



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 21/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. April 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 45 687

...

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner sowie die Richter Kätker, Dipl.-Ing. Rippel und Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung vom 10. Februar 2010 aufgehoben und das Patent mit den folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung einer Aufnahme am Wandlergehäuse eines hydrodynamischen Drehmomentwandlers;

Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 8. April 2014;

Beschreibung, Seiten 2/6 bis 4/6 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 8. April 2014;

Zeichnung, Figuren 1 bis 6, gemäß der Patentschrift.

Die weitergehende Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 5. Oktober 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung, ist das Patent 198 45 687 mit der Bezeichnung „Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit einer Aufnahme am Wandlergehäuse“ erteilt und die Erteilung am 30. April 2009 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent hat die Einsprechende Einspruch erhoben und diesen - noch im Einspruchsschriftsatz - auf folgende Druckschriften gestützt:

- (D1) DE 198 60 982 B4 (nachveröffentlicht)
- (D2) Abbildung 13 aus DE 198 60 982 B4
- (D3) ROLOFF, MATEK: Maschinenelemente, 8. Auflage, Vieweg-Fachbuch, 1983, S. 188

Später, nach Ablauf der Einspruchsfrist hat die Einsprechende noch die folgenden Druckschriften in das Verfahren eingeführt, von denen die Druckschriften D5 und D6 auch schon im Prüfungsverfahren in Betracht gezogen worden waren:

- D4: DE 198 22 665 A1 (ebenfalls nachveröffentlichte Offenlegungsschrift zu D1)
- D5: DE 199 10 049 A1
- D6: DE 41 21 586 A1
- D7: DE 197 34 678 A1
- D8: EP 0 333 953 A1
- D9: EP 017 180 A2
- D10: EP 0 379 649 A1
- D11: W. König: „Fertigungsverfahren, Bd. 5. Blechumformung VDI-Verlag, 1986

D12: W. König: „Fertigungsverfahren, Bd. 4. Massivumformung“,
VDI-Verlag, 1983

D13: DE 196 53 394 A1.

Mit Beschluss vom 10. Februar 2010 hat die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als unzulässig verworfen, da er innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausreichend substantiiert worden sei (§ 59 Abs. 1 Satz 2 PatG). Nach Auffassung der Patentabteilung hat die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände nicht so vollständig dargelegt, dass die Patentinhaberin und die Patentabteilung in die Lage versetzt worden seien, ohne eigene Sachverhaltsermittlungen die Begründetheit des Einspruchs zu überprüfen, also abschließend Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes zu ziehen.

Die Einsprechende habe innerhalb der Einspruchsfrist auf die nachveröffentlichte Patentschrift DE 198 60 982 B4 (D1) und einen Auszug aus dem Buch „Maschinenelemente“ (D3) verwiesen. Zwar sei es nach den Grundsätzen der Entscheidung BGH GRUR 2009, 1098 - Leistungshalbleiterbauelement unschädlich, dass eine der Entgegenhaltungen nicht zu dem bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigenden Stand der Technik zähle, jedoch könne die Patentabteilung das geltend gemachte Fehlen der Neuheit anhand der D1 nicht ohne eigene Sachverhaltsermittlungen überprüfen, da diese Patentschrift an der maßgebenden Stelle auf nicht vorhandene Zeichnungen verweise.

Im Einspruchsschriftsatz habe die Einsprechende ihre Behauptung der mangelnden Neuheit damit begründet, dass in der D1 die Drehmomentmitnahmeeinrichtung 174, die dem erfindungsgemäßen Träger 4 des Streitpatents entspreche, als Tiefziehteil ausgebildet sei (Absatz 51 der D1), und dass gemäß Figur 13 und Absatz 56 eine Aufnahme 189' zusammen mit einem Kragen integraler Bestandteil des „Trägers“ 174, somit durch das Verfahren des Ziehens hergestellt sei. Dabei

beziehe sich die D1 im zitierten Absatz 56 auf Figuren 17 bis 21, die in dieser Druckschrift aber nicht enthalten seien. Ohne diese Figuren könne die Patentabteilung den Zusammenhang der von der Einsprechenden bezeichneten Aufnahme 189' und den im Absatz 56 angegebenen Muttern, die in den (nicht vorhandenen) Figuren 17 bis 21 dargestellt sein sollen, nicht beurteilen. Damit habe die Einsprechende die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände nicht so vollständig dargelegt, dass die Patentabteilung und die Patentinhaberin in die Lage versetzt würden, ohne eigene Sachverhaltsermittlungen das Vorbringen zu überprüfen.

