



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 1/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
23. August 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 196 39 963**

...

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. August 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner sowie die Richter Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, Kätker und Dipl.-Ing. Rippel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentinhaberin hat das Patent 196 39 963 am 27. September 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

„Einrichtung zur Positionierung eines Windungslegerkopfes“

ist am 16. April 1998 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent hat am 14. Juli 1998 die

S... AG in

E...-S...-Straße in

D...

Einspruch erhoben. Sie hat ihren Einspruch auf zwei offenkundige Vorbenutzungen gestützt, nämlich den „Ausbau Walzwerk 2“ der BSW AG (im Folgenden „BSW“) durch die Einsprechende und ihre Unterauftragsnehmer, die ABB Industrietechnik GmbH (im Folgenden „ABB“) sowie auf „Besichtigungen des umgebauten Walzwerks“ gestützt.

Als Beleg für die offenkundige Vorbenutzung hat die Einsprechende folgende Unterlagen eingereicht:

- ein Fax der Einsprechenden vom 21. Januar 1993 an die BSW in Kehl, enthaltend ein Anschreiben bestehend aus zwei Seiten, eine Excel-Tabelle bestehend aus 3 Seiten Berechnungen und einem Balkendiagramm sowie eine Prinzipskizze (D1);
- Deckblätter von drei Faxen der Einsprechenden vom 25. Januar 1993 an die Firmen AEG in Berlin, Firma Siemens AG in Erlangen und Firma ABB in Mannheim (D2), in denen jeweils auf das beigefügte „Fax an den Kunden vom 21.1.“ Bezug genommen wird;
- ein Schreiben der ABB vom 22. Juni 1998 an die SMS (D3).

Die Einsprechende hat ausgeführt, dass bereits durch das Versenden das eine Ausschreibung darstellende Fax vom 21.1.1993 an die drei Elektronunternehmen das anliegende Schreiben gemäß der D1 als ein öffentliches Dokument anzusehen sei, welches den Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich vorwegnehme.

Darüber hinaus sei auch durch das umgebaute Walzwerk der Gegenstand des Streitpatents offenkundig vorbenutzt, weil für interessierte Fachleute die Möglichkeit bestanden habe, im Rahmen von bei Walzwerken üblichen Betriebsbesichtigungen Kenntnis von der Einrichtung zur Positionierung eines Windungslegerkopfes zu erlangen.

Nach Prüfung des Einspruchs hat die Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent mit Beschluss vom 16. November 2005 widerrufen, weil bereits durch das Versenden der Telefax-Schreiben D1 und D2 ein Gegenstand offenkundig geworden sei, der alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 aufweise und der Patentanspruch 1 gemäß dem (damaligen) Hilfsantrag unzulässig erweitert sei.

Hiergegen richtet sich die am 10. Januar 2006 eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin.

Zur Begründung führt sie aus, dass der Einspruch insgesamt schon deshalb als unzulässig zu verwerfen sei, weil die Einsprechende die erforderlichen Tatsachen, insbesondere hinsichtlich der Offenkundigkeit der Dokumente D1 bis D3, nicht bzw. nicht ausreichend genug dargelegt habe. Im Übrigen sei der Widerruf auch unbegründet, weil aus den vorgelegten Unterlagen die Lehre des Streitpatents nicht hervorgehe. Insbesondere bestreitet sie auch, dass die Dokumente D1 bis D3 einem unbegrenzten Personenkreis bekannt geworden seien.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, dass die Offenkundigkeit der Dokumente D1 bis D3 schon deshalb gegeben sei, weil sie an die Drittfirmen AEG und Siemens gesendet worden seien, die am späteren Umbau nicht beteiligt gewesen seien. Auch gegenüber dem in der Streitpatentschrift genannten Stand der Technik nach der DD 268 636 A1 (D4)

sowie der DD 271 472 A1 (D5) beruhe der Streitpatentgegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit, weil es für den Fachmann völlig nahe liegend sei, im Bedarfsfall die Detektionseinrichtung auch vor dem Fertigblock anzuordnen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

