



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 3/18

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. Juli 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2010 018 952.9

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juli 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie den Richter Dipl.-Ing. Rippel, die Richterin Uhlmann und den Richter Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 28. April 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Streitpatent 10 2010 018 952.9 mit der Bezeichnung „Beschlag für einen Fahrzeugsitz, Fahrzeugsitz und Verfahren zum Zusammenbau eines Beschlags“ erteilt und die Erteilung am 14. März 2013 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent hat die Einsprechende und Beschwerdegegnerin am 12. Juni 2013 Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Einsprechende verweist dazu unter anderem auf die folgenden Entgegenhaltungen:

D9 DE 20 2009 007 521 U1 und
D11 DE 10 2007 042 602 A1

Die Beschwerdeführerin hat das Patent im Laufe des Einspruchsverfahrens erworben und ist mit Wirkung vom 14. Februar 2017 als Inhaberin in das Patentregister eingetragen worden.

Die Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem in der Anhörung vom 21. November 2017 verkündeten Beschluss das Streitpatent vollständig widerrufen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag sowie der Hilfsanträge 1 bis 4 jeweils gegenüber der Druckschrift DE 10 2007 042 602 A1 (D11) nicht neu sei.

Gegen diesen ihr am 11. Dezember 2017 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom 8. Januar 2018. Sie trägt vor, der Gegenstand des Patents sei gegenüber der vorveröffentlichten Druckschrift D11 (DE 10 2007 042 602 A1) neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Beschwerdeführerin stellt die Anträge,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. November 2017 aufzuheben und das Patent 10 2010 018 952 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 8 eingereicht am 8. Januar 2018 als Anlage zum Hauptantrag vom 8. Januar 2018 aufrechtzuerhalten;

hilfsweise das Patent 10 2010 018 952 im Umfang der Patentansprüche gemäß Anlage zum Hilfsantrag 1 vom 8. Januar 2018,

hilfsweise das Patent 10 2010 018 952 im Umfang der Patentansprüche gemäß Anlage zum Hilfsantrag 2 vom 8. Januar 2018,

hilfsweise das Patent 10 2010 018 952 im Umfang der Patentansprüche gemäß Anlage zum Hilfsantrag 3 vom 8. Januar 2018,

jeweils eingereicht am 8. Januar 2018, beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet in gegliederter Fassung:

- M1 Verfahren zum Zusammenbau eines Beschlags (10) für einen Fahrzeugsitz (1), insbesondere für einen Kraftfahrzeugsitz
 - M2 mit einem ersten Beschlagteil (11) und einem zweiten Beschlagteil (12), welche miteinander in Getriebeverbindung stehen mittels eines Zahnrades (16) und eines Zahnkranzes (17), die miteinander kämmen und mit einem von einem Mitnehmer (21) angetriebenen, umlaufenden Exzenter zum Antrieb einer relativen Abwälzbewegung von dem Zahnrad (16) und dem Zahnkranz (17), wobei das erste Beschlagteil (11) den Exzenter aufnimmt, welcher sich an dem zweiten Beschlagteil (12) abstützt,
 - M3 wobei der Beschlag (10) einer von wenigstens zwei Lastklassen zugeordnet ist, und der Beschlag (10) aus Bauteilen, die parametrisiert bezüglich der zugeordneten Lastklasse sind, und aus Bauteilen, die Gleichteile sind für alle Lastklassen, besteht,
 - M4 wobei die Beschlagteile (11, 12) parametrisierte Bauteile sind und der Exzenter zu den Gleichteilen gehört,
- dadurch gekennzeichnet, dass

- M5 zum Zusammenbau eine von wenigstens zwei Lastklassen vorgegeben wird, und dann
- M6 die parametrisierten Bauteile, die der vorgegebenen Lastklasse zugeordnet sind, und die Bauteile, die Gleichteile sind für alle Lastklassen, ausgewählt werden und der Beschlag (10) daraus zusammengebaut wird.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch die Ergänzungen in den Merkmalen M3' und M4' bezüglich der Bauteile eines Baukastens sowie die einteilige Fassung:

