

BUNDESPATENTGERICHT

13 W (pat) 27/97

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Juni 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 03 271

...

...

hat der 13. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ulrich sowie der Richter Heyne, Dipl.-Ing. Dr. Henkel und Dipl.-Phys. Dr. W. Maier

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

1. Die Patentabteilung 24 des Deutschen Patentamts hat nach Prüfung zweier Einsprüche durch Beschluß vom 3. Februar 1997 das am 3. Februar 1994 an

gemeldete Patent 44 03 271 mit der Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zur teilweisen Wiederherstellung der Wandzustellung von Stahlgießpfannen“

gemäß § 61 Absatz 1 Satz 1 PatG widerrufen.

Der Beschluß stützt sich im wesentlichen auf die Literaturstelle

- [1] Köster V., u.a.: „Monolithische Pfannenzustellung als weiteren Beitrag zur umwelt- und kostenbewußten Stahlerzeugung bei der Badischen Stahlwerke AG in Kehl“ in
DE-Z: Stahl und Eisen Spezial, Oktober 1992, S 103-108

sowie auf eine von mehreren geltend gemachten Benutzungshandlungen, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag des Patents zugänglich gemacht worden seien, nämlich gemäß

- [Anl. 7] - Zeichnung Nr. 1165 „Schlackenzonenreparaturschablone“
der Fa. INTOCAST für das Stahlwerk Voest Alpine Donawitz,
- einem zugehörigen Angebot Nr. 30 206 der Fa. Schweitzer & Co.
GmbH, Siegen vom 13.04.93,
- der zugehörigen Bestellung der Einsprechenden I vom 13.04.93,
- der Auftragsbestätigung der Fa. Schweitzer vom 14.04.93,
- der entsprechenden Rechnung 205 305 vom 10.05.93 sowie
- einer Stückliste.

Gegenüber diesem Stand der Technik beruhe weder das Verfahren nach Anspruch 1 noch die Vorrichtung nach Anspruchs 2 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2. Gegen den Widerrufsbeschluß der Patentabteilung 24 richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Sie hat in der ersten mündlichen Verhandlung vom 12. August 1999 im Hinblick auf die von der Einsprechenden I nachgereichte Druckschrift

[2] **JP 3 - 89 392 A2**

die am 26. Mai 1998 eingegangenen 2 Patentansprüche zur Grundlage ihres Hauptantrags gemacht.

Die geltenden Ansprüche lauten:

„1. Verfahren zur Wiederherstellung der feuerfesten Zustellung in der oberen Zone des Wandbereiches einer Stahlgieß- und Behandlungspfanne

durch Vergießen des Ringraumes zwischen einer Schablone (5) und dem restlichen Arbeitsfutter (4) mit feuerfester Gießmasse,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Spalt zwischen dem unteren Ende der Schablone (5) und dem unterhalb des wiederherzustellenden Bereiches vorstehenden Arbeitsfutter (3) durch Aufblasen eines schlauchförmigen Dichtkörpers (7) abgedichtet wird und der Dichtkörper (7) vor dem Ziehen der Schablone (5) wieder entspannt wird,

wobei ein Schutzmantel (8) aufgrund innerer Vorspannung den schlauchförmigen Dichtkörper (7) gegen den Ring (6) am Fuß der Schablone (5) drückt.

2. *Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß am unteren Ende der Schablone (5) ein nach innen versetzter Ring (6) angebracht ist, an dessen Außenumfang der schlauchförmige, aufblasbare Dichtkörper (7) angebracht ist und daß am unteren Rand der Schablone (5) ein elastischer Schutzmantel (8) befestigt ist, der den Dichtkörper außen umgibt und den entspannten Dichtkörper (7) gegen den nach innen versetzten Ring (6) drückt.“*

Zur Begründung hat die Patentinhaberin im wesentlichen ausgeführt, daß weder aus der Figur 11 von [1] noch aus dem betreffenden Text hervorgehe, wie an der Schablone die schürzenartigen Schutzstreifen befestigt seien und was sich dahinter befindet. Auch sei der Beweis nicht erbracht, daß diese Vorrichtung und das partielle Relining auf der Feuerfest-Fachtagung näher erläutert worden seien. Ebensovienig sei die im angefochtenen Beschluß getroffene Annahme substantiiert, wonach die Schlackenzone-Reparaturschablone nach [Anl. 7] offenkundig geworden sei. Die Offenkundigkeit dieser Benutzungshandlung werde daher bestritten.

