



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 46/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
7. September 2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2006 039 983

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 7. September 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richterin Kriener, des Richters Dipl.-Ing. Körtge und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberinnen wird der Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2018 aufgehoben und das Patent 10 2006 039 983 unter unveränderter Beibehaltung der Zeichnung gemäß Patentschrift mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 23 gemäß Hilfsantrag 2 sowie

Beschreibungsseite 2/5 eingereicht in der mündlichen Verhandlung,

Beschreibung im Übrigen wie Patentschrift.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prüfung eines Einspruchs das am 25. August 2006 angemeldete Patent 10 2006 039 983, dessen Erteilung am 19. November 2015 veröffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

„Rolle“

durch den am Ende der mündlichen Anhörung vom 23. Oktober 2018 verkündeten Beschluss widerrufen. Er gilt ausweislich der elektronischen Akte des DPMA mit Datum vom 26. November 2018 bei den Patentinhaberinnen als zugestellt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die beim Deutschen Patent- und Markenamt am 11. Dezember 2018 eingegangene Beschwerde der Patentinhaberinnen, die sie mit Schriftsatz vom 8. August 2022 im Nachgang zum Zwischenbescheid des erkennenden Senates vom 21. Juli 2022 begründet haben.

Von der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin ist keine schriftliche Einlassung zur Akte gelangt.

Die Beschwerdeführerinnen und Patentinhaberinnen zu 1 und zu 2 verteidigen ihr Patent zuletzt im Umfang der erteilten Fassung sowie hilfsweise mit zwei Hilfsanträgen und stellten den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2018 aufzuheben und das Patent 10 2006 039 983 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise beantragten sie – jeweils unter unveränderter Beibehaltung der Zeichnung – die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 24 gemäß Hilfsantrag 1 sowie

Beschreibungsseite 2/5, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,

Beschreibung im Übrigen wie Patentschrift,

weiter hilfsweise

Patentansprüche 1 bis 23 gemäß Hilfsantrag 2 sowie

Beschreibungsseite 2/5, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,

Beschreibung im Übrigen wie Patentschrift.

Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende stellte den Antrag,

die Beschwerde der Patentinhaberinnen zurückzuweisen.

Der im Umfang des Hauptantrags zu berücksichtigende Hauptanspruch (Patentanspruch 1) des Anspruchssatzes in der erteilten Fassung lautet:

„1. Rolle, umfassend folgende Merkmale:

- Ein Achskörper (30),
- ein hohlzylinderartiger Hohlkörper (10), der den Achskörper (30) wenigstens in einem Abschnitt umschließt,
- wenigstens ein zwischen dem Achskörper (30) und dem Hohlkörper (10) angeordnetes Lager (20) für ein Verdrehen des Hohlkörpers (10) gegenüber dem Achskörper (30),

- an wenigstens einer Stirnseite ist eine Öffnung zwischen dem Achskörper (30) und Hohlkörper (10) mit einer Kappe (14) geschlossen, und
- die Kappe (14) umfasst einen Bereich, in dem sie mit einem der Körper (10, 30) fest verbunden ist, und einen davon radial beabstandeten, anderen Bereich, in dem sie mit diesem Körper (10, 30) über ein Federelement (18) verbunden ist, das sich wenigstens über einen Großteil des Umfangs erstreckend und axial oder bezüglich einer sich radial erstreckenden Ebene gewellt ausgebildet ist.“

Der Hauptanspruch (Patentanspruch 1) des Anspruchssatzes gemäß Hilfsantrag 1 lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Streichung / Unterstreichung hervorgehoben):

„1. Rolle, umfassend folgende Merkmale:

- Ein Achskörper (30),
- ein hohlzylinderartiger Hohlkörper (10), der den Achskörper (30) wenigstens in einem Abschnitt umschließt,
- wenigstens ein zwischen dem Achskörper (30) und dem Hohlkörper (10) angeordnetes Lager (20) für ein Verdrehen des Hohlkörpers (10) gegenüber dem Achskörper (30),
- an wenigstens einer Stirnseite ist eine Öffnung zwischen dem Achskörper (30) und Hohlkörper (10) mit einer Kappe (14) geschlossen, und
- die Kappe (14) umfasst einen Bereich, in dem sie mit einem der Körper (10, 30) fest verbunden ist, und einen davon radial beabstandeten, anderen Bereich, in dem sie mit diesem Körper (10, 30) über ein Federelement (18) verbunden ist, das sich wenigstens über einen Großteil des Umfangs erstreckend und ~~axial~~ faltenbalgartig oder bezüglich einer sich radial erstreckenden Ebene gewellt ausgebildet ist.“

Der Hauptanspruch (Patentanspruch 1) des Anspruchssatzes gemäß Hilfsantrag 2 lautet (Änderung gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichung hervorgehoben):

„1. Rolle, umfassend folgende Merkmale:

- Ein Achskörper (30),
- ein hohlzylinderartiger Hohlkörper (10), der den Achskörper (30) wenigstens in einem Abschnitt umschließt,
- wenigstens ein zwischen dem Achskörper (30) und dem Hohlkörper (10) angeordnetes Lager (20) für ein Verdrehen des Hohlkörpers (10) gegenüber dem Achskörper (30),
- an wenigstens einer Stirnseite ist eine Öffnung zwischen dem Achskörper (30) und Hohlkörper (10) mit einer Kappe (14) geschlossen, ~~und~~
- die Kappe (14) umfasst einen Bereich, in dem sie mit einem der Körper (10, 30) fest verbunden ist, und einen davon radial beabstandeten, anderen Bereich, in dem sie mit diesem Körper (10, 30) über ein Federelement (18) verbunden ist, das sich wenigstens über einen Großteil des Umfangs erstreckend und axial oder bezüglich einer sich radial erstreckenden Ebene gewellt ausgebildet ist, und
- dem Federelement (18) in Reihe geschaltet, ist zwischen der Kappe (14) und dem Körper (10, 30) ein ringartig ausgebildetes Dämpfungselement (16) angeordnet.“

Folgende Druckschriften fanden als Nachweis des Standes der Technik im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren Berücksichtigung:

- D1 DE 1 790 381 U,
- D2 DE 7 140 003 U,

D3	GB 2 070 196 A,
D4	DE 30 04 405 A1,
D5	DE 299 10 021 U1,
D6	DE 1 988 823 U,
D7	DE 1 747 268 U,
D8	DE 1 918 937 U,
D9	DD 281 443 A5,
D10	EP 0 303 148 A1 und
D11	EP 0 303 147 A1.

