



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 7/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Oktober 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2006 052 627

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Dezember 2011 aufgehoben und das Patent beschränkt aufrechterhalten mit folgenden Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 4 gemäß neuem Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Oktober 2015,
- Beschreibung gemäß Patentschrift, Seiten 2 bis 4, mit handschriftlichen Änderungen, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Oktober 2015,
- Zeichnungen Figuren 1 bis 6 gemäß Patentschrift.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Patentabteilung 21, hat das am 8. November 2006 angemeldete Patent mit der Bezeichnung

"Luftfeder für ein Kraftfahrzeug"

nach einer Anhörung am 7. Dezember 2011 durch verkündeten Beschluss widerrufen. Am 28. März 2012 haben die drei Mitglieder der Patentabteilung 21 zwei gleichlautende Beschlussbegründungen elektronisch signiert. Darin ist ausgeführt, der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrages sei gegenüber der Luftfeder gemäß US 4 325 541 A1 (im Folgenden D6) nicht neu. Weil der Hilfsantrag den Patentgegenstand in der erteilten Fassung vollständig beinhalte, könne folgerichtig der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag auch nicht fortbestehen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde vom 26. April 2012. Sie bestreitet die angeblich fehlende Neuheit der streitpatentgemäßen Luftfeder und verteidigt das Streitpatent in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht zuletzt in einer beschränkten Anspruchsfassung mit einem einzigen Hauptantrag.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Dezember 2011 aufzuheben und das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten mit Patentansprüchen 1 bis 4 gemäß neuem Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Oktober 2015,
Beschreibung gemäß Patentschrift, Seiten 2 bis 4, mit handschriftlichen Änderungen, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Oktober 2015,
Zeichnungen Figuren 1 bis 6 gemäß Patentschrift.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Dem Beschwerdevorbringen tritt sie vollumfänglich entgegen. Sie erachtet den Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 des Streitpatents für unzulässig erweitert (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG), weil den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht zu entnehmen sei, dass der erste Abrollkolben den zweiten Rollbalg vollständig umhülle, ihn also in diesem Sinn in allen Richtungen umgebe. Eine derartige Umhüllung sei auch nicht ausführbar (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG), denn diesbezüglich offenbare das Patent für den Fachmann keine hinreichende Lehre. Mit der beschränkten Anspruchsfassung werde zudem der Schutzbereich des Streitpatents erweitert (§ 22 Abs. 1 PatG), weil der geltende Patentanspruch 1 die Rückbezüge der aufgenommenen Unteransprüche außer Acht lasse und die Merkmale nach dem erteilten Patentanspruch 3 nicht umfasse. Unabhängig davon bestreitet sie die Patentfähigkeit einer streitpatentgemäßen Luftfeder gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik. Zur Begründung ihrer Auffassung hinsichtlich der zuletzt verteidigten Fassung des Streitpatents verweist sie insbesondere auf folgende Druckschriften in nachstehender Reihenfolge:

- D6 US 4 325 541 A (Recherche gemäß § 43 PatG)
- D4 FR 2 672 354 A1 (im Prüfungsverfahren in Betracht gezogen)
- D3 DE 196 07 804 C1 (Recherche gemäß § 43 PatG)
- D5 DE 33 11 855 A1 (in den Anmeldungsunterlagen genannt)
- D7 DE 103 11 263 B3 (erstmals in der Beschwerde genannt).

Im vorausgegangenen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind außerdem noch folgende Druckschriften in Betracht gezogen worden:

- D1 WO 00/40 431 A1 (erstmals im Einspruchsverfahren genannt)
- D2 DE 299 11 920 U1 (erstmals im Einspruchsverfahren genannt)
- D8 EP 1 344 957 A1 (Recherche gemäß § 43 PatG)
- D9 WO 2006/1 01 589 A1 (Recherche gemäß § 43 PatG)
- D10 EP 1 140 529 B1 (im Prüfungsverfahren in Betracht gezogen).

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Luftfeder (10) für ein Kraftfahrzeug, umfassend einen ersten Rollbalg (12), der unter Bildung einer ersten Rollfalte (16) mit seinen Enden (18, 22) an einem Deckel (20) und einem ersten Abrollkolben (24) festgelegt ist, und einen zweiten Rollbalg (14), der unter Bildung einer zweiten Rollfalte (26) mit seinen Enden (28, 30) an dem ersten und einem zweiten Abrollkolben (24, 32) festgelegt ist, und einer durch den Deckel (20), den ersten und zweiten Rollbalg (12, 14) und den ersten und zweiten Abrollkolben (24, 32) ausgebildeten Luftkammer (34), wobei der zweite Abrollkolben (32) einen geringeren Durchmesser als der erste Abrollkolben (24) aufweist und derart koaxial zum ersten Abrollkolben (24) angeordnet ist, dass bei einer Bewegung in Ein-/Ausfederrichtung (ER/AR) der zweite Abrollkolben (32) in den ersten Abrollkolben (24) ein-/ausschiebbar ist, wobei der erste Abrollkolben (24) den zweiten Rollbalg (14) in Ein-/Ausfederrichtung (ER/AR) vollständig umhüllt und derart angeordnet ist, dass seine innere Mantelfläche eine Außenführung (36) für den zweiten Rollbalg (14) bildet und dass bei einer Bewegung in Ein-/Ausfederrichtung (ER/AR) der erste und zweite Abrollkolben (24, 32) teleskopartig zueinander verschiebbar sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass der erste Abrollkolben (24) in axiale Richtung (a) betrachtet eine untere Anschlagfläche (38) aufweist, die bei einer Bewegung in Einfederrichtung (ER) mit einem korrespondierend am zweiten Abrollkolben (32) angeordneten Anschlagflansch (40) in Wirkverbindung bringbar ist, und wobei zwischen dem Deckel (20) und dem ersten Abrollkolben (24) ein, die Bewegung des ersten Abrollkolbens (24) in Ausfederrichtung (AR) begrenzendes Begrenzungselement (44) angeordnet ist, wobei das Begrenzungselement (44) einen Anschlagflansch (40) und der erste Abrollkolben (24) eine dazu korrespondierend ausgebildete, in axiale Richtung (a) betrachtet, obere Anschlagfläche (48) aufweist, über die das Begrenzungselement (44) und der erste Abrollkolben (24) in Wirkverbindung stehen, und dass der erste Rollbalg (12) als

ein Kreuzlagenbalg und der zweite Rollbalg (14) als ein Axialrollbalg ausgebildet sind.

Daran schließen sich rückbezogene Patentansprüche 2 bis 4 mit weiterbildenden Merkmalen der Luftfeder nach geltendem Patentanspruch 1 an.

Zu dem Anspruchswortlaut der Unteransprüche und weiteren Einzelheiten wird auf die Anlagen zum Verhandlungsprotokoll sowie die entsprechenden Aktenteile verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist statthaft und auch sonst zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

Insbesondere liegt ein beschwerdefähiger Beschluss vor, da der Beschluss über den Widerruf des angegriffenen Patents mit seiner Verkündung am Ende der mündlichen Anhörung vom 7. Dezember 2011 vor der Patentabteilung (§ 47 Abs. 1 Satz 2 PatG) auch ohne Unterschrift bzw. Signatur der an der Entscheidung mitwirkenden Mitglieder der Patentabteilung existent und infolgedessen anfechtbar geworden ist (vgl. BPatG Beschluss vom 19. Februar 2014, 19 W (pat) 16/12; BGHZ 137, 49 – Elektrischer Winkelstecker II).

