



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 9/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. August 2017

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. August 2017 durch den Richter Dr. agr. Huber als Vorsitzender sowie die Richter Dipl.-Ing. Rippel, Heimen und Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 9. November 2005 eingereichte Patentanmeldung ist das Streitpatent 10 2005 053 772 mit der Bezeichnung „Getriebe“ erteilt und die Erteilung am 16. Mai 2012 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit der Begründung Einspruch erhoben, dass der Gegenstand des Patents nicht patentfähig sei und zwar aufgrund mangelnder Ausführbarkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 sowie aufgrund mangelnder Neuheit des Gegenstandes des unabhängigen Patentanspruchs 2. Zur Begründung hat die Einsprechende auf die im Prüfungsverfahren zur Beurteilung der Patentfähigkeit herangezogenen Druckschriften, nämlich die

D1            DE 101 23 194 A1

D2            DE 199 50 967 A1

D3            DE 101 43 929 A1

D4            DE 197 17 422 A1

verwiesen und hat darüber hinaus noch den folgenden Stand der Technik in das Verfahren eingeführt:

D5            DE 699 00 150 T2

D6            DE 103 57 447 A1.

Die Patentabteilung 11 des DPMA hat in der Anhörung mit Beschluss vom 24. September 2013 das angegriffene Patent aufrechterhalten.

In ihrer Begründung vom 12. Dezember 2013 hat die Patentabteilung 11 zu Patentanspruch 1 ausgeführt, dass dieser so deutlich und vollständig offenbart sei, dass der maßgebliche Fachmann – dieser wird als Dipl.-Ing. (FH) für Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Getrieben definiert – die dort gegebene Lehre ausführen könne, denn die in Patentanspruch 1 beschriebene Ausgestaltung der Pumpe mit zwei Druckausgängen biete für den Fachmann erkennbar die Möglichkeit, die Montage der Pumpe sowohl an der einen Seite als auch an der dieser gegenüberliegenden Seite des Getriebes vorzunehmen, wobei der jeweils nicht benötigte zweite symmetrisch ausgeführte Druckausgang verschlossen werde. Auch sei der gewerblich anwendbare Gegenstand der erteilten Patentanspruchs 1 neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit, was die Einsprechende nicht in Streit gestellt hatte.

Zu dem nebengeordneten Patentanspruch 2 hat die Patentabteilung festgestellt, dass dessen Gegenstand gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nach D1 bis D6 neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Die Einsprechende führt mit ihrer Beschwerdebegründung zusätzlich zu den im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D6 noch den nachfolgenden Stand der Technik in das Verfahren ein:

D7	DE 42 38 256 A1
D8	EP 0 045 864 A2
D9	JP 10 267 113 A2
D10	DE 37 09 626 A1 und

D11      US 2 608 272 A.

Die Einsprechende hält an ihrem Vortrag insoweit fest, dass sie den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 2 auch im Beschwerdeverfahren die Neuheit gegenüber dem Stand der Technik nach D 3 abspricht.

Sie führt hierzu aus, dass aus dem Wortlaut des Anspruchs 2 nicht zu entnehmen sei, dass der Pumpenflansch neben der Befestigungsfunktion keine weiteren Funktionen wie insbesondere elektrische oder hydraulische Funktionen übernehmen könne. Ebenso wenig sei es im Wortlaut des Anspruchs 2 eindeutig festgelegt, dass es sich bei dem Pumpenflansch und dem Verteilerflansch um separate Bauteile handeln müsse. Vielmehr könnten Pumpenflansch und Verteilerflansch auch integral ausgebildet sein. Dies sei bei dem Modulkörper nach D3 insoweit realisiert, als dieser sowohl Befestigungs- als auch Verbindungsfunktion übernehme. Die Aufgabe des Sensors, der an dem Verteilerflansch angeschlossen ist, sei im Anspruchswortlaut nicht weiter definiert, so dass diesem auch keine spezielle Funktion zugewiesen werden könne, wie dies im Beschluss der Patentabteilung vorgenommen worden sei. Nachdem Ölpumpen, die wie im Falle der Pumpe nach D3 zur Bereitstellung von Hydraulikdruck für Schalteinrichtungen vorgesehen seien, grundsätzlich auch für die Beschickung einer Schmierölversorgung geeignet seien, was der Fachwelt durch die Druckschriften D10 und D11 allgemein bekannt sei, nehme die Vorrichtung nach D3 nach Auffassung der Einsprechenden alle Merkmale des Anspruchs 2 in neuheitsschädlicher Weise vorweg, denn der Modulkörper (14) nach D3 sei bereits mit dem Verteilerflansch gleichzusetzen. Auch sei an diesem bereits ein Sensor angeordnet. Nachdem die Zeichnung des Streitpatents zudem einen flanschartig gezeichneten Verteilerflansch nicht erkennen lasse, sondern einfach nur einen Stutzen, an dem weitere Dinge angeschlossen seien, sei eine enge Lesart gegenüber Patentanspruch 2 nicht geboten.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 2 beruhe nach den Ausführungen der Einsprechenden auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn er werde

durch eine Kombination der Lehren der D7 und D9 bzw. der D8 und D9 bereits nahe gelegt.

