



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 71/07

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
28. April 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2004 034 057

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing. Hildebrandt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. April 2007 aufgehoben und das Patent 10 2004 034 057 widerrufen.

Gründe

I.

Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das am 13. Juli 2004 angemeldete Patent mit Beschluss vom 18. April 2007 in vollem Umfang aufrechterhalten. Der erteilte Anspruch 1 lautet:

„Schwingungsdämpfer (1), umfassend einen mit einem Dämpfmedium gefüllten Zylinder (3), in dem eine Kolbenstange (5) mit einem Kolben (6) axial beweglich geführt ist, wobei der Kolben (6) den Zylinder (3) in einen kolbenstangenseitigen und einen kolbenstangenfernen Arbeitsraum (7; 9) unterteilt und mindestens einer der beiden Arbeitsräume (7; 9) für eine amplitudenselektive Dämpfkraft über eine Strömungsverbindung (27; 29) mit einer ersten Arbeitskammer (25) in einem Gehäuse (19) verbunden ist, dessen mindestens eine Arbeitskammer (23; 25) durch einen axial beweglichen Trennkolben (21) zum Arbeitsraum (7; 9) abgetrennt

ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Trennkolben (21) unabhängig von der Wandung des Gehäuses (19) frei beweglich und als ein Elastomerkörper (43) mit einer Gleitringmanschette (45) ausgeführt ist, wobei der Elastomerkörper (43) von einem starren Armierungskörper (47) radial eingefasst ist, der in Richtung der Wandung des Gehäuses (19) mindestens eine radial elastische Dichtlippe (49) aufweist.“

Mit Schriftsatz vom 1. April 2009 hat die Patentinhaberin neue Ansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag eingereicht. Der neue Anspruch 1 lautet:

„Schwingungsdämpfer (1), umfassend einen mit einem Dämpfmedium gefüllten Zylinder (3), in dem eine Kolbenstange (5) mit einem Kolben (6) axial beweglich geführt ist, wobei der Kolben (6) den Zylinder (3) in einen kolbenstangenseitigen und einen kolbenstangenfernen Arbeitsraum (7; 9) unterteilt und mindestens einer der beiden Arbeitsräume (7; 9) für eine amplitudenselektive Dämpfkraft über eine Strömungsverbindung (27; 29) mit einer ersten Arbeitskammer (25) in einem Gehäuse (19) verbunden ist, dessen mindestens eine Arbeitskammer (23; 25) durch einen axial beweglichen Trennkolben (21) zum Arbeitsraum (7; 9) abgetrennt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Trennkolben (21) unabhängig von der Wandung des Gehäuses (19) frei beweglich und als ein Elastomerkörper (43) mit einer Gleitringmanschette (45) ausgeführt ist, wobei der Elastomerkörper (43) von einem starren aus einem Kunststoff bestehenden Armierungskörper (47) radial eingefasst ist, der in Richtung der Wandung des Gehäuses (19) mindestens eine radial elastische Dichtlippe (49) aufweist.“

Hinsichtlich des Wortlauts der Unteransprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Gegen den das Patent aufrechterhaltenden Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Sie führt u. a. aus, die Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag seien unzulässig, da sie eine Merkmalskombination enthielten, welche in den Ursprungsunterlagen nicht offenbart sei.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das angegriffene Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 1. April 2009, in welchen sie u. a. auf die mündliche Verhandlung verzichtet und ihr Nichterscheinen angekündigt hat, sinngemäß beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,
hilfsweise den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als das Patent mit den neuen Ansprüchen 1 bis 5 vom 1. April 2009, im Übrigen wie erteilt, beschränkt aufrechterhalten wird.

Sie ist der Auffassung, dass der erteilte Anspruch 1 zulässig sei und dass im Übrigen der nachgewiesene Stand der Technik dem Anspruch 1 gemäß Haupt- bzw. Hilfsantrag weder die Neuheit noch die erfinderische Tätigkeit streitig machen könne.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig und hat in der Sache auch Erfolg.

1. Die Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag sind unzulässig.

Der erteilte Anspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag ist auf eine Merkmalskombination gerichtet, bei der u. a. vorgesehen ist,

dass der Trennkolben als ein Elastomerkörper mit einer Gleitringmanschette ausgeführt ist, wobei der Elastomerkörper von einem starren (hilfsweise: aus einem Kunststoff bestehende) Armierungskörper radial eingefasst ist, der in Richtung der Wandung des Gehäuses mindestens eine radial elastische Dichtlippe aufweist.

Eine derartige Ausgestaltung ist auch in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen dargestellt und in der Beschreibung erläutert (vgl. Figur 2 und Abs. [0022] der zugehörigen Offenlegungsschrift).

Gemäß den sowohl nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag geltenden Unteransprüchen 3 und 4 soll weiterhin der oben genannte Armierungskörper entweder

eine Ringnut für eine Gleitringmanschette aufweisen (Anspruch 3)

oder

von einem metallischen Ring gebildet werden (Anspruch 4).

Somit ergibt sich aus der Kombination der Ansprüche 1 und 3 ein Gegenstand, bei dem

der Trennkolben als ein Elastomerkörper mit einer Gleitringmanschette ausgeführt ist, wobei der Elastomerkörper von einem starren (hilfsweise: aus einem Kunststoff bestehende) Armierungskörper radial eingefasst ist, der in Richtung der Wandung des Gehäuses mindestens eine radial elastische Dichtlippe aufweist, und wobei der Armierungskörper eine Ringnut für eine Gleitringmanschette aufweist,

bzw. aus der Kombination der Ansprüche 1 und 4 ein Gegenstand, bei dem

der Trennkolben als ein Elastomerkörper mit einer Gleitringmanschette ausgeführt ist, wobei der Elastomerkörper von einem starren (hilfsweise: aus einem Kunststoff bestehende) Armierungskörper radial eingefasst ist, der in Richtung der Wandung des Gehäuses mindestens eine radial elastische Dichtlippe aufweist, und wobei der Armierungskörper von einem metallischen Ring gebildet wird.

Keiner dieser beiden Gegenstände ist jedoch in den Anmeldungsunterlagen offenbart. Denn wie sich insbes. aus den ursprünglichen Ansprüchen und aus der ursprünglichen Beschreibung der in den Fig. 2 und 3 dargestellten Abbildungen ergibt, erläutern die Fig. 2 und 3 alternative Lösungsmöglichkeiten (vgl. Abs. [0022] und [0023] der zugehörigen Offenlegungsschrift); sie können folglich auch nicht miteinander kombiniert werden. Genau eine derartige Kombination der beiden verschiedenen Ausführungsvarianten ergibt aber ein aus den geltenden Ansprüchen 1 und 3 bzw. 1 und 4 gebildeter Gegenstand.

Da somit die Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag jeweils zumindest einen nicht ursprünglich offenbarten Gegenstand enthalten, sind die Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag unzulässig. Zwar hätte die Patentinhaberin durch eine Streichung der entsprechenden Ansprüche ein zulässiges Patentbegehren herstellen können, was der Verlauf der mündlichen Verhandlung nahegelegt hätte. Durch ihren Verzicht auf die mündliche Verhandlung und ihr Nichterscheinen hat die Patentinhaberin jedoch nach herrschender Meinung insoweit auf die Wahrnehmung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör verzichtet und sich dieser Möglichkeit beraubt (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., Einleitung Rdn. 249, 250).

Das Patent war somit zu widerrufen.

Lischke

Guth

Schneider

Hildebrandt

CI