



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 302/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
24. Oktober 2008

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 66 044

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig sowie des Richters Dr. Gerster

beschlossen:

Das Patent 100 66 044 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I**

Die Erteilung des Patents 100 66 044 mit der Bezeichnung

„Verfahren zum Herstellen eines Reibkörpers aus siliziuminfiltriertem, Kohlenstofffaser verstärktem porösen Kohlenstoff und Verwendung eines solchen Reibkörpers“

ist am 18. August 2005 veröffentlicht worden. Es umfasst 7 Patentansprüche, von denen die beiden unabhängigen Patentansprüche 1 und 6 wie folgt lauten:

1. Verfahren zum Herstellen eines Reibkörpers aus siliziuminfiltriertem, kohlenstofffaserverstärktem porösen Kohlenstoff, wobei auf einem Kernkörper **(8)** wenigstens eine gesonderte Reibschicht **(9, 10)** vorgesehen ist, mit folgenden Schritten:

- Herstellen von Grünlingen **(20)** für die Reibschicht **(9, 10)**

- Einlegen eines Grünlings (20) für die Reibschicht (9, 10) in eine Urform (31) für den Kernkörper (8)
- Einfüllen des Materials (33) für den Kernkörper in die Urform
- Herstellen des Grünlings (23) für den Reibkörper (2)
- Pyrolysieren des Grünlings (23) für den Reibkörper (2)
- Silizium-Infiltrieren des pyrolysierten Grünlings (23) für den Reibkörper (2).

6. Verwendung eines Reibkörpers (2) hergestellt nach einem der vorstehenden Ansprüche als Bestandteil eines Reibbelages, einer Bremsscheibe (1) oder einer Kupplungsscheibe in Fahrzeugen.

Zum Wortlaut der sich jeweils anschließenden, rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 5 und 7 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Gegen dieses Patent ist am 18. November 2005 Einspruch erhoben worden. Er ist auf die Behauptungen gestützt, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie durchführen könne, das Patent gehe ferner über die ursprünglich eingereichte Fassung hinaus und beruhe darüber hinaus nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Zur Stütze ihres Vorbringens verweist die Einsprechende auf die Druckschriften

- |    |                  |
|----|------------------|
| D1 | DE 197 21 473 A1 |
| D2 | DE 198 34 704 A1 |
| D3 | DE 199 01 215 A1 |
| D4 | DE 198 05 868 A1 |
| D5 | DE 44 38 456 A1  |
| D6 | WO 99/41069 A1   |
| D7 | US 5242746       |
| D8 | DE 44 38 455 C1. |

Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen

Die ordnungsgemäß geladene Patentinhaberin ist zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Schriftsätzlich hat sie beantragt,

das Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten.

Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen. Der Einspruch ist somit zulässig. Er führt auch zum Erfolg.

1. Der Einspruch führt zum Widerruf des Streitpatents, weil die Gegenstände gemäß den Patentansprüchen 1 und 6 über den Inhalt der Stammanmeldung DE 100 60 566.4 in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.

1.1. Mit dem geltenden, erteilten Patentanspruch 1 wird ein Verfahren beansprucht, mit dem Reibkörper aus siliziuminfiltriertem, kohlenstofffaserverstärktem porösen Kohlenstoff bereitgestellt werden, wobei auf einem Kernkörper (**8**) wenigstens eine gesonderte Reibschicht (**9, 10**) vorgesehen ist. Damit ist das beanspruchte Verfahren auf die Bereitstellung von Reibkörpern gerichtet, die mit Kohlenstofffasern verstärkt sind, wobei diese Kohlenstofffasern selbst jedoch nicht näher über ihre Länge charakterisiert sind. Dagegen war sowohl der in den Erstunterlagen beschriebene, durch Überpressen eines Grünlings für die Reibschicht mit dem Material für den Kernkörper hergestellte Reibkörper als auch das dort ange-

gebene Verfahren zur Herstellung dieses Reibkörpers dadurch charakterisiert, dass die Länge der Kohlenstofffasern in der Reibschicht geringer als die Länge der Kohlenstofffasern im Kernkörper ist (vgl. Erstunterlagen, Patentanspruch 1 sowie Patentanspruch 5). Dieses wird so nicht nur in den Patentansprüchen angegeben, es ergibt sich auch aus dem Gesamtinhalt der Stammanmeldung. Zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe, die Reibschicht von Reibeinheiten vor Beschädigungen durch Ausbrüche zu schützen, wird nämlich das Ergreifen genau dieser Maßnahme, d. h. in der Reibschicht Kohlenstofffasern vorzusehen, die kürzer als die Kohlenstofffasern des Kernkörpers sind, vorgeschlagen (vgl. Erstunterlagen, S. 1 Z. 30 bis S. 2 Z. 7). In diesem Zusammenhang ist daher auch das in der Folge beschriebene Herstellungsverfahren (vgl. S. 2 Z. 16 bis 21) zu lesen. Mit diesem werden nämlich lediglich die zu ergreifenden Verfahrensschritte selbst angegeben, nicht aber die in diesem Verfahren anmeldungsgemäß einzusetzenden Materialien für Reibschicht und Reibkörper. Diese sind gemäß Stammanmeldung einzig im übergreifenden Absatz auf den Seiten 1/2 der Erstunterlagen charakterisiert. Hinweise dahingehend, das vorliegend beanspruchte Verfahren an sich könnte bereits das Problem lösen, die Reibschicht vor Beschädigungen durch Ausbrüche zu schützen, sind der Beschreibung der Stammanmeldung an keiner Stelle zu entnehmen.

Der Verweis der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der Offenbarung des strittigen Patentanspruches 1 auf den Absatz [0024] der Beschreibung der Stammanmeldung, kann zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage führen (vgl. Erstunterlagen S. 4 Z. 10 bis 19). Dieser Absatz betrifft Erläuterungen zur Figur 4, mit der die wesentlichen Verfahrensschritte zur Bereitstellung eines Reibkörpers angegeben werden. Während dieser Absatz selbst keine Angaben zum verwendeten Material enthält, ist aus den in der Figur 4 dargestellten Schritten 2. und 3. jedoch ebenfalls eindeutig ersichtlich, dass der Grünling **(20)** Fasern enthält, deren Länge geringer ist, als die Länge der Fasern im Material **(33)** für den Kernkörper.

**1.2.** Auch der erteilte Patentanspruch 6, der auf die Verwendung eines Reibkörpers hergestellt nach einem der vorhergehenden Ansprüche gerichtet ist, beinhaltet eine unzulässige Erweiterung. Der diesem zugrunde liegende Anspruch 7 der Stammanmeldung war ursprünglich nämlich ebenfalls auf einen Reibkörper sowie Verfahren gerichtet, wie sie mit den ursprünglichen Patentansprüchen 1 und 5 beansprucht worden waren. Die vorstehend genannten Gründe treffen daher auch hier zu.

**2.** Die erteilten Patentansprüche 1 und 6 können somit keinen Bestand haben. Mit ihnen fallen die jeweils nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 5 und 7.

Schröder

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Na