



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 312/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Juni 2008

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 196 32 917

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Februar 2008 und 24. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Ganzenmüller und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Das Patent 196 32 917 wird widerrufen.

Gründe

I.

Gegen das am 18. November 2004 veröffentlichte Patent 196 32 317 mit der Bezeichnung „Bremsenjustiermechanismus“ ist von der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 9. Februar 2005, per Fax eingegangen am 14. Februar 2005 Einspruch erhoben worden.

Die Einsprechende stützt ihren Einspruch auf mit dem Einspruchsschriftsatz eingereichte druckschriftliche Entgegenhaltungen sowie auf behauptete eigene Vorbenutzungshandlungen, zu denen sie auch Zeugenbeweis anbietet. Der Senat hat diesen angebotenen Beweis durch Vernehmung des Zeugen B... erhoben. Die Einsprechende trägt außerdem vor, der Inhalt der geltenden Patentansprüche gehe über den Inhalt in den ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Als relevante Entgegenhaltungen wurden folgende Schriften angezogen:

- E3: DE 196 32 917 A1 (zur behaupteten Erweiterung)
- E5: DE 29 41 438 C2
- E8: DE-Prospekt „Pneumatisch zugespante Scheibenbremsen für LKW, Anhänger und Busse“, Fa. Knorr-Bremse, Technischer Stand 08 94
- E9-1a, 9-1b, 9-1c: Kopien von Lieferscheinen über Scheibenbremsen
- E9-2a: Techn. Zeichnung „PN. Scheibenbremse Ausführung SB7041“ 0C64203, 17.8.1994.

Die Einsprechende bringt außerdem vor, die Aufnahme des Merkmals „Hohlraum (4)“ in die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2, 3 und 4 führe zu einer Erweiterung des Patents, da in den Ursprungsunterlagen der Hohlraum (4) nur in Zusammenhang mit der Dichtung 7 erwähnt werde. Der Hohlraum (4) ohne gleichzeitige Nennung der Dichtung stelle daher eine Erweiterung dar.

Weiter trägt die Einsprechende vor, der Gegenstand mit der Positionsnummer (5) werde in den Beschreibungsunterlagen der DE 196 32 917 A1 als „Stopfen (5)“ bezeichnet. Im Anspruchswortlaut finde sich nunmehr allerdings der wesentlich allgemeinere Begriff „Element (5)“, was ebenso eine Erweiterung darstelle.

Die Einsprechende sieht die Merkmale des Justiermechanismus nach Patentanspruch 1 und diejenigen des nebengeordneten Verfahrensanspruchs jeweils als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend an. Denn ausgehend von einem Stand der Technik, wie er durch die Vorbenutzungshandlungen offenbart sei, liege es für einen Fachmann nahe, bei Kenntnis der DE 29 41 438 C2 (E5) zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 respektive zum beanspruchten Verfahren zu gelangen.

Die Einsprechende beantragt,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellte den Antrag,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hauptantrag,
hilfsweise

Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 1 bis 3,
jeweils eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 26. Februar 2008,

sowie

gemäß Hilfsantrag 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 24. Juni 2008,

Unterlagen im Übrigen wie erteilt.

Sie führt dazu aus, die Aufnahme des Merkmals „Hohlraum (4)“ ohne gleichzeitige Nennung der Dichtung stelle keine Erweiterung dar. Ebenso wenig gelte dies für den Begriff des „Elements (5)“.

Gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik bestehe die Weiterbildung darin, dass nicht mehr die Justierwelle, welche dort abgeschert werde, insgesamt ersetzt werden müsse, sondern sichergestellt werde, dass die Justierwelle selbst nicht mit einem unzulässig hohen Drehmoment belastet werde. Für diesen der Erfindung zugrunde liegenden, allgemeinen Gedanken seien in der Offenlegungsschrift verschiedene Ausführungsbeispiele gegeben. Die Ausführungsformen, entsprechend den Justiermechanismen nach den jeweiligen Anträgen, unterschieden sich in mehreren Einzelheiten gegenüber dem Stand der Technik, wobei diese Punkte in ihrer Gesamtheit als erfinderisch anzusehen seien.

A. Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet (in gegliederter Form):

Justiermechanismus, umfassend:

- a ein Gehäuse (2), das eine Justierwelle (1) enthält, von welcher ein Endabschnitt, der ein Antriebsprofil aufweist, von der Außenseite des Gehäuses (2) aus zugänglich und bedienbar ist, um den Justiermechanismus zurückzudrehen oder zu dejustieren,
gekennzeichnet durch ein,
- c1 ein Drehmoment übertragendes Element (5), das auf das Antriebsprofil des Endabschnittes der Justierwelle (1) aufgesetzt oder aufsetzbar ist und über welches ein Drehmoment auf die Welle (1) zum Zurückdrehen oder Dejustieren übertragen werden kann,
- c2 wobei das Element derart ausgebildet ist, dass die Übertragung eines zurückdrehenden Moments vorgegebener Größe über das Element (5) auf die Welle (1) zu einer Deformation in dem Element (5) in der Weise führt, dass eine weitere Drehmomentübertragung auf die Welle (1) verhindert oder reduziert wird.

Hieran schließen sich Ansprüche 2 bis 11 an.

B Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet (in gegliederter Form):

Bremsenjustiermechanismus, umfassend:

- a ein Gehäuse (2), das eine Justierwelle (1) enthält, von welcher ein Endabschnitt, der ein Antriebsprofil aufweist, von der Außenseite des Gehäuses (2) aus zugänglich und bedienbar ist, um den Justiermechanismus zurückzudrehen oder zu dejustieren,
gekennzeichnet durch ein
- c1 ein Drehmoment übertragendes Element (5), das auf das Antriebsprofil des Endabschnittes der Justierwelle (1) aufgesetzt

oder aufsetzbar ist und über welches ein Drehmoment auf die Welle (1) zum Zurückdrehen oder Dejustieren übertragen werden kann,

- c2 wobei das Element derart ausgebildet ist, dass die Übertragung eines zurückdrehenden Moments vorgegebener Größe über das Element (5) auf die Welle (1) zu einer Deformation des Elements (5) in der Weise führt, dass eine weitere Drehmomentübertragung auf die Welle (1) verhindert oder reduziert wird,
- d wobei das Element (5) Keilwelleninnennuten (16A; 26) aufweist, die mit einer keilwellenförmigen Außenfläche (15) der Justierwelle in Eingriff stehen.

Hieran schließen sich Ansprüche 2 bis 11 an.

C Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet (in gegliederter Form):

Bremsenjustiermechanismus, umfassend:

- a ein Gehäuse (2), das eine Justierwelle (1) enthält, von welcher ein Endabschnitt, der ein Antriebsprofil aufweist, von der Außenseite des Gehäuses (2) aus zugänglich und bedienbar ist, um den Justiermechanismus zurückzudrehen oder zu dejustieren,
gekennzeichnet durch
- b einen inneren, den oberen Abschnitt der Welle umgebenden Hohlraum (4), mit dem das Gehäuse (2) versehen ist, und ein
- c1 ein Drehmoment übertragendes Element (5), das auf das Antriebsprofil des Endabschnittes der Justierwelle (1) aufgesetzt oder aufsetzbar ist,

- c3 einen zylindrischen Abschnitt (9) aufweist, der in dem Hohlraum eingesetzt ist oder einsetzbar ist,
- c1 und über welches ein Drehmoment auf die Welle (1) zum Zurückdrehen oder Dejustieren übertragen werden kann,
- c2 wobei das Element derart ausgebildet ist, dass die Übertragung eines zurückdrehenden Moments vorgegebener Größe über das Element (5) auf die Welle (1) zu einer Deformation des Elements (5) in der Weise führt, dass eine weitere Drehmomentübertragung auf die Welle (1) verhindert oder reduziert wird,
- d wobei das Element (5) Keilwelleninnennuten (16A; 26) aufweist, die mit einer keilwellenförmigen Außenfläche (15) der Justierwelle in Eingriff stehen,
- e und ein Profil (5A) zum Ansetzen eines passenden Drehwerkzeugs.

