

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	<b>11 W (pat) 32/19</b>
<b>Entscheidungsdatum:</b>	<b>2. September 2021</b>
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	<b>nein</b>
<b>Normen:</b>	PatG § 25 Abs. 1, ZPO § 88 Abs. 1

---

„Verfahren zur Warmumformung“

Leitsatz:

Das Gebot, effektiven Rechtsschutz und ein „fares Verfahren“ zu ermöglichen, verbietet es, an den Nachweis der Inlandsvertretervollmacht übermäßig strenge Anforderungen zu stellen. Es ist in aller Regel ausreichend, dass der anwaltliche Vertreter nur die Urkunde, die ihn unmittelbar gegenüber dem Bundespatentgericht legitimiert, im Original vorlegt. Dies gilt auch in solchen Fällen, in denen die Gegenseite den Mangel der Bevollmächtigung zwar rügt, dies aber nur „ins Blaue hinein“ und offensichtlich nur zu dem Zweck erfolgt, den Rechtsstreit zu verschleppen und die Entscheidung in der Sache zu behindern.



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 32/19

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
2. September 2021

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2005 003 551**

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. September 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Univ. Gruber und Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Deibele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Juli 2019 aufgehoben und das Patent wird in vollem Umfang widerrufen.

**Gründe**

**I.**

Auf die am 26. Januar 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichte Patentanmeldung ist die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

*„Verfahren zur Warmumformung und Härtung eines Stahlblechs“*

am 22. Januar 2015 veröffentlicht worden.

Am 22. Oktober 2015 hat die Autotech Engineering A. I. E. mit Sitz in Spanien gegen das Patent Einspruch erhoben.

Die Einsprechende hat sodann mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2019 angezeigt, dass sich ihre „Bezeichnung“ geändert habe und diese nunmehr A...

S. L. laute. Hierbei sei die A1... A. I. E. vollständig in die A... S. L. aufgegangen. Es liege eine Änderung der Rechtsform mit Gesamtrechtsnachfolge vor. Als Beleg hierfür hat die Einsprechende in Kopie einen beglaubigten Registerauszug aus dem Handelsregister der Provinz B... (nebst englischer Übersetzung) vorgelegt, in dem ausgesagt wird, dass auf der Grundlage einer notariell erstellten Urkunde am 22. Januar 2019 „la transformación de („the change from“) „A1... INTERES ECONOMICO en A... SOCIEDAD LIMITADA“ im Register eingetragen worden sei.

Die Patentinhaberin hat in der Anhörung vor der Patentabteilung 24 des DPMA vorgetragen, es sei kein Nachweis für eine Gesamtrechtsnachfolge und damit auch nicht für einen Übergang der Einsprechendenstellung auf die A... S. L. erbracht worden. Es werde zudem gerügt, dass der anwaltliche Vertreter der Einsprechenden über keine Vollmacht verfüge. Im Anschluss an die Anhörung hat die Patentabteilung 24 beschlossen, dass (1.) die Einsprechendenstellung auf die A... S.L. übergegangen ist und (2.) dass das Patent in einem geänderten Umfang mit den als Hilfsantrag 2 dem Schriftsatz vom 3. Juli 2017 beigefügten geänderten Patentansprüchen 1 bis 10 mitsamt daran angepasster geänderter Beschreibung und ursprünglicher Figur beschränkt aufrechterhalten wird.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom 29. August 2019.

Die Einsprechende hat den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Juli 2019 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Ihr Vorbringen stützt die Einsprechende u. a. auf die in der Beschwerdebegründung vom 10. Januar 2019 genannte Druckschrift D12:

L. Meyer, B. Masek, "Eigenschaftsoptimierung durch gezielte TMB, integriert in eine Massivumformprozesskette", veröffentlicht in „Geschlossene Prozessketten vom Halbzeug zum Bauteil: 8. Sächsische Fachtagung Umformtechnik“, 2001, Seiten 176-190, ISBN: 3-86012-158-8 (mit D12a: Inhaltsverzeichnis des Konferenzbandes; D12b: Dokumentinformationen zu D12 von TIB-Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek; D12c: Werkstoff-Datenblatt zur Stahlsorte 20MoCrS4 aus D12).

Die Patentinhaberin hat den Antrag gestellt,

die Beschwerde zurückzuweisen sowie hilfsweise das Patent unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde mit den Unterlagen folgender Hilfsanträge beschränkt aufrechtzuerhalten:

1. Patentansprüche 1 bis 9 und Beschreibungsseiten 1 bis 5 gemäß dem früheren Hilfsantrags 3 aus dem Schriftsatz vom 3. Juli 2017 nebst Figur 1 gemäß Patentschrift;
2. Patentansprüche 1 bis 9 gemäß dem früheren Hilfsantrags 4, wie am 17. Juli 2019 in der Anhörung überreicht, Beschreibungsseiten 1 bis 5 zum früheren Hilfsantrags 4 aus dem Schriftsatz vom 14. Mai 2020 sowie Figur 1 gemäß Patentschrift;
3. Patentansprüche 1 bis 9 gemäß dem früheren Hilfsantrags 5, wie am 17. Juli 2019 in der Anhörung überreicht, Beschreibungsseiten 1 bis 5 zum früheren Hilfsantrags 5 aus dem Schriftsatz vom 14. Mai 2020 sowie Figur 1 gemäß Patentschrift.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag (von der Patentabteilung beschränkt aufrechterhaltene Fassung) mit hinzugefügter Gliederung hat folgenden Wortlaut:

- M1 Verfahren zur Warmumformung und Härtung eines härtbaren Stahlblechs,
  - M2 bei dem zunächst eine austenitisierende Erwärmung des Stahlblechs über den Ac3 Punkt erfolgt,
  - M3 wobei das Verfahren weiterhin eine Umformung und eine Abkühlung des Stahlblechs umfasst,
  - M4 wobei nach der austenitisierenden Erwärmung zunächst eine Abkühlung des Stahlblechs auf Temperaturen im Bereich von 400°C bis 600°C vorgesehen ist und
  - M5 erst nach Erreichen dieses Temperaturbereichs eine Umformung des Stahlblechs zum Formteil erfolgt,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M6 die Temperaturführung und Umformung so erfolgt, dass weder das Ferrit-, noch das Perlit - noch das Martensitgebiet erreicht wird,
  - M7H und dass nach Abkühlung und Erreichen des Temperaturbereichs 400°C bis 600°C eine Umformung erfolgt, bis sich ein Zwischenstufengefüge einstellt.