Der Senat hat von einer Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen, obwohl vorliegend Verfahrensfehler bei der Erstellung und Ausfertigung des elektronischen Beschlussdokuments feststellbar sind. So ist in der dem Bundespatentgericht vom Deutschen Patent- und Markenamt per File-Transfer übermittelten elektronischen Patentakte keine unterschriebene bzw. signierte Urfassung der am 28. März 2012 erstellten Beschlussbegründung enthalten, sondern derer zwei. Da-

her ist der Beschluss mit einem Begründungsmangel behaftet (vgl. BPatG Beschluss vom 19. Februar 2014, 35 W (pat) 413/12; BPatG Beschluss vom 24. November 2014, 19 W (pat) 17/12).

Inzwischen hat jedoch das Deutsche Patent- und Markenamt die anfängliche Methodik und Technik der elektronischen Aktenführung in einer Weise geändert, die nach Ansicht des erkennenden Senats den rechtlichen Bedenken Rechnung trägt, die in der vorgenannten Entscheidung des 35. Senats der Grund für die Zurückverweisung war.

In dieser Veränderung der elektronischen Aktenführung beim Deutschen Patent- und Markenamt wird eine wesentliche neue Tatsache gesehen, die es erlaubt, von der fakultativen Möglichkeit zur Zurückverweisung nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG im vorliegenden Beschwerdeverfahren keinen Gebrauch zu machen, sondern das Verfahren in der Hauptsache fortzusetzen. Denn jetzt können die etwa bestehenden Verfahrensmängel nur noch als die Folge der anfänglichen, rechtlich bedenklichen und inzwischen zeitlich begrenzten Praxis des Deutschen Patent- und Markenamtes eingeordnet werden, die mit der neuen Praxis des Amtes überwunden wurde (ähnlich Beschluss des 20. Senats vom 12.05.2014, Az.: 20 W (pat) 28/12).

Der vorstehende Sachverhalt ist den Beteiligten in einer Verfügung des Berichterstatters vom 5. August 2015 mitgeteilt worden. Daraufhin haben beide Beteiligte der Fortsetzung des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht zugestimmt (Bl. 128/130 GA).

III.

In der Sache hat die Beschwerde teilweise Erfolg, weil sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents geführt hat.

Das Streitpatent wendet sich an einen Durchschnittsfachmann, der eine Hochschulausbildung als Maschinenbauingenieur mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik absolviert hat und bei einem Kfz-Hersteller oder –Zulieferer seit mehreren Jahren mit der Entwicklung von Luftfedern für Kraftfahrzeuge befasst ist. Von diesem Fachmann geht der Senat auch bei der Bewertung des Standes der Technik aus.

Am Anmeldetag des Streitpatents (8. November 2006) zählt zu dem unverzichtbaren Fachwissen eines derartigen Fachmannes der konstruktive Aufbau von Luftfederbälgen (synonyme Fachbezeichnungen: Luftfedermembran, Rollbalg, Balg) aus elastomerem Material mit diversen Verstärkungseinlagen, insbesondere auch aus sich kreuzenden und/oder längsgerichteten Schnur- oder Drahteinlagen. Denn ohne Kenntnis des Materials, der inneren Struktur und der Anwendungsumgebung einer Luftfeder für Fahrzeuge könnte der Fachmann seine Entwicklungstätigkeit nicht ausführen; darauf hat der Senat in der mündlichen Verhandlung hingewiesen. Anstelle eines Lehrbuchs mag für den hier relevanten Teil des am Anmeldetag verfügbaren Fachwissens bezüglich Luftfedern für Kraftfahrzeuge die über 20 Jahre vor dem Anmeldetag veröffentlichte D5 gelten, welche unterschiedliche konstruktive Aufbauten eines Luftfederbalgtes mitsamt deren Vor- und Nachteilen in Beschreibung und Fig. 2 beispielhaft aufzeigt.

In seinem Kern offenbart das Streitpatent dem Fachmann, den zweiten Rollbalg einer zweistufigen Luftfeder innerhalb eines ersten Abrollkolbens so anzuordnen, dass dieser Abrollkolben eine vollständige Außenführung für den zweiten Rollbalg beim Ein- und Ausfedern darstellt, d. h. der zweite Rollbalg tritt in keinem Betriebszustand aus dem ersten Abrollkolben hervor. Zwar nicht in beanspruchter, jedoch für den Fachmann bekannter Konsequenz einer Rollbalg-Außenführung kann die Eigensteifigkeit des geführten und deshalb als Axialrollbalg ausgebildeten zweiten Rollbalgs im Vergleich zu einem ungeführten und daher als Kreuzlagenrollbalg ausgebildeten ersten Rollbalg verringert und dadurch das Ansprechverhalten der Luftfeder im komfortrelevanten Federbereich verbessert werden, vgl. insb. Abs. [0002]. Zusammen mit der Außenführung des Axialrollbalgs bewirken kor-

respondierende Anschläge am Deckel und an beiden Abrollkolben der erfindungsgemäßen Luftfeder einen definierten Übergang von einem vergleichsweise härteren zu einem komfortrelevanten Federbereich, in dem die Luftfeder sensibler anspricht. Für den Fachmann ersichtlich bewirken diese Anschläge einen Übergangspunkt in einer nichtlinearen Federkennlinie der erfindungsgemäßen Luftfeder. Durch die vollständige Anordnung des zweiten Rollbalgs innerhalb des ersten Abrollkolbens und durch die koaxiale Anordnung des zweiten Abrollkolbens wird außerdem ein geringer (axialer) Bauraum der Luftfeder im eingefederten Zustand gewährleistet, vgl. insb. Abs. [0009].

Vor diesem Hintergrund kommt den einzelnen Bauteilen der erfindungsgemäßen Luftfeder nach geltendem Patentanspruch 1, bei dem es sich um einen Sachanspruch handelt, dessen Merkmale dazu bestimmt sind, die geschützte Sache zu beschreiben, und deren anspruchsgemäßer Zuordnung folgende Bedeutung zu:

Luftfeder, Abrollkolben, Rollbalg und Rollfalte

Die Begriffe *Luftfeder*, *Abrollkolben*, *Rollbalg* und *Rollfalte* an sich sind im Patentanspruch 1 nicht im Detail definiert und daher in ihrer fachnotorisch bekannten Art zu verstehen. So federt eine *Luftfeder* ein Fahrzeugchassis gegenüber dessen Fahrwerk ab, wobei ein komprimiertes Luftvolumen federnd wirkt. Ein *Abrollkolben* besteht im Wesentlichen aus einer inneren und/oder äußeren Zylinder-Mantelfläche, an der sich ein in der Regel tonnenförmiger, hohlzylindrischer *Rollbalg* beim Ein- und/oder Ausfedern der Luftfeder abrollt. Zum Abrollen bildet der *Rollbalg* zwischen seinen endseitigen Befestigungen eine *Rollfalte* aus, vgl. Figuren 4 bis 6, die in jedem Betriebszustand der Luftfeder (ein-/ausgefedert) eine weitgehende Zentrierung des *Abrollkolbens* gewährleistet und deshalb erhalten bleiben muss, sofern keine anderweitige Kolbenführung vorgesehen ist.

zwei Abrollkolben

Die erfindungsgemäße Luftfeder weist zwei *Abrollkolben* auf, deren räumliche Beziehung und relative Größe zueinander im Patentanspruch 1 in Übereinstimmung mit der Beschreibung wie folgt definiert ist:

- Beide *Abrollkolben* sind coaxial zueinander angeordnet, vgl. Abs. [0008/0009] und Figuren 4 bis 6.
- Bei einer Bewegung in Ein-/Ausfederrichtung ist der zweite *Abrollkolben* in den ersten *Abrollkolben* ein-/ausschiebbar, Abs. [0008/0009] und Figuren 4 bis 6. Demnach verhält sich der zweite *Abrollkolben* beweglich zum ersten *Abrollkolben*, womit eine feste Bindung des zweiten *Abrollkolbens* beispielsweise an den Deckel der Luftfeder ausgeschlossen ist.
- Beide *Abrollkolben* sind teleskopartig zueinander verschiebbar, vgl. Abs. [0008/0009 und 0029]. Das bedeutet, dass sich beide *Abrollkolben* sowohl gleich- wie auch gegenläufig zueinander bewegen können, vgl. insb. Abs. [0008] letzter Satz.
- Der zweite *Abrollkolben* weist einen geringeren Durchmesser als der erste *Abrollkolben* auf, sodass der zweite *Abrollkolben* in Ein- und Ausfederrichtung in den ersten *Abrollkolben* ein- und ausschiebbar ist, vgl. Abs. [0008/0027] und Figuren 4 bis 6.

zwei Rollbälge

Die erfindungsgemäße Luftfeder weist zwei *Rollbälge* auf, die den ersten *Abrollkolben* zwischen sich aufnehmen. Der zweite *Rollbalg* ist für die Erfindung von besonderer Bedeutung, dessen Anordnung ist im Patentanspruch 1 in Übereinstimmung mit der Beschreibung wie folgt definiert:

Erfindungsgemäß umhüllt der erste *Abrollkolben* den zweiten *Rollbalg* in Ein- und Ausfederrichtung vollständig, vgl. Figuren 4 bis 6. Dieses Umhüllen im

Sinne des Streitpatents bedeutet eine Außenführung des zweiten *Rollbalgs* an der inneren Mantelfläche des ersten Abrollkolbens über den gesamten Federbereich. Denn durch die teleskopische Verschiebbarkeit des zweiten Abrollkolbens in den ersten Abrollkolben überschneiden sich Ein- und Ausfederbereich zu 100%. Weil damit eine Außenführung des zweiten *Rollbalgs* ausschließlich an der inneren Mantelfläche des ersten Abrollkolbens definiert ist, also am radialen inneren Umfang des ersten Abrollkolbens, bezeichnet das erfindungsgemäße „Umhüllen in Ein-/Ausfederrichtung“ ausschließlich diesen Bereich der Balgführung.

Luftkammer

Die *Luftkammer* der Luftfeder wird erfindungsgemäß gebildet aus einem Deckel und dem ersten Abrollkolben, zwischen denen der erste Rollbalg angeordnet ist sowie dem zweiten Abrollkolben und dem zweiten Rollbalg, der zwischen dem ersten und dem zweiten Abrollkolben angeordnet ist. Weil die *Luftkammer* einer Luftfeder deren Luftvolumen funktionsnotwendig abschließen muss, ist der zweite Abrollkolben zwingend verschlossen, wie in den Figuren gezeigt, vgl. Abs. [0008/0028].

obere und untere Anschlagflächen

Der erste Abrollkolben, der mit seiner Innenfläche den zweiten Rollbalg führt, weist in axiale Richtung betrachtet eine *obere* und eine *untere Anschlagfläche* auf. Aufgrund des Aufbaus der Luftkammer muss die *obere Anschlagfläche* des ersten Abrollkolbens innerhalb der Luftkammer und die *untere Anschlagfläche* des ersten Abrollkolbens muss außerhalb der Luftkammer angeordnet sein. Dementsprechend sind beide Anschlagflächen dem ersten Abrollkolben nicht nur funktional, sondern auch baulich geometrisch zugeordnet, mit anderen Worten sind sie oben und unten am ersten Abrollkolben ausgebildet.

Aus denselben Gründen ist der *Anschlagflansch* am zweiten Abrollkolben unten und außen angeordnet, denn nur diese Anordnung gewährleistet die beanspruchte Wirkverbindung mit der unteren, außerhalb der Luftkammer befindlichen Anschlagfläche des ersten Abrollkolbens.

Begrenzungselement

Das *Begrenzungselement* ist zwischen dem Deckel und dem ersten Abrollkolben angeordnet. Um bei dieser Anordnung die Bewegung des ersten Abrollkolbens in Ausfederrichtung begrenzen zu können, wie im Patentanspruch 1 gefordert, muss das *Begrenzungselement* zwingend am Deckel befestigt sein.

Anschlagflansch am Begrenzungselement und am zweiten Abrollkolben

Das am Deckel befestigte Begrenzungselement weist einen *Anschlagflansch* auf, der korrespondiert mit der oberen Anschlagfläche des ersten Abrollkolbens. Folglich müssen dieser *Anschlagflansch* und damit selbstverständlich auch das Begrenzungselement selbst innerhalb der Luftkammer angeordnet sein, denn dort befindet sich die obere Anschlagfläche des ersten Abrollkolbens. Nur bei dieser Anordnung der Bauteile kann die beanspruchte Wirkverbindung zwischen der oberen Anschlagfläche des ersten Abrollkolbens und dem *Anschlagflansch* des Begrenzungselements hergestellt werden.

Der am zweiten Abrollkolben angeordnete *Anschlagflansch* korrespondiert mit der unteren Anschlagfläche des ersten Abrollkolbens. Weil der zweite Abrollkolben einen geringeren Durchmesser als der erste Abrollkolben aufweist, muss dieser *Anschlagflansch* außerhalb der Luftkammer angeordnet sein, denn nur in diesem Fall kann die beanspruchte Wirkverbindung zwischen der unteren Anschlagfläche des ersten Abrollkolbens und dem *Anschlagflansch* des zweiten Abrollkolbens hergestellt werden.

IV.

1. Die Luftfeder gemäß Hauptantrag ist ursprünglich offenbart und ausführbar, die geltenden Patentansprüche 1 bis 4 sind insoweit zulässig.

Gemäß Hauptantrag sind im geltenden Patentanspruch 1 die erteilten Patentansprüche 1, 2, 4 und 5 sowie 8 zusammengefasst und die geltenden Patentansprüche 2 bis 4 entsprechen inhaltlich den erteilten Patentansprüchen 3, 6 und 7. Mit Ausnahme einer sprachlichen Umformulierung stimmen die erteilten Patentansprüche 1, 2, 4 und 5 sowie 8 mit den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 2, 4 und 5 sowie 8 wörtlich überein und die erteilten Patentansprüche 3, 6 und 7 stimmen mit den gleichnamigen ursprünglichen Patentansprüchen wörtlich überein.

Der geltende Patentanspruch 1 enthält einen offensichtlichen Bezugszeichenfehler. Dieser besteht in der falschen Zuordnung des Bezugszeichens 40 zu dem Anschlagflansch des Begrenzungselements 44. Das richtige Bezugszeichen dieses Anschlagflansches lautet 46 und ist in seiner Zuordnung zum Anschlagflansch des Begrenzungselements 44 übereinstimmend in den erteilten Patentansprüchen 5 und 6, den Absätzen 34 und 35 sowie der Fig. 6 enthalten. Weil Bezugszeichen nur der Erläuterung dienen, selbst keine Beschränkung darstellen (BGH, Koks-ofentür, in GRUR 2006, 316-319) und für die vorstehende Auslegung ohne Belang sind, stellt der offensichtliche Bezugszeichenfehler keinen Zulässigkeitsmangel dar.

