



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 325/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. April 2010

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

gegen das Patent 101 41 852

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. April 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dehne, des Richters Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, der Richterin Kirschneck und des Richters k.A. Dipl.-Ing. Dr. Dorfschmidt

beschlossen:

Das Patent 101 41 852 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Ansprüche 1 und 2, sowie
Beschreibung, Absätze 1 bis 17, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 und 2 gemäß Patentschrift.

Gründe

I.

Das Patent 101 41 852 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Sanierung von PVC Bauteilen, insbesondere Fenster- oder Türprofilen“ ist am 27. August 2001 unter Inanspruchnahme einer inneren Priorität 200 14 750.1 vom 25. August 2000 angemeldet worden. Die Patenterteilung ist am 1. Dezember 2005 veröffentlicht worden.

Am 1. März 2006 hat die Firma

S... GmbH in
K...,

Einspruch erhoben.

Zur Stützung ihres Einspruchsvorbringens verweist sie dabei zunächst auf folgende Druckschriften:

- D1: Internetausdruck zur Vorlesung „Verfahrenstechnik“, Prof. Häberlein (FH Frankfurt), von der Webseite www.fbc.fh-frankfurt.de/mhwww/KUT/Inhaltsverz_kut.htm, 2 Seiten
- D2: Protokoll bzw. Unterlagen zu einer am 29. Februar 2000 durchgeführten Reparatur
- D3: Protokoll bzw. Unterlagen zu einer am 4. April 2000 durchgeführten Reparatur
- D4: Protokoll bzw. Unterlagen zu einer am 9. Mai 2000 durchgeführten Reparatur
- D5: Rundschreiben des Patentinhabers an Versicherungen vom 30. Juni 2005
- D6: Beschluss einer einstweiligen Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 26. Juli 2005 beantragt von der Einsprechenden.

Die Einsprechende hat in ihrer Einspruchsbegründung mit Eingang am 1. März 2006 ausgeführt, dass die Gegenstände des Streitpatents nach den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 2 nicht patentfähig seien. Bereits aufgrund des allgemeinen Fachwissens sei der „Memory-Effekt“ bei PVC sowie die daraus ableitbare mögliche Rückverformung des Kunststoffes dem Durchschnittsfachmann bekannt gewesen, so dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 2 nicht mehr neu sei. Darüber hinaus hat die Einsprechende Proto-

kolle bzw. Unterlagen von entsprechend durchgeführten Reparaturen vorgelegt (D2 bis D4), die eine offenkundige Vorbenutzung dokumentieren würden. Hierzu werden Zeugenbeweise angeboten. Gegenüber dieser offenkundigen Vorbenutzung seien sowohl der Gegenstand des Patentanspruchs 2 als auch der des Patentanspruchs 1 nicht patentfähig.

In der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende ein weiteres Dokument

D7: Friedhelm Schneider, Albert Jaumann; „Reparatur von Tür- und Fensterprofilen aus Holz und Kunststoff nach Einbruchschäden“, schadenprisma 4/94, Seiten 67 und 68,

vorgelegt. Sie sieht demgegenüber zumindest den Gegenstand des Patentanspruchs 2 als nicht patentfähig an.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Demgegenüber beantragt der Patentinhaber,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,

hilfsweise das angegriffene Patent im Umfang der in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüche 1 und 2 sowie der Beschreibung Absätze 1 bis 17, überreicht in der mündlichen Verhandlung, und der Zeichnung, Figuren 1 und 2 gemäß Patentschrift beschränkt aufrechtzuerhalten.

