



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 33/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. Juli 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 38 09 272

...

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. März 2006 aufgehoben und das Patent beschränkt aufrechterhalten mit Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II, Patentansprüche 2 und 3, Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen das Patent 38 09 272 mit der Bezeichnung „Schrägwalzwerk“, dessen Erteilung am 3. Juni 1993 veröffentlicht wurde, ist am 2. September 1993 Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist mit Gründen versehen und auf die Behauptung gestützt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und dass er nicht patentfähig, nämlich nicht neu sei. Zum Stand der Technik hat die Einsprechende auf ein Kegelschrägwalzwerk verwiesen, das zwischen 1981 und dem Prioritätstag des an-

gefochtenen Patents, dem 27. März 1987 bei der A... AG in B...-... in Betrieb gewesen und einer unbeschränkten Öffentlichkeit, darunter auch Fachleuten, zugänglich gewesen sei. Sie hat dazu u. a. eine Zusammenstellungszeichnung einer Schrägwalze mit der Zeichnungsnummer 0112001-24.300 (Anlage 1) vorgelegt. Im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens hat sie nach einem Zwischenbescheid der Patentabteilung noch vorgetragen, die Walzen des vorbenutzten Kegelschrägwalzwerks seien regelmäßig gewechselt worden. Dazu seien stets mehrere zum Auswechseln vorgesehene Walzensätze unmittelbar neben dem Walzwerk bereit gestanden. An diesen Walzensätzen seien die Merkmale des angegriffenen Patents deutlich zu erkennen gewesen. Dazu hat sie Schwarzweiß-Kopien von Fotos vorgelegt, die sie bei den A... AG hat anfertigen lassen.

Nach Prüfung des Einspruchs hat die Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent mit Beschluss vom 14. März 2006 mit der Begründung widerrufen, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinausgehe.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. Sie hat mit Schriftsatz vom 18. Mai 2007 neue Patentansprüche 1 bis 3 vorgelegt und macht geltend, dass der Gegenstand des Patents jedenfalls in der Fassung dieser Ansprüche nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehe. In der mündlichen Verhandlung hat sie noch Patentansprüche gemäß drei Hilfsanträgen überreicht.

Die Patentinhaberin bezweifelt, dass der C... GmbH als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Einsprechenden die Einsprechendenstellung zukomme und hat dazu die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Die Einsprechende hat in der mündlichen Verhandlung zum Beleg ihrer Einsprechendenstellung Handelsregisterauszüge überreicht.

Sie vertritt die Auffassung, dass auch die neuen Patentansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen unzulässige Erweiterungen gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen enthielten und dass im Übrigen die Gegenstände dieser Patentansprüche im Hinblick auf den Gegenstand der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht patentfähig seien.

In der mündlichen Verhandlung ist gemäß Beweisbeschluss vom 2. Mai 2007 Herr D... als Zeuge zu folgenden Fragen vernommen worden:

1. Ist bei der A... AG in B...-... 1981 ein Kegelschrägwalzwerk in Betrieb genommen worden, dessen Kegelwalzen am walzgutseitigen Ende eine mit der Walzenachse konzentrische Aussparung aufwiesen, in die ein Gerüstrahmen mit einem Lager für die Walzenachse hineinragte?
2. War dieses Kegelschrägwalzwerk werksfremden, z. B. Besuchern, zugänglich und war die Art der Lageranordnung der Walzenwellen am walzgutseitigen Ende von außen zu erkennen?

