

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 5. April 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2273/11 - 3.2.08

Anmeldenummer: 03807811.9

Veröffentlichungsnummer: 1536898

IPC: B21D35/00, B21D53/88, C21D1/673

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PRESSGEHÄRTETEN BAUTEILS

Patentinhaberin:

Daimler AG

Einsprechende:

Benteler Automobiltechnik GmbH
BMW AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54

Schlagwort:

Neuheit - öffentliche Zugänglichmachung
Neuheit - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 1081/01

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2273/11 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 5. April 2016

Beschwerdeführerin: Benteler Automobiltechnik GmbH
(Einsprechende 1) Residenzstrasse 1
33104 Paderborn (DE)

Vertreter: Ksoll, Peter
Bockermann Ksoll
Griepenstroh Osterhoff
Patentanwälte
Bergstrasse 159
44791 Bochum (DE)

Beschwerdeführerin: BMW AG
(Einsprechende 2) Patentabteilung AJ-31
D-80788 München (DE)

Vertreter: Bücken, Helmut
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-50
80788 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Daimler AG
(Patentinhaberin) Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart (DE)

Vertreter: Daimler AG
Intellectual Property and Technology Management
GR / VI - H512
70546 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. September 2011 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr.**

1536898 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: P. Acton
C. Herberhold
M. Foulger
P. Schmitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Entscheidung über die Zurückweisung der Einsprüche gegen das europäische Patent Nr. 1 536 898 wurde am 15. September 2011 zur Post gegeben.
- II. Die Beschwerden der Beschwerdeführerin I (Einsprechende I - Benteler Automobiltechnik) und der Beschwerdeführerin II (Einsprechende II - BMW) wurden form- und fristgerecht eingereicht.
- III. Folgende Dokumente, die die im Ergebnis durchgreifende offenkundige Vorbenutzung betreffen, sind für die vorliegende Entscheidung relevant. Soweit weitere Vorbenutzungen geltend gemacht und zum Beleg dieser weitere Dokumente vorgelegt wurden, auf denen die vorliegende Entscheidung jedoch nicht beruht, bleiben diese unberücksichtigt und unerwähnt:
- D12: Angebotsschreiben der Firma Benteler Automobiltechnik GmbH & Co. KG an die Adam Opel AG vom 09.02.2000, einschließlich Action-Plan 2300080391-B-Säule 3200 "Warmformen";
- D15: Abnahmeprotokoll (GP-9 Run @ Rate Summary) der General Motors European Operations vom 19. Februar 2002;
- D20: Prüfablaufplan Opel ZB-Verstärkung B-Säule J 3200 ZG-Nr. 24 422 294, Ausgabedatum 06.03.02.
- IV. Am 5. April 2016 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdeführerinnen beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerden, hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage von Hilfsantrag 1 oder 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 23. Juli 2012.

V. Der erteilte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung eines metallischen Formbauteils, insbesondere eines Karosseriebauteils, aus einem Halbzeug aus einem ungehärteten warmformbarem Stahlblech mit den folgenden Verfahrensschritten (Merkmal 1.1):

- aus dem Halbzeug (2) wird durch ein Kaltumformverfahren, insbesondere ein Ziehverfahren, ein Bauteil-Rohling (10) geformt (Merkmal 1.2);

- der Bauteil-Rohling (10) wird randseitig auf eine dem herzustellenden Bauteil (1) näherungsweise entsprechende Berandungskontur (12') beschnitten (Merkmal 1.3);

- der beschnittene Bauteil-Rohling (17) wird erwärmt und in einem Warmumform-Werkzeug (23) pressgehärtet (Merkmal 1.4)."

Die Merkmalsbezeichnungen, Merkmale 1.1 bis 1.4, sind von der Kammer hinzugefügt worden.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 dadurch, dass am Ende des Merkmals 1.3 das Merkmal hinzugefügt wurde, wonach

"der beschnittene Bauteil-Rohling näherungsweise die gewünschte Außenkontur des fertigen Bauteils hat".

