

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 59/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Juni 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 196 22 164

wegen Unzulässigkeit des Einspruchs

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juni 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Knoll und die Richterin Püschel

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. September 2001 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I

Auf die am 1. Juni 1996 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung wurde ein Patent mit der Bezeichnung "Verfahren zur Erzeugung eines kaltgewalzten Stahlbleches oder -bandes mit guter Umformbarkeit" erteilt. Die Erteilung wurde am 7. Mai 1997 veröffentlicht.

Patentanspruch 1 hat, versehen mit einer Merkmalsgliederung (die der Merkmalsgliederung der Einsprechenden im Einspruchsschriftsatz entspricht), folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Erzeugung eines kaltgewalzten Stahlbleches oder -bandes mit guter Umformbarkeit, insbesondere Streckziehbarkeit zur Herstellung von Preßteilen mit hoher Beulsteifigkeit aus einem

- M1 Stahl folgender Zusammensetzung (in Masse-%):
0,01 bis 0,08% C
0,10 bis 0,80% Mn
max. 0,60% Si
0,015 bis 0,08% Al
max. 0,005% N
0,01 bis 0,04% jeweils Ti und/oder Nb
mit der Maßgabe, dass der über die zur stöchiometrischen
Abbindung von Stickstoff notwendige Menge hinausge-
hende Gehalt im Bereich von 0,003 bis 0,015% Ti bzw.
0,0015 bis 0,008% Nb liegt,
ferner max. 0,15% insgesamt eines oder mehrerer Ele-
mente aus der Gruppe Kupfer, Vanadium, Nickel, Rest Ei-
sen und unvermeidbare Verunreinigungen, einschließlich
max. 0,08% P, max. 0,02% S,
- M2 bestehend aus Vorwärmen der gegossenen Bramme auf
eine Temperatur oberhalb von 1050°C ,
- M3 Warmwalzen mit einer Endtemperatur im Bereich von
oberhalb Ar_3 bis 950°C,
- M4 Haspeln des warmgewalzten Bandes bei einer Tempera-
tur im Bereich von 550 bis 750°C,
- M5 Kaltwalzen mit einem Gesamtverformungsgrad von 40 bis
85%,
- M6 rekristallisierendes Glühen des Kaltbandes bei einer Tem-
peratur von mind. 720°C in einem Durchlaufofen,
- M7 Abkühlen mit Abkühlraten von 5 bis 70 K/s
- M8 und abschließendem Dressieren."

Gegen das Patent wurde am 31. Juli 1997 Einspruch erhoben, mit dem der Wider-
ruf des Patents wegen fehlender Patentfähigkeit begehrt wird.

Die Einsprechende beruft sich im Einspruchsschriftsatz auf die vorveröffentlichten Druckschriften

E1 DE 38 03 064 C1

E2 EP 0 400 031 B1

E3 Dr.-Ing. Freier, K. "Neues höherfestes Feinblech für den Einsatz im Automobilbau" in HFF-Bericht Nr. 12 des Hannoverschen Forschungsinstituts für Fertigungsfragen eV., 1993, S. 11.a/1 bis 11.b/7
(iF: Freier)

