

# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 85/98

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. Juli 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung P 197 28 142.7-51

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dipl.-Ing. Winklharrer, Dipl.-Ing. Bork und Rauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin wird im Umfang des Hauptantrags zurückgewiesen.

2. Auf den Hilfsantrag wird der angefochtene Beschluß aufgehoben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## Gründe

### I

Die Patentanmeldung ist beim Deutschen Patentamt am 2. Juli 1997 mit der Bezeichnung

### **"Spiegel-Verstellantrieb"**

eingegangen. Die Prüfungsstelle für Klasse B 60 R des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 17. Juli 1998 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie unter Hinweis auf die Druckschrift JP 1-237234(A) mit Abstract ausgeführt, ein Stellantrieb mit einem als Flachankermotor ausgebildeten Antriebsmotor sei am Anmeldetag bekannt gewesen. Wie der weitere Stand der Technik gemäß den Druckschriften JP 62-4654(A) und JP 61-202948(A), beide mit Abstract, außerdem zeige, sei es gang und gäbe, Flachankerantriebsmotoren mit Stellglied derart in einem Hohlraum unterzubringen, daß das Stellglied dessen Wand durchdringe. Mit diesem Wissen habe es für einen durchschnittlichen Fachmann, hier für einen einschlägigen Kfz-Konstrukteur, keiner erfinderischen Tätigkeit bedurft, um den beanspruchten Verstellantrieb auszubilden.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat die Patenterteilung mit geänderten Anmeldungsunterlagen weiterverfolgt und die Meinung vertreten, der beschränkte Anwendungsgegenstand nach

den geltenden Patentansprüchen 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag sei neu und erfinderisch.

Sie hat beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen (Hauptantrag):

- Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
- Patentansprüche 2 bis 7, eingegangen am 2. Juli 1997,
- Beschreibung Seiten 1 bis 3 vom 2. Juli 1998, eingegangen am 11. Juli 1998,
- Beschreibung Seiten 4 bis 7 und ein Blatt Zeichnung, eingegangen am 2. Juli 1997;

hilfsweise:

das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung und Zeichnung gemäß Hauptantrag.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Verstellantrieb zur Verstellung eines an einem Fahrzeugkarosserieelement oder an einem Fahrzeuginnenraumelement angebauten, gegenüber dem Fahrzeugkarosserieelement oder dem Fahrzeuginnenraumelement verstellbaren Bewegungselementes mit einem Antriebsmotor und einem Verstellgetriebe, wobei der Antriebsmotor als Flachankermotor ausgebildet ist, dessen Motor-

welle das Motordrehmoment direkt über ein Stellglied des Verstellgetriebes auf das Bewegungselement überträgt, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsmotor (15) in einem Karosseriehohlraum (14) oder in einem durch das Fahrzeuginnenraumelement abgedeckten Hohlraum aufgenommen ist und das Stellglied (30) das Fahrzeugkarosserieelement (12) oder das Fahrzeuginnenraumelement (27) durchdringt, derart, daß der Antriebsmotor durch das Karosserieelement oder das Fahrzeuginnenraumelement räumlich vom Bewegungselement getrennt ist."

An diesen Patentanspruch 1 schließen sich sechs abhängige Ansprüche 2 bis 7 an, die konkrete Ausgestaltungen des Verstellantriebes nach dem Patentanspruch 1 kennzeichnen.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

"Verstellantrieb zur Verstellung eines an einem Fahrzeugkarosserieelement oder an einem Fahrzeuginnenraumelement angebaute, gegenüber dem Fahrzeugkarosserieelement oder dem Fahrzeuginnenraumelement verstellbaren Bewegungselementes mit einem Antriebsmotor und einem Verstellgetriebe, wobei der Antriebsmotor als Flachankermotor ausgebildet ist, dessen Motorwelle das Motordrehmoment direkt über ein Stellglied des Verstellgetriebes auf das Bewegungselement überträgt, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsmotor (15) in einem Karosseriehohlraum (14) oder in einem durch das Fahrzeuginnenraumelement abgedeckten Hohlraum aufgenommen ist und das Stellglied (30) das Fahrzeugkarosserieelement (12) oder das Fahrzeuginnenraumelement (27) durchdringt, derart, daß der Antriebsmotor durch das

