



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 11/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. September 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 103 62 279**

...

...

hat der 8. Senat (Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie die Richter Dipl.-Ing. Rippel, Heimen und Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Oktober 2013 aufgehoben und das Patent mit den folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie erteilt.

Die weitergehende Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 13. November 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung, die durch Teilung aus der Stammanmeldung 103 52 963.2 hervorgegangen ist und die innere Priorität der deutschen Patentanmeldung 102 53 470.5 vom 16. November 2002 in Anspruch nimmt, ist das Patent 103 62 279 mit der Bezeichnung „Wandler“ erteilt und die Erteilung am 28. April 2011 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 22. Juli 2011, der am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist, fristgerecht Einspruch erhoben und den Widerruf des Streitpatents beantragt.

Sie stützt ihren Einspruch auf die Widerrufsgründe des § 21 Abs. 1, Nr. 1, 2 und 4 PatG und ist der Auffassung,

dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne (§ 21 (1) 2. PatG), dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der sie ursprünglich eingereicht worden sei, und dass der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig sei.

Die Patentinhaberin widerspricht den Ausführungen der Einsprechenden und hat sich im Übrigen gemäß Hauptantrag sowie weiterer Hilfsanträge verteidigt.

Mit dem in der Anhörung vom 16. Oktober 2013 verkündeten Beschluss hat die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent widerrufen, weil der jeweilige Patentanspruch 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 und 2 gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie widerspricht den Ausführungen der Patentabteilung und hält die geltenden Anspruchssätze gemäß Hauptantrag sowie gemäß der Hilfsanträge 1 bis 3 für zulässig und verweist hierzu auf mehrere BGH-Entscheidungen. Sie reicht in der mündlichen Verhandlung einen neuen Anspruchssatz als Hilfsantrag 4 ein und führt diesbezüglich aus, dass auch dieser Anspruchssatz zulässig sei und zumindest der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 gegenüber den im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen neu sei und auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Im Übrigen hat sie im Schriftsatz vom 17. März 2014 die Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt und die Rückerstattung der Beschwerdegebühr beantragt.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Oktober 2013 aufzuheben und das Patent mit den folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 20 gemäß Hauptantrag, eingegangen am 21. August 2014, im Übrigen wie erteilt;

hilfsweise

1. Patentansprüche 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag 1, eingegangen am 21. August 2014,
2. Patentansprüche 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag 2, eingegangen am 21. August 2014,
3. Patentansprüche 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag 3, eingegangen am 21. August 2014,
4. Patentansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen jeweils wie erteilt.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechende widerspricht den Ausführungen der Patentinhaberin. Sie hält alle vorgelegten Anspruchssätze für nicht zulässig, weil deren Inhalt gegenüber den ursprünglichen Unterlagen unzulässig erweitert sei.

Im Übrigen seien nach Auffassung der Einsprechenden zumindest die Patentansprüche 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 bis 3 nicht patentfähig, weil deren Gegenstände gegenüber der D4 oder der D7 nicht neu seien. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Im Laufe des Verfahrens sind folgende Druckschriften genannt worden:

- (D1) DE 36 08 072 C2
- (D2) DE 198 38 444 A1
- (D3) EP 0 732 527 B1
- (D4) DE 103 19 415 A1
- (D5) DE 199 20 542 A1
- (D6) DE 100 00 899 A1
- (D7) DE 199 26 983 A1
- (D8) DE 198 26 351 A1
- (D9) DE 43 33 562 A1
- (D10) DE 101 56 041 A1
- (D11) DE 102 12 281 A1.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet mit einer vom Senat ergänzten Merkmalsgliederung:

- A) Wandler (1)
  - a. zur hydrodynamischen Anbindung eines Verbrennungsmotors an ein Getriebe,  
wobei der Wandler
- B) eine Turbinenschale (40),
- C) einen Turbinendämpfer (26),
- D) eine Wandlerüberbrückungskupplung (7) aufweist

- E) und die Anbindung der hydrodynamischen Energie an eine Getriebe-Eingangswelle (22) des nachgeordneten Getriebes mittels einer Nabe (43) und eines Eingangsteils (28, 29) des Turbinendämpfers (26) erfolgt,
- F) wobei das Eingangsteil (29) in Federfenstern angeordnete Federelemente (32, 33) aufnimmt
- G) und der als innerer Lamellenträger (10) ausgebildete Kuppelungsausgang der Wandlerüberbrückungskupplung (7) über die Wirkung der Federelemente (32, 33) verdrehbar gegenüber einem Ausgangsteil (27) des Turbinendämpfers (26) ist und
- H) wobei die Turbinenschale(40) und das Eingangsteil fest miteinander verbunden sind und
- I) die Turbinenschale (40) über das Eingangsteil (29) auf der Nabe (43) abgestützt ist
- J) wobei ein weiteres Eingangsteil (28) des Turbinendämpfers (26) vorgesehen ist und
- K) die beiden Eingangsteile (28, 29) über jeweilige Distanzbolzen (45, 45a) sowohl radial innerhalb als auch radial außerhalb der Federelemente miteinander verbunden sind,
- L) wobei sich mindestens einer dieser radial inneren Distanzbolzen (45a) in einem endlichen Schlitz des Ausgangsteiles (27) des Turbinendämpfers (26) bewegen kann und bei einem entsprechenden Relativ-Drehwinkel von Ausgangs- zu Eingangsteil als Anschlag fungiert,
- M) wobei die Turbinenschale (40) und das benachbarte, rechte Eingangsteil (29) durch den radial inneren Distanzbolzen (45a) miteinander verbunden sind

Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist das Merkmal C.a ergänzt:

**C. a. umfassend ein rechtes Eingangsteil (29), ein linkes Eingangsteil (28) und ein dazwischen liegendes Ausgangsteil (27) und**

darüber hinaus unterscheidet er sich in folgenden Merkmalen vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag:

**F.a)** wobei **die Eingangsteile (28, 29)** Federelemente aufnehmen

**G.a) und der innere Lamellenträger (10) der Wandlerüberbrückungskupplung (7)** über die Wirkung der Federelemente (32, 33) verdrehbar gegenüber **dem** Ausgangsteil (27) des Turbinendämpfers (26) ist und

in den Merkmalen E.a, H.a und I.a wird festgelegt, dass das Eingangsteil das **rechte** Eingangsteil ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 entspricht dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, wobei jedoch das Merkmal G.a) durch das Merkmal G des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ersetzt ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 entspricht dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, wobei jedoch das Merkmal F.a) durch das Merkmal F des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ersetzt ist.

Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 sind gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag folgende Merkmale ergänzt:

N) wobei ein Nadellager (16) vorgesehen ist,

O) das im Zwischenraum zwischen Turbinenschale (40) und der Nabe (43) angeordnet ist,

- P) wobei die Turbinenschale (40) mit einem Kragen (41) versehen ist,
- Q) wobei dieser Kragen (41) mit seinem Innendurchmesser das Nadellager (16) stützt.

Wegen der weiteren Einzelheiten sowie des Wortlauts der auf den jeweiligen Patentanspruch 1 zurück bezogenen abhängigen Ansprüche der jeweiligen Anträge wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

1. Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig und führt zur beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents.
2. Das Streitpatent betrifft einen hydrodynamischen Drehmomentwandler zur hydrodynamischen Anbindung eines Verbrennungsmotors an ein Getriebe. Derartige hydrodynamische Drehmomentwandler bestehen aus einem Wandlergehäuse, einer Pumpe, einer Turbine und einem Leitrad. Die Pumpe ist mit dem Wandlergehäuse fest verbunden. Durch die Drehbewegung des Wandlers wird eine Ölfüllung in Bewegung gesetzt, wobei der daraus resultierende Ölstrom eine Turbine antreibt. Zur Erhöhung des Wirkungsgrades ist zwischen der Turbine und der Pumpe das Leitrad angeordnet. Durch die Energie des Ölstromes in der Turbine wird ein Moment in der Turbine erzeugt, welches über die Turbinenwelle, die auch Getriebe-Eingangswelle genannt wird, abgeleitet wird. Da ein Verbrennungsmotor an seiner Kurbelwelle und demzufolge auch an seiner Schwungmasse Torsionsschwingungen aufweist, werden Wandler bei Kraftfahrzeugen mit sogenannten Turbinendämpfern ausgerüstet. Dieser Turbinendämpfer speichert größere Momentan-Drehschwingungsamplituden, die er bei kleineren Momentan-Drehschwingungsamplituden ans Getriebe weitergibt. Dadurch werden insgesamt Drehschwingungsamplituden minimiert. Weiterhin



besitzen Torsionsdämpfer in der Regel Dämpfungselemente, mit denen zusätzlich störende Drehschwingungsenergie absorbiert wird.

Vielfach besitzen Wandler auch Wandlerüberbrückungskupplungen, die bei einem Drehzahlverhältnis der Turbinendrehzahl zur Pumpendrehzahl von etwa 85% geschlossen werden. Dadurch erhöht sich der Wirkungsgrad eines Wandlers auf nahezu 100%. Das Schließen einer Wandlerüberbrückungskupplung erfolgt durch einen Ölstrom in dem Wandler. Der die Wandlerüberbrückungskupplung schließende Ölstrom kann der zwischen Pumpen- und Turbinenrad austretende Ölstrom, oder auch ein zusätzlicher, hydrostatischer Ölstrom sein.

Der Energiefluss bei einem Turbinendämpfer erfolgt über das zur Turbine benachbarte Eingangsteil, fließt über Federn, die wiederum die Energie an ein Ausgangsteil (auch Flansch genannt) weitergeben. Das Ausgangsteil ist mit einer Nabe verbunden, die den Energiefluss an die Turbinenwelle, auch Getriebe-Eingangswelle genannt, weitergibt.