2. Der Senat hat mit Beschluß vom 30. August 1999 Beweiserhebung zu sieben im Beschluß näher erläuterten Fragen angeordnet. In der mündlichen Verhandlung vom 13. Juni 2000 ist Beweis über diese Frage erhoben worden. Insoweit wird auf den Beweisbeschluß sowie auf das Protokoll der Zeugenvernehmung vom 13. Juni 2000 Bezug genommen.

3. Auch in Anbetracht der Zeugenvernehmung verfolgt die Patentinhaberin ihre Beschwerde mit der Begründung weiter, daß selbst bei Offenkundigkeit der entgegengehaltenen Benutzungshandlungen nirgends die beanspruchte Ausführung einer Preßmanschette erkennbar sei, die aufgrund ihrer inneren Vorspannung den entspannten Schlauch gegen einen nach innen versetzten Ring drücken könnte.

Die getrennte Befestigung von schlauchförmigem Dichtkörper einerseits und Schutzmantel andererseits sei weder im Stand der Technik noch bei den Benutzungshandlungen realisiert und erst diese führe zu den Vorteilen, die mit dem patentgemäßen Verfahren und der entsprechenden Vorrichtung erzielt werden könnten.

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent mit den am 26. Mai 1998 eingegangenen zwei Patentansprüchen sowie eine noch anzupassenden Beschreibung nebst Zeichnungen beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechenden beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Patentinhaberin die Kosten der mündlichen Verhandlung vom heutigen Tage aufzuerlegen.

Zur Begründung greifen die Einsprechenden im wesentlichen die Argumente des Abteilungsbeschlusses auf und verweisen auf die ihrer Meinung nach insbesondere durch den Zeugen Sch1... dargelegte Offenkundigkeit der Benutzung der Schablone nach Zeichnung 1165 gemäß [Anlage 7]. Durch diese Benut-

zungshandlung sei dem Verfahren nach Anspruch 1 sowie der Vorrichtung nach Anspruch 2 wenn nicht bereits die Neuheit, so jedenfalls eine erfinderische Tätigkeit abzusprechen.

Den Antrag auf Kostenerstattung der zweiten mündlichen Verhandlung begründen die Einsprechenden damit, daß die Patentinhaberin weder im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patentamt noch im Beschwerdeverfahren vor der ersten mündlichen Verhandlung am 12. August 1999 auf die geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen und das damit verbundene Beweisangebot der Einsprechenden eingegangen sei. Dadurch sei eine zweite mündliche Verhandlung mit Beweisaufnahme erforderlich geworden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, führt jedoch nicht zum Erfolg.

1. Die geltend gemachte Benutzung einer Schlackenzone-Reparaturschablone gemäß [Anlage 7] ist von der Fa. I... in Österreich durch ihre Vertretungsfirma K... bei den Stahlwerken Voest Alpine Donawitz vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Es mag dahinstehen, ob bereits in der von der Einsprechenden I detailliert nachgewiesenen Lieferung einer Schlackenzone-Reparaturschablone nach der Zeichnung 1165 durch die Fa. Sch... & Co. GmbH in S... an die Fa. I... eine offenkundige Vorbenutzung gesehen werden kann. Jedenfalls hat die Vernehmung des Zeugen Sch1... ergeben, daß die von der Fa. Sch... nach der Zeichnung 1165 gefertigte Schablone über die die Fa. I... ver

