

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 7/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Juni 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 21 172

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juni 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Jordan, der Richterin Dr. Hock und des Richters Dr. Kellner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Auf die am 20. Juni 1994 eingereichte Patentanmeldung der B... & K... KG in K..., jetzt B... & K... GmbH & Co. KG in K..., hat das Deutsche Patentamt das Patent 44 21 172 mit der Bezeichnung

"Steinschlagschutzlack, enthaltend Overspray, Verfahren zu dessen Herstellung und dessen Verwendung"

erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 9. Mai 1996.

Nach Prüfung der erhobenen Einsprüche wurde das Patent mit Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2000 mit den im Tenor dieses Beschlusses angegebenen, geänderten Unterlagen beschränkt aufrechterhalten.

Diesem Beschluss lagen die am 10. Juli 1999 eingegangenen Patentansprüche 1 bis 15 mit folgendem Wortlaut zugrunde:

- "1. Verwendung eines Lackes zur Herstellung einer Steinschlagschutzschicht zur Lackierung von Automobilkarosserien, dadurch gekennzeichnet, daß der Lack nicht koaguliertes Overspray von wasserlöslichen Basislacken sowie zusätzliche Bindemittel, Pigmente, organische Lösemittel und Additive enthält.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Steinschlagschutzschicht zwischen einer Elektrotauch-Grundierung (KTL) und einer Schicht aus einem wasserlöslichen Basislack befindlich ist.

3. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steinschlagschutzschicht eine Dicke von 10 bis 20 µm aufweist.

4. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Lack nicht koaguliertes Overspray verschiedener Farbtöne enthält.

5. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Lack Kabinenabwasser mit nicht koaguliertem Overspray von wasserlöslichen Basislacken verschiedener Farbtöne enthält.

6. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Lack auf eine Festkörperkonzentration von 10 bis 35 Gew.% aufkonzentriertes Kabinenabwasser enthält.

7. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Lack eine hohe Rückprall-Elastizität besitzt.
8. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das zusätzliche Bindemittel nach dem Einbrennen Elastomer-Charakter hat.
9. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das zusätzliche Bindemittel ein wasserträgliches blockiertes Isocyanat, ein Polyurethan-, Polyester- oder Melaminharz ist.
10. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zuzusetzenden Lösungsmittel, ganz oder teilweise, wassermischbar sind.
11. Verfahren zur Herstellung eines bei 50 bis 90°C trocknenden Lackes für eine Steinschlagschutzschicht, dadurch gekennzeichnet, daß man nicht koaguliertes Overspray von wasserlöslichen Basislacken enthaltendes Kabinenabwasser durch Wasserentzug auf eine Festkörperkonzentration von 10 bis 35 Gew.% bringt und mit den für die gewünschten Eigenschaften der Steinschlagschutzschicht erforderlichen Komponenten versetzt.
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das nicht koagulierte Overspray von wasserlöslichen Basislacken verschiedener Farbtöne erhältlich ist.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß die erforderlichen Komponenten Bindemittel, Pigmente, organische Lösemittel und Additive sind.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die erforderlichen Komponenten in Form eines Kompensationslackes mit einer Festkörperkonzentration von 20 bis 80 Gew.% zugesetzt werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß man die Effektpigmente teilweise oder vollständig entfernt."

Die beschränkte Aufrechterhaltung wurde damit begründet, dass die Patentansprüche formal zulässig seien und die beanspruchte Verwendung sowie das beanspruchte Verfahren im Hinblick auf den in Form von sieben Druckschriften genannten Stand der Technik neu seien sowie auf erfinderischer Tätigkeit beruhten.

Gegen diesen Beschluss hat die Einsprechende D... GmbH & Co. KG in W..., Beschwerde eingelegt.

Zur Begründung hat sie in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen geltend gemacht, dass der Gegenstand des dem Beschluss zugrundeliegenden Patentanspruchs 1 im Hinblick auf die Druckschrift DE 41 33 130 A1 (3) und unter Berücksichtigung der Literaturstelle "Sarbach, J.; Schlumpf, G.; Die Naßlackierung ohne Emissionen oder Sondermüll, Oberfläche + JOT 1991, Heft 3, Seiten 18 bis 20" (5) auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent in vol-
lem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin hat dem Vorbringen der Einspre-
chenden widersprochen und im wesentlichen vorgetragen, dass der Gegenstand
des Streitpatents unter Würdigung der im Verfahren genannten Druckschriften, so-
wohl einzeln als auch in ihrer Zusammenschau, nicht nahegelegen habe.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig (PatG § 73). Sie ist jedoch unbe-
gründet.