und trägt vor, das beanspruchte Verfahren habe für den Fachmann aus der deutschen Patentschrift DE 38 03 064 C1 (E1) in Verbindung mit der Druckschrift Freier nahegelegen. In dieser Patentschrift (E1) werde ein Stahl offenbart, der in seiner Zusammensetzung das Merkmal M1 und in den Verfahrensschritten die Merkmale M2 bis M5 und M8 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents erfülle, lediglich das rekristallisierende Glühen finde bei der DE 38 03 064 C1 (E1) im Bund statt, während dies beim Streitpatent gemäß M6 im Durchlaufofen stattfinde. Der in DE 38 03 064 C1 (E1) offenbarte Stahl sei aber ein Stahl mit einer geringen ebenen Anisotropie und einer hohen Streckgrenze. Bei Freier fänden sich metallkundliche Hinweise auf den Zusammenhang zwischen Streckgrenze und rekristallisierender Glühung, woraus der Fachmann die Erkenntnis erhalte, dass im Hinblick auf die Streckgrenze eine kurze Glühzeit vorteilhaft sei, was eine erhöhte Glühtemperatur bedeute. Unter dem Aspekt der Streckgrenze könne daher das Ergebnis gemäß der DE 38 03 064 C1 (E1) mindestens ebenso gut auch mit einer Durchlaufglühe erreicht werden, bei der notwendigerweise mit einer höheren Glühtemperatur gearbeitet werde und die Einwirkung der Glühtemperatur nur für wenige Minuten vorhanden sei. Es sei daher für den Fachmann naheliegend, die vorteilhaften Ergebnisse, die durch das Verfahren gemäß der DE 38 03 064 C1 (E1) erzielt werden, auch mit einer Durchlaufglühe anzustreben.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist hat sich die Einsprechende ua auf die weitere veröffentlichte Druckschrift

E4 E.J. Drewes ua "Kaltgewalzte Feinblechstahlsorten Stand und Trends von Werkstoffentwicklung und Anwendungstechnik" in Hoesch Berichte aus Forschung und Entwicklung unserer Gesellschaften Heft 1/92, S. 3 bis 14 (iF: Drewes)

bezogen.

Durch Beschluss vom 24. September 2001 hat die Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als unzulässig verworfen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Einspruchsbegründung sei unvollständig und befasse sich nur mit einem Teilaspekt der Erfindung. Denn es fehle eine Befassung mit dem Merkmal, dass das Band nach dem rekristallisierenden Glühen mit Abkühlraten von 5 bis 70 K/s abgekühlt werde; dieses sei auch den Entgegenhaltungen nicht entnehmbar. Das Verfahren des Streitpatents ziele gemäß seiner Aufgabenstellung auch auf gute Bake-hardening Eigenschaften ab. Eine spezifisch hohe Abkühlgeschwindigkeit sei aber Voraussetzung zur Erzielung guter Bake-hardening Eigenschaften, wie die Druckschrift Drewes zeige. Auch dass hierin die für das Bake-hardening Potential erforderlichen spezifisch hohen Abkühlgeschwindigkeiten nur durch besondere Maßnahmen erreicht würden (Roll- und Waterquench-System), zeige, dass dieses Merkmal nicht notwendigerweise mit der Durchlaufglühung verbunden oder gar trivial sei. Mit den Bedingungen zur Erzielung eines Bake-hardening Effekts habe sich die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist nicht beschäftigt.

Hiergegen wendet sich die Einsprechende mit der Beschwerde und trägt zur Begründung vor, im Einspruchsschriftsatz sei dargelegt worden, dass der einzige Unterschied zwischen der vermeintlichen Erfindung und der DE 38 03 064 C1 (E1) in der Verwendung einer Durchlaufglühe anstelle einer Haubenglühe liege. Bei einer

Haubenglühe werde das aufgehaspelte Stahlband in einen Haubenofen verbracht und dort über regelmäßig mehrere Tage bei einer relativ niedrigen Temperatur geglüht; die Abkühlung erfolge im nicht mehr beheizten Ofen über sehr lange Zeit. Dagegen werde bei einer Durchlaufglühe das abgehaspelte Blech in ständiger Bewegung (im Durchlauf) auf eine relativ hohe Temperatur erhitzt und anschließend auf eine handhabbare Temperatur abgekühlt; dieses Abkühlen erfolge ebenfalls im Durchlaufverfahren innerhalb weniger Minuten. Zu einer Durchlaufglühe gehöre für den Fachmann notwendigerweise diese schnelle Abkühlung, da die Abkühlung im Durchlaufverfahren erfolgen müsse und eine langsame Abkühlung gar nicht möglich sei. Das Merkmal M7 sei daher lediglich ein Untermerkmal von M6. Es sei daher nicht separat erwähnt worden, vielmehr seien mit der Abhandlung der Durchlaufglühe auch die Abkühlraten abgehandelt worden. Dies sei auch deshalb gerechtfertigt, weil sich die Abkühlraten im üblichen Rahmen bewegten. Soweit im angefochtenen Beschluss darauf abgestellt worden sei, dass sich die Einspruchsbegründung nicht mit der Erzielung eines Bake-hardening Effekts beschäftigt habe, sei dies unerheblich, da der Bake-hardening Effekt nicht Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Sache zur Entscheidung über den Einspruch an die Patentabteilung zurückzuverweisen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Patentinhaberin trägt vor, Merkmal M7 werde in der Einspruchsbegründung nicht einfach mitgelesen. Zwar gehöre selbstverständlich zu jeder Durchlaufglühe auch die Abkühlung, doch sei die Abkühlrate nicht beliebig. Vielmehr gebe es eine

