



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 4/14

Verkündet am
21. Oktober 2014

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 053 827.4

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F01L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2009 aufgehoben und das Patent mit der Bezeichnung „Bauteil“ mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprüche 1 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 2014,

Beschreibung, Seiten 1, 3 und 4 sowie Bezugszeichenliste, eingegangen am 11. November 2005, Seite 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 2014,

und ein Blatt Zeichnung gemäß Offenlegungsschrift.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 11. November 2005 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der Voranmeldung 10 2005 009 771.5 vom 3. März 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 10 2005 053 827.4 mit der Bezeichnung „Bauteil“.

Mit Beschluss vom 27. Februar 2009, abgesandt am 1. April 2009, hat die Prüfungsstelle für Klasse F01L des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen und dabei zur Begründung angegeben, der Anspruch 1 sei unzulässig. Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 4. April 2009 eingelegte Beschwerde der Anmelderin.

Die Beschwerdeführerin stellte den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F01L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2009 aufzuheben und das Patent mit der Bezeichnung „Bauteil“ mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 2014,

Beschreibung, Seiten 1, 3 und 4 sowie Bezugszeichenliste, eingegangen am 11. November 2005, Seite 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 2014,

und ein Blatt Zeichnung gemäß Offenlegungsschrift.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

Bauteil, das

- zum Positionshalten einer drehbar gelagerten Rolle in Achsrichtung der Rolle und als Sitz für eine Feder vorgesehen und ausgebildet ist,
- das zwischen einer Federseite und einer Rollenseite einen lochscheibenartigen Bereich umfasst, dessen federseitige Stirnfläche als Sitz der Feder vorgesehen ist,
- das zum Positionshalten der Rolle zwei, bezogen auf den lochscheibenartigen Bereich sich im Wesentlichen axial zur Rollenseite hin erstreckende Finger umfasst, die sich an zwei einander gegenüberliegenden Abschnitten am Außenrand des lochscheibenartigen Bereichs anschließen, wobei wenigstens einer der Finger in einem Bereich, in dem er zum Anliegen an einer der Stirnflächen der Rolle vorgesehen ist, mit einer Prägung oder Durchsetzung ausgebildet ist, wobei eine der Rolle zugewandte Oberfläche der Durchsetzung plan oder kalottenartig ausgebildet ist, und
- das einstückig aus einem Blech tiefgezogen hergestellt ist.

Die Ansprüche 2 bis 7 sind unmittelbar bzw. mittelbar auf den geltenden Anspruch 1 rückbezogen.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind als Stand der Technik die folgenden Druckschriften berücksichtigt worden:

D1)	DE 101 55 718 A1	
D2)	DE 100 17 114 A1	
D3)	DE 43 31 694 A1	
D4)	DE 2 361 679 A	
D5)	DE 81 26 623 U1	
D6)	EP 1 707 794 A1	
D7)	JP 09-122767 AA	Patent Abstracts of Japan
D8)	JP 2003 211244 A	
D9)	JP 63-160729 AA	Patent Abstracts of Japan

In der Anmeldung war außer der D1 noch genannt:

VAG) EP 0 770 762 A1

Wegen des Wortlauts der rückbezogenen Ansprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1) Die Beschwerde ist zulässig.

2) Der geltende Anspruch 1 lässt sich wie folgt gliedern:

- M1) Bauteil, das
- M2a) zum Positionshalten einer drehbar gelagerten Rolle in Achsrichtung der Rolle [vorgesehen und ausgebildet ist]
- M2b) und als Sitz für eine Feder vorgesehen und ausgebildet ist,
- M3) das zwischen einer Federseite und einer Rollenseite einen lochscheibenartigen Bereich umfasst, dessen federseitige Stirnfläche als Sitz der Feder vorgesehen ist,
- M4) das zum Positionshalten der Rolle zwei, bezogen auf den lochscheibenartigen Bereich sich im Wesentlichen axial zur Rollenseite hin erstreckende Finger umfasst, die sich an zwei einander gegenüberliegenden Abschnitten am Außenrand des lochscheibenartigen Bereichs anschließen,
- M5) wobei wenigstens einer der Finger in einem Bereich, in dem er zum Anliegen an einer der Stirnflächen der Rolle vorgesehen ist,
- M5a) mit einer Prägung [ausgebildet ist]
- M5b) oder [mit einer] Durchsetzung ausgebildet ist, wobei eine der Rolle zugewandte Oberfläche der Durchsetzung plan oder kalottenartig ausgebildet ist,
- M6) und das einstückig aus einem Blech tiefgezogen hergestellt ist.

3) Als Fachmann zuständig ist vorliegend ein Maschinenbauingenieur (FH) mit Erfahrung im Bereich der Konstruktion von mechanischen Bauteilen aus Metall.

4) Zum Verständnis des geltenden Anspruchs 1

Gegenstand des Anspruchs 1 ist gemäß dem Merkmal M1 ein Bauteil.

Das Bauteil kann laut der Beschreibungseinleitung, siehe Abs. 0002 der Offenlegungsschrift, beispielsweise Teil eines Rollenstößels einer Pumpeinheit eines

Kraftstoffeinspritzsystems sein, diese Angaben haben jedoch keinen Eingang in den Anspruch 1 gefunden.

In den Merkmalen M2a und M2b sind zwei Verwendungen angegeben, für die das Bauteil vorgesehen und ausgebildet sein soll.

Dass das beanspruchte Bauteil für die angegebenen Verwendungen vorgesehen sein soll, stellt nur insoweit eine das Bauteil beschreibende Angabe dar, als darauf gerichtete Gedanken des Konstrukteurs auch zu einer entsprechenden Ausbildung des Bauteils geführt haben – die Gedanken selbst sind keine am Bauteil nachprüfbaren Eigenschaften des Bauteils.

Dass das beanspruchte Bauteil für die angegebenen Verwendungen ausgebildet sein soll, ist dahingehend zu verstehen, dass das Bauteil so ausgebildet sein muss, dass es für die angegebenen Verwendungen geeignet ist.

Die Eignung zu einer Verwendung gemäß dem Merkmal M2a, wonach das Bauteil zum Positionshalten einer drehbar gelagerten Rolle in Achsrichtung der Rolle geeignet sein soll, ist durch die Angaben des Merkmals M4 gegeben, denn die zwei in Merkmal M4 beschriebenen Finger sind dazu geeignet, eine Rolle, die zwischen ihnen so angeordnet ist, dass jeder ihrer Stirnseiten zu einem der Finger zeigt, in Achsrichtung in Position zu halten. Merkmal M2a enthält somit keine Angaben zum beanspruchten Bauteil, die über die des Merkmals M4 hinausgehen.

Die Eignung zu einer Verwendung gemäß dem Merkmal M2b, wonach das Bauteil als Sitz für eine Feder geeignet sein soll, ist durch die Angaben des Merkmals M3 gegeben, denn die im Merkmal M3 beschriebene Stirnfläche ist als Sitz für eine Feder geeignet. Merkmal M2b enthält somit keine Angaben zum beanspruchten Bauteil, die über die des Merkmals M3 hinausgehen.

Laut Merkmal M5 ist wenigstens einer der im Merkmal M4 beschriebenen Finger entweder mit einer Prägung gemäß dem Merkmal M5a ausgebildet oder mit einer

Durchsetzung gemäß dem Merkmal M5b, also einer Ausbauchung mit ebenem oder kalottenförmigem Boden.

Merkmal M5 enthält weiterhin die Angabe, dass diese Prägung oder Durchsetzung in einem Bereich ausgebildet sein soll, in dem der Finger zum Anliegen an einer der Stirnflächen der Rolle vorgesehen ist, d. h. einem Bereich, in dem der Finger zum Anliegen an einer der Stirnseiten der Rolle geeignet sein muss. Wie schon zu den Merkmalen M2a und M2b ausgeführt, kommt es dabei auf die tatsächliche Eignung des fraglichen Bereichs an.