Des Weiteren hat die Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht, zu welcher sie das folgende Anlagenkonvolut eingereicht hat:

Anlage A	Korrespondenz mit "I... GmbH, F..." vom 17.02.2004,
Anlage B	Korrespondenz mit "Fachhochschule B..., B..." vom 17.02.2004,
Anlage C	Korrespondenz mit "I... GmbH, F..." vom 04.03.2004,
Anlage D	Korrespondenz mit "I... GmbH, F..." vom 17.03.2004,
Anlage E	Zeichnung Nr. 30.219312.003/0i, Stand: 13.05.2014, Teileliste Nr. 30.219312.003/0i, Stand: 13.05.2014, Zeichnung Nr. 30.219312.003/3d, Stand: 04.05.2012, Zeichnung Nr. 30.219312.003/40d, Stand: 19.07.2013, Zeichnung Nr. 30.219312.003/50i, Stand: 07.05.2012,
Anlage F	Änderungsmitteilung 07.2004-1 vom 1. Juli 2004,
Anlage G	Zeichnung Nr. 30.219312.007/0b, Stand: 01.07.2004 Teileliste Nr. 30.219312.007/0b, Stand: 01.07.2004,
Anlage H	Zeichnung Nr. 30.219312.008/0b, Stand: 01.07.2004 Teileliste Nr. 30.219312.008/0b, Stand: 01.07.2004,
Anlage i	Zeichnung Nr. 30.219312.008/54, Stand 16.04.2004,
Anlage J	Auftrag 24563, R... (Tagebau G...), Rechnung 2854 (nach 30.219312.008/0b) vom 23.12.2004,

Rechnung 2900 (nach 30.219312.007/0b) vom 30.12.2004,
Anlage K Auftrag 24573 R... (Tagebau H...),
Rechnung 2938 (nach 30.219312.007/0b) vom 07.01.2005 und
Rechnung 3207 (nach 30.219312.008/0b) vom 04.02.2005.

Die Patentinhaberinnen haben überdies die Druckschrift

E2 DE 103 42 099 A1

ursprünglich mit Einreichung der Anmeldeunterlagen selbst genannt.

Als weitere Druckschrift wurde im Prüfungsverfahren noch auf die

E4 US 2 246 232 A

verwiesen.

Zum Wortlaut der weiteren Ansprüche der jeweiligen Anspruchssätze sowie zu sonstigen Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Patentinhaberinnen ist statthaft und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG). Der Einspruch war ausreichend substantiiert und ebenfalls zulässig.

2. In der Sache hat die Beschwerde der Patentinhaberinnen insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hilfsantrag 2 führt, denn weder ist der für den Fachmann ausführbare Gegenstand des Patents gemäß Hilfsantrag 2 in unzulässiger Weise erweitert, noch erweitert dieser den Schutzbereich der erteilten Fassung. Auch war dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik am

Anmeldetag des Streitpatents jeweils keine hinreichende Anregung für den Gegenstand mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 zu entnehmen oder diese waren gar vollständig vorbekannt. Hinsichtlich der im Umfang des Hauptantrages verteidigten Fassung erweist sich der geltend gemachte Widerrufgrund fehlender Patentfähigkeit aufgrund fehlender Neuheit hingegen als durchgreifend. Das in der Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 aufgenommene, ein erteiltes Merkmal ersetzende Merkmal beschränkt den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht, mit der Folge, dass der Hilfsantrag 1 unzulässig ist.

3. Als Fachmann wird bei dem Verständnis der Erfindung sowie der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik von einem Durchschnittsfachmann ausgegangen, der als Diplom-Ingenieur oder Bachelor of Engineering (Hochschule) der Fachrichtung Maschinenbau ausgebildet ist und der über mehrjährige Berufserfahrung im Rollenbau verfügt.

4. Das Streitpatent betrifft eine Rolle, insbesondere eine Tragrolle für ein Förderband (vgl. Abs. [0001] der Streitpatentschrift DE 10 2006 039 983 B4, im Folgenden mit SPS kurzbezeichnet).

Die SPS führt in Abs. [0002] aus, dass aus der Druckschrift **D4** eine Tragrolle, insbesondere für ein Förderband, mit einem zylindrischen Tragrollenmantel und mit Lager bekannt sei, die in nahe den Enden der Tragrolle in den Tragrollenmantel eingeschweißten kapselförmigen Lagerhaltern sitzen und durch an den Stirnseiten der Tragrolle eingeklemmten Kappen abgedeckt seien. Dabei sei zwischen einem konischen Abschnitt der Kappe und dem Lagerhalter ein am Lagerhalter gehaltener und den konischen Abschnitt berührender Dichtungsring angeordnet.

Dem angegriffenen Patent liegt die dem Abs. [0003] der SPS entnehmbare Aufgabe

zugrunde, „eine verbesserte Rolle, insbesondere eine verbesserte Tragrolle für ein Förderband so zu schaffen, dass ein Betreiben der Rolle mit einer geringen Geräuschemission einhergeht.“.

5. Hauptantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag ist nicht patentfähig. Denn die in dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Rolle ist gegenüber der durch die Druckschrift **D4** offenbarten Lehre nicht neu (§§ 1,3 PatG).

Einer Beurteilung der weiteren Patentansprüche nach Hauptantrag bedarf es in der Folge nicht, da mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 1 dem Antrag als Ganzes nicht stattgegeben werden kann (vgl. BGH GRUR 1997, 120 – elektrisches Speicherheizgerät; BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator).

5.1 Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind (BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I). Dies gilt auch für das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren. Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, wobei diese unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnung aus Sicht des von der Erfindung betroffenen Fachmanns ausgelegt wird (BGH GRUR 2007, 410 – Kettenradanordnung; BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Insofern erlaubt ein Ausführungsbeispiel

regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Darüber hinaus sind Begriffe in den Patentansprüchen so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht. Dabei gilt die Überlegung, dass die Fachwelt grundsätzlich bestrebt ist, Patentansprüche in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und ihren Gesamtinhalt im Zweifel so auslegt, dass sich Widersprüche nicht ergeben (BGH GRUR 2011, 701, Rn. 24 – Okklusionsvorrichtung).

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag nachstehend in Form einer strukturierten Merkmalsgliederung wiedergegeben.