So offenbare die Druckschrift D7 eine Schmierölpumpe (6) mit einem Pumpenflansch, wobei an der Pumpe ferner ein Verteilerflansch vorgesehen sei, so dass sich der Gegenstand des Anspruchs 2 von diesem Stand der Technik nur noch durch den an dem Verteilerflansch angeschlossenen zumindest einen Sensor unterscheide. Die Verwendung von Sensoren zur Überwachung der ordnungsgemäßen Funktion einer Schmierölversorgung sei im Stand der Technik jedoch hinlänglich bekannt und werde beispielsweise auch durch die D9 beschrieben, so dass es für den Fachmann offensichtlich sei, einen derartigen Öldrucksensor entweder an der durch den Schlauch (22) repräsentierten Druckseite oder an der durch den Schlauch (32) repräsentierten Saugseite gemäß D7 anzuordnen und entsprechend mit dem Verteilerflansch zu verbinden.

Die Schmierölpumpe (68) nach D8 weise ebenfalls einen Pumpenflansch (manifold 72) auf, der auch als Verteiler – dies entspricht auch der deutschen Übersetzung – zu betrachten sei. Zwar sei ein Sensor am Verteiler beim Stand der Technik nach D8 ebenfalls nicht vorgesehen, jedoch sei es unter Berücksichtigung des Standes der Technik nach D9 naheliegend, einen Sensor an den Verteiler (72) nach D8 anzuschließen, um beispielsweise die Funktion des an die Saugseite angeschlossenen Filters (strainer 86) oder des an die Druckseite angeschlossenen Kühlers (cooler 100) zu überwachen.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. September 2013 aufzuheben und das Patent teilweise zu widerrufen, soweit der Anspruch 2 und die auf diesen zurückbezogenen Ansprüche betroffen sind.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen;  
hilfsweise das Patent im Umfang der Hilfsanträge 1 bis 10 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Der in erster Linie verteidigte erteilte nebengeordnete Patentanspruch 2 lautet:

„Getriebe **(15)** mit einer Schmierölpumpe **(10)**, die mit ihrem Pumpenflansch unmittelbar am Getriebegehäuse **(16)** montiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass an der Pumpe **(10)** ein Verteilerflansch **(11)** vorgesehen ist, an den zumindest ein erster Sensor **(14)** angeschlossen ist.“

An den in erster Linie verteidigten erteilten Patentanspruch 2 schließen sich die erteilten rückbezogenen Ansprüche 3 bis 12 an, wegen deren Wortlaut auf die Akten verwiesen wird.

Wegen des Wortlauts der jeweiligen Ansprüche nach den Hilfsanträgen 1 bis 10 sowie weiterer Einzelheiten im Übrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Patentinhaberin führt zum Stand der Technik nach D3 in ihrem Widerspruchsschriftsatz aus, dass es sich bei der Pumpe nach D3 schon nicht um eine Schmierölpumpe handele und daher bereits das erste Merkmal des geltenden erteilten Anspruchs 2 dort nicht verwirklicht sei, denn die Pumpe nach D3 sei eine reine Hydraulikpumpe ohne andere und weitere Aufgaben. Sie widerspricht der Darstellung der Einsprechenden, wonach es eine bestehende allgemeine technische Lehre gäbe, die dahin gehe, dass jede Hydraulikpumpe auch als Schmierölpumpe verwendbar sei. Die von der Einsprechenden hierzu genannten Druckschriften D10 und D11 seien nach Auffassung der Patentinhaberin nicht geeignet, das allgemeine Fachwissen abzubilden, sondern würden ein Spezialwissen vermitteln, welches nichts über das Verständnis des Inhalts der Druckschrift D3 aus-