Zur Aussage des Zeugen wird auf das Sitzungsprotokoll verwiesen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent aufrecht zu erhalten mit den Patentansprüchen 1 bis 3 vom 18. Mai 2007 (Hauptantrag),

hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 nach Hilfsantrag I - III, und jeweils mit den Patentansprüchen 2 und 3, Beschreibung und Zeichnungen jeweils gemäß Patentschrift.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

„1. Schrägwalzwerk mit zwei gleichmäßig um die Walzgutachse verteilt angeordneten Kegelwalzen mit zwei Scheibenwalzen oder Gleitschuhen, wobei die Achsen der Kegelwalzen in Bezug auf die Walzgutachse unter einem Vorschubwinkel β und einem Schrägwinkel γ verlaufen, die Kegelwalzen beidseitig in einem Gerüstrahmen gelagert sind, und in der Walzgutachse ein Lochdorn zum Lochwalzen von Knüppeln zu Rohrluppen angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kegelwalzen an dem walzgutseitigen Ende eine mit der jeweiligen Walzenachse konzentrische Aussparung aufweisen, in die der Gerüstrahmen mit einem Lager für die Walzenachse hineinragt und das walzgutseitige Ende der Walzenachse aufnimmt.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I lautet (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag in kursiver Schrift):

„1. Schrägwalzwerk mit zwei gleichmäßig um die Walzgutachse verteilt angeordneten Kegelwalzen mit zwei Scheibenwalzen oder Gleitschuhen, wobei die Achsen der Kegelwalzen in Bezug auf die Walzgutachse unter einem Vorschubwinkel β und einem Schrägwinkel γ verlaufen, die Kegelwalzen beidseitig in einem Gerüst-

rahmen gelagert sind, und in der Walzgutachse ein Lochdorn zum Lochwalzen von Knüppeln zu Rohrluppen angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kegelwalzen an dem walzgutseitigen Ende eine mit der jeweiligen Walzenachse konzentrische Aussparung aufweisen, in die der Gerüstrahmen mit einem Lager für die Walzenachse *zum größten Teil* hineinragt und das walzgutseitige Ende der Walzenachse aufnimmt.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II lautet (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag in kursiver Schrift):

„1. Schrägwalzwerk mit zwei gleichmäßig um die Walzgutachse verteilt angeordneten Kegelwalzen mit zwei Scheibenwalzen oder Gleitschuhen, wobei die Achsen der Kegelwalzen in Bezug auf die Walzgutachse unter einem Vorschubwinkel β und einem Schrägwinkel γ verlaufen, die Kegelwalzen beidseitig in einem Gerüstrahmen gelagert sind, und in der Walzgutachse ein Lochdorn zum Lochwalzen von Knüppeln zu Rohrluppen angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kegelwalzen an dem walzgutseitigen Ende eine mit der jeweiligen Walzenachse konzentrische Aussparung aufweisen, in die *eine Stütze des Gerüstrahmens* mit einem Lager *zum größten Teil* hineinragt und das walzgutseitige Ende der Walzenachse aufnimmt, *wobei das Lager in der Aussparung angeordnet ist.*“

Laut Beschreibung soll die Aufgabe gelöst werden, ein Schrägwalzwerk zum Herstellen nahtloser Rohre durch Lochen zu schaffen, dessen Walzenlagerung die Einstellung großer Schrägwinkel zulässt (Patentschrift Sp. 1 Zeilen 63 bis 66).

Für den Wortlaut der Patentansprüche 2 und 3, des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag III und für weitere Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Der C... GmbH, kommt als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Einsprechenden die Einsprechendenstellung zu.

Den Einspruch erhoben hat die E... AG. Ausweislich der von der Einsprechenden vorgelegten Handelsregisterauszüge wurde als deren Rechtsnachfolgerin am 20. September 2001 die F... AG ins Handelsregister eingetragen. Im November 2002 wurde die F... AG von der C... GmbH übernommen. Eine G... mbH, auf die Teile des Vermögens der E... AG als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übertragen worden waren, wurde nach Umfirmierung in H... GmbH im August 2004 in C... GmbH umfirmiert und mit der früheren C... GmbH verschmolzen, so dass die C... GmbH, deren Vollmacht der Vertreter der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vorgelegt hat, auf jeden Fall Rechtsnachfolgerin der E... AG geworden ist.