Soweit die Einsprechende hiergegen einwende, dass die Betrachtung der nicht vorhandenen Figuren 17 bis 21 nicht erforderlich sei, da diese Figuren nicht über den Inhalt der in der D1 vorhandenen Figuren 1 bis 12 hinausgehen würden und Figur 12 ebenfalls eine Mutter 189 zeige, die gemäß Absatz 56 entfallen könne, könne die Patentabteilung der Einsprechenden darin nicht folgen, weil diese Behauptung in der D1 keine Stütze finde. In Absatz 56 der D1 werde nämlich ausdrücklich auf die Figuren 17 bis 21 und nicht auf die Figuren 1 bis 12 verwiesen. Der Einsprechenden könne auch nicht darin gefolgt werden, dass die Patentabteilung von sich aus die der nachveröffentlichten Patentschrift D1 (DE 198 60 982 B4) zugehörige und die gleiche Priorität beanspruchende Offenlegungsschrift DE 198 22 665 A1 (nach Ablauf der Einspruchsfrist als D4 eingereicht) hätte ermitteln und die dort vorhandenen Figuren 17 bis 21 hätte betrachten können. Die Einsprechende habe nämlich innerhalb der Einspruchsfrist keine Umstände dargelegt, denen zu entnehmen sei, dass sich ihr Einspruchsvorbringen auch auf die Offenlegungsschrift DE 198 22 665 A1 stütze. Die Patentabteilung habe von sich aus keine Veranlassung gehabt, eine eigene Recherche in der Patentfamilie der DE 198 60 982 B4 vorzunehmen und eine Überprüfung vorzunehmen, inwieweit die beiden Schriften DE 198 60 982 B4 und DE 198 22 665 A1 übereinstimmten. Es sei nicht Sinn des Untersuchungsgrundsatzes, einen unzureichenden Sachvortrag der Einsprechenden durch Amtsermittlung zu vervollkommen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie sieht den Einspruch als zulässig und zudem auch als begründet an, weil der Gegenstand des Streitpatents gegenüber dem eingereichten Stand der Technik nicht neu sei bzw. nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen

hilfsweise das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

- Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung Seiten 2/6 bis 4/6 gemäß Hilfsantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- im Übrigen (Zeichnung, Figuren 1-6) gemäß der Patentschrift

und die weitergehende Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen.

Die Patentinhaberin widerspricht den Ausführungen der Einsprechenden und führt aus, dass die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände nicht so vollständig dargelegt habe, dass sie den erforderlichen Substantiierungsanforderungen genügt habe.

Die von der Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist benannte D1 stelle als Patentschrift keinen zulässigen Stand der Technik i. S. d. § 3 Abs. 2 PatG dar. Wenn die Einsprechende habe geltend machen wollen, dass ihr Inhalt mit dem der i. S. d. § 3 Abs. 2 PatG nachveröffentlichten Anmeldung identisch sei, so hätte sie dies innerhalb der Einspruchsfrist darlegen müssen. Angesichts des Hervorgehens des mit der D1 veröffentlichten Patents aus einer geteilten Stammanmeldung und den im Laufe des Erteilungsverfahrens erfolgten Umgruppierungen von Figuren samt Änderungen von Beschreibungspassagen und zuletzt angesichts des Fehlens der in Absatz 56 der D1 genannten „Fig. 17 bis 21“ wäre hierzu ein lückenloser Vortrag erforderlich gewesen. Dies gelte umso mehr, als das mit der D1 veröffentlichte Patent 198 60 982 bzw. die ihm zugrunde liegende Anmeldung 198 22 665.9 von der Einsprechenden selbst angemeldet worden sei.

Weiterhin seien die Streitpatentgegenstände nach den jeweiligen Patentansprüchen 1 gemäß Haupt- bzw. Hilfsantrag gegenüber der Druckschrift D1 neu und beruhen gegenüber den Entgegenhaltungen D6 und D8 bzw. D11 auf erfinderischer Tätigkeit, weil keine der von der Einsprechenden genannten Druckschriften Hinweise darauf gebe, die seit langem bewährten Stanz- bzw. Schweißmuttern durch Durchdrückungen zu ersetzen.

Im Übrigen sei der von der Einsprechenden vorgetragene Sachverhalt rückschauend und in Kenntnis der Erfindung erfolgt, um zum Streitpatentgegenstand zu gelangen.

Der erteilte, geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

„Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit einem Wandlergehäuse, das antriebsseitig wenigstens eine Aufnahme für ein Verbindungselement zur Befestigung des Wandlergehäuses an einem Bauteil eines Antriebes aufweist, wobei die Aufnahme an einem am Wandlergehäuse befestigten Träger vorgesehen ist, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Träger (4) in seinem radial äußeren Bereich zur Ausbildung der Aufnahme (5) eine im wesentlichen senkrecht zur Erstreckungsrichtung des Trägers (4) verlaufende Durchdrückung (6) mit einem eine Aussparung (7) ringförmig umschließenden, zur Verfestigung seiner Körnung durch Ziehen hergestellten Kragen (8) aufweist, der an seiner Innenseite (10) mit einem durch Drücken oder Rollen eingebrachten und daher die Körnung weiter verfestigenden Gewinde (12) versehen ist.“

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 gemäß Hauptantrag, der bis auf die Korrektur des Schreibfehlers im letzten Wort (Fase) identisch auch dem Hilfsantrag 1 als Patentanspruch 1 zugrunde liegt, lautet:

„Verfahren zur Herstellung zumindest einer Aufnahme am Wandlergehäuse eines hydrodynamischen Drehmomentwandlers, wobei die Aufnahme für ein Verbindungselement zur Befestigung des Wandlergehäuses an einem Antrieb dient und an einem am Wandlergehäuse befestigten Träger vorgesehen ist, gekennzeichnet durch:

- a) axiale Einspannung des Trägers (4) in einen mehrteiligen Werkstückträger (15), von dem zumindest ein Teil (17) im Erstreckungsbereich der späteren Aufnahme (5) über eine Ausnehmung (19) verfügt;
- b) Ausbildung einer Verformung (20) am Träger (4) in die Ausnehmung (19) des Teils (17) des Werkstückträgers (15) hinein mittels eines an der axialen Gegenseite des Trägers (4) eine Druckkraft ausübenden Stempels (22) eines Werkzeugs;
- c) Abstützen des Trägers (4) an der Seite des Stempels (22) nach Rückzug desselben durch eine der Verformung (20) des Trägers (4) angepasste Stütze (24), die über eine zum Träger (4) im wesentlichen senkrechte Mittenbohrung (26) verfügt;

- d) Lochen der Verformung (20) im wesentlichen im Verformungszentrum (28) durch einen im wesentlichen coaxial zur Mittenbohrung (26) relativ zu derselben bewegbaren Stift (30);
- e) Ziehen eines Kragens (8) der Aufnahme (5) aus der Verformung (20) mittels Durchdringung der Bohrung (26) mit einem im wesentlichen senkrecht zum Träger (4) relativ bewegbaren Dorn (32) bei radial äußerer Abstützung des Kragens (8) an der die Ausnehmung (19) des Teils (17) des Werkstückträgers (15) umgebenden Wand (34) zur Bildung einer Aussparung (7) innerhalb des Kragens (8);
- f) Einführung je eines Druckstempels (36, 38) von beiden Axialseiten des Trägers (4) aus in die Aussparung (7) des Kragens (8) zur Ausbildung je einer Fase (40, 42).“

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig und in der Sache insofern begründet als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents führt.

2. Der Einspruch ist zulässig. Insbesondere hat die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist die Tatsachen im Einzelnen angegeben, die ihrer Auffassung nach den Einspruch rechtfertigen (§ 59 Abs. 1 Sätze 4 und 5 PatG).

2.1. Zunächst hält es der Senat für zulässig, dass die Einsprechende sich auf eine nachveröffentlichte Patentschrift gestützt hat, um damit die fehlende Neuheit und somit den Einspruchsgrund der fehlenden Patentfähigkeit i. S. d. § 1 bis 5 PatG zu begründen. Nach der herrschenden Rechtsprechung und Kommentarliteratur berührt es die Zulässigkeit des Einspruchs nicht, wenn er auf eine nachveröffentlichte Patentschrift statt - wie im Regelfall - auf die korrespondierende (vor-

veröffentlichte) Offenlegungsschrift gestützt wird, sofern in der Patentschrift auf die Offenlegungsschrift hingewiesen wird und beide in den maßgeblichen Punkten inhaltlich übereinstimmen (BPatGE 30, 3; grds. auch: BPatGE 30, 201, 204 ; vgl. a. BPatGE 27, 79; EPA-Beschwerdekammer ABl. 1990, 451; Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl. § 59, Rdn. 104; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 59, Rdn. 18a; a. A. noch: BPatGE 16, 211; BPatG Mitt. 1985, 194).

Hier sind auf dem mit der Einspruchsschrift eingereichten Deckblatt der D1 (Patentschrift DE 198 60 982 B4) der Anmeldetag (20.5.1998), das Prioritätsdatum (4.6.1997) und der Offenlegungstag (10.12.1998) der zugrunde liegenden Patentanmeldung so aufgeführt, dass sie mit einem Blick erfassbar sind. Insofern ist den o. g. Anforderungen genügt worden. Zwar ist im Gegensatz zu den o. g. Rechtsprechungsfällen vorliegend auch die Offenlegungsschrift nachveröffentlicht worden, dies ist aber unschädlich, soweit die Einsprechende die fehlende Neuheit des Gegenstands des Streitpatents geltend gemacht hat und aus dem Deckblatt der vorgelegten D1 die Offenlegung einer deutschen Patentanmeldung mit älterem Zeitrang hervorgeht.

Der Senat vermag der Patentinhaberin nicht darin zu folgen, dass die Bezugnahme auf die Patentschrift D1 den Substantiierungsanforderungen hier nicht genügt habe, sondern dass angesichts des Hervorgehens des mit der D1 veröffentlichten Patents aus einer geteilten Stammanmeldung, der im Laufe des D1-Erteilungsverfahrens erfolgten Umgruppierung von Zeichnungen und Änderungen von Beschreibungspassagen und nicht zuletzt wegen der Inkonsistenz der vorgelegten Patentschrift D1 in Form einer Verweisung auf nicht mehr vorhandene Zeichnungs-Nummern ein ergänzender Vortrag der Einsprechenden erforderlich gewesen wäre, der die Änderungen bzw. (umgekehrt) die Kontinuität des Inhalts der Anmeldung vom Anmeldetag über die Teilung bis hin zur Veröffentlichung der eingereichten Patentschrift D1 lückenlos abdeckt. Zwar ist der Patentinhaberin im Ansatz darin zu folgen, dass eine Patentschrift als Veröffentlichung eines erteilten Patents an sich keinen zulässigen Stand der Technik i. S. d. § 3 Abs. 2 Satz 1