sagen könne. Die Betrachtungen der Einsprechenden seien daher von rückschauender Natur, weil dem Stand der Technik nach D3 eine Schmierölpumpe nicht unmittelbar und eindeutig entnehmbar sei. Sollte der Fachmann indes in Erwägung ziehen, die Pumpe nach D3 als Schmierölpumpe zu verwenden, würde er dies ohne den gezeigten Modulkörper und mit einer herkömmlichen Verrohrung realisieren. Ferner sei die Pumpe (56) nach D3 offensichtlich am Modulkörper (14) festgelegt, so dass ein nicht weiter bezeichneter Pumpenflansch der Pumpe (56) nicht unmittelbar am Getriebegehäuse festgelegt sei, sondern ein Modulkörper zwischen Getriebegehäuse und Pumpe angeordnet sei. Auch habe der Modulkörper (14) nach D3 keinerlei Verteilerfunktion, sondern stelle nur eine „1:1-Übergabe von Leitungen“ dar, was keine Verteilungsfunktion im Sinne einer Verzweigung sei. Auch die Zeichnungen wie Fig. 6 und Fig. 12 der D3 würden lediglich parallel geführte Leitungen zeigen, so dass der Modulkörper keine Verteilung, sondern nur die Steuerung des Hydraulikölflusses in unverzweigten einzelnen Leitungen (20 bzw. 20“) vornehme. Nachdem die Verteilungsfunktion fehle, könne im Modulkörper nach D3 auch kein Verteilerflansch gesehen werden. Der Gegenstand des Anspruchs 2 sei durch den Stand der Technik nach D3 daher weder neuheits-schädlich vorweg genommen noch nahe gelegt.

Gegenüber der von der Einsprechenden noch geltend gemachten Zusammen-schau der Druckschriften D7 und D9 führt die Patentinhaberin zum Inhalt der Au-tomatenübersetzung der JP 10 267 113 A2 aus, dass diese lückenhaft sei und daher viel Ansatzpunkte für eine rückschauende Betrachtung böte, dass die der-zeit vorliegende D9 keinen Stand der Technik darstellen könne.

Zur Sache führt die Patentinhaberin aus, dass die D7 und D9 nicht kombinierbar seien, denn die D7 beschäftige sich mit einer Kraft-Abnahmeeinheit für ein Ge-triebe, die nur arbeite, wenn die Kraft-Abnahmeeinheit in Betrieb sei, während der Ölmengendetektor eines Getriebes nach D9 die Schmierölmenge in dem Getriebe auch dann automatisch und korrekt erkenne, wenn das Fahrzeug im Leerlauf oder angehalten sei. Damit beschäftige sich die D9 mit einer Schmierölversorgung, die

auch dann arbeite, wenn kein Betriebszustand vorliege, so dass die D9 zu der D7 im Widerspruch stehe und diese Druckschriften daher nicht kombinierbar seien.

Darüber hinaus zeige die Druckschrift D7 keinen Verteilerflansch, denn es finde keine Verzweigung des Ölflusses statt. Auch die D9 zeige ausschließlich einen unverzweigten Schmiermittelkreislauf, so dass beiden Entgegenhaltungen kein Verteilerflansch entnommen werden könne. Ferner sei beim Stand der Technik nach D7 kein Sensor vorgesehen und somit auch kein Sensor an einem Verteilerflansch erkennbar, während der Sensor nach D9 beabstandet von der dortigen Pumpe (15) angeordnet sei. Daher sei das letzte Merkmal des Anspruchs 2, wonach an dem Verteilerflansch zumindest ein erster Sensor angeschlossen sei, weder durch die D7 noch durch die Kombination von D7 und D9 vorweggenommen, so dass auch eine – fachmännisch unzulässige – Kombination von D7 und D9 nicht zum Gegenstand des Anspruchs 2 führen könne.

Auch die von der Einsprechenden noch geltend gemachte Kombination von D8 und D9 könne nicht zum Gegenstand des Anspruchs 2 führen, denn auch die D8 zeige keinen Verteilerflansch, sondern nur eine Zuführung und eine Abführung für Öl an der Pumpe (70). An diesem Verständnis ändere auch die Bezeichnung „manifold“ nichts, denn diese könne auch mit „Ansaugstutzen“, „Anschlussstück“, „Brücke“ oder „Düsenkanal“ übersetzt werden, so dass sich eine Verteilungsfunktion auch nicht schon aus der Wortwahl ergebe. Auch beschreibe die D8 keinen Sensor, was auch die Beschwerdeführerin einräume. Einen Sensor an einem Verteilerflansch einer Schmierölpumpe zeige auch die D9 nicht, so dass, selbst wenn eine Kombination dieser Lehren veranlasst wäre, die Merkmalskombination nach Anspruch 2 nicht erreicht werden könne.

## II.

1. Die Form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. In der Sache ist sie jedoch nicht begründet, da der Gegenstand des in erster Linie verteidigten erteilten nebengeordneten Patentanspruchs 2 eine patentfähige Erfindung im Sinne der §§ 1 bis 5 PatG darstellt.

2. Gegenstand des Patents ist gemäß Patentschrift DE 10 2005 053 772 B4 ein Getriebe.

In Abs. [0002] wird ausgeführt, dass bei Getrieben zur Verminderung der Reibungswärme und als Verschleißschutz Schmierstoff auch bei niedrigem Ölstand an Lager und Verzahnungen herangeführt werden müsse.