Hieran schließen sich Ansprüche 2 bis 8 an.

D Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 lautet (in gegliederter Form):

Bremsenjustiermechanismus, umfassend:

- a ein Gehäuse (2), das eine Justierwelle (1) enthält, von welcher ein Endabschnitt, der ein Antriebsprofil aufweist, von der Außenseite des Gehäuses (2) aus zugänglich und bedienbar ist, um den Justiermechanismus zurückzudrehen oder zu dejustieren,
gekennzeichnet durch
- b einen inneren, den oberen Abschnitt der Welle umgebenden Hohlraum (4), mit dem das Gehäuse (2) versehen ist, und ein

- c1 ein Drehmoment übertragendes Element (5), das auf das Antriebsprofil des Endabschnittes der Justierwelle (1) aufgesetzt oder aufsetzbar ist,
- c3 einen zylindrischen Abschnitt (9) aufweist, der in dem Hohlraum eingesetzt ist oder einsetzbar ist,
- c1 und über welches ein Drehmoment auf die Welle (1) zum Zurückdrehen oder Dejustieren übertragen werden kann,
- c2 wobei das Element derart ausgebildet ist, dass die Übertragung eines zurückdrehenden Moments vorgegebener Größe über das Element (5) auf die Welle (1) zu einer Deformation des Elements (5) in der Weise führt, dass eine weitere Drehmomentübertragung auf die Welle (1) verhindert oder reduziert wird,
- d1 wobei das Element (5) eine profilierte Ausnehmung mit Keilwelleninnennuten (16A; 26) aufweist, die mit einer keilwellenförmigen Außenfläche (15) der Justierwelle in Eingriff stehen,
- e1 und ein sechseckiges Profil (5A) zum Ansetzen eines passenden Drehwerkzeugs,
- f wobei sich die profilierte Ausnehmung axial bis nahe an das sechseckige Profil (5A) erstreckt.

Hieran schließen sich Ansprüche 2 bis 8 an.

E Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 lautet (in gegliederter Form):

Bremsenjustiermechanismus, umfassend:

- a ein Gehäuse (2), das eine Justierwelle (1) enthält, von welcher ein Endabschnitt, der ein Antriebsprofil aufweist, von der Außenseite des Gehäuses (2) aus zugänglich und be-

dienbar ist, um den Justiermechanismus zurückzudrehen oder zu dejustieren,
gekennzeichnet durch

- b einen inneren, den oberen Abschnitt der Welle umgebenden Hohlraum (4), mit dem das Gehäuse (2) versehen ist, und einen
- c1 ein Drehmoment übertragenden Stopfen (5), der auf das Antriebsprofil des Endabschnittes der Justierwelle (1) aufgesetzt oder aufsetzbar ist,
- c3 einen zylindrischen Abschnitt (9) aufweist, der in dem Hohlraum eingesetzt ist oder einsetzbar ist,
- c1 und über den ein Drehmoment auf die Welle (1) zum Zurückdrehen oder Dejustieren übertragen werden kann,
- c2 wobei der Stopfen derart ausgebildet ist, dass die Übertragung eines zurückdrehenden Moments vorgegebener Größe über den Stopfen (5) auf die Welle (1) zu einer Deformation des Stopfens (5) in der Weise führt, dass eine weitere Drehmomentübertragung auf die Welle (1) verhindert oder reduziert wird,
- d wobei der Stopfen (5) Keilwelleninnennuten (16A; 26) aufweist, die mit einer keilwellenförmigen Außenfläche (15) der Justierwelle in Eingriff stehen,
- e und ein Profil (5A) zum Ansetzen eines passenden Drehwerkzeugs.