Nr. 1 PatG darstellen kann, da als solcher nur der Inhalt von „Patentanmeldungen“ mit älterem Zeitrang in Betracht kommt, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Dennoch akzeptiert die herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur grundsätzlich die Bezugnahme auf eine Patentschrift, sofern in dieser klar zum Ausdruck kommt, dass ihr eine veröffentlichte Patentanmeldung mit bestimmten Prioritäts- und Veröffentlichungsdaten zu Grunde liegt (s. o.), was regelmäßig auf dem Deckblatt der Fall sein wird. Dabei wird in der Bezugnahme auf die Patentschrift und deren Inhalt zugleich die stillschweigende Behauptung eines Einsprechenden liegen, dass die Patentschrift in ihren relevanten Teilen mit der zugrunde liegenden Offenlegungsschrift identisch ist, ähnlich wie in der Bezugnahme auf eine nachveröffentlichte Offenlegungsschrift regelmäßig die inzidente Behauptung der Identität mit der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung liegen wird.

Würde man hingegen den Gedanken der Patentinhaberin weiter verfolgen und statt dessen nur die Bezugnahme auf bzw. Darlegung von solchem Stand der Technik akzeptieren, wie er exakt in § 3 Abs. 2 PatG definiert ist, so dürfte sich eine auf fehlende Neuheit gestützte Einspruchs begründung noch nicht einmal auf eine Offenlegungsschrift beziehen, sondern müsste z. B. im Fall des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 PatG allein auf die nationale Anmeldung „in der beim Deutschen Patent- und Markenamt ursprünglich eingereichten Fassung“ Bezug nehmen, ggf. sogar in der Fassung einer etwaigen in Anspruch genommenen Priorität (§ 3 Abs. 2 Satz 2 PatG). Dies würde nur nach vorheriger Akteneinsicht geschehen können, und auch nur solange, als die Akte der betreffenden Anmeldung nicht vernichtet worden oder aus sonstigen Gründen innerhalb der Einspruchsfrist nicht für den Einsprechenden zugänglich ist. Damit würden die Anforderungen an die zeitlich nur befristet mögliche Substantiierung des Einspruchs bei weitem überspannt, wenn nicht vielfach unmöglich gemacht werden. Lässt man mit der gängigen Praxis also die Benennung einer nachveröffentlichten Offenlegungsschrift zur Darlegung des Standes der Technik i. S. d. § 3 Abs. 2 PatG zu, obwohl diese nicht

mit Sicherheit den maßgeblichen Inhalt der älteren Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung wiedergibt, so wird man konsequent auch die Benennung von nachveröffentlichten Patentschriften zur Darlegung von Stand der Technik akzeptieren müssen, jedenfalls dann, wenn die Erteilungsbehörde darin - je nach geltend gemachtem Patentierungshindernis - die Vor- oder Nachveröffentlichung einer Offenlegungsschrift bescheinigt.

Der Senat folgt daher der o. g. herrschenden Meinung, wonach die Bezugnahme auf eine nachveröffentlichte Patentschrift als Entgegenhaltung anstatt auf deren Offenlegungsschrift oder gar auf deren ursprünglich eingereichte Unterlagen der Zulässigkeit des Einspruchs grundsätzlich nicht entgegensteht. Dabei sind die Anforderungen an die Substantiierungspflicht, die nichts mit individuellen Sorgfaltspflichten zu tun hat, stets gleich anzusetzen, so dass einen Einsprechenden auch dann keine höhere Substantiierungspflicht trifft, wenn er selbst Anmelder bzw. Inhaber einer Entgegenhaltung ist.

2.2. Im Gegensatz zur Auffassung der Patentinhaberin hätte die Einsprechende vorliegend auch nicht im Hinblick auf die Besonderheiten des Falls, insbesondere wegen des Verweises auf nicht vorhandene Figuren in der D1, ausdrücklich die inhaltliche Identität der vorgelegten Patentschrift mit der zugrunde liegenden Offenlegungsschrift bzw. der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung oder gar den Prioritätsunterlagen behaupten oder im Einzelnen darlegen müssen. Wie bereits oben bemerkt, liegt in der Bezugnahme auf eine Patentschrift zum Beleg der mangelnden Neuheit (und/oder Erfindungshöhe) zugleich inzident die Behauptung, dass die zur Begründung des Einspruchs angeführten Teile der Patentschrift mit der für den Stand der Technik nach § 3 Abs. 1 oder Abs. 2 PatG maßgeblichen Fassung inhaltlich identisch sind. Andernfalls wäre die Bezugnahme widersprüchlich.