M0 Rolle, umfassend folgende Merkmale:

M1 Ein Achskörper (30),

M2 ein hohlzylinderartiger Hohlkörper (10),

M2.1 der den Achskörper (30) wenigstens in einem Abschnitt umschließt,

M3 wenigstens ein zwischen dem Achskörper (30) und dem Hohlkörper (10) angeordnetes Lager (20) für ein Verdrehen des Hohlkörpers (10) gegenüber dem Achskörper (30),

M4 an wenigstens einer Stirnseite ist eine Öffnung zwischen dem Achskörper (30) und Hohlkörper (10) mit einer Kappe (14) geschlossen, und die Kappe (14) umfasst

M4.1 einen Bereich, in dem sie mit einem der Körper (10, 30) fest verbunden ist, und

M4.2 einen davon radial beabstandeten, anderen Bereich, in dem sie mit diesem Körper (10, 30) über

- M5** ein Federelement (18) verbunden ist,
- M5.1** das sich wenigstens über einen Großteil des Umfangs erstreckend und
- M5.2a** axial
- M5.2b** oder bezüglich einer sich radial erstreckenden Ebene gewellt ausgebildet ist.

Der vorstehend definierte Fachmann entnimmt der SPS gemäß Merkmal **M0** eine Rolle, beispielsweise eine Tragrolle für ein Förderband (vgl. Abs. [0001] der SPS), die den Merkmalen **M1**, **M2**, **M3**, **M4** und **M5** entsprechend, herausgegriffene, der Patentkategorie Vorrichtung unmittelbar zuzuordnende Bestandteile, wie ein Achs- und ein Hohlkörper 10, 30, wenigstens ein Lager 20, und wenigstens eine Kappe 14 sowie wenigstens ein Federelement 18, in einer insoweit nicht abschließenden Aufzählung aufweist. (vgl. die nachfolgend eingeblendete einzige Figur der SPS).

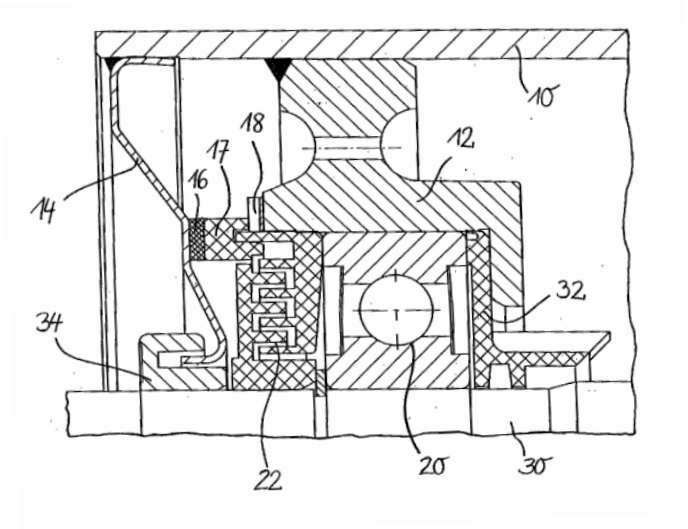


Abb. 1: einzige Fig. der SPS

Die Tragrolle des Ausführungsbeispiels umfasst dabei beispielhaft den auch als Mantelrohr bezeichneten hohlzylinderartigen Hohlkörper 10, der den wellenartig

ausgebildeten Achskörper 30 derart umschließt, dass an den axialen Enden des Hohlkörpers 10 der Achskörper 30 axial übersteht. Dabei kann der Achskörper 30 an seinen beiden überstehenden axialen Enden in nicht dargestellter Art und Weise zur Abstützung und Befestigung an einer Rollenbank, Rollengirlande oder dergleichen hergerichtet sein (vgl. Abs. [0010] der SPS), insoweit umschließt der Hohlkörper 10 den Achskörper 30 wenigstens in einem Abschnitt (Merkmal **M2.1**). Zwischen dem Achskörper 30 und dem Hohlkörper 10 ist für das Verdrehen der Körper gegeneinander das Lager 20 angeordnet (Merkmal **M3**), das als Rillenkugellager ausgebildet sein kann. Die drehbare Lagerung kann gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel mittelbar über ein Stützelement 12 erfolgen. Der Anspruch verhält sich hierzu indes nicht (vgl. Abs. [0012] und [0013] der SPS).

Der Hohlkörper 10 kann einen kreiszylindermantelartigen Außenmantel und einen ebenfalls im Wesentlichen kreiszylinderartigen Innenmantel aufweisen. An wenigstens einer Stirnseite (der Rolle) ist die Öffnung zwischen dem Achskörper 30 und dem Hohlkörper gemäß der Forderung des Merkmals **M4** mit der auch als Deckel bezeichneten Kappe 14 geschlossen.

Die Kappe 14 umfasst gemäß der Forderung des Merkmals **M4.1** einen Bereich, in dem diese wahlweise mit einem der beiden Körper 10, 30 fest verbunden ist. Auch wenn Abs. [0015] i.V.m. den Patentansprüchen 18 und 19 der SPS für das konkrete, in der einzigen Figur gezeigte Ausführungsbeispiel ein Verschweißen der aus Stahl ausgebildeten Kappe am zylindrischen Innenmantel des ebenfalls aus Stahl ausgebildeten Hohlkörpers beschreibt, ist der Anspruch nicht auf diese spezielle stoffschlüssige Verbindung beschränkt. Der Fachmann entnimmt Merkmal **M4.1** unmittelbar und eindeutig auch die weiteren möglichen Verbindungsarten Kraftschluss und Formschluss zur Herrichtung der nicht relativ zueinander beweglichen Zuordnung von Kappe und Hohlkörper (nach Ausführungsbeispiel) bzw. mit Achskörper (als nicht dargestellte Alternative), mithin der festen Verbundenheit der beiden Bauteile.

Mit Merkmal **M4.2** wird ein weiterer Bereich der Kappe definiert, der radial beabstandet von dem vorstehend erstgenannten Bereich ist. Dieser Bereich ist mit dem gleichen Körper, im Ausführungsbeispiel mit dem Hohlkörper, wie der erste

Bereich verbunden, jedoch nicht direkt, sondern über das Federelement 18. Hierfür ist eine unmittelbare Verbindung der explizit genannten Bauteile (Kappe – Federelement – Achs- oder Hohl- Körper) nicht zwangsläufig gefordert, da auch bei der Tragrolle des Ausführungsbeispiels sowohl zwischen Federelement und Kappe als auch zwischen Federelement und Hohlkörper noch weitere Bauteile vorgesehen sind (vgl. Pos. 16 und 17 sowie die vorstehende bereits erwähnte Pos. 12 in der einzigen Fig. der SPS).

