



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 318/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 19 565

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Tödte sowie der Richter Eberhard, Dipl.-Ing. Frühauf und Dipl.-Ing. Schlenk

beschlossen:

Das Patent 197 19 565 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gründe

I

Gegen die am 23. September 2004 veröffentlichte Erteilung des Patents 197 19 565 mit der Bezeichnung „Schrägwalzenrichtmaschine“ ist von der Firma S... GmbH in M... Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist mit Gründen versehen und auf die Behauptung gestützt, dass der Gegenstand des Patents nicht patentwürdig sei.

Mit Schreiben vom 28. Februar 2008 hat die Einsprechende ihren auf vollen Widerruf des Streitpatents gerichteten Einspruch zurückgenommen.

Die Einsprechende hat insbesondere fehlende Neuheit des Gegenstands des Streitpatents durch offenkundige Vorbenutzung einer von der M... an die Firma S... in O... in K... im Jahr 1991 gelieferten und Ende 1992 in Betrieb genommenen Schrägwalzenrichtmaschine geltend gemacht und als Nachweis hierzu folgende Unterlagen vorgelegt:

- 1 der kaufmännische Vertrag vom 9. Mai 1990 (auszugsweise die Seiten 1 bis 4 und 20)
- 2 Auszug (Seiten 1, 9 und 10) des technischen Vertrages; SCHEDULE A (AS SOLD SPECIFICATION)

- 3 Auszug (Seiten 16 und 17) aus der technischen Spezifikation SCHEDULE A mit Angabe der zum Lieferumfang zählenden Schrägwalzenrichtmaschine Type R 100-0
- 4 Auszug (2 Blatt) aus der Versandanzeige vom 4. Juli 1991
- 5 Endabnahme-Protokoll (Final Acceptance Certificate) vom 23. November 1992
- 6 Zusammenstellungs-Zeichnung Sach-Nr. 0501325 - (Zeichnung-Nr.) 10.000
- 7 Zusammenstellungs-Zeichnung Sach-Nr. 0501325 - (Zeichnung-Nr.) 18.000.

Außerdem hat sie für die offenkundige Vorbenutzung Zeugenbeweis angeboten.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Sie widerspricht der Einsprechenden in allen Punkten und vertritt die Auffassung, dass der angefochtene Patentgegenstand gegenüber dem Stand der Technik neu und erfinderisch sei.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Schrägwalzenrichtmaschine mit mehreren Walzen (10), die jeweils um eine lotrechte Achse (21) schwenkbar von einem U-förmigen Lagerstuhl (20) aufgenommen sind, wobei der Lagerstuhl (20) Schenkel zur Lagerung der Walzen (10) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der Schenkel des jeweiligen Lagerstuhls (20) derart kleiner als der Durchmesser der Walzen (10) im Bereich der Walzenenden ist, dass der Abstand (12) der Ach-

sen (21) benachbarter Lagerstühle (20) voneinander kleiner als das 1,6-fache der Länge einer der Walzen (10) ist.

Weiterbildungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 sind in nachgeordneten Patentansprüchen 2 bis 7 angegeben.

Mit seiner Zwischenverfügung vom 16. Dezember 2007 hat der Berichterstatter den Einspruch für zulässig gehalten und Zweifel geäußert, dass der Gegenstand der vermeintlichen offenkundigen Vorbenutzung den Patentgegenstand nahelege und dass die Offenkundigkeit der Vorbenutzung ohne Beweisaufnahme feststellbar sei.

Für weitere Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Der Senat hält sich für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren auch nach der - mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten - Aufhebung der Übergangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG noch aufgrund des Grundsatzes der „perpetuatio fori“ gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG analog für zuständig (insoweit dem Beschluss des 23. Senats vom 19. Oktober 2006 folgend, Aktenzeichen 23 W (pat) 327/04).

2. Der Senat hält das Patent aufrecht.

Die Prüfung der Einspruchsgründe und der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung hat keinen Anlass gegeben, das Patent zu beschränken oder zu widerrufen.

Dass der im Erteilungsverfahren berücksichtigte Stand der Technik dem Gegenstand des Streitpatents entgegensteht, konnte der Senat nicht feststellen und ist

auch von der Einsprechenden nicht in Frage gestellt worden. Mit der Rücknahme des Einspruchs ist eine weitere Sachaufklärung hinsichtlich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung aufgrund fehlender Mitwirkung der Einsprechenden nicht mehr möglich.

Das angefochtene Patent war daher unverändert aufrecht zu erhalten.

Tödte

Eberhard

Frühauf

Schlenk

Cl