„Einrichtung zur Positionierung des Kopfes (9) eines nach dem Fertigblock (2) einer Drahtstraße angeordneten Windungslegers (4), wobei der Kopf (9) des Windungslegers (4) den aus dem Fertigblock (2) kommenden Draht (8) in Windungen ablegt, mit einer Detektionseinrichtung zur Detektion der Spitze des Drahtes (8),  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Detektionseinrichtung vor dem Fertigblock (2) angeordnet ist.“

Hinsichtlich des Wortlauts der abhängigen Unteransprüche 2 und 3 sowie weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde ist frist- und formgerecht erhoben. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg, da der Einspruch zulässig ist und zum Widerruf des Patents führt.

2. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin ist der fristgerecht eingelegte Einspruch zulässig, weil er auch in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise begründet worden ist.

Nach § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen anzugeben. Diese Vor-

aussetzung ist nur erfüllt, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände so vollständig dargelegt sind, dass die Patentinhaberin und das BPatG daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen können (BGH GRUR 1972, 592 - Sortiergerät, 1987, 513 - Streichgarn, 1993, 651 - Tetraploide Kamille). Diesen Anforderungen an die Begründungspflicht ist die Einsprechende zumindest hinsichtlich der behaupteten Vorbenutzungshandlung „Ausbau Walzwerk 2“ nachgekommen. Sie hat für ihre Behauptung, das angegriffene Patent sei aufgrund offenkundiger Vorbenutzung neuheitsschädlich vorweggenommen, im Einzelnen angegeben, was („Ausbau Walzwerk 2“), wann (ab Januar 1993), wo (BSW, Kehl), wie (Umbau und Benutzung der Walzstrasse) und durch wen (Benutzung durch BSW, Kehl, Umbau durch die Einsprechende unter Mitwirkung von ABB) vorbenutzt worden ist. Auch zur Offenkundigkeit hat die Einsprechende im Einspruchschriftsatz ausführlich vorgetragen und beschrieben, dass die von ihr erstellten, den Gegenstand des Streitpatents offenbarenden Unterlagen nach der Anlage D1 nicht nur zwischen den am Umbau beteiligten Firmen ABB, SMS und BSW ohne Verpflichtungen zur Geheimhaltung ausgetauscht worden seien, sondern dass diese Unterlagen weiterhin auch anderen Firmen, nämlich Siemens und AEG, ohne jegliche Geheimhaltungsverpflichtung übersandt worden seien, wodurch diese Unterlagen als „öffentliche Dokumente“ anzusehen seien.

Unabhängig davon, ob entsprechend der Auffassung der Einsprechenden die Unterlagen nach der D1 oder D2 oder D3 tatsächlich als „öffentliche Dokumente“ anzusehen sind, versetzen diese Ausführungen der Einsprechenden den Senat in die Lage, den behaupteten Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit sowie die Beurteilung der öffentlichen Zugänglichkeit ohne eigene Ermittlungen auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen. Damit hat die Einsprechende alle förmlichen Erfordernisse für die Zulässigkeit des Einspruchs erfüllt. Das Vorbringen der Patentinhaberin, dass die Telefax-Schreiben D1 und D2 den Gegenstand des Streitpatents nicht offenbarten und auch keine Offenkundigkeit einer Vorbenutzung belegten, weil sie sich - unter stillschweigender Erwartung der Geheimhaltung - nur an einen kleinen Kreis von Kunden und potentiellen Unterauftragnehmern richteten, betrifft

hingegen nicht die Substantiierung und damit die Zulässigkeit des Einspruchs, sondern die Frage der Schlüssigkeit der Einspruchsbegründung und damit der Begründetheit des Einspruchs.

3. Der Patentgegenstand betrifft nach dem erteilten Patentanspruch 1 eine Einrichtung zur Positionierung des Kopfes eines nach dem Fertigblock einer Drahtstraße angeordneten Windungslegers, wobei der Kopf des Windungslegers den aus dem Fertigblock kommenden Draht in Windungen ablegt. Herkömmliche Einrichtungen dieser Art, die gemäß der Beschreibungseinleitung aus der DD 268 636 A1 oder der DD 271 472 A1 bekannt sind, weisen Detektionseinrichtungen zur Detektion der Spitze des Drahtes auf, die hinter der Fertigstraße angeordnet sind.