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 dadurch, dass er ausschließlich ein Verfahren "zur Herstellung eines metallischen Karosseriebauteils" betrifft.

VI. Zur Stützung ihres Antrags haben die Beschwerdeführerinnen im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Benteler habe beginnend im Jahr 2000 auf ihrem Betriebsgelände eine Warmformlinie zur Herstellung von Karosseriebauteilen unter Anwendung eines Verfahrens mit allen Verfahrensschritten von Anspruch 1 des Streitpatents betrieben. Seit dem Jahr 2001 habe sie für die Adam Opel AG unter Anwendung dieses Verfahrens B-Säulen J 3200 für das Fahrzeug Opel Epsilon gefertigt.

Die Adam Opel AG sei nicht zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen und damit Mitglied der Öffentlichkeit. Es liege nicht nur keine explizite Geheimhaltungsvereinbarung vor, sondern es gäbe auch keinen Grund, eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung anzunehmen. Es habe sich nämlich bei dem Herstellungsverfahren für die Epsilon B-Säule nicht um eine gemeinsame Entwicklungskooperation zwischen Opel und Benteler gehandelt, bei der womöglich eine stillschweigende Geheimhaltungspflicht angenommen werden könne, sondern vielmehr um eine Anfrage von Opel und ein Angebot von Benteler, wie ein bestimmtes Bauteil möglichst effizient hergestellt werden könne. Dabei habe Benteler ein wirtschaftliches Interesse gehabt, dieses Verfahren

öffentlich bekannt zu machen und an andere Autohersteller zu liefern. Wenn überhaupt hätte eine implizite Geheimhaltung lediglich die Form des herzustellenden Teils betreffen können, nicht aber dessen Herstellungsverfahren. Da also weder eine explizite noch eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung des Herstellungsverfahrens unterstellt werden können, stelle das offenkundig vorbenutzte Verfahren Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ dar.

Das in Anspruch 1 beschriebene Verfahren schließe nicht aus, dass im Anschluss zu den beanspruchten Verfahrensschritten ein anschließender Schneideschritt stattfindet. Der Anspruchswortlaut verlange lediglich, dass der Rohling auf eine dem herzustellenden Formbauteil näherungsweise entsprechende Randkontur beschnitten werde. Auch die Beschreibung gebe an, dass nach dem Schneiden annähernd die gewünschten Maße gegeben seien, bzw. näherungsweise die gewünschte Außenkontur erreicht werde. Somit könne nicht einmal implizit in den Anspruchswortlaut gelesen werden, dass ein nach dem Härten erfolgreiches Schneiden beim beanspruchten Verfahren ausgeschlossen sei. Da das vorbenutzte Verfahren die Verfahrensschritte 1.1 bis 1.3 beinhalte, nehme es den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 neuheitsschädlich vorweg.

b) Hilfsantrag 2

Da das vorbenutzte Verfahren ein Verfahren zur Herstellung der B-Säule eines Autos, also eines metallischen Karosseriebauteils betreffe, gälten für diesen Antrag dieselben Überlegungen wie für den Hauptantrag.

VII. Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag

Zwar sei keine explizite projektbezogene Geheimhaltung zwischen Benteler und Opel belegt worden, doch bildeten die beiden Firmen eine Entwicklungspartnerschaft, ein Umstand, der nach der allgemeinen Erfahrungspraxis eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung impliziere. Dies sei umso mehr der Fall, da Opel ein Interesse daran habe, dass das gemeinsam entwickelte, kostengünstige Herstellungsverfahren nicht auch von anderen Firmen, also von Konkurrenten, eingesetzt werde. Folglich könne davon ausgegangen werden, dass eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung vorliege. Zudem könne ein Informationsempfänger nicht als Öffentlichkeit betrachtet werden (siehe T1081/01, Punkt 7), falls, wie im vorliegenden Fall, zur Zeit des Informationsaustauschs eine besondere Beziehung zwischen dem Informationsgeber und dem Informationsempfänger gegeben war.