Hieran schließt sich ein weiterer Anspruch an.

Bezüglich der jeweils rückbezogenen Patentansprüche sowie der Vernehmung des Zeugen B... und des weiteren Vorbringens aller Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden, weil der Einspruch im in dieser Vorschrift genannten Zeitraum beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Gegen die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für das Einspruchsverfahren nach dieser Vorschrift bestehen weder unter dem Aspekt der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) noch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungsrechtliche Bedenken (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I).
Das Bundespatentgericht ist auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori, der u. a. in § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO seine gesetzliche Ausprägung gefunden hat, zuständig geblieben (vgl. hierzu auch BPatG GRUR 2007, 499 - Rundsteckverbinder; BPatG GRUR 2007, 907 - Gehäuse/perpetuatio fori; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II).
2. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist mit Gründen versehen, ausreichend substantiiert und damit zulässig.
 - a) Die Merkmale der Patentansprüche nach den jeweiligen Hilfsanträgen sind in den ursprünglichen Unterlagen offenbart. Obwohl im Ergebnis nicht entscheidungserheblich, gilt dies auch für die von der Einsprechenden bestrittenen Punkte des „Hohlraums 4“ - ohne gleichzeitige Nennung der Dichtung und für die Bezeichnung der Positionsnummer 5 mit „Element“ anstatt „Stopfen“. Denn der Patentanspruch hat nur die Aufgabe, eindeutig anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (Schulte, PatG, 7. Auflage, § 34 Rdn 78). Das für die Festlegung des Schutzgegenstands unerhebliche Nichterwähnen der Dichtung führt mithin zu keiner Erweiterung.

In der Beschreibungseinleitung der DE 196 32 917 A1 (E3), Sp. 1, Z. 33 - 47 wird allgemein von einem „Element“ gesprochen, welches zur Übertragung eines Drehmoments dient. In Spalte 1, Z. 48 ist dann von der vorzugsweisen Ausführung des Elements als Stopfen die Rede, so dass die Verwendung von „Stopfen“ lediglich eine Beschränkung auf eine bestimmte Ausführungsform beinhaltet.

- b) Im vorliegenden Fall ist ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit einigen Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Scheibenbremsen als Durchschnittsfachmann anzusehen, wie auch von den Beteiligten bestätigt.
- c) Es muss nicht festgestellt werden, ob ein Justiermechanismus nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags oder ein Bremsenjustiermechanismus nach Patentanspruch 1 der Hilfsanträge neu ist, da diese Vorrichtungen jeweils jedenfalls nicht als Resultat einer erfinderischen Tätigkeit anzusehen sind.
- d) Die Vernehmung des Zeugen Baumgartner ergab zweifelsfrei, dass auf der Internationalen Automobil Ausstellung im September 1994, also ca. ein Jahr vor dem Prioritätstag des Streitpatents, der Prospekt „Pneumatisch gespannte Scheibenbremsen für LKW, Anhänger und Busse“ (E8) der Fa. Knorr-Bremse auslag und diese Firma zu dem Zeitpunkt auch bereits einen Bremsenjustiermechanismus entsprechend den technischen Zeichnungen (E9) herstellte bzw. vertrieb, was durch die Lieferscheine als belegt anzusehen ist. Dieser Bremsenjustiermechanismus besitzt, wie vom Zeugen detailliert und glaubhaft dargestellt, auch bereits ein Element in Form einer Einschnürung mit deren Hilfe die Größe eines zu übertragenden Drehmoments vom Dejustierwerkzeug auf die Welle begrenzt werden kann. Es entspricht der Lebenserfahrung und ist daher auch glaubwürdig, dass speziell auf die von außen nicht erkennbaren Merkmale im Zusammenhang mit der

Sollbruchstelle, die zu diesem Zeitpunkt eine qualitative Weiterentwicklung gegenüber dem bekannten Stand der Technik darstellten, gegenüber interessierten Kunden dezidiert verwiesen wurde und Firmenmitarbeiter, wie auch der Zeuge selbst, die Einzelheiten und Vorteile der Neuentwicklung den Kunden gegenüber erläuterten.

