



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 305/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Juni 2009

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent 102 60 272

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 9. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. Müller

beschlossen:

Das Patent DE 102 60 272 wird widerrufen.

Gründe

I.

Auf die am 20. Dezember 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent DE 102 60 272 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Auswuchtverfahren für sich drehende Farbräder, Auswuchtvorrichtung zur Durchführung des Auswuchtverfahrens sowie mit dem Auswuchtverfahren ausgewuchtetes Farbradmodul“ erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 16. Juni 2005 erfolgt.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene erteilte Patentanspruch 1 lautet:

M1 Auswuchtverfahren für Farbräder (51) zum Beseitigen von Schwingungen sich drehender Farbräder durch Unwucht, mit folgenden Schritten:

- M2** - Anbringen eines Behälters (Behälter 21, Schale 32, Ringelement 34, Ringelement 35, Schale 36, Behälter 52) an dem Farbrad (51);
- M3** - Einfüllen einer ausgewählten Menge eines härtbaren Fluids in den Behälter;
- M4** - Drehen des Farbrads (51) bis ein ausgewuchteter Zustand erreicht ist, wobei das Fluid aufgrund der Schwingungskraft, die sich aus der Drehung des Farbrads ergibt, am Umfang desselben fließt, wobei es durch eine Seitenwand des Behälters am Entweichen gehindert wird; und
- M5** - Aushärten des härtbaren Fluids.

Hinsichtlich der erteilten Unteransprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene erteilte nebengeordnete Patentanspruch 9 lautet:

- N1** Auswuchtvorrichtung für Farbräder (51) zum Beseitigen von sich durch Unwucht ergebender Schwingungen eines sich drehenden Farbrads zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 - 8, mit
- N2** - einem Motor (41, 54) zum Erzeugen einer Rotationskraft;
- N3** - einer aus dem Motor austretenden Spindel (42, 541), die mit dem Farbrad verbunden wird, um dieses drehend anzutreiben;
- N4** - einem auf dem Farbrad angebrachten Behälter (Schale 32, Behälter 52);
und

- N5** - einem härtbaren Fluid, das im Behälter enthalten ist;
- N6** - wobei das Fluid im Behälter an der Umfangsseite desselben unter Schwingungskräften fließt, wenn der Motor das Farbrad und damit den Behälter drehend antreibt, wobei das Fluid durch eine Seitenwand des Behälters gehalten wird, sodass es nicht entweichen kann, sondern sich auf solche Weise verteilt, dass es das sich drehende Farbrad auswuchtet, wobei das Fluid nach dem Erzielen des ausgewuchteten Zustands ausgehärtet wird.

Hinsichtlich der erteilten Unteransprüche 10 bis 13 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene erteilte nebengeordnete Patentanspruch 14 lautet:

- P1** Mittels des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ausgewuchtetes Farbradmodul zum Modulieren der Farbe von von außen auftreffendem Licht, mit:
- P2** - einer Spindel (541);
- P3** - einem Motor (54) zum Antreiben der Spindel;
- P4** - einem Farbrad (51) mit einer Anzahl transparenter Farbfilterfilme (511), das durch die Spindel drehend angetrieben wird, um die Farbe des einfallenden Lichts zu modulieren;
- P5** - einem Behälter (52) der am Innenumfang des Farbrads angebracht ist; und

P6 - einem im Behälter untergebrachten härtbaren Fluid (33), das unter Schwingungskräften am Umfang des Behälters fließt und durch eine Seitenwand desselben gehalten wird, ohne aus ihm zu entweichen, wodurch es auf solche Weise verteilt wird, dass es das sich drehende Farbrad auswuchtet, wobei das Fluid nach dem Erreichen des ausgewuchteten Zustands ausgehärtet wird.

Hinsichtlich der erteilten Unteransprüche 15 bis 18 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Gegen das Patent ist mit Schriftsatz vom 16. September 2005, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende macht mangelnde Patentfähigkeit, insbesondere mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend.

Außerdem macht sie geltend, dass der Gegenstand des Patents über die ursprünglich eingereichte Anmeldungsfassung hinausgehe.

Zur Begründung der mangelnden Patentfähigkeit verweist die Einsprechende auf folgende Druckschriften:

D1: JP 2001-37174 A mit englischem Abstract und Computerübersetzung

D2: TW 90214228 U

D3: US 6 747 803 B2 (Familienmitglied der D2 als Übersetzungshilfe)

D4: GB 679 522 und

D5: US 3 696 688.