Folglich stelle die angebliche Vorbenutzung keinen Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ dar.

Selbst unter der Annahme, dass sie als Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ anzusehen sei, offenbare sie nicht den Gegenstand des Anspruchs 1. Dieser verlange nämlich implizit, dass nach dem Härtingsprozess kein Nachschneiden mehr erforderlich sei. Dies sei auch den Absätzen [0009], [0010], [0031] und [0034] der Patentschrift zu entnehmen. Hier werde nämlich unterstrichen, dass gerade durch das nach dem Kaltumformen stattfindende Schneiden die Randkontur, bzw. die Außenkontur entstehe. Falls nach dem Härten noch

ein Schneiden stattfindet, so entstünde nach dem Kaltumformen keine Außenkontur des fertigen Bauteils, sondern eine Kontur, die am fertigen Bauteil gar nicht mehr existiere. Somit sei ein nachträgliches Schneiden vom beanspruchten Verfahren implizit ausgeschlossen.

Da das angeblich vorbenutzte Verfahren hingegen ein an das Presshärten anschließendes Laserschneiden vorsehe, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 neu.

b) Hilfsanträge 1 und 2

Das in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 eingefügte Merkmal stelle unmissverständlich klar, was unter dem Begriff Randkontur zu verstehen sei. Da diese der Außenkontur des fertigen Teils entspreche, schließe das beanspruchte Verfahren einen auf das Presshärten folgenden Schneideschritt aus.

Da das in der offenkundigen Vorbenutzung beschriebene Verfahren ein an das Presshärten anschließendes Laserschneiden vorsehe, sei zumindest der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 neu.

Hilfsantrag 2 schränke das beanspruchte Verfahren auf ein Verfahren "zur Herstellung eines metallischen Karosseriebauteils" ein.

Entscheidungsgründe

1. Offenkundige Vorbenutzung

1.1 Die Beschwerdeführerin I hatte ursprünglich mehrere offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht, von denen für die vorliegende Entscheidung lediglich die auf die

Dokumente D12, D15 und D20 gestützte Vorbenutzung relevant ist, die im Folgenden diskutiert wird.

1.2 Vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents hat Benteler ein Verfahren zur Herstellung der B-Säule J 3200 der Fa. Opel, also eines metallischen Formteils, entwickelt. Dieses in D20 näher beschriebene Verfahren wurde am 19. Februar 2002 (siehe D15) von Opel abgenommen und freigegeben. Dem vom 9. Februar 2000 datierten Angebot D12 (siehe insbesondere Seiten 5 und 9) ist zu entnehmen, dass durch das Verfahren allgemeine Toleranzen von ± 3 mm zu erzielen sind, bevor das Bauteil durch Laserschneiden auf sein endgültiges Maß gebracht wird.

1.3 Es ist unstrittig, dass keine projektbezogene, explizite Geheimhaltungspflicht bezüglich der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung vorliegt.

Die Beschwerdegegnerin vertritt jedoch die Meinung, dass man aus der allgemeinen Erfahrungspraxis aufgrund der gemeinsamen Entwicklung davon ausgehen müsse, dass zumindest eine stillschweigende Geheimhaltungspflicht anzunehmen sei. Dies sei umso mehr der Fall, da Opel ein Interesse daran habe, das preisgünstige Herstellungsverfahren anderen Autoherstellern nicht zur Verfügung zu stellen.

1.4 Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass von einer stillschweigenden Geheimhaltungspflicht dann ausgegangen werden kann, wenn beide Vertragspartner, bzw. der Informationsgeber und der Informationsempfänger ein Interesse an der Geheimhaltung der gemeinsamen Entwicklung haben.