- M3' wobei der Beschlag (10) einer von wenigstens zwei Lastklassen zugeordnet ist, und der Beschlag (10) aus Bauteilen **eines Baukastens**, die parametrisiert bezüglich der zugeordneten Lastklasse sind, und aus Bauteilen **eines Baukastens**, die Gleichteile sind für alle Lastklassen, besteht,
- M4' wobei die Beschlagteile (11, 12) parametrisierte Bauteile **des Baukastens** sind und der Exzenter zu den Gleichteilen **des Baukastens** gehört, ~~wobei dadurch gekennzeichnet, dass~~

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 durch die weitere Beschränkung des Merkmals 4' als Merkmal 4a:

- M4a** wobei die Beschlagteile (11, 12) parametrisierte Bauteile des Baukastens sind, **der Außendurchmesser (D1, D2, D3) des ersten Beschlagteils (11) parametrisiert ist, der Außendurchmesser des zweiten Beschlagteils (12) parametrisiert ist**, und der Exzenter zu den Gleichteilen des Baukastens gehört

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 durch die weitere Beschränkung des Merkmals 4' als Merkmal 4b sowie das darauffolgende Merkmal M 4c:

- M1 Verfahren zum Zusammenbau eines Beschlags (10) für einen Fahrzeugsitz (1), insbesondere für einen Kraftfahrzeugsitz
- M2 mit einem ersten Beschlagteil (11) und einem zweiten Beschlagteil (12), welche miteinander in Getriebeverbindung stehen mittels eines Zahnrades (16) und eines Zahnkranzes (17), die miteinander kämmen, und mit einem von einem Mitnehmer (21) angetriebenen, umlaufenden Exzenter zum Antrieb einer relativen Abwälzbewegung von dem Zahnrad (16) und dem Zahnkranz (17), wobei das erste Beschlagteil (11) den Exzenter aufnimmt, welcher sich an dem zweiten Beschlagteil (12) abstützt,
- M3' wobei der Beschlag (10) einer von wenigstens zwei Lastklassen zugeordnet ist, und der Beschlag (10) aus Bauteilen eines Baukastens, die parametrisiert bezüglich der zugeordneten Lastklasse sind, und aus Bauteilen des Baukastens, die Gleichteile sind für alle Lastklassen, besteht,
- M4b** wobei die Beschlagteile (11, 12) parametrisierte Bauteile des Baukastens sind, **die Anzahl der Zähne des Zahnrads (16) parametrisiert ist, die Anzahl der Zähne des Zahnkranzes (17) parametrisiert ist** und der Exzenter zu den Gleichteilen des Baukastens gehört,
- M4c** **wobei der Baukasten wenigstens zwei erste Beschlagteile (11). die jeweils einen Zahnkranz (17) mit untereinander unterschiedlicher Anzahl von Zähnen und wenigstens zwei zweite Beschlagteile (12). die jeweils ein Zahnrad (16) mit untereinander unterschiedlicher Anzahl von Zähnen enthält,**
- M5 wobei zum Zusammenbau eine von wenigstens zwei Lastklassen vorgegeben wird, und dann

M6 die parametrisierten Bauteile, die der vorgegebenen Lastklasse zugeordnet sind, und die Bauteile, die Gleichteile sind für alle Lastklassen, ausgewählt werden und der Beschlag (10) daraus zusammengebaut wird.

Wegen des Wortlautes der Unteransprüche, des Vortrags der Beteiligten und der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache jedoch unbegründet. Denn der Gegenstand der Ansprüche 1 nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1, Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 3 stellt jeweils keine patentfähige Erfindung im Sinne von §§ 1 bis 5 PatG dar.

Das Streitpatent betrifft einen Beschlag für einen Fahrzeugsitz, einen Fahrzeugsitz sowie ein Verfahren zum Zusammenbau eines Beschlags.

Nach Angaben der Streitpatentschrift sei aus dem Stand der Technik ein Beschlag bekannt, bei dem das erste Beschlagteil und das zweite Beschlagteil mittels eines Exzenterumlaufgetriebes in Getriebeverbindung miteinander stehen, um die Neigung der Lehne einzustellen. Nachteilig sei es, dass eine Anpassung des bekannten Beschlags an projektspezifische Festigkeitsanforderungen nur schwierig oder gar nicht möglich sei.