Es kann dahingestellt bleiben, ob es bereits für die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs erforderlich ist, dass diese Behauptung auch zutreffend ist (so offenbar

BPatGE 30, 3, 4, 2. Absatz; EPA-Beschwerdekammer ABl. 90, 451; Schulte, a. a. O., Rdn. 104), oder ob dies der Begründetheit des Einspruchs vorbehalten bleiben muss, ähnlich wie etwa die Frage, ob eine behauptete offenkundige Vorbenutzung auch tatsächlich stattgefunden hat. Hier jedenfalls stimmen der Inhalt der angeführten Patentschrift (D1) und derjenige der korrespondierenden Offenlegungsschrift (D4) in denjenigen Teilen überein, die nach dem Gesamtinhalt der Einspruchsschrift samt beigefügter Unterlagen die fehlende Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Streitpatents belegen sollen:

In beiden Schriften heißt es, dass Muttern 189 entfallen können, die auf den Bolzen 175 verschraubt worden sind, wenn diese integraler Bestandteil (Bezugszeichen 189') der Drehmomentmitnahmeeinrichtung 174 sind (vgl. Patentschrift D1, Absatz 0056 mit Offenlegungsschrift D4, Sp. 10, Z. 60-63). Die Figur, die diese Ausführung als „integraler Bestandteil“ verdeutlichen soll, ist in beiden Fällen identisch (D1: Fig. 13; D4: Fig. 22). Hinsichtlich dieser Figur liegt auch in keiner der beiden Druckschriften eine Fehlverweisung vor. Allein in dem darin dargestellten Verbindungselement (189') sieht die Einsprechende die neuheitsschädliche Offenbarung eines Gegenstands mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents. Dies geht deutlich sowohl aus dem Text der Einspruchsschrift als auch aus der begleitend dazu als D2 eingereichten Kopie der Figur 13 der D1 mit handschriftlichen Bezeichnungen der Einsprechenden hervor. Die relevanten Passagen und Zeichnungen sind daher - anders als im Fall BPatGE 30, 201, 205 - in der Patentschrift und in der Offenlegungsschrift ohne inhaltliche Abweichung vorhanden.

Dann aber ist die fehlerhafte Verweisung auf „Fig. 17 bis 21“ in der Patentschrift D1 unschädlich. Denn nach dem Inhalt des o. g. Abs. 0056 dieser Schrift können die „in den Fig. 17 bis 21“ dargestellten Muttern 189 gerade „entfallen“, sie werden also in der für die Einsprechende als relevant herausgestellten Ausführungsform weggelassen bzw. ersetzt und sind damit aus der erkennbaren Sicht der Einspre-

chenden für die Beurteilung der (fehlenden) Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Streitpatents gerade nicht erforderlich.

Zwar hätte die Vermeidung dieser Inkonsistenz die Lektüre der D1 erleichtert, der Senat konnte jedoch beim Lesen der Einspruchsschrift, der darin in Bezug genommenen D1 und der ergänzend von der Einsprechenden mit Bezeichnungen versehenen Kopie der Figur 13 der D1 (D2) ohne weiteres nachvollziehen, wo die Einsprechende in Absatz 0056 und in Fig. 13 (der D1) welches Merkmal des Anspruchs 1 des Streitpatents ihrer Auffassung nach als offenbart ansieht. Ein Rückgriff auf weitere Figuren, mögen sie nun in der D1 unter veränderter Figurennummer vorhanden gewesen sein oder nicht, war zum Verständnis des Einspruchsvorbringens nicht erforderlich. Vielmehr hat die Einsprechende auch ohne die Figuren „17 bis 21“ die Tatsachen angegeben, die den geltend gemachten Einspruchsgrund ihrer Auffassung nach rechtfertigen und die ohne weitere Ermittlung abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes erlauben.

Selbst wenn - worauf es rechtlich aber nicht mehr ankommt - ein fachmännischer Leser darauf bestanden hätte, zwecks Vergleichs an entsprechender Stelle auch ein Verbindungselement mit Muttern zu sehen, so wäre er bereits beim einfachen Durchblättern der Zeichnungen der D1 fündig geworden (vgl. Fig. 1, oben links bei Bezugszeichen 79, Fig. 8, 10, 12 jew. Bezugszeichen 189). Schließlich sei angemerkt, dass die fehlerhafte Doppelvergabe des Bezugszeichens 189, das neben einer Mutter an anderer Stelle auch einen Zentriervorsprung bezeichnet, sowohl in der Offenlegungsschrift D4 als auch in der Patentschrift D1 auftaucht und im Übrigen für einen technisch versierten Leser leicht erkennbar ist.

Der Einspruch ist nach alledem hinsichtlich der Darlegung mangelnder Neuheit des Anspruchs 1 des Streitpatents substantiiert worden, so dass er auch insgesamt mit einer ausreichenden Begründung versehen war. Auf die im Einspruchsschriftsatz weiter enthaltenen Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit und zu

Anspruch 2 braucht damit nicht mehr eingegangen zu werden. Der Einspruch war auch im Übrigen zulässig, insbesondere innerhalb der Einspruchsfrist und unter Zahlung der Gebühr erhoben, was von der Patentabteilung und der Patentinhaberin auch nicht bezweifelt worden ist.

2.3. Nachdem der Einspruch insgesamt zulässig ist, sind auch die nach Ablauf der Einspruchsfrist genannten Druckschriften auf Relevanz zu überprüfen und ggfls. zu berücksichtigen.