Abgesehen von der formalen Anpassung der Unteransprüche betrifft die einzige inhaltlich unterschiedliche Formulierung zwischen den ursprünglichen und den erteilten Patentansprüchen den Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1, der den vollständigen Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 wiedergibt und damit auch das Merkmal, wonach „der erste Abrollkolben (24) den zweiten Rollbalg (14) in Ein-/Ausfederrichtung (ER/AR) vollständig umhüllt“.

Darin sieht die Beschwerdegegnerin eine unzulässige Erweiterung gegenüber der Offenbarung im ursprünglichen Patentanspruch 1 und den diesbezüglichen Beschreibungsteilen, denn das Verb „umhüllen“ komme in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht vor, weder in den Ansprüchen noch in der Beschreibung. Dort sei lediglich offenbart, dass „der erste Abrollkolben (24) den zweiten Rollbalg (14) vollständig umschließt“. Während diese ursprüngliche Formulierung das Umschließen zweier Körper in einer Konfiguration zulasse, bei welcher beide Körper überlappen bzw. teilweise zueinander versetzt sein könnten, bestimme die entsprechende Umformulierung im geltenden Patentanspruch 1, dass der erste Abrollkolben den zweiten Rollbalg nunmehr in jeder Richtung, insbesondere auch in Ein- und Ausfederrichtung umgeben müsse. Damit meint die Beschwerdegegnerin, dass der erste Abrollkolben den zweiten Rollbalg nicht nur radial, sondern auch axial umgeben müsse. Weil das ursprünglich offenbarte „Umschließen“ somit nur eine Teilmenge des patentierten und weiterhin beanspruchten „Umhüllens“ darstelle, beinhalte der geltende Patentanspruch 1 eine unzulässige Erweiterung. Für diese Interpretation einer Umhüllung erfahre der Fachmann durch das Streitpatent nicht hinreichend deutlich, wie eine Luftfeder auszuführen sei, bei welcher der erste Abrollkolben den zweiten Rollbalg in jeder Richtung umgebe.

Von dieser Auffassung konnte die Beschwerdegegnerin den Senat nicht überzeugen, denn die vorgenommene sprachliche Veränderung stimmt mit der Ursprungsoffenbarung technisch inhaltlich überein. Sie definiert einen Gegenstand, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Den Fachmann lehrt sie auch hinreichend deutlich, eine erfindungsgemäße Luftfeder auszuführen.

Zunächst führt die Verwendung von Worten oder Begriffen, die in den Anmeldungsunterlagen als solche nicht verwendet worden sind, nicht zwingend dazu, dass der Gegenstand des Patents dadurch über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht (BGH, Druckmaschinen-Temperierungssystem II, in GRUR 2009, 933-

936). Selbst wenn der Bedeutungsgehalt des Begriffs „vollständig umhüllt“ isoliert betrachtet weiter sein sollte als derjenige des Begriffs „vollständig umschließt“, wie die Beschwerdegegnerin meint, so ist zu beachten, dass damit nur ein Teil der geänderten Formulierung angesprochen ist. Aus dem Vergleich des Patentanspruchs 1 in seiner ursprünglichen mit seiner erteilten Fassung geht hervor, dass das ursprüngliche „vollständig umschließt“ tatsächlich ersetzt wurde durch „in Ein-/Ausfederrichtung vollständig umhüllt“. Damit ist der Bereich der Umhüllung aber begrenzt auf die Ein- und die Ausfederrichtung und damit ausdrücklich nur auf denjenigen Teil, in welchem der erste Abrollkolben den zweiten Rollbalg außenumfänglich überdeckt. Insoweit erkennt der um ein sachgerechtes Verständnis der Erfindung bemühte Fachmann ohne weiteres, dass die in Rede stehende Umformulierung sich inhaltlich nicht von der Ursprungsoffenbarung unterscheidet. Die Umformulierung legt denselben Bereich des ersten Abrollkolbens um den zweiten Rollbalg lediglich mit anderen Worten fest, denn die Umhüllung betrifft ausdrücklich nur denjenigen Teil, in welchem der erste Abrollkolben den zweiten Rollbalg in Ein-/Ausfederrichtung führt. Damit wird unter Berücksichtigung der vorstehend erläuterten Auslegung der streitpatentgemäßen Offenbarung eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass der zweite Rollbalg weder in Ein- noch in Ausfederrichtung der Luftfeder aus dem ersten Abrollkolben hervortritt.

Eine zusätzliche Stütze erfährt diese Beurteilung dadurch, dass in der Beschreibung des Streitpatents das Verb „umschließen“ für denselben Sachverhalt verwendet ist, der im geltenden Patentanspruch 1 mit „umhüllen in Ein-/Ausfederrichtung“ bezeichnet ist; darauf weist die Beschwerdeführerin zutreffend hin. Für das fachliche Verständnis unterstreicht die Verwendung verschiedener Verben oder Begriffe für denselben technischen Sachverhalt unmissverständlich, dass zwischen dem „Umschließen“ und dem „Umhüllen in Ein-/Ausfederrichtung“ kein inhaltlicher und damit auch kein offenbarungsrelevanter Unterschied besteht.

Als weitere Kontrollüberlegung mag gelten, dass eine Gesamt-Umhüllung des zweiten Rollbalges durch den ersten Abrollkolben – wie von der Beschwerde-

gegnerin offenbar unterstellt - im Widerspruch stünde zu der koaxialen, teleskopartigen Verschieblichkeit der beiden Abrollkolben und deren Größenverhältnis zueinander, wodurch die Funktionsfähigkeit einer derartigen Luftfeder offensichtlich nicht mehr gegeben wäre. Dieser Widerspruch kann einer fach- und sachgerechten Offenbarungsauswertung nicht verborgen bleiben und muss den Fachmann davon abhalten, eine Interpretation des Begriffs „Umhüllen in Ein-/Ausfederichtung“ vorzunehmen, wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen.

Im Ergebnis geht mit der im Patenterteilungsverfahren (vgl. DPMA-Akte Bl. 36) vorgeschlagenen Änderung des Anspruchswortlauts keine unzulässige Erweiterung einher. Und infolge der Aufnahme weiterer Merkmale in den erteilten Patentanspruch 1 im Einspruchsbeschwerdeverfahren definiert der zur Entscheidung vorliegende, geltende Patentanspruch 1 in zulässiger Weise einen engeren Gegenstand gegenüber demjenigen nach der erteilten Fassung des Streitpatents.

Ob dabei der Wechsel vom ursprünglich verwendeten Begriff „vollständig umschließt“ zu „in Ein-/Ausfederichtung vollständig umhüllt“ notwendig und im Sinne einer damit beabsichtigten Klarstellung zielführend war, mag dahinstehen, jedenfalls ändert er nichts am vorstehend erläuterten fachlichen Offenbarungsverständnis. Davon ausgehend gelangt der Fachmann durch das Streitpatent unmittelbar und eindeutig zu einer ausführbaren Luftfeder. Das stellt auch die Beschwerdegegnerin nicht in Abrede, denn gegen eine Luftfeder gemäß dem ursprünglichen Patentanspruch 1 hat sie den Widerrufgrund nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 nicht geltend gemacht.

