



BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 318/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. Januar 2008

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 26 422

...

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer sowie der Richter Hövelmann, Dipl.-Phys. Dr. rer.nat. Frowein und Dipl.-Ing. Sandkämper

beschlossen:

Das Patent wird gemäß Hilfsantrag mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Bezeichnung: Verfahren zum Erzeugen einer Oberflächenstruktur auf einer Holzwerkstoffplatte

Patentansprüche 1 bis 3

Beschreibung Spalten 1 bis 4, sämtlich überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 29. Januar 2008

1 Blatt Zeichnung, eine Figur gemäß Patentschrift.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I

Gegen das am 13. Juni 2002 angemeldete und am 20. November 2003 veröffentlichte Patent 102 26 422 mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen einer Oberflächenstruktur auf einer Holzwerkstoffplatte“ hat die Einsprechende am 20. Februar 2004 Einspruch eingelegt.

Sie ist der Auffassung, die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 1, 4 und 5 des erteilten Patents seien durch den aufgezeigten Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen.

Zur Begründung stützt sie sich auf folgende Druckschrift:

E1: DE 102 10 725 A1.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen,
schriftsätzlich hilfsweise in den Ansprüchen 1, 4 und 5 den Hinweis auf „feine Holzspäne“ zu streichen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent aufrechtzuerhalten,
hilfsweise das Patent mit den aus dem Tenor ersichtlichen Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten.

Sie führt im Wesentlichen aus, dass die Gegenstände der verteidigten Patentansprüche neu und durch den Stand der Technik nicht nahe gelegt worden seien.

Die erteilten, nebengeordneten Patentansprüche 1, 4 und 5 lauten:

1. Verfahren zum Erzeugen einer Oberflächenstruktur an mindestens einer Oberfläche einer Holzwerkstoffplatte, bei welchem die strukturierten Bereiche durch nachträgliches Aufbringen eines Materials auf die Holzwerkstoffplatte erzeugt werden, **gekennzeichnet durch** nachträgliches Aufbringen einer Mischung aus einem aushärtenden Material mit mindestens einer körnigen

Substanz in Gestalt eines mit feinen Holzspänen oder Kunststoffgranulat vermischten Kunststoffs auf die fertiggestellte Holzwerkstoffplatte zum Zwecke der Erzeugung einer rutschhemmenden Oberflächenstruktur.

4. Vorrichtung zum Erzeugen einer Holzwerkstoffplatte mit einer Pressvorrichtung zum Erzeugen der Holzwerkstoffplatte und einer nachgeschalteten Strukturierungseinrichtung mit Mitteln zum Aufbringen eines Materials auf mindestens eine Oberfläche der Holzwerkstoffplatte zum Erzeugen strukturierter Bereiche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Strukturierungseinrichtung Mittel zum Vermischen oder Dispergieren feiner Holzspäne oder eines Kunststoffgranulats mit mindestens einem aushärtenden Kunststoff aufweist.

5. Vorrichtung zum Erzeugen einer Holzwerkstoffplatte mit einer Pressvorrichtung zum Erzeugen der Holzwerkstoffplatte und einer nachgeschalteten Strukturierungseinrichtung mit Mitteln zum Aufbringen eines Materials auf mindestens eine Oberfläche der Holzwerkstoffplatte zum Erzeugen strukturierter Bereiche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Strukturierungseinrichtung mindestens eine Einrichtung zum Aufbringen der feinen Holzspäne oder des Kunststoffgranulats auf mindestens eine Oberfläche der Holzwerkstoffplatte und mindestens eine Einrichtung zum separaten Aufbringen eines aushärtenden Kunststoffs auf mindestens eine Oberfläche der Holzwerkstoffplatte umfasst.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 und 3 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags hat folgenden Wortlaut:

Verfahren zum Erzeugen einer Oberflächenstruktur an mindestens einer Oberfläche einer Holzwerkstoffplatte, bei welchem die strukturierten Bereiche durch nachträgliches Aufbringen eines Materials auf die Holzwerkstoffplatte erzeugt werden, **gekennzeichnet durch** nachträgliches Aufbringen einer Mischung aus einem aushärtenden Material mit mindestens einer körnigen Substanz in Gestalt eines mit Kunststoffgranulat vermischten Kunststoffs auf die fertiggestellte Holzwerkstoffplatte zum Zwecke der Erzeugung einer rutschhemmenden Oberflächenstruktur.

An diesen Anspruch schließen sich die erteilten Patentansprüche 2 und 3 unverändert an.

