



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 301/07

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 18 777

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dehne sowie des Richters Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber und der Richterinnen Pagenberg LL.M. Harv. und Dipl.-Ing. Dr. Prasch

beschlossen:

Das Patent 102 18 777 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 26. April 2002 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung 102 18 777.0-23 mit der Bezeichnung „Walze einer Walzenmühle“ ist mit Beschluss vom 11. Dezember 2003 das Patent 102 18 777 erteilt und die Erteilung am 13. Mai 2004 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent hat die Firma

P... AG in  
G...-Straße in  
B...

am 13. August 2004 Einspruch erhoben.

Die Einsprechende hat zur Begründung ihres Vorbringens auf eine nach ihrer Auffassung offenkundig vorbenutzte Walzenmühle verwiesen, die von der Firma Polysius (Division of ThyssenKrupp Engineering (Pty.) Ltd., Südafrika) an die

Firma Lafarge South Afrika Limited geliefert worden sei und die den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnehme.

Sie hat zur Erläuterung und Veranschaulichung der gelieferten Walzenmühle mit dem Einspruchsschriftsatz die Kopie eines Briefwechsels per Fax vom 20. Januar 1994 zwischen der Krupp Polysius AG, Deutschland, und der Tochtergesellschaft Polysius a Division of ThyssenKrupp Engineering (Pty.) Ltd., Südafrika, beigefügt, in dem die Ausgestaltungen der gelieferten Walze insbesondere aus den Seiten 3 und 4 zu entnehmen seien.

Sie hat ausgeführt, dass diese Walzenmühle zunächst lediglich mit konischen Umfangsflächen ausgeführt worden sei und deren Auslieferung Ende 1992/Anfang 1993 erfolgte. Im Betrieb dieser Walze habe sich jedoch herausgestellt, dass es zu einer Relativbewegung zwischen Walzenmantel und Walzenkörper kam, was zu Beschädigungen des Walzenmantels führte. Zur Lösung dieser Problematik seien daher auf beiden Walzenseiten jeweils drei Pässstifte vorgesehen worden, die genau im Überlappungsbereich zwischen Walzenkörper und Walzenmantel in entsprechenden Bohrungen eingebracht worden sind. Die Walzenmühle mit den Pässstiften sei am 31. März 1994 bei der Firma Lafarge South Afrika Limited in Betrieb genommen worden.

Die Lieferung und der Betrieb der Walzenmühle seien ohne Geheimhaltungsverpflichtung erfolgt. Sie hat zum Zeugenbeweis Herrn L... genannt.

Die Einsprechende hat angegeben, dass es für die Offenkundigkeit einer Vorbenutzung bereits ausreichend sei, wenn durch eine einzige Handlung, hier die vorbehaltlose Lieferung an die Firma Lafarge South Afrika Limited, der Gegenstand des Patents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Das Fax sei hierbei nicht als öffentlich zugängliches Dokument anzusehen, sondern stelle nur einen Beleg für die Richtigkeit der Aussagen dar.

In der mündlichen Verhandlung vom 12. Juli 2007 hat die Einsprechende die als offenkundig vorbenutzt geltend gemachte Walzenmühle anhand der Zeichnungen Blatt 3 und 4 des Faxes eingehend erläutert, den genannten Zeugen jedoch nicht mitgebracht.

Nachdem die Patentinhaberin sich weder geäußert, noch zur mündlichen Verhandlung erschienen war, hat der Senat der Einsprechenden Gelegenheit gegeben, bis zum 31. Oktober 2007 zur offenkundigen Vorbenutzung dem Beweisangebot entsprechend Unterlagen oder geeignete Erklärungen des Zeugen L... vorzulegen.

Die Einsprechende hat mit der Eingabe vom 24. Oktober 2007 eine eidesstattliche Versicherung des Herrn L... sowie unter anderem die Kopie eines Montageberichts vom 2. März bis 1. April 1994 eingereicht, aus dem auch die Inbetriebnahme der Walze am 31. März 1994 ersichtlich sei. Ferner hat sie - nach dem Zwischenbescheid des Senats vom 11. Januar 2008 - mit der Eingabe vom 6. März 2008 eine weitere Erklärung von Herrn L... vorgelegt, in der dieser versichert, dass die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und die spätere Reparatur der Walzenmühle ohne jegliche Geheimhaltungsverpflichtung durchgeführt worden sei, sowie Fotos von der Reparatur der Walzenmühle „Liwal“ eingereicht.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Von der Patentinhaberin, die zwar ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladen, aber nicht erschienen war, liegt kein Antrag vor. Sie hat mit der Eingabe vom 18. Juli 2007 mitgeteilt, dass sie in dieser Einspruchssache keine weiteren Maßnahmen ergreifen werde. Auf die Aufforderung des Senats vom 25. Juli 2007 sich zur Frage der Aufrechterhaltung des Patents zu erklären, hat sie sich ebenso

wenig geäußert wie zu den eidesstattlichen Versicherungen des Herrn L... und den übrigen von der Einsprechenden eingereichten Unterlagen.