A Zum Hauptantrag

Aus den Zeichnungen E9-2a, vgl. insb. Schnitt A-A, ist bekannt ein

Justiermechanismus, umfassend:

- a ein Gehäuse (1), das eine Justierwelle (23) enthält, von welcher ein Endabschnitt, der ein Antriebsprofil (Sechskant) aufweist, von der Außenseite des Gehäuses (1) aus zugänglich und bedienbar ist, um den Justiermechanismus zurückzudrehen oder zu dejustieren.

Wie aus diesen Zeichnungen erkennbar und durch die Zeugenaussage zweifelsfrei belegt, verfügt auch dieser Justiermechanismus bereits über eine, das Drehmoment begrenzende Einrichtung, welche, wie vom Zeugen erläutert, in Form einer Einschnürung an der Justierwelle besteht. Diese Einschnürung ist so ausgelegt, dass beim Anlegen eines übermäßigen Drehmoments nur der Sechskantkopf der Justierwelle abgeschert wird, ohne die Scheibenbremse insgesamt zu beschädigen. Auf diese Weise kann, selbst bei abgeschertem Sechskantkopf, die Scheibenbremse noch für eine weitere Nutzungsperiode der Bremsbeläge verwendet werden.

Die DE 29 41 438 C2 (E5) beschreibt ein (vgl. insb. Fig. 8 und 9) aus dem allgemeinen Maschinenbau bekanntes,

- c1 ein Drehmoment übertragendes Element 10, das auf das Antriebsprofil des Endabschnittes einer Schraube 142 aufsetzbar ist und über welches ein Drehmoment auf die Schraube 142 übertragen werden kann,
- c2 wobei das Element 10 derart ausgebildet ist, dass die Übertragung eines zurückdrehenden Moments vorgegebener Größe über das Element 10 auf die Schraube 142 zu einer Deformation in dem Element 10 in der Weise führt, dass eine weitere Drehmomentübertragung auf die Schraube verhindert oder reduziert wird.

Die Anwendung eines Elements mit vergleichbaren Eigenschaften, das in der DE 29 41 438 C2 (E5) bereits als „Drehmomentbegrenzer“ bezeichnet wird, anstatt bei einer Schraube, nun bei einer Welle, stellt für den hier angesprochenen Durchschnittsfachmann genauso einen fachnotorischen Austausch dar wie auch dessen spezielle Anwendung bei einer Justierwelle, entsprechend den Merkmalen des Oberbegriffs (Merkmalsgruppe a). Denn ein Durchschnittsfachmann ist immer bestrebt vorhandene Komponenten einer Einrichtung - Drehmomentbegrenzung - weiterzuentwickeln oder zu verbessern respektive zu vereinfachen.

Das in der E5 beschriebene Element ist keinem separaten, speziellen Fachgebiet zuzurechnen, sondern fand bereits vor dem Prioritätstag des Streitpatents im allgemeinen Maschinenbau seine Anwendung. Wie von beiden Parteien eingeräumt, bestand für einen Fachmann mithin auch die Möglichkeit, einem solchen Element nicht nur in Form der entgegengehaltenen Schrift E5, sondern bspw. auch in einem Heimwerkerbaumarkt zu begegnen. Die Vorteile eines solchermaßen aufgebauten Drehmomentbegrenzers liegen, bedingt bereits durch den einfachen Aufbau auf der Hand und erschließen sich dem Fachmann ohne Schwierigkeiten.

Auch in der technischen Übertragung auf die Justierwelle einer Scheibenbremse ist ein Resultat einer erfinderischen Tätigkeit nicht erkennbar.

Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist daher nicht patentfähig.