3. Der Streitpatentgegenstand betrifft nach dem geltenden Anspruch 1 einen hydrodynamischen Drehmomentwandler mit einem Wandlergehäuse, das antriebsseitig wenigstens eine Aufnahme für ein Verbindungselement zur Befestigung des Wandlergehäuses an einem Bauteil eines Antriebs aufweist, wobei die Aufnahme an einem am Wandlergehäuse befestigten Träger vorgesehen ist.

Die Aufgabe der Erfindung ist nach den Beschreibungsunterlagen Absatz [0007] darin zu sehen, eine Aufnahme am Wandlergehäuse für ein Verbindungselement zum Antrieb so auszubilden, dass diese bei geringstmöglichem Material- und Fertigungsaufwand eine optimale Festigkeit bietet.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt gemäß den Ausführungen in Absatz [0008] der Streitpatentschrift durch die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale, die sich folgendermaßen gliedern lassen:

1. Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit einem Wandlergehäuse;
2. das Wandlergehäuse weist antriebsseitig wenigstens eine Aufnahme für ein Verbindungselement zur Befestigung des Wandlergehäuses an einem Bauteil eines Antriebes auf;
3. die Aufnahme ist an einem am Wandlergehäuse befestigten Träger vorgesehen;

4. der Träger (4) weist in seinem radial äußeren Bereich zur Ausbildung der Aufnahme (5) eine im wesentlichen senkrecht zur Erstreckungsrichtung des Trägers (4) verlaufende Durchdrückung (6) auf;
5. die Durchdrückung (6) hat einen Kragen (8),
 - a. der eine Aussparung (7) ringförmig umschließt;
 - b. der zur Verfestigung seiner Körnung durch Ziehen hergestellt ist;
 - c. der an seiner Innenseite (10) mit einem durch Drücken oder Rollen eingebrachten und daher die Körnung weiter verfestigenden Gewinde (12) versehen ist.

- Kennzeichen -

Der nebengeordnete Patentanspruch 2, der bis auf die Korrektur des Schreibfehlers im letzten Wort identisch auch dem Hilfsantrag 1 als Patentanspruch 1 zugrunde liegt, ist auf ein Verfahren zur Herstellung zumindest einer Aufnahme am Wandlergehäuse eines hydrodynamischen Drehmomentwandlers gerichtet. Es wird auf die bereits gegliederte Fassung gemäß Patentanspruch 2 nach Hauptantrag bzw. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Bezug genommen.

Die Merkmale des Patentanspruchs 1 sowie des nebengeordneten Patentanspruchs 2 gemäß Hauptantrag bzw. des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag sind aus sich heraus verständlich und bedürfen keiner Auslegung.

Als Fachmann ist vorliegend ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit einer mehrjährigen Berufserfahrung in der Konstruktion von hydrodynamischen Drehmomentwandler anzusehen.

4. Die geltenden Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag sind zulässig.

Die Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hauptantrag sind zulässig, weil sie wörtlich den erteilten Patentansprüchen 1 bis 3 entsprechen, deren Merkmale in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörig offenbart sind, wie der Senat überprüft hat.

Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag entsprechen bis auf korrigierte Schreibfehler den Patentansprüchen 2 und 3 gemäß Hauptantrag.

5. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag 1 gegenüber der Druckschrift D1 nicht neu ist, denn er beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der D6 und der D8 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

5.1. Nächstliegender Stand der Technik kann die im Prüfungsverfahren genannte D6 bilden, die bereits einen hydrodynamischen Drehmomentwandler mit einem Wandlergehäuse zeigt, wobei gemäß Figur 1 das Wandlergehäuse antriebsseitig eine Aufnahme in Form einer Schweiß- oder Stanzmutter für eine als Schraube ausgebildetes Verbindungselement zur Befestigung des Wandlergehäuses an einem Bauteil eines Antriebes aufweist. Diese Aufnahme in Form der Schweiß- oder Stanzmutter ist ersichtlich an einem am Wandlergehäuse befestigten Träger vorgesehen, so dass (soweit unstrittig) die Oberbegriffsmerkmale 1 bis 3 bekannt sind.

Die kennzeichnenden Merkmale 4 bis 5c zeigt diese Druckschrift jedoch nicht, weil der daraus bekannte hydrodynamische Drehmomentwandler als Aufnahme für ein Verbindungselement eine Gewindemutter aufweist, die durch Schweißen am Träger befestigt ist.

Der Fachmann strebt stets nach einer Weiterentwicklung seines Produkts, hier eines hydrodynamischen Drehmomentwandlers mit einem Wandlergehäuse. Insbesondere sucht er stets auch nach Maßnahmen, um die Kosten zu verringern und/oder die Qualität zu verbessern.

Beispielsweise aus der D8, aber auch durch die Fachliteratur (beispielsweise D11), ist es dem Fachmann bereits bekannt, an einem Blechteil mittels Schweißen befestigte Gewindemuttern (Figur 2 der D8) zur Aufnahme von Verbindungselementen durch die Ausbildung einer Durchdrückung (auch Durchzug genannt) in dem Blechteil (17) zu ersetzen, wobei der Kragen (18) der Durchdrückung durch Ziehen (Spalte 3, Zeile 19-22) hergestellt und das Gewinde durch Rollen („rollformed“ Spalte 3, Zeile 36-37) eingebracht ist.