Demnach liegt sinngemäß der Antrag vor,

das Patent aufrecht zu erhalten.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

1. Walze einer Walzenmühle zum Zerkleinern grobkörnigen Materials mit einem Walzenkörper (1) und einem Walzenmantel (2), die miteinander
  - a) durch Reibschluss konischer Umfangsflächen (7, 4) innen am Walzenmantel (2) und außen am Walzenkörper (1) sowie
  - b) mittels Passkörpern (18), die in Formschluss mit dem Walzenkörper und dem Walzenmantel stehen, verbunden sind.

Die dem Anspruch 1 untergeordneten Ansprüche 2 bis 5 betreffen Ausgestaltungen der Walze mit diesen Passkörpern.

Im Prüfungsverfahren war die US 1 149 626 zum Stand der Technik genannt worden.

Zum Wortlaut der Unteransprüche wird auf die Patentschrift und wegen weiterer Einzelheiten auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Über den Einspruch, der nach dem 1. Januar 2002 und vor dem 1. Juli 2006 form- und fristgerecht eingelegt worden ist, hat der zuständige Technische Beschwerdesenat gemäß § 147 Abs. 3 PatG zu entscheiden, da die mit der Einlegung des Einspruchs begründete Entscheidungsbefugnis durch die spätere Aufhebung der Vorschrift nicht entfallen ist (vgl. auch BGH GRUR 2007, 859, 861 und 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren I und II; BPatG GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder).

1. Der Einspruch ist auch im Übrigen zulässig, da der geltend gemachte Einspruchsgrund hinreichend substantiiert ist.

Die Einsprechende hat zur geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung einer Walzenmühle im Einzelnen angegeben,

- dass die Firma Polysius, a Division of ThyssenKrupp Engineering (Pty.) Ltd. in Südafrika die betreffende Walzenmühle an die Firma Lafarge South Afrika Limited geliefert habe,
- dass diese Walzenmühle mit Passstiften versehen am 31. März 1994 bei der Firma Lafarge South Afrika Limited in Betrieb genommen worden sei,
- und wie diese Walzenmühle mit Passstiften ausgesehen habe, wozu sie ein Fax vom 20. Januar 1994 zwischen der Krupp Polysius AG, Deutschland, und der Tochtergesellschaft Polysius a Division of ThyssenKrupp Engineering (Pty.) Ltd., Südafrika, eingereicht hat, dem eine Walzenmühle mit Passstiften entnehmbar ist.

Sie hat zudem angegeben, dass Lieferung und Betrieb der Anlage ohne Geheimhaltungsverpflichtung erfolgt sei, und zum Nachweis der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung Zeugenbeweis durch Herrn L... angeboten.

2. Der Einspruch ist auch begründet und führt somit zum Widerruf des Patents.

2.1 Der Gegenstand des Streitpatents betrifft eine Walze für eine Walzenmühle zum Zerkleinern grobkörnigen Materials mit einem Walzenkörper (1) und einem Walzenmantel (2). Solche Walzenmühlen haben zwei Walzen, zwischen denen das Material zum Zerkleinern hindurch passiert und werden insbesondere in der keramischen Industrie eingesetzt, wo die Walzenmäntel einer sehr hohen Beanspruchung und starkem Verschleiß ausgesetzt sind (vgl. Absatz [0002] der Streitpatentschrift). Bei einer aus der US 1 149 626 bekannten Walze einer Walzenmühle sei daher der Walzenkörper mit dem Walzenmantel durch Reibschluss innen am Walzenmantel sowie außen am Walzenkörper bzw. an einem damit verschraubten Ring verbunden (vgl. Absatz [0003]).

Dem Streitpatent liegt daher sinngemäß die Aufgabe zugrunde, eine lösbare Verbindung zwischen Walzenmantel und Walzenkörper zu schaffen, die einerseits sicher und genau und andererseits leicht lösbar ist (vgl. Absatz [0004]).

