



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 409/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Februar 2009

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 195 35 942

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen sowie des Richters Dipl.-Ing. Bork, der Richterin Friehe und des Richters Dr.-Ing. Höchst

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat nach Prüfung das am 27. September 1995 angemeldete Patent mit der Bezeichnung

„Lageranordnung für einen Antriebsstrang“

erteilt. Innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist hat die M... GmbH gegen das Patent Einspruch erhoben und zur Begründung u. a. auf folgenden Stand der Technik Bezug genommen:

E 3: DE 83 34 714 U1

E 7: H.List: „Die Verbrennungskraftmaschine - Band 11 - Der Aufbau der raschlaufenden Verbrennungskraftmaschine“ Springer-Verlag Wien 1964, S. 105.

Die Einsprechende hat die Auffassung vertreten, die streitpatentgemäße Lageranordnung sei bei Kenntnis des Standes der Technik nicht mehr neu, zumindest aber für einen Durchschnittsfachmann nahegelegt. Den Einspruch hat sie zurückgenommen mit Schreiben vom 16. Februar 2009, am selben Tag per Fax eingegangen beim Bundespatentgericht.

Die Patentinhaberin reichte mit Schreiben vom Montag 16. Februar 2009 geänderte Patentansprüche gemäß Hauptantrag sowie Hilfsanträgen 1 und 2 ein und beantragte, das Verfahren auf Basis dieser Anspruchsfassungen schriftlich fortzuführen. Die Übersendung dieses Schreibens erfolgte an die Faxnummer 089-69937-100 des Bundespatentgerichts. Beim Bundespatentgericht ging das Fax am Montag 16. Februar 2009 um 16:24 Uhr ein. In dem Schreiben ist weder ein gerichtliches Aktenzeichen enthalten noch ein Dringlichkeitshinweis auf die für Mittwoch 18. Februar 2009 um 10:00 Uhr anberaumte mündliche Verhandlung. Das Fax wurde dem Senat am Dienstag 17. Februar 2009 gegen Mittag vorgelegt.

Der Senatsvorsitzende hat daraufhin dem Vertreter der Patentinhaberin in einem aktenkundigen Telefongespräch am Dienstag 17. Februar 2009 mitgeteilt, dass der Termin für die mündliche Verhandlung bestehen bleibt. Abgesehen von der möglicherweise erforderlichen Anpassung der Unteransprüche und der Beschreibung an die geltenden Anträge ergäben sich die nunmehr beanspruchten Lageranordnungen unter Umständen ohne erfinderische Tätigkeit aus dem Stand der Technik. Deshalb wurde der richterliche Hinweis gegeben, dass eine Kombination der Merkmale der erteilten Patentansprüche 1 und 5 bei Beschränkung auf die „Und-Verknüpfung“ im Patentanspruch 5 für eine beschränkte Verteidigung des Streitpatents möglicherweise erfolgreicher sein könnte. Voraussetzung dafür sei auch das Vorliegen angepasster Unterlagen zum Termin.

Die Patentinhaberin reichte mit Schreiben vom Dienstag 17. Februar 2009 einen neuen Haupt- und Hilfsantrag ein und beantragte, diese dem weiteren Verfahren zu Grunde zu legen. Die bislang geltenden Anträge wurden ausdrücklich zurückgenommen. Auch dieses Schreiben wurde an die Faxnummer 089-69937-100 des Bundespatentgerichts übermittelt. Es ging beim Bundespatentgericht am Dienstag 17. Februar 2009 um 15:28 Uhr ein. Da das gerichtliche Aktenzeichen in dem Schreiben wieder fehlte, ebenso wie ein Dringlichkeitshinweis auf die für Mittwoch 18. Februar 2009 um 10:00 Uhr anberaumte mündliche Verhandlung, erreichte es

den Senat erst am Mittwoch 18. Februar 2009 um 9:50 Uhr, also 10 Minuten vor Beginn der mündlichen Verhandlung. In diesem Schreiben beantragte der Vertreter der Patentinhaberin wörtlich:

„Es wird beantragt, den Einspruch, soweit er der Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung der vorliegenden Anträge entgegensteht, zurückzuweisen.“ (Bl. 50 Gerichtsakte).