Für die Zulassung der von der Patentinhaberin angeregten Rechtsbeschwerde bestand keine gesetzliche Voraussetzung (§ 100 Abs. 2 PatG), da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist noch eine Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist. Mit der Gesamtübernahme oder Übertragung eines gesamten Unternehmensbestandteils ist nach herrschender Meinung (Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 59 Rdn. 140) ein Übergang der Einsprechendenstellung verbunden. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben.

2. Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents.

2.1 Die Patentansprüche nach Hauptantrag und Hilfsantrag II sind zulässig. Dagegen ist der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I unzulässig.

Im Einspruch ist vorgetragen worden, dass in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 beanspruchte Walzenlagerung ausschließlich im Zusammenhang mit einem Zweiwalzen-Schrägwalzwerk offenbart sei, welches Gleitschuhe oder Scheibenwalzen aufweise. Der Patentanspruch 1 des angefochtenen Patents sei dagegen auf ein Schrägwalzwerk mit mindestens zwei, d. h. also auch drei oder mehr Kegelwalzen gerichtet, das nicht notwendigerweise Gleitschuhe oder Scheibenwalzen aufweise. Dies wurde als unzulässige Erweiterung geltend gemacht.

Die geltenden Patentansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen sind nunmehr auf ein Schrägwalzwerk mit (genau) zwei Kegelwalzen gerichtet, die zwei Scheibenwalzen oder Gleitschuhe aufweisen. Insofern sind sie auf den ursprünglichen Offenbarungsgehalt zurückgeführt. Entgegen der Auffassung der Einsprechenden muss es sich bei den Scheibenwalzen nicht notwendigerweise um angetriebene Scheibenwalzen handeln. Zwar steht in der ursprünglichen Anmeldung, dass die Gleitschuhe durch angetriebene Scheibenwalzen ersetzt werden können (Offenlegungsschrift S. 6 Zeilen 17 und 18). An anderen Stellen ist aber lediglich von Gleitschuhen oder Scheibenwalzen (ohne das Adjektiv „angetrieben“) die Rede, z. B. Offenlegungsschrift Seite 5 Zeilen 20 und 21 und Seite 8 Zeile 28. Der Fachmann erkennt auch ohne weiteres, dass es im Zusammenhang der erfindungsgemäßen Lehre nicht darauf ankommt, ob die anstelle von Gleitschuhen alternativ eingesetzten Scheibenwalzen angetrieben sind oder nicht. Die Einfügung der in Rede stehenden Merkmale in den Patentanspruch 1 schränkt dessen Schutzbereich ein. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, der im Übrigen dem erteilten Patentanspruch 1 entspricht, ist somit zulässig.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dadurch, dass gemäß kennzeichnendem Teil der Gerüstrahmen mit einem Lager für die Walzenachse zum größten Teil in die konzentrische Aussparung hineinragt. Wegen der Offenbarung beruft sich die Patentinhaberin auf die Patentschrift Spalte 5, Zeilen 58 bis 66. Dort ist aber lediglich offenbart, dass eine Stütze für den Gerüstrahmen (und nicht der Gerüstrahmen selbst) zum größten Teil in der ringförmigen Aussparung angeordnet ist. Ein Vergleich mit der Figur 1 (Bezugszeichen 16) zeigt, dass keineswegs der Gerüstrahmen, sondern nur ein Teil von ihm, die in der Beschreibung genannte Stütze, zum größten Teil in die konzentrische Aussparung hineinragt. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag ist somit im Patent nicht offenbart. Der Patentanspruch ist daher unzulässig.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II unterscheidet sich dadurch vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, dass gemäß seinem kennzeichnenden Teil eine Stütze des Gerüstrahmens mit einem Lager zum größten Teil in die konzentrische Aussparung hineinragt, wobei das Lager in der Aussparung angeordnet ist. Dieses Merkmal ist der Beschreibung (Sp. 5 Zeilen 58 bis 66) des Patents entnehmbar und auch in der ursprünglichen Anmeldung offenbart (Offenlegungsschrift S. 6 Zeilen 29 bis 33). Die Aufnahme dieses beschränkenden Merkmals in den Patentanspruch 1 ist daher zulässig.