Der Patentinhaber ist dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegengetreten und sieht den Einspruch bereits grundsätzlich als unzulässig an, da

die Identität des Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist nicht endgültig geklärt gewesen sei. Hierzu hat er auf Schulte PatG, 8. Auflage, § 59 Randnummer 85 sowie auf eine Entscheidung des 21. Senates des Bundespatentgerichts (GRUR 2009, S. 609 - 612) verwiesen. Darüber hinaus sieht der Patentinhaber den Einspruch aus einem weiteren Grunde als unzulässig an, da dieser im Hinblick auf seine Begründung nicht ausreichend substantiiert sei. In sachlicher Hinsicht sieht der Patentinhaber den Beweis der offenkundigen Vorbenutzung als nicht erbracht an. Im Übrigen sei auch der Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung neu vorgelegten und hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik und dem Fachwissen sowohl neu als auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

„Verfahren zur Sanierung von durch einen Gewaltbruch oder eine andere plastische Verformung beschädigten PVC Bauteilen, insbesondere Fenster- oder Türprofilen, bei denen eine Schadenstelle und ein aus dieser Schadenstelle stammendes Bruchstück vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Schadenstelle (A) und ihre Umgebung und das Bruchstück gleichmäßig auf eine Temperatur zwischen 80°C und 150°C 2 bis 3 Minuten lang erwärmt werden, wobei die Rückverformung des Kunststoffes stattfindet, und dass die Schadenstelle und das Bruchstück abgekühlt, und nach Abkühlung, vorzugsweise bei Raumtemperatur zusammengesetzt werden, und dass die Kontaktflächen von Bruchstück und Bereich „A“ zunächst angeraut und dann mit Kleber benetzt und die Teile zusammengesetzt werden, und dass die verbliebenen kleineren Spalte und die Klebstellenbereiche mit Epoxidharzmasse ausgespachtelt, geglättet und mit einem witterungsstabilen Lack überlackiert werden“.

Aufgabe des vorliegenden Streitpatents ist es (Abs. [0004]), ein Verfahren zur Sanierung von PVC-Profilen anzugeben, dass es ermöglicht, bei kleineren Beschädigungen den vollständigen Austausch des Profils und das Ersetzen durch ein neues Bauteil zu umgehen.

Hinsichtlich des Patentanspruchs 2 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Der Senat hat ferner noch die beiden Dokumente

D8: Karlheinz Biederbick: „Kunststoffe - kurz und bündig“, 4. Auflage, 1977, Vogel-Verlag, Würzburg, Seiten 189 bis 191

D9: Gottfried W. Ehrenstein: „Polymer-Werkstoffe“, 1. Auflage 1978, Hanser, München, Wien, Seiten 22 und 23

in das Verfahren eingeführt.

Im Prüfungsverfahren war noch das Dokument

D10: DE 36 34 932 A1

herangezogen worden.

II.

Über den Einspruch, der nach dem 1. Januar 2002 und vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist, hat der zuständige Technische Beschwerdesenat gemäß § 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG a. F. zu entscheiden, da die mit der Einlegung des Einspruchs

begründete Entscheidungsbefugnis durch die spätere Aufhebung der Vorschrift nicht entfallen ist (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 861, 862 und 863 - Informationsübermittlungsverfahren I und II; bestätigt durch BGH GRUR 2009, 184 f. - Ventilsteuerung).

Der Einspruch ist form- und fristgerecht eingelegt sowie auch im Übrigen gemäß § 59 Abs. 1 PatG zulässig.

In der Sache führt er insoweit zum Erfolg, als das angegriffene Patent beschränkt aufrecht erhalten wird (§ 61 Abs. 1 Satz 1 PatG i. V. m. § 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG a. F.).

1. Der Zulässigkeit des Einspruchs steht dabei nicht entgegen, dass in der am letzten Tag der Einspruchsfrist eingegangenen Einspruchsschrift vom 1. März 2006 die Einsprechende nicht explizit genannt und darin nur allgemein formuliert ist, dass gegen das Deutsche Patent 101 41 852 ... Einspruch eingelegt wird.