Die Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 entspricht der nach Hauptantrag, wobei Merkmal M7H folgenden Wortlaut erhält:

- M7 „und dass nach Abkühlung und Erreichen des Temperaturbereichs 400°C bis 600°C eine im Wesentlichen isotherme Umformung erfolgt, bis sich ein Zwischenstufengefüge einstellt.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 mit hinzugefügter Gliederung hat folgenden Wortlaut:

- M1' Verfahren zur Warmumformung und Härtung eines härtbaren Stahlblechs als Feinblech für Karosserieteile,
  - M2' bei dem zunächst eine austenitisierende Erwärmung des einen C-Gehalt von 0,1 % bis 0,3 % aufweisenden Stahlblechs über den Ac3 Punkt erfolgt,
  - M3 wobei das Verfahren weiterhin eine Umformung und eine Abkühlung des Stahlblechs umfasst,
  - M4 wobei nach der austenitisierenden Erwärmung zunächst eine Abkühlung des Stahlblechs auf Temperaturen im Bereich von 400°C bis 600°C vorgesehen ist und
  - M5 erst nach Erreichen dieses Temperaturbereichs eine Umformung des Stahlblechs zum Formteil erfolgt,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M6 die Temperaturführung und Umformung so erfolgt, dass weder das Ferrit-, noch das Perlit - noch das Martensitgebiet erreicht wird,
  - M7 und dass nach Abkühlung und Erreichen des Temperaturbereichs 400°C bis 600°C eine im Wesentlichen isotherme Umformung erfolgt, bis sich ein Zwischenstufengefüge einstellt.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 mit hinzugefügter Gliederung hat folgenden Wortlaut:

- M1 Verfahren zur Warmumformung und Härtung eines härtbaren Stahlblechs,
- M2'' bei dem zunächst eine austenitisierende Erwärmung des einen C-Gehalt von 0,1 % bis 0,3 % aufweisenden Stahlblechs, das ein Feinblech für Karosserieteile ist, über den Ac3 Punkt erfolgt,

- M3 wobei das Verfahren weiterhin eine Umformung und eine Abkühlung des Stahlblechs umfasst,
- M4 wobei nach der austenitisierenden Erwärmung zunächst eine Abkühlung des Stahlblechs auf Temperaturen im Bereich von 400°C bis 600°C vorgesehen ist und
- M5 erst nach Erreichen dieses Temperaturbereichs eine Umformung des Stahlblechs zum Formteil erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass
- M6 die Temperaturführung und Umformung so erfolgt, dass weder das Ferrit-, noch das Perlit - noch das Martensitgebiet erreicht wird,
- M7 und dass nach Abkühlung und Erreichen des Temperaturbereichs 400°C bis 600°C eine im Wesentlichen isotherme Umformung erfolgt, bis sich ein Zwischenstufengefüge einstellt.

Der Patentanspruch 9 gemäß Hauptantrag lautet:

„Verwendung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zur thermomechanischen Niedertemperatur-Behandlung von Feinblechen.“

Gleichlautend ist Patentanspruch 8 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 mit einem Bezug auf einen der Ansprüche 1 bis 7.

Der Patentanspruch 10 gemäß Hauptantrag lautet:

„Verwendung eines Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 zur thermomechanischen Niedertemperatur-Behandlung von Feinblechen für Karosserieteile.“

Gleichlautend ist Patentanspruch 9 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 mit einem Bezug auf einen der Ansprüche 1 bis 7.



Zum Wortlaut der Unteransprüche der jeweiligen Anträge wird auf die Akten verwiesen.

Im Übrigen hat die Patentinhaberin daran festgehalten, dass es aufseiten der Einsprechenden nach wie vor am Nachweis einer Gesamtrechtsnachfolge mangle, und sie hat wiederholt die mangelnde Vollmacht des anwaltlichen Vertreters der Einsprechenden gerügt. Die Patentinhaberin ist der Auffassung, dass die bisherige Einsprechende durch eine andere ersetzt worden sei. Eine Gesamtrechtsnachfolge, die dies grundsätzlich zuließe, sei aber nicht erfolgt, was sich unmittelbar anhand des von der Einsprechenden vorgelegten Auszugs aus dem Handelsregister der Provinz B... belegen ließe. Eine Gesamtrechtsnachfolge würde im Spanischen als „sucesión universal“ oder als „sucesión a título universal“ bezeichnet werden, während im Registerauszug lediglich der Begriff „transformación“ auftauche, der zudem in der englischen Übersetzung in nichtssagender Weise mit „change“ übersetzt worden sei.

Der Senat hat die Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 27. Juli 2020 auf die amtliche Bekanntmachung im „BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL vom 31. Januar 2019, Seite 4833, Nr. 44099, hingewiesen, mit der die am 22. Januar 2019 im Register eingetragene „transformación“ publiziert worden war. Hiernach handele es sich bei dem von der „A1... DE INTERES ECONOMICO“ zur „A... SOCIEDAD LIMITADA“ erfolgten Wechsel um eine „denominación y forma adoptada“, also offensichtlich nur um eine Namens- und Rechtsformänderung. Die Rechtspersönlichkeit der Einsprechenden habe sich daher im Laufe des Verfahrens nicht geändert, weshalb sich die Frage einer Gesamtrechtsnachfolge und eines Übergangs der Verfahrensbeteiligung überhaupt nicht stelle.