Sinngemäß beantragt die Patentinhaberin demnach das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

Hauptantrag

- Patentanspruch 1, übertitelt „Hauptantrag vom 17. Februar 2009“, sowie Patentansprüche 2 bis 10 und Beschreibung Absätze [0001] bis [0023] mit handschriftlichen Änderungen, sämtlich per Fax eingegangen beim Bundespatentgericht am 17. Februar 2009
- sowie Zeichnungen Figuren 1 bis 3 gemäß Patentschrift,

Hilfsantrag

- Patentanspruch 1, übertitelt „Hilfsantrag vom 17. Januar 2009“, sowie Patentansprüche 2 bis 8 und Beschreibung Absätze [0001] bis [0023] mit handschriftlichen Änderungen, sämtlich per Fax eingegangen beim Bundespatentgericht am 17. Februar 2009
- sowie Zeichnungen Figuren 1 bis 3 gemäß Patentschrift.

Die Patentinhaberin hat an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen. Die Ladung vom 9. Oktober 2008 (Bl. 37 Gerichtsakte) ist dem Vertreter der Patentinhaberin laut Empfangsbekanntnis (Bl. 38 Gerichtsakte) am 13. Oktober 2008 ordnungsgemäß zugestellt worden.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

Lageranordnung für einen Antriebsstrang, aufweisend ein Aggregat und eine das Aggregat antreibende Brennkraftmaschine, insbesondere selbstzündende Brennkraftmaschine (1), die ein Kurbelgehäuse (2) aufweist, in dem eine Kurbelwelle (3) drehbar gelagert ist, an der zumindest ein, einen Kolben (5) tragendes Pleuel (4), angelenkt ist, wobei der Kolben (5) in einem von einem Zylinderkopf (7) abgedeckten Zylinder (6) bewegbar ist, und das Kurbelgehäuse (2) kurbelwellenseitig von einer Ölwanne (12) verschlossen ist und wobei die Brennkraftmaschine und das Aggregat über stirnseitig an der Brennkraftmaschine und endseitig an dem Aggregat angeordnete Lager (9a, 9a', 10a, 10a') auf einem Untergrund aufstellbar sind, wobei die Ölwanne (12) als tragendes Element ausgebildet ist und dass die Brennkraftmaschine (1) und das Aggregat eine selbsttragende Einheit bilden, die trägerlos auf dem Untergrund aufstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass Lager (9a, 9a', 9b, 9b') an dem Kurbelgehäuse und an der Ölwanne befestigbar sind.

Weitere Patentansprüche 2 bis 10 sind auf den Patentanspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogen.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

Lageranordnung für einen Antriebsstrang, aufweisend einen Generator ~~Aggregat~~ und eine das Aggregat antreibende Brennkraftmaschine, insbesondere selbstzündende Brennkraftmaschine (1), die ein Kurbelgehäuse (2) aufweist, in dem eine Kurbelwelle (3) drehbar gelagert ist, an der zumindest ein einen Kolben (5) tragendes Pleuel (4) angelenkt ist, wobei der Kolben (5) in einem von

einem Zylinderkopf (7) abgedeckten Zylinder (6) bewegbar ist, und das Kurbelgehäuse (2) kurbelwellenseitig von einer Ölwanne (12) verschlossen ist und wobei die Brennkraftmaschine und der Generator ~~Aggregat~~ über stirnseitig an der Brennkraftmaschine und endseitig an dem Generator ~~Aggregat~~ angeordnete Lager (9a, 9a', 10a, 10a') auf einem Untergrund aufstellbar sind, wobei die Ölwanne (12) als tragendes Element ausgebildet ist und dass die Brennkraftmaschine (1) und der Generator ~~Aggregat~~ eine selbsttragende Einheit bilden, die trägerlos auf dem Untergrund aufstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Generator (8) oder eine Zwischenglocke (15) mit dem Kurbelgehäuse (2) und der Ölwanne (12) verschraubt ist und Lager (9a, 9a', 9b, 9b') an dem Kurbelgehäuse und an der Ölwanne befestigbar sind.