Im vorliegenden Fall hatte aber jedenfalls die Fa. Benteler kein Interesse daran, das von ihr vorgeschlagene Verfahren geheim zu halten. Im Gegenteil sei es für sie von Vorteil, mit möglichst vielen Firmen ins Geschäft zu kommen, denn nur so könnten sich die Entwicklungskosten amortisieren.

Dieses Vorbringen der Beschwerdeführerin wurde auch vom Zeugen Geringhoff in seiner Aussage vor der Einspruchsabteilung, ausdrücklich und mehrfach bestätigt. Der Zeuge hat zudem erklärt, dass das Herstellungsverfahren auch BMW und Daimler vorgestellt wurde. Somit ist das Verfahren zur Herstellung der B-Säule nicht als eine gemeinsame Projektentwicklung von Benteler und Opel zu betrachten, sondern lediglich als Ergebnis einer üblichen geschäftlichen Beziehung (siehe Angebot, D12). Eine etwaige andere allgemeine Erfahrungspraxis, wie von der Beschwerdegegnerin rein pauschal behauptet, wäre allenfalls als eine widerlegbare Vermutung zu werten. Angesichts der klaren, glaubhaften Aussagen des Zeugen, und der dargelegten Umstände eines normalen Geschäftsverhältnisses, ist diese Vermutung zur Überzeugung der Kammer jedenfalls widerlegt. Die anderslautende Würdigung seitens der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, der Zeuge habe lediglich "die Meinung" in "pauschaler Weise" geäußert, findet keine Grundlage in der Zeugenaussage und ist ihrerseits pauschal begründet. Damit ist die Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung in sich nicht schlüssig, so dass die Beschwerdekammer ohne erneute Zeugenvernehmung eine tatsächengestützte Würdigung der Aussage des Zeugen vornehmen konnte.

- 1.5 Von einer "besonderen Beziehung" zwischen Informationsempfänger und Informationsgeber im Sinne der Entscheidung T 1081/01 kann zwar bezüglich der spezifischen

Form der für Opel hergestellten B-Säule ausgegangen werden, was vom Zeugen auch nicht verneint wurde. Da das Streitpatent aber das Herstellungsverfahren eines Bauteils und nicht das spezifische gefertigte Bauteil betrifft, ist eine diesbezügliche potentielle stillschweigende Geheimhaltungspflicht für die Beurteilung der Offenkundigkeit des Verfahrens nicht relevant.

1.6 Folglich stellt die durch die Dokumente D12, D15 und D20 und die Zeugenaussage des Zeugen Gehringhoff nachgewiesene offenkundige Vorbenutzung Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ dar.

2. Hauptantrag

Anspruch 1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines metallischen Karosseriebauteils aus einem Halbzeug aus einem ungehärteten warmformbaren Stahlblech mit drei Schritten.

2.1 Die Beschwerdegegnerin vertritt die Meinung, dass durch den Wortlaut des Merkmals 1.3 der Anspruch implizit ausschließe, dass in einem dem Härten anschließenden Verfahrensschritt das Formbauteil erneut randseitig beschnitten werden könne. Dies entspreche auch dem Kern der Erfindung und sei anhand der Beschreibung, insbesondere der Spalte 2, Zeilen 41 bis 44 sowie Zeilen 46 bis 50, Spalte 8, Zeilen 47 bis 51 sowie Spalte 7, Zeilen 51 bis 53, ersichtlich. Diese Textstellen stellen nämlich klar, dass im Verfahrensschritt 1.3 der Rohling näherungsweise auf die Außenkontur (Spalte 2, Zeile 35-36) des fertigen Bauteils beschnitten werde. Es könne aber nur dann von der Außenkontur des Bauteils die Rede sein, wenn diese nicht noch nachträglich bearbeitet werde. Bei einer Nachbearbeitung gehöre nämlich die in Schritt 1.3 erzeugte Berandung nicht

mehr zum fertigen Teil und könne nicht als Außenkontur betrachtet werden.

