



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 302/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Oktober 2007

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 46 415

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke und der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Ganzenmüller

beschlossen:

Das Patent 100 46 415 wird widerrufen.

Gründe

I.

Gegen das Patent 100 46 415, dessen Erteilung am 14. August 2002 veröffentlicht wurde, ist am 12. November 2002 Einspruch erhoben worden.

Der Einspruch stützt sich auf die Widerrufsgründe der unzulässigen Erweiterung und der fehlenden Patentfähigkeit des Patentgegenstandes und bezieht sich hierzu u. a. auf die vorveröffentlichten Druckschriften DE 487 877 C und die DE 38 05 963 A1.

Die Einsprechende stellte den Antrag,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Die nicht zu der mündlichen Verhandlung erschienene Patentinhaberin stellte schriftsätzlich die Anträge,

das angegriffene Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten (Hauptantrag),

hilfsweise das angegriffene Patent mit den am 15. Oktober 2007 eingegangenen Unterlagen gemäß Hilfsantrag 1,

weiter hilfsweise mit den am 15. Oktober 2007 eingegangenen Unterlagen gemäß Hilfsantrag 2 beschränkt aufrecht zu erhalten.

Ferner bezweifelt sie die Zulässigkeit des Einspruchs, da dieser nicht das Erfordernis der Schriftform gem. § 59 (1) Satz 2 PatG erfülle. Es fehle nämlich auf dem der Patentinhaberin übersandten Duplikat die Unterschrift des Einsprechenden bzw. dessen Vertreters.

Im Übrigen führt sie aus, weshalb der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 laut Haupt- bzw. Hilfsanträgen gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Das Patent betrifft nach dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag eine

Rillenschienen-Weichenvorrichtung (1) für Rillenschienengleise, mit wenigstens einer Backenschiene (4) und wenigstens einer Zungenschiene (5),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Backenschiene (4) aus einer Vignolschiene an sich hergestellt ist.

Nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 betrifft das Patent eine

Rillenschienen-Weichenvorrichtung (1) für Rillenschienengleise, mit wenigstens einer Backenschiene (4) und wenigstens einer Zungenschiene (5),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Backenschiene (4) aus einer Vignolschiene hergestellt ist.

Nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 betrifft das Patent eine

Rillenschienen-Weichenvorrichtung (1) für Rillenschienengleise, mit wenigstens einer Backenschiene (4) und wenigstens einer Zungenschiene (5),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Backenschiene (4) aus einer Vignolschiene hergestellt ist, dass am Backenschienenkopf (6) zungenschienenseitig eine Einlassung (X) und eine Unterschlagung (7) für die Zungenschiene (5) vorgesehen sind, dass die Einlassung (X) größer 3 mm ist und dass eine Neigung der Unterschlagung (7) von etwa 1 : 3 vorgesehen ist.

An den jeweiligen Hauptanspruch schließen sich rückbezogene Unteransprüche an, zu deren Wortlaut sowie zu weiteren Einzelheiten auf den Akteninhalt verwiesen wird.

Nach der in Abs. [0005] der Patentschrift angegebenen Aufgabe soll mit dem Patentgegenstand eine einfache und kostengünstige Rillenschienen-Weichenvorrichtung zur Verfügung gestellt werden, die relativ selten einer Bearbeitung oder

eines Austauschs der Zungenschiene bedarf und die Fahrsicherheit beim Überfahren der Weiche gewährleistet.

II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden, weil der Einspruch im in dieser Vorschrift genannten Zeitraum beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Gegen die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für das Einspruchsverfahren nach dieser Vorschrift bestehen weder unter dem Aspekt der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) noch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungsrechtliche Bedenken (vgl. BGH X ZB 9/06 v. 17. April 2007 - Informationsübermittlungsverfahren I).

Das Bundespatentgericht ist auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori, der u. a. in § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO seine gesetzliche Ausprägung gefunden hat, zuständig geblieben (vgl. hierzu auch 23 W (pat) 327/04; 23 W (pat) 313/03; 19 W (pat) 344/04; BGH X ZB 6/05 v. 27. Juni 2007 Seite 6 - Informationsübermittlungsverfahren II).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist substantiiert auf Widerrufsgründe gem. § 21 PatG gegründet und daher zulässig.

Dies gilt auch für das Kriterium der Schriftform, welche von der Patentinhaberin angezweifelt wurde, da das in der Akte befindliche Original des Einspruchsschriftsatzes ordnungsgemäß vom Vertreter der Einsprechenden unterzeichnet ist.