Nach den Ausführungen in Absatz [0006] der Streitpatentschrift haben die bekannten Wandler den Nachteil, dass eine Vielzahl von Bauteilen vorhanden sind, die dem zu übertragenden Drehmoment standhalten müssen. Außerdem müssen diese Teile in ausreichender Qualität geführt und/oder gelagert werden. Im Hinblick auf die Anwendung eines Wandlers in der Kraftfahrzeugtechnik und der damit verbundenen Serienproduktion verursacht dieses erhebliche Kosten.

Daher besteht nach den Ausführungen in Absatz [0007] der Streitpatentschrift die Aufgabe der Erfindung darin, einen Wandler bereitzustellen, der kostengünstig hergestellt werden kann.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt nach den Angaben in der Patentschrift durch einen Wandler entsprechend dem Patentanspruch 1 gemäß einem der Antragsätze.

Als Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit zumindest Fachhochschulausbildung anzusehen, der mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von hydrodynamischen Wandlern aufweist.

3. Einige Merkmale der geltenden Patentansprüche 1 bedürfen einer Auslegung.

Während die Merkmale A bis D die typischen und notwendigen Merkmale des gattungsgemäßen Wandlers aufzählen, beschreiben die Merkmale E, G, H das Zusammenwirken dieser Bauteile.

Nach Merkmal G ist ein „innerer“ Lamellenträger vorgesehen, was nach fachgerechter Auslegung nur ein radial innen liegender Lamellenträger sein kann.

Nach Merkmal F nimmt zumindest das (rechte) Eingangsteil in Federfenstern angeordnete Federelemente auf. Hierbei sind Federfenster Ausnehmungen im Eingangsteil.

Nach Merkmal I ist die Turbinenschale (40) über das (rechte) Eingangsteil (29) auf der Nabe (43) abgestützt und wird somit offensichtlich radial gelagert.

Nach Merkmal J ist ein weiteres Eingangsteil (28) des Turbinendämpfers (26) vorgesehen, wobei beide Eingangsteile (28, 29) über jeweilige Distanzbolzen (45, 45a) sowohl radial innerhalb als auch radial außerhalb der Federelemente miteinander verbunden sind. Distanzbolzen sind Bolzen, die einen Abstand der zu verbindenden Bauteile gewährleisten können.

Im Merkmal C.a des Hilfsantrag 1 wird festgelegt, dass es ein rechtes Eingangsteil (29) und ein linkes Eingangsteil (28) gibt und ein dazwischen angeordnetes Ausgangsteil (27).

Die übrigen umformulierten Merkmale der Hilfsanträge 2 und 3 fügen nichts Neues hinzu.

Nach den Merkmalen N und O des Hilfsantrags 4 hat der streitpatentgemäße Wandler nunmehr ein Nadellager, das in einem Zwischenraum zwischen Turbinenschale und der Nabe angeordnet ist.

Dabei ist entsprechend den Merkmalen P und Q die Turbinenschale mit einem Kragen versehen, wobei dieser Kragen mit seinem Innendurchmesser das Nadellager stützt.

Festzuhalten ist, dass nur die Figur 10 des Streitpatents ein vollständiges Ausführungsbeispiel des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag bzw. den Hilfsanträgen 1 bis 4 zeigt, währenddessen die übrigen Figuren lediglich Einzelheiten verdeutlichen, aber nicht mehr insgesamt unter die geltende Lehre des Streitpatents fallen.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist gegenüber dem Stand der Technik nach der D7 nicht neu.

Die Druckschrift D7 zeigt, insbesondere in Figur 6, einen Wandler zur hydrodynamischen Anbindung eines Verbrennungsmotors an ein Getriebe, wobei der Wandler eine Turbinenschale (26a) eines Turbinenrads (24a), einen Turbinendämpfer (40a) und eine Wandlerüberbrückungskupplung (42) aufweist (Merkmale A bis C und D).

Aus der Figur 6 ist ebenfalls ersichtlich, dass der Turbinendämpfer (40a) ein rechtes Eingangsteil (Deckscheibenelement 72a), ein linkes Eingangsteil (Deckscheibenelement 70a) und ein dazwischen liegendes Ausgangsteil (Nabenscheibe 78a) aufweist (Merkmal C.a des Hilfsantrags 1).

Die in Figur 1 näher gezeigte Anbindung der hydrodynamischen Energie an eine (nicht gezeigte) Getriebe-Eingangswelle des nachgeordneten Getriebes (die entsprechend auch für Figur 6 gilt) erfolgt mittels einer Nabe (30) und des (rechten) Eingangsteils (72 bzw. 72a) des Turbinendämpfers (40 bzw. 40a), so dass auch Merkmal E und auch Merkmal E.a des Hilfsantrags 1 verwirklicht ist.