große Bandbreite, und aus dieser habe die Erfindung einen relativ eng begrenzten Bereich ausgewählt. M7 sei daher ein wesentliches Merkmal der Erfindung.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Einspruch gegen das Patent ist zulässig, da er in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise begründet worden ist.

Gemäß § 59 Abs 1 Satz 4 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzelnen anzugeben. Dieses Erfordernis ist in ständiger Rechtsprechung dahingehend zu verstehen, dass eine so vollständige Darlegung der Tatsachen zu erfolgen hat, dass Patentamt und Patentinhaber daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können; sie sollen allein anhand der mitgeteilten Umstände, ohne eigene Ermittlungen, in die Lage versetzt sein, zu prüfen, ob der behauptete Widerrufsgrund gegeben ist (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 59 Rdn 66; Busse, PatG, 5. Aufl, § 59 Rdn 66, mwN). Hierfür muss grundsätzlich eine Auseinandersetzung mit der gesamten patentierten Lehre stattfinden, denn eine Befassung nur mit einem Teilaspekt der Erfindung macht den Einspruch unzulässig (vgl BGH BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation). Wenn sich die Einspruchsbegründung mit dem Kern der Erfindung auseinandersetzt, ist es aber unschädlich, dass nicht jedes einzelne Merkmal behandelt wird (vgl Schulte, aaO, § 59 Rdn 70; Busse, aaO, § 59 Rdn 70).

Diesen Anforderungen an die Begründungspflicht ist die Einsprechende hinreichend nachgekommen. Die Einsprechende hat in ihrer Einspruchsbegründung den Patentanspruch 1 des Streitpatents mit einer Merkmalsgliederung versehen und hierbei sämtliche Merkmale korrekt wiedergegeben. Sie hat anschließend die Merkmale in Bezug zu der deutschen Patentschrift DE 38 03 064 C1 (E1) gesetzt und dabei ausdrücklich die Merkmale M1 bis M5 und M8 - die sie ebenso in der DE 38 03 064 C1 (E1) als erfüllt angesehen hat - sowie Merkmal M6 erörtert, das

zwar in der DE 38 03 064 C1 (E1) fehle, sich aber für den Fachmann als naheliegend ergebe. Dagegen ist das Merkmal M7 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, nämlich das "Abkühlen mit Abkühlraten von 5 bis 70 K/s" nicht ausdrücklich erörtert worden. Dieses Merkmal findet sich auch in keiner der zunächst genannten Entgegenhaltungen. Gleichwohl ist dieses Merkmal aber für den Fachmann erkennbar mit angesprochen.