Die Einsprechende hat - wie angekündigt - den Termin der mündlichen Verhandlung nicht wahrgenommen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Im Prüfungsverfahren wurden folgende Druckschriften berücksichtigt:

DE 197 04 643 C2 (auf der Titelseite der Patentschrift falsch wiedergegeben)

DE 198 12 523 A1

DE 197 57 003 A1

DE 197 18 771 A1

DE 197 18 770 A1

DE 93 03 706 U1

US 18 60 561

Deppe, Ernst: Taschenbuch der Spanplattentechnik, 4. Aufl., 2000, DRW-Verlag, S. 335-342.

II

Der Einspruch ist zulässig - was auch die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung nicht mehr bestritten hat - und führt zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents.

Die Gegenstände der verteidigten Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag sind unbestritten gewerblich anwendbar.

A) Zum Hauptantrag

1. Formal bestehen gegen die erteilten Patentansprüche 1 bis 5 keine Bedenken.

Der erteilte Anspruch 1 enthält Merkmale der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 4. Dass das weitere Material auf die fertig gestellte Holzwerkstoffplatte aufgebracht werden soll, ergibt sich aus der ursprünglichen Beschreibung Seite 3, Zeile 8 und 9. Die körnige Substanz kann feine Holzspäne (Seite 4, Zeile 21 bis 22 der ursprünglichen Beschreibung) oder auch Kunststoffgranulat (Seite 4, Zeile 18 der ursprünglichen Beschreibung) sein. Die rutschhemmende Eigenschaft der Oberfläche ergibt sich schon aus dem ersten Absatz der ursprünglichen Beschreibung.

Anspruch 2 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 6 und Anspruch 3 geht aus Seite 4, Abs. 2 der ursprünglichen Beschreibung hervor. Anspruch 4 ist aus den ursprünglichen Ansprüchen 9 und 10 zusammengefasst und Anspruch 5 geht auf den ursprünglichen Anspruch 11 und die ursprüngliche Seite 7, Zeilen 10 f und 24 ff zurück.

2. Der erteilte Anspruch 1 lässt sich entsprechend der von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung übergebenen Merkmalsanalyse wie folgt gliedern:

- a) Verfahren zum Erzeugen einer Oberflächenstruktur an mindestens einer Oberfläche einer Holzwerkstoffplatte,
- b) - bei welchem die strukturierten Bereiche durch nachträgliches Aufbringen eines Materials auf die Holzwerkstoffplatte erzeugt werden, gekennzeichnet durch
- c) - nachträgliches Aufbringen auf die fertig gestellte Holzwerkstoffplatte
- d) - zum Zwecke der Erzeugung einer rutschhemmenden Oberflächenstruktur
- e) - einer Mischung
- f) - aus einem aushärtenden Material mit mindestens einer körnigen Substanz
- g) - in Gestalt eines mit feinen Holzspänen vermischten Kunststoffs
oder
- h) - in Gestalt eines mit Kunststoffgranulat vermischten Kunststoffs.

3. Zum Verständnis der Patentansprüche 1, 4 und 5.

Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Erzeugen einer Oberflächenstruktur an mindestens einer Oberfläche einer Holzwerkstoffplatte. Wenn Holzwerkstoffplatten im Bauwesen eingesetzt werden, beispielsweise im Dachbau, werden Platten bevorzugt, die an ihrer Oberfläche eine gewisse Rutschfestigkeit bzw. Rutschhemmung aufweisen. Dadurch besteht für die Zimmerleute und andere Bauarbeiter, die sich auf dem unfertigen Dach bewegen, eine geringere Verletzungsgefahr durch Ausrutschen (Absatz 0002 der Patentschrift). Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 sieht zur rutschhemmenden Strukturierung der Holzwerkstoffplatte vor, dass auf die in einer Presse hergestellte, fertige Holzwerkstoffplatte zusätzliches Material aufgebracht wird. Gegenüber anderen bekannten Verfahren wie Schleifen oder Prägen werden hierdurch die beim Pressvorgang entstehenden harten oberen und unteren Deckschichten der Holzwerkstoffplatte nicht beschädigt (Absatz 0008). Das aufgebrachte zusätzliche Material besteht erfindungsgemäß aus einer Mischung aus einem aushärtenden Material, nämlich Kunststoff, mit einer körnigen Substanz, hier feine Holzspäne oder Kunststoffgranulat. Der aushärtende Kunststoff ist beispielsweise ein

flüssiger oder verflüssigbarer Kunststoff oder ein Kunstharz, die sich gut zum Einmischen oder Dispergieren von feinen Holzspänen oder Kunststoffgranulat eignen (Absatz 0010).