Karosserieelement oder das Fahrzeuginnenraumelement räumlich vom Bewegungselement getrennt ist,  
und daß der Antriebsmotor (15) mit einem einer Antriebsseite gegenüberliegenden Gehäuseteil (23) formschlüssig in ein Abdeckelement (27) eingreift und sich mit einem auf der Antriebsseite angeordneten Gehäuseteil (22) über eine Federeinrichtung (28) an dem Fahrzeugkarosserieelement (12) oder an dem Fahrzeuginnenraumelement abstützt, das vom Stellglied (30) durchdrungen wird,  
wobei der Gehäuseteil (23) eine sphärisch konvex ausgebildete Abstützfläche (25) aufweist, und die Motorwelle (19) im wesentlichen koaxial mit der Flächennormalen im Mittelpunkt der Abstützfläche angeordnet ist."

An diesen Patentanspruch 1 schließen sich vier abhängige Ansprüche 2 bis 5 mit konkreten Ausgestaltungen dieses Verstellantriebes an.

Wegen des schriftsätzlichen Vorbringens der Anmelderin wird auf die Beschwerdeakte verwiesen.

## II

Die statthafte Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im übrigen zulässig. Im Ergebnis führt sie zur Zurückverweisung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt.

A. Zum Hauptantrag:

1. Die vorgenommenen Änderungen sind ursprünglich offenbart.

Die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 ergeben sich im wesentlichen aus dem ursprünglichen Patentanspruch 1. Die zusätzlich beanspruchte räumliche Trennung des Antriebsmotors von dem Bewegungselement durch das Karosserieelement bzw das Fahrzeuginnenraumelement ergibt sich als klarstellende Erläuterung ebenfalls aus der im ursprünglichen Patentanspruch 1 beanspruchten Anordnung des Antriebsmotors in einem Karosseriehohlraum und ist zudem durch das dargestellte Ausführungsbeispiel gedeckt, vgl insb S 5 bis 6 iVm der Figur.

Die Patentansprüche 2 bis 7 sind mit der ursprünglichen Anspruchsfassung identisch.

2. Die gewerbliche Anwendbarkeit des Verstellantriebes nach geltendem Patentanspruch 1 ist ebenso unbestritten wie dessen Neuheit. Gegenüber dem in Betracht gezogenen Stand der Technik beruht der beanspruchte Verstellantrieb allerdings nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Als zusätzlichen Stand der Technik hat der Senat in der mündlichen Verhandlung die vorveröffentlichte DE-PS 11 62 704 in das Verfahren eingeführt. Diese Druckschrift zeigt einen Verstellantrieb zur Verstellung eines an einem Fahrzeugkarosserieelement angebauten, gegenüber dem Fahrzeugkarosserieelement verstellbaren Bewegungselementes (Außenrückblickspiegel) mit einem im Fahrzeuginnen angebrachten Rändelknopf 12 und einem damit verbundenen Stellglied (Welle 9), welches ein händisch aufgebrachtes Drehmoment direkt auf das Bewegungselement überträgt, vgl insb Sp 2 Z 24 bis 38 iVm Fig 1. In dieser Figur ist das Karosserieelement mit einer Außenhaut 4 und einer Innenhaut 10 dargestellt, zwischen denen ein Karosseriehohlraum ausgebildet ist. Die Außenhaut 4, die Innenhaut 10 und der Karosseriehohlraum werden von dem Stellglied durchdrun-

gen, womit eine Drehung des Rändelknopfes 12 die Verstellung des Außenrückblickspiegels vom Fahrzeuginneren aus bewirkt.

