



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 29/12

Verkündet am
28. Juli 2015

(AktENZEICHEN)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2004 017 902

...

hat der 8. Senat (Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juli 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie der Richter Dr. agr. Huber, Dipl.-Ing. Rippel und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 13. April 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung, ist das Patent 10 2004 017 902 mit der Bezeichnung „Rollform-Profiliermaschine“ erteilt und die Erteilung am 17. September 2009 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent hat die Einsprechende O... 3D AB, R..., in B... mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2009 der am selben Tag beim Deutschen- Patent- und Markenamt eingegangen ist, fristgerecht Einspruch erhoben und den Widerruf des Streitpatents in vollem Umfang beantragt. Als Widerrufsgründe hat die Einsprechende fehlende Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) und fehlende Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) angegeben. Die Einsprechende ist der Auffassung, dass der Wortlaut des Anspruchs 1 mit den Begriffen „längs“ und „in ihrer Ausrichtung bezüglich der Maschinenlängsachse“ einige Formulierungen enthalte, die den Anspruch unklar und damit nicht nacharbeitbar machen. Sie verweist im Übrigen auf die Druckschriften WO 02/43886 A1, die nach ihrer Ansicht den Anmeldungsgegenstand weitestgehend neuheitsschädlich vorweg nehme, und EP 1 331 048 A1.

Mit dem in der Anhörung vom 8. April 2011 verkündeten Beschluss, der am 11. August 2011 erstellt und der Patentinhaberin am 17. August 2011 zugestellt worden ist, hat die Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamts entgegen der Auffassung der Patentinhaberin den Einspruch als zulässig angese-

hen und das Patent widerrufen, weil die Einsprechende eindeutig identifizierbar und ausweislich des vorgelegten Handelsregistrauszuges zum Zeitpunkt der Einspruchseinlegung ihren Firmensitz unter der angegebenen Adresse hatte und der Streitpatentgegenstand gegenüber der WO 02/ 43886 A1 in Verbindung mit der EP 1 331 048 A1 bzw. der US 4 947 617 weder in der Fassung nach Hauptantrag noch in einer Fassung nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 patentfähig sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, die an ihrer Auffassung der Unzulässigkeit des Einspruchs wegen fehlender ladungsfähiger Anschrift und unzureichender Substantiierung festhält. Sie tritt der Auffassung des Patentamts entgegen, verweist auf die Veröffentlichungen

D8: verschiedene Querschnitte von Blechen (Interfalz), ohne weitere Quellenangabe

D9: Wikipedia, Stichwort "Sicke", Version vom 23. Dezember 2011, 12:01 Uhr, abrufbar unter <http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sicke&oldid=93619623>

und führt aus, dass es sich bei den Formgebungsstationen (40, 44) der WO 02/ 43886 A1 nicht um Sickenausbildungseinrichtungen handele, sondern um Einrichtungen, die Stufen formen. Das Streitpatent sei daher patentfähig.

Mit Schriftsatz vom 25. April 2013 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 1. Juni 2015 mitgeteilt, dass sie das Patent an die Firma O... 3D AB übertragen habe.

Von der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin, die zur mündlichen Verhandlung ankündigungsgemäß nicht erschienen ist, liegen die schriftlichen Anträge gemäß Schriftsatz vom 21. Dezember 2011 vor:

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. August 2011 aufzuheben und das Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise das Patent in beschränktem Umfang gemäß Hilfsantrag a aufrechtzuerhalten, hilfsweise das Patent in beschränktem Umfang gemäß Hilfsantrag b aufrechtzuerhalten.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet mit einer vom Senat ergänzten Merkmalsgliederung:

1. Rollform-Profiliermaschine

- 1.1. zur Herstellung von Dach- und/oder Fassadenelementen (40, 50) aus Blech,
- 1.2. mit Einrichtungen (13, 14, 15) zur Ausbildung von Sicken in den Elementen (40, 50),
- Oberbegriff - ,
2. die längs in zwei Hälften (10.1, 10.2) geteilt ist,
3. wobei die Hälften (10.1, 10.2) jeweils um eine Drehachse (19, 20) im vorderen Bereich zur Fertigung dreieckiger oder trapezförmiger Elemente (40, 50) begrenzt verschwenkbar angeordnet sind,
4. die Einrichtungen (13, 14, 15) zur Ausbildung von Sicken (41 bis 43, 51 bis 54) sind in ihrer Ausrichtung bezüglich der Maschinenlängsachse verstellbar,

5. die Einrichtungen (13, 15) zur Ausbildung von Sicken sind an unterschiedlichen Positionen der Elemente (40, 50) in eine Außerbetriebstellung bringbar.

Im Hilfsantrag a ist der Patentanspruch 1 gegenüber der Fassung nach Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal 6 ergänzt:

6. wobei die Einrichtungen zur Ausbildung von Sicken durch eine Bewegung nach unten in eine Außerbetriebstellung und durch eine Bewegung nach oben in Betriebsstellung bringbar sind.

Im Hilfsantrag b ist der Patentanspruch 1 gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag a durch den zusätzlichen Merkmalskomplex 7 ergänzt:

7. wobei der gegenseitige Abstand der Maschinenhälften (10.1, 10.2) einstellbar ist,
 - 7.1. wobei der Abstand mittels eines zentral angeordneten Motors (30) erfolgt,
 - 7.2. wobei der Motor zwei Gewindespindeln (31, 32) antreibt, die jeweils mit einer der Maschinenhälften (10.1, 10.2) verbunden sind und die ein gegenläufiges Gewinde aufweisen.

Wegen des Wortlauts der jeweiligen Unteransprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen a und b und der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht erfolgreich, da der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 weder in der Fassung nach Hauptantrag noch in einer Fassung nach den Hilfsanträgen a oder b patentfähig ist.

2. Der Einspruch ist zulässig.

Der Einspruch ist fristgerecht eingereicht und auch im Übrigen – entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin – zulässig. Die Identität der Einsprechenden steht binnen der Einspruchsfrist fest, sie ist im Einspruchsschriftsatz eindeutig und auch zutreffend benannt. Des Weiteren fehlt in der Einspruchsschrift nicht die ladungsfähige Adresse der Einsprechenden, diese Adresse ist auch nicht falsch angegeben. Ausweislich des Handelsregisterauszuges ist von der Einsprechenden zum maßgeblichen Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs mit „R..., in B...“ die richtige Firmenadresse genannt worden.

Spätere Änderungen des Firmensitzes sind für die Zulässigkeit des Einspruchs unerheblich.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist der Einspruch auch ausreichend mit Gründen versehen (§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG). Ausreichend substantiiert ist eine Einspruchsbegründung, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen tatsächlichen Umstände im Einzelnen so dargelegt sind, dass Patentamt und Patentinhaber daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen können (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 59, Rn. 84, 85).

Der sich mit dem druckschriftlichen Stand der Technik befassende Begründungsteil ab Seite 3 bis Seite 6 der Einspruchsschrift genügt diesen Anforderungen. Dort hat sich die Einsprechende, die sich auf die Druckschriften

WO 02/43886 A1 und die EP 1 331 048 A1 bezieht, ausführlich mit der patentierten Lehre auseinandergesetzt und im Einzelnen unter Angabe der Textstellen aufgeführt, welche Merkmale des Streitpatents aus welcher der Entgegenhaltungen bekannt sind. Mit diesen Ausführungen kann der behauptete Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit ohne weitere Ermittlungen auf seine Richtigkeit hin überprüft werden. Damit hat die Einsprechende alle förmlichen Erfordernisse für die Zulässigkeit des Einspruchs erfüllt. Das Vorbringen der Patentinhaberin, dass aus dem Einspruchsschriftsatz nicht hervorgehe, woraus das Merkmal der begrenzten Verschwenkbarkeit bekannt oder nahegelegt sei, ist keine Voraussetzung der Zulässigkeit, sondern eine Frage der Schlüssigkeit der Einspruchsbe-gründung und damit der Begründetheit des Einspruchs.