Aus der DE 101 43 929 A1 (im Verfahren die sog. D3) sei gemäß Abs. [0005] eine Getriebesteuervorrichtung bekannt, in die eine Ölpumpe integriert sei, die Steuerventile der Getriebesteuervorrichtung mit unter Druck stehendem Hydrauliköl versorge, so dass die Getriebesteuervorrichtung eine selbständige Getriebesteuerung bilde.

Im Stand der Technik sei zudem durch die DE 101 23 294 A1 (im Verfahren die sog. D1) ein Plattformgetriebe und Getriebebaukasten bekannt geworden, bei der eine Steuereinheit und eine Versorgungseinheit im Rumpfgetriebe integriert und unterhalb der leistungsübertragenden Elemente des Rumpfgetriebes angeordnet seien (Abs. [0003]).

Die dem Patentgegenstand zu Grunde liegende Aufgabe bestehe gemäß Abs. [0006] der Streitpatentschrift darin, ein Getriebe weiterzubilden, wobei das Getriebe kompakter und kostengünstiger werden solle.

Der gemäß Hauptantrag geltende erteilte Patentanspruch 2 beschreibt demgemäß ein Getriebe mit den folgenden Merkmalen:

1. Getriebe (15) mit einer Schmierölpumpe (10).
  - 1.1 Die Schmierölpumpe (10) ist mit ihrem Pumpenflansch unmittelbar am Getriebegehäuse (15) montiert.
  - 1.2 An der Pumpe ist ein Verteilerflansch (11) vorgesehen.
    - 1.2.1 An dem Verteilerflansch (11) ist zumindest ein erster Sensor (14) angeschlossen.

Im Merkmal 1. wird ein Getriebe von beliebiger Ausgestaltung und Aufgabe gefordert, welches eine Schmierölpumpe aufweist. Die Aufgabe der Pumpe ist dabei bereits durch den Ausdruck „Schmierölpumpe“ auf die Förderung von Schmieröl beschränkt. Gemäß Merkmal 1.1 ist die Schmierölpumpe mit ihrem Pumpenflansch unmittelbar am Getriebegehäuse montiert. Der Ausdruck „unmittelbar“ lässt bereits erkennen, dass die Pumpe weder vom Getriebegehäuse entfernt angeordnet sein soll noch beabstandet durch ein dazwischen liegendes Bauteil mittelbar am Getriebegehäuse angebracht sein soll. Der Vorteil einer derartigen Maßnahme wird gemäß Abs. [0009] der Streitpatentschrift darin gesehen, dass keine Ölleitungen im äußeren Bereich um das Getriebe herum vorhanden sind und somit auch nicht verletzbar sind. Damit entstehe eine kompakte und robuste Einheit, wobei das Getriebe mit einer Pumpe verbindbar ist, welche an der Oberfläche des Getriebes vorsehbar sei, beispielsweise auf einem Getriebedeckel. An der Pumpe ist ferner ein Verteilerflansch vorgesehen, wie in Merkmal 1.2 zum Ausdruck gebracht wird. Der Verteilerflansch soll sich demnach an der Pumpe befinden, welche ihrerseits unmittelbar am Getriebegehäuse montiert ist (vgl. Merk-

mal 1.1). Insoweit beschreibt Merkmal 1.2 im Kontext mit Merkmal 1.1 eine unmittelbar am Getriebegehäuse montierte Pumpe an der als weiteres Bauteil ein in seiner technischen Aufgabe zunächst nicht näher definierter Verteilerflansch vorgesehen sein soll. Damit beschreiben die Merkmale 1.1 und 1.2 bereits ohne Zuhilfenahme weiterer Unterlagen des Streitpatents wie Beschreibung oder Zeichnungen klar die Position und Einbaulage der verschiedenen separaten Bauteile, nämlich eine Pumpe unmittelbar am Getriebegehäuse und einen Verteilerflansch an der Pumpe, was jedenfalls bereits einen Verteilerflansch zwischen Pumpe und Getriebegehäuse ausschließt. Gemäß Abs. [0022] der Beschreibung erübrige der an der Pumpe vorgesehene Verteilerflansch ebenfalls weitere äußere Druckleitungen. Nach Merkmal 1.2.1 ist an dem Verteilerflansch zumindest ein erster Sensor angeschlossen. Die Aufgabe des Sensors ist im Anspruchswortlaut nicht weiter definiert und kann daher als beliebig erachtet werden. Der Ausdruck „zumindest ein erster Sensor“ lässt erkennen, dass an dem Verteilerflansch durchaus auch mehrere Sensoren angeschlossen sein können und auch andere Bauteile als Sensoren dort Platz finden können. Dies findet auch seine Bestätigung in Abs. [0022] wo ausgeführt wird, dass der Verteilerflansch das direkte Anschließen von Sensoren und Filtern ermögliche. Damit erschließt sich der Begriff „Verteilerflansch“ für den Fachmann jedenfalls insoweit, als es sich hierbei um einen Raum handelt, der an der Pumpe vorgesehen ist und an den weitere Bauteile wie Sensoren o. ä. angeschlossen werden können, so dass bei Anschluss von mehr als einem Sensor o. ä. an diesen Raum eine Verteilung des Schmieröls auf die umliegenden angeschlossenen Bauteile erfolgen wird. Aus Abs. [0027] und [0028] der Beschreibung ist im Übrigen noch ersichtlich, dass die Pumpe mit dem Verteilerflansch, an dem wiederum Sensoren und Filter vorgesehen sind, an den Gehäusedeckel eines Getriebes insgesamt als „System“ anbaubar ist.