Weitere Patentansprüche 2 bis 8 sind auf den Patentanspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogen.

II.

Der zurückgenommene Einspruch war zulässig.

Nach Rücknahme des Einspruchs ist die Einsprechende nicht mehr am Verfahren beteiligt (Schulte, PatG, 8. Aufl., Rdnr. 28 zu § 61 PatG), das Einspruchsverfahren war ohne sie fortzusetzen, § 61 Abs. 1, Satz 2 PatG.

Das Patent war zu widerrufen.

A) Zum Verständnis des jeweils geltenden Patentanspruchs 1

In die nach Haupt- und Hilfsantrag geltenden Patentansprüche 1 ist u. a. das Merkmal eingefügt worden, dass „Lager (9a, 9a´, 9b, 9b´) an dem Kurbelgehäuse und an der Ölwanne befestigbar sind.“ Inhaltlich definiert das so eingefügte Merkmal alternative Orte für die Befestigung von Lagern, nämlich das Kurbelgehäuse oder die Ölwanne. Mit der konjunktivischen Formulierung, dass Lager dort befestigbar sind, ist nämlich keine Beschränkung auf die „Und-Verknüpfung“ im Patentanspruch 5 erfolgt, wie vom Senatsvorsitzenden angeregt worden ist. Um diese Beschränkung vorzunehmen, wäre erforderlich gewesen, die bloße Befestigungsmöglichkeit (befestigbar) auf eine gemeinsame Befestigung der Lager an dem Kurbelgehäuse und an der Ölwanne zu beschränken (z. B.: befestigt sind), wie dies in sämtlichen Ausführungsbeispielen dargestellt ist. Nach dem Anspruchswortlaut der jeweils geltenden Patentansprüche 1 bleibt also offen, ob Lager an dem Kurbelgehäuse oder an der Ölwanne befestigt sind.

B) Durchschnittsfachmann

Als Durchschnittsfachmann legt der Senat im vorliegenden Fall einen Maschinenbau-Ingenieur zugrunde, der bei einem Hersteller von mobilen oder stationären Stromerzeugern, wie z. B. der Patentinhaberin, mit der Konstruktion und Adaption derartiger Anlagen befasst und auf diesem Fachgebiet seit mehreren Jahren beruflich tätig ist.

C) Zum Hauptantrag

1.) Die geltenden Patentansprüche 1 bis 10 sind zulässig.

Die vorgenommenen Änderungen des geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber seiner erteilten Fassung betreffen die Einfügung von zwei Kommata in den Zeilen 5 und 6, das Weglassen des Bezugszeichens „(1)“ in Zeile 9, den Ersatz des