Dieses Federelement 18 (Merkmal **M5**), soll gewellt ausgebildet sein und zwar über einen Großteil des Umfangs (Merkmal **M5.1**) und gemäß des in der Figur gezeigten Ausführungsbeispiels bezüglich einer sich radial erstreckenden Ebene (Merkmal **M5.2b**). Dies steht im Einklang mit den Abs. [0006] und [0017] der SPS, wonach das im letztgenannten Absatz als Federring 18 bezeichnete Federelement gemäß Ausführungsbeispiel bezüglich einer sich radial erstreckenden Ebene gewellt und damit axial federnd ausgebildet sein soll, um dabei eine gleichmäßige Axialkraft auf die Kappe, eben wenigstens über einen Großteil des Umfangs der Kappe, ausüben zu können. Dieser in dem erstgenannten Absatz (allgemeiner Beschreibungsteil) herausgestellten Funktionsbeschreibung entnimmt der zuständige Fachmann zwanglos eine weitere räumlich-körperliche Besonderheit des beanspruchten gewellten Federelements, nämlich, dass dieses eine i.W. rotationssymmetrische Kontur aufweisen muss, zur umfänglich gleichmäßigen Krafteinleitung durch das Federelement in die Kappe, insoweit die Begrifflichkeiten „Federelement“ und „Federring“ synonym verstanden werden müssen.

Alternativ kann die Wellenform des sich wenigstens über einen Großteil des Umfangs der Kappe erstreckenden Federelements auch in Axialrichtung verlaufen (Merkmal **M5.2a**). Der einzigen diesbezüglichen Offenbarungsstelle (Abs. [0019] der SPS) ist zu entnehmen, dass der Fachmann unter einer axial gewellten Ausbildung eine faltenbalgartige versteht. Somit wird eine Wellenform definiert, die in Axialrichtung der Rolle verläuft, mit einer nicht definierten Anzahl an Wellenbergen und -tälern, also somit auch mit einer Minimalanzahl von Wellenbergen und -tälern. Es fehlt der Offenbarung ein Bezug der körperlichen (axial gewellten faltenbalgartigen) Ausgestaltung zu einer die Geräuschemission

beeinflussenden axial federnden Ausbildung und insoweit eine in Axialrichtung erzeugende Kraftkomponente auf die die Rolle abdeckende Kappe. Das Federelement soll zwar ganz allgemein gemäß Abs. [0006] der SPS für einen axialen Toleranzausgleich sorgen, gleichsam eine Elastizität aufweisen, und damit gleichzeitig durch das Aufbringen einer gleichmäßigen Axialkraft auf die Kappe die Geräuschemission hin zu kleinen Pegeln begünstigen. Welche tatsächlichen Bauteileigenschaften jedoch eine dafür notwendige Elastizität, sprich Federeigenschaften, schaffen, bleibt für die zweite beanspruchte Variante vollständig offen. Somit definiert das Merkmal **M5.2a** nach Überzeugung des Senates für den Fachmann nur die axial gewellte faltenbalgartige räumlich-körperliche Struktur.

Dadurch, dass die Kappe in besagtem Bereich über das derart ausgestaltete Federelement verbunden sei, werde mit Vorteil verhindert, dass sich die Kappe bei Betrieb der Rolle vergleichbar einer Schallmembran verhalte. Eine Geräuschemission der Rolle sei durch das Federelement mit Vorteil hin zu kleinen Pegeln beherrscht, insoweit die streitpatentgemäße Aufgabe erfüllend (vgl. erneut Abs. [0006] der SPS).

5.2 Der in Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag beanspruchte Gegenstand ist bereits in den Anmeldeunterlagen zum Streitpatent offenbart. Gegenteiliges wurde von der Beschwerdegegnerin hierzu auch nicht vorgetragen.

5.3 Der in Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag beanspruchte Gegenstand ist für den Fachmann auch ausführbar.

Eine Erfindung ist gemäß § 34 Abs. 4 PatG ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen (vgl. BGH GRUR 2010, 916 – Klammernahtgerät). Dies trifft auf den in Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag beanspruchten Gegenstand zu.

Sofern die Beschwerdegegnerin eine mangelnde Ausführbarkeit im Sinne einer sehr breiten Auslegung der in dem Anspruch angegebenen Richtungen („axial“ und „radial“, aber auch „Umfang“) oder der Federelementform in der mündlichen Verhandlung angesprochen hatte, beruht ihre Begründung auf einer abweichenden Auslegung, der, wie vorstehend dargelegt, nicht gefolgt werden kann.

5.4 Allerdings ist die in Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beanspruchte Rolle gegenüber der durch die Druckschrift **D4** offenbarten Lehre nicht neu.

Die Druckschrift **D4** offenbart eine Tragrolle, insbesondere für ein Förderband und somit allgemein eine Rolle (Merkmal **M0**) und weist auch die mit Patentanspruch 1 geforderten, herausgegriffenen Bestandteile Achskörper 1, Hohlkörper 2 und wenigstens jeweils ein Lager 4, eine Kappe 15 und ein Federelement 23 auf (vgl. die als Abb. 2 eingeblendete Teilansicht mit teilweise ergänzter Benennung der Fig. 1 der Druckschrift **D4**), gemäß den Merkmalen **M1**, **M2**, **M3**, **M4** und **M5** auf.

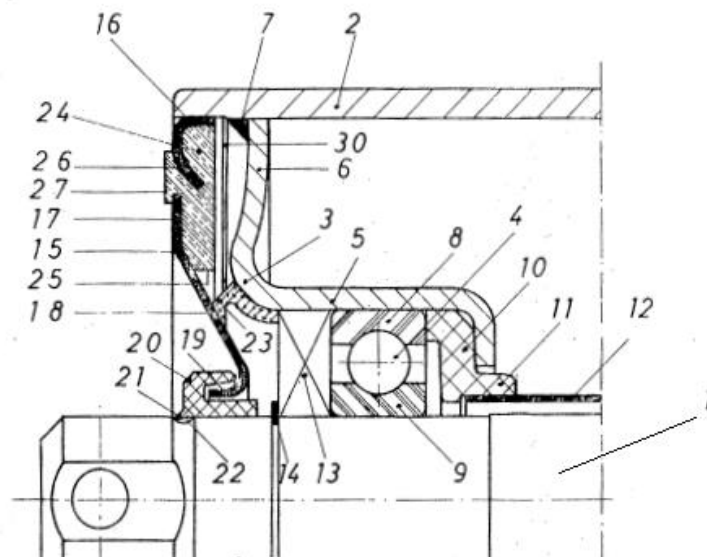


Abb. 2: Teilansicht der Fig. 1 der Druckschrift D4 mit teilweise ergänzter Benennung