Weiterhin werde im Stand der Technik eine Getriebe-Antriebseinheit zum Verstellen eines beweglichen Teils eines Fahrzeugsitzes oder Sitzteils offenbart, bei der in einem Trägerrohr eine Spindel mit einem darauf angeordneten Antriebsrad gelagert sei und das Abtriebselement eines Elektromotors mit dem Antriebsrad kämme. Die Spindel rage aus dem Trägerrohr heraus und sei beispielsweise mittels einer

Gewindemutter mit der Karosserie verbunden. Mittels eines Gelenkbolzens, der in eine Aufnahme des Trägerrohrs eingeschoben ist, sei das Trägerrohr gelenkig mit dem zu verstellenden Teil verbunden. Zwischen der Aufnahme und dem Ende des Trägerrohrs seien Stützelemente befestigt. Für verschiedene Festigkeitsanforderungen würden ein einheitliches Trägerrohr und unterschiedlich stabile Stützelemente eines Baukastensystems verwendet.

Nach Absatz [0005] der Streitpatenschrift liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grunde, einen Beschlag der eingangs genannten Art zu verbessern sowie einen Fahrzeugsitz und ein Verfahren zum Zusammenbau eines Beschlags zu schaffen.

Als Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion und Entwicklung von Fahrzeugsitzen zu sehen.

Einige Merkmale bedürfen einer Auslegung:

Nach Merkmal M2 weist der Beschlag 10 neben den beiden Beschlagteilen 11, 12 einen Exzenter auf, der vom ersten Beschlagteil 11 aufgenommen wird und sich am zweiten Beschlagteil 12 abstützt. Nach Absatz [0030] der Beschreibung des Streitpatents wird dabei der Exzenter durch die Keilsegmente 27 und die Feder 35 definiert.

Nach Merkmal 3 ist der Beschlag 10 einer von wenigstens zwei Lastklassen zugeordnet und besteht aus Bauteilen, die bezüglich der zugeordneten Lastklasse parametrisiert sind, und aus Bauteilen, die Gleichteile für alle Lastklassen darstellen.

Nach Absatz [0008] beinhaltet das Konzept der Lastklassen, dass einige Bauteile, insbesondere die äußeren Bauteile, einen größeren Einfluss auf die Festigkeit haben und daher bezüglich der Lastklassen parametrisiert werden, während andere

Bauteile, insbesondere die inneren Bauteile, die einen größeren Einfluss auf das Sperren und die Betätigung haben, Gleichteile sein können. Nach Absatz [0009] haben die parametrisierten Bauteile untereinander eine ähnliche Geometrie, unterscheiden sich jedoch in ihren Abmessungen und dem Verhältnis dieser Abmessungen untereinander, was sich auch auf die Übersetzung auswirken kann. Dementsprechend ist unter „parametrisiert“ im Sinne des Streitpatents nur die Anpassung der Bauteile an verschiedene Festigkeitsanforderungen, die in den Lastklassen unterteilt sind, zu verstehen. Der Gegenstand des Anspruchs kann daher nicht auf die Bedeutung des Begriffs „parametrisieren“ im Zusammenhang mit verknüpften Regeln bei einer CAD-gestützten Konstruktion bzw. Regeln bei der Steuerung von Montageanlagen beschränkt werden.

Nach Merkmal 4 sind die Beschlagteile 11, 12 parametrisierte Bauteile, wogegen der Exzenter zu den Gleichteilen gehört. Entsprechend Absatz [0033] des Streitpatents sind insbesondere das erste Beschlagteil 11 mit dem Zahnkranz 17, das zweite Beschlagteil 12 mit dem Zahnrad 16 und der Umklammerungsring 13 als äußere Bauteile parametrisiert. Dementsprechend hängen ihre Abmessungen von der Lastklasse ab, dabei dominieren der Zahnkranz 17 und das Zahnrad 16. Als wichtige, ggf. zu parametrisierende Größen werden der Durchmesser und axiale Abmessung sowie die Zahnhöhe, die Zahnbreite und der Zahnabstand angegeben, indirekt dadurch auch die Anzahl der Zähne. Dementsprechend stellt jedes Beschlagteil ein parametrisiertes Bauteil dar, bei dem entsprechend einer Lastklasse bzw. einer Belastung mindestens einer der genannten Parameter an die wenigstens zwei Lastklassen angepasst ist.

