteuervor-

richtung 11, die über ein Druckbeaufschlagungsrohr 10 mit der Flüssigmetallkammer 1 verbunden ist. In der Flüssigmetallkammer 1 befindet sich das Flüssigmetall 4 im Innern des Ofenkörpers 1a. Der Ofenkörper 1a ist mit einem Ofendeckel 7, der zwangsläufig druckdicht sein muss, ausgerüstet. Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, beruht der Gießofen auf dem "Teapot-Prinzip". Es sind ein Aufnahmesiphon 5a, ein Ausguss-siphon 6a und eine Ausgusskammer 6, in die der Ausguss-siphon 6a mündet, vorgesehen. Die Ausgusskammer 6 weist einen Ausgussdüse 8 auf. Der Ofenkörper 1a der Flüssigmetallkammer 1 ist aus feuerfestem Material - vgl. D2a S. 5 Abs. 2 -, und die Flüssigmetallkammer 1 ist am Boden mit der Gicht 3 verbunden. Aufnahmesiphon 5a und Ausguss-siphon 6a liegen niedriger als die Flüssigmetallkammer und öffnen sich in der Seitenfläche des Gichtteils, so dass der niedrigste Flüssigmetallspiegel bei Höchstdruck zum Druckgießen unter der Ebene der Bodenfläche der Flüssigmetallkammer 1 liegt. Somit wird die Flüssigmetall-Restmenge, die nicht druckgegossen werden kann, gegenüber dem Stand der Technik stark verringert - vgl. S. 9 Abs. 1.



第 1 図

第 3 図



第 2 図

Damit offenbart die D2/D2a dem Fachmann, dass zur Lösung des Problems, die Flüssigmetall-Restmenge zu verringern, herkömmliche Druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtungen nach dem "Teapot-Prinzip" mit den bekannten Merkmale 1 bis 6.1 - vgl. die Ausführungen unter Absatz 4.a) - mit einem Aufnahmesiphon und Ausguss-siphon, der am Boden mit einer Gicht verbunden ist, auszustatten. Er erkennt aus den Figuren 1 bis 3 deutlich, dass die Gicht als Rinne aus-

gebildet sein muss, in der Aufnahmesiphon und Ausgussiphon enden (Merkmale 7).

In D2/D2a nicht beschrieben sind die Merkmale 8, 8.1, 8.2, und 9. Zwar ist es durchaus möglich, die Oberfläche in Figur 1 der D2 nachträglich so geneigt einzuzeichnen, dass das Merkmal 9 erfüllt ist, dazu muss der Fachmann aber die Lehre des Patents kennen. Anregungen, diese Lehre aus der D2/D2a ohne nachträgliche Betrachtungsweise zu ziehen, hatte der Fachmann jedoch nicht. Selbst bei Kenntnis von D2/D2a hatte er keinen Anlass zu der Lehre des Patents im Hinblick auf ein Durchmesser-Höhen-Verhältnis des Gießofens von > 1 mit den Merkmalen 8, 8.1, 8.2 zu gelangen - vgl. BGH, Urteil vom 8. Dezember 2009 X ZR 65/05 - Einteilige Öse, in juris.

bb) Auch die Druckschriften US 5 271 539 A (D1) sowie US 5 465 777 A und CH 646 624 A5, können hier nicht weiterführen. Die D1 betrifft eine druckgasgesteuerte Gießeinrichtung nach dem "Teapot-Prinzip" zum automatischen Gießen von Metallschmelzen in Gießformen - vgl. Sp. 1 Zn. 10 bis 17 und Figur 1. Dabei soll auch das Problem gelöst werden, die im Gießofen verbleibende Restschmelze zu minimieren - vgl. Sp. 2 Zn. 14 bis 18. Die D1 offenbart aber weder eine Rinne im Boden des Kessels gemäß Merkmal 7 noch ein Durchmesser-Höhenverhältnis des Gießofens von > 1 entsprechend den Merkmalen 8, 8.1, 8.2 und auch nicht Merkmal 9. Die Schrift gibt aus fachmännischer Sicht keinen Anlass, zur Ausführung des Durchmesser-Höhenverhältnisses von > 1 gemäß den Merkmalen 8 bis 8.2 und der Anordnung der Mündung des Einganssiphons und der Auslassöffnung des Gießbeckens entsprechend Merkmal 9.