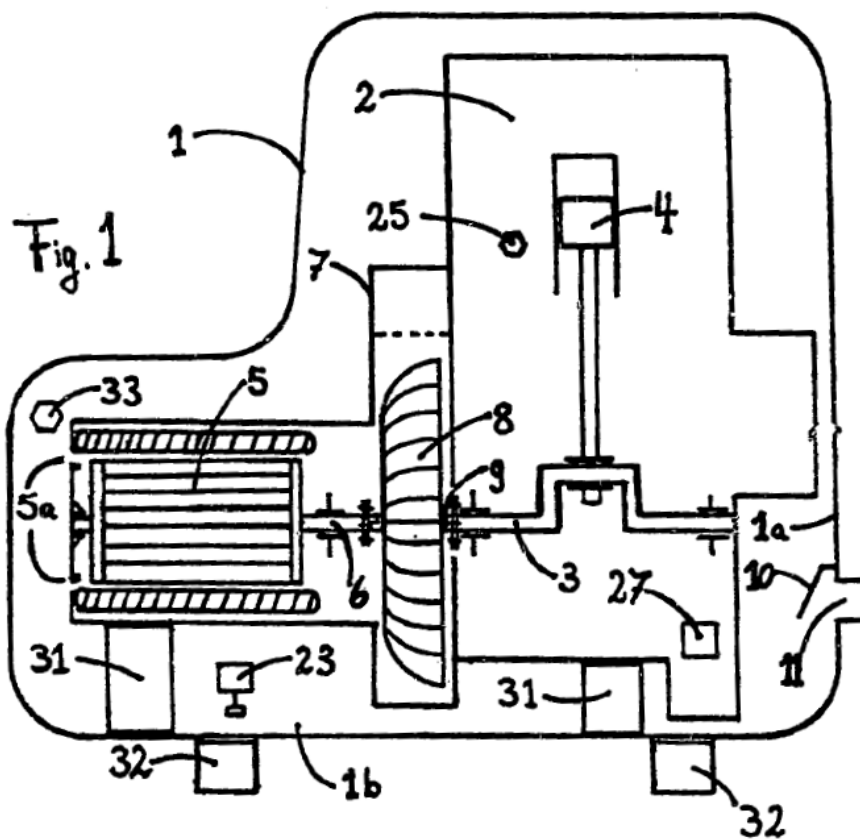
Verbs „ist“ durch dessen Plural „sind“ in Zeile 12, die Verschiebung der Worte „dadurch gekennzeichnet“ an das Ende der Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 sowie den Anschluss der kennzeichnenden Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 durch „wobei“ in Zeile 12 der geltenden Anspruchsfassung. Mit diesen weder sinnverändernden noch beschränkenden Änderungen geht eine im Einspruchsverfahren zulässige Beschränkung des Streitpatentes noch nicht einher, BGH „Elektronisches Modul“ in GRUR 2005, 145-148. Die zulässige Beschränkung ergibt sich erst durch Einfügung des Weiteren, ursprünglich offenbart und in der Streitpatentschrift enthaltenen Merkmals in den erteilten Patentanspruch 1, wonach „Lager (9a, 9a', 9b, 9b') an dem Kurbelgehäuse und an der Ölwanne befestigbar sind“. Offenbart ist dieses Merkmal in Patentanspruch 5 des Streitpatents bzw. Patentanspruch 6 der Ursprungsunterlagen.

Die geltenden Patentansprüche 2 bis 4 sind gegenüber ihrer erteilten Fassung unverändert und die geltenden Patentansprüche 5 bis 10 lediglich in der Reihenfolge und Rückbeziehung angepasst.

2.) Die Lageranordnung in ihrer gemäß Hauptantrag verteidigten Fassung ist ohne Zweifel gewerblich anwendbar und mag auch neu sein. Zu ihrer Ausbildung war jedoch eine erfinderische Tätigkeit nicht erforderlich.

Die E 3 offenbart einen Stromerzeuger, aufweisend einen Generator 5 und eine den Generator antreibende Brennkraftmaschine 2, vgl. insb. nachstehende Fig. 1. Die Brennkraftmaschine 2 verfügt über ein Kurbelgehäuse, in dem eine Kurbelwelle 3 drehbar gelagert ist, an der über ein nicht bezeichnetes Pleuel ein Kolben 4 angelenkt ist. Der Kolben 4 ist in einem umrissartig angedeuteten Zylinder bewegbar, der selbstverständlich von einem nicht dargestellten Zylinderkopf abgedeckt ist, vgl. insb. Fig. 1. Das Kurbelgehäuse ist kurbelwellenseitig von einer Ölwanne verschlossen, vgl. insb. Fig. 1. Die Ölwanne ist weder in der zeichnerischen Darstellung noch im zugehörigen Text mit einem Bezugszeichen versehen, in der Beschreibung S. 6 Abs. 2 jedoch wiederholt so benannt. Die Lagerung des gesam-

ten, aus Brennkraftmaschine 2 und Generator 5 bestehenden Antriebsstranges erfolgt über stirnseitig an der Brennkraftmaschine 2 und endseitig an dem Generator 5 angreifende Stützelemente 31, vgl. insb. Fig. 1 i. V. m. S. 7. Auf beide Stützelemente 31 ist der gesamte Antriebsstrang aufstellbar. Als Untergrund dient hier beispielsweise der Boden 1b eines Außengehäuses 1. In Verbindung mit dem Schutzanspruch 6 offenbart die Fig. 1 außerdem, dass die Brennkraftmaschine 2 und der Generator 5 eine selbsttragende Einheit bilden, die trägerlos auf dem Untergrund aufstellbar ist. Aus der Fig. 1 geht für den Durchschnittsfachmann eindeutig hervor, dass die Ölwanne der Brennkraftmaschine 2 dabei als tragendes Element ausgebildet ist, denn eines der beiden Stützelemente 31 ist direkt unter der Ölwanne angeordnet.