Da entsprechend der Lehre des Streitpatents die Beschlagteile in ihrer axialen Abmessung parametrisiert sein können (vgl. Absatz [0033]), der Exzenter aber ein Gleichteil darstellt, ist es nach der Lehre des Streitpatents offensichtlich nicht erforderlich, die axiale Abmessung des Exzenter an die axiale Abmessung der Beschlagteile anzupassen. Nach Angaben von Absatz [0009] des Streitpatents können weitere Bauteile, die mit den beiden Beschlagteilen zusammenwirken und

ebenfalls parametrisiert sind, wie beispielsweise ein Umklammerungsring, ein Sicherungsring oder Dichtring für den Mitnehmer als Schnittstelle zu den Gleichteilen dienen.

2. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegenüber der Offenbarung der Entgegenhaltung **D11** (DE 10 2007 042 602 A1) nicht neu. Der Patentanspruch 1 ist daher nicht rechtsbeständig.

Die D11 offenbart ein Verfahren zum Zusammenbau eines Beschlags für einen Kraftfahrzeugsitz (Absätze [0001], [0019], [0014] und PA 6; - M1), mit einem ersten Beschlagteil 2 und einem zweiten Beschlagteil 3, welche miteinander in Getriebeverbindung stehen, mittels eines Zahnrades und eines Zahnkranzes, die miteinander kämmen und mit einem von einem Mitnehmer 30 angetriebenen, umlaufenden Exzenter zum Antrieb einer relativen Abwälzbewegung von dem Zahnrad und dem Zahnkranz, wobei das erste Beschlagteil den Exzenter aufnimmt, welcher sich an dem zweiten Beschlagteil abstützt (Abs. [0015], [0017], 0018] i. V. m. Fig. 2, 3 - M2). Entsprechend Absatz [0019] i. V. m. Figur 4 ist der Beschlag einer von wenigstens zwei Lastklassen („unterschiedliche Festigkeitsklassen“) zugeordnet und besteht aus Bauteilen, die bezüglich der zugeordneten Lastklasse parametrisiert sind, und aus Bauteilen, die für alle Lastklassen Gleichteile sind (M3), wobei die Beschlagteile parametrisierte Bauteile sind (Abs. [0003, 0008, 0019], Figur 2 + 4).

Nach der Offenbarung der D11 werden ausschließlich die Beschlagteile 2, 3 hinsichtlich ihrer jeweiligen axialen Dickenabmessung variiert und damit parametrisiert, hinsichtlich der weiteren Teile des Beschlags werden keine Ausführungen hinsichtlich einer Parametrisierung gemacht. Entsprechend der Aufgabenstellung der D11, einen Neigungsversteller derart zu konfigurieren, dass für Realisierungen für verschiedene Belastungsstufen eine möglichst hohe Anzahl von Gleichteilen möglich ist, wird hier dem Fachmann – unmittelbar und eindeutig offenbart, dass es für die Parametrisierung des Beschlags ausreichend ist, nur die

Beschlagteile 2, 3 hinsichtlich ihrer jeweiligen axialen Dickenabmessung zu parametrisieren, so dass in Folge der Exzenter ein Gleichteil ist (M4).

Die Beschwerdeführerin trägt vor, in der D11 seien Exzenterelemente in Absatz [0017] nur im Zusammenhang mit genau einer Ausführungsform, nämlich der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform offenbart. Es gebe jedoch keinerlei Hinweise, wie die Exzenter der in Fig. 4 dargestellten anderen „mehreren Ausführungsformen“ von Neigungsverstellbeschlägen für unterschiedliche Festigkeitsklassen gestaltet sind. Weiterhin müssten wegen der in Figur 4 der D11 offenbarten in Axialrichtung variierenden Dicken der Beschlagteile 2, 3 die Bauteile des Exzenters, insbesondere die Keilelemente zwingend an die jeweilige axiale Breite der Ausführungsbeispiele angepasst sein. Somit sei das Merkmal „Verwendung eines Exzenters als Gleichteil“ nicht in der D11 offenbart.