Beide Eingangsteile (70a, 72a) und somit auch insbesondere das rechte Eingangsteil (72a) nehmen nach den Ausführungen in Spalte 6, Zeilen 35 bis 41 in Federfenstern (104) angeordnete Federelemente (80) auf (Merkmal F und F.a gemäß Hilfsantrag 1).

Der als radial innen liegender (innerer) Lamellenträger (60b) ausgebildete Kupplungsausgang der Wandlerüberbrückungskupplung (42) ist gemäß Merkmal G über die Wirkung der Federelemente (80) verdrehbar gegenüber dem Ausgangsteil des Turbinendämpfers (78a).

Gemäß den Ausführungen in Spalte 7, Zeilen 9 bis 18 ist die Turbinenschale mit der Primärseite (84) des Torsionsschwingungsdämpfers, welche von den beiden Eingangsteilen (70a, 72a) gebildet wird (Sp. 6, Z. 43) drehfest über die Verbindungsbolzen gekoppelt, wobei gehärtete Abstützscheiben (96) zur Vermeidung von Quetschbeschädigungen der Turbinenschale vorgesehen sind. Daher ist auch das Merkmal H und auch Merkmal H.a des Hilfsantrags 1 verwirklicht, wonach die Turbinenschale und das (rechte) Eingangsteil (72a) fest miteinander verbunden sind.

Aus der Figur 9 ist aufgrund der Schraffierung i. V. mit den Ausführungen in Spalte 7, Zeilen 40 bis 42 deutlich zu erkennen, dass das untere Ende des rechten Eingangsteils (72) auf der Nabe (30) aufsteht. Aufgrund der festen Verbindung von Turbinenschale und rechtem Eingangsteil unter Mitwirkung der Abstützscheibe (94) ist klar erkennbar, dass sich die Turbinenradschale (26c) entweder vollständig oder aber zumindest teilweise auch über das rechte Eingangsteil (72c) auf der Nabe (30) abstützt (Merkmale I und I.a des Hilfsantrags 1).

Neben dem (rechten) Eingangsteil (72a) ist entsprechend Merkmal J ein weiteres Eingangsteil, nämlich das vorstehend beschriebene, linke Eingangsteil (70a) des Turbinendämpfers (40) vorgesehen.

Die beiden Eingangsteile (70a, 72a) sind im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 6 über jeweilige Distanzbolzen (Verbindungsbolzen (74a) mit Abstandshülsen (76a)) sowohl radial innerhalb als auch radial außerhalb der Federelemente miteinander verbunden (Merkmal K).

Hierbei kann sich gemäß Figur 7 mindestens einer dieser radial inneren Distanzbolzen (74a) in einem endlichen Schlitz (langlochartige Ausnehmungen 88a) des Ausgangsteiles des Turbinendämpfers (40) bewegen und fungiert bei einem entsprechenden Relativ-Drehwinkel von Ausgangs- zu Eingangsteil als Anschlag (Merkmal L).

Wie vorstehend beschrieben, sind die Turbinenschale und das benachbarte, rechte Eingangsteil (72a) durch den radial inneren Distanzbolzen (74a) fest miteinander verbunden, so dass auch Merkmal M verwirklicht ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist somit nicht neu gegenüber der D7.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist gegenüber dem Stand der Technik nach der D7 ebenfalls nicht neu.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist bezüglich der Merkmale A bis C sowie D, E, J bis M identisch mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag.

Auch sind – wie bereits in den Ausführungen zum Hauptantrag begründet – die zum Hauptantrag unterschiedlichen Merkmale C.a, E.a, F.a, H.a, und I.a des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ebenfalls vollständig aus der D7 bekannt.

Da auch das Merkmal G.a des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 aus der D7 bekannt ist, weil der innere Lamellenträger (60b) Bestandteil der Wandlerüberbrückungskupplung (42) ist und über die Wirkung der Federelemente (80) verdrehbar gegenüber dem Ausgangsteil des Turbinendämpfers (78a) ist, ist damit auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht neu gegenüber der D7.

6. Die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 gemäß Hilfsantrag 2 und 3 sind gegenüber dem Stand der Technik nach der D7 ebenfalls nicht neu.

Da, wie vorstehend begründet, alle Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 aus der D7 bekannt sind und zudem auch dort die Merkmale F und G in der Fassung nach Hauptantrag verwirklicht sind, sind auch die jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß Hilfsantrag 2 und 3 nicht rechtsbeständig.

Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 fallen aufgrund der Antragsbindung auch die darauf rückbezogenen Unteransprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3.

7. Demgegenüber sind die geltenden Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 4 zulässig und patentfähig, weil sich dessen Merkmale nicht in naheliegender Weise aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik ergeben.

7.1. Die Lehre des Patents, insbesondere in der Fassung gemäß Hilfsantrag 4, ist für den Fachmann ohne weiteres ausführbar, § 34 Abs. 4 PatG.