3. Als maßgeblicher Fachmann ist vorliegend ein Diplomingenieur des allgemeinen Maschinenbaus mit zumindest Fachhochschulausbildung und mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Getrieben und deren Zusatzaggregaten anzusehen.

4. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu.

Die von der Einsprechenden und Beschwerdeführerin zur Neuheit herangezogene D3 (DE 101 43 929 A1) offenbart ein Getriebe, dessen Gehäuse (16) in Fig. 1 und 3 erkennbar ist, mit einer Ölpumpe (56), die anders als bei dem patentgemäßen Getriebe nach Anspruch 2 keine Schmierölpumpe, sondern eine einer Getriebe- steuervorrichtung (10) zugeordnete Hydraulikpumpe darstellt (vgl. z. B. An- spruch 1). Somit unterscheidet sich der Patentgegenstand nach Anspruch 2 vom Stand der Technik nach D3 bereits in Merkmal 1. (vgl. Merkmalsgliederung nach 3.). Anders als in Merkmal 1.1 gefordert, ist die Pumpe (56) nach D3 nicht unmit- telbar am Getriebegehäuse (16) montiert. Vielmehr ist der Flansch eines Modul- körpers (14) durch Befestigungselemente (18) am Getriebegehäuse (16) ange- bracht (vgl. Sp. 3, Z. 67 bis Sp. 4, Z. 1 sowie Fig. 1, 2, 3 und 4). Wie aus Fig. 1 bis 4 (auch Fig. 8 und 9) ersichtlich ist, ist die Pumpe mit ihrem Pumpenflansch un- mittelbar mit dem Modulkörper (14) verbunden und an diesem abgestützt wie in Abs. [0010] und Sp. 6, Z. 1 bis 3 ausgeführt wird. Damit ist die Hydrauliköl- pumpe (56) nach D3 (mit ihrem Pumpenflansch) unmittelbar an dem Flansch des Modulkörpers (14) montiert, wobei dieser wiederum auf dem Getriebege- häuse (16) montiert ist (vgl. Abs. [0027]). Die Hydraulikpumpe (56) und der Modul- körper (14) stellen dabei zwei eigenständige und unterschiedliche Bauteile mit verschiedenen Aufgaben dar, so dass sich eine unmittelbare Montage der Öl- pumpe an dem Getriebegehäuse aus dem Offenbarungsgehalt der D3 nicht ab- leiten lässt. Der auf der Unterseite der Pumpe (56) liegende Montageflansch des Modulkörpers (14) stellt dabei die Verbindung des Modulkörpers (14) mit dessen seitlich am Getriebegehäuse (16) hängenden Gehäuseteil (Deckel 32) zur Unter- bringung der Steuerung dar (Fig. 2). Dieses insbesondere in Fig. 2 erkennbare flächige Flanschteil mag zwar den Raum der Ölpumpe (56) zum Getriebegehäuse (16) hin begrenzen. Strukturell gehört es jedoch eindeutig zum Modulkörper (14) mit dem es auch einstückig verbunden ist (Fig. 2). Daher unterscheidet sich der

Gegenstand nach Patentanspruch 2 gemäß Hauptantrag auch in Merkmal 1.1 von dem Getriebe nach D3.