Aufgrund der in der D8 angegebenen Vorteile der Durchdrückungen gegenüber eingeschweißten Muttern (keine Schweißprobleme, Verringerung von Bauteilen, hohe Festigkeit durch Kaltverformung) ersetzt der Fachmann daher auch bei dem Träger des aus der D6 bekannten hydrodynamischen Drehmomentwandlers entsprechend dem Vorbild nach der D8 die angeschweißten Gewindemuttern durch gezogene Durchdrückungen, wodurch sich zwangsläufig, weil verfahrensbedingt, die Körnung verfestigt, und bringt das Gewinde durch Rollen ein, wodurch sich die Körnung weiter verfestigt.

Somit ergibt sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag für den Fachmann in naheliegender Weise.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag hat daher keinen Bestand.

5.2. Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag fallen auch alle anderen Patentansprüche des Antrags, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese übrigen Patentansprüche etwas Schutzzfähiges enthalten (BGH, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

6. Demgegenüber ist der nicht bestandsfähige Patentanspruch 1 in dem Hilfsantrag der Patentinhaberin nicht mehr enthalten.

Die Gegenstände der verbleibenden Patentansprüche 1 bis 2 des Hilfsantrags sind patentfähig.

6.1. Die Neuheit des zweifellos gewerblich anwendbaren Verfahrens zur Herstellung zumindest einer Aufnahme am Wandlergehäuse eines hydrodynamischen Drehmomentwandlers des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist gegeben, wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen und wird von der Einsprechenden und Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

6.2. Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn für die im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 aufgeführten Merkmale vermittelt der aufgezeigte Stand der Technik keine Anregungen.

Nächstliegender Stand der Technik mag vorliegend, analog zum Gegenstand des Hauptantrags, auch die im Prüfungsverfahren genannte D6 bilden, die den hydrodynamischen Drehmomentwandler mit einem Wandlergehäuse zeigt, bei dem eine Aufnahme für ein Verbindungselement in Form einer Schweiß- oder Stanzmutter zur Befestigung des Wandlergehäuses an einem Antrieb dient und an einem am Wandlergehäuse befestigten Träger vorgesehen ist.

Im Bestreben, das Produkt stets kostengünstiger zu gestalten, mag der Fachmann angeregt sein, die an dem Träger befestigte Gewindemutter zur Aufnahme des Verbindungselements durch die Ausbildung einer an sich bekannten Durchdrückung (auch Durchzug genannt) in dem Träger zu ersetzen.

Aus seinem Fachwissen oder aus einschlägigen Fachbüchern (beispielsweise D11) kennt der Fachmann die typischen Verfahrensschritte, die zum Herstellen der an sich bekannten Durchdrückung (üblicherweise „Kragenziehen“ oder „Durchziehen“ genannt) erforderlich sind, wozu auf die D11, insbesondere Abbildung 3.34, links, die dazugehörige Beschreibung auf Seite 71 und insbesondere auch auf die Ausführungen auf Seite 70, 3. Absatz verwiesen wird, in dem beschrieben ist, dass bei Ziehverhältnissen an der Grenze des Aufweitverhältnisses üblicherweise vor dem Vorlochen ein Vorziehen durchgeführt wird, bei dem in einem (dem Lochen) vorgeschalteten Arbeitsgang eine napfartige (Vor-)Form vorgezogen wird.

Der Fachmann sieht daher zur Herstellung der Durchdrückung an dem Träger des aus der D6 bekannten hydrodynamischen Drehmomentwandlers entsprechend der Anleitung nach der D11 folgende Arbeitsschritte vor:

- a) axiales Einspannen eines Blechteils, hier des Trägers, in einen mehrteiligen Werkstückträger, bestehend aus Niederhalter und Ziehring, von dem der Ziehring im Erstreckungsbereich der späteren Aufnahme über eine Ausnehmung verfügt;
- b) bei an der Grenze des Aufweitverhältnisses stattfindenden Ziehverhältnissen entsprechend der Anregung auf Seite 70, 3. Absatz:
das Vorziehen und somit das Ausbilden einer napfartigen (Vor-)Form am Träger in die Ausnehmung des Ziehrings des Werkstückträgers (= Vorziehen) hinein mittels eines (in Bild 3-34 nicht gezeigten) (Vorzieh-)Stempels eines Werkzeugs, der an der axialen Gegenseite des Trägers eine Druckkraft ausübt.
- c) das Abstützen des Trägers durch eine Stütze (Matrize zum Loch), die über eine zum Blechteil im wesentlichen senkrechte Mittenbohrung verfügt, wobei der Fachmann die Stütze (Matrize zum Loch) in selbstverständlicher Weise der (Vor-)Verformung des Trägers anpassen wird, damit sie die angestrebte Stützfunktion erfüllen kann. Dies erfolgt jedoch entsprechend der oberen linken Zeichnung in Bild 3-34 durch eine Stütze (Matrize zum Loch), die anders als beim streitpatentgemäßen Verfahren nicht an der Seite des Stempels nach Rückzug desselben, sondern an der entgegengesetzten Seite des Stempels angeordnet ist.