2.2 Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag stellt keine patentfähige Erfindung i. S. § 1 bis § 5 PatG dar. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II ist dagegen patentfähig.

Als Fachmann ist im vorliegenden Fall ein Ingenieur des Maschinenbaus oder der Eisenhüttentechnik mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Walzwerkstechnik für das Walzen von Rohren anzusehen.

2.2.1 Die Vernehmung des Zeugen D... hat ergeben, dass während seiner Funktion als Projektleiter ab Juli 1981 bis mindestens 1985 (danach übernahm der Zeuge andere Aufgaben) bei der A... AG in B...-... ein Schrägwalzwerk mit Kegelwalzen, die beidseitig in einer sogenannten Trommel gelagert waren, zum Lochwalzen von Knüppeln in Betrieb war. Die Kegelwalzen hatten an der Einlaufseite d. h. am walzgutseitigen Ende eine mit der Walzenachse konzentrische ringförmige Eindrehung, die sich etwa 50 mm in die Walze hineinerstreckte. In diese Eindrehung ragte das Bolzenlager mit einem Lagerbock hinein. Das Walzwerk wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes bis 1983 gefördert und stand bis dahin unter einem Geheimhaltungsvorbehalt. Dennoch wurden auch in der Zeit zwischen der Inbetriebnahme und dem Ende des Forschungsprogramms Besuchergruppen durch die Halle, in der das Walzwerk stand, und durch die mechanische Werkstatt, in der gebrauchte Walzen aufgearbeitet wurden, geführt.

Ob Besucher an dem Walzwerk selbst bzw. an den in dessen Nähe zum Auswechseln aufgestellten Walzenplätzen Einzelheiten der Walzenlagerung erkennen konnten, erscheint zweifelhaft. Der Steg, über den die Besuchergruppen üblicherweise geführt wurden, führte nämlich in etwa 7 m Entfernung schräg oberhalb des Walzwerks vorbei und die Austausch-Walzensätze waren vom Steg aus ausgesehen hinter dem Walzwerk aufgestellt.

Dagegen konnten sich die Besucher in der mechanischen Werkstatt den dort zur Aufarbeitung befindlichen Walzen „handnah“ nähern. Der Zeuge geht auch davon aus, dass den Besuchern in der mechanischen Werkstatt gesagt wurde, um welche Teile es sich bei den zu behandelnden Werkzeugen handelte und von welchen Walzwerken sie stammten. Durch die mechanische Werkstatt wurden auch die vom Walzwerk B...-... organisierten Besuchergruppen geführt, bei denen es sich meistens um technisch gebildete Leute handelte.

Somit bestand die nicht zu entfernt liegende Möglichkeit, dass Fachleute die Kegelwalzen des damals neuen Schrägwalzwerks aus kurzer Entfernung in Augenschein nehmen und dabei die Aussparungen in den Walzen zur Aufnahme der Lager erkennen konnten. So hat es auch der Zeuge bestätigt. Dem steht nicht entgegen, dass die Walzen in Trommeln gelagert waren und das Walzenlager am einlaufseitigen Ende in einem mit Haken versehenen Kragen aufgenommen war und an der dem Walzgut zugewandten Seite einen Einbauschutz aufwies. Die Walzen waren jedenfalls nicht vollkommen eingeschlossen, denn sie müssen ja beim Walzen auf das Walzgut einwirken können. Zumindest von der Walzgutseite her war daher ein Blick auf die Stirnseite der Walze möglich, so dass auch die Tatsache bemerkt werden konnte, dass die Walzenlagerung in eine Ausnehmung an der Walzenstirnseite hineinragt.