Diesen Ausführungen der Beschwerdeführerin folgt der Senat nicht. In der D11 wird eine Anpassung der Exzenter an parametrisierte Beschlagteile weder verlangt noch auch nur thematisiert. Sie ist auch aus Gründen des zur Verfügung stehenden Bauraums nicht notwendig. Angesichts der der D11 zugrundeliegenden Aufgabenstellung kann der Fachmann daher davon ausgehen, dass die Exzenter Gleichteile darstellen. Darüber hinaus ist es streitpatentgemäß ebenfalls vorgesehen, dass Beschlagteile mit einer parametrisierten axialen Abmessung bzw. Bautiefe (Absatz [0033]) mit einem Exzenter als Gleichteil (Absatz [0032]) kombiniert werden können. Damit offenbart die D11 genau diejenige Variante der streitpatentgemäßen Parametrisierung, die in den Absätzen [0032] und [0033] der Streitpatentschrift beschrieben ist.

Entsprechend Anspruch 6 der D11 wird zum Zusammenbau eine von wenigstens zwei Lastklassen vorgegeben (M5), wobei für den Zusammenbau des Beschlags dann die parametrisierten Bauteile, die der vorgegebenen Lastklasse zugeordnet sind, und die Bauteile, die Gleichteile sind, für alle Lastklassen, ausgewählt werden (Absätze [0003], [0008], [0019] und Anspruch 6 i. V. m. Fig. 4 - M6).

Die Ausführungen der Beschwerdeführerin, die D11 offenbare kein Verfahren zum Zusammenbau eines Beschlags, sondern lediglich die „Bereitstellung“ bzw. die „Konfiguration“ eines Neigungsverstellers, treffen ebenfalls nicht zu. Denn der Fachmann liest im Absatz [0019] der D11 den Zusammenbau des nach Anspruch 6 konfigurierten Neigungsverstellbeschlages mit (*„Die Flachmaterialelemente können aufgrund ihrer relativ geringen Dicke einfach gestanzt werden und mittels Laserschweißen günstig miteinander verbunden werden“*).

Somit offenbart die D11 alle Merkmale des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Hauptantrag.

3. Auch der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist gegenüber der Offenbarung der Entgegenhaltung **D11** (DE 10 2007 042 602 A1) nicht neu und daher nicht rechtsbeständig.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag nur dadurch, dass die Bauteile, aus denen der Beschlag besteht, nämlich die parametrisierten Bauteile und die Gleichteile, nun zu „einem Baukasten“ gehören und dass die parametrisierten Bauteile und die Gleichteile für den Zusammenbau des Beschlages nun „aus dem Baukasten“ ausgewählt werden. Aus Absatz [0036] des Streitpatents, wonach es auch möglich sein kann, dass die Produktionslinien für den Zusammenbau von verschiedenen parametrisierten Beschlügen auch vollständig voneinander getrennt sind, ergibt sich, dass der Begriff „Baukasten“ nicht gegenständlich zu verstehen ist, sondern nur ein virtuelles Baukastenprinzip beschreibt, bei dem im Sinne einer Modularität im Herstellungsprozess parametrisierte Bauteile und Gleichteile vorgehalten werden. Der Anspruch 1 beansprucht auch nur die Auswahl der parametrisierten Bauteile aus einem Baukasten, eine Verknüpfung der „Parametrisierung“ und des „Baukastens“ mit dem Montageverfahren bzw. einer Fertigungsstraße ist dem Anspruch nicht zu entnehmen.