Bezüglich ausreichender Offenbarung der geltenden Anspruchsfassung bestehen
keine Bedenken, da deren Merkmale sowohl aus den ursprünglichen Unterlagen
(vgl Erstunterlagen Ansprüche 7 bis 10 und 12 bis 20 iVm S 9 Z 11 und S 12 Z 30
bis S 13 Z 2) als auch aus der Streitpatentschrift DE 44 21 172 C2 herleitbar sind
(vgl Ansprüche 1 bis 13 iVm Sp 5 Z 47, Sp 5 Z 51-62 und Sp 7 Z 44-51).

Die Neuheit des Gegenstandes gemäß Patentanspruch 1 ist unbestritten anzuer-
kennen.

In keiner der genannten Druckschriften ist die Verwendung eines Lackes, enthaltend nicht koaguliertes Overspray von wässrigen Basislacken zur Herstellung einer Steinschlagschutzschicht beschrieben. Es kann diesen Druckschriften auch kein Verfahren entnommen werden, bei dem ein solches Overspray in Form von aufkonzentriertem Kabinenwaschwasser zu Steinschlagschutzlack aufbereitet wird.

Die Gegenstände der geltenden Anspruchsfassung beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist objektiv von der Aufgabe auszugehen, die Wiederverwendung des Oversprays von wasserlöslichen Basislacken, insbesondere des dieses Overspray enthaltenden Kabinenabwassers, für Überzugsmittel zu ermöglichen (vgl. Streitpatentschrift Sp 3 Z 38-42). Die in der Streitpatentschrift definierte Randbedingung, die Wiederverwendung "auf möglichst hoher Wertstufe" anzustreben, spielt dabei keine Rolle, weil eine "hohe Wertstufe" wegen der jeweils anderen, relevanten Bewertungskriterien bei den verschiedenen Lackarten kaum vergleichbar einzuschätzen ist.

Gelöst wird die gegebene Aufgabe durch das Verfahren (Ansprüche 11 bis 15) und die Verwendung (Ansprüche 1 bis 10), deren Merkmale in den Patentansprüchen im einzelnen angegeben werden, und zwar im wesentlichen dadurch, dass nicht koaguliertes Overspray zu einem Steinschlagschutzlack verarbeitet und bei der Lackierung von Automobilkarosserien als solcher verwendet wird.

Es ist dabei von DE 41 33 130 A1 (3) als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen, wobei die Druckschrift DE 42 13 671 A1 (2) dazu praktisch inhaltsgleich ist und daher im Weiteren nicht eigens näher behandelt wird.

Der Gegenstand von (3) unterscheidet sich vom Gegenstand des Streitpatents dadurch, dass gemäß (3) die Aufarbeitung des nicht koagulierten Oversprays jeweils zum Originallack erfolgt, aus dem es gewonnen wurde (vgl (3) Anspruch 1, insbesondere Sp 10 Z 50-59 iVm Sp 11 Z 11-15). Dabei ist zwar auch von Steinschlagschutzlacken die Rede (vgl (3) Sp 9 Z 41-43), aber es wird entsprechend der grundlegenden Lehre von (3) nur das Overspray von Steinschlagschutzlack zu Steinschlagschutzlack verarbeitet und nicht das Overspray eines wasserlöslichen Basislacks zu Steinschlagschutzlack, wie im Streitpatent.

In "Sarbach, J.; Schlumpf, G.; Die Naßlackierung ohne Emissionen oder Sondermüll, Oberfläche + JOT 1991, Heft 3, Seiten 18 bis 20" (5) wird die Wiederverwendung von Overspray wässriger Farblacke aus der Lackierung von Büromöbeln beschrieben, und zwar sowohl für farbreine Lacke als auch für Lacke mit wechselnden Farbtönen (vgl S 19 liSp Z 1-5 iVm S 19 reSp Abs 2). Die farbreinen Lacke sollen dabei wie in (3) wieder als solche eingesetzt werden, dh der recycelte Lack wird direkt wieder der Spritzpistole zugeführt (vgl (5) S 19 reSp Abs 4 letzter Satz). Bei wechselnden Farbtönen soll das aufbereitete Overspray des Farblackes dagegen für farbtunabhängige Aufträge (Innenteile, Grundierungen) eingesetzt oder umgetönt werden (vgl (5) von S 19 reSp auf S 20 liSp übergreifender Absatz).