Zwar muss die Identität des Einsprechenden feststehen, damit für das Amt bzw. das Gericht und den Gegner klar ist, wer Verfahrensbeteiligter ist. Hierfür braucht in dem Einspruch aber nicht notwendig Name und Anschrift des Einsprechenden angegeben zu sein, vielmehr genügt nach der Rechtsprechung, dass die Person des Einsprechenden aus den amtlich verfügbaren Unterlagen innerhalb der Einspruchsfrist eindeutig bestimmt werden kann (vgl. u. a. BGH GRUR 1988, 809 - Geschoß; GRUR 1990, 108 f. - Meßkopf, Schulte, PatG, 8. Aufl., § 59 Rdn. 85 m. w. N.). Dies ist hier in Bezug auf die Einsprechende S... GmbH in K..., der Fall. So gibt es in den innerhalb der Einspruchsfrist eingereichten Unterlagen neben mehreren indirekten Hinweisen auf die Person der Einsprechenden, insbesondere die Verbindung der angebotenen Zeugen der offenkundigen Vorbenutzung, Herrn M... und Herrn B..., zu der ausführenden Firma „S... GmbH“ (Seite 4 der Einspruchsbegründung, sowie die entsprechenden Reparaturaufträge D2 und D3), diesbezüglich einen klaren und eindeutigen Hin-

weis auf Seite 6, vorletzter Absatz, der Einspruchsschrift. Dort ist ausgeführt, dass „die Einsprechende ... eine mittlerweile rechtskräftige ... Einstweilige Verfügung vom 26.7.2005 erwirkt“ hat. In dem gleichzeitig mit der Einspruchsschrift als Anlage E6 (= D6) eingereichten Beschluss des Landgerichts Hamburg vom 26.7.2005 über diese Einstweilige Verfügung ist im Rubrum die S... GmbH in D... Straße in K..., als Antragstellerin aufgeführt. Mithin bestehen, anders als in der vom Patentinhaber herangezogenen Entscheidung des 21. Senats des Bundespatentgerichts (GRUR 2009, 609) vorliegend keine Zweifel an der Identität der Einsprechenden, welche sich innerhalb der Einspruchsfrist eindeutig und zweifelsfrei feststellen ließ.

2. Der Einspruch ist ferner auf einen der in § 21 PatG genannten Gründen gestützt und es sind die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen innerhalb der Einspruchsfrist ausreichend substantiiert angegeben (§ 59 Abs. 1 Satz 3 bis 5 PatG).

Die Einsprechende nennt im Hinblick auf den druckschriftlichen Stand der Technik („schriftliche Beschreibung“ gemäß PatG § 3 Abs. 1) lediglich ein Dokument (D1), das zudem noch aus dem Internet als „Ausdruck ... kürzlich angefertigt“ wurde (Einspruchsbeurteilung S. 2 Mitte). Die Einsprechende sieht dabei dieses Dokument nicht ausdrücklich als vorveröffentlicht an, sondern will mit diesem lediglich ausdrücken, dass der Inhalt des Verfahrens, speziell die Kenntnis der thermischen Zustandsbereiche der Kunststoffe aus einer Vorlesung „Verfahrenstechnik“ an einer Fachhochschule zum allgemeinen Kenntnisstand eines hier angesprochenen Fachmanns gehört. Im Schriftsatz der Einspruchsbeurteilung wird hierzu eine Merkmalsanalyse des *erteilten* Patentanspruchs 2 vorgenommen und ein expliziter Vergleich der dort aufgeführten Merkmale 2 bis 7 im Vergleich zum geltend gemachten allgemeinen Fachwissen durchgeführt (Seite 2 bis 4). Auch auf das Merkmal 1 (Verfahren zur Sanierung von durch einen Gewaltbruch oder eine andere plastische Verformung beschädigten PVC-Bauteilen) wird zu Beginn der Ausführungen (nach der Merkmalsanalyse) kurz eingegangen und zudem noch im

Rahmen der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung („Reparaturen von PVC-Fenstern“, Beschreibung zu Anlage D3, Seite 4 Mitte) ausdrücklich behandelt. Somit sind alle Merkmale zumindest gegenüber einem unterstellten allgemeinen Fachwissen inhaltlich ausdrücklich behandelt.

