

# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 19/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Februar 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 41 43 623

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2001 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Bertl als Vorsitzender sowie der Richter Dipl.-Ing. Prasch und Dipl.-Ing. Schuster und der Richterin Püschel

beschlossen:

Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das vorliegende Patent mit der Bezeichnung

"Auswuchtmaschine für Kraftfahrzeugräder",

dessen Erteilung mit einem Patentanspruch am 30. April 1998 veröffentlicht worden ist, beruht auf einer Anmeldung, die durch Teilung der Stammanmeldung P 41 22 844.8 entstanden ist.

Das Patent, gegen das ein Einspruch eingelegt worden ist, ist im Verlaufe des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch Erklärung vom 3. Februar 1999, eingegangen am 4. Februar 1999, geteilt worden; sie lautet: "Der Gegenstand, auf welchen der Text der deutschen Patentschrift DE 41 43 623 C2 in Spalte 2, Zeilen 12 bis 17 bezogen ist, wird in einer Teilanmeldung weiterverfolgt."

Die Patentabteilung hat das (Rest-)Patent mit Beschluß vom 9. Dezember 1999 unter Betrachtung der Druckschriften

- 1) Hofmann-Betriebsanleitung "geodyna 88/88m", Impressum 9412 145 09.86, Seiten 1-20
- 2) DE-AS 21 51 995
- 3) DE 39 11 163 A1
- 4) DE-AS 20 01 972
- 5) DE 26 39 384 A1
- 6) DE-OS 16 05 584

in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie hat in ihrem Vorbringen in der mündlichen Verhandlung ergänzend auf die Druckschrift

- 7) US 4 341 119

Bezug genommen.

Die Patentinhaberin verteidigt ihr Patent in der vom Deutschen Patent- und Markenamt aufrechterhaltenen Fassung.

Der geltende, einzige Anspruch lautet:

"Auswuchtmaschine für auf eine Hauptwelle der Maschine aufspannbare Kraftfahrzeugräder unterschiedlicher Größe und Typen, bei der für eine auf eine oder mehrere Ausgleichsebenen bezogene Unwuchtmessung eine Abtasteinrichtung zur maschinenbezogenen Abstandserfassung der Ausgleichsebene bzw. -ebenen und zur Erfassung des Ausgleichsradius vorgesehen ist, wobei die Abtasteinrichtung ein in einer gemeinsamen Ebene mit der Längsmittelachse der Hauptwelle ausziehbares Abtastorgan mit einer Tastspitze aufweist, und den abgetasteten Werten entsprechende elektrische Ausgangssignale für eine Auswerteein-

richtung liefert, in welcher während eines oder mehrerer Meßläufe ermittelte Unwuchtmeßwerte für einen Unwuchtausgleich mittels Ausgleichsgewichten ausgewertet werden, wobei das Abtastorgan mit einer Winkelmeßeinrichtung ausgestattet ist, die eine zum zu erfassenden Ausgleichsradius proportionale Winkelstellung des Abtastorgans bzw. eines oder mehrerer Teile des Abtastorgans mißt,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Tastspitze (11; 16; 23) des Abtastorgans so ausgebildet ist, daß sie durch eine geeignete Aufnahme für die Auswuchtgewichte zusätzlich die Heranführung von Klebegewichten an die Ausgleichspositionen ermöglicht."

Die Einsprechende trägt vor, daß keine wirksame Teilung des Beschwerdepats vorliege.

Dem Gegenstand dieses Patents fehle im übrigen die Neuheit, zumindest die erfinderische Tätigkeit. Die Druckschriften 1, 5 und 7 zeigten nämlich nicht nur die Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs, sondern auch dessen kennzeichnenden Teil. Dieses folge aus dem Wortlaut des kennzeichnenden Teils, der, obwohl der Patentanspruch als Sachanspruch formuliert sei, keine Angaben über die konkrete körperliche Ausgestaltung der Tastspitze des Abtastorgans beinhalte. In diesem Sinne seien auch die Abtastorgane der aus den Druckschriften 1, 5 und 7 bekannten Auswuchtmaschinen als so ausgebildet anzusehen, daß sie als Aufnahme für die Auswuchtgewichte dienen könnten.