Merkmal M6 gibt an, dass das Bauteil einstückig aus einem Blech tiefgezogen hergestellt ist. Diese Angabe grenzt von Bauteilen ab, die anders hergestellt worden sind, also z. B. durch andere Umformverfahren oder durch gänzlich andere Verfahren wie z. B. durch Urformen (z. B. Gießen), durch Trennen (z. B. Spanen) oder durch Fügen (z. B. Schweißen), und die dadurch von einem tiefgezogenen Bauteil unterscheidbar sind.

5) Die geltenden Ansprüche sind zulässig.

Die Merkmale des geltenden Anspruchs 1 ergeben sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2, 5, 6 und 8. Die geltenden Ansprüche 2 bis 7 ergeben sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 3, 4, 7 und 9 bis 11.

Im Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für F01L vom 27. Februar 2009 war angegeben, das Merkmal M6 des Anspruchs 1 gebe einen Verfahrensschritt eines Herstellungsverfahrens an, und die Aufnahme dieses Merkmals in den ansonsten auf ein Erzeugnis gerichteten Anspruch führe dazu, dass die Patentkategorie des Anspruchs 1 unklar sei.

Das Merkmal M6 gibt jedoch nicht einen Schritt eines Herstellungsverfahrens an, sondern, wie schon aus der Formulierung „hergestellt ist“ folgt, einen durch das Herstellungsverfahren entstandenen Ist-Zustand des Bauteils, der dieses Bauteil insoweit beschreibt, als dieses dadurch von anders hergestellten Bauteilen

unterscheidbar ist. Merkmal M6 beschreibt somit, wie auch die weiteren Merkmale des Anspruchs 1, das beanspruchte Erzeugnis, wodurch eindeutig erkennbar ist, dass der Anspruch auf ein Erzeugnis gerichtet ist.

6) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu und beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Die ältere, aber nachveröffentlichte und deshalb nur bei der Beurteilung der Neuheit in Betracht zu ziehende Anmeldung **D6** offenbart, siehe insbesondere die Figuren 7, 9, 10 und 15 sowie die Absätze 0042 bis 0044, ein Bauteil 10, das Teil eines Rollenstößels einer Pumpeinheit eines Kraftstoffeinspritzsystems ist, siehe auch die Figuren 1, 2 und die Absätze 0001, 0002, und das offensichtlich auch die Merkmale **M1** bis **M4** des geltenden Anspruchs 1 aufweist. Dabei kann dahinstehen, ob es sich bei den gebogenen Abschnitten 91 der Finger 90a, siehe Fig. 15a, um (tunnel-) kalottenartige Durchsetzungen entsprechend den Merkmalen **M5** und **M5b** handelt, weil der D6 nicht zu entnehmen ist, dass das Bauteil 10 entsprechend dem Merkmal **M6** aus einem Blech tiefgezogen hergestellt sein soll. Denn selbst wenn man annähme, der Fachmann würde den Darstellungen des Bauteils 10 in den Figuren entnehmen, das Bauteil 10 solle durch Umformen einstückig aus einem Blech hergestellt werden, so ist doch noch eine Auswahl aus mehreren grundsätzlich in Frage kommenden Umformverfahren wie z. B. Drücken, Streckziehen und Tiefziehen erforderlich. Eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung einer Herstellung durch Tiefziehen ist somit nicht gegeben.