Die Patentinhaberin hat hierauf vorgetragen, in der vorgelegten, amtlichen Bekanntmachung im „BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL vom 31. Januar 2019 tauche in erster Linie der Begriff „transformación de sociedad“ auf, der

nicht ausschlieÙe, dass mit der Einsprechenden wesentlich „mehr“ geschehen sei, als nur eine Namens- und Rechtsformänderung.

Der anwaltliche Vertreter der Einsprechenden hat mit Eingabe vom 22. September 2020 im Original eine neue, von der A... S. L. ausgestellte Inlandsvertretervollmacht vorgelegt, die am 7. September 2020 von einem Herrn „D... / Attorney - Head of the Legal Department“ unterzeichnet worden war. In der später vor dem erkennenden Senat stattgefundenen mündlichen Verhandlung hat der anwaltliche Vertreter in Kopie einen Registerauszug aus dem REGISTRO MERCANTIL CENTRAL vorgelegt, aus dem sich ergibt, dass dort am 17. März 2014 die Wiederwahl eines Herrn F... zum „Presidente“ der A1... A. I. E. eingetragen worden war; darüber hinaus hat der anwaltliche Vertreter in Kopie auch eine am 8. März 2016 erstellte, auf die A1... A. I. E. bezogene, notarielle Urkunde (nebst englischer Übersetzung) über die Bevollmächtigung des Herrn D... durch Herrn F... vorgelegt, wobei aus Abschnitt III. der Urkunde zusätzlich hervorgeht, dass Herr D... auch zur Erteilung von Untervollmachten ermächtigt worden ist. In Ergänzung hierzu hat der anwaltliche Vertreter der Einsprechenden außerdem zu Protokoll anwaltlich versichert, dass er seine Bevollmächtigung geprüft habe und über eine Inlandsvertretervollmacht verfüge.

Die Patentinhaberin hat an ihrer Vollmächtsrüge festgehalten und erklärt, sie bleibe dabei, dass die hier als Einsprechende auftretende A... S. L. weder hinsichtlich ihrer Verfahrensbeteiligung noch hinsichtlich der Bevollmächtigung des anwaltlichen Vertreters ausreichende Nachweise vorgelegt habe.

Wegen weiterer Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

**II.**

**A.**

Die Beschwerde ist zulässig.

1. Die A... S. L. ist beschwerdebefugt.

Die A... S.L. ist nach wie vor die am vorliegenden Verfahren beteiligte Einsprechende und hat somit auch die vorliegende Beschwerde mit entsprechender Befugnis erhoben. Dies ergibt sich eindeutig aus den von der Einsprechenden vorgelegten Registerunterlagen, wonach die A... S.L. durch einen Namens- und Rechtsformwechsel - also ohne Änderung der Rechtspersönlichkeit (vgl. BPatG, Urteil v. 10.07.2013, Az. 4 Ni 8/11, GRUR 2014, 104 [Leitsatz], BeckRS 2013, 12865) - aus der A1... A. I. E. hervorgegangen ist. Die amtliche Bekanntmachung im „BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL vom 31. Januar 2019, Seite 4833, Nr. 44099, ist eindeutig. Danach ist am 22. Januar 2019 eine „Transformación de sociedad“ (Änderung/Umwandlung der Gesellschaft) ins Handelsregister eingetragen worden, bei der es sich konkret um eine „Denominación y forma adoptada“, also (lediglich) um einen identitätswahrenden Formwechsel mit Änderung der Rechtsformbezeichnung gehandelt hat. Die dort veröffentlichten Registerdaten decken sich vollinhaltlich sowohl mit denen, die in dem in Kopie vorgelegten, beglaubigten Registerauszug aus dem Handelsregister der Provinz B... enthalten sind, den die Einsprechende bereits erstinstanzlich mit Schriftsatz vom 19. Juni 2019 vorgelegt hatte, als auch mit jenen Daten, die sich auf Seite 10 des Registerauszugs aus dem „REGISTRO MERCANTIL CENTRAL“ befinden, die die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat überreicht hat. Hiernach besteht überhaupt kein Anlass, die Einsprechendenstellung der A... S. L. hier in irgendeiner Weise in Zweifel zu ziehen.

Im Gegensatz zum erkennenden Senat, der nach pflichtgemäßem Ermessen sowohl die ausländischen Registereintragungen als auch die sich hieraus ergebende, vorstehend genannte Rechtslage nach spanischem Recht geprüft hat (vgl. zu dieser Befugnis: Zöller/*Geimer*, ZPO, 32. Aufl., § 293 Rn. 20), hat sich die Patentinhaberin im Wesentlichen darauf beschränkt, Ausführungen zu machen, für die der Sachverhalt keinen Raum gibt und die auch im Übrigen neben der Sache liegen.

Die Patentinhaberin gerät bereits insoweit auf Abwege, als sie meint, Bekanntmachungen aus öffentlichen Registern, insbesondere die vom erkennenden Senat ins Verfahren eingeführte Bekanntmachung des „BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL vom 31. Januar 2019, seien überhaupt nicht geeignet und auch nicht dafür vorgesehen, für Verfahren, wie sie das vorliegenden Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahrens darstellten, ausreichende Daten zu liefern. Richtig ist vielmehr, dass das genannte, amtliche „BOLETÍN“ für das vorliegende Verfahren die entscheidungsrelevanten Daten liefert und seine Funktion gerade in dieser Eignung besteht. Das weitgehende Unverständnis der Patentinhaberin über die Funktion der ins vorliegenden Verfahren eingeführten, aus dem genannten „BOLETÍN“ vom 31. Januar 2019 stammenden Bekanntmachung zeigt sich auch insoweit, als sie dort das Fehlen eines Hinweises auf eine Gesamtrechtsnachfolge o. dgl. - wie etwa „sucesión universal“ oder „sucesión a título universal“ - bemängelt und hieraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen möchte. Öffentliche Register sind weder geeignet noch dafür vorgesehen, die in ihnen gesammelten Daten in irgendeiner Weise zu kommentieren oder zu erläutern.