Nach den Ausführungen im Absatz [0002] der Beschreibungseinleitung der Streipatentschrift ergibt sich als besondere Schwierigkeit, den Windungslegerkopf derart zu steuern und zu regeln, dass er genau die Startposition erreicht hat, wenn die Drahtspitze abgelegt wird, wobei bei den herkömmlichen Einrichtungen die Zeit von der Registrierung der Drahtspitze bis zum Einlauf in den Windungslegerkopf mitunter nicht ausreicht, um den Windungslegerkopf bis zum Eintreffen der Drahtspitze in eine gewünschte Startposition zu bringen.

Die Aufgabe der Erfindung ist gemäß der Beschreibung Absatz [0005] darin zu sehen, die (bekannte) Einrichtung so weiterzubilden, dass für die zwischen der Drahtspitze und deren Einlauf in den Windungslegerkopf zur Verfügung stehende Zeitspanne sicher ausreicht, um den Windungslegerkopf vor Eintreffen der Drahtspitze in die richtige Startposition zu bringen.

Gelöst wird diese Aufgabe nach den Ausführungen in der Patentschrift durch eine Einrichtung zur Positionierung des Kopfes eines Windungslegers mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1, der sich wie folgt gliedern lässt:

- 1 Einrichtung zur Positionierung des Kopfes (9) eines nach dem Fertigblock (2) einer Drahtstraße angeordneten Windungslegers (4),
  - 1.1 der Kopf (9) des Windungslegers (4) legt den aus dem Fertigblock (2) kommenden Draht (8) in Windungen ab;
- 2 mit einer Detektionseinrichtung zur Detektion der Spitze des Drahtes (8),

- Oberbegriff -

- 3 die Detektionseinrichtung ist vor dem Fertigblock (2) angeordnet.

- Kennzeichen -

Hinsichtlich der abhängigen Patentansprüche 2 und 3 wird auf die Patentschrift verwiesen.

4. Es kann dahingestellt bleiben, ob die im Rahmen des zulässigen Einspruchs geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungshandlungen tatsächlich offenkundig geworden sind, wie die Beschwerdegegnerin und Einsprechende behauptet, denn der erteilte Patentanspruch 1 des Streitpatents beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der DD 268 636 A1 (D4) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentgegenstand geht aus von einem Stand der Technik, wie er durch die D4 bekannt geworden ist. Die D4 zeigt bereits eine Einrichtung zur Positionierung des Kopfes eines nach dem Fertigblock einer Drahtstraße angeordneten Windungslegers, wobei der Kopf des Windungslegers den aus dem Fertigblock kommenden Draht in Windungen ablegt. Mit dem Bezugszeichen 8 ist ein Detektor, also eine



Detektionseinrichtung bezeichnet, der die Spitze des Drahtes erfasst und dadurch eine Lageregelung der Drahtauslassöffnung des Windungslegers auslöst.

Die Detektionseinrichtung (Detektor 8) ist hierzu um eine bestimmte Strecke L vor dem Windungsleger angeordnet (vgl. Anspruch 2 der D4). Wie lange diese Strecke L genau sein soll, kann der D4 nicht entnommen werden. Lediglich das einzige Ausführungsbeispiel gemäß der zeichnerischen Darstellung nach Figur 1 der D4 lässt erkennen, dass die Detektionseinrichtung (Detektor 8) unmittelbar hinter dem Fertigblock angeordnet ist. Aus diesem Grund sei unterstellt, dass die D4 dem Fachmann, einem Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit Erfahrungen in der Ausgestaltung von Drahtstraßen, allenfalls eine Anordnung der Detektionseinrichtung (Detektor 8) unmittelbar hinter dem Fertigblock offenbart.