2. Mit den gemäß Hauptantrag geltenden Patentansprüchen 1 bis 4 ist der Schutzbereich des Streitpatents nicht erweitert.

Unter Auslassung des erteilten Patentanspruchs 3 fasst der geltende Patentanspruch 1 unter anderem die weiterbildenden Merkmale einer erfindungsgemäßen Luftfeder nach den erteilten Patentansprüchen 1, 2 und 4 zusammen. Darin liegt

nach Auffassung der Beschwerdegegnerin eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patents, weil der Rückbezug des erteilten Patentanspruchs 4 auf die Ansprüche 1 bis 3 nach ihrer Auffassung zwingend auch die Aufnahme der im Patentanspruch 3 genannten Merkmale in einen zulässigen Patentanspruch 1 bedinge.

Diesem Verständnis einer unzulässigen Schutzbereichserweiterung eines Patents steht entgegen, dass die gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung es als zulässig ansieht, wenn in einen Patentanspruch zur Beschränkung auch nur einzelne Merkmale beispielsweise eines Ausführungsbeispiels der Erfindung aufgenommen werden, vgl. insb. BGH, Drehmomentübertragungseinrichtung m. w. N, in GRUR 2002, 49-52 sowie BGH, Koksofentür a. a. O. Das gilt unter der Voraussetzung, dass eine sich aus der Beschränkung ergebende Merkmalskombination nicht über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht, welche der Fachmann in ihrer Gesamtheit den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann. Im vorstehenden Abschnitt IV. 1.) ist nachgewiesen worden, dass diese Voraussetzung hier gegeben ist. Somit kann eine zulässige Beschränkung durch Aufnahme eines einzelnen Merkmals erfolgen und zwar unabhängig davon, ob dieses Merkmal in der Beschreibung und/oder in einem beliebigen Unteranspruch enthalten ist. In logischer Folge spielt der formale Rückbezug des bei der Beschränkung unberücksichtigten Unteranspruchs 3 keine Rolle. Zutreffend weist die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sämtliche in den Unteransprüchen enthaltenen Merkmale in der Beschreibung des Streitpatents als mögliche Weiterbildungen einer erfindungsgemäßen Luftfeder genannt sind.

Die vom Bundesgerichtshof vertretene Auffassung steht im Einklang mit der Definition des Schutzbereichs eines Patents durch die Patentansprüche (§ 14 PatG). Denn ein unabhängiger Patentanspruch, hier Patentanspruch 1, beschreibt eine Erfindung in ihrer allgemeinsten Fassung (vgl. Benkard/Scharen, PatG, 11. Aufl. 2015, § 14, Rdn. 17). Bezogen auf den vorliegenden Fall definiert der erteilte Patentanspruch 1 also den weitest möglichen Schutzbereich des Streitpatents. Dieser Schutzbereich kann durch die Aufnahme eines zusätzlichen Merkmals in den

erteilten Patentanspruch 1 nicht größer werden, sondern mit jedem zusätzlichen Merkmal immer kleiner (vgl. Schulte/Voit, PatG, 9. Aufl. 2014, § 22, Rdn. 15/17). Dass der geltende Patentanspruch 1 ein Aliud definiert, hat die Beschwerdegegnerin nicht geltend gemacht und wird vom Senat auch nicht so gesehen.

3. Patentfähigkeit der Luftfeder nach dem geltenden Patentanspruch 1

3.1 Eine Luftfeder, die alle im geltenden Patentanspruch 1 enthaltenen Merkmale aufweist, ist aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht bekannt.

D6, welche die Beschwerdegegnerin in Bezug auf den erteilten Patentanspruch 1 in den Mittelpunkt ihrer Argumentation gestellt hat, beschreibt eine Luftfeder (air suspension 2) für ein Kraftfahrzeug mit einem ersten Rollbalg (rolling diaphragm 6), der unter Bildung einer ersten Rollfalte mit seinen Enden an einem Deckel (upper armature 7) und einem ersten Abrollkolben (piston 4) festgelegt ist, vgl. insb. nachstehende Fig. 1 i. V. m. der zugehörigen Beschreibung ab Sp. 3 Z. 64.

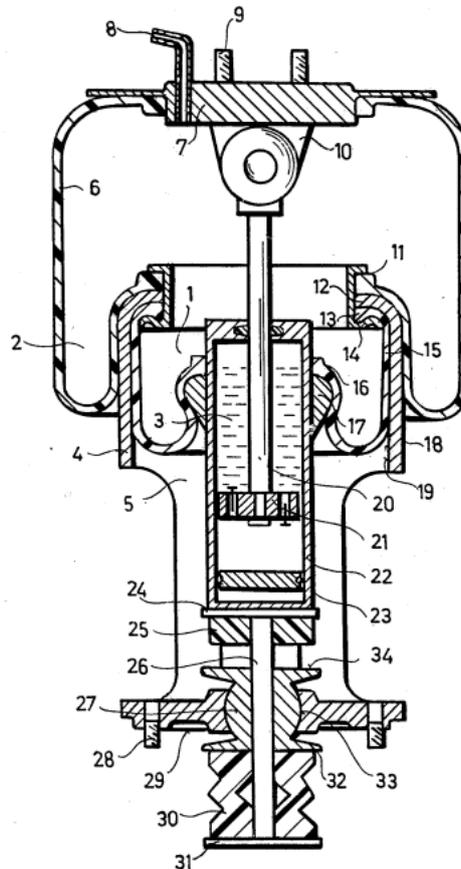


Fig.1

Ein zweiter Rollbalg (auxiliary diaphragm 15) dieser Luftfeder ist ebenfalls unter Bildung einer Rollfalte mit seinen Enden an dem ersten Abrollkolben 4 und an einem zweiten Abrollkolben festgelegt, der durch die Außenfläche (outer jacket 23) eines Dämpfungszyllinders (shock absorber cylinder 22) gebildet ist.

Die Luftkammer der vorbekannten Luftfeder wird gebildet durch den Deckel 7, die beiden Rollbälge 6 und 15 und die beiden Abrollkolben 4 und 23, vgl. insb. vorstehende Fig. 1.

Aus Fig. 1 ersichtlich ist auch, dass der zweite Abrollkolben 23 einen geringeren Durchmesser als der erste Abrollkolben 4 hat und derart koaxial zum ersten Abrollkolben 4 angeordnet ist, dass bei einer Bewegung in Axialrichtung, also in Ein-

/Ausfederrichtung, der zweite Abrollkolben 23 in den ersten Abrollkolben 4 ein-/ausschiebbar ist. Außer der Fig. 1 ist dies auch der Funktionsbeschreibung beginnend ab Sp. 4 Z. 46 ohne weiteres entnehmbar.

Der erste Abrollkolben 4 umhüllt den zweiten Rollbalg 15 in Ein-/Ausfederrichtung vollständig, vgl. Fig. 1. Laut der Beschreibung Sp. 4 Z. 14 bis 16 rollt der zweite Rollbalg 15 an der Innenfläche (inner jacket 19) des ersten Abrollkolbens 4 und an dem zweiten Abrollkolben 23 ab. Demnach ist der erste Abrollkolben 4 derart angeordnet, dass seine innere Mantelfläche eine Außenführung für den zweiten Rollbalg 15 bildet. Und schließlich offenbart die vorbekannte Luftfeder auch eine teleskopartige Verschiebbarkeit der beiden Abrollkolben 4 und 23 zueinander bei einer Bewegung in Ein-/Ausfederrichtung, denn in der Funktionsbeschreibung a. a. O. sind die gleich- und gegenläufigen Kolbenbewegungen beim Ein- und Ausfedern im Detail erläutert.