Letztlich an der Sache vorbei geht auch der Vortrag der Patentinhaberin, dass der in der genannten, amtlichen Bekanntmachung enthaltene, einleitende Hinweis, es habe bei der A1... A. I. E. eine „transformación de sociedad“ stattgefunden, nicht ausschließe, dass aufseiten der Einsprechenden „mehr“ als nur eine Namens- und Rechtsformänderung stattgefunden habe und deshalb zwingend eine Überprüfung anhand der die Umwandlung betreffenden Dokumente vorgenommen werden müsse. Der Vortrag macht keinen Sinn, weil die

Patentinhaberin gleichzeitig einräumen müsste, dass im Zweifel auch jede andere, bekannte Form einer „transformación de sociedad“ zu einem Übergang der Einsprechendenstellung geführt hätte.

## 2. Inlandsvertreterbestellung

Die auswärtige Einsprechende hat im Sinne von § 25 Abs. 1 PatG wirksam einen Inlandsvertreter bestellt und kann daher auch insoweit das vorliegende Beschwerdeverfahren betreiben.

a) Die Einsprechende hat ausreichende Nachweise dafür vorgelegt, dass der im vorliegenden Verfahren für sie auftretende anwaltliche Vertreter von ihr als Inlandsvertreter bevollmächtigt wurde.

Die vom anwaltlichen Vertreter im Original vorgelegte Inlandsvertretervollmacht vom 7. September 2020, die von einem Herrn „D... / Attorney – Head of the Legal Department“ unterzeichnet worden ist, stellt in Verbindung mit dem in Kopie vorgelegten Registerauszug aus dem REGISTRO MERCANTIL CENTRAL und mit der in Kopie vorgelegten, auf die A1... A. I. E. bezogene, notarielle Urkunde vom 8. März 2016 über die Bevollmächtigung des Herrn D... durch Herrn F..., der zum damaligen Zeitpunkt Geschäftsführer der A1... A. I. E. war, einen ausreichenden Nachweis über dessen Bevollmächtigung dar. Der erkennende Senat hat anhand der vorgelegten Belege keinerlei Zweifel, dass der anwaltliche Vertreter der Einsprechenden über eine Inlandsvertretervollmacht verfügt. Unter diesen Umständen von der Einsprechenden zu verlangen, die Bevollmächtigungskette, die zu ihrem anwaltlichen Vertreter führt, lückenlos mit Originalurkunden zu belegen, würde die Einsprechende in ihrem Recht auf effektiven Rechtsschutz verletzen. Das Gebot, effektiven Rechtsschutz und ein „fairer Verfahren“ zu ermöglichen, verbietet es einem Gericht auch, durch übermäßig strenge Anforderungen beim Vollmachtsnachweis, die Durchsetzung materiellen Rechts unzumutbar zu verkürzen

(vgl. zuletzt: RhPfVerfGH in NJW 2021, 2505). Im vorliegenden Fall kommt es zwar nicht mehr darauf an, dass der anwaltliche Vertreter der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung zusätzlich anwaltlich versichert hat, dass er seine Bevollmächtigung geprüft habe und über eine Inlandsvertretervollmacht verfüge. Generell erscheint es jedoch nicht ausgeschlossen, dass durch eine solche Glaubhaftmachung etwaige an einer Bevollmächtigung noch bestehen gebliebene, geringe Zweifel ausgeräumt werden können.

b) Die vorstehend zitierten Anforderungen an den Vollmachtsnachweis haben sich nicht dadurch erhöht, dass die Patentinhaberin den Mangel der Inlandsvertretervollmacht gerügt hat. Dies folgt aus dem Umstand, dass diese Einrede offensichtlich nur dazu gedient hat, die Entscheidung des Senats in der Sache zu verzögern. Anders ist nicht zu erklären, weshalb die Patentinhaberin über zwei Instanzen hinweg lediglich „ins Blaue hinein“ und ohne sachlichen Anlass - wie im Übrigen auch bei der Frage der Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden - versucht hat, die offensichtlich ordnungsgemäße Bevollmächtigung des anwaltlichen Vertreters der Gegenseite in Zweifel zu ziehen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Rüge des Mangels der Prozessvollmacht auch einem Missbrauchsverbot unterliegt (vgl. KG Berlin, Urteil v. 28.08.2003, Az. 8 U 13/03, OLGR kompakt 2004, 30 ff.; BeckRS 2003, 30326732). In patentamtlichen und -gerichtlichen Verfahren besteht zwar die Besonderheit, dass dort die Notwendigkeit, einen Inlandsvertreter zu bestellen, durch § 25 PatG als Verfahrensvoraussetzung ausgestaltet worden ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 25 Rn. 13); dies ändert jedoch nichts daran, dass die genannte Rüge auch in patentamtlichen Verfahren missbräuchlich ist, wenn sie nur „ins Blaue hinein“ und offensichtlich nur zu dem Zweck erfolgt, den Rechtsstreit zu verschleppen und die Entscheidung in der Sache zu behindern (vgl. Musielak/Voit/Weth, ZPO, 17. Aufl., § 88 Rn. 4). Der Verstoß gegen das Missbrauchsverbot führt zwar nicht zur Zurückweisung der Rüge (vgl. Musielak/Voit/Weth, a. a. O.), allerdings gilt, dass der die Rüge Missbrauchende keine weiteren Vorteile aus ihr ziehen und die Gegenseite wegen einer solchen

Rüge insbesondere nicht mit höheren Nachweisanforderungen belastet werden darf (vgl. oben KG Berlin, Urteil v. 28.08.2003, a. a. O.).

## **B.**

In der Sache ist die Beschwerde begründet und sie führt zum vollständigen Widerruf des Patents.

### 1. Verständnis und Auslegung

a) Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Warmumformung und Härtung eines härtbaren Stahlblechs, bei dem zunächst eine austenitisierende Erwärmung des Stahlblechs über den Ac3-Punkt erfolgt, wobei das Verfahren weiterhin eine Umformung und eine Abkühlung des Stahlblechs umfasst (vgl. Abs. [0001]; Anspruch 1). Als weiterer Gegenstand des Streitpatents wird die Verwendung eines Verfahrens der vorgenannten Art zur thermomechanischen Niedertemperatur-Behandlung von Feinblechen, insbesondere für Karosserieteile genannt (vgl. Abs. [0009]; erteilte Ansprüche 10, 11).

