



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 327/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. Mai 2008

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 34 895

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing. Ganzenmüller

beschlossen:

Das Patent 103 34 895 wird widerrufen.

Gründe

I.

Gegen das am 19. Mai 2005 veröffentlichte Patent 103 34 895 mit der Bezeichnung „Synchronring“ ist am 19. August 2005 Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist mit Gründen versehen und auf die Behauptung gestützt, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In der Einspruchsbegründung verweist die Einsprechende u. a. auf die WO 96/10 701 A1.

Die Einsprechende beantragt,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

Patentansprüche gemäß neuem Hauptantrag,
hilfsweise gemäß den Hilfsanträgen I und II,
eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
Unterlagen im Übrigen wie erteilt.

Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 sowohl neu als auch erfinderisch sei.

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

„Synchronring (10) mit einem Tragkörper (5) aus Metall, umfassend eine konische Reibfläche (9), und mit einer auf der Reibfläche (9) aufgetragenen Reibschicht (14) aus einem Kohlefasern umfassenden Werkstoff, wobei der Werkstoff ein mit Kohlefasern verstärkter Kunststoff ist, und die Kohlefasern ein Kohlefasergewebe (8) sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der Reibschicht 0,2 mm bis 0,6 mm beträgt, und dass der mit Kohlefasern (8) verstärkte Kunststoff derart verdichtet ist, dass die Reibschicht (14) bei einer Flächenpressung von 10 N/mm² eine Dickenänderung von weniger als 0,015 mm aufweist.“

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I lautet:

“Synchronring (10) mit einem Tragkörper (5) aus Metall, umfassend eine konische Reibfläche (9), und mit einer auf der Reibfläche

che (9) aufgetragenen Reibschicht (14) aus einem Kohlefasern umfassenden Werkstoff, wobei der Werkstoff ein mit Kohlefasern verstärkter Kunststoff ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Werkstoff aus einem Kohlefasergewebe (8) und einem Harz hergestellt ist, indem das Kohlefasergewebe (8) mit dem Harz getränkt, anschließend zur Aushärtung erwärmt und während oder nach der Aushärtung verdichtet wird, und dass der verdichtete Werkstoff anschließend als Reibschicht (14) aufgetragen ist.“

Der geltende Anspruch 1 gem. Hilfsantrag II lautet:

“Synchronring (10) mit einem Tragkörper (5) aus Metall, umfassend eine konische Reibfläche (9), und mit einer auf der Reibfläche (9) aufgetragenen Reibschicht (14) aus einem Kohlefasern umfassenden Werkstoff, wobei der Werkstoff ein mit Kohlefasern verstärkter Kunststoff ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Werkstoff aus einem Kohlefasergewebe (8) und einem Harz hergestellt ist, indem das Kohlefasergewebe (8) mit dem Harz getränkt, anschließend zur Aushärtung erwärmt und während oder nach der Aushärtung verdichtet wird, und dass der verdichtete Werkstoff anschließend als Reibschicht (14) aufgetragen ist, wobei die Dicke der Reibschicht 0,2 mm bis 0,6 mm beträgt, und der mit Kohlefasern (8) verstärkte Kunststoff derart verdichtet ist, dass die Reibschicht (14) bei einer Flächenpressung von 10 N/mm² eine Dickenänderung von weniger als 0,015 mm aufweist.“

Wegen des Wortlauts der übrigen Ansprüche sowie weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden, weil der Einspruch im in dieser Vorschrift genannten Zeitraum beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Gegen die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für das Einspruchsverfahren nach dieser Vorschrift bestehen weder unter dem Aspekt der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) noch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungsrechtliche Bedenken (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I).

Das Bundespatentgericht ist auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori, der u. a. in § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO seine gesetzliche Ausprägung gefunden hat, zuständig geblieben (vgl. hierzu auch BPatG GRUR 2007, 499 - Rundsteckverbinder; BPatG GRUR 2007, 907 - Gehäuse/perpetuatio fori; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II).

2. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist ausreichend substantiiert und auch im Übrigen zulässig, was seitens der Patentinhaberin nicht angezweifelt worden ist.

3. Der Gegenstand des angefochtenen Patents stellt keine patentfähige Erfindung im Sinne der §§ 1 bis 5 PatG dar.

Zum Hauptantrag:

a. Die geltenden Ansprüche gemäß Hauptantrag sind zulässig.

Der geltende Anspruch 1 ergibt sich aus den erteilten Ansprüchen 1 und 2 bzw. den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 2 sowie aus S. 6, Z. 31 der ursprünglichen Beschreibung. Die geltenden Ansprüche 2 bis 8 ergeben sich aus den erteilten bzw. ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 8.

Die Zulässigkeit der geltenden Ansprüche ist im Übrigen seitens der Einsprechenden nicht bestritten worden.

b. Der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Synchronring nach dem geltenden Anspruch 1 mag neu sein, er ist jedoch nicht das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der WO 96/10 701 A1 ist ein Synchronring mit den Merkmalen des Oberbegriffs des geltenden Anspruchs 1 bekannt, was auch von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung nicht bestritten wurde.

Von diesem bekannten Synchronring unterscheidet sich der Synchronring nach dem geltenden Anspruch 1 zum einen durch die Angabe einer bestimmten Dicke (0,2 mm bis 0,6 mm) und zum anderen durch die Vorschrift, dass die Reibschicht bei einer bestimmten Flächenpressung eine vorgegebene Dickenänderung nicht überschreiten soll; oder - mit anderen Worten - dass der Elastizitätsmodul der Reibschicht auf einen bestimmten Wert begrenzt ist.