Wenn ein durchschnittlicher Fachmann, zB ein als Konstrukteur in der Fahrzeugindustrie tätiger Maschinenbauingenieur, am Anmeldetag aufgefordert ist, den bekannten Handantrieb entsprechend dem zunehmenden Komfortanspruch des Kraftfahrzeugmarktes durch einen elektrischen Antrieb zu ersetzen, wird er sich zunächst im einschlägigen Stand der Technik nach dafür geeigneten Lösungen umsehen. Dies entspricht einer üblichen fachmännischen Vorgehensweise. Bei seiner Recherche muß er zwingend auf die JP 62-4654 (A) stoßen, denn diese Druckschrift zeigt einen elektrisch angetriebenen, sehr flach bauenden Spiegel-Verstellantrieb, der sich durch seine Bauweise unübersehbar für den Einbau in einem Karosseriehohlraum eignet. In Kenntnis dieses Standes der Technik erschöpft sich die erforderliche Tätigkeit des Durchschnittsfachmannes in dem Ersatz des Rändelknopfes 12 gemäß der DE-PS 11 62 704 durch den elektrischen Verstellantrieb gemäß der JP 62-4654 (A) und dessen Anordnung in dem Karosseriehohlraum. Damit gelangt er ohne erfinderische Tätigkeit zu einem Verstellantrieb, bei dem der Antriebsmotor als Flachankermotor ausgebildet ist, dessen Motorwelle das Motordrehmoment direkt über ein Stellglied des Verstellgetriebes auf das Bewegungselement überträgt, wobei der Antriebsmotor in dem Karosseriehohlraum zwischen Außen- und Innenhaut aufgenommen ist und das Stellglied das Fahrzeugkarosserieelement (Außenhaut 4) funktionsnotwendig derart durchdringt, daß der Antriebsmotor durch das Karosserieelement (Außenhaut 4) räumlich vom Bewegungselement getrennt ist.

Die Patentinhaberin hat diesbezüglich eingewandt, eine Zusammenschau der beiden vorgenannten Druckschriften könne lediglich dazu führen, den elektrischen Verstellantrieb anstelle des Rändelknopfes 12 auf der Innenhaut 10 anzuordnen und eben nicht in besagtem Karosseriehohlraum. Dieser Einwand konnte den Senat allerdings nicht überzeugen, denn es war im Kraftfahrzeugbereich auch schon am Anmeldetag (2.7.1997) branchenüblich, elektrische Verstellantriebe verdeckt anzuordnen. Als ein sinnfälliges Beispiel dafür sei der allgemein bekannte elektrische Fensterheber genannt, der bei Kraftfahrzeugen anstelle einer

Fensterdrehkurbel eingesetzt wird und dessen Verstellantrieb eben nicht am vorherigen Ort der Kurbel auf der Türinnenverkleidung angeordnet, sondern in dem Karosseriehohlraum dahinter eingebaut ist.

Der Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag hat somit keinen Bestand. Damit fallen auch die nicht selbständigen Unteransprüche 2 bis 7.

## B. Zum Hilfsantrag

1. Die vorgenommenen Änderungen des Patentbegehrens sind ursprünglich offenbart.

Zu den übereinstimmenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag mit denjenigen des Patentanspruchs 1 nach dem Hauptantrag gelten die vorstehenden Ausführungen unter A. 1) entsprechend. Die zusätzlich im Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag enthaltenen Merkmale ergeben sich inhaltlich aus den ursprünglichen Patentansprüchen 5 und 6. Der geltende Patentanspruch 1 ist damit in zulässiger Weise auf eine konkrete Ausführung beschränkt.

Die geltenden Patentansprüche 2 bis 5 sind mit den ursprünglichen Patentansprüchen 2 bis 4 sowie 7 identisch.

2. Der angefochtene Zurückweisungsbeschuß der Prüfungsstelle für Klasse B 60 R des Deutschen Patentamts vom 17. Juli 1998 war im Hinblick auf den Hilfsantrag aufzuheben, ohne daß diesbezüglich in der Sache selbst zu entscheiden war, weil durch wesentliche Änderung des Patentbegehrens eine neue Tatsache bekannt geworden ist, die für die Erteilung eines Patents wesentlich ist (PatG § 79 Abs 3 Nr 3).

In dem angegriffenen Zurückweisungsbeschuß konnte die Prüfungsstelle die vorgenommene Beschränkung des beanspruchten Verstellantriebes noch



nicht berücksichtigen, denn die nunmehr beanspruchte spezielle Anordnung des Antriebsmotors hatte die Anmelderin ursprünglich nur als einen untergeordneten Teilaspekt des Patentbegehrens angegeben. Offensichtlich ist das nunmehr vorliegende Patentbegehren daher noch nicht Gegenstand einer gezielten abschließenden Recherche bzw. Prüfung im Deutschen Patent- und Markenamt gewesen. Deshalb ist nicht auszuschließen, daß dem - wie nachstehend ausgeführt - nun tragenden Erfindungsgedanken patenthindernd Material entgegensteht. Nach Ansicht des Senats war es daher geboten, die Sache gemäß PatG § 79 Abs 3 Nr 3 an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zurückzuverweisen.