Die D11 beschreibt in Absatz [0002] und [0019] i. V. m. Figur 4 „sogenannte Familien“ von Neigungsverstellern verschiedener Belastungsstufen mit Gleichteilen und an die Belastungsstufe anzupassenden Bauteilen. Die D11 erwähnt zwar explizit keinen streitpatentgemäßen Baukasten, für den Fachmann ergibt sich aus der Gesamtoffenbarung der D11 jedoch unmittelbar und eindeutig, dass die in Figur 4 dargestellten Bauteile der Beschläge als Elemente eines virtuellen „Baukasten“ aufgefasst werden können, da mit ihnen je nach Belastung verschiedene Festigkeitsklassen abgedeckt werden können. Für den Fachmann ist der D11 daher problemlos die Möglichkeit zu entnehmen, dass die in der D11 offenbarten, parametrisierten Beschlagteile im Vorfeld durch Verschweißen der Flachelemente hergestellt werden und in einem „Baukasten“ für den Zusammenbau parametrisierter Beschläge vorgehalten werden. Daher gehören die parametrisierten Beschlagteile und die Exzenter als Gleichteile ebenfalls zu einem „Baukasten“ und werden je nach zu realisierender Festigkeitsklasse der Beschläge zum Zusammenbau daraus ausgewählt.

Der Einwand der Beschwerdeführerin, der „Baukasten“ der D11 enthalte keine parametrisierten Beschlagteile, sondern Flachmaterialelemente als Gleichteile, greift ebenfalls nicht durch. Die D11 lässt offen, ob die verschiedenen Beschlagteile erst unmittelbar vor dem Zusammenbau verschweißt oder schon zu parametrisierten Bauteilen vormontiert werden. So wie jedes (in axialer Abmessung) parametrisierte Beschlagteil des Streitpatents müssen auch die Beschlagteile der D11 hergestellt werden, bevor mit dem Zusammenbau des Beschlags begonnen werden kann. Ob die Herstellung der Beschlagteile einstückig oder durch Verschweißen mehrerer Komponenten erfolgt, ist unbeachtlich, da sowohl der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 wie auch die Gesamtoffenbarung des Streitpatents ebenfalls komplett offenlassen, wie die streitpatentgemäßen parametrisierten Bauteile und die Gleichteile des Beschlags vor dem Zusammenbau hergestellt werden.

Somit offenbart die D11 auch alle Merkmale des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1.

4. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 und der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 beruhen ausgehend von der Offenbarung der Entgegenhaltung **D11** (DE 10 2007 042 602 A1) jeweils nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und sind daher gleichfalls nicht rechtsbeständig.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch die Konkretisierung in Merkmal M4a, dass *„der Außendurchmesser des ersten Beschlagteils parametrisiert ist“* und dass *„der Außendurchmesser des zweiten Beschlagteils parametrisiert ist“*. Entsprechend Absatz [0033], wonach der Außendurchmesser der Beschlagteile von Zahnhöhe, Zahnabstand und Zähnezahl abhängt, ist unter dem Merkmal zu verstehen, dass nicht nur der Außendurchmesser des Beschlagteils, sondern damit auch der Zahnkranz bzw. das Zahnrad mit Durchmesser und/oder Zähnezahl parametrisiert sein können.

Der dazu alternative Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch die Ergänzung in Merkmal M4b dass *„die Anzahl der Zähne des Zahnrad (16) parametrisiert ist“* und *„die Anzahl der Zähne des Zahnkranzes (17) parametrisiert ist“*, und das zusätzliche Merkmal M4c, dass *„der Baukasten wenigstens zwei erste Beschlagteile (11), die jeweils einen Zahnkranz (17) mit untereinander unterschiedlicher Anzahl von Zähnen und wenigstens zwei zweite Beschlagteile (12), die jeweils ein Zahnrad (16) mit untereinander unterschiedlicher Anzahl von Zähnen enthält“*.

Zwar sind die Gegenstände des Patentanspruchs gemäß Hilfsanträgen 2 und 3 neu gegenüber der Entgegenhaltung D11. Die Patentabteilung vertritt demgegenüber

die Auffassung, dass aus der D11 alle Verfahrensmerkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 und des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 bekannt seien und die hinzugefügten, rein gegenständlichen Merkmale kein Verfahrensmerkmal umschreiben, welches das Verfahren in beschränkender Form weiterbilde, da der bereits aus der D11 bekannte Verfahrensschritt des Auswählens in Abhängigkeit von unterschiedlichen Lastklassen dadurch nicht weiter ausgestaltet werde.