Nachdem der Verteilerflansch im Anspruchstext des Anspruchs 2 nach Hauptantrag hinsichtlich seiner technischen Funktion und Ausgestaltung nicht weiter definiert wird, mag der Modulkörper (14) insoweit als Verteilerflansch i. S. v. Merkmal 1.2 erachtet werden. Auch ist an dem Verteilerflansch (Modulkörper 14) nach D3 ein Sensor (Drehzahlsensor (37)) (vgl. Fig. 4) angeschlossen, so das zwar Merkmal 1.2.1 des Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag auf den Stand der Technik nach D3 lesbar sein mag. Das Merkmal 1.2, wonach an der Pumpe ein Verteilerflansch vorgesehen ist, kann dem Stand der Technik nach D3 jedoch nicht in der patentgemäßen Bedeutung entnommen werden, denn der in vorliegender Überlegung als Verteilerflansch betrachtete Modulkörper ist tatsächlich an dem Getriebegehäuse vorgesehen (vgl. Sp. 3, Z. 67 bis Sp. 4, Z. 1 und Sp. 6, Z. 49 bis 51 der D3) und trägt und stützt die eben nicht unmittelbar i. S. v. Merkmal 1.1 am Getriebegehäuse montierte Pumpe (vgl. Sp. 6, Z. 1 bis 3 und Sp. 2, Z. 54 bis 56). Das Tragen und Stützen einer Pumpe, die ihrerseits nicht unmittelbar an einem Getriebegehäuse montiert ist, durch ein als Verteilerflansch zu erachtendes Bauteil ist daher etwas anderes als ein lediglich an der Pumpe vorgesehener Verteilerflansch i. S. v. Merkmal 1.2, wo eine unmittelbar am Gehäuse befestigte Pumpe ihrerseits den Verteilerflansch trägt und stützt. Somit mag Merkmal 1.2 zwar auf den ersten Blick auf den Stand der Technik nach D3 lesbar erscheinen, jedoch entfaltet es im Kontext zu Merkmal 1.1 eine ganz andere Bedeutung.

Auch wenn aus den Druckschriften D10 (DE 37 09 626 A1) und D11 (US 2 608 272 A) eine Doppelnutzung einer Ölpumpe zu Schmierungs Zwecken einerseits und gleichzeitig zur Erzeugung von Hydraulikdruck andererseits bekannt geworden sein mag, ist die Offenbarung der D3 unmittelbar und eindeutig auf eine Hydraulikpumpe zum Erzeugen eines Hydraulikdruckes für Schaltzwecke gerichtet, so dass die D3 keinen Anlass zum fachmännischen Mitlesen einer Schmieröl-pumpe bietet. Selbst wenn dies jedoch bejaht werden würde und zudem der Mo-

dulkörper entsprechend Merkmal 1.2 als Verteilerflansch mit einem Sensor gemäß Merkmal 1.2.1 erachtet werden würde, könnte der Stand der Technik nach D3 die Neuheit des Anspruchs 2 nach Hauptantrag nicht in Frage stellen, denn der Pumpenflansch ist im Falle der D3 nicht unmittelbar am Getriebegehäuse montiert, wie Merkmal 1.1 des Anspruchs 2 fordert. Folglich ist auch kein Verteilerflansch i. S. v. Merkmal 1.2 an der unmittelbar am Getriebegehäuse montierten Pumpe vorgesehen. Nach alledem führt auch eine von der Einsprechenden und Beschwerdeführerin geforderte weite Lesart im Hinblick auf die Lehre des erteilten Patentanspruchs 2 nicht zu einer neuheitsschädlichen Wirkung des Standes der Technik nach D3.

Zu den verbleibenden im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen D1 und D2 sowie D4 bis D11 hat die Einsprechende und Beschwerdeführerin neuheitsschädliche Wirkung gegenüber dem Gegenstand nach Patentanspruch 2 gemäß Hauptantrag nicht geltend macht.

Diese Entgegenhaltungen können die Neuheit des Gegenstandes des Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag auch nicht in Frage stellen, denn keine dieser Druckschriften offenbart alle Merkmale des Anspruchs 2. Insbesondere das Merkmal 1.2.1 (Sensor an dem Verteilerflansch) ist keiner dieser Druckschriften zu entnehmen.

5. Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Anspruch 2 gegenüber dem Stand der Technik nach D7 (DE 42 38 256 A1) in Kombination mit D9 (JP 10 267 113 A2) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die D7 ist auf eine Kraft-Abnahme-Einheit für Getriebe gerichtet, wobei diese Kraftabnahme-Einheit selbst in einem Gehäuse (1) Platz findet und u. a. ein axial

verschiebbares Stirnrad (8) aufweist, so dass diese Kraft-Abnahme-Einheit für sich genommen ebenfalls als Getriebe betrachtet werden kann. Die als Getriebe ausgestaltete Kraft-Abnahme-Einheit ist mit einer Schmierölpumpe (6) ausgestattet (Sp. 2, Z. 35,36 und Fig. 1 bis 3), so dass Merkmal 1. des Anspruchs 2 nach Hauptantrag (vgl. Merkmalsgliederung nach 3.) bei diesem Stand der Technik erfüllt ist. Auch ist die Schmierölpumpe (6) mit ihrem Pumpenflansch (vgl. Verschraubung (45)) unmittelbar am Getriebegehäuse (1) und zwar an einem deckelartigen Teil des Getriebegehäuses (1), der sog. „Stirnplatte“ (44) (vgl. hierzu Sp. 3, Z. 38) montiert (vgl. Fig. 2 und Sp. 3, Z. 10, 11). Damit ist auch Merkmal 1.1 durch die D7 bekannt geworden. Anders als die Beschwerdeführerin vorträgt, ist an der Pumpe (6) kein Verteilerflansch vorgesehen. Als solchen sieht die Beschwerdeführerin zum einen die Anschlüsse der Schläuche (22) und (32). Dies trifft jedoch nicht zu, denn hierbei handelt es sich lediglich um einen Fluid-Einlass (bei Anschlussstelle des Schlauches (32)) bzw. einen Fluid-Auslass (bei Anschlussstelle des Schlauches (22)). Einen Ein- und Ausgang für Druckmittel findet man bei jeder (Öl)pumpe vor, auch bei der patentgemäßen Schmierölpumpe.