Da der form- und fristgerecht eingelegte Einspruch zulässig war, ist auch das Be-schwerdeverfahren nach der Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen ohne die Einsprechende fortzusetzen (§ 147 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG).

3. Das Streitpatent betrifft eine Rollform-Profiliermaschine zur Herstellung von Dach- und/oder Fassadenelementen aus Blech, mit Einrichtungen zur Ausbildung von Sicken in den Elementen.

Nach den Ausführungen in Absatz [0003] bis [0004] der Streitpatentschrift haben die bekannten Rollform-Profiliermaschinen den Nachteil, dass mit ihnen entweder keine Sicken hergestellt werden können oder nur Bleche, bei denen sich die Si-cken nicht über die gesamte Länge erstrecken oder keine glatten Bleche mit ledig-lich profiliertem Rand.

Daher besteht nach den Ausführungen in Absatz [0005] der Streitpatentschrift die Aufgabe der Erfindung darin, eine Rollform-Profiliermaschine dahin gehend zu verbessern, dass mit ihr unterschiedliche Elemente mit relativ einfachen Verstel-lungen hergestellt werden können, insbesondere Elemente mit unterschiedlich vielen und/oder langen Sicken oder Elemente ganz ohne Sicken gefertigt werden können.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt nach den Angaben in der Patentschrift durch eine Rollform-Profiliermaschine entsprechend dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag.

Als Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Werkzeugmaschinen, insbesondere Rollform-Profiliermaschinen aufweist.

Der Patentanspruch 1 bedarf hinsichtlich des dort mehrfach verwendeten Begriffs „Sicke“ einer Auslegung. Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass es sich bei den Formgebungsstationen (40, 44) der WO 02/ 43886 A1 nicht um Sickenausbildungseinrichtungen handele, sondern um Einrichtungen, die Stufen formen. Zudem sei unter dem Begriff „Sicke“ ausschließlich eine Versteifungssicke zu verstehen, wozu die Patentinhaberin auf den Wikipedia-Artikel zum Thema „Sicke“ (D9) verweist.

Dem ist jedoch nicht zuzustimmen. Denn Sicken sind – entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin – nicht dadurch begrifflich bestimmt, dass sie zur Versteifung dienen. Vielmehr besagt bereits der von der Beschwerdeführerin genannte Wikipedia-Artikel (D9), dass Sicken nicht nur zur Erhöhung der Steifigkeit von Bauteilen, sondern auch zur optischen Aufwertung und aus Designzwecken ausgebildet werden. Weiterhin werden Sicken auch zur Vermeidung von Dröhngeräuschen oder aus verfahrenstechnischen Gründen ausgebildet, beispielsweise, um beim Tiefziehen überschüssiges Blechmaterial aufzunehmen (zweiter Absatz der D9). Der Senat sieht daher in dem Begriff „Sicke“ ganz allgemein eine rinnenförmige Vertiefung im Blechbauteil, ohne dass es auf den Zweck zur Ausbildung der Sicke ankommt.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und des Hilfsantrags a umfasst jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag b. Nachdem letzterer, wie die nachfolgenden Ausführungen

zum Hilfsantrag b zeigen, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist auch der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag a nicht rechtsbeständig.

5. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag b beruht aus den nachfolgend dargelegten Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Druckschrift WO 02/ 43886 A1 zeigt eine Rollform-Profiliermaschine, die gemäß den Ausführungen auf Seite 3, Zeilen 6 bis 20 zur Herstellung von Dachelementen (covering a roof) aus Blech (metal strip) verwendet wird. Die bekannte Rollform-Profiliermaschine weist Einrichtungen (17, 19) zur Ausbildung von ersten Sicken (21, 22, 23) im mittleren Bereich der Bleche auf, die unstrittig der Verstärkung dienen (Merkmalskomplex 1). Daneben hat die bekannte Rollform-Profiliermaschine weitere Einrichtungen (40, 44) zur Ausbildung von weiteren Sicken in den Seitenrändern der Bleche.

Der hintere Teil der bekannten Rollform-Profiliermaschine ist gemäß Figur 7 längs in zwei Hälften (31, 32) geteilt. Somit ist die Rollform-Profiliermaschine an sich längs in zwei Hälften geteilt (Merkmal 2). Die Hälften (31, 32) sind jeweils um die Drehachse (36, 38) im vorderen Bereich der Hälften zur Fertigung dreieckiger oder trapezförmiger Elemente verschwenkbar angeordnet. Konstruktionsbedingt ist diese Verschwenkung durch die Querführungen begrenzt, so dass die Hälften (31, 32) entsprechend Merkmal 3 begrenzt verschwenkbar angeordnet sind.

Die Einrichtungen (40, 44) zur Ausbildung der weiteren Sicken der bekannten Rollform-Profiliermaschine sind jeweils auf den Hälften (31, 32) angeordnet und mit diesen in ihrer Ausrichtung bezüglich der Maschinenlängsachse verstellbar, so dass auch Merkmal 4 verwirklicht ist.

Die Einrichtungen (17, 19) zur Ausbildung der ersten Sicken der bekannten Rollform-Profiliermaschine können nach den Ausführungen auf Seite 3, Zeilen 13 und 14 beliebig und unabhängig voneinander getrennt werden und sind somit in

eine Außerbetriebsstellung bringbar (Merkmal 5). Dies erfolgt gemäß der Darstellung in Figur 2 dadurch, dass die untere Rolle des Rollenpaars durch eine Bewegung nach oben in Betrieb und durch eine Bewegung nach unten außer Betrieb gebracht wird. Somit ist auch Merkmal 6 aus der WO 02/ 43886 A1 bekannt.

Auf Seite 6, Zeile 11 bis 13 der WO 02/ 43886 A1 ist beschrieben, dass der Abstand zwischen den Maschinenhälften (31, 32) mittels nicht gezeigten Kugelumlaufspindeln symmetrisch und parallel zur Maschinenlängsachse eingestellt werden kann (Merkmal 7) und dass der gesamte Prozess computergesteuert ist (Seite 6, Zeile 19 bis 20). Dabei wird zwar nicht wortwörtlich offenbart, dass ein Motor zentral zwischen zwei Kugelumlaufspindeln angeordnet ist, die ein gegenläufiges Gewinde aufweisen. Allerdings ist eine computergesteuerte Abstandseinstellung von zwei Maschinenteilen über (zwei) Kugelumlaufspindeln nur mittels eines (einzig) Motors oder zweier synchronisierter Motoren möglich. Der Fachmann strebt stets nach Kostenreduzierung und bevorzugt daher die Lösung mit nur einem Motor bevorzugen. Für diesen Fall ist eine symmetrische und parallele Abstandseinstellung nur dann möglich, wenn der Motor zentral zwischen zwei Kugelumlaufspindeln angeordnet ist, die ein gegenläufiges Gewinde aufweisen.

Daher gelangt der Fachmann, ausgehend von der WO 02/ 43886 A1, ohne erfinderische Tätigkeit allein aufgrund seines Fachwissens zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag b.

6. Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen a und b fallen aufgrund der Antragsbindung auch die jeweils rückbezogenen Ansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen a und b.

Die Beschwerde der Patentinhaberin war daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann die am Beschwerdeverfahren Beteiligte das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Zehendner

Dr. Huber

Rippel

Grote-Bittner

Pr