Diese Auffassung teilt der Senat nicht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 95,295 „Borhaltige Stähle“) besteht die Lehre zum technischen Handeln bei Herstellungsverfahren in der Beschreibung der beiden eigentlichen Verfahrensmaßnahmen, nämlich der Wahl der Ausgangsstoffe und der Art der Einwirkung auf diese Stoffe. Die Notwendigkeit, in einem Verfahrensanspruch u. a. die Ausgangsstoffe und das durch dieses Verfahren zu erlangende Enderzeugnis zu kennzeichnen, führt also zwangsläufig dazu, dass in den Patentanspruch Erzeugnismerkmale aufgenommen werden müssen.

Dementsprechend müssen bei der Beurteilung der Patentfähigkeit von Verfahrensansprüchen darin enthaltene Erzeugnis- bzw. Vorrichtungsmerkmale berücksichtigt werden, da sie ebenso wie die Verfahrensmerkmale zur offenbarten technischen Lehre gehören.

Das beanspruchte Verfahren wird mithin durch die Spezifizierung der parametrisierten Beschlagteile als Ausgangsprodukte zulässig beschränkt.

Die Möglichkeit, dass der Außendurchmesser oder die Zähnezahl des ersten Beschlagteils mit einem Zahnkranz und des zweiten Beschlagteils mit einem Zahnrad in Abhängigkeit von unterschiedlichen Festigkeitsklassen parametrisiert ist, wird in der D11 nicht offenbart.

Der Gegenstand der Patentansprüche nach Hilfsantrag 2 und 3 beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gemäß § 4 PatG.

Es gehört zum grundlegenden Fachwissen des Fachmanns, wie Elemente eines Getriebes belastungsabhängig dimensioniert werden. Daher ist es dem Fachmann geläufig, dass die belastungsabhängige Auslegung von Zahnrädern bzw. mit einem Zahnkranz versehenen Beschlagteilen neben dem verwendeten Material und der axialen Breite des Beschlagteils in erster Linie vom Durchmesser des Zahnrades bzw. des Zahnkranzes bzw. der Anzahl der Zähne abhängig ist. Sollte der Fachmann ausgehend von der D11 vor dem Problem stehen, die Beschlagteile zu parametrisieren, ohne deren axiale Abmessung bzw. Bautiefe verändern zu können, ggf. aufgrund eines in axialer Richtung beschränkten Bauraums, zieht er andere ihm bekannte Möglichkeiten in Erwägung, die Beschlagteile des Baukastens zu parametrisieren. Neben der Materialauswahl liegen dabei für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens die Möglichkeiten der Änderung des Durchmessers und/oder der Zähnezahl des Zahnkranzes auf der Hand.

Als Beleg für das Fachwissen des Fachmanns kann die Gebrauchsmusterschrift D9 (DE 20 2009 007 521 U1) beispielhaft herangezogen werden, in der unter Abs. [0005] ausgeführt ist, dass bei der Dimensionierung eines Beschlags für einen Fahrzeugsitz die Ausbildung des Zahnkranzes am radial äußeren Rand des zugeordneten ersten Beschlagteils bei gleicher Außenabmessung gegenüber dem bekannten Beschlag eine Vergrößerung des Verzahnungsdurchmessers ermöglicht. Bei gleicher Materialstärke führe dies zu einer Erhöhung der Festigkeit gegenüber dem bekannten Beschlag, da die spezifische Zahnbelastung und die Belastung auf die Lagerstellen reduziert wird. Daraus ergibt sich das Fachwissen zum Anmeldetag des Streitpatents, dass Getriebe- bzw. Beschlagteile nicht nur, wie in der D11, durch die Variation ihrer axialen Abmessungen, sondern auch durch die Variation ihres Außendurchmessers und damit indirekt auch durch auch Variation der Zähnezahl parametrisiert werden können.

Daher gelangt der Fachmann, der ausgehend von der D11, ggf. aufgrund von Bauraumproblemen, eine andere Art der Parametrisierung des Beschlags bzw. der Beschlagteile anstrebt, unter Berücksichtigung seines Fachwissens in

naheliegender Weise zum jeweiligen Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 bzw. Hilfsantrag 3.

Die Beschwerde der Patentinhaberin war daher zurückzuweisen.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Rippel

Uhlmann

Brunn

prä