Wie oben dargelegt, lassen die geltenden Patentansprüche in der Fassung gemäß Hilfsantrag 4 im Wege der gebotenen Auslegung erkennen, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Da der Schutzbereiches des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird (§ 14 PatG), richtet sich dessen Auslegung an das Verständnis des Fachmanns, an den sich der Patentanspruch wendet. Der Fachmann zieht zum allgemeinen Verständnis der Begriffe die Ausführungen in der Beschreibung heran.

Die von der Einsprechenden in Zweifel gezogene Ausführbarkeit der Lehre des Patents bezog sich auf widersprüchliche Ausführungsformen hinsichtlich der erteilten Ansprüche 1 und 4, die aufgrund der Umformulierung des Patentanspruchs 1 sowie der Streichung des erteilten Anspruchs 4 in der geltenden Fassung der Ansprüche nach Hilfsantrag 4 nicht mehr vorliegen. Auch im Übrigen ist die Lehre des Streitpatents ohne weiteres ausführbar. Es sind auch keine Widersprüche oder Unklarheiten hinsichtlich der Unteransprüche vorhanden.

7.2. Die Merkmale der geltenden Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 4 sind in den Ursprungsunterlagen (Offenlegungsschrift der Stammanmeldung DE 103 52 963 A1, die den Ursprungsunterlagen entspricht) offenbart.

Die Merkmale A bis E des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 ergeben sich (nahezu wörtlich) aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 5 und 37 der DE 103 52 963 A1. Der Aufnahme der weiteren im Anspruch 5 offenbarten Merkmale, wonach das Eingangsteil aus einem plattenförmigen Material besteht und als Stanzteil ausgebildet ist, bedarf es entgegen der Auffassung der Einsprechenden nicht. Denn nach gefestigter Rechtsprechung hat es der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale beschränkt, sofern mehrere in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung dienen, die je für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern (BGHZ 110, 123 [126] = GRUR 1990, 432 = NJW 1990, 3270 Spleißkammer; Senat, GRUR 2005, 316 Fußbodenbelag).

Dies trifft im vorliegenden Fall zu, weil bereits die Anbindung der hydrodynamischen Energie an eine Getriebeeingangswelle über das Eingangsteil des Turbinendämpfers den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördert, ohne dass es darauf ankommt, wie das Eingangsteil genau ausgeführt ist und ob es beispielsweise aus einem plattenförmigen Material ausgestanzt oder anderweitig hergestellt worden ist.

In Absatz [0039] der DE 103 52 963 A1 bzw. in Absatz [0028] der Streitpatentschrift ist offenbart, dass Federelemente (32, 33) des Turbinendämpfers in einem Federfenster (30) angeordnet und somit dort aufgenommen sind, wobei sich aus der zeichnerischen Darstellung (insbesondere der Symmetrieachse) in Figur 10 dem Fachmann ohne weiteres erschließt, dass der streitpatentgemäße Wandler symmetrisch aufgebaut ist und daher mindestens

zwei Federfenster aufweist. Daraus folgt, dass auch das Merkmal F aus dieser Textstelle offenbart ist, wonach (zumindest) das (rechte) Eingangsteil (29) in (zumindest zwei) Federfenstern angeordnete Federelemente aufweist. Entgegen der Auffassung der Patentabteilung entsteht durch die Nichtaufnahme des Merkmals in den Patentanspruch 1, wonach auch das (linke) Eingangsteil (28) in Federfenstern angeordnete Federelemente aufweist, keine unzulässige Erweiterung. Vielmehr ist bereits im Absatz [0004] der DE 103 52 963 A1 beschrieben, dass der Energiefluss über das zur Turbine benachbarte Eingangsteil (und somit das rechte Eingangsteil (29)), über Federn auf das Ausgangsteil erfolgt, ohne dass dort beschrieben ist, dass an diesem Energiefluss auch das linke Eingangsteil beteiligt sein muss. Insbesondere bedarf es auch nicht der Aufnahme des Merkmals, wonach die Federfenster jeweils Fensterflügel aufweisen, denn diese sind für den angestrebten Erfolg des Energieflusses nicht erforderlich.

Somit ist auch hier die vorstehend genannte höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH – Spleißkammer, a. a. O.) einschlägig, wonach es bereits genügt, dass nur in einem Eingangsteil (29) angeordnete Federfenster den im Absatz [0004] beschriebenen (notwendigen) Energiefluss für sich befördern.

Das Merkmal G ist in den Absätzen [0016] und [0039] der DE 103 52 963 A1 i. V. mit der erläuternden Figur 10 offenbart. Dort ist beispielsweise wörtlich offenbart, dass der innere Lamellenträger Bestandteil der Wandlerüberbrückungskupplung ist und drehfest mit dem (linken) Eingangsteil des Turbinendämpfers verbunden ist. Damit bildet der innere Lamellenträger zwangsläufig den Kupplungsausgang der Wandlerüberbrückungskupplung, ohne dass es einer wörtlichen Benennung bedarf. Aus der im Anspruch 31 beschriebenen Verdrehbarkeit zwischen Eingangs- und Ausgangsteil des Turbinendämpfers erschließt sich dem Fachmann unmittelbar und eindeutig auch die Verdrehbarkeit des mit dem Eingangsteil des Turbinendämpfers drehfest gekoppelten inneren Lamellenträgers gegenüber dem Ausgangsteil des Turbinendämpfers.