In der Beschreibungseinleitung ist ausgeführt, dass bei den bislang bekannten Wärmebehandlungs- und Umformverfahren zur Herstellung hochfester Blechformteile in der Regel so vorgegangen werde, dass im Anschluss an eine austenitisierende Erwärmung des Stahlblechs bei hohen Temperaturen die Umformung beginne und anschließend eine Abkühlung bis in das Martensitgebiet erfolge. Dieses bekannte Verfahren werde auch als Hochtemperatur-Thermomechanische Behandlung mit martensitischer Härtung (HTMB) bezeichnet. Nach diesem Verfahren hergestellte Karosserieteile, insbesondere aus Feinblech, hätten vergleichsweise ungünstige Beschneideigenschaften, würden starke Verzunderung oder Wärmeverzug aufweisen und ließen sich nur mit vergleichsweise hohem Werkzeugverschleiß weiterverarbeiten (vgl. Abs. [0002]). Der Werkzeugverschleiß ergebe sich bei den bekannten Verfahren dadurch, dass

eine Abkühlung um ca. 600°C (von etwa 900°C auf etwa 300°C) bei jedem Umformvorgang erfolge und das Werkzeug daher einer großen Temperaturwechselfolge ausgesetzt sei (vgl. Abs. [0006]).

Die zu lösende Aufgabe bestehe darin (vgl. Streitpatent Abs. [0003]), ein Verfahren zur Warmumformung und Härtung von Stahlblechen zur Verfügung zu stellen, welches zu besseren Produkteigenschaften führe und insbesondere ein Beschneiden umgeformter Stahlbleche mit geringerem Verschleiß ermögliche.

b) Als mit der Lösung dieser Aufgabe betrauter Fachmann ist ein Hochschulabsolvent der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der umformtechnischen Fertigung von Bauteilen aus Stahlblech verfügt; dieser kennt insbesondere die Methoden des indirekten Formhärtens und des direkten Presshärtens sowie die Vorrichtungen dafür. Zu werkstofftechnischen Fragen zieht er im Bedarfsfall einen auf diesem Gebiet sachkundigen Werkstoff- oder Metallkundler zu Rate. Von ihm können Fachwissen über die erforderliche Verfahrensführung zur Einstellung des gewünschten Stahlgefüges und Kenntnisse über die ablaufenden mechanischen und stofflichen Vorgänge während des kombinierten Wärmebehandlungs- und Formgebungsprozess von Stahlwerkstoffen sowie die Konstruktion von entsprechenden Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens erwartet werden. Insbesondere kennt er auch die ablaufenden stofflichen Umwandlungsprozesse des Stahlgefüges im Zeit-Temperatur-Verlauf.

c) Aus Sicht des vorstehend definierten Fachmanns ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß den von der Patentinhaberin verteidigten Fassungen in seinen Grundzügen demnach wie folgt zu verstehen:



c1) Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Die Merkmale M1 bis M5 des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 beschreiben die typischen Verfahrensschritte eines direkten Verfahrens zum Presshärten eines Stahlblechs. Hierbei werden die umzuformenden Stahlbleche durch Erwärmung auf eine Temperatur oberhalb  $A_{c3}$  austenitisiert, anschließend in einem Presswerkzeug umgeformt (sog. Warmumformen) und im Werkzeug abgekühlt und gehärtet. Gemäß der Merkmale M4 und M5 des Oberbegriffs soll nach der austenitisierenden Erwärmung zunächst eine Abkühlung des Stahlblechs auf eine Temperatur im Bereich von  $400^{\circ}\text{C}$  bis  $600^{\circ}\text{C}$  erfolgen und erst nach Erreichen dieses Temperaturbereichs eine Umformung des Stahlblechs zum Formteil vorgenommen werden.

Im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 wird die Temperaturführung und der Verlauf der Umformung definiert. Dabei ist gefordert, dass bei durch die Verfahrensführung eintretenden, das Stahlgefüge betreffenden Umwandlungsprozessen weder das Ferrit-, noch das Perlit- und noch das Martensitgebiet erreicht wird (Merkmal M6). Damit ist festgelegt, dass kein Härten im üblichen Sinn mit einer Martensitbildung angestrebt wird. Des Weiteren wird die Verfahrensführung dahingehend präzisiert, dass nach Abkühlung und Erreichen des Temperaturbereichs  $400^{\circ}\text{C}$  bis  $600^{\circ}\text{C}$  eine Umformung erfolgt, bis sich ein Zwischenstufengefüge einstellt (Merkmal M7H). Gemäß den Hilfsanträgen erfolgt die Umwandlung im Wesentlichen isotherm. Dabei ist eine isotherme Umformung als thermodynamische Zustandsänderung aufzufassen, bei der die Temperatur unverändert bleibt. Es ist festzuhalten, dass schon die Formulierung „...im Wesentlichen isotherme Umformung...“ in Merkmal M7 bei der Verfahrensführung durch die Unschärfe einen breiten Spielraum lässt. In weiterem Maße gilt dies entsprechend Merkmal 7H, das keinerlei Einschränkung hinsichtlich der Temperaturführung innerhalb des Temperaturbereichs fordert. Das Zwischenstufengefüge, auch als Bainit bezeichnet, bildet sich bei Temperaturen und Abkühlgeschwindigkeiten die zwischen denen für die Perlit- und die

Martensitbildung liegen und besteht, ebenso wie Perlit, aus den Phasen Ferrit und Zementit ( $\text{Fe}_3\text{C}$ ), unterscheidet sich aber vom Perlit in Form, Größe und Verteilung. Temperaturführung und Abkühlgeschwindigkeiten zum Einstellen des Gefüges sind von der Stahlsorte abhängig. Die Angabe „... bis sich ein Zwischenstufengefüge einstellt.“ im Merkmal M7H bzw. M7 lässt offen, wann die Umformung abgeschlossen sein soll, weil sie alle Zustände zwischen Beginn und Abschluss der Gefügeumwandlung umfasst.