Der Hohlkörper 2 ist an seinem äußersten Ende leicht abgedreht und nimmt dort zwecks Verschließen der Öffnung zwischen Achs- und Hohlkörper an der Stirnseite

die Kappe 15 einklemmend auf (vgl. Seite 6, letzter Abs.), mithin eine feste Verbundenheit der Bauteile realisierend im Sinne des Merkmals **M4.1**. Radial beabstandet zu diesem (Außen-) Bereich 16 der Kappe 15 (im Bereich 18 der Kappe 15) ist das dort als Dichtungsring bezeichnete Federelement 23 angeordnet, das mittelbar über das mit dem Hohlkörper 2 verschweißte, dort als Einsatz bezeichnete Stützelement 3 eine Verbindung zwischen der Kappe und dem Hohlkörper herstellt, da es dichtend (für Lagerschmiermittel und Dichtschmiermittel) an der Kappe und am Stützelement anliegen muss (Merkmal **M4.2**; vgl. Anspruch 6 der Druckschrift **D4** und erneut Abb. 2) und insoweit auch federnde Eigenschaften aufweisen muss. Das als Ring ausgebildete Federelement 23 weist ausweislich der Querschnitts-Darstellung in der Fig. 1 (vgl. vorstehend eingeblendete Abb. 2) eine faltenbalgartige Wellenform mit einem Wellenberg und zwei Wellentälern, gleichsam eine Welle bildend, in axialer Richtung auf, sodass die das Federelement charakterisierenden Merkmale **M5.1** und **M5.2a** („sich wenigstens über einen Großteil des Umfangs erstreckend und axial gewellt ausgebildet ist“) der Druckschrift **D4** unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sind. Hierzu wird auf die vorgenommene Auslegung in Ziffer 5.1 verwiesen. Soweit die Beschwerdeführerinnen der Merkmalsgruppe **M5** eine andere funktionale Auslegung dahingehend zugrunde legen möchten, wonach die Welligkeit des Federelementes ausschlaggebend für dessen Elastizität zur Erfüllung des gewünschten Erfolges einer Geräuschreduzierung sei, kann dieser Ansicht auf Basis der Auslegung durch den Senat zumindest für die Variante nach Merkmal **M5.2a** nicht gefolgt werden. Infolgedessen kann es auch dahingestellt bleiben, ob eine Elastizität bei dem Federring der Druckschrift **D4** durch dessen Wellenform erzielt wird oder nicht, wesentlich ist lediglich, dass überhaupt eine Federeigenschaft vorliegt. Auch der weitergehende Einwand der Beschwerdeführerinnen, dass lediglich eine einzige, wie in der Fig. 1 der Druckschrift **D4** gezeigte Welle zur Erfüllung der in Rede stehenden Forderung „axial gewellt“ nicht ausreichend sei, konnte nicht durchgreifen, da sowohl einerseits dies fachnotorisch nicht zu unterstellen ist und andererseits die Offenbarung der Patentschrift eine solche Interpretation ebenfalls nicht begründet. Insoweit erfüllt der

in der Druckschrift **D4** offenbarte Dichtungsring 23 sowohl funktional zumindest aufgrund seiner inhärenten Elastizität als auch räumlich-körperlich mit seinem in Axialrichtung der Rolle verlaufenden faltenbalgartigen, eine Welle ausbildenden Kontur die Forderungen der Merkmalsgruppe **M5** nach Variante **M5.2a**.

6. Hilfsantrag 1

Hilfsantrag 1 ist unzulässig. Denn die in Patentanspruch 1 vorgenommene, ursprungsoffenbarte und ausführbare Änderung bewirkt keine Beschränkung des Patents im Vergleich mit dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag (BGH GRUR 1988, 757 – Düngerstreuer und BPatG Beschluss vom 17. November 2014 – 9 W (pat) 56/08, Rdn 58, 62, 63).

In den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist das das Merkmal **M5.2a** („axial“) ersetzende Merkmal

M5.2a^{Hi1} faltenbalgartig

aufgenommen worden.

Jedoch bewirkt die Ersetzung des Merkmals **M5.2a** durch das Merkmal **M5.2a**^{Hi1}, deren ursprüngliche Offenbarung dem zweiten Absatz auf Seite 6 der am Anmeldetag eingereichten Unterlagen (unverändert in Abs. [0019] der SPS) entnommen ist, keine Beschränkung. Denn es handelt es hierbei lediglich um eine Umformulierung dessen, was bereits im Hauptantrag mit Merkmal **M5.2a** beansprucht war. Eine ursprünglich nicht offenbarte Schutzbereichserweiterung, wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, liegt hier jedenfalls demnach ebenso wenig vor wie eine weitergehende Einschränkung, wie von den Beschwerdeführerinnen ausgeführt. Denn nach Überzeugung des Senats schließt eine faltenbalgartige Ausgestaltung des Federelements, das (mit seiner

Symmetrieachse) im Gesamtkontext des Streitpatents axial angeordnet sein muss, auch eine Ausgestaltung mit ein, die genau eine Falte bildende Welle aufweist. Die vorgenannte Textstelle erläutert als einzige Offenbarungsstelle das ursprünglich offenbarte Merkmal „axial“, so dass eine davon abweichende Auslegung auch nicht möglich ist. Reine Umformulierungen zum Zweck der Klarstellung, ohne dass damit der Anschein eines weiteren Schutzes ausgeräumt wird, sind indes nicht zulässig, weil ein Rechtsschutzbedürfnis für die Aufrechterhaltung des Patents mit einem Anspruch, mit dem nicht zumindest die Möglichkeit der Auslegung des Patents eingeschränkt wird und Widerrufsründe ausgeräumt werden können, nicht geltend gemacht werden kann – die Funktion der Gestaltung des Patents ist einzig dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen (vgl. Schulte, PatG mit EPÜ, 11. Auflage, § 21 Rdn 100, 101 mit Hinweis auf Entscheidungen BGH GRUR 1988, 757 – Düngerstreuer und BPatG Beschluss vom 17. November 2014 – 9 W (pat) 56/08, Rdn 58, 62, 63).

7. Hilfsantrag 2

In der Fassung nach Hilfsantrag 2 erweist sich die unstreitig gewerblich anwendbare Rolle gemäß dem hierauf gerichteten Patentanspruch 1 als patentfähig. Denn diese ist ausführbar, vollständig den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zu entnehmen, beschränkt gegenüber der erteilten Fassung nach Hauptantrag sowie weder vorbekannt noch durch den Stand der Technik nahegelegt (§§ 1, 34, 38 PatG). Dies gilt ebenso für die Weiterbildungen nach den auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 23.