B Zum Hilfsantrag 1

Bezüglich der mit dem Hauptantrag übereinstimmenden Merkmalsgruppen a, c1 und c2 wird auf die Ausführungen zu diesem verwiesen. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich davon noch durch die Merkmalsgruppe

- d wobei das Element (5) Keilwelleninnennuten (16A; 26) aufweist, die mit einer keilwellenförmigen Außenfläche (15) der Justierwelle in Eingriff stehen.

Figur 8 der DE 29 41 438 C2 (E5) zeigt bereits, dass

das Element 10 Innennuten (Schlitze 146) aufweist, die mit einer wellenförmigen Außenfläche 146 am Schraubenkopf 142 in Eingriff stehen.

Es ist dabei für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne Belang, ob es sich bei den als Schlitze 146 bezeichneten formschlüssigen Verbindungen von Schraubenkopf 142 einerseits und Drehmomentbegrenzer 10 andererseits um Keilwelleninnennuten entsprechend Streitpatent oder um eine Riffelung handelt, wie die Patentinhaberin ausführt. Denn auch der von der Patentinhaberin argumentierte Vorteil, bei der streitpatentgemäßen Ausführung müsse ein spezielles, unterschiedliches Werkzeug respektive Vorsatzteil verwendet werden, geht aus der E5 hervor. Entsprechend Figur 9 erhält der Fachmann hieraus den Hinweis, die Aufnahme für ein anzusetzendes Werkzeug am Drehmomentbegrenzer unterschiedlich von derjenigen am Schraubenkopf zu gestalten. Damit einher geht zwangsläufig auch der von der Pa-

tentinhaberin bzgl. des Streitpatents geschilderte Vorteil, der Nutzer werde dadurch gezwungen ein spezielles Werkzeug (einen anderen Vorsatz) zu verwenden und damit vom -gedankenlosen-- Ansetzen eines bspw. Schlagschraubers mit ein und demselben Vorsatz sowohl bei der Justierwelle als auch bei einem Drehmomentbegrenzer abgehalten.

Nachdem diese technische Lehre, genauso wie diejenige der Merkmalsgruppen c1 und c2 vollständig der E5 zu entnehmen ist und auch in ihrer technischen Übertragung auf die Justierwelle einer Scheibenbremse keine erfindेरische Leistung zu sehen ist, stellt auch ein Bremsenjustierelement mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 insgesamt kein Resultat einer erfinderischen Tätigkeit dar.

C Zum Hilfsantrag 2

Bezüglich der mit dem Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 übereinstimmenden Merkmalsgruppen a, c1, c2 und d wird auf die entsprechenden Ausführungen (s. o.) verwiesen. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich davon noch durch die Merkmalsgruppen b, c3 und e, wonach der Justiermechanismus (Merkmalsgruppe a) umfasst,

- b einen inneren, den oberen Abschnitt der Welle umgebenden Hohlraum (4), mit dem das Gehäuse (2) versehen ist,

und ein ein Drehmoment übertragendes Element (5), das auf das Antriebsprofil des Endabschnittes der Justierwelle (1) aufgesetzt oder aufsetzbar ist, und

- c3 einen zylindrischen Abschnitt (9) aufweist, der in dem Hohlraum eingesetzt ist oder einsetzbar ist,

und über welches ein Drehmoment auf die Welle (1) zum Zurückdrehen oder Dejustieren übertragen werden kann,

wobei das Element derart ausgebildet ist, dass die Übertragung eines zurückdrehenden Moments vorgegebener Größe über das Element (5) auf die Welle (1) zu einer Deformation des Elements (5) in der Weise führt, dass eine weitere Drehmomentübertragung auf die Welle (1) verhindert oder reduziert wird,

wobei das Element (5) Keilwelleninnennuten (16A; 26) aufweist, die mit einer keilwellenförmigen Außenfläche (15) der Justierwelle in Eingriff stehen,

e und ein Profil (5A) zum Ansetzen eines passenden Drehwerkzeugs.