- d) Lochen des Blechteils im wesentlichen im Verformungszentrum durch einen im wesentlichen koaxial zur Mittenbohrung relativ zu derselben bewegbaren Stift (Lochstempelansatz);
- e) Ziehen eines Kragens der Aufnahme aus dem Blechteil mittels Durchdringung der Bohrung mit einem im wesentlichen senkrecht zum Blechteil relativ bewegbaren Dom (Ziehstempel) bei radial äußerer Abstützung des Kragens am Ziehring zur Bildung einer Aussparung innerhalb des Kragens.

Damit gelangt der Fachmann jedoch nicht zum Verfahren gemäß Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag. Denn das bekannte Verfahren nach Druckschrift D11 unterscheidet sich vom streitpatentgemäßen Verfahren durch die unterschiedliche Anordnung der Matrize gemäß Merkmal c und folglich durch eine unterschiedliche Richtung beim Lochen.

Zum anderen gibt es bei dem bekannten Verfahren nach der Druckschrift D11 auch keinerlei Hinweise auf Merkmal f) des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag, wonach zur Ausbildung je einer Fase an beiden Axialseiten des Trägers jeweils ein Druckstempel in die Aussparung des Kragens eingeführt wird. Denn bei dem bekannten Verfahren nach der Druckschrift D11 wird an die hergestellte Durchdrückung keine Fase angebracht.

Auch die übrigen im Zuge des Verfahrens in Betracht gezogenen Druckschriften können keine Hinweise auf diese Unterscheidungsmerkmale geben:

Die Druckschriften D1, D2, D4 und D5 sind nachveröffentlicht und daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Die Druckschriften D7, D12 und D13 haben kein Verfahren zum Herstellen einer Durchdrückung zum Inhalt und können daher keinen Beitrag dazu leisten, wie eine derartige Durchdrückung hergestellt werden könnte.

Die Druckschriften D8, D9 bis D10 gehen nicht (wesentlich) über das hinaus, was aus der D11 bekannt geworden ist. Zwar mag - nach den Ausführungen der Einsprechenden und Beschwerdeführerin - bei der D10 in der Darstellung der Figur 1

eine Fase an der linken Seite der Durchdrückung (Durchzug) zeichnerisch angedeutet sein. Im Text ist diese „Fase“ jedoch mit keinem Wort erwähnt, insbesondere sind in der D10 auch keine Hinweise enthalten, wie diese „Fase“ hergestellt worden sein könnte. Insofern ist der Senat überzeugt, dass es sich hier nicht um eine im Sinne des Streitpatents „bewusst“, also mit zusätzlichen Arbeitsvorgängen, hergestellte Fase handelt, sondern dass lediglich die sich real ergebende Materialverteilung aufgrund des Ziehvorgangs zeichnerisch dargestellt ist.

Zudem ist diese „Fase“, anders als beim Streitpatent, nur an einer Seite der Durchdrückung (Durchzug) angeordnet und nicht beidseitig.

Somit kann auch die D10 das Herstellen einer beidseitigen Fase an einer Durchdrückung (Durchzug) entsprechend Merkmal f des Patentanspruchs 1 (Hilfsantrag) nicht nahelegen.

Entgegen dem Vortrag der Einsprechenden und Beschwerdeführerin kann das Anbringen von Fasen auch nicht als fachmännisches Handeln angesehen werden. Zwar sind Fasen an Bauteilen (beispielsweise Muttern) bekannt und demzufolge auch eine Vielzahl von Verfahren zur Herstellung von Fasen, wie auch die Patentinhaberin durchaus einräumt. Da jedoch keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften eine Durchdrückung (Durchzug) mit beidseitigen Fasen oder ein Verfahren zum Herstellen derselben zeigt, kann das Vorsehen von beidseitigen Fasen an Durchdrückungen (Durchzügen) nicht als übliche bzw. fachübliche Maßnahme angesehen werden.

Damit fehlt jedoch die Grundlage dafür, dass der Fachmann überhaupt nach geeigneten Wegen und technischen Lösungen sucht, auf welche Weise beidseitige Fasen an einer Durchdrückung (Durchzug) sinnvoll hergestellt werden könnten.

Somit gibt es bereits für das Merkmal f) des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag aus dem Stand der Technik sowie dem Fachwissen und Fachkönnen keine Anregungen, so dass dahingestellt bleiben kann, ob auch dem (weiteren) Unterscheidungsmerkmal c) patentfähiges Handeln zugrunde liegt.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag hat daher Bestand.

6.3. Der geltenden Unteranspruch 2 gemäß Hilfsantrag betrifft eine zweckmäßige Ausgestaltung des streitpatentgemäßen Verfahrens nach dem Patentanspruch 1, die über Selbstverständlichkeiten hinausreicht.

Er hat daher ebenfalls Bestand.

III.

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 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 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Kätker

Rippel

Brunn

CI