Dies hat jedoch nichts mit einem Verteiler im patentgemäßen Sinne zu tun. Auch die Kanäle (48) und (52) in der Stirnplatte (44) des Gehäuses stehen mit der Pumpe (6) in Verbindung, um die Schmierung der Lager (28) zu gewährleisten. Dadurch wird jedoch weder der Ansaug- bzw. Abgabebereich der Pumpe (6) zu einem Verteiler(flansch) noch die Stirnplatte (44) selbst – letzteres hat auch die Einsprechende und Beschwerdeführerin nicht behauptet – zu einem solchen. Nach alledem ist ein Verteiler(flansch) beim Stand der Technik nach D7 nicht vorgesehen (Merkmal 1.2), so dass auch an diesen kein Sensor – wie in Merkmal 1.2.1 beschrieben – angeschlossen werden kann.

Auch die Hinzunahme der Lehre nach D9 vermag nicht zu dem Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hauptantrag zu führen, denn das zu den Abstracts nach D9 gehörende japanische Patentdokument 10-267 113 zeigt in Fig. 2 die tatsächliche technische Positionierung einer Schmierölpumpe (2) (vgl. engl. Übersetzung,

Abs. [0024]), die sich offenbar an der Gehäusewand eines Getriebegehäuses (1) befindet. Dabei wird über eine externe Leitung Öl aus dem Getriebegehäuse(1) heraus geführt, dann zuerst durch eine Filtereinrichtung (14) geleitet und nachfolgend durch einen, ebenfalls in der externen Leitung angeordneten Sensor zur Bestimmung des Öldrucks (3) geführt.

Der Fachmann, der ausgehend vom Stand der Technik nach D7 noch einen Sensor in das System einführen will, wird durch den Stand der Technik nach D9, Fig. 2 allenfalls dazu angeregt, den erwünschten Sensor in einer der externen Leitungen (22) oder (32) des Getriebes nach D7 vorzusehen, übrigens auch dann, wenn bei dem Getriebe nach D7 ein Verteilerflansch vorhanden wäre. Unerheblich für die Positionierung und Zuordnung verschiedener Bauteile ist vorliegend allerdings die Frage, ob sich eine Getriebeschmierung nur bei Betrieb dieses Getriebes oder Getriebeteils zuschaltet oder ob sie permanent arbeitet. Daher ist eine Kombinierbarkeit der Lehren von D7 und D9 nicht a priori ausgeschlossen, wie die Patentinhaberin meint.

Auch ausgehend von einer Getriebeschmierung nach D8 (EP 0 045 864 A2) und unter Hinzunahme der Lehre nach D9, wie die Einsprechende und Beschwerdeführerin weiter geltend macht, kann den Gegenstand des Anspruchs 2 dem maßgeblichen Fachmann nicht nahe gelegt werden. Die Einsprechende betrachtet das Bauteil (2), welches an das Getriebegehäuse (14) und dort an die stirnseitige Getriebegehäusewand (26) angeflanscht ist (vgl. Fig. 2) als Verteilerflansch i. S. d. Streitpatents. Sie stellt dabei auch noch auf die in dieser Druckschrift gebrauchte englische Bezeichnung für das Bauteil (72) ab, die in der D8 mit „manifold portion“ angegeben ist. Zwar hat der Ausdruck „manifold“ u. a. auch die deutsche Bedeutung „Verteiler“, jedoch hat dieser Ausdruck eine Mehrzahl von Bedeutungen, auf die die Patentinhaberin bereits hingewiesen hat, so dass hieraus eine eindeutige sprachliche Festlegung nicht möglich ist. Gegen die Auslegung des Bauteils (72) als Verteilerflansch i. S. d. Lehre des Anspruchs 2 des Streitpatents spricht allerdings, dass dieses Bauteil (72) lediglich dem Fluideinlass (76) und dem Hoch-