Zumindest beruhe der patentierte Gegenstand im Hinblick auf die Kombination der Druckschrift 5 mit der Druckschrift 2 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Beim Gegenstand der Druckschrift 5 erfolge nämlich eine Anzeige des anzubringenden Auswuchtgewichtes erst dann, wenn das auszuwuchtende Rad in der entsprechenden Winkelstellung sei und gleichzeitig auch der richtige axiale Abstand zur

erforderlichen Ausgleichsebene aufgefunden sei. Letzteres sei nur dann möglich, wenn sich das jeweilige Abtastorgan in der Ausgleichsebene befinde. Somit nehme Druckschrift 5 das Wiederauffinden der Ausgleichsebene zum Anbringen des Ausgleichsgewichtes vorweg und in Kenntnis des in Druckschrift 2 beschriebenen Anbringhebels für Ausgleichsgewichte sei der beanspruchte Gegenstand für den Fachmann nahegelegt.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent 41 43 623 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent 41 43 623 mit den erteilten Unterlagen gemäß Patentschrift DE 41 43 623 C2 aufrechtzuerhalten.

Sie sieht den Gegenstand des Patents als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend an.

## II.

Die in rechter Frist und Form eingelegte Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet, da der Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nicht gegeben ist (§ 21 Abs 1 Nr 1 iVm §§ 1 bis 5 PatG).

1. Bezüglich der von der Patentinhaberin am 4. Februar 1999 im Verlaufe des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erklärten Teilung des Patents ist zunächst die Frage zu klären, ob eine wirksame Teilung vorliegt

und somit ein "Restpatent" entstanden ist. Die Frage nach der Wirksamkeit der Teilungserklärung stellt sich nämlich nicht nur im Prüfungsverfahren der Teilmeldung, sondern auch - als Vorfrage - im Einspruchsverfahren über das Stammpatent, denn einer Teilungserklärung kommen Gestaltungswirkungen zu, die den Gegenstand des Einspruchsverfahrens beeinflussen (vgl. BGH BIPMZ 1996, 351, 354 liSp - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BIPMZ 1996, 493, 494 liSp - Informationssignal). Vorliegend ist keine wirksame Teilungserklärung gegeben.

Ein Patent kann nur dann wirksam geteilt werden, wenn der abgetrennte Teil zum Gegenstand des erteilten Patents gehört hat (vgl. BGH BIPMZ 1999, 192 - Kuppelungsvorrichtung; BLPMZ 1996, 493 - Informationssignal; BPatG BIPMZ 2000, 31, 34 reSp - Diagnose-Handgerät). Daran fehlt es hier, denn der erteilte, einzige Anspruch ist auf eine Auswuchtmaschine für Kraftfahrzeugräder gerichtet, wobei nach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs die Tastspitze der zur Auswuchtmaschine gehörenden Abtastvorrichtung als Aufnahme für die an die Ausgleichspositionen heranzuführenden Klebegewichte ausgestaltet ist. Dagegen betrifft die in der Teilungserklärung angegebene Textstelle der Patentschrift nicht die Ausgestaltung der Tastspitze, sondern einen anderen Gegenstand. Hinsichtlich der Tastspitze ist in der Patentschrift (Sp 6, Z 29-34) eine die Markierung der (jeweiligen) Ausgleichsposition mit Farbe ermöglichende Ausgestaltungsalternative ("...oder...") angegeben. Mit dieser Alternative ist jedoch keine zulässige Beschränkung des vorliegenden, die Tastspitzenalternative "Aufnahme zur Heranführung der Klebegewichte" beinhaltenden Anspruchs möglich. Demnach ist durch die Teilungserklärung aus dem erteilten Patent kein Teil abgetrennt worden und somit kein Restpatent entstanden. Die zur Beurteilung im Einspruchsbeschwerdeverfahren hier anstehende Lehre ist somit jene des erteilten Patents.