Darüber hinaus wird eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht. Diese wird mit drei Protokollen mit Datum vor dem Prioritätszeitpunkt hinsichtlich Reparaturen von Kunststofffenstern („KS-Fenster“) belegt. Zudem werden Zeugenbeweise durch vier Zeugen angeboten, die das jeweils angewandte Reparaturverfahren gemäß den Schritten nach Patentanspruch 2 belegen sollen.

Damit ist der Einspruch hinsichtlich der Argumentation der fehlenden erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem fachmännischen Wissen eines hier angesprochenen Fachmanns in Verbindung mit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung als zulässig anzusehen, denn er ist damit ausreichend substantiiert und mit Gründen versehen, zumindest hinsichtlich des Gegenstands des Patentanspruchs 2. Die substantiierte Begründung gegenüber nur einem unabhängigen Patentanspruch ist dabei ausreichend, wie der BGH in seiner Entscheidung *Automatisches Fahrzeuggetriebe* (GRUR 2003, 695) begründet hat.

3. Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag für den Fall des für zulässig erachteten Einspruchs lautet in gegliederter Form:

- 1.1 Verfahren zur Sanierung von durch einen Gewaltbruch oder eine andere plastische Verformung beschädigten PVC-Bauteilen, insbesondere Fenster- oder Türprofilen.

- 1.2 Bei den beschädigten PVC-Bauteilen sind eine Schadenstelle und ein aus dieser Schadenstelle stammendes Bruchstück vorhanden.
- 1.3 Die Schadenstelle (A) und ihre Umgebung und das Bruchstück werden gleichmäßig auf eine Temperatur zwischen 80°C und 150°C erwärmt.
- 1.4 Die Erwärmung dauert 2 bis 3 Minuten lang.
- 1.5 Dabei findet die Rückverformung des Kunststoffes statt.
- 1.6 Anschließend werden Schadenstelle und Bruchstück abgekühlt, vorzugsweise auf Raumtemperatur.
- 1.7 Die Kontaktflächen von Bruchstück und Bereich „A“ werden zunächst aufgeraut, die Kontaktflächen mit Kleber benetzt und die Teile zusammengesetzt.
- 1.8 Die verbliebenen kleineren Spalte und die Klebstellenbereiche werden mit Epoxidharzmasse ausgespachtelt, geglättet und mit einem witterungsstabilen Lack überlackiert.

Beim vorliegenden Streitpatentgegenstand handelt es sich um ein Reparaturverfahren, bei dem ein geschädigtes, plastisch verformtes Bauteil, insbesondere ein Fenster- oder Türprofil, mit einem Bruchstück wieder repariert wird. Hierzu wird als Kern der Erfindung beansprucht, dass die Schadenstelle und das Bruchstück erwärmt werden, damit eine Rückverformung des plastisch verformten PVC-Materials stattfinden kann. Diese Rückverformungseigenschaft bei Kunststoffen wird auch als „Memory-Effekt“ (Rückerinnerungsvermögen) bezeichnet und

rührt von der Verstreckung der Moleküle her, die aufgrund der plastischen Verformung dem Kunststoff aufgezwungen wurde. Durch Erwärmung in den thermoelastischen bzw. entropieelastischen Bereich „erinnern“ sich die amorphen (ungeordneten) oder teilkristallinen Molekülketten an ihre ursprüngliche Lage und nehmen somit zumindest teilweise, in Abhängigkeit vom Grad der Verstreckung, ihre Ausgangsgestalt wieder ein.