vertretende Firma K... in das Stahlwerk V... alsbald nach der Rechnungsstellung (vom 10.05.93) geliefert wurde und dort vor dem Anmeldetag des Streitpatent in Betrieb war (vgl. Protokoll vom 13. Juni 2000, S 7 zu Frage 7 Abs 1 sowie S 8, Abs 4, 5 und 8). Es gibt keine Anhaltspunkte, daß diese Auslieferung unter Geheimhaltung erfolgt ist. Auch dem Zeugen Sch1... war eine solche nicht bekannt (vgl. Protokoll S 8, Abs 9).

Die im Besitz der Fa. I... verbliebene Schablone wurde von der Vertretungsfirma K... zur Reparatur von Pfannenauskleidungen benützt (vgl. Protokoll S 8, vorl. Absatz). Belegt wird dies auch durch die in diesem Zusammenhang in der mündlichen Verhandlung überreichte Gesprächsnotiz über ein Telefonat am 23.08.93 von Herrn Sch1... mit einem Mitarbeiter der Vertretungsfirma K..., wonach die Schlackenzone-Reparaturschablone im Werk V... ... („SZRS-VAD“) eventuell einen kompletten neuen Mantel bekommen sollte, da diese offenbar durch den Betrieb verformt war (s. Protokoll S 10, Abs 1 iVm Gesprächsnotiz).

Die Offenkundigkeit der Benutzung ergibt sich aus der auch vom Zeugen Sch1... erhärteten Annahme, daß derartige Geräte üblicherweise offen im Stahlwerk bei den Pfannen für deren Reparaturauskleidung herumstehen und jederzeit von fachkundigen Angehörigen anderer im Stahlwerk tätigen Firmen betrachtet werden können. Zu diesem Personenkreis zählten hier insbesondere auch fachkundige Mitarbeiter von Firmen für den Einbau von feuerfesten Pfannenfunktionsteilen, wie Schieber und Spüler, welche die Firma I... nicht selbst lieferte (s. auch Protokoll S 10, Abs 3). Aufgrund der häufig anfallenden Reliningarbeiten waren diese Personen zwangsläufig auch in den fraglichen Zeiträumen der Reparaturschablonenbenutzung zugegen.

Es bestand also die objektive Möglichkeit, daß dritte Sachverständige ungehindert von der Reparaturschablone und deren Einsatz Kenntnis nehmen konnten, das Wesen ihrer Wirkungsweise zu erkennen vermochten und mit ihrem Fachwissen diese technische Lehre ausführen konnten (vgl. Schulte, Patentgesetz, 5. Auflage, Rdn. 48 zu § 3 sowie Benkard, Patentgesetz, 9. Auflage, Rdn 63 zu § 3).

2. Das Verfahren nach Anspruch 1 mag zwar neu und gewerblich anwendbar sein, es beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der Druckschrift [2] und der zugehörigen englischsprachigen Übersetzung ist ein Verfahren zur Wiederherstellung der feuerfesten Zustellung in der oberen Zone des Wandbereichs (Schlackenzone) einer Stahlgieß- und Behandlungspfanne bekannt, bei dem der Ringraum zwischen einer Schablone und dem restlichen Arbeitsfutter mit feuerfester Gießmasse vergossen wird (s. insb. engl. Übersetzung von [2], S 4, Z 9 bis 18 iVm S 6, Z 3 bis 10 sowie Fig. 1). Dabei wird wie beim Streitpatent der Spalt zwischen dem unteren Ende der Schablone und dem unterhalb des wiederherzustellenden Bereiches vorstehenden Arbeitsfutter durch Aufblasen eines schlauchförmigen Dichtkörpers abgedichtet, und der Dichtkörper wird vor dem Ziehen der Schablone wieder entspannt (vgl. aaO S 6, Z 13 bis S 7, Z 10).