Bezüglich dieser Merkmale, welche in der mündlichen Verhandlung ausführlich diskutiert wurden, ist auf die in den Zeichnungen E9-2a, vgl. insb. Schnitt A-A dokumentierte und vom Zeugen B... glaubhaft dargelegte offenkundige Vorbenutzung zu verweisen.

Der demnach offenkundig vorbenutzte Gegenstand weist die Merkmale der Merkmalsgruppe b auf.

Bei einer Interpretation dieser Merkmalsgruppe, in dem Sinn, dass die (Justier)-Welle nur bis zum aufgesetzten Drehmomentbegrenzungselement reicht, verläuft die in der technischen Zeichnung abgebildete, vorbenutzte Justierwelle (23) vollständig innerhalb des durch die Staubschutzkappe (37) abgedeckten Gehäusehohlraums. Axial außerhalb der Justierwelle (23) folgt das Drehmomentbegrenzungselement in der Ausbildung einer Einschnürung, daran schließt sich das Profil zum Ansetzen eines passenden Drehwerkzeugs (Merkmalsgruppe e) an.

Aber auch bei der alternativen Annahme, die Justierwelle (23) reiche bis zum axialen Ende des Sechskantkopfes, umgibt der abgebildete, durch die Staubschutzkappe verschlossene Hohlraum den oberen Abschnitt der Justierwelle. Eine anspruchsgemäße Auslegung oder gar Forderung, wonach der obere

Abschnitt der Welle (in seiner axialen Erstreckung) vollständig durch den Hohlraum umgeben sein muss, ist weder aus der Beschreibung des Streitpatents noch aus dem Anspruchswortlaut herleitbar.

Die von der Einsprechenden vorgebrachte Argumentation, diese Merkmalskombination gewährleiste, dass nur spezielle, dafür bestimmte Werkzeuge zum Dejustieren Verwendung finden könnten, ist nicht stichhaltig. Zum einen wird die Werkzeugauswahl bereits durch die Merkmalsgruppe d), welches sein Vorbild in Fig. 9 der E5 findet (s. o.) spezifiziert. Zum anderen beträfe die damit erreichbare Beschränkung auch nur eine bestimmte Ausbildung von bspw. herkömmlichen Gabelschlüsseln, die keine Kröpfung aufweisen. Die Anwendung von „nussartigen“ Vorsatzteilen, wie sie bspw. bei Schlagschraubern, die nach dem Vorbringen der Patentinhaberin bei diesen Arbeiten in der Regel zum Einsatz kommen, verwendet werden, ist dagegen nicht betroffen. Im Übrigen sind versenkt angebrachte Bauelemente, wie z. B. Schraubenköpfe hinlänglich bekannt, der Fachmann setzt sie nach Bedarf ein.

Die gesamte technische Lehre dieses Patentanspruchs ist somit den beiden genannten Entgegenhaltungen E5 und E9 zu entnehmen. Durch deren Zusammenschau ergeben sich keine überraschenden Gesichtspunkte. Auch in der technischen Übertragung der aus der E5 bekannten Merkmale auf die Justierwelle einer Scheibenbremse, entsprechend dem in der E9 gezeigten Aufbau, ist keine erfinderische Leistung erkennbar.

Insgesamt stellt damit auch ein Bremsenjustierelement mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 kein Resultat einer erfinderischen Tätigkeit dar.

D Zum Hilfsantrag 3

Bezüglich der mit dem Hauptantrag bzw. mit den Hilfsanträgen 1 und 2 übereinstimmenden Merkmalsgruppen a, c1, c2 und c3 wird auf die oben stehenden Ausführungen verwiesen. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich davon noch durch die unterschiedlichen Formulierungen in den

Merkmalsgruppen d1 und e1 sowie durch die Merkmalsgruppe f. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 beinhaltet daher zusätzlich zum bzw. abweichend vom Justiermechanismus nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 die Merkmale, wonach

- d1 das Element (5) eine profilierte Ausnehmung mit Keilwelleninnennuten (16A; 26) aufweist, die mit einer keilwellenförmigen Außenfläche (15) der Justierwelle in Eingriff stehen,
- e1 und ein sechseckiges Profil (5A) zum Ansetzen eines passenden Drehwerkzeugs,
(aufweist)
- f wobei sich die profilierte Ausnehmung axial bis nahe an das sechseckige Profil (5A) erstreckt.