Die Erwärmung des PVC-Bauteils im Bereich der Schadenstelle erfolgt dabei auf eine Temperatur zwischen 80 und 150°C, dies über 2 bis 3 Minuten lang, so dass sich durch Rückverformung die ursprüngliche Form des Bauteils zumindest teilweise wieder einstellt (Merkmale 1.3 bis 1.5). Nach dem Abkühlen der Schadenstelle sowie des Bruchstücks, wobei hierunter wohl lediglich ein passives „abkühlen lassen“ zu verstehen ist (Merkmal 1.6), wird die Bruch- bzw. die Kontaktfläche des Bereichs „A“ des Bauteils sowie des abgebrochenen Bruchstücks aufgeraut, die Kontaktflächen mit Kleber benetzt und die Teile zusammengesetzt (Merkmal 1.7). Abschließend werden verbleibende Fehlstellen mit Epoxidharzmasse ausgespachtelt, geglättet und die Bearbeitungsstelle mit einem witterungsstabilen Lack überlackiert (Merkmal 1.8).

4. Die geltenden Patentansprüche 1 und 2 sind in den ursprünglichen und erteilten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart und daher zulässig.

Der geltende Gegenstand des Patentanspruchs 1 setzt sich aus den Merkmalen der ursprünglichen Patentansprüche 1, 3 und 5 zusammen. Die verallgemeinerte Beschreibung des Verklebens und das Beseitigen der Reparaturspuren wurde fallen gelassen, stattdessen wurden die Merkmale 1.7 und 1.8 aus der Beschreibung (Seite 3 der Beschreibung der ursprünglich eingereichten Unterlagen, unterster Absatz, Mitte) aufgenommen. Die ursprünglichen Patentansprüche 3 und 5 waren dabei auf den Patentanspruch 1 rückbezogen. Das im erteilten Patentanspruch 1 hinzugefügte Wort „andere“ (in „... oder eine andere plastische Verfor-

mung ...“) erweitert den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber seiner ursprünglichen Fassung nicht.

Gegenüber der erteilten Fassung ergeben sich die Merkmale 1.7 und 1.8 des Patentanspruchs 1 ebenfalls aus der Beschreibung, denn sie sind der Patentschrift in Absatz [0017] (Ende Seite 2, Anfang Seite 3) zu entnehmen.

Das kennzeichnende Merkmal des abhängigen Patentanspruchs 2 entspricht dem des Patentanspruchs 4 der am Anmeldetag eingereichten Unterlagen und dem des Patentanspruchs 3 der erteilten Fassung.

5. Der Gegenstand des angefochtenen Patents stellt in der beschränkt verteidigten Fassung eine patentfähige Erfindung im Sinne des Patentgesetzes §§ 1 bis 5 dar.

5.1 Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 kann nicht als bewiesen angesehen werden.

Zur Klärung der von der Einsprechenden behaupteten offenkundigen Benutzung vor dem Anmeldetag ist in der mündlichen Verhandlung am 13. April 2010 ein Beweisbeschluss ergangen (vgl. Protokoll vom 13. April 2010, Seite 2). Hierzu sind zwei der von der Einsprechenden angebotenen Zeugen vernommen worden, um die im Rahmen der Einspruchsbeurteilung vorgelegten, dokumentierten Fensterreparaturen (D2 bis D4) gegebenenfalls bezeugen und darüber hinaus auch Aussagen zu dem gegenüber dem erteilten Patentgegenstand geänderten Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 machen zu können.

Als erster Zeuge hat Herr B... Ausführungen zu den von ihm durchgeführten Verfahren von Schadensreparaturen an Kunststofffenstern gemacht (Protokoll Seite 3 ff.), die er als Monteur seit 1999 bei Kunden ausgeführt hat. Der Zeuge erinnert sich konkret an eine entsprechende Reparatur am

4. Mai 2000 bei der er bei einem Herrn T... in Oberhausen ein Kunststofffenster an einer Küche zum Innenhof bearbeitet habe. Er habe die dort angebrachten Einbruchsspuren, die vermutlich von einem Schraubenzieher verursacht worden seien, zunächst einer Wärmebehandlung mittels Heißluftgebläse für eine Dauer von ca. zwei Minuten unterzogen. Nach der Wärmebehandlung sei dann die Schadensstelle mit einem Harz verfüllt und geschliffen sowie poliert worden. Er habe anschließend keine Lackschicht auf die Schadensstelle aufgetragen, dies sei jedoch von anderen Mitarbeitern möglicherweise gemacht worden.