Für den Fachmann im Automobilbau, der für sein Gebiet, ausgehend von (3) nach Wiederverwendungsmöglichkeiten für Overspray suchte, bestand zwar Anlass, diese Schrift näher in Betracht zu ziehen. Zum einen wird sie in der Beschreibungseinleitung von (3) zitiert (vgl (3) Sp 2 Z 13-15) und zum anderen wird in (5) selbst zum Ausdruck gebracht, dass die Fachleute aus dem Automobilbau auf das darin beschriebene Verfahren aufmerksam geworden waren (vgl (5) S 20 reSp letzter Absatz).

Obwohl aber in (5) gegenüber (3) neben der farbreinen Aufbereitung auch die Anregung gegeben ist, nicht unbedingt eine direkte Rückführung des aufbereiteten Oversprays zum gleichen Lack zu versuchen, sondern bei wechselnden Farbtönen neben der Verwendung des Overspraygemisches zur Lackierung von Innenteilen auch einen Wechsel der Lackart vorzusehen (nämlich vom Farblack zur Grundierung), war daraus die Verwendung des Oversprays von wässrigen Basislacken gerade für die Herstellung eines Steinschlagschutzlacks im Automobilbau nicht nahegelegt.

Zum einen werden Innenteile von Automobilkarosserien technisch anders behandelt als Möbelinnenteile (nämlich im Allgemeinen nicht im Spritzverfahren) und brauchen keinen Steinschlagschutz. Zum anderen denkt der Fachmann bei Grundierungen ausgehend von Büromöbeln an einfache Lacksysteme, ggf an einen anodischen Elektrotauchlack (vgl (5) S 19 liSp Z 1-5), zum Auftrag auf das gegebenenfalls phosphatierte Metall selbst, und nicht an eine Komponente für die zweite Schicht in einem Automobillacksystem zum Auftrag über der dortigen Grundierung (ja kathodischer Elektrotauchlack), die insbesondere dann noch komplizierte Qualitätsanforderungen erfüllen muss, wie ein Steinschlagschutzlack (vgl Streitpatentschrift Sp 6 Z 9-52).

Dem steht auch nicht entgegen, dass in DE 38 05 629 C1 (4) grundsätzlich auch die Möglichkeit angeführt ist, dass eine Steinschlagschutzschicht direkt als Grundierung aufgetragen wird (vgl S 4 Z 27). Im Streitpatent ist die Grundierung nämlich als kathodischer Elektrotauchlack eindeutig unterschiedlich zum Steinschlagschutzlack definiert (vgl Streitpatentschrift Sp 5 Z 15-21 iVm Sp 1 Z 46 bis Sp 2 Z 11 und Sp 6 Z 14-21).

Auch die Argumentation, die aus (5) entnehmbare Anregung, bei wechselnden Farbtönen der "Quellacke" für das aufzubereitende Overspray für seine Verwertung an farbtonunabhängige Aufträge zu denken, führe zwingend zu einer Verwendung als Steinschlagschutzschicht, kann nicht durchgreifen. Selbst wenn der

Fachmann versuchen würde, neben den in (5) dokumentierten Berichten zur farbtönenreinen Wiedergewinnung (vgl (5) S 19 reSp vorletzter Absatz) aber auch zum Umfärben von Overspray aus Lacken mit wechselnden Farbtönen (vgl (5) von S 19 auf S 20 übergreifender Absatz) gerade den Gedanken, betreffend farbtönenunabhängige Aufträge abstrakt auf die Automobillackierung umzusetzen, hätte er zunächst rein von der Farbgebung her eine Reihe von Möglichkeiten. Es kämen die Elektrotauchlackgrundierung, der Füller, eine Steinschlagschutzschicht oder eine Kombination von Füller und Steinschlagschutzschicht (vgl zB (4) S 4 Z 29-42) in Frage, jedoch würden wegen der vorstehend zitierten speziellen Qualitätsanforderungen sofort auch wieder Gründe gegen Steinschlagschutzlack als Zielsystem für die Overspraywiederverwendung sprechen.