druckauslass (78) der Pumpe (68) Raum gibt und daher integraler Bestandteil der Pumpe (68) ist und nicht ein gesondertes Aggregat darstellt. Diese Sichtweise findet auch ihre Stütze in der D8, S. 7, Z. 29 bis 31, wo ausgeführt wird, dass die Pumpe (68) ein Gehäuse aus zwei Kammern aufweist, von der eine die eigentlich pumpenden Organe beinhaltet („pumping chamber portion 70“), während die zweite Kammer („manifold block portion 72“) die Ansaug- (76) und Druckabgabeöffnungen (78) der Pumpe für den Anschluss externer Leitungen bereit stellt, wie unschwer aus Fig. 2 der D8 ersichtlich ist. Bei der dargestellten Sichtweise ist demnach ein Verteilerflansch nicht vorhanden, so dass die Offenbarung der D8 dahin geht, dass ein Getriebe mit einer Schmierölpumpe (68) aus der D8 bekannt geworden ist (Merkmal 1.), wobei die Schmierölpumpe (68) mit ihrem Pumpenflansch – das ist bei dieser Sichtweise die Kammer (72) – unmittelbar am Getriebegehäuse (14, 26) montiert ist. Weitere Merkmale des Anspruchs 2 zeigt dieser Stand der Technik dann nicht, denn ein Verteilerflansch ist nicht vorgesehen. Einen Sensor weist das Getriebe nach D8 ebenfalls nicht auf, wie auch die Einsprechende einräumt.

Die Hinzunahme der Lehre der D9 könnte den unvoreingenommenen Fachmann lediglich wieder dazu veranlassen, einen evtl. noch gewünschten Sensor in die externe Leitung einzusetzen, was sich zudem schon deshalb hier anbieten würde, weil sich in der externen Leitung bereits ein bedeutsames Aggregat, nämlich der Kühler (100) befindet (vgl. Fig. 2).

Selbst wenn jedoch das Bauteil (72) entgegen der Offenbarung der D8 als Verteiler i. S. d. Anspruchs 2 aufgefasst werden würde, käme eine derartige Betrachtungsweise dem Gegenstand des Anspruchs 2 nicht näher, denn dann wäre Merkmal 1.1 nicht mehr erfüllt, weil die Pumpe dann nicht mehr unmittelbar am Getriebegehäuse montiert wäre und somit eine andere Bauartgattung vorliegen würde. Auch dann könnte aber die herangezogene Lehre nach D9 lediglich wieder den Fachmann veranlassen, einen noch gewünschten Sensor o. ä. in die externe Leitung einzusetzen und nicht etwa an einen Verteilerflansch anzuschließen.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin zieht die von ihr als neuheitsschädlichen Stand der Technik erachtete D3 zur Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht mehr heran. Dieser Stand der Technik ist als Ausgangspunkt auch nicht geeignet, denn er beschreibt einerseits eine andere funktionale Gattung dadurch, dass lediglich eine Hydraulikpumpe und keine Schmierölpumpe offenbart wird und andererseits eine andere konstruktive Gattung, indem die Pumpe mit ihrem Pumpenflansch nicht unmittelbar am Getriebegehäuse montiert ist.

Der verbleibende im Verfahren befindliche Stand der Technik ist von der Einsprechenden nicht mehr aufgegriffen worden. Er liegt vom Patentgegenstand nach Anspruch 2 gemäß Hauptantrag weiter ab, denn keine der Entgegenhaltungen D1, D2, D4, D5, D6, D10 und D11 zeigt ein Getriebe mit den Merkmalen 1.2 und 1.2.1, so dass diese auch nicht geeignet sind, weder einzeln für sich betrachtet, noch in einer Zusammenschau gesehen, die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes nach Anspruch 2 in Frage zu stellen.

Der maßgebliche Fachmann gelangt nach alledem ausgehend und angeregt von dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik und unter Berücksichtigung seines allgemeinen Fachwissens nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 2, denn es bedurfte einer erfinderischen Tätigkeit, um vor dem Hintergrund des aufgezeigten Standes der Technik zu einem insgesamt am Getriebegehäuse montierbaren und austauschbaren System, bestehend aus einer mit ihrem Pumpenflansch unmittelbar am Getriebegehäuse montierten Schmierölpumpe mit einem Verteilerflansch zum Anschluss von Sensoren o. ä., zu gelangen.

Der nebengeordnete erteilte Patentanspruch 2 gemäß Hauptantrag hat daher Bestand.

Mit diesem tragenden nebengeordneten Patentanspruch 2 haben auch die auf diesen rückbezogenen erteilten Ansprüche 3 bis 12 nach Hauptantrag Bestand, da deren Merkmale u. a. weitere Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 2 betreffen und über selbstverständliche Maßnahmen hinaus gehen.

### III.

#### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Beschwerde einlegen. 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Huber

Rippel

Heimen

Brunn

prä