c2) Hilfsanträge 2 und 3

Da im vorliegenden Patentanspruch 1 gemäß der verteidigten Fassungen keine spezielle Stahlsorte definiert ist, lediglich im Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 und 3 als einziger Bestandteil der Kohlenstoffgehalt im gebräuchlichen Anteilsbereich von 0,1 bis 0,3 % benannt ist (Merkmale M2' bzw. M2''), kann zur Beurteilung der vorliegenden Bereiche für die verschiedenen Gefüge, die bei einer Warmumformung von Stahlblechen abhängig vom Temperaturverlauf auftreten, lediglich ein schematisches, aus dem Stand der Technik hinlänglich bekanntes Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagramm („ZTU-Diagramm“ bzw. „UZTU-Schaubild“; vgl. auch Fig. 1 Streitpatent) herangezogen werden:

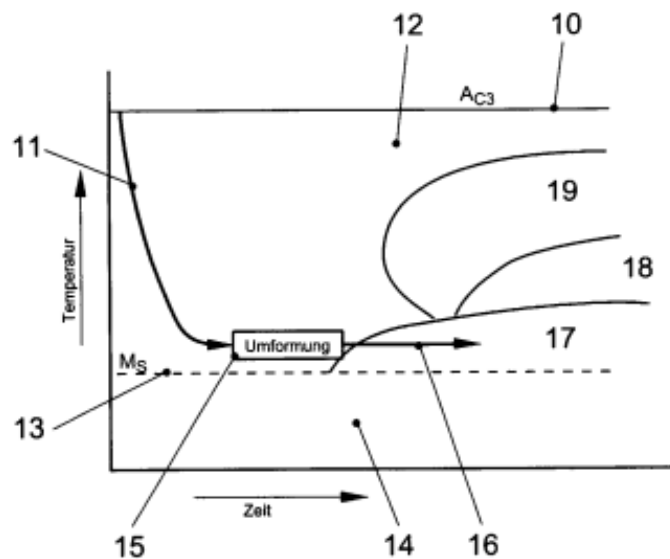


FIG. 1

In Fig. 1 des Streitpatents sind die Gefügegebiete (12: Austenitgebiet; 14: Martensitgebiet; 18: Perlitgebiet; 19: Ferritgebiet) sowie die isotherme Umformung (Temperaturlinie 11) in das Zwischenstufengebiet (17: Bainitgebiet) dargestellt.

Neben der Einfügung des Kohlenstoffgehaltes wurde im Vergleich zum Hilfsantrag 1 im Merkmal M1' des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 bzw. im Merkmal M2' nach Hilfsantrag 3 präzisiert, dass das Stahlblech als Feinblech in Karosserieteilen einsetzbar ist.

## 2. Zulässigkeit und Ausführbarkeit

Die Patentansprüche der verteidigten Fassungen sind zulässig und die schutzbeanspruchten Gegenstände sind auch ausführbar.

In den Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 wurden im Vergleich zur erteilten Fassung Merkmale der ursprünglichen bzw. erteilten Patentansprüche 4 und 5 aufgenommen.

In Hilfsantrag 2 wurden im Vergleich zu Hilfsantrag 1 in den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 zusätzlich die Merkmale „... als Feinblech für Karosserieteile ...“ und „... einen C-Gehalt von 0,1 % bis 0,3 % aufweisenden ...“ aufgenommen. Diese Merkmale gehen zurück auf Abs. [0004] und [0009] des Streitpatents bzw. Seite 1, letzter Absatz und Seite 3, 2. Absatz der ursprünglichen Beschreibung. Im Hilfsantrag 3 sind diese zusätzlichen Präzisierungen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 zur Merkmalsgruppe „... einen C-Gehalt von 0,1 % bis 0,3 % aufweisenden Stahlblechs, das ein Feinblech für Karosserieteile ist, ...“ umformuliert.

Die in den jeweils vorliegenden Fassungen der Anspruchsätze verbliebenen nebengeordneten bzw. untergeordneten Ansprüche entsprechen den betreffenden erteilten nebengeordneten bzw. untergeordneten Ansprüchen.

Im Einspruchsschriftsatz vom 22. Oktober 2015 bzw. in der Beschwerdebegündung vom 10. Januar 2020 macht die Einsprechende geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann diesen ausführen könne. Insbesondere aufgrund der Vielzahl von Parametern, welche das Stahlgefüge beeinflussten, sei es dem Fachmann aus der technischen Lehre des Streitpatents nicht möglich, die genannten Vorteile des Verfahrens zu erreichen. Dieses Vorbringen der Einsprechenden vermag allerdings nicht zu überzeugen.

So sind dem jeweiligen Patentanspruch 1 eindeutige Verfahrensanweisungen zu entnehmen, bei welchen Temperaturen bzw. innerhalb welcher Temperaturbereiche ein härtpbares Stahlblech zu erwärmen, abzukühlen und umzuformen ist. Darüber hinaus ist in Bezug auf die Temperaturführung und Umformung definiert, welche Gefügebereiche gemieden werden müssen bzw. einzustellen sind. Des Weiteren kann der Fachmann der Beschreibung zusätzliche Details in Bezug auf den Kohlenstoffgehalt des Stahls, als auch auf die Verfahrensführung entnehmen (vgl. Abs. [0004], sowie [0012], [0013] i. V. m. mit

Fig. 1). Auch gehören hier Versuche zur Anwendung der technischen Lehre der Streitpatentschrift zum Tätigkeitsspektrum des Fachmanns. Solche Versuche stellen die Ausführbarkeit nicht in Frage (vgl. Schulte Moufang, PatG, 10. Auflage, § 21 Rn. 27 i. V. m. § 34 Rn. 358, 414).