Die Einsprechende hat in der Einspruchs begründung vorgetragen, dass aus ihrer Sicht der einzige Unterschied zwischen dem Patentanspruch 1 des Streitpatents und der deutschen Patentschrift DE 38 03 064 (E1) die Art des rekristallisierenden Glühens des Stahlbandes sei; in Patentanspruch 1 des Streitpatents sei ein rekristallisierendes Glühen des Kaltbandes in einem Durchlaufofen vorgesehen, während das rekristallisierende Glühen gemäß der Lehre der DE 38 03 064 (E1) im Bund stattfinde, womit die Haubenglühe gemeint ist. Die Anwendung der Durchlaufglühe beim Verfahren nach der DE 38 03 064 (E1) habe aber für den Fachmann aus bestimmten, näher angegebenen Gründen nahegelegen. Mit diesem Vortrag zum Naheliegen des Austausches der Haubenglühe durch die Durchlaufglühe, die sie im Patentanspruch 1 des Streitpatents als Merkmal M6 bezeichnet hat, hat die Einsprechende erkennbar zugleich auch das Naheliegen des sich unmittelbar anschließenden Merkmals M7, wonach das Abkühlen mit Abkühlraten von 5 bis 70 K/s erfolgt, behauptet. Das Abkühlen wird nämlich nicht nur im Patentanspruch 1 selbst in unmittelbarem Zusammenhang mit dem rekristallisierenden Glühen in einem Durchlaufofen genannt, sondern auch in der Beschreibung des Streitpatents gemäß der Patentschrift DE 196 22 164 C1. So heißt es auf Seite 3, Zeilen 30 und 31 der Patentschrift: "rekristallisierendes Glühen des Kaltbandes in einem Durchlaufofen bei einer Temperatur von mindestens 720°C mit anschließenden hohen Abkühlraten von 5 bis 70 K/s und abschließendem Dressieren." Ebenfalls auf Seite 3 der Patentschrift findet sich in den Zeilen 44, 45 der Satz - nachdem im vorhergehenden Absatz der Beschreibung dargestellt wird, dass der Stahl seine Alterungsbeständigkeit durch eine auf den Stickstoff abgestimmte Titanzugabe erreicht -, dass bei Anwendung dieses Analysenkonzepts si-

chergestellt sei, dass nach Abkühlung von der Rekristallisationstemperatur genügend Kohlenstoff in gelöster Form vorhanden sei, damit gute Bake-hardening Eigenschaften vorliegen. Die auf Seite 3, Zeilen 56ff der Patentschrift angegebenen einzelnen Verfahrensschritte des Herstellungsverfahrens des erfindungsgemäßen Stahls geben nahezu wörtlich die Merkmale M2 bis M8 des Patentanspruchs 1 wieder. Schließlich heißt es bei der Beschreibung der Beispiele über die dortigen Herstellungsbedingungen auf Seite 4, Zeilen 22, 23 der Patentschrift: "Die Bandtemperatur im Rekristallisationsofen betrug 800°C. Die Abkühlgeschwindigkeiten nach dem rekristallisierenden Glühen lagen zwischen 10 und 50 K/s." Damit wird das Abkühlen nach vorherigem rekristallisierenden Glühen stets nur als eine im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchlaufglühe bedingte Maßnahme genannt, ohne dass der Beschreibung der Erfindung zu entnehmen ist, dass es beim Abkühlen erfindungswesentlich auf die genannten Abkühlraten ankommt. Dieser enge Zusammenhang der Durchlaufglühe mit dem Abkühlen, also der Merkmale M6 und M7 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, wird nicht zuletzt bestätigt durch den Vortrag der beiden sachkundigen Beteiligten selbst, die übereinstimmend vorgetragen haben, dass das Abkühlen notwendigerweise mit der Durchlaufglühe verbunden sei, und die im übrigen auch während des gesamten patentamtlichen Einspruchsverfahrens die Abkühlraten als solche nicht thematisiert haben.

Bei diesem engen Zusammenhang der beiden Merkmale M6 und M7 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist daher erkennbar gewesen, dass der Vortrag zum Naheliegen des Merkmals M7 auch das Naheliegen des Merkmals M6 mit eingeschlossen hat, auch wenn es nicht ausdrücklich erörtert worden ist. Ob diese Be-

hauptung der Einsprechenden zutrifft, ist im Rahmen der Begründetheit des Einspruchs zu prüfen. Die Beschwerde hat daher Erfolg. Von einer eigenen Sachentscheidung hat der Senat abgesehen, § 79 Abs 3 Nr 1 PatG.

Schülke

Knoll

Püschel

Be