Da diese Schablone keinen den Dichtkörper außen umgebenden Schutzmantel aufweist, kann dieser Druckschrift [2] nicht das letzte kennzeichnende Merkmal des strittigen Anspruchs 1 entnommen werden, wonach ein Schutzmantel aufgrund innerer Vorspannung den schlauchförmigen Dichtkörper gegen den Ring am Fuß der Schablone drückt Dies trifft in gleicher Weise auch für den Einsatz einer Schablone zu, wie sie in [1], Figur 11 gezeigt ist, was insbesondere durch die Vernehmung des Zeugen Wolfgang Klan geklärt werden konnte (s. insbes. Protokoll S 6, Z 11 ff).

Ein solcher Schutzmantel ist jedoch bei der offenkundig vorbenutzten Ausführung nach Zeichnung 1165 [Anl. 7] vorgesehen. Diese auf der Zeichnung dargestellte Schablone wurde von dem Zeugen Sch1... mitentwickelt und von seinem Kollegen Mölders im selben Konstruktionsbüro gezeichnet (aaO S 9, Abs 2 und 3).

Bei dieser Schablone war der um den Umfang der Schablone überlappend herumgeführte Schlauch nach Aussage des Zeugen Sch1... blau, wie es bei allen damals gleichartig bestellten und eingesetzten Reparaturschablonen der Fall war (aaO S 8, Z 2 bis 8 und 15 bis 16). Dies deckt sich auch mit der Position 6 auf der Stückliste.

Die auf der Zeichnung 1165 dargestellten "Gummilaschen" werden durch die in der Stückliste bezeichneten „40 Streifen mit Einlage“ (s. Pos. 7) gebildet und waren über den Umfang der Schablone verteilt. Es handelte sich dabei um schwarze Gummistreifen und diese hatten eine Textileinlage. Sie dienten zur Halterung des Schlauches (aaO S 8, letzt. Abs).

Der Schutzmantel außen am schlauchförmigen Dichtkörper ist in der Zeichnung 1165 mit „Abdeckgummi“ bezeichnet. Nach Aussage des Zeugen Sch1... wird dieser durch den in der zugehörigen Stückliste unter Ziffer 8 angeführten "Gummistreifen" gebildet (vgl. Protokoll S 8, vor. Satz). Diese anthrazitfarbene oder dunkelgraue Abdeckgummi war einteilig und in Umfangsrichtung der Schablone an seinen Stoßenden überlappend um den schlauchförmigen Dichtkörper herumgeführt (aaO, S 8, Z 1 und 2 iVm S 9, Z 22 bis 23).

Der Abdeckgummi hatte keine Armierung, war weicher als die Gummilaschen und hatte die Aufgabe, sich an die Unebenheiten des Pfannenfutters anzuschmiegen (aaO S 9, Z 25 bis 27).

Für den Einsatz einer derartigen Reparaturschablone ergibt sich daher für den Fachmann - ein Gießereingenieur mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der feuerfesten Massen sowie der Zustellverfahren und -vorrichtungen -, daß neben den schon aus [2] bekannten Verfahrensschritten überdies dieser Schutzmantel aus Gummi beim Aufblasen des Dichtkörpers infolge seiner Verformung zwangsläufig eine „innere“ Spannung aufbaut, die den schlauchförmigen Dichtkörper gegen den nach innen versetzten Ring am Fuß der Schablone drückt.

Demgegenüber unterscheidet sich das strittige Verfahren allenfalls dadurch, daß der Schutzmantel aufgrund einer inneren **Vorspannung** den schlauchförmigen Dichtkörper gegen den Ring drückt. Diese Vorspannung soll nach Bekunden des Patentinhabers auch den entspannten Dichtkörper gegen den Ring drücken können, wie es im erteilten Anspruch 4 und im geltenden Anspruch 2 zum Ausdruck komme.