### 3. Patentfähigkeit

a) Die zweifellos gewerblich anwendbaren Gegenstände der Patentansprüche 1, 9 und 10 des Hauptantrags und der Patentansprüche 1, 8 und 9 der Hilfsanträge 1 bis 3 mögen neu sein (§§ 1, 3 PatG). Sie beruhen jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit (§§ 1, 4 PatG).

a1) Entgegen den Ausführungen der Patentinhaberin in der Eingabe vom 14. Mai 2020 ist die Druckschrift D12 als relevanter Stand der Technik heranzuziehen. So ist der Beitrag in einem gedruckten Tagungsband veröffentlicht worden (veröffentlicht in Tagungsband „Geschlossene Prozessketten vom Halbzeug zum Bauteil: 2001, Seiten 176-190, ISBN: 3-86012-158-8), der auch über Fernleihe erhältlich ist, wie von der Beschwerdeführerin in der Verhandlung vom 2. September 2021 demonstriert wurde. Darüber hinaus ist der Beitrag über ein Informationszentrum auffindbar und zugänglich (TIB-Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek). Somit ist die technische Lehre aus D12 der Öffentlichkeit seit der 8. Sächsischen Fachtagung Umformtechnik am 04./05.12.2001 und damit mehr als drei Jahre vor dem Zeitrang des Streitpatents zugänglich gewesen.

a2) In Druckschrift D12 wird ein Verfahren zur Warmumformung und Härtung von Stahlwerkstoffen beschrieben (Teilmerkmal M1), wobei für die durchgeführten Versuche eine Probengeometrie entwickelt wurde mit dem Ziel, einen möglichst homogenen Bereich des thermomechanischen Werkstoffs im aktiven Bereich der Probe zu gewährleisten (vgl. Seite 179; Bild 2). Im Einklang mit dem Streitpatent

beinhaltet das in Druckschrift D12 offenbarte Verfahren (vgl. insb. wiedergegebene Fig. 4)

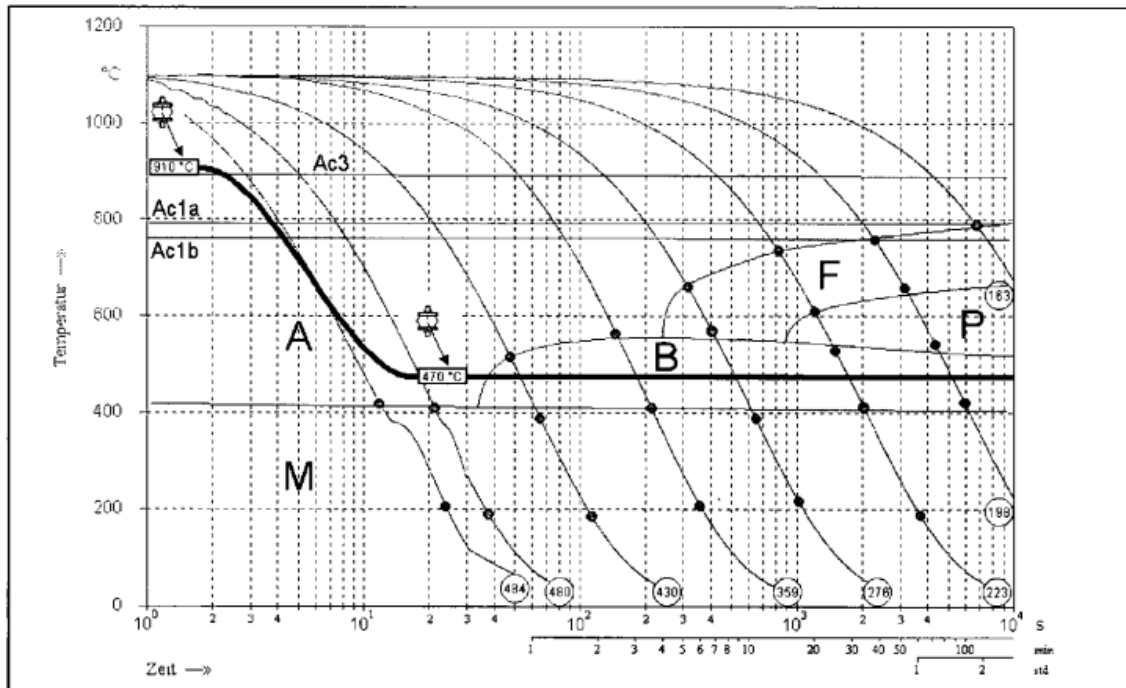


Bild 4 aus Druckschrift D12:

*Temperatur-Zeitdiagramm des Prozessablaufes*

eine austenitierende Erwärmung der Stahlprobe über den Ac3 Punkt (Merkmal M2; vgl. Seite 180, letzter Absatz), sowie eine Umformung und eine Abkühlung der Stahlprobe (Merkmal M3; vgl. Tab. 1, Verfahren D). Nach der austenitierenden Erwärmung auf eine Temperatur von 910°C erfolgt eine Abkühlung der Stahlprobe auf eine Temperatur von 470°C und liegt somit im Bereich von 400°C bis 600°C. (Merkmal M4; vgl. Tab. 1, Verfahren D). Nach Erreichen dieser Temperatur von 470°C, findet eine Umformung statt (Merkmal M5; vgl. Tab. 1, Verfahren D, Verformung bis  $\phi=0,7$ ; Bild 4). Dem dargestellten Zeit-Temperatur-Diagramm ist deutlich zu entnehmen, dass bei dieser Verfahrensführung weder das Ferrit-, das Perlit- noch das Martensitgebiet erreicht wird (Merkmal M6; vgl. Bild 4, schwarze Linie, Gebiete F, P, und M), so dass der Behauptung der Patentinhaberin aus der Eingabe vom 14. Mai 2020, dass in D12 keinerlei Hinweis auf diesen Umstand enthalten sei, offensichtlich neben der Sache liegt. Darüber hinaus zeigt das Zeit-