2. Die Einsprechende zieht bei der Begründung ihrer Beschwerde von dem im Beschluß der Patentabteilung abgehandelten Stand der Technik die Druckschriften

1) Hofmann-Betriebsanleitung "geodyna 88/88m", Impressum 9412 145 09.86, Seiten 1-20

2) DE-AS 21 51 995

5) DE 26 39 384 A1 und die erstmals im Verfahren genannte

7) US 4 341 119

heran.

Die Druckschriften 1, 5 (zitierte Stellen sind mit maschinengeschriebener Seitennumerierung angegeben) und 7 zeigen - in Übereinstimmung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs - jeweils eine Auswuchtmaschine für auf eine Hauptwelle der Maschine aufspannbare KrafftFahrzeugräder unterschiedlicher Größe und Typen,

- bei der für eine auf eine oder mehrere Ausgleichsebenen bezogene Unwuchtmessung eine Abtasteinrichtung zur maschinenbezogenen Abstandserfassung der Ausgleichsebene bzw. -ebenen und zur Erfassung des Ausgleichsradius vorgesehen ist (D 1: S 7, Fig 19, 21, 22 // D 5: S 6, 2. Abs., Fig 6 // D 7: Fig 2 und 6, Sp 6, Z 59-67),
  
- wobei die Abtasteinrichtung ein in einer gemeinsamen Ebene mit der Längsmittelachse der Hauptwelle ausziehbares Abtastorgan mit einer Tastspitze aufweist, und den abgetasteten Werten entsprechende elektrische Ausgangssignale für eine Auswerteinrichtung liefert (D 1: S 7, "7. Eingabe der Radmaße" und Fig 19 // D5: S 12, 1e. Abs., Fig 6 // D 7: Fig 2; Sp 1, Z 37-45; Sp 4, Z 3-6; Sp 5, Z 37-45),

- in welcher während eines oder mehrerer Meßläufe ermittelte Unwuchtmeßwerte für einen Unwuchtausgleich mittels Ausgleichsgewichten ausgewertet werden

(D 1: S 3, li. Sp// D 5: S 1, le. Abs., S 2, 1. Abs. // D 7: Sp 1, Z 14-18),

- wobei das Abtastorgan mit einer Winkelmeßeinrichtung ausgestattet ist, die eine zum zu erfassenden Ausgleichsradius proportionale Winkelstellung des Abtastorgans bzw. eines oder mehrerer Teile des Abtastorgans mißt (D 1: Fig 19, 21, 22 // D 5: S 13, Abs 2 bis 4, Fig 6, Anspruch 5 // D 7: Fig 2 und 3; Sp 4, Z 7-29, Sp 7, Z 1-15).

Entgegen der Ansicht der Einsprechenden ist das kennzeichnende Merkmal des Patentanspruchs durch die Druckschriften 1, 5 und 7 nicht neuheitsschädlich vorweggenommen. Nach diesem Merkmal ist die Tastspitze des Abtastorgans so ausgebildet, daß sie durch eine geeignete Aufnahme für die Auswuchtgewichte zusätzlich die Heranführung von Klebegewichten an die Ausgleichspositionen ermöglicht. Durch die Angabe dieses Verwendungszweckes, nämlich der Verwendung der Tastspitze als Aufnahme für Klebegewichte beim Heranführen dieser Gewichte an die jeweiligen Ausgleichspositionen, wird eine besondere körperliche Ausgestaltung der Tastspitze umschrieben, die der Fachmann bei Ausführung der beanspruchten Lehre ohne weiteres vorzunehmen in der Lage ist (vgl Benkard, PatG, 9. Aufl., § 1 Rdn. 23).

Eine vergleichbare Ausbildung der Tastspitzen der bekannten Auswuchtmaschinen ist in den Druckschriften 1, 5 und 7 weder direkt erwähnt noch für den Fachmann entnehmbar. Die Tastspitzen sind vielmehr in diesen Druckschriften von "drehbar beweglicher" Ausführung (D 1: Fig 19, 21, 22; // D 5: S. 12, le. Abs., Anspruch 11, Fig 6 // D 7: Fig 2) und nur auf den Abtastvorgang ausgerichtet.