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Erzeugen einer Holzwerkstoffplatte weist gemäß Anspruch 4 außer einer Pressvorrichtung eine Einrichtung zum Vermischen oder Dispergieren einer körnigen Substanz mit einem aushärtenden Kunststoff auf. Dadurch kann gewährleistet werden, dass das Material bereits in der gewünschten Form präzise auf die Oberfläche aufgebracht werden kann (Absatz 0015).

Alternativ kann gemäß Anspruch 5 die Strukturierungseinrichtung eine Einrichtung zum Aufbringen der feinen Holzspäne oder des Kunststoffgranulats auf mindestens eine Oberfläche der Holzwerkstoffplatte und eine Einrichtung zum separaten Aufbringen eines aushärtenden Materials auf mindestens eine Oberfläche der Holzwerkstoffplatte aufweisen (Absatz 0016).

4. Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist nicht neu.

Grundlage für die Beurteilung der Neuheit der Erfindung ist das Wissen des gedachten Fachmanns (BGH in GRUR 1995, 331 - elektrische Steckverbindung), hier eines Dipl.-Ing. des Maschinenbaus der Fachrichtung Verfahrenstechnik mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Holzwerkstoffplatten und deren Oberflächenbehandlung. Zum maßgeblichen Gegenstand eines Schutzrechts gehört auch alles, was zwar in den Merkmalen des Patentanspruchs und im Wortlaut der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch nach seinem allgemeinen Fachwissen für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich oder nahezu unerlässlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf. Dazu gehören ferner auch solche Abwandlungen, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart nahe liegen, dass sie sich ihm bei aufmerksamer, weniger auf die

Worte als auf ihren erkennbaren Sinn achtenden Lektüre ohne weiteres erschließen, so dass er sie gewissermaßen in Gedanken gleich mitliest, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist (BGH in GRUR 1995, 332 - elektrische Steckverbindung).

Die deutsche Patentanmeldung 102 10 725 mit älterem Zeitrang (Anmeldetag 12. März 2002, Offenlegungstag 25. September 2003) gilt in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung als Stand der Technik (PatG § 3 Abs. 2 Nr. 1). Nachfolgend wird auf die Offenlegungsschrift DE 102 10 725 A1 (E1) Bezug genommen, die mit der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung übereinstimmt.

Die E1 zeigt und beschreibt ein Verfahren und eine Anlage zur Herstellung von Holzwerkstoffplatten mit strukturierter Oberfläche (vgl. Bezeichnung). Dort wird die fertig gestellte, aus dem Pressvorgang freigegebene Holzwerkstoffplatte durch nachträgliches Aufbringen eines Materials mit einem strukturierten Reibbelag versehen, der rutschhemmend ist (vgl. Absatz 0009 und 0010). Die **Merkmale a bis d** sind daher verwirklicht. Die D1 offenbart in Absatz 0023 und in Anspruch 4, dass das Reibgut (=körnige Substanz) und das aushärtende Material (dort Leim) als vermischtes Streugut auf die Holzwerkstoffplatten aufgebracht werden (**Merkmale e und f**).

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung auf die Rückbeziehung des Anspruchs 4 der Entgegenhaltung auf den Anspruch 1 verwiesen. Offenbart sei somit in der E1 lediglich, zunächst Leim punkt-, linien- oder streifenförmig auf mindestens eine Seite der Holzwerkstoffplatte aufzutragen, anschließend vollflächig eine Schicht Reibgut aufzubringen, dann nicht vom Leim gebundenes Reibgut zu entfernen (Anspruch 1) und anschließend zusätzlich Reibgut und Leim als vermischtes Streugut auf die Holzwerkstoffplatte aufzubringen (Anspruch 4). Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Der maßgebliche Fachmann wird bestrebt sein, der Anmeldung einen technisch sinnvollen Gehalt

zu entnehmen. Er wird Anspruch 4 und Abs. 0023 der Beschreibung deshalb als Alternative zum im Anspruch 1 beschriebenen Verfahren verstehen, Leim und Reibgut nacheinander aufzutragen.

Auch **Merkmal g** (Mischung in Gestalt eines mit feinen Holzspänen vermischten Kunststoffes) ist der E1 zu entnehmen. Das in der E1 verwendete Reibgut kann aus dem Fertigungsprozess anfallenden Abfällen, z. B. aus der Feingutabsiebung oder den Sägespänen bestehen (Abs. 0012) und damit auch aus feinen Sägespänen, deren Größe in dem angegriffenen Patent nicht näher definiert ist. Die E1 verwendet Leim als aushärtendes Material. Der durchschnittliche fachmännische Leser weiß, dass Leim die wässrige Lösung eines Klebstoffs ist, der auch synthetisch sein kann, z. B. auf Kunstharzbasis, und damit ein Kunststoff. Der Senat vermag sich insofern dem Vorbringen der Patentinhaberin, Kunststoff als Bindemittel sei gegenüber dem allgemeinen Begriff des Leims speziell und damit neu, nicht anzuschließen.

