



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 305/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent DE 101 29 046

...

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Dezember 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.- Ing. Schneider sowie die Richterin Bayer und die Richter Dipl.- Ing. Schlenk und Dipl.-Ing. (Univ.) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder beschlossen:

Das Patent 101 29 046 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 5. Januar 2006 veröffentlichte Erteilung des am 15. Juni 2001 angemeldeten deutschen Patents 101 29 046 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Kolben für eine Brennkraftmaschine mit einem Eingußkörper“ ist am 5. April 2006 Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist mit Gründen versehen und auf die Behauptung gestützt, dass der Gegenstand des Streitpatents mangels erfindersicher Tätigkeit nicht patentfähig sei.

Die Einsprechende beruft sich unter anderem auf den Stand der Technik nach der Druckschrift:

DE 30 40 125 A1 (D1)

Sie macht unter anderem geltend, der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sei durch die D1 nahegelegt.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Streitpatent zu widerrufen

Die Patentinhaberin hat sich zur Sache nicht geäußert.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„Kolben (1), insbesondere ein Kolben für eine Brennkraftmaschine, mit einem Kolbenboden (2), einem Ringfeld (3) und Kolbenschäften (4) mit Bolzenbohrungen (5), dadurch gekennzeichnet, dass im Kolbenboden (2) zumindest ein Bereich (6) vorhanden ist, der aus einem Material besteht, dessen spezifisches Gewicht kleiner ist als das Material, aus dem der Kolbenboden (2) besteht, wobei der Bereich vollständig von dem Material des Kolbenbodens (2) umgeben ist.“

Zum Wortlaut der unmittelbar oder mittelbar auf den Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6, die weitere Ausgestaltungen des Patentgegenstands nach dem Hauptanspruch beinhalten, wird auf die Patentschrift DE 101 29 046 B4 verwiesen.

## II.

Der Senat ist für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren auch nach der - mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten - Aufhebung der Übergangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG noch auf Grund des Grundsatzes der "perpetuatio fori" gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG analog zuständig.

## III.

Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist zulässig. Er ist auch begründet. Der Gegenstand des angefochtenen Patents stellt keine patentfähige Erfindung dar.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht mehr neu.

Als hier zuständiger Fachmann ist aufgrund der auftretenden Kräfte und Momente sowie der zugehörigen Sicherheitsüberlegungen ein Dipl.-Ing. (FH) des Maschinenbaus mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konzeption und Konstruktion von Kolben anzusehen.

Der veröffentlichte Schutzanspruch 1 lässt sich folgendermaßen gliedern:

- a Kolben (1), insbesondere ein Kolben für eine Brennkraftmaschine, mit einem Kolbenboden (2), einem Ringfeld (3) und
- b Kolbenschäften (4) mit Bolzenbohrungen (5),  
dadurch gekennzeichnet,
- c dass im Kolbenboden (2) zumindest ein Bereich (6) vorhanden ist,
- d der aus einem Material besteht, dessen spezifisches Gewicht kleiner ist als das Material, aus dem der Kolbenboden (2) besteht,
- e wobei der Bereich vollständig von dem Material des Kolbenbodens (2) umgeben ist.

Unter dem Begriff „Kolbenboden (2)“ mit „Ringfeld (3)“ (für die Kolbenringe) versteht der Fachmann gemäß Fig. 1 i. V. m. Beschreibung Abs. [0020] des angegriffenen Patents hier die oberhalb der Bolzenbohrung (5) gelegenen Teile des Kolbens, der auch mehrteilig ausgeführt sein kann.

Der DE 30 40 125 A1 (D1) liegt gemäß Beschreibung S. 6, Abs. 2 und 3 die auch dem Streitpatent Abs. 0002 entnehmbare Problemstellung zugrunde, einen Kolben für Brennkraftmaschinen möglichst leicht zu konstruieren, ohne dass die Festigkeit (und damit die Betriebssicherheit) darunter leidet.

Diese Schrift beschreibt mit der obigen Zielvorgabe einen Kolben (2), insbesondere einen Kolben für eine Brennkraftmaschine, vgl. Beschreibung S. 6, Abs. 2. Dortiger Kolben weist gemäß Kennzeichen des Anspruchs 1 i. V. m. Fig. 1

und 2 der D1 auch einen Kolbenboden, ein Ringfeld und einen Kolbenschaft mit Bolzenbohrungen auf.

Damit sind die Merkmale a und b aus der Schrift D1 bekannt.

Auch ist bei diesem Kolben im Kolbenboden (4) zumindest ein Bereich (30) vorhanden (Merkmal c), der aus einem Material besteht, dessen spezifisches Gewicht kleiner ist als das Material, aus dem der Kolbenboden (4) besteht. Der Bereich 30 ist gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 und 2 i. V. m. Beschreibung S. 9, Abs. 2 und 3 vollständig von dem Material des Kolbenbodens (4) samt dessen Innenkorpus (6), der Bestandteil des Kolbenbodens ist, umgeben (Merkmal e). Gemäß der Beschreibung S. 9, Abs. 5 ist der Hohlraum (30) mit Polyurethanschaum niedriger Dichte ausgefüllt und der Kolbenboden (4) besteht aus Aluminiumlegierung, vgl. S. 10, Abs. 3, während der Innenkorpus (6) aus mit Kohlenstofffasern verstärktem Epoxidharz besteht (S. 10, Abs. 2). Bekanntermaßen ist das spezifische Gewicht von Polyurethanschaum niedriger Dichte wesentlich kleiner als das einer Aluminiumlegierung oder das von mit Kohlefasern verstärktem Epoxidharz, welche den Kolbenboden bilden. Damit ist auch das Merkmal d aus der Schrift D1 vorbekannt.

Der Ausdruck "vollständig von dem Material des Kolbenbodens (2) umgeben", wie im Merkmal e gefordert, bedeutet im Sinne der Beschreibung aber nicht, dass der Bereich aus leichterem Material ringsum eingeschlossen sein muss, sondern auch dass er zumindest zum Innenraum des Kolbens hin offen sein kann, vgl. Beschreibung des Streitpatents, Abs. [0011] (Sp. 3, Z. 2 bis 6). Somit ist auch Merkmal e erfüllt.

Da der Patentanspruch 1 daher mangels Neuheit nicht rechtsbeständig ist, können auch die auf ihn rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 keinen Bestand haben.

Dass in den Patentansprüchen 2 bis 6 für den Fachmann noch Merkmale von Patent begründender Bedeutung enthalten wären, hat die Patentinhaberin im Übrigen nicht geltend gemacht und ist für den Senat auch nicht ersichtlich.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den 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 durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Schneider

Bayer

Schlenk

Ausfelder

Me