



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 324/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
27. April 2009

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 101 11 085

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, sowie der Richterin Kirschneck und der Richter Dipl.-Ing. Groß und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Das Patent 101 11 085 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 13 gemäß Hilfsantrag I,
angepasste Beschreibung S. 2/12 bis 6/12,
jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung,
Zeichnungen, Figuren 1 bis 6, wie Patentschrift.

Gründe

I.

Für die am 8. März 2001 im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung ist die Erteilung des nachgesuchten Patents am 24. November 2005 veröffentlicht worden. Es betrifft ein

Verfahren zur Herstellung eines Kraftfahrzeug-Türschlosses sowie
Kraftfahrzeug-Türschloss.

Gegen das Patent hat die K... AG mit Schriftsatz vom 24. Februar 2006, eingegangen per Fax am selben Tag, Einspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt mit der Begründung erhoben, dass der Gegenstand des Patentes unzulässig erweitert, nicht ausführbar, sowie gegenüber einem im Einzelnen angegebenen

Stand der Technik nicht patentfähig sei. Sie behauptet zudem eine Vorbenutzung in der Öffentlichkeit.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent 101 11 085 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent 101 11 085 im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten,

hilfsweise,

das Patent 101 11 085 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

gemäß Hilfsantrag I,

Ansprüche 1 bis 13,

angepasste Beschreibung S. 2/12 bis 6/12,

jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung,

Zeichnungen, Figuren 1 bis 6, wie Patentschrift.

Der in Anlehnung an die Merkmalsanalyse der Patentinhaberin mit den Gliederungsbuchstaben a) bis g) versehene Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet unter Berichtigung des offensichtlichen Schreibfehlers „einer“ in „eines“ im Merkmal d):

- „a) Verfahren zur Herstellung eines Kraftfahrzeug-Türschlosses,
 - b) wobei ein elektrischer Antrieb und eine Platine in ein Gehäuse des Kraftfahrzeug-Türschlosses eingebaut werden,
- mit folgenden Verfahrensschritten:

- c) vor dem Einbau in das Gehäuse werden der Antrieb und die Platine derart zu einer Montagegruppe verbunden,
- d) dass sie innerhalb eines gewissen Bewegungsspielraums zueinander bewegbar sind,
- e) danach wird die Montagegruppe derart in das Gehäuse eingebaut,
- f) dass nach dem Einbau der Antrieb und die Platine
 - f1) entweder eine Spiel aufweisende mechanische Verbindung
 - f2) oder keine mechanische Verbindung miteinander haben und
- g) das Gehäuse den Antrieb und die Platine jeweils unmittelbar hält und/oder abstützt.“

Der in Anlehnung an die Merkmalsanalyse der Patentinhaberin mit den Gliederungsbuchstaben A) bis F2) versehene Patentanspruch 6 nach Hauptantrag lautet:

- „A) Kraftfahrzeug-Türschloss, hergestellt nach einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
- B) mit einem Gehäuse (2), einem elektrischen Antrieb (3) und einer Platine (4),
- G) wobei der Antrieb (3) und die Platine (4) in das Gehäuse (2) derart eingebaut sind, dass der Antrieb (3) und die Platine (4) jeweils unmittelbar vom Gehäuse (2) gehalten und/oder abgestützt sind,
dadurch gekennzeichnet,
- F) dass der Antrieb (3) und die Platine (4)
 - F1) eine Spiel aufweisende mechanische Verbindung
 - F2) oder keine mechanische Verbindung miteinander haben.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von dem des Hauptantrags dadurch, dass zwischen die Merkmale d) und e) eingefügt ist das mit dem Gliederungsbuchstaben d1) versehene Merkmal

„d1) wobei die Montageverbindung zwischen dem Antrieb und der Platine eine formschlüssige Verbindung mit Spiel ist,“

und dass unter Wegfall der Worte „entweder“ und „oder“ das Alternativmerkmal f2) gestrichen ist

und dass an das Merkmal g) unter Ersetzung des Punktes durch ein Komma angehängt ist das mit dem Gliederungsbuchstaben h) versehene Merkmal

„h) wobei die Montageverbindung in dem in das Gehäuse eingebauten Zustand keine Kräfte zwischen dem Antrieb und der Platine überträgt.“

Der Patentanspruch 6 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von dem des Hauptantrags dadurch, dass dessen kennzeichnender Teil nun die mit den Gliederungsbuchstaben C), F), F1') und H) versehenen Merkmale aufweist:

- „C) dass der Antrieb (3) und die Platine (4) eine Montagegruppe (10) bilden,
- F) dass der Antrieb (3) und die Platine (4)
- F1') eine Spiel aufweisende mechanische, formschlüssige Verbindung, miteinander haben,
- H) die in dem in das Gehäuse eingebauten Zustand keine Kräfte zwischen dem Antrieb und der Platine überträgt.“

Dem Patentgegenstand soll die Aufgabe zugrunde liegen, das (eingangs der Streitpatentschrift beschriebene) bekannte Verfahren zur Herstellung eines Kraftfahrzeug-Türschlosses so zu modifizieren, dass zum einen der Montage- bzw. Herstellungsaufwand verringert wird, zum andern eine dauerhaft sichere Funktion des zusammengebauten Kraftfahrzeug-Türschlosses gewährleistet ist. Ein entsprechend hergestelltes Kraftfahrzeug-Türschloss ist anzugeben (Abs. 0007 der Streit-PS).

Die Einsprechende ist der Meinung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag durch das Merkmal f2) unzulässig erweitert sei, da den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen sei, dass Platine und Antrieb keine mechanische Verbindung miteinander haben. Unter Verweis auf die Offenlegungsschrift, Absatz 0012 meint sie, dass lediglich zu entnehmen sei, dass das Rastelement am Antrieb aufgebogen werden könne. Die Halteelemente verblieben jedoch und stellten daher weiterhin eine mechanische Verbindung zwischen Antrieb und Platine her.

Bezüglich des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag I meint die Einsprechende, dass es aus der DE 198 39 707 C2 bekannt sei, bei einem Kraftfahrzeug-Türschloss ein Spiel zwischen einem Potentiometer und einer Platine vorzusehen und dass ein Fachmann - der ein FH-Maschinenbauingenieur mit einschlägiger Berufserfahrung sei - diese Maßnahme auch zwischen dem dort ebenfalls vorhandenen Antrieb und der Platine vorsehen könne.

Auch bei der Vorrichtung nach der DE 197 24 725 C1 (Sp. 4 Z. 13 bis 20) sei ein Spiel zwischen dem Antrieb und der Platine möglich. Dies ergebe sich durch schlitzförmige Durchbrüche an sechseckigen Ausnehmungen in denen sich die Ansätze des Antriebs befänden.

Die Einsprechende gibt an, dass gemäß dem als in der Öffentlichkeit vorbenutzt behaupteten Verfahren (Werkszeichnung „ZV-Element“, Kiekert AG, Zeichng.-Nr. 4161 0132, Freigabe 31. Juli 1997, Anlage D5.2) der Antrieb (20) und die Platine (22a) vor dem Einbau in das Gehäuse (28a) zusammengebaut worden wären;

Antrieb und Platine wären in zusammengebautem Zustand ausgeliefert worden. Der Antrieb könne sich bewegen, ohne dass die Platine bewegt werde, da es sich bei den Leiterbahnen zum Antrieb um lang vorstehende Finger handele.

Im Übrigen sei durch den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I nicht klargestellt, was als Spiel aufweisende Verbindung zu verstehen sei.

Die Patentinhaberin vertritt bezüglich Patentanspruch 1 nach Hauptantrag die Auffassung, dass in den ursprünglichen Unterlagen - sie bezieht sich hier auf die Absätze 0009 bis 0012 der Offenlegungsschrift - offenbart sei, dass unter Lösen der Montageverbindung sowohl ein Lösen des Rastelements als auch ein Lösen der Halteelemente zu verstehen sei.

Bei den Verfahren nach der DE 198 39 707 C2 und der DE 197 24 725 C1 sieht sie kein Spiel zwischen Antrieb und Platine. Auch das als öffentlich vorbenutzt behauptete Verfahren gemäß der Werkszeichnung „ZV-Element“ a. a. O., dessen Vorbenutzung in der Öffentlichkeit sie bestreitet, lasse keine formschlüssige Verbindung mit Spiel zwischen Antrieb und Platine, wobei im eingebauten Zustand keine Kräfte übertragen würden, erkennen. Vielmehr würden hier Kräfte durch die Leiterverbindung zwischen Antrieb und Platine übertragen, denn die Leiterverbindung bilde hier die Montageverbindung. Sie hält demgegenüber auch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag I für patentfähig.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Gemäß der eindeutigen Zuständigkeitsregelung in § 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG in der Fassung vom 9. Dezember 2004 liegt die Entscheidungsbefugnis über den zulässigen, vor dem 1. Juli 2006 eingelegten Einspruch bei dem hierfür zuständigen 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts. Dieser hatte aufgrund mündlicher Verhandlung zu entscheiden.