Zur **D2** hat sie mit Eingabe vom 25. Februar 2009 ein englische Übersetzung eingereicht.

Im Prüfungsverfahren sind außerdem noch die Druckschriften

D6: DE-PS 695 245
D7: DE 198 06 898 A1
D8: DE 197 08 949 A1
D9: DE 101 00 627 A1
D10: DE 44 17 194 A1 und
D11: GB 14 71 706

genannt worden.

Die wie schriftlich angekündigt zur mündlichen Verhandlung nicht erschienene Einsprechende beantragt sinngemäß,

das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen,
der Patentinhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die wie schriftlich angekündigt ebenfalls zur mündlichen Verhandlung nicht erschienene Patentinhaberin beantragt sinngemäß,

das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Sie hat sich zum Vorbringen der Einsprechenden nicht geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1. Da die Einspruchsfrist im vorliegenden Verfahren nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist,

ist das Bundespatentgericht für die Entscheidung gemäß § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 gültigen Fassung weiterhin zuständig (vgl. BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II; BPatG GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig, denn die Einsprechende hat sich im Einspruchsschriftsatz anhand des druckschriftlichen Standes der Technik substantiiert mit allen Merkmalen des Gegenstandes gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 auseinandergesetzt. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist im Übrigen von der Patentinhaberin nicht bestritten worden.

3. Der Einspruch ist auch begründet. Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung erweisen sich die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1, 9 und 14 aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit als nicht patentfähig.

4. Das Streitpatent betrifft ein Auswuchtverfahren für sich drehende Farbräder, eine Auswuchtvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens sowie ein mit dem Verfahren ausgewuchtetes Farbradmodul (Absatz [0001]).

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Auswuchtverfahren für sich drehende Farbräder, eine Auswuchtvorrichtung zur Durchführung des Auswuchtverfahrens sowie ein mit dem Auswuchtverfahren ausgewuchtetes Farbradmodul zu schaffen, durch die Unwuchten sich drehender Farbräder beseitigt werden (Absatz [0013]).

Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Auswuchtverfahrens durch die Merkmale des Patentanspruchs 1, hinsichtlich der Auswuchtvorrichtung durch die Merkmale des Patentanspruchs 9 und hinsichtlich des Farbradmoduls durch die Merkmale des Patentanspruchs 14 gelöst (Absatz [0014]).

Bei der Erfindung wird an einem sich drehenden Farbrad ein Behälter angebracht, der eine härtbare Flüssigkeit enthält (Absatz [0015]).

Wenn sich das Farbrad dreht, fließt die Flüssigkeit automatisch aufgrund der Schwingungskräfte zu Ausgleichspositionen und verteilt sich dort. Dann wird die Flüssigkeit ausgehärtet. Dadurch wird das sich drehende Farbrad ausgehärtet. Die Flüssigkeit fließt, bis die Schwingungen verschwunden sind. Dadurch sei die Erfindung nicht nur einfach realisierbar, sondern mit ihr könne auch eine sehr genaue Auswuchtung realisiert werden (Absatz [0016]).

5. Die erteilten Patentansprüche 1 bis 18 sind, wie der Senat im Einzelnen überprüft hat, durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt und somit zulässig. Insbesondere gehen die erteilten Patentansprüche 1 bis 10 auf die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 10 zurück, gehen die erteilten Patentansprüche 11 bis 16 auf die ursprünglichen Patentansprüche 12 bis 17 zurück, geht der erteilte Patentanspruch 17 auf den ursprünglichen Patentanspruch 19 zurück und geht der erteilte Patentanspruch 18 auf die ursprüngliche Beschreibung Seite 6, zweiter Absatz, zurück.

Das Merkmal „Farbrad“ ist in den ursprünglichen Beschreibungsseiten 7, letzter Absatz, bis 8, dritter Absatz, sowie in den ursprünglichen Patentansprüchen 15 und 16 offenbart. Die diesbezüglichen Einwendungen der Einsprechenden hinsichtlich der Zulässigkeit des Merkmals „Farbrad“ vermag der Senat nicht zu teilen, insbesondere auch deshalb nicht, da die Einsprechende selbst in ihrem Einspruchsschriftsatz (vgl. die Seiten 4 bis 6) dieses Merkmal aus der ursprünglichen Beschreibung zutreffend herleitet.

6. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist zwar neu, beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, einem mit der Entwicklung von Auswuchtverfahren für rotierende Maschinenteile befasstem berufserfahrenem Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, denn der Ge-

genstand des erteilten Patentanspruchs 1 ergibt sich für ihn in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach den Druckschriften **D1** und **D2**.

Aus der Druckschrift **D2** (vgl. die englische Übersetzung, Absatz [0002]) ist ein Auswuchtverfahren (balancing) für Farbräder (color wheel) zum Beseitigen von Schwingungen sich drehender Farbräder (vgl. den Patentanspruch 5, „to dynamically balance the color wheel“) durch Unwucht bekannt (**M1**), mit folgenden Schritten:

- Anbringen eines Behälters (vgl. die Figur 2 und den Absatz [0013], „An annular groove 116 is formed on the external surface 114 of the carrier 11“) an dem Farbrad (**M2**),
- Einfüllen einer ausgewählten Menge eines härtbaren Fluids (vgl. Absatz [0014], „By filling the balancing substance, such as the UV glue, into the annular groove...“) in den Behälter (**M3**), und
- Aushärten des härtbaren Fluids (der Kleber ist UV härtbar, UV glue) (**M5**).

Aus der Druckschrift **D2** geht jedoch nicht explizit hervor, ob das Fluid während einer Drehung des Farbrads bis ein ausgewuchteter Zustand erreicht ist aufgrund der Schwingungskraft, die sich aus der Drehung des Farbrads ergibt, am Umfang desselben fließt, wobei es durch eine Seitenwand des Behälters am Entweichen gehindert wird, wie im Merkmal **M4** des erteilten Patentanspruchs 1 beansprucht ist, oder bei stehendem Farbrad in den Behälter eingebracht wird und anschließend aushärtet.

Der Fachmann wird jedoch im Bestreben, ein möglichst effektives Auswuchten zu erreichen auch die Druckschrift **D1** in Betracht ziehen, aus der ein Auswuchtverfahren für sich drehende Rotoren (vgl. die englische Übersetzung Absatz [0002], balance adjustment, rotor) bekannt ist, bei dem der Rotor (rotor) gedreht wird (vgl. das engl. Abstract, die Figur 1 und die Absätze [0015] bis [0021] und [0027]) bis ein ausgewuchteter Zustand erreicht wird (vgl. im Abstract: „...driving and rotating of the rotor 20..“), wobei das Fluid aufgrund der Schwingungskraft, die sich aus

der Drehung des Rotors ergibt, am Umfang desselben fließt (vgl. im Abstract: „...the balance material is moved as far as a balance acting position where three action forces of a viscosity damping force, a restoring force and a centrifugal force balance.“), wobei es durch eine Seitenwand des Behälters (concave bzw. trench 23, vgl. die Figur 1) am Entweichen gehindert (**M4**) und anschließend zur Fixierung ausgehärtet (vgl. Absatz [0019]) wird (**M5**).

Der Fachmann wird somit im Bestreben, das Auswuchtverfahren gemäß der Druckschrift **D2** zu verbessern, die aus der Druckschrift **D1** bekannte Lehre, das Fluid zur besseren Verteilung und für ein besseres Auswuchten während einer Drehung des auszuwuchtenden Gegenstands automatisch in die Auswuchtposition fließen zu lassen, auch bei dem Auswuchtverfahren gemäß **D2** anwenden.

7. Die Gegenstände der erteilten nebengeordneten Patentansprüche 9 und 14 sind zwar neu, beruhen jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, denn die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 9 und 14 ergeben sich ebenfalls in naheliegender Weise für ihn aus dem Stand der Technik nach den Druckschriften **D1** und **D2**, da sie inhaltlich teilweise eine reine Wiederholung des Gegenstandes gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 darstellen und die demgegenüber zusätzlich beanspruchten Merkmale betreffend einen Motor (**N2**, **P3**) eine Spindel (**N3**, **P2**) und eine Anzahl transparenter Farbfilterfilme (**P4**) ebenfalls bereits aus der Druckschrift **D2** (vgl. Absatz [0012]: motor 2, rotary axle of the motor 2, Absatz [0015]: filter plates 12a, 12b, 12c, 12d) bekannt sind.