Temperatur-Diagramm entgegen den Darlegungen der Patentinhaberin auch, dass sich nach der Abkühlung auf 470°C durch Umformung ein Zwischenstufengefüge (Bainit) einstellt. Der Fachmann erkennt aus Tabelle 1, D „Halbwarmumformung“ der Druckschrift D12, dass zunächst eine Abkühlung auf 470°C erfolgt, bevor die Umformung stattfindet (Verformung bis  $\varphi = 0,7$ ). Dies wird zusätzlich verdeutlicht durch die Auflistung der Verfahrensparameter des Verfahrens B „Warmumformung“, das sich grundsätzlich vom Verfahren D „Halbwarmumformung“ unterscheidet und bei dem die Umformung (Verformung bis  $\varphi = 0,7$ ) bei 910°C durchgeführt wird, bevor die Abkühlung auf 470°C vollzogen wird. Des Weiteren erschließt sich dem Fachmann aus D12 die zur Präzisierung der Umformung im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 aufgenommene Formulierung „... im Wesentlichen isotherme (Umformung) ...“, die eine breite Auslegung zulässt (vgl. Ausführungen unter 1. c1)). So entnimmt der Fachmann Tabelle 1 i. V. m. Bild 4 (vgl. Bild 4, schwarze Linie) den Verlauf einer isothermen Umformung, wobei zusätzlich im erläuternden Text darauf hingewiesen wird, dass das isotherme Halten dieser Temperatur auch nach der Umformung ein feinkörniges Endgefüge des Bainits mit feinst dispergierten Karbiden sichert (Merkmal M7; vgl. Seite 182, 1. Absatz, Zeilen 4-5; Bild 4, Gebiet B). Der Einwand der Patentinhaberin in der Eingabe vom 14. Mai 2020, dass offenbleibe, welche Temperatur nach dem Umformen vorliege, trifft erkennbar nicht zu.

Demnach unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 allenfalls dadurch von dem bekannten Verfahren, das anhand einer Probe beschrieben wird, dass ein Stahlblech einer Warmumformung und Härtung unterzogen wird (Teile des Merkmals M1).

Entgegen der von der Patentinhaberin vertretenen Auffassung liegt es nahe, dieses Verfahren auch bei Stahlblechen heranzuziehen. Der Einwand der Patentinhaberin in ihrer Eingabe vom 14. Mai 2020, dass in Druckschrift D12 kein Bearbeitungsverfahren für ein Stahlblech, sondern nur ein Massivumformverfahren beschrieben sei, ist falsch. So erschließt sich dem Fachmann aus der einleitenden

Einführung, dass das in Druckschrift D12 beschriebene Verfahren nicht nur zur thermomechanischen Behandlung von Langprodukten oder Massivformteilen geeignet ist, sondern er erhält den unmissverständlichen Hinweis, das Verfahren auch bei Flachprodukten, wie beispielsweise Blechen für die Automobilindustrie anzuwenden (vgl. Seite 177, Absätze 1 und 4). Aus dem Gesamtzusammenhang der technischen Lehre aus D12 erkennt der Fachmann darüber hinaus, dass die spezielle, homogene Probengeometrie für eine Versuchsreihe konstruiert wurde, die den Einfluss verschiedener Kombinationen der thermomechanischen Behandlung (TMB) in der Prozesskette auf die End Eigenschaften des Werkstoffs untersuchen soll (vgl. Seite 179, 3. Absatz; Seite 180). Die Anwendung des beschriebenen Verfahrens für die thermomechanische Behandlung von Stahlblechen wird dadurch nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern gerade nahegelegt.

Somit wird der Fachmann die aus Druckschrift D12 bekannten Verfahrensschritte zur thermomechanischen Behandlung entsprechend auch bei Stahlblechen anwenden, wenn er die angestrebten End Eigenschaften erzielen will.

a3) Auch die zusätzlich in den Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 2 und 3 aufgenommenen Angaben in den Merkmalen M1', M2' und M2'', die das Stahlblech als Feinblech in Autokarosserien ausweisen bzw. den Kohlenstoffgehalt des Stahlblechs definieren, vermögen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit des Anspruchsgegenstandes nicht zu begründen. So wird der Fachmann in der Druckschrift D12 auf die Möglichkeit des Einsatzes thermomechanisch behandelter Stahlwerkstoffe in der Automobilindustrie hingewiesen (vgl. Zusammenfassung), wobei ausdrücklich die Verwendung dieser Stahlwerkstoffe in der Blechproduktion der Automobilindustrie in der Einführung erwähnt wird (vgl. Seite 177, 4. Absatz).

Des Weiteren liegt der in den Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 2 und 3 aufgenommene Kohlenstoff-Gehalt mit einem Bereich von 0,1 bis 0,3 % im typischen Bereich herkömmlicher Stahlwerkstoffe. Dies trifft auch auf den in der



Druckschrift D12 für die Versuchsreihe verwendeten Stahl 20MoCrS4 zu (vgl. Zusammenfassung), dessen Kohlenstoffgehalt im Werkstoff-Datenblatt (D12c) mit einem Richtwert von 0,20 % angegeben wird. Es ist daher naheliegend, einen Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt in einem Bereich um die 0,2 % entsprechend zu verwenden.

Auch der jeweilige Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 4 und 5 kann daher keinen Bestand haben.

b) Neben- und untergeordnete Patentansprüche

Da über den jeweiligen Antrag nur insgesamt entschieden werden kann, teilen die auf die Verwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 gerichteten Patentansprüche 9 und 10 bzw. 8 und 9 sowie die Unteransprüche 2 bis 8 bzw. 2 bis 7 das Schicksal des jeweiligen Patentanspruchs 1 (vgl. BGH GRUR 2017, 57 ff. – „Datengenerator“). Auf sie ist kein eigener Antrag gerichtet worden und sie weisen im Übrigen auch keinen erkennbaren, eigenen erfinderischen Gehalt auf.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden, wenn einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Höchst

Eisenrauch

Gruber

Dr. Deibele

Sp