Der Einspruch ist auch erfolgreich, da er zum Widerruf des angegriffenen Patents führt.

3. Die geltenden Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsanträgen sind zulässig.

3.1 Die Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag weicht durch die Einfügung „an sich“ zwischen den Wörtern „Vignolschiene“ und „hergestellt“ vom ursprünglichen Anspruchswortlaut ab.

Soweit die Einsprechende hierzu geltend macht, diese laut Patentinhaberin eine Klarstellung bezweckende Ergänzung könne zu einer unzulässigen Erweiterung i. S. § 21 (4) 4. PatG geführt haben und überdies auch eine „Aufweichung“ des ursprünglich verfahrensmäßigen Charakters des Patentanspruchs hin zu einem Verwendungsanspruch bewirken, kann dem der Senat nicht folgen.

Zum einen ist - zumindest im Kontext mit den Erläuterungen in der Beschreibung - in beiden Anspruchsfassungen eindeutig klar, was mit dem kennzeichnenden Merkmal gemeint ist, nämlich die Anweisung, die Backenschiene der in Rede stehenden Weiche unter Anpassung an die Erfordernisse der mit ihr zusammenwirkenden Zungenschiene aus (dem Profil) einer Vignolschiene herzustellen, so dass die erfolgte Änderung sachlich ohne Auswirkung auf die beanspruchte Lehre bleibt. Insbesondere liegt damit keine unzulässige Änderung i. S. einer Erweiterung des Patentgegenstandes oder der Schaffung eines aliud vor.

Zum anderen ist es hinsichtlich der Anspruchskategorie unerheblich, ob der Zusatz „an sich“ möglicherweise eher eine Verwendung impliziert. Im Vordergrund steht durch den gegenständlich formulierten Oberbegriff jedenfalls die gegenständlich ausgebildete Weiche, wobei der ggf. eine verfahrens- oder verwendungsmäßige Anweisung umfassende Begriff „hergestellt“ für den Fachmann eine räumlich-gegenständliche Entsprechung bei der fertigen Backenschiene erkennen lässt.

3.2 Die Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist - bei ansonsten identischem Merkmalsumfang - durch Weglassung der in Rede stehenden Einfügung „an sich“ wieder auf die Ursprungsfassung zurückgeführt. Dies sieht der Senat als zulässig an, da, wie oben zum Hauptantrag ausgeführt, weder eine Erweiterung beseitigt noch wiederum ein aliud geschaffen wurde sondern lediglich einen Begriff „hergestellt“ verdeutlichende Angabe weggelassen wurde, welche zum Verständnis der beanspruchten Lehre nicht zwingend erforderlich ist (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 21 Rn. 114).

3.3 Entsprechendes gilt für die Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2, soweit es den mit dem Hilfsantrag 1 übereinstimmenden Merkmalsumfang betrifft.

Im Übrigen beruht der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unbestritten auf einer einschränkenden Zusammenfassung der erteilten Patentansprüche 1 bis 4, deren Gegenstände auch ursprungsoffenbart sind.

4. Der Gegenstand des Patentanspruch 1 ist weder nach Hauptantrag noch nach Hilfsantrag 1 oder 2 patentfähig.

4.1 Zum Hauptantrag

Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik zwar neu, da keine der hierzu vorgelegten Entgegenhaltungen dessen sämtliche Merkmale aufweist. Er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die DE 487 877 C zeigt ausweislich des dortigen Patentanspruchs 1 und gestützt durch Beschreibung (vgl. insbes. Seite 1, Spalte 1, erster Absatz) und Zeichnung eine Rillenschienen-Weichenvorrichtung für Rillenschienengleise nach dem Oberbegriff des angegriffenen Patentanspruchs 1, nämlich mit wenigstens einer Backenschiene und wenigstens einer Zungenschiene. Dabei weist die Backenschiene, wie in Fig. 5 und 6 dargestellt, ein Vignol-Profil auf, welches im Bereich

der Anlage der Weichenzunge entsprechend ausgeformt ist. Zur Herstellung dieses Vignol-Profils vermittelt die DE 487 877 C die Lehre, hierfür ein spezielles Ausgangsprofil zu verwenden, aus dessen Querschnitt „durch Ausarbeiten von Laschenkammern od. dgl. auf der einen oder anderen Seite sowohl das Profil einer normalen Rillenschiene als auch das einer gleich hohen Vignolschiene gebildet werden kann“. Der Fachmann, hier ein Konstrukteur mit langjähriger Erfahrung im Weichenbau, erhält somit aus dieser Druckschrift bereits den Hinweis auf die Möglichkeit, die Backenschiene einer Rillenschienen-Weichenvorrichtung aus einem Ausgangsprofil herzustellen, welches durch geeignetes Bearbeiten zu unterschiedlichen Querschnittsformen geformt werden kann, so dass zum Fertigen einer Weiche nicht mehrere spezielle Schienenprofile beschafft werden müssen. Vom Offenbarungsgehalt der DE 487 877 C unterscheidet sich der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 daher lediglich in dem Merkmal, dass als Ausgangsprofil zur Herstellung der Weiche eine Vignolschiene (an sich) Verwendung findet.