Gegenstand des Verfahrens ist das erteilte Patent.

1. Fachmann

Nach Überzeugung des Senats ist der hier zuständige Fachmann ein FH-Maschinenbauingenieur mit besonderen Kenntnissen auf dem Gebiet der Konstruktion und Entwicklung von elektrisch angetriebenen Türschlössern für Kraftfahrzeuge.

2. Zum Hauptantrag

2.1 Unzulässige Erweiterung

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 geht über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie beim Deutschen Patent- und Markenamt ursprünglich eingereicht worden ist.

In der Offenlegungsschrift (Abs. 0012), die hier und auch in den nachfolgend zitierten Stellen mit den ursprünglichen Unterlagen übereinstimmt, ist angegeben, dass die Montageverbindung - sofern sie im Einbauzustand keine Kräfte mehr überträgt bzw. übertragen soll - bedarfsweise wieder gelöst werden könne, beispielsweise durch Aufbiegen des Rastelements. Der Fachmann entnimmt dieser Angabe in Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 3, 5 und 6, dass das Rastelement 13 die Montageverbindung darstellt. Denn nach Aufbiegen dieses Rastelements werden - im Sinne des unter Punkt 2 dargelegten Verständnisses - keine Kräfte mehr zwischen Antrieb und Platine übertragen. Einen Anlass, die Angabe in Absatz 0012 der Offenlegungsschrift so zu verstehen, dass im eingebauten Zustand auch noch die Halteelemente 11 entfernt werden könnten, hat der Fachmann daher nicht.

Wenn die Patentinhaberin vorträgt, dass es sich bei der Angabe in den Absätzen 0009 bis 0012 der Offenlegungsschrift um allgemeine Angaben handele, die nicht anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben seien, so greift dies nicht durch. Denn, wenn Patentansprüche auszulegen sind, dann orientiert sich der Fachmann am gesamten Inhalt der Patentschrift, d. h. sowohl an den allgemein gehaltenen Teilen der Beschreibung als auch an der Figurenbeschreibung und an

den Zeichnungen. Wenn in den Absätzen 0009 bis 0012 der Offenlegungsschrift angegeben ist, dass durch die Montageverbindung im eingebauten Zustand keine Kräfte übertragen werden sollen, dann entnimmt der Fachmann daraus, dass dies so geschehen soll, wie es auch in Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen beschrieben ist (z. B. Abs. 0041 betreffend das erste Ausführungsbeispiel), d. h. er sieht im Kontext mit Absatz 0012 die Möglichkeit des Aufbiegens des Rastelements 11 auch dort bereits als genügend an; er hat damit auch unter diesem Gesichtspunkt keinen Bedarf auch noch die Halteelemente 11 zu entfernen.

Nach Auffassung des Senats wäre der Fachmann überfordert, um aus den Angaben in den Absätzen 0009 bis 0012 zu schließen, dass diese nicht zu den Ausführungsbeispielen passen und dass gerade diese, keine Ausführungsbeispiele beschreibenden Angaben erfindungswesentlich sein könnten.

Durch die nach wie vor wirksamen Halteelemente 11 haben aber Antrieb und Platine - entgegen Merkmal f2) - eine mechanische Verbindung miteinander. Eine andere Offenbarungsstelle, die dieses Merkmal zeigen könnte, ist nicht ersichtlich und nicht vorgetragen. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 geht sonach über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

2.2 Kein Rechtsbestand

Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat somit keinen Rechtsbestand.

Der nebengeordnete Patentanspruch 6 - der im Übrigen das dem Merkmal f2) des Patentanspruchs 1 entsprechende Merkmal F2) ebenfalls aufweist - teilt das Schicksal des Patentanspruchs 1, weil nicht teilweise entschieden werden kann (BGH - Informationsübermittlungsverfahren II, GRUR 07, S. 862).

Die auf die Patentansprüche 1 und 6 jeweils rückbezogenen Unteransprüche fallen mit diesen.

3. Zum Hilfsantrag I

3.1 Zum Verständnis der Patentansprüche 1 und 6

3.1.1 Zum Patentanspruch 1

Unter einer „ein Spiel aufweisenden formschlüssigen mechanischen Verbindung“ (Merkmale f1), d1)) versteht der Fachmann zwei Teile, die sich - beispielweise über eine Langloch/Bolzen-Verbindung, wie die Patentinhaberin an einem Vorführ-objekt demonstrierte - lose und begrenzt, verschieblich gegenüberstehen, d. h. ohne dass Kräfte zwischen ihnen ausgeübt werden (abgesehen von Reibungs- und Auflagekräften).