Doch selbst unter dieser Annahme beruht der Streitpatentgegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Fachmann strebt stets nach schnelleren Produktionsprozessen und sonstigen Kosteneinsparungen. Sofern er feststellt, dass bei zunehmenden Produktionsgeschwindigkeiten die zwischen der Erfassung der Drahtspitze und deren Einlauf in den Windungslegerkopf zur Verfügung stehende Zeitspanne nicht ausreicht, um den Windungslegerkopf vor Eintreffen der Drahtspitze in die richtige Startposition zu bringen, vergrößert er die Strecke L zwischen der Detektionseinrichtung und dem Windungsleger derart, dass die Zeitspanne zur Positionierung des Windungslegerkopfs ausreicht. Da die in der D4 gezeigten räumlichen Gegebenheiten, mit dem unmittelbar nach dem Fertigblock angeordneten Detektor (8) und die bis zum Bandförderer (5) reichende Drahtstraße eine Verlängerung der Strecke L nach dem Fertigblock nicht ohne weiteres zulassen, zieht der Fachmann in selbstverständlicher Weise unter Verlängerung der Strecke L eine Anordnung der Detektionseinrichtung vor dem Fertigblock in Betracht. Dies erfolgt nach Überzeugung des Senats schon deshalb, weil die D4 den Fachmann dazu anleitet, die Zeitspanne zur Positionierung des Windungslegerkopfs ausschließlich durch Anpassung der Länge der Strecke L auszulegen, ohne dass die D4 eine räumliche Beschränkung der Strecke L auf den Bereich nach dem Fertigblock erkennen

lässt. Zudem ist dem Fachmann bekannt, dass innerhalb der Drahtstraße die Prozesse kontinuierlich ablaufen, so dass die Drahtspitze bei identischen Ziehverhältnissen für eine bestimmte Strecke immer dieselbe Zeit benötigt, unabhängig davon, ob die Strecke L zwischen der Detektionseinrichtung und dem Windungsleger ausschließlich hinter dem Fertigblock angeordnet ist oder sich auch bis vor dem Fertigblock erstreckt.

Andere denkbare Maßnahmen zur Verlängerung der Zeitspanne zur Positionierung des Windungslegerkopfs, wie ein schnellerer Motor für den Windungsleger oder schnellere Steuerungen, sind mit deutlich höheren Kosten bei gleichzeitig geringem Potential zur Verlängerung der Zeitspanne zur Positionierung des Windungslegerkopfs verbunden, so dass der Fachmann sie nicht in Betracht zieht.

Selbst der Einwand der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin unter Verweis auf die Prinzipskizze der behaupteten Vorbenutzung und die dort beschriebenen 27 Meter zwischen Windungsleger und dem Fertigblock, dass bei herkömmlichen Drahtstrassen nach dem Fertigblock üblicherweise ausreichend Raum (27 Meter) vorhanden sei, so dass es einer Verlagerung der Detektionseinrichtung vor den Fertigblock üblicherweise nicht bedürfe, kann nicht überzeugen. Denn wie diese Prinzipskizze (deren Offenkundigkeit ohnehin von der Beschwerdeführerin bestritten wurde) auch zeigt, sind die Geschwindigkeiten in Drahtstraßen nach dem Fertigblock ausgesprochen hoch (hier 110m/s), so dass selbst für eine - nach Auffassung der Beschwerdeführerin lange - Strecke von 27 m lediglich Bruchteile einer Sekunde zur Verfügung stehen, um den Kopf eines Windungslegers zu positionieren. Gerade diese hohen Geschwindigkeiten des Walzguts nach dem Fertigblock sprechen nach Überzeugung des Senats vielmehr dafür, die Detektionseinrichtung vor den Fertigblock zu verlagern, weil dort die Geschwindigkeiten deutlich niedriger sind.

Hierbei sind auch keine besonderen Schwierigkeiten oder sonstige Hindernisse zu erkennen und wurden von der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin auch nicht vorgetragen.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat daher keinen Bestand.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin zurückzuweisen.

Dr. Zehendner

Dr. Huber

Kätker

Rippel

Cl