cc) Die Druckschriften US 5 465 777 A - vgl. Fig. 1 - und die CH 646 624 A5 - vgl. Fig. 1 - beschreiben druckgasbetätigte Gießeinrichtungen zum automatischen Gießen von Metallschmelzen in Gießformen. Anregungen, die im Gießofen verbleibende Restschmelze zu minimieren, sind aus diesen Druckschriften nicht zu entnehmen. Hinweise für den Fachmann, die Merkmale 7 bis 9 des Patents zu verwirklichen, sind dort nirgends gegeben. Auch die Zusammenschau der Druck-

schriften (D1) sowie US 5 465 777 A und CH 646 624 A5 mit D2/D2a konnte den Fachmann nicht zu den Merkmalen 8 bis 9 des Patents führen.

Die erfindungsgemäße Lösung des Problems, eine druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung nach dem „Teapot-Prinzip“ zum automatischen Gießen von Metallschmelzen in Gießformen mit den Merkmalen 1 bis 7 bereitzustellen, insbesondere mit der Maßgabe, das Durchmesser-Höhenverhältnis des Gießofens von > 1 entsprechend den Merkmalen 8, 8.1, 8.2 und die Anordnung der Mündung des Einganssiphons und der Auslassöffnung des Gießbeckens entsprechend Merkmal 9 auszubilden, hat weder aus den in Betracht zu ziehenden Entgegenhaltungen noch deren Zusammenschau nahe gelegen. Vielmehr ermöglicht die Verwirklichung der Merkmale 8 bis 8.2 eine weitere, überraschend einfache zusätzliche Verbesserung des Verhältnisses von Nutz- zu Gesamtfassung an Schmelze und des zur Entleerung benötigten Überdrucks.

g) In Verbindung mit Patentanspruch 1 hat auch der darauf rückbezogene Patentanspruch 2 Bestand, da er eine vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausführungsform der im Anspruch 1 angegebenen Vorrichtung beschreibt.

5. Der Antrag der Einsprechenden, der Patentinhaberin die Kosten der Termins zur mündlichen Verhandlung vom 18. März 2010 aufzuerlegen, ist unbegründet und war deshalb zurückzuweisen.

Auch im Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht trägt jeder Beteiligte grundsätzlich seine Kosten selbst, was sich für dieses Verfahren aus § 147 Abs. 3 Satz 2 PatG (in der Fassung vom 15. Dezember 2004 bis 30. Juni 2006) in Verbindung mit § 62 Abs. 1 PatG ergibt. Von dieser Regel kann abgewichen werden, wenn dies aus Gründen der Billigkeit gerechtfertigt erscheint. Eine vom Regelfall abweichende Kostenentscheidung kann dann notwendig sein, wenn sich das Verhalten eines der Beteiligten im Verlauf des Verfahrens als ein Verstoß gegen die allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht darstellt. Der Verstoß muss dabei von einem derartigen Gewicht sein, dass es unbillig erscheint, die ohne weiteres vermeidbaren Kosten den anderen Beteiligten tragen zu lassen. Dies bedeutet, dass

derjenige, der vorwerfbar aus Säumnis oder Nachlässigkeit unnötige Kosten verursacht, diese auch billigerweise tragen muss (vgl. Schulte, Patentgesetz mit EPÜ 8. Auflage zu § 80 Rn. 9, 13).