2.2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie die Beweisaufnahme nach der Aussage des glaubwürdigen Zeugen D... ergeben hat, gehörte ein Schrägwalzwerk mit beidseitig gelagerten Kegelwalzen zum Lochwalzen von Knüppeln, bei dem die Kegelwalzen an ihrem walzgutseitigen Ende eine mit der jeweiligen Walzenachse konzentrische Aussparung aufwiesen, in die eine Lagerabstützung mit einem Lager für die Walzenachse hineinragte, vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents zum Stand der Technik. Es kann dahingestellt bleiben, ob das vorbekannte Schrägwalzwerk sämtliche im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale aufwies. Jedenfalls bedurfte es keiner erfinderischen Tätigkeit, die damals neuartige Walzenlagerung bei den vorher schon bekannten Schrägwalzwerken mit beidseits gelagerten Walzen (vgl. Patentschrift Sp. 1 Zeilen 5 bis 62) einzusetzen. Für den Fachmann war nämlich ohne weiteres ersichtlich, dass mit einer Lagerung des einlaufseitigen Endes der Walzenwelle, bei der die Lagerabstützung mit dem Lager in eine Ausnehmung an der Walze hineinragt, ein kürzerer Lager- und Wellenüberstand über die Stirnseite der

Walze und demzufolge auch ein größerer Schrägwinkel möglich ist als bei vollständig vor der Walzenstirnseite liegenden Lageranordnungen.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

2.2.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu. Bei den Kegelwalzen des vorbenutzten Schrägwalzwerks hatten die Eindrehungen an der Stirnseite eine Tiefe von etwa 50 mm. Die Walzlageranordnung entsprach nach Aussage des Zeugen im Wesentlichen der Darstellung in der von der Einsprechenden als Anlage 1 vorgelegten Zeichnung. Demnach ragte nur ein kleiner Teil des Lagers und seiner Abstützung in die Aussparung an der Walzenstirnseite. Im Unterschied dazu ragt bei dem Schrägwalzwerk gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II eine Stütze des Gerüstrahmens mit dem Lager zum größten Teil in die Aussparung, so dass das Lager (zum größten Teil) in der Aussparung angeordnet ist.

Das Schrägwalzwerk nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II, dessen gewerbliche Anwendbarkeit nicht in Zweifel steht, beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Fachmann wird bei der Auslegung der Lageranordnung stets an die erheblichen bei Walzwerken auftretenden Lagerkräfte denken. So weist das in der Zeichnung der Anlage 1 dargestellte Lager vier Reihen von Wälzkörpern auf. Solange das Lager nur zu einem geringeren Teil in die Aussparung an der Stirnseite der Walze ragt, ist eine symmetrische Lagerabstützung möglich. Der Fachmann wird eine solche bevorzugen, da sie zu einer gleichmäßigen Lagerbelastung und Lagerabnutzung führt. Die Ausbildung gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II, bei der eine Stütze des Gerüstrahmens mit dem Lager zum größten Teil in die Aussparung an der Walzenstirnseite ragt, bedingt demgegenüber eine unsymmetrische Lagerabstützung und führt außerdem dazu, dass der vordere Teil der Walze, soweit die Aussparung in diese hineinragt nicht direkt an der Walzenwelle

abgestützt ist sondern wie ein Kragarm ausgebildet ist (vgl. Fig. 1 des angefochtenen Patents). Da die anspruchsgemäße Walzenausbildung und Lageranordnung zu einer an sich ungünstigen Ausbildung sowohl der Lagerabstützung (Stütze des Gerüstrahmens) als auch der Walze führt, ist es für den Fachmann nicht naheliegend, ein Schrägwalzwerk mit diesen Merkmalen auszubilden.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II und mit ihm die auf ihn rückbezogenen Patentansprüche 2 und 3 gemäß Patentschrift sind somit gewährbar.

gez.

Unterschriften