Beide Merkmale können eine erfinderische Tätigkeit jedoch nicht begründen. Denn die beanspruchte Schichtdicke der Reibschicht (0,2 mm bis 0,6 mm) liegt offenbar im üblichen Bereich - zumindest hat die Patentinhaberin weder schriftsätzlich noch in der mündlichen Verhandlung etwas anderes vorgetragen - und die Begrenzung der Reibschicht auf einen bestimmten Elastizitätsmodul ist nichts anderes als eine im Rahmen handwerklichen Könnens des Fachmannes liegende Maßnahme, da der für den angestrebten Zweck günstigste Grenzwert durch einfache Versuche oder Messreihen ermittelt werden kann. Versuche, die der experi-

mentellen Feststellung der besonders guten Eignung oder der rein empirischen Ermittlung noch brauchbarer Werte dienen, liegen jedoch für den Fachmann nahe und können daher keine erfinderische Tätigkeit begründen (vgl. auch Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 4, Rdn. 124 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Genau um derartige Versuche geht es im vorliegenden Fall, da ausweislich der Streitpatentschrift (vgl. Abs. [0021]) die nunmehr beanspruchten Werte besonders gute und lang anhaltende Reibeigenschaften gewährleisten sollen.

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist somit nicht gewährbar.

Zum Hilfsantrag I:

a. Die geltenden Ansprüche gemäß Hilfsantrag I sind unzulässig.

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I umfasst neben den Merkmalen der erteilten Ansprüche 1 und 3 sowie des Absatzes [0023] der Streitpatentschrift noch das Merkmal

dass der verdichtete Werkstoff anschließend als Reibschicht aufgebracht wird.

Dieses Merkmal ist jedoch weder in den Ursprungsunterlagen noch in der Patentschrift als zur Erfindung gehörig offenbart.

Als Nachweis für die Offenbarung hat der Pateninhaber in der mündlichen Verhandlung auf die Abs. [0019] bis [0025] und [0038] der Streitpatentschrift verwiesen.

Aus diesen Beschreibungsteilen geht hervor, dass die Reibschicht aus einem Kohlefasergewebe hergestellt ist, das mit Harz getränkt, anschließend zur Aushärtung erwärmt wird und während oder nach der Aushärtung eine Verdichtung

erfolgt (vgl. Abs. [0022]). Weiterhin kann der Werkstoff vorteilhafterweise noch temperaturbehandelt (vgl. Abs. [0024]) oder mit Harz fixiert (vgl. Abs. [0025]) werden. Aus Abs. [0038] geht darüber hinaus hervor, dass der Werkstoff als abschließender Herstellungsschritt verdichtet wird und dass die Reibschicht auf die Reibfläche des Synchronring aufgeklebt ist.

Keiner Stelle der gesamten Unterlagen ist jedoch zu entnehmen, dass das Aufkleben der Reibschicht nach dem Verdichten erfolgen soll. Es wird lediglich ausgeführt, dass das Kohlenfasergewebe verdichtet wird und dass es aufgeklebt ist. Die nunmehr beanspruchte zeitliche Abfolge der genannten Schritte ist in den Unterlagen dagegen nicht offenbart. Genauso gut könnte das Aufkleben auch vor dem Verdichten erfolgen.

Die Patentinhaberin hat zwar vorgetragen, aus der Textstelle in Abs. [0038], wo es heißt „Als abschließender Herstellungsschritt wurde der Werkstoff verdichtet“, gehe klar hervor, dass die Herstellung des Reibbelages nunmehr beendet sei und dass folglich das Aufkleben auf den Synchronring erst nach einer Verdichtung erfolge, jedoch kann diese Textstelle mangels anders lautender Hinweise auch so verstanden werden, dass sich der abschließende Herstellungsschritt auf die Herstellung des Synchronrings und nicht auf die Herstellung des Reibbelages bezieht. Wenn aber das Verdichten der abschließende Herstellungsschritt bei der Herstellung des Synchronrings wäre, hieße das zwangsläufig, dass dann das Aufkleben vor dem Verdichten erfolgt sein müsste, da anderenfalls die Verdichtung des Werkstoffs nicht der abschließende Herstellungsschritt sein kann.

Somit vermag auch diese Textstelle das fragliche Merkmal nicht zu stützen.

Da somit das Merkmal, wonach „der verdichtete Werkstoff anschließend als Reibschicht aufgebracht ist“, nicht als zur Erfindung gehörig offenbart ist, ist der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I unzulässig abgeändert.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I ist somit nicht gewährbar.

Zum Hilfsantrag II:

a. Die geltenden Ansprüche gemäß Hilfsantrag II sind unzulässig.

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II beinhaltet ebenfalls das Merkmal,

dass der verdichtete Werkstoff anschließend als Reibschicht aufgebracht wird.

Dieses Merkmal ist jedoch weder in den Ursprungsunterlagen noch in der Patentschrift als zur Erfindung gehörig offenbart, wie im Einzelnen bereits im Zusammenhang mit dem Hilfsantrag I ausgeführt worden ist.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II ist somit ebenfalls nicht gewährbar.

4. Die rückbezogenen Unteransprüche fallen notwendigerweise mit dem Hauptanspruch (vgl. BGH GRUR 1989, 103 „Verschlussvorrichtung für Gießpfannen“ i. V. m. BGH GRUR 1980, 716 „Schlackenbad“).

Lischke

Guth

Schneider

Ganzenmüller

Hu