Da somit eines der beiden im erteilten Anspruch 1 enthaltenen alternativen Verfahren (Merkmale a bis g) der E1 zu entnehmen ist, hat der erteilte Patentanspruch 1 keinen Bestand.

Mit dem erteilten Patentanspruch 1 fallen auch die nebengeordneten Patentansprüche 4 und 5 sowie die rückbezogenen Ansprüche 2 und 3, da diese zusammen mit dem Patentanspruch 1 Gegenstand desselben Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents sind und über einen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents nur als Ganzes entschieden werden kann (BGH in GRUR 1997, 120 - elektrisches Speichergerät).

B) Zum Hilfsantrag

1) Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 dadurch, dass Merkmal g gemäß obiger Merkmalsgliederung gestrichen wurde.

2) Der Anspruch ist zulässig. Da er in der erteilten Fassung zwei alternativ verwendbare körnige Substanzen enthält, wird er durch Streichung einer der beiden Substanzen beschränkt.

3) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag ist neu.

Merkmal h (Mischung in Gestalt eines mit Kunststoffgranulat vermischten Kunststoffes) ist der E1 nicht zu entnehmen. Gemäß Abs. 0007 und 0019 wird allgemein auf körnige Bestandteile als Reibgut hingewiesen. Eine derart allgemeine Vorbeschreibung nimmt das vom angegriffenen Patent beanspruchte Kunststoffgranulat jedenfalls nicht ohne weiteres vorweg, da der Fachmann aus dieser allgemeinen Angabe nicht die Erkenntnis entnimmt, dass gerade auch oder zumindest auch Kunststoffgranulat gemeint ist, für dessen Einsatz im angegriffenen Patent Schutz beansprucht wird. Auch wenn hierfür eine ausdrückliche Nennung nicht erforderlich ist, kann in den Offenbarungsgehalt der E1 nur das mit einbezogen werden, was der Fachmann bei aufmerksamer Lektüre ohne weiteres erkennt und in Gedanken mitliest (BGH in GRUR 2000, 296 - Schmierfettzusammensetzung).

Nach Abs. 0019 der E1 kann es sich bei dem Reibgut um ein abrasives Gut in Form von Sand, Glas oder Metallsplintern handeln oder um gemahlene Abfallprodukte der Agrarindustrie, wie z. B. Nussschalen, Oliven- oder Kirschkern- oder Muschelschalen. Vorteilhafterweise werden jedoch bei der Plattenfertigung anfallende Produktionsabfälle verwendet, wie z. B. Sägespäne oder abgeseibtes Feingut. Hinweise auf ein Kunststoffgranulat enthalten auch diese Stoffe nicht.

Auch den im Prüfungsverfahren berücksichtigten Druckschriften ist ein Verfahren mit sämtlichen Merkmalen des verteidigten Anspruchs 1 nicht zu entnehmen, was auch die Einsprechende nicht bestritten hat.

4) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die von der Einsprechenden stammende deutsche Patentanmeldung 102 10 725 mit älterem Zeitrang ist als Stand der Technik im Sinne des PatG § 3 Abs. 2 bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht zu ziehen. Dieses gilt auch für das in Absatz 0007 der zugehörigen E1 beschriebene „splatter coating“-Verfahren, da die Einsprechende weder behauptet noch nachgewiesen hat, dass dieses Verfahren vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents zum Stand der Technik gehört hat. Es ist somit als interner Stand der Technik der Einsprechenden zu werten.

Der übrige im Verfahren befindliche Stand der Technik gab keinerlei Hinweis oder Anregung, zur Verbesserung der Rutschhemmung ein aushärtendes Material entsprechend Merkmal h einzusetzen. Er wurde von der Einsprechenden zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1, der das nunmehr nur noch als körnige Substanz beanspruchte Kunststoffgranulat bereits umfasste, auch nicht aufgegriffen. Eine nähere Diskussion dieser Entgegnungen erübrigt sich daher.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist somit gewährbar.

5) Mit dem Patentanspruch 1 haben die auf diese rückbezogenen Patentansprüche 2 und 3 ebenfalls Bestand.

6) Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf PatG § 100 Abs. 2 Satz 2.

Dr. Ipfelkofer

Hövelmann

Dr. Frowein

Sandkämper

Me