Somit zeigt die Luftfeder nach D6, insb. deren Ausführungsbeispiel nach Fig. 1, alle Merkmale der erteilten Luftfeder, bezogen auf den geltenden Patentanspruch 1 allerdings nur diejenigen Merkmale einer Luftfeder, die im Oberbegriff angegeben sind. Die im kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 genannten Merkmale, betreffend an den beiden Abrollkolben angeordnete Anschlagflächen, dazu korrespondierende Anschlagflansche sowie ein die Bewegung des ersten Abrollkolbens in Ausfederrichtung begrenzendes Begrenzungselement und einen unterschiedlichen inneren Aufbau der beiden Rollbälge, offenbart die Luftfeder nach D6 nicht.

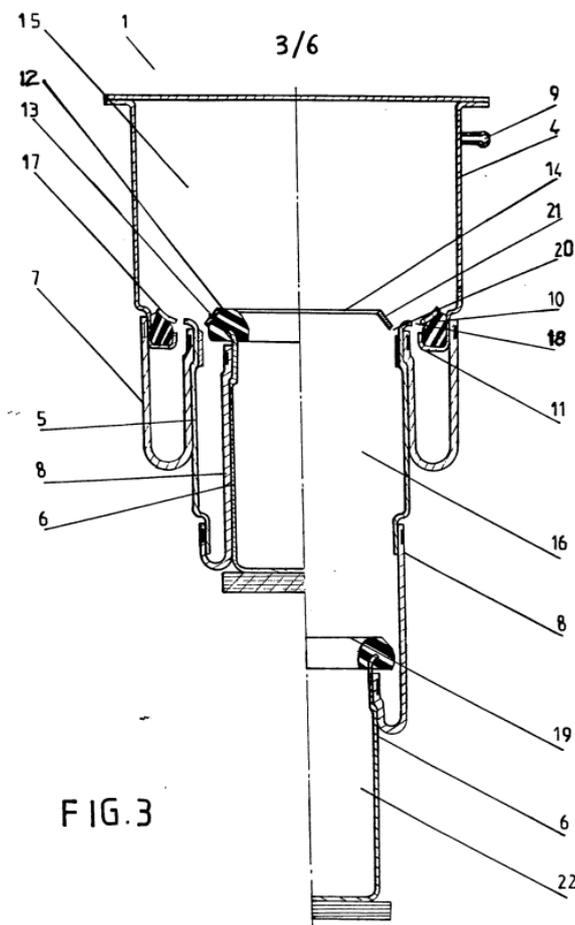
Ihre teilweise gegenteilige Auffassung begründet die Beschwerdegegnerin damit, dass die Luftfeder nach D6 gleichwirkende Anschlagflächen und Anschlagflansche sowie ein gleichwirkendes Begrenzungselement aufweise. Sie meint, indem bei der Luftfeder der D6 im unteren Verbindungsflansch 29 der Kolbenstange 5 des ersten Abrollkolbens 4 eine kugelförmige Buchse 27 mit gegenüberliegenden Anschlagflächen 32/ 34 gelagert sei, offenbare D6 eine obere und eine untere An-

schlagfläche des ersten Abrollkolbens 4. Die in Fig. 1 der D6 dargestellte obere Anschlagfläche 34 entspreche der streitpatentgemäßen unteren Anschlagfläche, denn sie sei beim Einfedern der Luftfeder in Wirkverbindung bringbar mit der unteren Fläche einer Scheibe 25, welche einen korrespondierenden Anschlagflansch des zweiten Abrollkolbens 22 darstelle. Beim Ausfedern der Luftfeder wirke die Kolbenstange 20 mittelbar über den Abrollkolben 22, dessen Fangstift 26, eine daran endseitig befestigte Stopp-Scheibe 31 und eine Puffer-Feder 30 bewegungsbegrenzend auf die in Fig. 1 der D6 dargestellte untere Anschlagfläche 32 des ersten Abrollkolbens 4 ein, folglich bilde diese Anschlagfläche 32 eine obere Anschlagfläche im Sinne des Streitpatents. Und weil die Kolbenstange 20 am Deckel 7 befestigt sei, offenbare D6 bereits die Anordnung eines (meherteiligen) Begrenzungselements im streitpatentgemäßen Sinn zwischen Deckel und dem ersten Abrollkolben einer Luftfeder.

Diese funktionsbezogene Interpretation der D6 hat den Senat allerdings nicht vom Vorhandensein der in Rede stehenden Unterschiedsmerkmale beim Gegenstand der D6 überzeugt. Denn bezugnehmend auf die unter III. vorgenommene Auslegung, bedingt der geltende Patentanspruch 1 eine räumlich geometrische Zuordnung der Anschlagflächen und -flansche zu den Abrollkolben und dem Begrenzungselement. Diese treten beim Gegenstand der D6 nicht, und auch nicht bei funktionaler Betrachtung zu Tage. Selbst wenn der unvoreingenommene Fachmann nämlich ein Begrenzungselement, so wie von der Beschwerdegegnerin interpretiert, in der D6 erkennen sollte, offenbart D6 doch unmittelbar und eindeutig, dessen Anschlagflansch außerhalb der dortigen Luftkammer anzuordnen, die gleichartig wie beim Streitpatent durch den Deckel 7, die Rollbälge 6 und 15 sowie die Abrollkolben 4 und 22 gebildet ist. Diese Anordnung schließt jedoch ein Zusammenwirken mit einer oberen Anschlagfläche des ersten Abrollkolbens aus, die in sachgerechter Auslegung des Anspruchswortlauts beim Streitpatent innerhalb der Luftkammer angeordnet sein muss. Dasselbe gilt für die obere Anschlagfläche des ersten Abrollkolbens in der beschwerdegegnerischen Interpretation, welche nach der D6 ebenfalls außerhalb der Luftkammer angeordnet ist und damit gerade

nicht so wie durch die im geltenden Patentanspruch 1 enthaltenen Merkmale zwingend vorgegeben ist.

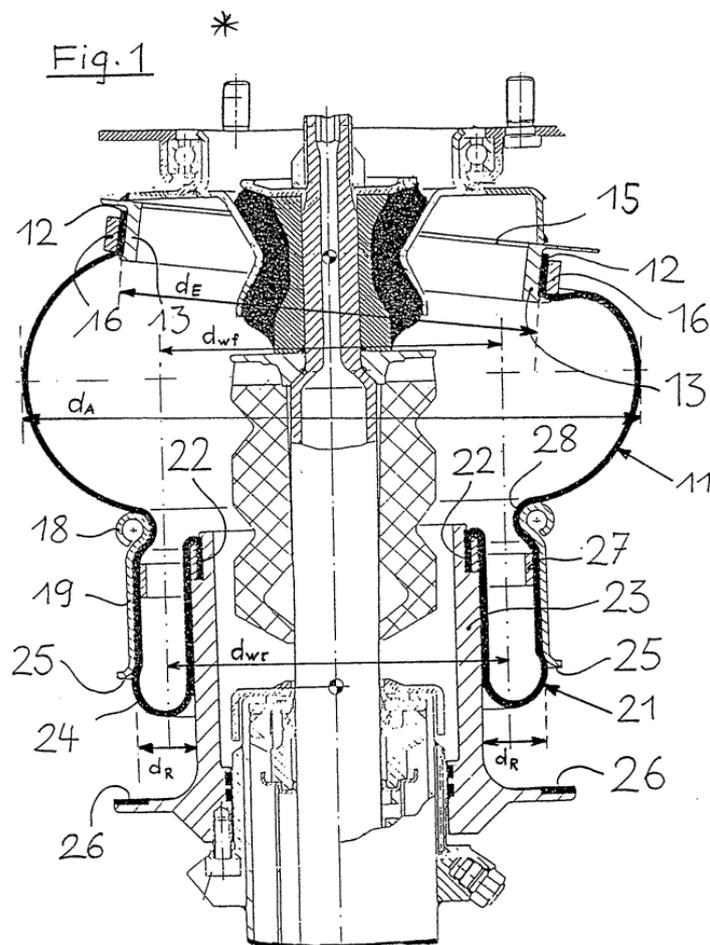
D4 zeigt und beschreibt ebenfalls eine Luftfeder (ressort pneumatique 1) mit einem Deckel, zwei Rollbälgen (première membran 7, seconde membran 8) und einem ersten Abrollkolben (paroi intermédiaire 5) sowie einem zweiten Abrollkolben (paroi intérieure 6) in erfindungsgemäßer Kolbenanordnung und –beweglichkeit zueinander, vgl. insb. nachstehende Fig. 3 i. V. m. S. 6 Abs. 2.