8. Auch die erteilten Unteransprüche 2 bis 8, 10 bis 13 und 15 bis 18 lassen, wie der Senat überprüft hat, eine erfindungsbegründende Substanz nicht erkennen, was von der Patentinhaberin auch nicht geltend gemacht wurde.

Daher ist das Patent insgesamt zu widerrufen (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

9. Für die von der Einsprechenden beantragte Kostenauflegung besteht kein Anlass.

Auch im Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht trägt jeder Beteiligte grundsätzlich seine Kosten selbst, wie aus § 147 Abs. 3 S. 2 PatG a. F. i. V. m. § 62 Abs. 1 PatG abzuleiten ist. Von dieser Regel kann zwar ausnahmsweise abgewichen werden. Erforderlich ist hierfür aber, dass dies aus Gründen der Billigkeit gerechtfertigt ist, wofür insbesondere an das Verhalten oder die Verhältnisse der Verfahrensbeteiligten angeknüpft werden kann (vgl. BGH GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung; BPatG, GRUR 2001, 329 - Umschreibungsverfahren II). Der Vortrag der Einsprechenden hierzu reicht aber nicht aus, um mit der erforderlichen Sicherheit davon ausgehen zu können, dass die Patentinhaberin grob fahrlässig oder vorsätzlich ihre Wahrheitspflicht im Erteilungsverfahren verletzt hat.

Die Einsprechende hat geltend gemacht, dass die Patentinhaberin die Entgegnungen **D1** und **D2** und deren Bedeutung für die Neuheit und für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents gekannt habe. Denn diese Druckschriften seien im parallelen amerikanischen Erteilungsverfahren als sehr relevant eingestuft worden. Von der Anmelderin sei zu erwarten gewesen, dass sie diesen ihr bekannten Stand der Technik einbringt und diskutiert. Durch ihr insoweit zurückhaltendes Verhalten im Erteilungsverfahren sei es erst erforderlich geworden, Einspruch zu erheben. Hierdurch seien der Einsprechenden unnötig hohe Kosten entstanden, die die Patentinhaberin nach billigem Ermessen zu tragen habe.

§ 124 PatG fordert von den Beteiligten, im Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben. Tatsächliche Umstände sind alle konkreten Geschehnisse und Zustände der Außenwelt, die das Gesetz zur Voraussetzung einer Rechtswirkung macht. Dazu gehört z. B. der Stand der Technik, über ihn bekannte wichtige Unterlagen einschließlich in einer Auslandsanmeldung entgegengehaltener Druckschriften (vgl. auch § 34 Abs. 7 PatG). Die

Wahrheitspflicht erstreckt sich also auf den gesamten entscheidungserheblichen Sachverhalt und begründet daher auch eine Verpflichtung, Tatsachen, die bisher noch nicht zur Sprache gekommen sind, aber in den Rahmen des Erörterten gehören, zu offenbaren. Ein Beteiligter darf sich nicht nur die ihm günstigen Tatsachen herausgreifen und bekannte, für das Verfahren wesentliche Umstände verschweigen. Die Wahrheitspflicht verbietet, aus der Unkenntnis der Erteilungsbehörde oder der anderen Verfahrensbeteiligten wider besseres eigenes Wissen Vorteile zu ziehen. Der unmittelbar nicht strafbewehrte Verstoß gegen die Wahrheitspflicht kann kostenrechtliche Folgen für den Beteiligten haben (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, § 124 Rn. 9, 10, 29 m. w. N.).

Hierzu hätte die Einsprechende aber im Einzelnen vortragen müssen, wann und mit welcher Konsequenz die fraglichen Entgegenhaltungen in das amerikanische Erteilungsverfahren eingeführt worden sind und in welchem Stadium sich das deutsche Erteilungsverfahren zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Denn nur dann wäre feststellbar gewesen, ob die Patentinhaberin gegen die Wahrheitspflicht verstoßen hat, d. h., ob dieser Stand der Technik noch in das deutsche Erteilungsverfahren hätte eingeführt werden können und auf die Erteilung selbst oder jedenfalls auf die Formulierung der Ansprüche Auswirkungen gehabt hätte, die die Erhebung eines Einspruchs überflüssig gemacht hätten. Dies ist nicht geschehen, so dass es bei dem Grundsatz bleibt, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Dr. Müller

Ko