Wenn sich der Fachmann, ausgehend von der Lehre der DE 487 877 C, im einschlägigen Stand der Technik nach einer weiteren Rationalisierungsmöglichkeit i. S. einer kostengünstigen Materialbeschaffung umsieht, so findet er in der DE 38 05 963 A1 eine Weiche beschrieben, bei welcher die Backenschiene aus einer Vignolschiene besteht (vgl. dort u. a. Spalte 1, erster Absatz). Diese ist, wie in Fig. 1 und 2 dargestellt, in ihrem Querschnitt durch Wegnehmen von Material so geformt, dass die in diesem Bereich zur Anlage kommende Weichenzunge sich in der gewünschten Weise an die Backenschiene anschmiegen kann. Dies vermittelt dem Fachmann unmittelbar die Anregung, die Backenschiene einer Weiche aus einer Vignolschiene herzustellen. Es lag für ihn deshalb nahe, diese Maßnahme bei einer Rillenschienen-Weichenvorrichtung, wie sie aus der DE 487 877 C bekannt ist, anzuwenden, zumal dort bereits die Herstellung einer Backenschiene aus einem universellen Ausgangsprofil beschrieben ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist somit nicht bestandsfähig.

4.2 Zu Hilfsantrag 1

Wie oben zur Frage der Zulässigkeit ausgeführt, unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 sachlich nicht von dem nach dem Hauptantrag. Die Beurteilung der Patentfähigkeit führt daher zu demselben Ergebnis wie zum Hauptantrag begründet. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht demnach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist daher nicht gewährbar.

4.3 Zu Hilfsantrag 2

Gemäß Hilfsantrag 2 umfasst der Patentanspruch 1 zusätzlich zu den Merkmalen nach Hilfsantrag 1 noch die Angaben,

- dass am Backenschienenkopf zungenschienenseitig eine Einlassung und eine Unterschlagung für die Zungenschiene vorgesehen sind,
- dass die Einlassung größer 3 mm ist und
- dass eine Neigung der Unterschlagung von etwa 1 : 3 vorgesehen ist.

Auch diese Merkmale sind nach Auffassung des Senats nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen. So sind zungenschienenseitige Einlassungen und Unterschlagungen fachnotorische Mittel im Weichenbau, um ein sicheres Anliegen der Weichenzunge an die Backenschiene zu gewährleisten. Im Übrigen zeigt auch die zum Hauptantrag abgehandelte DE 487 877 C in den Fig. 5 und 6 jeweils eine Backenschiene mit Einlassung (wo die rechte Flanke des Schienenkopfs ersichtlich gegenüber dem ursprünglich symmetrischen Profil abgeschnitten ist) und Unterschlagung (Abschrägung der rechten Flanke des Schienenkopfs).

Die konkreten Angaben für die Einlassung „größer 3 mm“ und die Neigung der Unterschlagung „etwa 1 : 3“ stellen reine Bemessungsangaben dar, die der Fachmann in Anpassung an die jeweils gegebenen Umstände im Rahmen seines Fachwissens trifft, ohne hierzu erfinderisch tätig zu werden. Jedenfalls sind diese Wertebereiche an keiner Stelle der Streitpatentschrift als besonders vorteilhaft und damit ggf. die Erfindung entscheidend tragend hervorgehoben. Vielmehr dürften sie sich im Bereich des Üblichen im Weichenbau bewegen, wie sich zumindest tendenziell auch den Ausführungsbeispielen in den Entgegenhaltungen DE 487 877 C (Fig. 5 und 6) und DE 38 05 963 A1 (Fig. 1) entnehmen lässt.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist daher ebenfalls nicht gewährbar.

5. Schon von der Antragslage her haben mit dem jeweils nicht bestandsfähigen bzw. gewährbaren Hauptanspruch auch die jeweiligen Unteransprüche keinen Bestand.

Dr. Lischke

Guth

Hildebrandt

Ganzenmüller

CI