Ein solcher verschuldeter Pflichtenverstoß der Patentinhaberin ist hier nicht erkennbar. Aufgrund des Verhaltens der Patentinhaberin war jedoch zunächst die Vertagung der mündlichen Verhandlung notwendig geworden. Sie hat unmittelbar vor dem ersten Termin zur mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 17. März 2010 einen neuen Hauptantrag und drei Hilfsanträge, in der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2010 selbst zwei weitere Hilfsanträge vorgelegt. Die Änderungen der Patentansprüche entstammten dabei zum Teil aus den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 2 und 4 und zum Teil aus der Beschreibung. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung gab der Senat zu erkennen, dass eine Aufrechterhaltung des Patents in einer der vorgelegten beschränkten Fassungen in Betracht kommt. Diese für die Einsprechende neue Situation verlangte nach Überlegung und Vorbereitung, was der verteidigten Fassung des Patents entgegengehalten werden könnte. Da sich der Vertreter der Einsprechenden nicht in der Lage sah, sich "aus dem Stand" oder nach einer entsprechenden kurzzeitigen Unterbrechung der mündlichen Verhandlung zu der beschränkten Verteidigung des Patents zu äußern, wurde der Termin auf Antrag der Einsprechenden vertagt. Diese Vertagung gemäß § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 227 Abs. 1 ZPO war auch notwendig, denn durch die unmittelbar vor der Hauptverhandlung bzw. die im Termin selbst vorgelegten neuen Haupt- und Hilfsanträge wurde die Einsprechende mit neuen Tatsachen- und Rechtsfragen konfrontiert, die möglicherweise eine neue Recherche erforderlich machten, um sich vollständig zur Patentfähigkeit der verteidigten Fassung äußern zu können. Es konnte der Einsprechenden auch nicht zugemutet werden sich gleichsam "vorausgehend" mit einer eventuellen Beschränkung des Patents zu befassen um so auf einen Rückzug der Patentinhaberin auf die Beschreibung oder auf Ausführungsbeispiele vorbereitet zu sein. Es ist vielmehr das Recht der Einsprechenden, ihren Angriff auf die in den erteilten Patentansprüchen aufgenommenen Merkmale zu beschränken und ihre

Angriffsstrategie hierauf einzurichten. Zieht sich die Patentinhaberin unmittelbar vor oder im Verlauf der mündlichen Verhandlung auf eine geänderte Fassung des Patents zurück, so gebietet es der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, dass dem Gegner, notfalls durch Vertagung des Verfahrens, ausreichend Gelegenheit gegeben wird sich mit dieser neuen Situation auseinander zu setzen. Dies gilt auch dann, wenn die erfolgte Beschränkung den "Kern der Erfindung" betrifft, oder als Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik durchaus erkennbar und erwartbar erschien (vgl. hierzu BGH GRUR 2004, 354 - Vertagung).

Diese notwendige Vertagung führt jedoch nicht dazu, dass der Patentinhaberin nunmehr aus Billigkeitsgründen die Kosten des ersten Termins gemäß § 62 Abs. 1 PatG aufzuerlegen wären. Die Einsprechende hatte mit Schriftsatz vom 5. März 2010 unter anderem einen neuen druckschriftlichen Stand der Technik in das Verfahren eingeführt und eine eigene offenkundige Vorbenutzung behauptet. Damit hat sie zunächst ihrerseits eine veränderte prozessuale Lage herbeigeführt. Mit ihren mit Schriftsatz vom 17. März 2010 vorgelegten Haupt- und Hilfsanträgen hat die Patentinhaberin auf diesen neuen Sachvortrag unmittelbar reagiert und ihr Patent nur noch beschränkt verteidigt. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung sodann hat der Senat in den Sach- und Streitstand eingeführt und seine rechtliche Wertung zur Schutzfähigkeit des Streitpatents zu erkennen gegeben. Daraufhin hat die Patentinhaberin zwei weitere Hilfsanträge vorgelegt, zu denen sich der Vertreter der Einsprechenden nicht äußern wollte, sondern eine Vertagung des Termins beantragte. Dies ist ebenso wenig zu beanstanden wie das vorherige Verhalten der Patentinhaberin. Dass ein angegriffenes Patent beschränkt wird, um damit die Zweifel des Gerichts an der Patentfähigkeit auszuräumen, entspricht einer üblichen und sorgfältigen Vorgehensweise bei der Verteidigung eines Schutzrechts. In einer derartigen Situation kann der Gegner zwar die Vertagung des Termins nach § 227 Abs. 1 ZPO verlangen, denn er braucht seine Recherche zunächst nur auf das erteilte Schutzrecht richten. Gründe, die durch die Vertagung entstehenden Kosten der Patentinhaberin aufzuerlegen, liegen damit aber nicht vor. Hier nahm die Einsprechende die zugesprochene Überlegungsfrist zudem

nicht wahr, denn sie äußerte sich weder schriftsätzlich zu den neuen Patentansprüchen, noch erschien sie zum zweiten Verhandlungstermin. Auch aus diesem Verhalten ergibt sich, dass Billigkeitsgründe für eine Kostenauflegung nach § 62 PatG nicht vorliegen.

Feuerlein

Schwarz-Angele

Zettler

Lange

Bb