Die **D3** offenbart mit dem Jochteil 13 nach Figur 4 ein Bauteil entsprechend dem Merkmal **M1**, das zwei Finger 17 aufweist, die mittels einer Achse 21 eine Rolle 20 in Position halten, entsprechend den Merkmalen **M2a** und **M4**. Die Oberseite des Jochteils 13 dient gemäß Figur 4 zwar als Sitz für ein Gehäuseteil 12, ist jedoch auch als Sitz für eine Feder entsprechend den Merkmalen **M2b** und **M3** objektiv geeignet. Das Jochteil 13 soll durch Ziehen einer Metallplatte gebildet werden,

siehe Spalte 1, Zeilen 36, 37, und Spalte 2, Zeilen 13, 14, wodurch ein Tiefziehen entsprechend Merkmal **M6** zumindest nahegelegt ist. Die Finger 17 des Jochteils 13 weisen weiterhin jeweils zwei ebene Bereiche auf, siehe die perspektivische Darstellung in der Figur 2, an denen die Rolle 20 zwar nicht anliegt, siehe die Figur 4, die aber zum Anliegen an einer Stirnfläche einer Rolle entsprechend dem Merkmal **M5** objektiv geeignet sind. Es wird durch die D3 jedoch weder offenbart noch nahegelegt, in einem dieser ebenen Bereiche der Finger 17 eine Prägung entsprechend dem Merkmal **M5a** oder eine Durchsetzung entsprechend dem Merkmal **M5b** vorzusehen.

Eine solche Anregung ergibt sich auch nicht durch den weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik:

Die bereits in der Anmeldung genannte **D1**, siehe insbesondere die Figur 2 und Abs. 0027, offenbart einen Rollenstößel 14, jedoch ohne ein aus Blech hergestelltes Bauteil. Die Druckschrift **D2**, siehe insbesondere die Figur 1 und Abs. 0017, offenbart einen aus einem Blechwerkstoff hergestellten Federteller 2, jedoch ohne Finger.

Die **D4** offenbart, siehe insbesondere die Figuren 1 bis 3, ein Bauteil 40, das zum Positionshalten einer Rolle 32 zwei Finger entsprechend dem Merkmal **M4** umfasst, die jeweils einen ebenen Bereich 44, 45 aufweisen, der zum Anliegen an einer der Stirnflächen der Rolle 32 entsprechend dem Merkmal **M5** vorgesehen ist. Auch durch die D4 wird jedoch weder offenbart noch nahegelegt, in einem dieser ebenen Bereiche eine Prägung entsprechend dem Merkmal **M5a** oder eine Durchsetzung entsprechend dem Merkmal **M5b** vorzusehen.

Die bereits in der Anmeldung genannte Druckschrift **VAG** offenbart, siehe insbesondere die Figur 1, ein Bauteil 2, das zum Positionshalten einer Rolle 4 zwei Finger 242, 242' ähnlich dem Merkmal **M4** umfasst, die jeweils einen ebenen Bereich 262, 262' aufweisen, der zum Anliegen an einer der Stirnflächen der Rolle 4 entsprechend dem Merkmal **M5** vorgesehen ist. Auch durch die Druckschrift **VAG** wird jedoch weder offenbart noch nahegelegt, in einem dieser

ausdrücklich ebenen Bereiche, dazu siehe Spalte 2, Zeilen 44 bis 47, eine Prägung entsprechend dem Merkmal M5a oder eine Durchsetzung entsprechend dem Merkmal M5b vorzusehen.

Die Druckschrift **D5** offenbart ein Bauteil 10', siehe insbesondere die Figur 2, das aus Stahlblech tiefgezogen ist, und das eine Rolle 34 lagert, D5 enthält jedoch ebenfalls keine Anregung zu einer Gestaltung entsprechend den Merkmalen M5 bis M5b.

Auch die weiter ab liegenden, napfförmige Bauteile betreffenden Druckschriften **D7** bis **D9** können keinen Hinweis auf eine Gestaltung entsprechend den Merkmalen M5 bis M5b geben.

7) Die Unteransprüche betreffen zweckmäßige Ausgestaltungen des Bauteils nach Anspruch 1 und sind daher ebenfalls gewährbar.

III.

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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Schneider

Bayer

Krüger

Ausfelder

Me