Das Merkmal H ist im ersten Satz des Absatzes [0017] der DE 103 52 963 A1 wörtlich als Besonderheit der vorliegenden Erfindung offenbart.

Hinsichtlich Merkmal I ist auf die ursprünglichen Ansprüche 1 und 5 hinzuweisen, in denen bereits als erfindungswesentliches Merkmal des Patents offenbart ist, dass die Anbindung der hydrodynamischen Energie an eine Getriebe-Eingangswelle des nachgeordneten Getriebes mittels einer Nabe und eines Bauteiles in Form des Eingangsteils erfolgt. Konkret ist das Merkmal I, wonach die Turbinenschale über das Eingangsteil auf der Nabe abgestützt ist, im ursprünglichen Anspruch 7 oder im Absatz [0041] der DE 103 52 963 A1 in Verbindung mit einem Kragen des Eingangsteils offenbart. Jedoch ist auch hier auf die Rechtsprechung des BGH (Spleißkammer a. a. O.) zu verweisen, wonach es der Patentinhaber in der Hand hat, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale beschränkt, sofern mehrere Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung dienen, die je für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern. Dies trifft im vorliegenden Fall zu, weil anders als bei einer direkt auf der Nabe abgestützten Turbinenschale diese vorliegend entsprechend Merkmal H fest mit dem Eingangsteil verbunden sein soll, wie es in Absatz [0017] als wesentliches Merkmal der Erfindung herausgestellt ist, wobei für diesen Fall die Abstützung der Turbinenschale über das Eingangsteil erfolgen soll. Dabei kommt es ersichtlich nicht auf die besondere und möglicherweise auch vorteilhafte Art der Abstützung in Form eines Kragens an, sondern lediglich auf den Umstand der indirekten Abstützung über das Eingangsteil.

Im Übrigen sind auch in den Absätzen [0008] bis [0010] verschiedene unabhängige Ausführungsformen beschrieben, wobei ein Kragen an der Turbinenschale oder dem Eingangsteil erst in weiteren Ausgestaltungen der Erfindung offenbart ist. Insbesondere erschließt sich dem Fachmann aus der Ausführungsform nach Absatz [0008] der DE 103 52 963 A1 auch eine Ausgestaltung, die keinen Kragen aufweisen muss.

Die Merkmale J, K und L sind nahezu wörtlich im Anspruch 31 der DE 103 52 963 A1 offenbart, wobei die Anordnung von radial innerhalb und radial außerhalb der Federelemente liegenden Distanzbolzen in der Figur 10 oder im Absatz [0060] der DE 103 52 963 A1 bzw. im Absatz [0050] der Streitpatentschrift offenbart sind. Insbesondere sind im Anspruch 31 der DE 103 52 963 A1 auch wörtlich die Distanzbolzen ohne eine Nietfunktion sowie der endliche Schlitz als erfindungswesentliche Merkmale in dieser Allgemeinheit offenbart, welche die Einsprechende beanstandet hat.

Hinsichtlich Merkmal M ist zum einen auf die Offenbarung des Merkmals H hinzuweisen. Zum anderen ist die spezielle Ausbildung der festen Verbindung zwischen Turbinenschale und rechtem Eingangsteil durch den radial inneren Distanzbolzen aus dem Anspruch 11 der DE 103 52 963 A1 i. V. mit dem Ausführungsbeispiel entsprechend der Figur 10 offenbart. Dem steht nicht entgegen, dass in der Figur 10 auch (zusätzlich) Schweißnähte als Befestigung offenbart sind, weil diese gemäß dem ursprünglichen Anspruch 15 auch zusätzlich zu einer anderen Befestigungsart, beispielsweise mittels Formschluss durch Distanzbolzen, vorgesehen sein können.

Die Merkmale N bis Q sind im Absatz [0061] der DE 103 52 963 A1 i. V. mit der Figur 10 bzw. auch im Absatz [0051] der Patentschrift offenbart.

Die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 2 sind nahezu wörtlich im Absatz [0055] der DE 103 52 963 A1 offenbart. Entgegen der Auffassung der Einsprechenden bedarf es auch nicht der Geltendmachung eines rechtlichen Interesses für die Aufstellung von Patentansprüchen. Vielmehr kann die Patentinhaberin den gesamten Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung für die Aufstellung von Patentansprüchen ausnutzen.

Die geltenden Ansprüche 3 bis 17 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2, 5, 7, 12 bis 15, 17 bis 20, 24, 30 und 36 der Stammanmeldung.