7.1 Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 entspricht inhaltlich dem Patentanspruch 1 in erteilter Fassung und wird zudem durch das neu hinzugenommene Merkmal

M6 und dem Federelement (18) in Reihe geschaltet, ist zwischen der Kappe (14) und dem Körper (10, 30) ein ringartig ausgebildetes Dämpfungselement (16) angeordnet.

beschränkt.

Soweit die Merkmale der in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 beanspruchten Rolle mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung identisch sind, gelten die diesbezüglichen Ausführungen zu deren Auslegung (s. Ziffer 5.1) gleichermaßen.

Mit der Aufnahme des Merkmals **M6** ist nunmehr ein ringartiges Bauteil, nämlich ein Dämpfungselement, zusätzlich mitaufgenommen, dem bereits durch seine Wortwahl eine Funktion unterstellt wird, ohne diese jedoch im Anspruch weitergehend zu konkretisieren. Dieses Dämpfungselement soll mit dem Federelement bzw. Federring, das, wie vorstehend dargelegt, ebenfalls der Geräuschreduzierung dient, in Reihe geschaltet sein. Eine unmittelbare Verbindung der beiden Bauteile miteinander ist nicht gefordert, was im Übrigen auch im Einklang steht mit der in der einzigen Figur (vgl. Abb. 1) dargestellten Ausführungsform, die eine Anordnung mit noch einem weiteren Bauteil, einem ebenfalls ringartigen Distanzelement 17, in Reihe zwischen Feder- und Dämpfungselement zeigt. In Abs. [0007] der SPS wird dazu ausgeführt, dass mit diesem insbesondere aus einem Elastomer ausgebildeten Dämpfungselement die Geräuschemission nochmals weiter reduzierbar sei.

7.2 Änderungen der Patentansprüche dürfen weder zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung noch dazu führen, dass an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt wird (BGH GRUR 1990, 432 - Spleißkammer). Der Patentanspruch darf mithin nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem

aus fachmännischer Sicht aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht zu erkennen ist, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte (BGH GRUR 2001, 140 - Zeitlegramm; BGH GRUR 2005, 1023 - Einkaufswagen II).

Diesen Anforderungen genügt der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist somit im Sinne des § 38 PatG zulässig, denn dessen beanspruchte Rolle ist in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen als zur Erfindung gehörig offenbart.

So ergibt sich das Merkmal **M6** aus dem (sowohl ursprünglichen als auch erteilten) Patentanspruch 7 unter dessen Rückbezug auf den ursprünglichen Patentanspruch 1 sowie auf Basis der weiteren Offenbarung durch den die Seiten 2 und 3 überbrückenden Absatz der ursprünglich eingereichten Unterlagen (unverändert in Abs. [0007] der SPS).

7.3 Der in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 beanspruchte Gegenstand ist bei vorstehender Auslegung für den Fachmann ausführbar.

7.4 Der unstreitig gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

7.4.1 Wie bereits bei der Beurteilung der Neuheit des Gegenstandes gemäß Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ausgeführt, zeigt die in der Druckschrift **D4** offenbarte Rolle sämtliche dort beanspruchten Merkmale, auf die entsprechenden Ausführungen unter Ziffer 5.4 wird verwiesen. Da jedoch das Federelement 23 unmittelbar in Verbindung zur Kappe 15 und mittelbar über das mit dem Hohlkörper 2 verschweißte, aus einer tiefgezogenen Kapsel bestehende Stützelement 3 in Verbindung steht, lässt sich somit dieser Druckschrift **D4** kein Dämpfungselement gemäß Merkmal **M6** im Sinne vorstehender Auslegung entnehmen. Denn das tiefgezogene mit dem Hohlkörper verschweißte Stützelement eignet sich nicht als ein weiteres in Reihe zum Federelement 23 geschaltetes

Dämpfungselement, da, wie für den Fachmann zwanglos ersichtlich, dieses Bauteil, neben den inhärent in jedem real existierenden Bauteil vorhandenen minimal auftretenden, jedoch hier nicht beachtlichen Elastizitäten, keine weitergehenden relevanten Federeigenschaften aufweist. Weitere Bauteile, die in Reihe zum Federelement, zwischen Kappe und Hohlkörper geschaltet sind, lassen sich dieser Druckschrift auch nicht entnehmen, insoweit zeigt und beschreibt die Druckschrift **D4** das Merkmal **M6** nicht, so dass die Rolle gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 neu ist.

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es – abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen, vgl. BGH GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.

Einen solchen Anstoß oder Hinweis kann der Fachmann der Druckschrift **D4** allein nicht entnehmen. Denn diese Druckschrift stellt sich eine dem Streitpatent gegenüber grundsätzlich andere Aufgabe, deren Ziel nämlich darin besteht, Tragrollen, insbesondere für ein Förderband auszuwuchten (vgl. Bezeichnung und S. 1, dritter Abs.), insoweit findet sich dort auch kein einziger Hinweis für Geräuschemissionen beeinflussende Maßnahmen, die ein *expressis verbis* genanntes Dämpfungsteil gemäß Merkmal **M6** anregen würde.

Abgesehen davon dürfte der Fachmann nach Überzeugung des Senates auch Abstand davon nehmen, das vorhandene Bauteil 23, den Dichtring für Lagerschmiermittel und Dichtschmiermittel, mehrteilig auszubilden (gemäß dem Vortrag der Beschwerdegegnerin), um möglicherweise zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 zu gelangen, da durch zusätzliche Bauteile weitere potentielle Undichtigkeitsstellen geschaffen würden, die der Fachmann jedoch

soweit wie möglich entsprechend seines ingenieurmäßigen Tuns vermeiden würde. Eine Kombination, wie von der Beschwerdegegnerin angeführt, mit der Lehre der Druckschrift **D9**, der zwar deren Seite 2, erster Abs. Faltenbalgluftfedern (zur Schwingungsisolierung von Präzisionsgeräten) zu entnehmen sind, kann demnach ebenfalls grundsätzlich nicht naheliegend sein.

7.4.2 Gleiches gilt auch für die Druckschrift **D3**, bei der es sich um eine Druckschrift handelt, die lediglich die Priorität der Druckschrift **D4** in Anspruch nimmt und der insoweit auch keine weitergehenden Merkmale zu entnehmen sind.