Der im Merkmal d) erwähnte „gewisse Bewegungsspielraum“ ist gegenüber der „ein Spiel aufweisenden formschlüssigen mechanischen Verbindung“ gemäß den Merkmalen f1), d1) allgemeiner zu sehen und umfasst auch kraftschlüssige, beispielsweise federnde Verbindungen.

Gemäß Merkmal h) soll die Montageverbindung in dem in das Gehäuse eingebauten Zustand keine Kräfte zwischen dem Antrieb und der Platine übertragen. Dies wird durch die formschlüssige, ein Spiel aufweisende mechanische Verbindung zwischen Antrieb und Platine (Merkmale f1), d1)) - gemäß obigem Verständnis - erreicht, wenn sie nicht an einem der Begrenzungsanschlüsse anliegt.

3.1.2 Zum Patentanspruch 6

Das Merkmal F1') entspricht dem Merkmal f1) in Verbindung mit dem Merkmal d1) und das Merkmal H) entspricht dem Merkmal h), so dass für diese Merkmale das zum Patentanspruch 1 dargelegte Verständnis für den Patentanspruch 6 ebenfalls gilt.

3.2 Offenbarung/Zulässigkeit der Ansprüche

3.2.1 Patentanspruch 1

Die Merkmale a), b), c), e) und g) sind im ursprünglichen Patentanspruch 10 offenbart.

Die Merkmale f) und f1) stammen aus den ursprünglichen Unterlagen Seite 7, Absatz 3.

Merkmal d) ist ebenfalls in den ursprünglichen Unterlagen Seite 7, Zeile 16 bis 21 offenbart und Merkmal d1) ist in den ursprünglichen Unterlagen Seite 2 Zeile 34 bis 36 angegeben.

Das Merkmal h) stammt aus den ursprünglichen Unterlagen, Seite 2, Zeile 22 bis 24.

3.2.2 Patentanspruch 6

Die Merkmale A), B), C) und G) sind im ursprünglichen Patentanspruch 1 offenbart und die Merkmale F) und F1') stammen aus den ursprünglichen Unterlagen Seite 7, Absatz 3 in Verbindung mit Seite 2 Zeile 34 bis 36 („formschlüssig“),

Das Merkmal H) ist in den ursprünglichen Unterlagen, Seite 2, Zeile 22 bis 24 offenbart.

3.3 Neuheit

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 und das Türschloss nach Patentanspruch 6 nach Hilfsantrag sind jeweils neu.

3.3.1 Patentanspruch 1

Bei dem aus der DE 198 39 707 C2 bekannten Verfahren wird der Antrieb 1 entgegen Merkmal f1) fest mit der Platine 16 verbunden (Fig. 1).

Auch die DE 197 24 725 C1 zeigt eine - dem Merkmal f1) entgegenstehende - feste Verbindung zwischen Antrieb 106 und Platine 105, die durch Lötstellen 126, 111 realisiert ist (Sp. 6 Z. 29 und 48) und die nachgiebige Verbindung über die Stege 114 überbrückt.

Unter der Annahme, dass die Behauptung der Einsprechenden zutrifft, dass bei dem von ihr als in der Öffentlichkeit vorbenutzt behaupteten Verfahren gemäß Werkszeichnung „ZV-Element“ a. a. O. der Antrieb (20) und die Platine (22a) vor dem Einbau in das Gehäuse (28a) miteinander verbunden worden wären, ist aus der Werkszeichnung zu entnehmen ein

- a) Verfahren zur Herstellung eines Kraftfahrzeug-Türschlosses (ZV-Element),
- b) wobei ein elektrischer Antrieb (20) und eine Platine (22a) in ein Gehäuse (28a) des Kraftfahrzeug-Türschlosses (ZV-Element) eingebaut werden, mit folgenden Verfahrensschritten:
- c) vor dem Einbau in das Gehäuse (28a) werden der Antrieb (20) und die Platine (28a) derart zu einer Montagegruppe verbunden (Behauptung der Einsprechenden),
- d) dass sie innerhalb eines gewissen Bewegungsspielraums zueinander bewegbar sind (Motor 20 und Platine 28a hängen dann über die beiden am Stecker befindlichen Anschlussleiter lose zusammen, wodurch sie innerhalb eines gewissen Bewegungsspielraums zueinander bewegbar sind)
- e) danach wird die Montagegruppe (bestehend aus Platine 22a und Antrieb 20) derart in das Gehäuse eingebaut (Behauptung der Einsprechenden),
- g) dass das Gehäuse (28a) den Antrieb (20) und die Platine (22a) jeweils unmittelbar hält und/oder abstützt (Im Gehäuse 28a finden sich sowohl Halterungen für den Antrieb 20 als auch für die Platine 22a).