Entgegen der Auffassung der Einsprechenden liegt insgesamt somit keine Abstrahierung oder Verallgemeinerung einer ursprünglich im Anspruch 7 beanspruchten Lehre vor. Vielmehr lag bereits dem Patentanspruch 1 in der ursprünglichen Fassung der Stammanmeldung ein Wandler zugrunde, der lediglich die Merkmale A, A.a, C und E aufwies. Demgegenüber ist der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 durch die Aufnahme weiterer, in den Ursprungsunterlagen offenbarer Merkmale deutlich eingeschränkt worden. Es handelt sich also vorliegend nicht um eine Verallgemeinerung, sondern um eine Beschränkung einer offenbarten Lehre.

7.3. Die Priorität der deutschen Patentanmeldung 102 53 470 ist zu Recht in Anspruch genommen.

Die Einsprechende bestreitet die Gültigkeit der Priorität, weil der prioritätsbegründenden Anmeldung 102 53 470 ein Gegenstand, wie er in der Gesamtheit der im Anspruch 1 des Streitpatents enthaltenen Merkmale definiert ist, nicht entnommen werden könne.

Dies trifft nicht zu, weil alle Textstellen der Beschreibung sowie alle Ansprüche der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung DE 103 52 963 A1 auch in den Ursprungsunterlagen der Voranmeldung wortgleich enthalten sind und auch die Figuren inhaltlich übereinstimmen.

Da, wie vorstehend begründet, sämtliche Merkmale der Patentansprüche des Streitpatents in der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung offenbart sind, trifft dies auch hinsichtlich der prioritätsbegründenden Voranmeldung zu.

7.4. Der Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 ist patentfähig, § 1 PatG.

7.4.1 Die Neuheit des zweifellos gewerblich anwendbaren Wandlers des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 ist gegeben.

Wie vorstehend zum Hauptantrag im Einzelnen begründet, weist der aus der D7 bekannte Wandler zwar die Merkmale A bis M auf. Die im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 ergänzten Merkmale P und Q sind dieser Druckschrift jedoch nicht zu entnehmen, weil die Turbinenschale des bekannten Wandlers nach der D7 keinen Kragen hat, der ein Nadellager abstützt.

Auch bei den aus den Druckschriften D1, D2, D3, D6, D8, D9, D10 und D11 bekannten Wandlern hat die Turbinenschale keinen Kragen, der ein Nadellager abstützt.

Bei den aus der D4 und D5 bekannten Wandlern weist die Turbinenschale zwar einen Kragen auf, der ein Nadellager abstützt, jedoch stützt dort nicht der Innendurchmesser das Nadellager ab, sondern der äußere Durchmesser des Kragens.

7.4.2 Der Wandler nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Druckschriften D4, D10 und D11 sind erst nach dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht worden und daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen (§ 4, Satz 2, PatG).

Nächstliegenden Stand der Technik bildet die D7, weil sie bereits einen Wandler zeigt, der die Merkmale A bis M aufweist, wie zum Hauptantrag ausführlich begründet.

Bei dem bekannten Wandler nach der D7 ist darüber hinaus auch ein Nadellager (ohne Bezugszeichen) vorgesehen, das – wie aus den Figuren 6 und 8 deutlich ersichtlich – die Nabe (30) gegenüber dem Leitrad (36) abstützt und unterhalb der Turbinenschale (26) in einem Zwischenraum zwischen Turbinenschale (26) und Nabe angeordnet ist (Merkmale N und O). Anders als beim streitpatentgemäßen

Wandler nach den Merkmalen P und Q hat die Turbinenschale des bekannten Wandlers nach der D7 jedoch keinen Kragen, der derart angeordnet ist, dass er mit seinem Innendurchmesser das Nadellager stützt. Vielmehr ist bei dem bekannten Wandler das untere Ende der Turbinenschale flach und plan ausgebildet, damit es durch den Distanzbolzen unter Beifügung der gehärteten Abstützscheibe (94) mit dem Eingangsteil vernietet werden kann. Daher würde der Fachmann dort an der Turbinenschale auch keinen Kragen gemeinsam mit einem Distanzbolzen vorsehen, sondern – wie in dem Ausführungsbeispiel nach Figur 15 gezeigt – nur dann einen Kragen an der Turbinenschale vorsehen, wenn dadurch eine direkte Abstützung der Turbinenschale auf der Nabe verwirklicht wird, so dass es der Vernietung über den Distanzbolzen mit dem Eingangsteil nicht mehr bedarf. Diese Lösung führt aber weg von der streitpatentgemäßen Lösung, weil somit der Innendurchmesser des Kragens die Turbinenschale auf der Nabe abstützt, so dass er nicht für die Abstützung eines Nadellagers Verwendung finden kann.

Von allen im Verfahren befindlichen Druckschriften, die hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit zu berücksichtigen sind, zeigt lediglich die D5 in den Ausführungsformen nach den Figuren 1 und 2 einen Wandler, bei der die Turbinenschale einen Kragen aufweist, der ein Nadellager abstützt.