7.4.3 Die Dokumente **D1** und **D2** offenbaren jeweils eine Förderband-Tragrolle mit einem Hohlkörper 3 bzw. 1, einem Achskörper 1 bzw. 3, einem Lager 5 bzw. 6 und einer Kappe 9 bzw. 10 (vgl. Abb. 3).

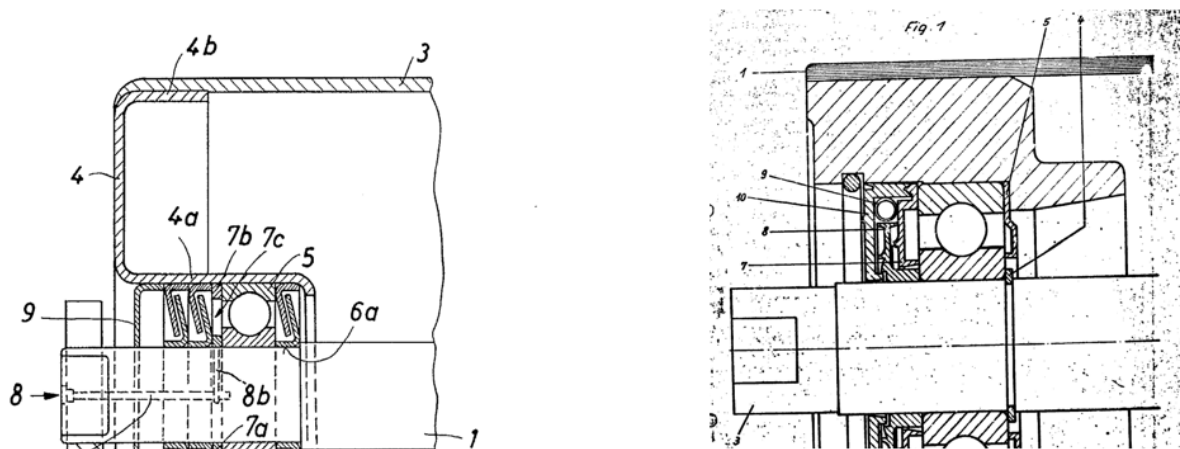


Abb. 3: Teilansicht der einzigen Figur der Druckschrift D1 (links) und Teilansicht der Fig. 1 der Druckschrift D2 (rechts)

Mögen diese Kappen noch an ihren Außenumfängen mit ihren Hohlkörpern (mittelbar) fest verbunden sein, so weisen jedoch die gezeigten Rollen der beiden Druckschriften keine radial zu diesen Außenumfängen beabstandete zusätzliche,

die Kappen und die Hohlkörper verbindende, gewellt ausgebildete Federelemente und Dämpfungselemente auf.

Druckschrift **D1** zeigt bereits gar keine Anbindungsstelle an der Kappe für weitere Elemente, die radial beabstandet sind vom Außenumfang. Sämtliche weiteren Bauteil 6b, 7b berühren die Kappe zumindest mittelbar im Bereich des Außenumfangs.

Druckschrift **D2** zeigt zwar mehrere die Kappe berührende Bauteile, jedoch ist zumindest keines dieser Bauteile gemäß der Forderung des Merkmals **M4.2** oder/und der Merkmalsgruppe **M5** angeordnet bzw. ausgestaltet. Ein Teil 11, das auf Seite 6, erster Abs. als federnder Ring bezeichnet wird, greift ebenfalls am Außenumfang an und erfüllt insoweit nicht die Forderung des Merkmals **M4.2**. Der Schraubenfeder 9 (vgl. S. 5, dritter und vierter Abs.) lässt sich zumindest keine wie mit der Merkmalsgruppe **M5** geforderte Kontur entnehmen. Ein Anliegen an den Dichtungskörper 7 und dessen (mittelbares) Anliegen an den Hohlkörper lässt sich darüber hinaus auch nicht unmittelbar und eindeutig der Offenbarung der Druckschrift **D2** entnehmen, so dass auch eine Reihenschaltung der möglicherweise dämpfenden Elemente nicht gezeigt und beschrieben ist (Merkmal **M6**).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist somit neu gegenüber den Lehren der Druckschriften **D1** und **D2**.

Einen Anstoß oder Hinweis kann der Fachmann den Druckschriften **D1** und **D2** allein nicht entnehmen. Denn diese Druckschriften beschäftigen sich nicht mit Geräuschoptimierungsmaßnahmen. Der Druckschrift **D1** liegen im Wesentlichen fertigungstechnische Aspekte (Verwendung von Tiefziehteilen) i.V.m Lebensdauer erhöhenden Maßnahmen (Sicherstellung einer einwandfreien Schmierung) (vgl. S. 1 – S. 3, zweiter Abs.) zu Grunde, wohingegen die Druckschrift **D2** sich die Aufgabe stellt, die Abdichtung der Wälzlager der Tragrollen zu verbessern (vgl. S. 2, Abs. 3). Da sich weder eine entsprechende Anregung in diesen Offenbarungen selbst noch adäquate Vorbilder bzw. Veranlassungen zu einer Geräuschoptimierung durch eine Reihenschaltung von Dämpfungs- und Federelementen im sonstigen zu

berücksichtigenden druckschriftlichen Stand der Technik finden lassen, kann diese erfindungsgemäße Ausgestaltung im Sinne der Merkmalsgruppe **M5** und Merkmal **M6** nicht als nahe- bzw. im Fachkönnen liegend angesehen werden.

Auch die dem Fachmann zuzurechnende Kenntnis von Federscheiben, belegt beispielsweise durch die Druckschriften **D6**, **D10** und **D11**, auf die die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, gibt keinen Anlass diese Federringe mit Dämpfungselementen in Reihe zu schalten. Denn diese Federringe dienen entweder dazu Andrückkräfte an Kugellager zu erzeugen (Druckschriften **D10** und **D11**) oder generell zur Schaffung einer axialen Beweglichkeit von Maschinenteilen (Druckschrift **D6**). Zu einer irgendwie gearteten Eignung hinsichtlich Geräuschoptimierung von Rollen verhalten sie sich allesamt nicht.

7.4.4 Die mit dem Anlagenkonvolut zur Akte gelangte Anlage **H** zeigt die Zeichnung einer Tragrolle (technisch vergleichbar mit der Zeichnung der Anlage **G**), der unstreitig sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 mit Ausnahme derjenigen der Merkmalsgruppe **M5** und des Merkmals **M6** zu entnehmen sind.