Im Hinblick auf eine entsprechende Fensterreparatur mit Bruchstücken äußerte der Zeuge, dass er sich nicht erinnere, eine derartige Reparatur selbst ausgeführt zu haben. Dem Wiedereinsetzen von Bruchstücken aus der Schadensstelle sei man reserviert gegenüber gestanden, da unter Umständen die erforderliche Qualität und Stabilität nicht habe garantiert werden können.

Der Zeuge B... hat seine Aussagen in einer ruhigen und sachlichen Art gemacht. Zu Zweifeln an seiner Glaubwürdigkeit besteht nach Überzeugung des Senats kein Anlass, zumal Herr B... inzwischen nicht mehr bei der Firma S... GmbH beschäftigt und demnach unabhängig von der Einsprechenden ist. Auch die Glaubhaftigkeit seiner Aussagen sind nicht in Zweifel zu ziehen, lediglich das Datum der Reparatur bei dem Kunden T... wurde mit 4. Mai 2000 angegeben, während im Reparaturprotokoll das Datum 9. Mai 2000 steht. Die Erinnerung an eine mit fast zehn Jahren derart weit zurückliegende, alltäglich durchgeführte Dienstleistung, kann im Übrigen ohne schriftlichen Datumsbezug (Bezug zu schriftlichen Unterlagen) bereits grundsätzlich nicht erwartet werden. Insofern kann als Zeitpunkt für die hier bezeugte Reparaturleistung das im Dokument D4 festgehaltene Datum gelten.

Im Hinblick auf die Verarbeitung von Bruchstücken nach dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 konnte eine offenkundige Vorbenutzung nicht bewiesen werden. Das strittige Verfahren wurde durch den Zeugen selbst nie angewandt,

grundsätzlich wurde im Unternehmen davon eher abgeraten und ein konkret geschildeter Reparaturauftrag konnte zudem durch den Zeugen Behnke nicht beschrieben werden.

Als zweiter Zeuge ist Herr H... befragt worden, der seit 1990 bei der Firma S... GmbH als Abteilungsleiter für Aus- und Weiterbildung beschäftigt ist. Der Zeuge hat zur Sache ausgeführt (Protokoll Seite 6 ff.), wonach im Jahr 2000 ca. 30 bis 35 Mitarbeiter bundesweit im Unternehmen mit der Reparatur von Kunststofffenstern tätig gewesen seien. Diese Mitarbeiter seien angewiesen worden, bei den entsprechenden Schadensstellen eine Wärmebehandlung durchzuführen, wobei der Rückverformungseffekt des Kunststoffs ausgenutzt werden sollte. Die Temperatur habe dabei zwischen 80 und 150 Grad liegen sollen, die Dauer der Wärmebehandlung habe etwa zwei bis drei Minuten betragen. Auch seien Einbruchsschäden an Kunststofffenstern repariert worden, bei denen herausgebrochene Bruchstücke wieder eingesetzt worden seien. Die Bruchstücke seien, wenn erforderlich, ebenso einer Wärmebehandlung unterzogen worden. Anschließend seien die Klebstellen vorab durch Aufrauen vorbereitet und die Teile anschließend verklebt worden. Zum Abschluss der Arbeiten seien noch bestehende Unebenheiten mit einer Epoxidharzspachtelmasse verfüllt und anschließend geglättet worden.

Auf Befragen des Patentinhabers hat der Zeuge H... erklärt, er sei zwar zum Teil bei Reparaturarbeiten anwesend gewesen, selbst habe er jedoch derartige Arbeiten nicht durchgeführt. Er könne sich an die Namen von zwei Monteuren erinnern, die mit Bruchstückreparaturen beauftragt worden seien, und zwar Herr J... und Herr L... An das Datum könne er sich nicht mehr genau erinnern, es liege aber ungefähr vor dem Jahr 2000 (Protokoll, Seite 8, Mitte).