Es mag dahinstehen, ob dieser Sachverhalt auch für die Ausbildung der Schablone nach der Zeichnung 1165 zutrifft, da dies nicht zuletzt von den geometrischen Verhältnissen der Anordnungen des Dichtschlauches und des Schutzmantels sowie von der Form des drucklosen Dichtschlauchs abhängt. Sollte der Fachmann jedoch feststellen, daß der Schutzmantel und gegebenenfalls auch der drucklose Schlauch beim Einführen der Schablone in die zuzustellende Stahlpfanne zu weit vorsteht und somit der untere Teil der Schablone nicht mit genügendem Spiel in den freien Querschnitt innerhalb des noch vorstehenden Arbeitsfutters (unterhalb des wiederherzustellenden Bereichs) abgesenkt werden kann, wird er selbstverständlich versuchen, durch eine entsprechende Vorspan-

nung des Schutzmantels den entspannten Dichtschauch weiter an den nach innen versetzten Ring am Fuße der Schablone heranzudrücken. Hierzu bedurfte es keiner erfinderischen Tätigkeit.

Der Anspruch 1 ist aufgrund mangelnder Patentfähigkeit seines Verfahrens nicht gewährbar.

3. Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob der geltende Anspruch 1 in seiner vorliegenden Formulierung zulässig ist.

4. Im Rahmen der Antragsgesamtheit ist auch der Anspruch 2 nicht gewährbar (vgl. BGH-Entscheidung „Elektrisches Speicherheizgerät“ in GRUR 1997, S 120).

III

Dem Antrag der Einsprechenden auf Erstattung der Kosten der zweiten mündlichen Verhandlung konnte nicht entsprochen werden.

Zwar kann das Patentgericht gemäß § 80 Abs 1 PatG die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen; Voraussetzung dafür ist aber, daß dies der Billigkeit entspricht. Dabei bedarf ein Abweichen vom Grundsatz der eigenen Kostentragung stets besonderer Umstände, die im vorliegenden Fall nicht ersichtlich sind.

So hat sich die Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren vor der ersten mündlichen Verhandlung zunächst mit dem das Patent widerrufenden Beschluß der Pa-

tentabteilung auseinandergesetzt und ausgeführt, daß die Zeichnung 1165 mit zugehörigem Schriftwechsel nur den Bestellvorgang bei der Fa. Sch... als Hersteller und Lieferanten betreffen, so daß die Annahme der Patentabteilung, Zeichnung und Bestellvorgang seien an andere weitergegeben worden, nicht belegt zu sein scheine. Außerdem sei nicht bekannt, ob bei den in Anlage 6 zum Einspruchsschriftsatz aufgezählten Kundenkontakten - sofern sie überhaupt nach dem 25.03.93 (Datum der Zeichnung 1165) stattfanden - die Ausführungsform nach Zeichnung 1165 oder aber eine ältere Ausführungsform offenbart worden sei. (s. Schriftsatz vom 22. Mai 1998, S 4, Abs 4). Es kann der Patentinhaberin dabei kein Vorwurf dahingehend gemacht werden, daß sie zu dem Vorbringen der Einsprechenden im patentamtlichen Verfahren, soweit sich dies nicht im angefochtenen Abteilungsbeschluß niederschlug, keine Stellung bezogen hat. Im übrigen haben auch die Einsprechenden im Beschwerdeverfahren vor der ersten mündlichen Verhandlung sich insoweit nicht mehr auf die offenkundigen Vorbenutzungen bezogen.

Es kommt hinzu, daß der erkennende Senat noch bis zur ersten mündlichen Verhandlung der Auffassung war, auch ohne Zeugeneinvernahme zu einer Entscheidung gelangen zu können und sich deren Notwendigkeit erst in dieser mündlichen Verhandlung herausstellte.

Demnach sind Gründe, daß die zweite mündliche Verhandlung etwa entbehrlich gewesen wäre, nicht ersichtlich.

Ch. Ulrich

Heyne

Dr. Henkel

Dr. W. Maier

Bb