Jedoch weisen diese aus den Figuren 1 und 2 der D5 bekannten Wandler einen grundsätzlich anderen Aufbau auf als der streitpatentgemäße Wandler. Denn bei diesen bekannten Wandlern nach der D5 wird ein zweistufiger Dämpfer mit einem oder mehreren Eingangsteilen (18, 28b) pro Stufe verwendet. Keiner dieser Eingangsteile stützt sich auf der Nabe (14) ab. Vielmehr sind die Eingangsteile (18, 28b) deutlich beabstandet von der Nabe (14) und sind offensichtlich mit am Außenumfang der Turbinenschale angeschweißten Flanschteilen (22, 122) verbunden. Zwar hat die Turbinenschale (10) dieses bekannten Wandlers einen Kragen mit einem Innendurchmesser, jedoch ist dieser Innendurchmesser des Kragens als Abstützung für die Turbinenschale auf der Nabe (14, 114) vorgesehen und nicht als Abstützung für ein Nadellager.

Sofern der Fachmann, ausgehend von der D7, überhaupt die D5 für Anregungen hinsichtlich der Lagerung von Turbinenschale und Eingangsteile in Betracht zieht, so würde er allenfalls die Anregung erhalten, die Turbinenschale mit einem Kragen zu versehen, um sie unmittelbar mit ihrem Innendurchmesser auf der Nabe abzustützen.

Weil somit auch hier der Innendurchmesser des Kragens die Turbinenschale auf der Nabe abstützt, kann er nicht für die Abstützung eines Nadellagers Verwendung finden.

Daher führt selbst eine Zusammenschau der Druckschriften D7 und D5 nicht zum streitpatentgemäßen Wandler nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4.

Die anderen in der D5 gezeigten Ausführungsbeispiele sowie die übrigen Druckschriften liegen weiter ab, weil deren Wandler jeweils keinen Kragen aufweisen, der ein Nadellager abstützt. Daher können diese Druckschriften dem Fachmann keine Hinweise bezüglich der Merkmale P und Q geben.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Fachmann ausgehend von dem Gegenstand nach D7 auch unter Berücksichtigung seines Fachwissens und Fachkönnens und der durch den bekannt gewordenen Stand der Technik gegebenen Hinweise nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag 4 gelangt.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 hat daher Bestand.

7.5. Schließlich liegt auch keine Erweiterung des Schutzbereichs vor (§ 22 (1) PatG), wie die Einsprechende meint.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 enthält alle Merkmale der erteilten Fassung des Patentanspruches 1 entweder wörtlich oder in durch Aufnahme weiterer (offenbarter) Merkmale beschränkter Fassung. Insbesondere

liegt der Schutzbereich für das Merkmal G des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 („der als innerer Lamellenträger (10) ausgebildete Kupplungsausgang der Wandlerüberbrückungskupplung (7)“) innerhalb des Schutzbereichs der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 mit der allgemeineren Formulierung „der Kupplungsausgang der Wandlerüberbrückungskupplung“.

8. Die geltenden Unteransprüche 2 bis 17 betreffen zweckmäßige Ausgestaltungen des streitpatentgemäßen Wandlers nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4, die über Selbstverständlichkeiten hinausreichen.

Sie haben daher ebenfalls Bestand.

9. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nicht stattzugeben. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG steht im billigen Ermessen des Gerichts. Sie hat dann zu erfolgen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unbillig wäre (st. Rspr., vgl. z. B. BPatGE 26, 17, 22). Die Billigkeit der Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann sich insbesondere aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben, z. B. aus einer sachlich grob unrichtigen Beurteilung oder einem Verfahrensfehler der Patentabteilung oder auch einem Verstoß gegen das Gebot der Verfahrensökonomie.

Im vorliegenden Fall rügt die Patentinhaberin, der Beschluss der Patentabteilung sei auf eine Argumentation gestützt, zu der sie – die Patentinhaberin – sich zuvor nicht habe äußern können. Dieser Auffassung vermag der Senat nicht zu folgen.

Denn das betreffende Merkmal, wonach „das Eingangsteil (29) in Federfenstern (30) angeordnete Federelemente (32, 33) aufnimmt“ ist mehrfach und eingehend hinsichtlich seiner Offenbarung diskutiert worden (beispielsweise in den Schriftsätzen vom 20.7.2011, 13.9.2013 und 29.8.2013), so dass die Patentinhaberin davon ausgehen musste, dass hier die Offenbarung insgesamt fraglich sein könnte. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Patentinhaberin oder ein

sonstiger schwerwiegender Verfahrensfehler, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr als billig erscheinen lassen könnte, ist bei dieser Sachlage nicht feststellbar, weshalb dem Rückzahlungsantrag der Patentinhaberin der Erfolg versagt bleiben muss.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde 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.



7. 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 schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Rippel

Heimen

Brunn

Pr