(5) gibt demnach in verschiedene Richtungen weisende Anregungen, die zum Teil sogar den Lösungsansatz aus (3), nämlich die sortenreine Wiedergewinnung verstärken. In Verbindung mit den speziellen Anforderungen an die Qualität von Steinschlagschutzlack ist dann die Verwertung des Oversprays von grundsätzlich auf andere Eigenschaften optimiertem wässrigem Basislack zur Einarbeitung in Steinschlagschutzlack auch aus der Kombination von (3) und (5) nicht naheliegend.

Dementsprechend wurden auch in der Beschreibungseinleitung der hier als dem Streitpatent am nächsten kommend betrachteten Druckschrift (3) gerade die aus (5) bekannten Verfahren und Anregungen als untauglich für das Recycling von Overspray aus wässrigen Basislacken befunden, "weil kein Hinweis gegeben wird, wie ein Ablauf ohne Stabilitätsprobleme erreicht wird" und "weil die Zusammensetzung des Originallacks durch Zugabe der Additive verändert wird" (vgl (3) Sp 2 Z 22-26).

Zusammenfassend gleiches gilt auch für eine Kombination von (3) mit der Literaturstelle "Lackieren ohne Lackschlamm und Abwasser, JOT 1993/11, Seiten 16 bis 19" (6), nach der das nicht koagulierte, aufkonzentrierte Overspray aus der Lackierung von Büromöbeln bei dauerndem Farbtonwechsel des Quelllacks ebenfalls ua für farbtonunabhängige Aufträge (Innenteile, Grundierungen) verwendet werden soll (S 19 miSp Abs 2 Z 9-15). Die Lehre von (6) selbst, und aus ihrer Zusammenschau mit (3) zu ziehende Schlüsse gehen damit nicht über die bezüglich der Literaturstelle (5) beschriebenen Folgerungen hinaus.

Der von der Einsprechenden zusätzlich angeführten Literaturstelle "Praxis-Forum Tagung, 8. Deutsches Wasserlack-Symposium, Rapp, K., Seiten 131-140, Oktober 1993" (7) ist zwar auch die grundsätzliche Problemstellung des Recyclings von Overspray von wässrigen Basislacken entnehmbar. Dazu sollen Untersuchungen angestellt und gefördert werden, weil das wegen der "Farbtonmischung" - in (7) mit zwei Minuszeichen charakterisierte - Potential zur "Overspray - Vermeidung / Verminderung / Verwertung" bisher als besonders niedrig eingeschätzt wurde, obwohl es den größten Kostenblock in der Automobil-Serienlackierung ausmacht (vgl (7) S 132 und S 138 Abb 6). Als grobe Lösungsmöglichkeit wird bezüglich der Verwendung von unkoagulierte Overspray jedoch lediglich die Aufarbeitung zu "Sekundärlack" angeführt (vgl S 139 Abb 7). Die Nennung von Sekundärlack kann dabei nicht als Hinweis auf Füller oder Steinschlagschutzlack gewertet werden, sondern muss eher als eine vage Idee betrachtet werden, die sich noch nicht zum Hinweis auf eine konkrete Lackart verdichtet hat. Der Begriff Sekundärlack ist nämlich nicht einschlägig definiert.

Sowohl die streitpatentgemäße Verwendung nach geltendem Patentanspruch 1 als auch das entsprechende Verfahren nach dem nebengeordneten Patentanspruch 11 beruhen damit auch bei Würdigung der Lehren aus (3) bzw (2) in Zusammenschau mit (5) bzw (6) oder (7) auf einer erfinderischen Leistung, weil sie beide das nicht nahegelegte Merkmal der Herstellung eines Steinschlagschutzlacks aus dem wässrigem Overspray von Basislacken umfassen.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 11 sind demnach nicht nur neu, sondern beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, so dass diese Ansprüche gewährbar sind. Das gleiche gilt für die auf diese Patentansprüche rückbezogenen Ansprüche 2 bis 10 und 12 bis 15, die bevorzugte Ausführungsformen betreffen.

Kahr

Jordan

Hock

Kellner

Pü