Im Unterschied zur erfindungsgemäßen Luftfeder umhüllt der erste Abrollkolben 5 aber weder den zweiten Rollbalg 8 vollständig in Ein-/Ausfederrichtung noch bildet er eine Außenführung für den zweiten Rollbalg. Außerdem weist der erste Abrollkolben 5 keine untere Anschlagfläche auf, wie streitpatentgemäß vorgesehen,

sondern eine obere. Denn bei einer Bewegung in Einfederrichtung wirkt der zweite Abrollkolben 6 mit seinem oberen Puffer (butée élastique 12) auf einen oberen Boden (fond 14) des ersten Abrollkolbens 5 ein, vgl. auch S. 6 Z. 25 bis 27.

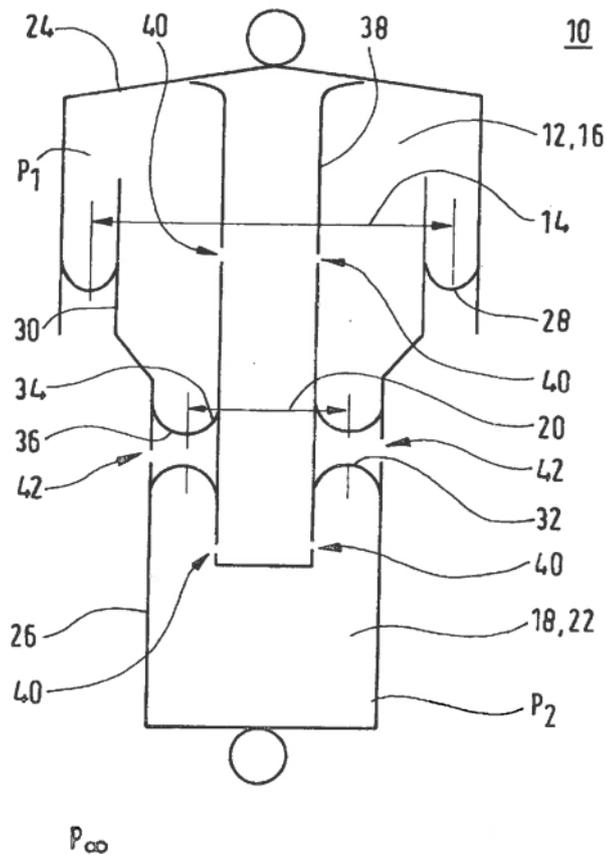
D3 offenbart eine Luftfeder mit einem Ein- oder Mehrfaltenbalg 11 und einem Rollbalg 21, vgl. insb. nachstehende Fig. 1 i. V. m. Patentanspruch 1.



Der Rollbalg 21 ist mit einem Ende an einem äußeren Führungsteil 19 befestigt und von diesem Führungsteil 19 wird er nach der Darstellung in Fig. 1 nur teilweise abgestützt; eine vollständige Umhüllung in Ein-/Ausfederrichtung im Sinne des Streitpatents ist damit nicht offenbart. Mit seinem entgegengesetzten Balgende 22 ist der Rollbalg 21 an einem zylindrischen Abstützteil 23 einer Stoßdämpferanord-

nung befestigt, vgl. insb. Sp. 3 Z. 37 bis 40. Eine Bewegung des äußeren Führungsteils 19, das nach Auffassung der Beschwerdegegnerin dem ersten Abrollkolben der erfindungsgemäßen Luftfeder entsprechen soll, ist in Ausfederrichtung nicht begrenzt. Folglich weist die Luftfeder nach D3 kein Begrenzungselement mit einem ausfederbewegungsbegrenzenden Anschlagflansch für das äußere Führungsteil 19 bzw. für einen ersten Abrollkolben auf.

D7 zeigt und beschreibt eine Luftfeder 10 mit einer ersten und einer zweiten Arbeitskammer 12, 18 mit unterschiedlichen Durchmessern und Volumina, die über mehrere Drosselöffnungen 40 miteinander in Verbindung stehen, vgl. insb. nachstehende Fig. 1 i. V. m. Patentanspruch 1.



Bei dieser Luftfeder 10 ist neben einem ersten Rollbalg 28 und einem zweiten Rollbalg 32 noch ein dritter Rollbalg 36 vorgesehen, um die Arbeitskammern 12, 16 und 18, 22 zusammen mit zwei Gehäuseteilen 24, 26 und einem deckelfesten Abrollrohr 38 auszubilden. Eine erfindungsgemäße Luftkammer ist damit nicht ausgebildet, denn zu dieser bedarf es nur zweier Rollbälge. Ebenso wenig sind nach D7 zwei Abrollkolben ausgebildet, von denen der zweite Abrollkolben einen geringeren Durchmesser hat als der erste und wobei der zweite Abrollkolben in den ersten Abrollkolben ein-/ausschiebbar ist. Insbesondere übersieht die Beschwerdegegnerin bei ihrer Interpretation, das Abrollrohr 38 bilde einen zweiten Abrollkolben, dass das Abrollrohr 38 fest mit dem Deckel der Luftfeder verbunden ist und damit weder ein- noch ausschiebbar in den ersten Abrollkolben ist, vgl. insb. S. 3 Abs. 33.

Im weiteren Unterschied sind bei der Luftfeder nach D7 keinerlei Anschlagflächen, damit korrespondierende Anschläge oder ein Begrenzungselement im Sinne des Streitpatents offenbart. Gegenteiliges hat auch die Beschwerdegegnerin nicht aufzeigen können.

Die Luftfeder 30 nach D5 besteht aus wenigstens zwei Abrollkolben (starre, hohle Elemente 32', 31 und 32, die im wesentlichen Rohrform besitzen) in streitpatentgemäßer Kolbenanordnung und -beweglichkeit zueinander sowie zwei Rollbälgen (Membran 35, 40), vgl. insb. nachstehende Fig. 4 i. V. m. Patentanspruch 1.