Ferner hat der Zeuge H... auf Befragen des Patentinhabers im Hinblick auf die letzte Seite des Dokuments D3 ausgeführt, dass in der dortigen Anlage zum Reparaturauftrag eine Checkliste dargestellt sei, in der unter Punkt 5 der Kunde

darauf hingewiesen worden sei, dass bei Rissen oder Brüchen im Tür- oder Fensterrahmen eine Reparatur aus statischen Gründen nicht empfohlen werde. Dieser Hinweis sei jedoch lediglich aus Gründen der Gewährleistung und/oder der Qualität in Bezug auf die Reparaturmaßnahme erfolgt.

Die Zeugenaussage des Herrn H... reicht vorliegend für einen Beweis der Offenkundigkeit des Verfahrens nach dem geltenden Patentanspruch 1 gemäß den hierfür grundsätzlich gestellten Anforderungen nicht aus. Die zur eindeutigen Klärung der Vorbenutzung relevanten Fragen was, wann wo, wie, durch wen in öffentlicher Weise geschehen ist, sind in keinem einzigen konkreten Fall zusammenhängend nachgewiesen worden. Der Zeuge H... hat zwar zwei Monteure benannt, die diese Reparatur ausgeführt hätten. Doch der Verweis auf den Zeitpunkt der jeweils ausgeführten Reparatur (er könne sich nicht mehr genau daran erinnern, es liege aber ungefähr vor dem Jahr 2000) genügt der Anforderung nach dem Beweiskriterium „wann“ eindeutig nicht. Auch hat der Zeuge keinen konkreten Ort benannt, an dem eine Reparatur der benannten Monteure durchgeführt worden wäre.

Da, wie der Zeuge H... ausgeführt hat, in der üblicherweise bei den Reparaturaufträgen verwendeten Checkliste dem Kunden grundsätzlich bei aufgetretenen Brüchen oder Rissen von einer Reparatur abgeraten wurde (letzte Seite des Dokuments D3, Punkt 5) und dieser Punkt vom Monteur in der Checkliste „abzuhaken“ war, bedarf es insbesondere im vorliegenden Fall eines eindeutig bewiesenen Sachverhalts, dass eine Reparatur entsprechend dem Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1 auch wirklich durch die Einsprechende offenkundig vor dem gültigen Prioritätszeitpunkt 25. August 2000 stattgefunden hat. Dieser Beweis konnte vorliegend nicht erbracht werden.

Auch der Zeuge H... hat während seiner Aussage einen ruhigen besonnenen Eindruck gemacht. Den vom Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung geäußerten Bedenken, dass die Aussage des Zeugen in Teilen möglicherweise nicht

der Wahrheit entspreche, vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Vielmehr sieht der Senat keinen Anhalt, an der Glaubwürdigkeit des Zeugen zu zweifeln, und hat ihn daher in der mündlichen Verhandlung trotz des entsprechenden Antrags des Patentinhabers auch unbeeidigt gelassen.

Demnach kann zumindest das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1 nicht als offenkundig vorbenutzt angesehen werden.

5.2 Das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1, das ohne jeden Zweifel gewerblich anwendbar ist, ist auch gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik neu.

Keine der genannten veröffentlichten Druckschriften zeigt ein Verfahren zum Saniieren bzw. Reparieren von durch einen Gewaltbruch oder eine andere plastische Verformung beschädigten PVC-Bauteilen, bei dem ein aus der Schadenstelle stammendes Bruchstück und die Schadenstelle selbst einer Temperaturbehandlung unterzogen werden, damit bei beiden eine Rückverformung des Kunststoffes stattfindet. Die Neuheit des Verfahrens des geltenden Patentanspruchs 1 wurde im Übrigen von der Einsprechenden gegenüber den druckschriftlichen Unterlagen nicht in Frage gestellt.