Diese lösbare Verbindung wird einerseits durch den Reibschluss der konischen Umfangsflächen (7, 4) innen am Walzenmantel (2) und außen am Walzenkörper (1) gemäß dem Merkmal a) des erteilten Patentanspruchs 1 und andererseits durch die Anordnung von Passkörpern (18) gemäß dem Merkmal b) des erteilten Patentanspruchs 1, die in Formschluss mit dem Walzenkörper und dem Walzenmantel stehen, geschaffen (vgl. Abs. [0006]). Die formschlüssigen Passkörper sollen die großen, im Betrieb aufgebrachten Drehmomente übertragen und die Innenkonusverbindung des Walzenmantels und die Außenkonusverbindung des Walzenkörpers entlasten, wodurch eine zu hohe Flächenpressung vermieden wird (vgl. Abs. [0006], Z. 7 - 13). Da die Konusflächen entlastet werden, nützen sich

diese weniger ab und können auch noch nach längerer Gebrauchszeit genau zentriert werden (vgl. Abs. [0006], Z. 13 - 16). Diese Verbindung führe nach der Streitpatentschrift zu einer vereinfachten Montage unabhängig von Temperaturschwankungen (vgl. Abs. [0007]).

Wie aus dem Ausführungsbeispiel nach der Figur 1 und der Beschreibung der Streitpatentschrift Abs. [0013] ersichtlich ist, weist der Walzenkörper (1) außen an einem Ringflansch (4) teilzylindrische Ausnehmungen (5) und der Walzenmantel teilzylindrische Ausnehmungen (8) an einer konischen Innenumfangsfläche (7) auf, die gegenüberliegend ein Sackloch (10) bilden. In ein solches Sackloch (10) wird der Passkörper (18) in Gestalt eines Zylinders formschlüssig eingefügt und auf diese Weise eine formschlüssige Verbindung von Walzenkörper und Walzenmantel geschaffen, so dass der Walzenmantel fest auf dem Walzenkörper fixiert ist und nicht durch zu hohe Scherkräfte auf diesem verrutschen kann.

2.2 Die Walze nach dem Anspruch 1 des Streitpatents ist nicht neu.

Gegenstand der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung ist eine Walze für eine Walzenmühle mit einem Walzenkörper und einem Walzenmantel, wie Herr L... in der eidesstattlichen Versicherung vom 24. Oktober 2007 angegeben hat. Das eingereichte Fax vom 20. Januar 1994 zeigt insbesondere in der Zeichnung Blatt 3 eine Walze mit einem mittigen konusartigen Bereich als Walzenkörper und einen äußeren straffierten Bereich als Walzenmantel, entsprechend der ersten Merkmalsgruppe des Anspruchs 1.

Wie die Zeichnung Blatt 3 zeigt, liegen Walzenkörper und Walzenmantel (2) mit ihren inneren und äußeren konischen Umfangsflächen (7, 4) aneinander an. Das Fax gibt auf Seite 1, im dritten Absatz die Art der Verbindung an, dass nämlich „die neue Bandage aufgeschrumpft wird“. Damit offenbart das Fax dem Fachmann, einem Diplomingenieur (FH) des Maschinenbaus mit mehrjährigen Erfahrungen und besonderen Kenntnissen auf dem Gebiet der Konstruktion und Ent-

wicklung von Walzenmühlen, eine feste Verbindung der konischen Umfangsflächen innen am Walzenmantel und außen am Walzenkörper, die durch Reibschluss zustande kommt.

Zudem führt das Fax auf Seite 1 im ersten Absatz aus, dass „drei Passstifte pro Walzenseite eingebracht werden“. Wie die Passstifte angeordnet sein sollen, das zeigt wiederum die Zeichnung auf Blatt 3, wo für die dort gezeigten Zylinderstifte (vgl. seitlich links oben) Ausnehmungen am Außenmantel des Walzenkörpers und am Innenmantel des Walzenmantels eingezeichnet sind, die sich jeweils gegenüberliegen. Dies entspricht einer Verbindung mittels Passkörpern, die in Formschluss mit dem Walzenkörper und dem Walzenmantel stehen, so wie es die Merkmalsgruppe b) des Anspruchs 1 vorsieht.

Die Verwendung der Walze zur Zerkleinerung von grobkörnigem Material vermag der Fachmann in diesem Zusammenhang mitzulesen, weil gerade durch die Anordnung von Passstiften zur besseren Fixierung des Walzenmantels am Walzenkörper solchen Beanspruchungen mit Scherkräften entgegengetreten werden kann.