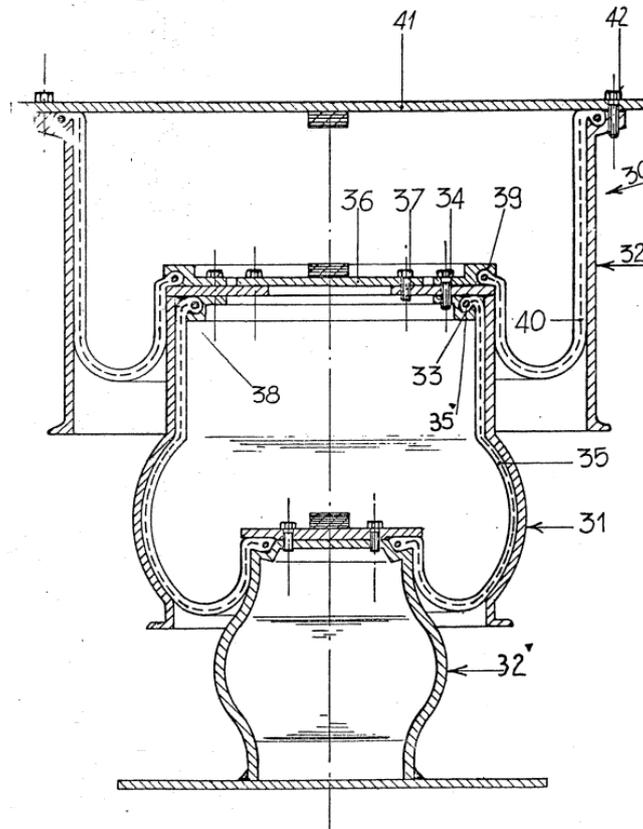


fig. 4

Weder aus dieser Figur noch aus der D5 insgesamt geht hervor, dass die Bewegung des Abrollkolbens 32' oder 31 in Ausfederrichtung begrenzt ist. Folglich ist in D5 auch kein Begrenzungselement offenbart, das geeignet wäre, die Bewegung des vergleichbar ersten Abrollkolbens 31 in Ausfederrichtung zu begrenzen.

Der übrige Stand der Technik, dokumentiert durch die Druckschriften D1, D2, D8, D9 und D10 unterscheidet sich nach einhelliger Auffassung der Beteiligten und des Senats von der Luftfeder gemäß geltendem Patentanspruch 1 noch deutlicher und steht deshalb auf keinen Fall neuheitsschädlich entgegen.

3.2 Die Luftfeder gemäß geltendem Patentanspruch 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit des eingangs definierten Fachmannes, denn der Stand der Technik vermag eine derartige Luftfeder nicht nahezulegen.

Zu einer gegenteiligen Auffassung gelangt die Beschwerdegegnerin durch Zusammenschau der Druckschriften D7 mit D4, D3 oder mit D5.

Ausgehend von der oberen Arbeitskammer der D7, die nach Meinung der Beschwerdegegnerin alle Merkmale der erteilten Luftfeder zeigt, lege das Fachwissen dem Fachmann nahe, die Ausfederung dieser Luftfeder zu begrenzen. Der Fachmann wisse nämlich, dass Fahrzeuge beispielsweise beim Verladen auf die Schiene angehoben werden müssten und dabei eine Luftfeder nicht auseinanderreißen dürfe. Wie Anschläge bei Luftfedern auszubilden seien, erfahre der Fachmann in den Druckschriften D4, D3 und D5.

Diese Argumentation greift aus mehreren Gründen nicht durch. Wie bereits vorstehend unter IV. 3.1 erläutert worden ist, offenbart die Luftfeder nach D7 nicht alle Merkmale der erteilten Luftfeder, insbesondere keine Luftkammer und keinen zweiten Abrollkolben in der erfindungsgemäßen Ausbildung. Außerdem zeigen die Druckschriften D3 und D5 keine Begrenzung der Ausfederbewegung der darin jeweils offenbarten Luftfeder, was ebenfalls bereits dargelegt worden ist. Folglich kann ein entsprechendes Merkmal diesen Druckschriften auch nicht entnommen werden.

Zudem erschließt sich dem Senat nicht, warum der Fachmann ein Begrenzungselement bei der Luftfeder nach D7 ausgerechnet zwischen dem Deckel (erstes zylinderförmiges Gehäuseteil 24) und dem zweiten Gehäuseteil 26 anordnen sollte. Denn nach D7 ist mit dem Deckel 24 das Abrollrohr 38 fest verbunden, welches bis in die zweite, untere Arbeitskammer 18, 22 hineinreicht, vgl. insb. Fig. 1 i. V. m. S. 3 Abs. 33. Folglich könnte der Fachmann, sofern er eine Ausfederbegrenzung - aus welchen Gründen auch immer - vorsehen wollte, ein Begrenzungselement, das die Bewegung des einzigen ausschiebbaaren Gehäuseteils 26 einschränkt, genauso gut zwischen dem Abrollrohr 38 und dem Gehäuseteil 26 anordnen. Im Sprachgebrauch der Beschwerdegegnerin wäre das Begrenzungselement, welches die Ausfederbewegung der Luftfeder begrenzt, in diesem Fall zwi-

schen dem ersten Abrollkolben 26 und dem zweiten Abrollkolben 38 angeordnet, also völlig anders als nunmehr beansprucht ist. Vor diesem Hintergrund scheint die Argumentation der Beschwerdegegnerin retrospektiv und damit zum Nachweis des Naheliegens im patentrechtlichen Sinn ungeeignet.

Im Ergebnis kann eine Zusammenschau von D7 mit keiner der Druckschriften D3 oder D5 zu der nunmehr beanspruchten Luftfeder führen.

Soweit die Beschwerdegegnerin meint, ein entsprechender Hinweis auf die Anordnung eines Begrenzungselements zwischen Deckel und einem ersten Abrollkolben ergebe sich aus D4, weil dort ein Begrenzungsanschlag am Deckel der Luftfeder vorgesehen sei, muss auch diese Zusammenschau daran scheitern, dass die Luftfeder nach D7 nicht alle Merkmale der erteilten Luftfeder offenbart. Aus demselben Grund führt auch die zusätzliche Berücksichtigung der D5 nicht zum Beanspruchten.

Angesichts dessen muss auch die Argumentation der Beschwerdegegnerin ohne Erfolg bleiben, das einschlägige Fachwissen lege die streitpatentgemäße Ausbildung der beiden Rollbälge mit einem Axial- und einem Kreuzlagenbalg nahe. Ob diese Merkmale für sich genommen möglicherweise keine erfinderische Tätigkeit erfordert hätten, kann dahinstehen, denn diese Merkmale tragen die Erfindung nicht allein, wie vorstehend dargetan.

Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften D1, D2, D8, D9 und D10 haben in der mündlichen Verhandlung keine Rolle mehr gespielt. Ein Vorbild oder eine Anregung für die nunmehr beanspruchte Luftfeder geht daraus unbestritten nicht hervor. Eine Überprüfung dieser Druckschriften durch den Senat hat folglich nicht ergeben, dass die nunmehr beanspruchte Luftfeder dadurch bekannt oder nahegelegt sein könnte, auch nicht in irgendeiner Zusammenschau mit einer der übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften.

Dafür, dass sich die beschränkt verteidigte Luftfeder unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens des Durchschnittsfachmannes ohne weiteres oder aus einer Zusammenschau des vorstehend erläuterten Standes der Technik ergibt, hat der Senat keinen Hinweis gesehen. Deshalb ist die Luftfeder nach dem geltenden Patentanspruch 1 mit ihrer speziellen Balg- und Kolben- sowie Anschlagflächenanordnung nur durch erfinderische Tätigkeit zu erreichen gewesen.

Mithin ist die Luftfeder gemäß geltendem Patentanspruch 1 patentfähig. Damit sind auch die Weiterbildungen gemäß der dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 4 patentfähig.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hilber

Bork

Paetzold

Dr. Geier

Ko