5.3 Das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Als nächstkommender druckschriftlicher Stand der Technik ist zweifellos die erst in der mündlichen Verhandlung von der Einsprechenden ins Verfahren eingeführte Druckschrift D7 (Friedhelm Schneider, Albert Jaumann: „Reparatur von Tür- und Fensterprofilen aus Holz und Kunststoff nach Einbruchschäden“, schadenprisma 4/94, Seiten 67 und 68) anzusehen, wobei der zunächst als Zeuge aufgebotene J... von der Einsprechenden Co-Autor ist. Dort ist die Reparatur von Tür- und Fensterprofilen aus Kunststoff beschrieben (Merkmal 1.1), wobei die

Verfahrensparameter Temperatur und Zeit (Merkmale 1.3 und 1.4) nicht angesprochen sind. Ein aus dem PVC-Profil stammendes Bruchstück wird ebenfalls nicht adäquat mit einer Wärmebehandlung versehen und auch alle weiteren Verfahrensschritte umfassen nicht die Behandlung eines Bruchstückes. Eine Reparatur mit einem Bruchstück aus der Schadenstelle wird einem Fachmann, der hier als Kunststofftechniker angesehen wird, oder der als Fachmann für Fensterbau einen entsprechenden Kunststofftechniker heranzieht, durch die D7 nicht nahegelegt. Ihm wird im Gegenteil sogar davon abgeraten, denn hierzu heißt es auf Seite 68, linke Spalte: „Ist ein Profil jedoch gebrochen, empfehlen wir keine Reparatur in der hier beschriebenen Form.“ Insofern führt dieser Beschreibungsteil von der Lösung gemäß Streitpatent sogar weg.

Die noch durch den Senat in das Verfahren eingeführten Dokumente D8 (Karlheinz Biederbick: „Kunststoffe - kurz und bündig“, 4. Auflage, 1977, Vogel-Verlag, Würzburg, Seiten 189 bis 191) und D9 (Gottfried W. Ehrenstein: „Polymer-Werkstoffe“, 1. Auflage 1978, Hanser, München, Wien, Seiten 22 und 23) beschreiben als grundlegende Fachbücher über Kunststoffe die kunststoff-technologischen Hintergründe der Thermorückfederung („Memory-Effekt“, D8) sowie den für die Thermorückfederung relevanten entropieelastischen Bereich bei PVC (D9). Sie dokumentieren lediglich das Fachwissen des hier angesprochenen Fachmannes, der als Kunststofftechniker diese Materialeigenschaften kennt. Hinweise und Anregungen für die Reparatur von PVC-Bauteilen, insbesondere mit ausgebrochenen Bruchstücken, sind diesen Fachbüchern nicht zu entnehmen.

Alle weiteren Dokumente sind im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit des vorliegenden Erfindungsgegenstandes unerheblich. Die im Prüfungsverfahren herangezogene Druckschrift D10 (DE 36 34 932 A1) betrifft eine völlig andere Art der Sanierung beschädigter oder blindgewordener PVC-Türen und liegt fern ab.

Der entgegengehaltene druckschriftliche Stand der Technik konnte somit weder für sich genommen noch in Verbindung mit dem, was offenkundig vor dem Anmeldetag benutzt wurde, dem Fachmann das Verfahren nach Patentanspruch 1 nahelegen. Die beanspruchte Lehre war auch nicht durch zusätzliche einfache fachübliche Erwägungen auffindbar, sondern es waren darüber hinaus gehende Gedanken und Überlegungen notwendig, zu denen es einer erfinderischen Tätigkeit bedurfte. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist somit patentfähig.

6. Mit dem Hauptanspruch hat auch der abhängig formulierte Patentanspruch 2 Bestand, da er eine Ausgestaltung zum Inhalt hat, die über eine selbstverständliche Maßnahme hinaus geht.

Dehne

Dr. Huber

Kirschneck

Dr. Dorfschmidt

CI