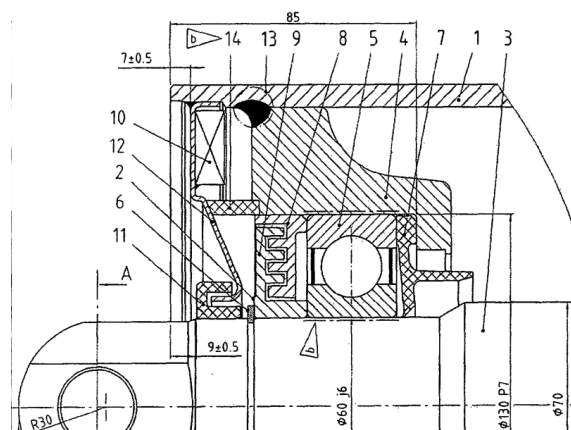


Abb. 4: Teilansicht der Zeichnung 30.219312.008/0b (Anlage H)

So weist das Bezugszeichen 1 auf eine Rolle und das Bezugszeichen 3 auf einen Achskörper. Der hohlzylinderartige Hohlkörper, also die Rolle 1, ist stoffschlüssig

mit einem Stützelement 4 verbunden und umschließt den Achskörper wenigstens in diesem Abschnitt. Zwischen diesen Körpern ist ein Kugellager 5 angeordnet, das ein Verdrehen des Hohlkörpers (mit seinem Stützkörper 4) gegenüber dem Achskörper zweifelsfrei ermöglicht. Die stirnseitige Öffnung der Rolle ist mit einer Kappe 12 geschlossen. Diese dort gemäß der zugehörigen Teileliste als Staubdeckel bezeichnete Kappe ist an ihrem Außenumfang stoffschlüssig mittels einer Schweißnaht mit der Rolle verbunden. In einem radial davon entfernten Bereich verbindet ein Bauteil 14 die Kappe und den Hohlkörper (über das Stützelement) miteinander. Der zugehörigen Teileliste entnimmt der Fachmann die Information, dass es sich bei dem Bauteil um einen aus einem Polyamid (PA) bestehenden Dämmring handelt. Federeigenschaften im Sinne vorstehender Auslegung können diesem Ring nicht unterstellt werden, da es sich bei Polyamiden um Materialien mit hoher Festigkeit und Steifigkeit handelt, die aufgrund ihrer mechanischen Festigkeit i.W. vergleichbar sind mit Metallen. Insofern fehlt der auf der das Datum 01.07.2004 tragenden Zeichnung dargestellten Rolle ein federndes bzw. dämpfendes Bauteil in dem mit dem Merkmal **M4.2** festgelegten Bereich. Folgerichtig bezeichnet die Teileliste diese Position 14 auch als einen Dämmring, der nach dem Verständnis des Fachmannes dazu dient die Ausbreitung bereits entstandener Geräusche zu verhindern, und nicht dafür hergerichtet ist, dämpfend auf die Geräusche erzeugenden Schwingungen der Kappe einzuwirken. Die Rolle des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist demnach neu gegenüber der in der Anlage H dargestellten Rolle.

Anlage **C**, der eine Korrespondenz mit einem Ingenieurbüro zu entnehmen ist, die vor dem Anmeldetag des Streitpatents lag, verweist zwar auf einen dämpfenden Kunststoffring, jedoch konnte die hier feststellungsbelastete Beschwerdegegnerin nicht zweifelsfrei belegen, dass der Dämmring der Zeichnung Anlage **H** (oder Anlage **G**) auch demjenigen, der in der Anlage **C** als dämpfender Kunststoffring bezeichnet ist, entspricht. Denn dieser Korrespondenz lässt sich keine eindeutigen Bezug herstellende identische Zeichnungsnummer oder vergleichbares entnehmen.

Insoweit konnte der Vortrag der Beschwerdegegnerin, wonach sich die Rolle gemäß erster Variante (Merkmal **M5.2a**) durch eine Zusammenschau der mit der Zeichnung Anlage **H** (oder Anlage **G**) technisch dokumentierten Details der unterstellt offenkundigen Vorbenutzung i.V.m. dem durch die Druckschrift **D9** dokumentierten Fachwissen (Faltenbalg) in naheliegender Weise ergebe, auch nicht durchgreifen, da dem Fachmann ein Anstoß oder eine Anregung hierzu fehlt, den bewusst starr ausgebildeten, aus PA bestehenden Dämmring mit federelastischen Bauteilen in Reihe zu schalten. Gleiches gilt für die Ausführungen der Beschwerdegegnerin, wonach sich die Rolle gemäß zweiter Variante (Merkmal **M5.2b**) durch eine Zusammenschau der mit der Zeichnung Anlage **G** (oder Anlage **H**) technisch dokumentierten Details der unterstellt offenkundigen Vorbenutzung i.V.m. dem durch die Druckschriften **D6**, **D10** oder **D11** dokumentierten Fachwissen (Federscheibe) in naheliegender Weise ergebe. Insbesondere bei der erstgenannten Variante würde er die mit dem Dämmring erzielte Abschirmung vollständig aufheben.

Selbst bei einer unterstellten Anregung, die hier, wie vorstehend ausgeführt jedoch nicht vorliegt, wäre damit auch nicht die weitergehende Forderung des Merkmals **M6** erfüllt, die neben dem hinzugefügten Federelement noch ein weiteres Dämpfungselement in Reihe zum Federelement vorsieht.

Die in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 beanspruchte Rolle ist daher unter Berücksichtigung der durch die Druckschriften **D1** bis **D4** und der in der unterstellt offenkundigen Vorbenutzung offenbarten Lehren bzw. unter Berücksichtigung des Fachwissens des Fachmanns, das u.a. belegt ist durch die Druckschriften **D6** und **D9** bis **D11** oder auch in Kombination zu diesen, nicht nahegelegt und beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit.

8. Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften hat die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung zur Frage der Patentfähigkeit nicht aufgegriffen. Deren offenbarte Lehren liegen auch nach Auffassung des Senats offensichtlich von der Erfindung noch weiter ab als der zuvor berücksichtigte Stand der Technik. Sie können daher ebenfalls keine Anregung zum Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 geben oder diesen gar vorwegnehmen.

Aus alledem folgt, dass der insgesamt in Betracht gezogene Stand der Technik – in welcher Zusammenschau auch immer – dem Fachmann eine Rolle mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 nicht hat nahelegen können.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist daher patentfähig.

Aus der Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 folgt auch die Patentfähigkeit der auch ursprünglich offenbarten Gegenstände mit den konkreten Weiterbildungen nach den auf Anspruch 1 rückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 23 gemäß Hilfsantrag 2.

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 sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich, 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 elektronisch einzulegen.

Hubert

Kriener

Körtge

Peters