Damit offenbart das Fax vom 20. Januar 1994 eine Walze für eine Walzenmühle mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents.

2.3 Diese offenbarte Walze ist auch offenkundig vorbenutzt.

In der Erklärung von Herrn L... ist dargelegt, dass die Lieferung, die Montage, die Inbetriebnahme und die spätere Reparatur der Walzenmühle ohne jegliche Geheimhaltungsverpflichtung durchgeführt wurden. Auch die für die Reparatur der Walzenmühle (Einbau der Passkörper) zuständige Firma Rotek Engineering wurde mit diesem Auftrag ohne jegliche Geheimhaltungsverpflichtung betraut.

Herr L... hat in seiner mit dem 29. Februar 2008 datierten Erklärung, eingegangen am 10. März 2008, versichert, dass bei dem Auftrag zur Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und der späteren Reparatur der Walzenmühle „Liwal“ bei der Firma Lafarge South Afrika Limited zu keinem Zeitpunkt des gesamten Auftrages eine Geheimhaltungsverpflichtung mit dem Kunden in mündlicher oder in schriftlicher Form vorgenommen worden ist.

Die mit der Erklärung eingereichten Fotos von dieser Reparatur der Walzenmühle „Liwal“ zeigen sehr deutlich die eingebrachten Passkörper in der Welle, die ein Verdrehen der Bandagen verhindern sollten.

Zu Reparaturzeit und -ort ist in der Erklärung ausgeführt, dass sich die Reparaturarbeiten über mehrere Tage hingezogen haben und weder in einer für sich geschlossenen Werkshalle noch unter Verdeckung/Abdeckung der Mühle durchgeführt wurden. Teilweise musste die Reparatur sogar unter freiem Himmel (siehe Fotos) durchgeführt werden.

Da nach der Erklärung zudem die gesamte Zementanlage zum damaligen Zeitpunkt der Reparatur der Walze in Betrieb war, kann durch die Offensichtlichkeit der Passkörper in der Welle (vgl. Fotos) davon ausgegangen werden, dass beliebige Dritte von den Passkörpern Kenntnis erhalten und aufgrund ihres Wissensstandes den Grund für die Passkörper erkannt haben, zumal die Anordnung nicht zu kompliziert aufgebaut ist und aus den Fotos zu erkennen ist, dass dort, wo der Walzenmantel fehlt, die gezeigte Ausnehmung zumindest für Dritte mit fachlichen Kenntnissen als eine Ausnehmung für einen Passkörper außen am Walzenkörper erkennbar ist.

Herr Lücke bestätigt in seiner Erklärung auch, dass mit Firma Rotek Engineering mit Sitz in Johannesburg, die die Reparatur dieser Walzen, einschließlich des Einbringens der erforderlichen Bohrungen, und den Einbau der Passkörper durchge-

führt hat, keinerlei Geheimhaltungsverpflichtungen bezüglich dieses Auftrages vereinbart worden sind.

Dieser geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung ist die Patentinhaberin nicht entgegen getreten.

Die eidesstattlichen Versicherungen des Herrn L... in Verbindung mit den Fotos, Berichten und sonstigen Belegen vermochten daher glaubhaft darzulegen, dass die mit dem Fax vom 20. Januar 1994 offenbarte Walze offen zugänglich war und keine Geheimhaltungsverpflichtungen bestanden. Nach alledem bestand nach Überzeugung des Senats daher die nicht all zu entfernte Möglichkeit, dass die Walze, wie sie in dem Fax vom 20. Januar 1994 beschrieben ist, lange vor dem Anmeldetag des Streitpatents, dem 26. April 2002, für beliebige Dritte zu deren Kenntnisnahme offenkundig gemacht worden ist.

Da die demnach offenkundig vorbenutzte Walze aber bereits alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufweist, wie in Kapitel 2.2 des Beschlusses ausgeführt ist, kann der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht mehr als neu angesehen werden.

Der Anspruch 1 hat daher keinen Bestand.

2.4 Mit diesem haben auch die dem Anspruch 1 untergeordneten Ansprüche 2 bis 5 keinen Bestand, die ihrerseits keine Merkmale von eigenständiger erfin-

derischer Bedeutung kennzeichnen und für die eine solche auch nicht geltend gemacht worden ist.

Dehne

Dr. Huber

Pagenberg

Dr. Prasch

CI