Gegenüber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist hier - entsprechend dem unter Punkt 3.1.1 dargelegten Verständnis - keine ein Spiel aufweisende form-schlüssige mechanische Verbindung zwischen Antrieb (20) und Platine vorgesehen (Merkmale f), f1) und d1)) und weiterhin werden hier - entgegen Merkmal h) -

auch im eingebauten Zustand Kräfte zwischen Antrieb (20) und Platine (22a) übertragen, nämlich die von den am Stecker (in 22a) angeordneten Anschlussleitern für den Antrieb (20) hervorgerufenen Federkräfte.

3.3.2 Patentanspruch 6

Wegen der Entsprechung der Merkmale F), F1') und H) des Patentanspruchs 6 mit den Merkmalen f), f1) in Verbindung mit d1) und h) des Patentanspruchs 1 gilt das zum Patentanspruch 1 zur Neuheit Gesagte zum Patentanspruch 6 gleichermaßen.

3.4 Erfinderische Tätigkeit

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 und das Türschloss nach Patentanspruch 6 nach Hilfsantrag beruhen jeweils auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3.4.1 Patentanspruch 1

Ausgehend von einem Verfahren zur Herstellung eines Kraftfahrzeug-Türschlosses, wie es aus der Werkszeichnung „ZV-Element“ a. a. O. entnehmbar ist, mag sich zwar die patentgemäße Aufgabe, dieses so zu modifizieren, dass zum einen der Montage- bzw. Herstellungsaufwand verringert wird, zum andern eine dauerhaft sichere Funktion des zusammengebauten Kraftfahrzeug-Türschlosses gewährleistet ist (Abs. 0007 der Streit-PS), in der Praxis von selbst stellen. Der Fachmann erhält aus der Werkszeichnung jedoch keine Anregung, die Montageverbindung zwischen Antrieb (20) und Platine (22a) - die hier durch die *kraftschlüssige* Leiterverbindung am Stecker realisiert ist - so zu gestalten, dass sie eine *formschlüssige* Verbindung mit Spiel ist (Merkmal d1)), die es ermöglicht, dass nach dem Einbau der Antrieb (20) und die Platine (22a) eine Spiel aufweisende mechanische Verbindung haben (Merkmale f), f1)).

Wegen der durch die Leiterverbindung am Stecker gebildeten kraftschlüssigen, d. h. *Kräfte übertragenden* Montageverbindung zwischen Antrieb (20) und Platine (22a), liegt es dann für den Fachmann auch nicht nahe, darauf zu kommen, die Montageverbindung so zu gestalten, dass sie in dem in das Gehäuse (28a) einge-

bauten Zustand *keine Kräfte* zwischen dem Antrieb (20) und der Platine (22a) überträgt (Merkmal h)).

Durch die aus den Druckschriften DE 198 39 707 C2 und DE 197 24 725 C1 entnehmbaren Verfahren erhält der Fachmann ebenfalls keine Anregung in diese Richtung, weil dort der Antrieb mit der Platine jeweils fest verbunden wird.

Der Fachmann muss somit erfinderisch tätig werden, um angesichts des Standes der Technik, wobei unterstellt wird, das Verfahren gemäß der Werkszeichnung „ZV-Element“ a. a. O. sei in der Öffentlichkeit vorbenutzt worden, zum Verfahren nach Patentanspruch 1 zu gelangen.

3.4.2 Patentanspruch 6

Wegen der Entsprechung der Merkmale F), F1') und H) des Patentanspruchs 6 mit den Merkmalen f), f1) in Verbindung mit d1) und h) des Patentanspruchs 1 gilt das zum Patentanspruch 1 zur erfinderischen Tätigkeit Gesagte zum Patentanspruch 6 gleichermaßen.

3.5 Die in der mündlichen Verhandlung weder vom Senat noch von den Beteiligten aufgegriffenen Druckschriften bringen gegenüber dem abgehandelten Stand der Technik keine neuen Gesichtspunkte; auf diese Druckschriften musste sonach bei der Beurteilung der Patentfähigkeit nicht eingegangen werden.

3.6 Rechtsbestand

Mit den Patentansprüchen 1 und 6 nach Hilfsantrag haben auch die hierauf jeweils rückbezogenen Unteransprüche Bestand.

Bertl

Kirschneck

Groß

Dr. Scholz

Be