3. Der bisher aufgezeigte Stand der Technik gibt keine Veranlassung, die Anmeldung im Rahmen des Hilfsantrags zurückzuweisen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag insoweit patentfähig ist.

Die gewerbliche Anwendbarkeit des Verstellantriebes nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist offensichtlich gegeben, ebenso dessen Neuheit.

Durch den bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik ist der beanspruchte Verstellantrieb nicht nahegelegt, denn bislang vermittelt keine Druckschrift einen Hinweis auf die nunmehr konkret beanspruchte form-schlüssige Anordnung des Antriebsmotors mit einem sphärisch konvex gestalteten Gehäuseteil, mit dem er federbelastet an einem entsprechend ausgebildeten Abdeckelement angeordnet ist.

Wie vorstehend zum Hauptantrag bereits ausgeführt, offenbart die DE-PS 11 62 704 lediglich einen Handantrieb für die Spiegelverstellung; für die Befestigung eines Antriebsmotors enthält sie folglich keine Information.

Nach Fig 1 der JP 62-4654 sind die dortigen Antriebsmotoren 16 und 16' zwar federbelastet, jedoch ohne separates Motorgehäuse in dem Antriebsgehäuse 4 festgelegt. Außerdem ist in keiner der Figuren eine anders als plan ausgebildete Abstützfläche für den Antriebsmotor erkennbar.

Gleiches gilt für den Verstellantrieb gemäß der JP 61-202948 (A), wobei die Federbelastung hier -im Gegensatz zur beanspruchten Ausgestaltung- auf derjenigen Gehäuseseite erfolgt, welche nicht von dem Stellglied 16 durchdrungen wird, vgl insb Fig 1.

In der Fig 1 der JP 1-237234(A) ist ein Spiegel-Verstellantrieb dargestellt, dessen Antriebsmotor ohne erkennbares Gehäuse plan an der Rückseite der Spiegelplatte befestigt ist.

Aus den Figuren der JP 8-282376 (A) ergibt sich, daß der Antriebsmotor 2 durch ein Getriebe und eine Kupplung vom Stellglied versetzt angeordnet ist. Dies steht der beanspruchten, im wesentlichen koaxialen Anordnung der Motorwelle mit der Flächennormalen im Mittelpunkt der Abstützfläche direkt entgegen. Auch eine sphärisch konvex gestaltete Abstützfläche oder ein entsprechendes Gehäuseteil sind nicht erkennbar.

Für die spezielle Ausgestaltung des Verstellantriebes mit den im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag bezeichneten Merkmalen fehlt folglich in dem bislang berücksichtigten Stand der Technik jeglicher weitergehender Hinweis. Die beanspruchte Ausgestaltung ergibt sich offensichtlich auch nicht ohne weiteres aus dem Fachwissen eines Durchschnittsfachmannes.

Gleichwohl ist der Senat aus den vorstehend unter 2. dargelegten Gründen nicht zu einer abschließenden Entscheidung gekommen.

4. Zur weiteren Behandlung der Sache wird noch bemerkt, daß der Senat wegen der noch ausstehenden Ermittlung des Standes der Technik davon abgesehen hat, die geltenden Anmeldungsunterlagen (Patentansprüche, Beschreibungseinleitung, Beispielsbeschreibung und Zeichnung) abschließend zu überarbeiten, dh auf sprachliche Klarheit, auf eine einheitliche, der ursprünglichen Offenbarung Rechnung tragende Bezeichnung und Bezifferung und Zweckmäßigkeit sowie auf ausreichende Darstellung des Standes der Technik zu überprüfen. Diese Überprüfung ist allerdings vom Deutschen Patent- und Markenamt vor einer etwaigen Erteilung des Patents auf jeden Fall vor-

zunehmen, auch dann, wenn kein neuer Stand der Technik ermittelt werden sollte.

Petzold

Winklharrer

Bork

Rauch

Ju