Somit ist das einzige Brennkraftmaschinenlager 31 hier bereits an der Ölwanne befestigt und damit ebenso wie nach einer der beiden Alternativen der verteidigten Lageranordnung.

Bei der vorbekannten Lageranordnung sind die den Antriebsstrang 2/5 tragenden Stützelemente 31 Bestandteile des Außengehäuses 1, während sie streitpatentgemäß an dem Antriebsstrang selbst angeordnet sind. Dieser Unterschied vermag eine erfinderische Tätigkeit jedoch nicht zu begründen, denn die Stützelemente 31 stellen in jedem Fall eine beidseitig verschraubte, kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Antriebsstrang und seinem Untergrund her. Dabei steht es grundsätzlich im Ermessen des Fachmannes, ob er es beim Zusammenbau bzw. bei der Aufstellung des Antriebsstranges vorzieht, die Stützelemente 31 vollständig oder in Teilen zunächst mit einer Seite am Untergrund oder am Antriebsstrang zu befestigen und nach der Aufstellung mit der jeweils anderen Seite zu verschrauben oder umgekehrt.

Die Ausbildung der Ölwanne einer Brennkraftmaschine mit Anschlussflächen für die Aufstellung eines Motors gemäß E 3 stellt im Übrigen eine dem eingangs definierten Durchschnittsfachmann bekannte Sonderform einer ausgeprägt stabilen Ölwannekonstruktion für Stationärmotoren dar, vgl. insb. E 7 Abs. 8/9. Eine erfinderische Tätigkeit geht damit nicht einher.

Die in Abs. [0002 und 0003] der Streitpatentschrift geäußerte Kritik am Gegenstand der E 3, die darin gezeigte kleine Brennkraftmaschine sei mit einer Trockensumpfschmierung ausgestattet und benötige deshalb keine übliche Ölwanne zur Aufnahme des gesamten Schmierölvorrates, geht an der Sache vorbei. Denn in der Beispielsbeschreibung der E 3 ist die Ölwanne der Brennkraftmaschine a. a. O. wiederholt wörtlich so bezeichnet und der Anspruchswortlaut des Patentanspruchs 1 spezifiziert weder die Ausgestaltung der Ölwanne noch die Größe der Brennkraftmaschine in irgendeiner Weise.

Die Patentinhaberin macht noch geltend, das Unterteil 1b des Außengehäuses 1 nach E 3 bilde einen Tragrahmen, weshalb die Druckschrift gerade nicht offenbare, dass die Brennkraftmaschine und das Aggregat eine selbsttragende Einheit bilden, die trägerlos auf dem Untergrund aufstellbar sei. Dieser Argumentation

kann jedoch nicht gefolgt werden. Denn der Fachmann, an den sich die gesamte Offenbarung der Druckschrift richtet, erkennt ohne Weiteres, dass das aufklappbare Außengehäuse 1 vornehmlich dazu dient, das Betriebsgeräusch des Stromerzeugers zu dämpfen und die Kühl- bzw. Abluft definiert zu führen. Zudem weist der Schutzanspruch 6 den Fachmann ausdrücklich darauf hin, dass die Stützelemente 31 Bestandteile des Außengehäuses 1 sind, auf denen der Verbrennungsmotor 2 und der Generator 5 als Gesamtheit abgestützt sind. Daraus kann der Fachmann nur schließen, dass die Brennkraftmaschine und das Aggregat eine selbsttragende Einheit bilden, denn nur so ist das Aufsetzen des kompletten Antriebsstranges auf die Stützelemente 31 technisch sinnvoll durchzuführen. Eine alternative Montage der einzelnen Bestandteile des Antriebsstranges nacheinander auf den Stützelementen 31 ist der Druckschrift jedenfalls nicht entnehmbar und wird auch von der Patentinhaberin nicht behauptet. Somit ergibt sich für den Fachmann eindeutig, dass der vorbekannte Antriebsstrang als selbsttragende Einheit trägerlos auf einem Untergrund aufstellbar ist.

Aus den genannten Gründen ist die Lageranordnung gemäß geltendem Patentanspruch 1 nicht patentfähig. Dessen Schicksal teilen die Patentansprüche 2 bis 10.

D) Zum Hilfsantrag

1.) Die geltenden Patentansprüche 1 bis 8 sind zulässig.

Gegenüber der erteilten Fassung des geltenden Patentanspruchs 1 ist in den Zeilen 2 (linker Rand), 10, 12 und 15 der Begriff „Aggregat“ zwar durch „Generator“ ersetzt und insoweit auf ein bestimmtes Aggregat beschränkt, wie in Patentanspruch 2 der Streitpatentschrift und ursprünglich offenbart. Jedoch ist in Zeile 2 (rechter Rand) der Begriff „das Aggregat“ weiterhin enthalten, weshalb sich eine wirksame Beschränkung auf einen Generator als alleiniges Aggregat durch diese Anspruchsänderung nicht ergibt. In Zeile 13 ist das Verb „ist“ durch dessen Plural „sind“ ersetzt, und die kennzeichnenden Merkmale des erteilten Patentan-

spruchs 1 sind durch „wobei“ in Zeile 13 der geltenden Anspruchsfassung angeschlossen. Ebenfalls sind die Worte „dadurch gekennzeichnet“ an das Ende der Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 verschoben worden. Auch diese Änderungen bewirken keine Beschränkung. Eine zulässige Beschränkung ergibt sich erst durch die Einfügung der ursprünglich offenbarten und in der Streitpatentschrift enthaltenen Merkmale in den erteilten Patentanspruch 1, wonach „der Generator (8) oder eine Zwischenglocke (15) mit dem Kurbelgehäuse (2) und der Ölwanne (12) verschraubt ist“ und „Lager (9a, 9a', 9b, 9b') an dem Kurbelgehäuse und an der Ölwanne befestigbar sind“. Offenbart sind diese Merkmale in den Patentansprüchen 10 und 5 des Streitpatents bzw. den Patentansprüchen 11 und 6 der Ursprungsunterlagen.

Durch Wegfall der erteilten Patentansprüche 2, 5 und 10 sind die erteilten Patentansprüche 3, 4, 6 bis 8 und 11 des Streitpatents in der Reihenfolge und Rückbeziehung angepasst und schließen sich als geltende Ansprüche 2 bis 8 inhaltlich unverändert an.

2.) Hinsichtlich der in dem Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag inhaltsgleichen Merkmale der beanspruchten Lageranordnung gelten die im vorstehenden Abschnitt C 2.) gemachten Ausführungen gleichermaßen. Das einzige zusätzliche Merkmal, nach dem der Generator oder eine Zwischenglocke mit dem Kurbelgehäuse und der Ölwanne verschraubt ist, geht bereits aus der vorstehend erläuterten E 3 als bekannt hervor. In Fig. 1 erkennt der Fachmann nämlich, dass das eine Zwischenglocke bildende Gebläsegehäuse 7 ober- und unterhalb der Kurbelwelle 3 und somit an dem Kurbelgehäuse der Brennkraftmaschine 2 und an der Ölwanne anliegt. Mit diesen beiden Bauteilen muß die Zwischenglocke 7 zwingend verschraubt sein, denn der Antriebsstrang bildet eine selbsttragende Einheit, wie vorstehend dargetan. Eine fachgerechte Beurteilung der Offenbarung der E 3 kann nach Überzeugung des Senats zu keiner anderen Erkenntnis führen.

Damit ist die Lageranordnung gemäß geltendem Patentanspruch 1 ebenfalls nicht patentfähig. Dessen Schicksal teilen die Patentansprüche 2 bis 8.

Pontzen

Bork

Friehe

Dr. Höchst

Ko