Demnach ist die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes bezüglich der Druckschriften 1, 5 und 7 gegeben.

Auch die erfinderische Tätigkeit vermag dieser Stand der Technik nicht in Frage zu stellen. In Druckschrift 1 ist zwar die versteckte Anbringung von Klebegewichten angesprochen (S 8, Abschnitt 7.2 "Ausgleichsarten", Fig 24) und für den einschlägigen Fachmann - einem FH-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Auswuchttechnik - somit offensichtlich, daß diese Ausgleichsart eine besondere Sorgfalt des Auswuchtmonteurs verlangt. Der Fachmann hat demnach Anlaß, sich nach einer entsprechenden Unterstützung für den Auswuchtmonteur umzusehen.

Eine mögliche Hilfestellung für diese Tätigkeit bietet die Druckschrift 2 in Gestalt eines schwenkbaren Hebels 9, auf dem ein Halter 8 mit einer Vertiefung zur Aufnahme eines Ausgleichsgewichts 6 verschiebbar angeordnet ist (Ansprüche 1 und 10, Fig 1). Mit diesem Hebel kann das entsprechende Auswuchtgewicht an die zugehörige Ausgleichsposition herangeführt werden (Sp 4, Z 60-64). Die für den Durchschnittsfachmann sich anbietende Anwendung dieser aus der Druckschrift 2 bekannten Lehre auf den Gegenstand gemäß Druckschrift 1 führt zu einer Auswuchthilfsvorrichtung, bei der Klebegewichte mit einem separaten Hebel an die entsprechende Ausgleichsposition herangeführt werden können. Bei der patentierten Lösung wird hierbei - statt einer an einem separaten Hebel befestigten Aufnahme - die mit einer entsprechend ausgebildeten Aufnahme versehene Tastspitze des Abtastorgans verwendet. Diese zusätzliche Nutzung des Abtastorgans wird durch die Druckschriften 1 und 2 nicht nahegelegt.

Auch eine ergänzende Betrachtung der Druckschriften 5 und 7 vermittelt dem Fachmann keine Anregung zur patentierten Lösung. In diesen Druckschriften dient die Tastspitze nur zur Bestimmung der Position der Felge des auszuwuchtenden Rades - bezogen auf eine Bezugsebene - und des Anbringradius für das Auswuchtgewicht.

In der Druckschrift 5 wird darüber hinaus auf S 12, 1. Abs. eine optisch erzeugte Festpunktmarkierung beschrieben, die für die Positionierung des Auswuchtgewichtes verwendbar ist. Die von der Einsprechenden herangezogene, in dieser Druckschrift auf den Seiten 4 und 5 beschriebene Anzeigemethode des jeweils anzubringenden Auswuchtgewichtes offeriert in einer zu dieser Festpunktmarkierung vergleichbaren Weise eine weitere optische Hilfestellung bei der Gewichtanbringung. Hierdurch werden dem Fachmann zwar zusätzlich zu dem aus Druckschrift 2 bekannten Anbringhebel weitere Möglichkeiten zur Erleichterung der Montage der Auswuchtgewichte vor Augen geführt, zur Ausbildung der Tastspitze des Abtastorgans entsprechend der Lehre des Patentanspruchs vermag jedoch dieser in Druckschrift 5 angegebene Sachverhalt ebenfalls keine Anregung zu geben.

Die im Einspruchsverfahren noch berücksichtigten Druckschriften 3, 4 und 6 und der im Prüfungsverfahren darüber hinaus herangezogene Stand der Technik offenbaren nichts, was in Richtung der patentierten Erfindung über den abgehandelten Stand der Technik hinausgeht.

Demnach ist Neuheit und erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes aus den aufgezeigten Gründen gegeben.

Der Patentanspruch ist somit rechtsbeständig, so daß die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen war.

Bertl

Prasch

Püschel

Schuster

prä