Die Merkmale „profilierte Ausnehmung“ und „sechseckig“ der beiden abweichend bzgl. d) und e) formulierten Merkmalsgruppen d1) und e1) sind jeweils aus der E5, vgl. dort Fig. 8 und Fig. 9 bekannt.

Dies gilt in gleicher Weise auch für die Merkmale der Merkmalsgruppe f), denn auch die Figuren 8 und 9, bzw. die Querschnittsdarstellung in Fig. 11 zeigen Ausbildungen bei denen sich profilierte Ausnehmungen bis „nahe“ an das sechseckige Profil erstrecken.

Auch die gesamte technische Lehre dieses Patentanspruchs ist den beiden genannten Entgegenhaltungen E5 und E9 zu entnehmen, durch deren Zusammenschau ergeben sich keine überraschenden Gesichtspunkte. In der technischen Übertragung der aus der E5 bekannten Merkmale auf eine Justierwelle einer Scheibenbremse, entsprechend dem in der E9 gezeigten Aufbau, ist keine erfinderische Leistung erkennbar.

Insgesamt stellt damit auch ein Bremsenjustierelement mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 kein Resultat einer erfinderischen Tätigkeit dar.

E Zum Hilfsantrag 4

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 entspricht im Wortlaut Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2. Präzisiert wird darin ausschließlich der Begriff „Element (5)“ durch die Bezeichnung der in der Abbildung gezeigten und im Beispiel beschriebenen Ausführung des „Stopfens (5)“.

Allerdings kann auch diese Einschränkung nicht dazu führen, dass ein Bremsenjustierelement mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 als Resultat einer erfinderischen Tätigkeit anzusehen ist.

Bezüglich der Merkmale dieses Bremsenjustiermechanismus wird allgemein auf die Ausführungen zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 verwiesen.

Zur Ausführung mit einem Stopfen 5 im Einzelnen.

Der Begriff „Stopfen“ ist in seiner beschreibenden Bezeichnung zu allgemein, als dass er zu einer eindeutigen Abgrenzung gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik herangezogen werden könnte. Ein Stopfen beschreibt allgemein lediglich ein, eine Öffnung mehr oder weniger verschließendes Bauelement. Weder geht damit zweifelsfrei eine dichtende Eigenschaft einher noch umfasst dieser Begriff den nach Ansicht des Senats der Anmeldung zugrundeliegenden ausschlaggebenden Vorteil respektive Gedanken, dass der Stopfen den Hohlraum verschließt und in ihm - bis zu einem evtl. Austausch - verbleibt.

Im Übrigen sind stopfenartige Ausbildungen von Drehmomentbegrenzern auch bereits aus der E5, vgl. dort Fig. 8 oder 9, bekannt.

Insofern kann auch die gegenüber dem im Hilfsantrag 2 verwendeten Begriff „Element (5)“ vorgenommene Präzisierung nicht zu einer anderen Einschätzung hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit führen.

Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 stellt damit kein Resultat einer erfindnerischen Tätigkeit dar.

Nachdem der jeweilige Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 4 jeweils nicht patentfähig ist, haben zwingend auch die nebengeordneten respektive die rückbezogenen Patentansprüche keinen Bestand, da sie zusammen mit dem entsprechenden Patentanspruch 1 Gegenstand desselben Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents sind und deshalb ohne eigene Prüfung das Rechtsschicksal des nicht patentfähigen Anspruchs 1 teilen (vgl. BGH GRUR 1980, 716 Schlackenbad i. V. m. BIPMZ 1989, 103 Verschlussvorrichtung für Gießkannen).

Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Lischke

Guth

Ganzenmüller

Küest

Cl