- 2.2 Bei der Beurteilung der Neuheit spielt grundsätzlich der Anspruchswortlaut und nicht die Beschreibung oder ein nicht näher definiertes Kern der Erfindung eine Rolle. Die Beschreibung kann, allenfalls herangezogen werden, um unklare Begriffe auszulegen. Wenn, wie im vorliegenden Fall, der Anspruchswortlaut klar und eindeutig ist, sollen die dem Fachmann geläufigen Bedeutungen der Ausdrücke zur Auslegung des beanspruchten Gegenstands dienen.

Im vorliegenden Fall besagt der Anspruch nicht, dass die dort angegebenen Verfahrensschritte eine abschließende Liste der im Herstellungsverfahren vorgesehenen Schritte darstellen. Dies wird auch dadurch untermauert, dass selbst in der Beschreibung des Streitpatents weitere Verfahrensschritte vorgesehen sind. Folglich können zusätzliche Verfahrensschritte nicht grundsätzlich vom beanspruchten Verfahren ausgeschlossen sein.

- 2.3 D20 beschreibt offensichtlich ein Verfahren zur Herstellung eines metallischen Karosseriebauteils (die B-Säule J3200) aus einem Halbzeug aus einem ungehärteten warmformbaren Stahlblech (Merkmal 1.1) mit den folgenden Schritten:

- aus einem Halbzeug wird durch Kantenumformverfahren ein Bauteil-Rohling geformt ("Vorformen"; 5. Kästchen von oben auf der linken Seite des Flussdiagramms)
- der Bauteil-Rohling wird randseitig beschnitten ("Lochen", "Beschneiden"; 5. Kästchen von oben auf der linken Seite des Flussdiagramms)

- der beschnittene Bauteil-Rohling wird erwärmt und in einem Warmumform-Werkzeug pressgehärtet ("Ofen Erwärmen", "Transfer Ofen-Werkzeug", "Presse End-Formen u. Vergüten").

Streitig ist insoweit allein, ob D20 auch offenbart, dass die randseitige Beschneidung des Bauteil-Rohlings "auf eine dem herzustellenden Bauteil näherungsweise entsprechende Berandungskontur" durchgeführt wird.

- 2.4 Wie oben ausgeführt, schließt das beanspruchte Verfahren weitere Verfahrensschritte nicht aus, so dass die nach Schritt 1.3 entstandene Kontur nicht zwingend die endgültige Kontur des Bauteils darstellen muss. Außerdem verlangt Anspruch 1 lediglich, dass die nach dem zweiten Schritt entstandene Kontur "näherungsweise" der Berandungskontur des herzustellenden Teils entspricht. Der Ausdruck "näherungsweise" ist vage und muss deswegen breit ausgelegt werden. Nach dem Ergebnis der Zeugenvernehmung zusammen mit D12 (siehe insbesondere Seite 9) haben die Konturen des nach dem Presshärten entstandenen Bauteils eine Toleranz von ± 3 mm. Dies kann bei der Größe einer B-Säule nur dann erzielt werden, wenn im vorhergehenden Schneideschritt der Bauteil-Rohling randseitig auf eine dem herzustellenden Bauteil näherungsweise entsprechende Berandung beschnitten wird. Somit offenbart die offenkundige Vorbenutzung auch das Merkmal 1.3 und der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht neu.

3. Hilfsantrag 1

Die unter Punkt 2 aufgeführte Argumentation trifft auch für Hilfsantrag 1 zu, da auch hier nur verlangt wird, dass "näherungsweise" die Außenkontur des fertigen Bauteils im zweiten Verfahrensschritt erreicht wird, und

diese nichts anderes darstellt als die Randkontur des fertigen Bauteils.

Folglich ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht neu.

4. Hilfsantrag 2

Da das vorbenutzte Verfahren, wie Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, das Herstellungsverfahren eines metallischen Karosseriebauteils beinhaltet, ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 nicht neu.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Moser

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt