



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 24/19

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
19. November 2020

...

BESCHLUSS

betreffend das Patent 10 2004 052 541

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe, der Richterin Bayer, des Richters Dr.- Ing. Krüger und des Richters Dipl.-Ing. Dr. Herbst

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Februar 2018 aufgehoben und das Patent 10 2004 052 541 mit folgenden Unterlagen aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag B1 vom 9. Juli 2018,
eingegangen am 13. Juli 2018,

Beschreibung und Zeichnungen nach Patentschrift.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des Patents 10 2004 052 541 mit der Bezeichnung „Bremsattel für eine Scheibenbremse“, das am 28. Oktober 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet wurde, und dessen Erteilung am 4. Februar 2016 veröffentlicht wurde.

Gegen das Patent hatten die Einsprechenden I, II und III jeweils Einspruch eingelegt und als Widerrufsgrund jeweils geltend gemacht, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig.

Im Einspruchsverfahren wurde folgender Stand der Technik herangezogen:

- D1 WO 2004/013 510 A2
- D2 DE 30 13 862 A1
- D3 FR 2771147 A1
- D4 EP 1 227 260 A2
- D5 JP S57-177 431 A
- D6 DE 29 19 535 A1
- D7 DE 43 32 709 A1
- D8 DE 43 40 451 A1
- D9 US 4 596 317
- D10 EP 0 347 523 B1
- D11 EP 0 752 541 A1
- D12 DE 696 26 573 T2
- D13 DE 10 2004 002 571 A1
- D14 EP 1 610 025 A1

D15 FR 2 232 701 A1

D16 DE 24 27 111 A1

Die Druckschriften D13 und D14 sind nachveröffentlichter Stand der Technik gemäß § 3 (2) PatG.

Die Druckschriften D11 und D12 bzw. D15 und D16 gehören jeweils zur selben Patentfamilie.

Mit in der Anhörung vom 23. Februar 2018 verkündetem Beschluss hat die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent wegen fehlender Patentfähigkeit widerrufen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 18. April 2018 eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin.

Mit ihrer Beschwerdebegründung vom 11. Juli 2018 hat sie neue Anspruchsfassungen gemäß den Hilfsanträgen B1 bis B4 eingereicht und hierzu ausgeführt, dass

- der mit Hauptantrag in der erteilten Fassung verteidigte Gegenstand entgegen der Ansicht der Patentabteilung neu sei gegenüber der Druckschrift D1; und
- die mit den Hilfsanträgen B1 bis B4 verteidigten Gegenstände sowohl neu, als auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend seien gegenüber der Druckschrift D1.

Die Einsprechende II und Beschwerdegegnerin II ist mit ihrer Beschwerdeerwiderung vom 12. März 2020 dieser Auffassung im Einzelnen entgegengetreten. Sie führt hierzu aus, dass

- der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag
 - aus jeder der Druckschriften D1, D2, D5 oder D13 bis D15 neuheitsschädlich vorweggenommen sei,

- für den Fachmann aus jeder der Druckschriften D3 oder D4 bekannt oder zumindest ausgehend von einer der Druckschriften D3 oder D4 und seinem Fachwissen nahegelegt sei,
- für den Fachmann in Kenntnis der Kombination der Druckschriften D12 und D2, D7 und D12 oder D15 und D1 nahegelegt sei;
- der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag B1 für den Fachmann aus der Druckschrift D1 bekannt oder zumindest ausgehend von der Druckschrift D1 und seinem Fachwissen nahegelegt sei;
- die Gegenstände nach Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge B2 bis B4 entweder nicht ausführbar oder unzulässig erweitert sowie nicht patentfähig seien.

Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Februar 2018 aufzuheben und das Patent 10 2004 052 541 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten,

hilfsweise mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag B1 vom 9. Juli 2018, eingegangen am 13. Juli 2018,

Beschreibung und Zeichnungen, gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag B2 vom 9. Juli 2018, eingegangen am 13. Juli 2018,

Beschreibung und Zeichnungen, gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag B3 vom 9. Juli 2018,
eingegangen am 13. Juli 2018,

Beschreibung und Zeichnungen, gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag B4 vom 9. Juli 2018, eingegangen
am 13. Juli 2018,

Beschreibung und Zeichnungen, gemäß Patentschrift.

Die Beschwerdegegner stellten den Antrag,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Der mit **Hauptantrag** in der erteilten Fassung verteidigte Patentanspruch 1 lautet mit einer Gliederung, die sowohl im Beschluss der Patentabteilung als auch in dem Beschwerdeschriftsatz der Patentinhaberin übereinstimmend verwendet wird:

- 1.1 Bremssattel für eine Scheibenbremse,
- 1.2 mit einer Zuspänneinrichtung (3) zum Zuspännen einer Bremsscheibe
- 1.3 sowie mit einem Bremsträger (1), der zu beiden Seiten der Bremsscheibe mit Ausnehmungen (13) zur Aufnahme jeweils eines axial gegen die Bremsscheibe zustellbaren Bremspads (4a,4b) versehen ist,
- 1.4 und mit an dem Bremspad (4a, 4b) ausgebildeten Aussparungen (26) oder Vorsprüngen (25), die hinsichtlich Gestalt und Lage mit Vorsprüngen (25) bzw. Aussparungen (26) am Bremsträger (1) oder an Teilen des Bremsträgers korrespondieren,

gekennzeichnet durch

- 1.5 einen benachbart zu dem jeweiligen Bremspad (4a, 4b) in dem Bremsträger (1) angeordneten oder darin hineinreichenden Einsatz (20),
- 1.6 an dem der bremsträgerseitige Vorsprung (25) bzw. die bremsträgerseitige Aussparung (26) ausgebildet ist.

Diesem Patentanspruch 1 sind die erteilten Patentansprüche 2 bis 14 nachgeordnet.

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag B1** unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 darin, dass zusätzlich folgende Merkmale 1.7.1 und 1.7.2 als kennzeichnende Merkmale angefügt sind:

- 1.7.1 dass die Aussparung (26) berührungsfrei gegenüber dem korrespondierenden Vorsprung (25) ist,
- 1.7.2 dass der den Vorsprung (25) bzw. die Aussparung (26) aufweisende Einsatz (20) eine an der Rückseite des Bremspads (4a, 4b) angeordnete Platte ist.

Diesem Patentanspruch 1 sind die Patentansprüche 2 bis 12 nach Hilfsantrag B1 nachgeordnet.

Wegen des Wortlauts der rückbezogenen Patentansprüche in der erteilten und in der mit Hilfsantrag B1 verteidigten Fassung, der Patentansprüche in den mit den Hilfsanträgen B2 bis B4 verteidigten Fassungen, sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist unbestritten zulässig, aber nur zum Teil begründet. Sie hat in der Sache insoweit Erfolg, als das Patent entsprechend dem Hilfsantrag B1 beschränkt aufrechterhalten wird.

2. Das Streitpatent betrifft einen Bremssattel für eine Scheibenbremse, mit einer Zuspanneinrichtung zum Zuspinnen einer Bremsscheibe sowie mit einem Bremsträger, der zu beiden Seiten der Bremsscheibe mit Ausnehmungen zur Aufnahme jeweils eines axial gegen die Bremsscheibe zustellbaren Bremspads versehen ist, und mit an dem Bremspad ausgebildeten Aussparungen oder Vorsprüngen, die hinsichtlich Gestalt und Lage mit Vorsprüngen bzw. Aussparungen am Bremsträger oder an Teilen des Bremsträgers korrespondieren; vgl. Streitpatentschrift Abs. [0001].

In der Streitpatentschrift wird in Abs. [0002] ausgeführt, dass bei der Reparatur und der Wartung von Kraftfahrzeugen oder Kraftfahrzeuganhängern Bremsbeläge (sogenannte Bremspads) häufig unter schlechten Sichtverhältnissen eingebaut werden müssten, etwa wegen des engen Bauraums oder wegen mangelhafter Beleuchtung. Da Bremsen und insbesondere Bremspads für die Sicherheit des Fahrzeuges besonders wichtige Bauteile seien, sei es sinnvoll, geeignete Vorsichtsmaßnahmen mit dem Ziel der Vermeidung von Fehlern bei der Montage der Bremspads zu treffen.

Um dieses Ziel zu erreichen, seien aus dem Stand der Technik nach den Druckschriften EP 0 347 523 B1 (D10), DE 29 19 535 A1 (D6), EP 0 752 541 A1 (D11) und DE 43 32 709 A1 (D7) mehrere Lösungen vorgeschlagen worden, um Fehler beim Einbau von Bremspads zu vermeiden; vgl. Streitpatentschrift Abs. [0003] - [0005].

Der Erfindung liegt damit – in Anlehnung an Abs. [0006] der Streitpatentschrift – die objektive Aufgabe zugrunde, einen Bremssattel für eine Scheibenbremse dahingehend zu verbessern, dass beim Einsetzen eines entsprechend ausgestalteten Bremspads sowohl erkennbar ist, ob dieser für die Bremse bestimmt ist, als auch, ob dieser in richtiger Einbaulage montiert wird.

3. Der mit der Lösung dieser Aufgabe befasste Fachmann ist im vorliegenden Fall ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Abschluss als Dipl.-Ing. oder Master an einer Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften, mit besonderen Kenntnissen und mehrjähriger Berufserfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Scheibenbremsen.

4. Der in Patentanspruch 1 beanspruchte Bremssattel muss nach Merkmal 1.1 für eine Scheibenbremse geeignet sein, und eine Zuspanneinrichtung zum Zuspinnen einer Bremsscheibe sowie einen Bremsträger aufweisen. Dieser Bremsträger ist nach Merkmal 1.3 beidseitig der Bremsscheibe mit Ausnehmungen versehen, die jeweils dafür geeignet sein müssen, ein axial gegen die Bremsscheibe zustellbares Bremspad aufzunehmen.

Der Bremssattel ist gemäß Merkmal 1.4 mit Aussparungen oder Vorsprüngen versehen, die an dem Bremspad ausgebildet sind, so dass das Bremspad notwendiger Bestandteil des Bremssattels ist.

Die am Bremspad ausgebildeten Aussparungen oder Vorsprünge müssen nach Merkmal 1.4 hinsichtlich Gestalt und Lage mit Vorsprüngen bzw. Aussparungen am Bremsträger oder an Teilen des Bremsträgers korrespondieren. Die hinsichtlich Gestalt und Lage korrespondierenden Aussparungen und Vorsprünge sind nach der Beschreibung der Streitpatentschrift so zu gestalten, dass bereits bei dem Versuch des Einsetzens der Bremspads in den Bremsträger sofort erkennbar ist, ob deren Montage in richtiger Einbaulage erfolgt, so dass bei falscher Einbaulage, z. B. einer um 180° verdrehten Einbaulage, die Positionen der Vorsprünge und Aussparungen

nicht mehr korrespondieren, und sich der Bremspad gar nicht erst in die Ausnehmung des Bremsträgers einsetzen lässt. Auch wenn es sich nicht um einen für die jeweiligen Bremse bestimmten Bremspad handelt, soll sich der Bremspad ebenfalls gar nicht erst montieren lassen oder es fehlt an der erfindungsgemäßen Zuordnung zwischen einer Aussparung und einem zu der Aussparung korrespondierenden Vorsprung. Eine bestimmte geometrische Ausgestaltung von Aussparung und korrespondierendem Vorsprung ist mangels konkreter Angaben nicht Gegenstand des Patentanspruchs 1.

In den Merkmalen 1.5 und 1.6 ist gefordert, dass der bremsträgerseitige Vorsprung bzw. die bremsträgerseitige Aussparung an einem Einsatz ausgebildet ist, der benachbart zu dem jeweiligen Bremspad in dem Bremsträger angeordnet ist oder darin hineinreicht.

5. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag** ist nicht patentfähig, denn er ist gegenüber dem Stand der Technik nicht neu.

Aus der Veröffentlichung **WO 2004/013 510 A2 (D1)** ist eine *Scheibenbremse mit Druckstück* bekannt, die – in der Terminologie des erteilten Patentanspruchs 1, wobei Originalzitate aus der genannten Druckschrift durch *kursive* Schrift hervorgehoben sind – Folgendes aufweist:

- 1.1 Bremssattel (S. 7 Z. 23: *Bremssattel 1*, Fig. 1, 2 i. V. m. Fig. 8, vgl. S. 12, Z. 27 und 28:“ Das Prinzip der Fig. 8 kann auch bei den Varianten der Fig. 1 bis 7 angewandt werden) für eine Scheibenbremse (S. 7 Z. 22: *Scheibenbremse*, Fig. 1, 2 i. V. m. Fig. 8),
- 1.2 mit einer Zuspanneinrichtung (S. 9 Z. 2: *zur Zuspanneinrichtung gehörigen Drehhebel 23*, Fig. 1 i. V. m. Fig. 8) zum Zuspinnen einer Bremsscheibe (S. 7 Z. 24: *Bremsscheibe 2*, Fig. 1, 2, 8)
- 1.3 sowie mit einem Bremsträger (implizit in S. 8 Z. 1 - 3: *Der Bremssattel 1 ist [...] im [...] Abschnitt 21, der sich in Richtung einer nicht dargestellten Radachse erstreckt, an einem Achsflansch 22 der Scheibenbremse*

befestigt, Fig. 1 i. V. m. Fig. 8), der zu beiden Seiten der Bremsscheibe (*Bremsscheibe 2*) mit Ausnehmungen (in Fig. 2 die nicht näher bezeichneten Ausnehmungen im *Bremssattel 1*, in denen sich die *Bremsbeläge 3, 4* befinden; i. V. m. Fig. 8) zur Aufnahme jeweils eines axial gegen die Bremsscheibe (*Bremsscheibe 2*) zustellbaren Bremspads (S. 7 Z. 28: *Bremsbeläge 3, 4*, Fig. 1, 2, 8) versehen ist,

- 1.4 und mit an dem Bremspad (*Bremsbeläge 3, 4*) ausgebildeten Aussparungen (S. 12 Z. 21 - 22: *Ausnehmung 44 der Belagträger*, Fig. 8) oder Vorsprüngen (S. 12 Z. 25 - 27: *Die Anordnung kann auch anders herum sein, d.h., daß die Feder an den Belagträger angeformt ist*; i. V. m. Fig. 8), die hinsichtlich Gestalt und Lage mit Vorsprüngen (S. 12 Z. 21: *Blattfedern 42*, Fig. 8) bzw. Aussparungen (S. 12 Z. 25 - 27: *Die Anordnung kann auch anders herum sein, d.h., [...] eine Ausnehmung am [...] Druckstück 11, 12*; i. V. m. Fig. 8) an Teilen (S. 8 Z. 21: *Druckstücke 11, 12*, Fig. 1 - 5, 8) des Bremsträgers korrespondieren (S. 12 Z. 19 - 22: *an das Druckstück 11, 12 [...] beidseits der Bremsscheibe 2 [sind] jeweils eine oder mehrere Blattfedern 42 angesetzt [...], welche jeweils einen Steg 43 in einer Ausnehmung 44 der Belagträger hintergreifen*; i. V. m. S. 12 Z. 25 - 27: *Die Anordnung kann auch anders herum sein*; Fig. 8),
- 1.5 [aufweisend] einen benachbart zu dem jeweiligen Bremspad (*Bremsbeläge 3, 4*) in dem Bremsträger (*Bremssattel 1* mit *Abschnitt 21*) angeordneten oder darin hineinreichenden Einsatz (S. 8 Z. 21: *Druckstücke 11, 12*, Fig. 1 - 5, 8),
- 1.6 an dem der bremsträgerseitige Vorsprung (*Blattfedern 42*) bzw. die bremsträgerseitige Aussparung (*Ausnehmung am [...] Druckstück 11, 12*) ausgebildet ist.

Damit werden alle Merkmale des Bremssattels gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags durch die *Scheibenbremse* nach der D1 als bekannt vorweggenommen.

6. Die Patentansprüche nach **Hilfsantrag B1** sind durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt und gegenüber den erteilten Ansprüchen beschränkt und damit zulässig.

Die zusätzlich in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag B1 aufgenommenen Merkmale 1.7.1 und 1.7.2 entsprechen den Merkmalen der ursprünglichen und erteilten Unteransprüche 2 und 3. Die übrigen Unteransprüche 2 bis 12 gemäß Hilfsantrag B1 entsprechen unter Anpassung der Nummerierungen und der Rückbezüge den erteilten und ursprünglichen Patentansprüchen 4 bis 14.

7. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag B1 ist patentfähig, denn er ist gegenüber dem Stand der Technik neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

7.1 Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag B1 unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 darin, dass zusätzlich folgende Merkmale 1.7.1 und 1.7.2 als kennzeichnende Merkmale angefügt sind:

- 1.7.1 dass die Aussparung (26) berührungsfrei gegenüber dem korrespondierenden Vorsprung (25) ist,
- 1.7.2 dass der den Vorsprung (25) bzw. die Aussparung (26) aufweisende Einsatz (20) eine an der Rückseite des Bremspads (4a, 4b) angeordnete Platte ist.

7.2 Der im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag B1 angegebene, gewerblich anwendbare Bremsattel ist **neu**, da keiner der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen sämtliche im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag B1 angegebenen Merkmale zu entnehmen sind.

Zu diesem Ergebnis führt der Vergleich der einzelnen, aufgeführten Entgegenhaltungen mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag B1.

a) Wie bereits oben zum erteilten Patentanspruch 1 dargelegt, nimmt die aus der Veröffentlichung **WO 2004/013510 A2 (D1)** bekannte Scheibenbremse die Merkmale 1.1 bis 1.6 vorweg.

Darüber hinaus ist in D1 S. 12 Z. 22 - 23 offenbart, dass *die Druckstücke 11, 12 und die Belagträger 3b, 4b [...] miteinander verbunden sind*, wobei aus Fig. 8 unmittelbar und eindeutig hervorgeht, dass die *Druckstücke 11, 12* auf der Rückseite der *Belagträger 3b, 4b* angeordnet sind, so dass auch das Merkmal 1.7.2 aus der D1 bekannt ist.

Hingegen ist aus der D1 das **Merkmal 1.7.1 nicht bekannt**.

Die Beschwerdegegnerin II und Einsprechende II vertritt zwar die Auffassung, dass die Berührungsfreiheit der Aussparung gemäß Merkmal 1.7.1 aus der D1 bekannt sei, und stützt diese Auffassung darauf, dass das aus D1 bekannte nietartige Befestigungsmittel der Blattfeder, und nicht die Blattfeder selbst als korrespondierender Vorsprung aufzufassen sei.

Dem kann der Senat jedoch nicht folgen. Zwar ist der Beschwerdegegnerin II insoweit zuzustimmen, dass das aus D1 Fig. 8 bekannte nietartige Befestigungsmittel bei dessen isolierter Betrachtung offensichtlich berührungsfrei in der *Ausnehmung 44* angeordnet ist. Jedoch wäre es eine rein rückschauende Betrachtung, die *Blattfeder 42* isoliert von deren Befestigungsmittel nicht als korrespondierenden Vorsprung im Sinne des Merkmals 1.7.1 zu betrachten. Die *Blattfeder 42* hat nach D1 S. 12 Z. 23 - 25 die Aufgabe, ein *Zurückziehen der Bremsbeläge 3, 4* z. B. *bei einem Lösen der Bremse* zu gewährleisten. Diese Aufgabe kann die *Blattfeder 42* jedoch nur erfüllen, wenn sie *an das Druckstück 11, 12 [...] angesetzt* (D1 S. 12 Z. 19 - 21) oder *an den Belagträger angeformt* (D1 S. 12 Z. 26) ist. Dies bedeutet, dass das nietartige Befestigungsmittel zum Ansetzen oder Anformen der *Blattfeder 42* einen notwendigen Bestandteil der *Blattfeder 42*

darstellt, der ohne *Blattfeder 42* funktionslos und damit ohne die Blattfeder erst gar nicht vorhanden wäre.

Da die *Blattfedern 42* einen *Steg 43* in der *Ausnehmung 44* *hintergreifen*, vgl. D1 S. 12 Z. 21 - 22, sind besagte Befestigungsmittel als notwendige Bestandteile der *Blattfedern 42* mittelbar über diese nicht berührungsfrei gegenüber der korrespondierenden *Ausnehmung 44* angeordnet, so dass aus der D1 das Merkmal 1.7.1 nicht bekannt ist.

Auch die in D1 Fig. 6 dargestellte *Wellfaltung 34* entspricht nicht dem Merkmal 1.7.1. Sie dient dazu, die *wärmebedingte Längenveränderung* der *blechartig ausgebildeten Verbindungsplatte 15* auszugleichen. Folglich verändert sich die Geometrie der *Wellfaltung 34* mit der Temperatur, und ist damit als Vorsprung, der berührungsfrei mit einer korrespondierenden Aussparung zusammenwirken soll, oder als Aussparung, die berührungsfrei mit einem korrespondierenden Vorsprung zusammenwirken soll, ungeeignet.

b) Die Offenlegungsschrift **DE 30 13 862 A1 (D2)** offenbart eine *Teilbelagscheibenbremse*, mit einem eine *Bremsscheibe umgreifenden Sattel 36*, einer *äußeren mittelbar betätigten Bremsbacke 27* und einer *inneren unmittelbar betätigten Bremsbacke 12*, welche aus einer *Träger- oder Rückenplatte 13* und dem *Bremsbelag 37* besteht (D2 S. 12 erster Abs., Fig. 1 - 3). Die *Rückenplatte 13* wird über eine *Druckplatte 11* eines *Bremsbackenbeaufschlagungsglieds 14* beaufschlagt (D2 S. 12 zweiter und dritter Abs.). Zwischen der *Druckplatte 11* und der *Rückenplatte 13* ist eine *Haltefeder 46* angeordnet (D2 S. 13 letzter Abs.). Die *Druckplatte 11* weist *Haltezapfen 24, 25* auf, die in entsprechende Bohrungen der *Rückenplatte 13* eingreifen (D2 S. 13 zweiter Abs., S. 15 letzter Abs., Fig. 1, 5). Damit sind aus der D2 die Merkmale 1.1 bis 1.4, 1.6 und 1.7.2 bekannt; das Merkmal 1.5 wird durch die D2 nur teilweise vorweggenommen, da die *Haltezapfen 24, 25* und die *Bohrungen 50* nur an der *Bremsbacke 12* und nicht an der *Bremsbacke 27* angeordnet sind. Gemäß D2 S. 14 zweiter Abs. sind *die beiden*

Haltebolzen 24, 25 [...] in Bohrungen 50 der Druckplatte 11 eingepreßt. Auch die Fig. 1 der D2 zeigt eindeutig, dass die als Aussparung fungierenden *Bohrungen 50* zusammen mit den als korrespondierender Vorsprung dienenden *Haltezapfen 24, 25* über ein dazwischenliegendes Federblech sich berührend aneinander liegen, so dass aus der D2 das **Merkmal 1.7.1 nicht bekannt** ist.

c) Eine aus der Veröffentlichung **JP S57-177431 A (D5)** bekannte Scheibenbremse (*Disk Brake for Automobile*) weist einen Bremssattel (*calliper C*) auf, der eine Scheibe (*disc D*) umgibt, und einen Kolben (*piston 15*), der über ein keramisches Isoliermaterial (*insulating material of ceramic 16₁*), eine Rückenplatte (*backing plate 9₁*) und ein Bremspad (*pad P₁*) die Scheibe (*disc D*) zuspannt, vgl. in D5 Fig. 2 i. V. m. dem englischsprachigen Abstract. An der Rückenplatte (*backing plate 9₁*) ist ein Zapfen (*supporting shaft 17*) ausgebildet, der als ein an dem Bremspad ausgebildeter Vorsprung gemäß Merkmal 1.4 aufgefasst werden kann. Wie aus der Fig. 2 hervorgeht, ragt der Zapfen (*supporting shaft 17*) durch eine nicht näher bezeichnete Aussparung in dem keramischen Isoliermaterial (*insulating material of ceramic 16₁*).

Soweit der Fachmann das keramische Isoliermaterial (*insulating material of ceramic 16₁*) als Teil des Bremsträgers auffasst, ist dessen Aussparung nicht berührungsfrei zu dem einen korrespondierenden Vorsprung darstellenden *supporting shaft 17*, weil dieser mit dem keramischen Isoliermaterial (*insulating material of ceramic 16₁*) vernietet ist. Damit offenbart die D5 **nicht** das **Merkmal 1.7.1**.

d) Aus der Offenlegungsschrift **DE 43 32 709 A1 (D7)** ist eine *Schwimmsattel-Scheibenbremse mit verwechslungssicheren Bremsbelägen* bekannt.

Ein in den Fig. 1 bis 5 und der zugehörigen Beschreibung Sp. 2 Z. 46 - Sp. 3 Z. 28 offenbarter *Schwimmsattel 1* umgreift eine *Bremsscheibe 3*. Zwei *Bremsbeläge 4, 5* sind *auf beiden Axialseiten der Bremsscheibe 3 angeordnet*, ein *Bremskolben 8*

dient zum direkten Andruck des inneren, kolbenseitigen Bremsbelags 5 an die Bremsscheibe 3.

Die Bremsbeläge 4, 5 weisen jeweils eine Rückenplatte 12 auf, die einen Reibbelag trägt. Die Rückseiten der Rückenplatten 12 sind mit zwei axialen Vorsprüngen 13, 14 versehen, die [...] aus dem Material der Rückenplatten 12 als Noppen herausgeformt sind, wobei die Vorsprünge 13, 14 für die Verwechslungssicherung vorgesehen sind.

An den Vorsprüngen 13, 14 ist ein Dämpfungsblech 18 vernietet (D7 Fig. 2), so dass aufgrund der Vernietung die nicht näher bezeichneten Aussparungen zur Aufnahme der Vorsprünge 13, 14 in dem Dämpfungsblech 18 nicht entsprechend Merkmal 1.7.1 berührungsfrei mit den Vorsprüngen 13, 14 sind.

Für die Funktion der Verwechslungssicherung sind die Vorsprünge 13, 14 einerseits unmittelbar neben dem zum Andruck des Bremskolbens 8 vorgesehenen Flächenbereich angeordnet, und andererseits sind die Vorsprünge 13, 14 gleichzeitig in den zur Anlage an den Fingern 10, 11 des äußeren Gehäuseschenkels 9 vorgesehenen seitlichen Flächenbereichen angeordnet, um in zwei Ausnehmungen 19, 20 der Finger 10, 11 des äußeren Gehäuseschenkels 9 hineinzuragen. Damit sind aus der D7 zwar die Merkmale 1.2 bis 1.4 bekannt, **nicht** jedoch das **Merkmal 1.7.1**, denn die Vorsprünge 13, 14 sind auf der einen Seite unmittelbar, also nicht berührungsfrei, neben dem zum Andruck des Bremskolbens 8 vorgesehenen Flächenbereich angeordnet, und auf der anderen Seite sind die Vorsprünge 13, 14 [...] in den zur Anlage, also auch nicht berührungsfrei, an den Fingern 10, 11 [...] vorgesehenen seitlichen Flächenbereichen angeordnet.

Wenn der Fachmann den in Fig. 4 dargestellten Bremskolben 8 als Einsatz gemäß Merkmal 1.5 auffasst, ist dieser jedoch **nicht** als Platte gemäß **Merkmal 1.7.2** ausgeführt.

e) Die Offenlegungsschrift **DE 43 40 451 A1 (D8)**, vgl. dort Sp. 3 Z. 36 - Sp. 4 Z. 34, Fig. 1 - 7, offenbart einen *Schwimmsattel*, dessen Konturen in Fig. 6 durch *Strichelung 16* dargestellt sind, mit einem *inneren Bremsbelag 1*, der an einem *Bremskolben* anliegt. Der *Bremskolben* ist in Fig. 7 durch eine *doppelte Strichelung 19* angedeutet. Ein *äußerer Bremsbelag 2* liegt an einem *Gehäuseschenkel* des *Schwimmsattels* an. Je ein *Dämpfungsblech 10* ist mit einer *inneren Belagträgerplatte 3* und einer *äußeren Belagträgerplatte 7* vernietet, wobei die *Belagträgerplatten 3, 7* mit *Nietköpfen 4, 5, 6, 8 und 9* versehen sind, die sich durch *Löcher 11 bis 15* in den *Dämpfungsblechen 10* erstrecken. Soweit die *Nietköpfe 4, 5, 6, 8 und 9* als an dem Bremspad ausgebildete Vorsprünge und die *Löcher 11 bis 15* als Aussparungen aufgefasst werden, so sind diese jedenfalls aufgrund der Vernietung **nicht** berührungsfrei zueinander entsprechend **Merkmal 1.7.1** ausgebildet.

f) Der im Einspruchsschriftsatz der Einsprechenden II vorgetragene Auffassung, wonach das Merkmal des erteilten Patentanspruchs 2, das dem Merkmal 1.7.1 entspricht, aus der **DE 696 26 573 T2 (D12)** bekannt sei, kann nicht gefolgt werden. Denn selbst wenn die aus der D12 Fig. 2, 3 bekannten *Ausschnitte 10, 11* als Aussparungen entsprechend Patentanspruch 1 aufgefasst werden, und die erhöhten *Stützflächen 7, 8* als Vorsprünge fungieren würden, so sind diese nicht berührungsfrei zueinander, wie aus den Fig. 2, 3 der D12 unmittelbar hervorgeht. Auch die Beschreibung der D12 gibt **keinen Hinweis** für eine Ausgestaltung entsprechend dem **Merkmal 1.7.1**.

Gleiches gilt für die Offenbarung der Veröffentlichung **EP 0 752 541 A1 (D11)**, die zur selben Patentfamilie wie die D12 gehört.

g) Die übrigen **vorveröffentlichten** Druckschriften **D3, D4, D6, D9, D10 und D15** (bzw. der zur selben Patentfamilie wie D15 gehörenden **D16**) liegen weiter ab. Ob aus diesen Druckschriften, die zwar allesamt Scheibenbremsen zeigen, auch die Merkmale 1.1 bis 1.6 bekannt sind, kann dahingestellt bleiben, denn zumindest

weist **keine** dieser Scheibenbremsen **das Merkmal 1.7.1** auf, wonach eine Aussparung berührungsfrei gegenüber einem korrespondierenden Vorsprung ist.

h) Lediglich aus den **nachveröffentlichten** Druckschriften **D13** und **D14** sind jeweils Scheibenbremsen bekannt, bei denen gemäß Merkmal 1.7.1 eine am Bremspad ausgebildete Aussparung gegenüber einem korrespondierenden, am Bremsträger oder an Teilen des Bremsträgers ausgebildeten Vorsprung berührungsfrei ist; vgl. in D13 Abs. [0038] aE, Fig. 2 - 4 Pos. 20a, 20b, 21; vgl. in D14 Fig. 27, wonach der Vorsprung 396' berührungsfrei zwischen den Kolben 360' liegt.

Hingegen weisen die Scheibenbremsen nach D13 oder D14 keinen benachbart zu dem jeweiligen Bremspad in dem Bremsträger angeordneten oder darin hineinreichenden Einsatz auf, an dem der bremsträgerseitige Vorsprung ausgebildet ist, so dass aus D13 oder D14 die **Merkmale 1.5, 1.6 und 1.7.2 nicht bekannt** sind.

7.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag B1 beruht auch auf einer **erfinderischen Tätigkeit**.

a) Die Druckschriften **D13** und **D14** bleiben auf Grund ihres Altersrangs bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt.

b) Die Beschwerdegegnerin II und Einsprechende II vertritt die Auffassung, dass aus der Druckschrift **D1** die Berührungsfreiheit der Aussparung gemäß Merkmal 1.7.1 für den Fachmann zumindest nahegelegt sei, da das bekannte nietartige Befestigungsmittel der Blattfeder, und nicht die Blattfeder selbst als korrespondierender Vorsprung aufzufassen wäre.

Wie bereits oben zur Neuheit ausgeführt, stellt das aus D1 Fig. 8 bekannte nietartige Befestigungsmittel einen notwendigen Bestandteil der *Blattfeder 42* dar, die einen

Steg 43 in der *Ausnehmung 44* berührend *hintergreift*, so dass aus der D1 das Merkmal 1.7.1 nicht bekannt ist.

Auch ist aus der D1 keine Anregung zu erkennen, die *Blattfedern 42* und die *Ausnehmung 44* berührungsfrei zueinander auszuführen. Denn nach D1 S. 12 Z. 21 - 25 dient das *Hintergreifen des Stegs 43* in der *Ausnehmung 44* durch die *Blattfeder 42* dazu, dass *jeweils die Druckstücke 11, 12 und die Belagträger 3b, 4b* *derart miteinander verbunden [sind], daß ein Zurückziehen der Bremsbeläge 3, 4 bei einem Zurückdrehen der Nachstellelemente 9, 10 und bei einem Lösen der Bremse gewährleistet ist.*

Selbst wenn sich der Fachmann die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe stellt, den *Bremssattel 1* der D1 dahingehend zu verbessern, dass beim Einsetzen des *Bremsbelags 3, 4* sowohl erkennbar ist, ob dieser für die Bremse bestimmt ist, als auch, ob dieser in richtiger Einbaulage montiert wird, hat er keinerlei Veranlassung, die *Blattfedern 42* und die *Ausnehmung 44* berührungsfrei zueinander auszuführen, da sonst die *Bremsbeläge 3, 4* nicht mehr zurückgestellt würden, was aus Sicht der Fachmanns zur Folge hätte, dass die Funktion der aus D1 bekannten *Scheibenbremse* beeinträchtigt wäre.

c) Die Einsprechende II stellt in ihrem Einspruchsschriftsatz vom 03.11.2016 S. 10 die nicht näher ausgeführte Behauptung auf, die Merkmale der erteilten Patentansprüche 2 und 3 (die den Merkmalen 1.7.1 und 1.7.2 des Patentanspruchs nach Hilfsantrag B1 entsprechen) erschlossen sich, unmittelbar aus der Fig. 1 der **D12** und der Fachmann würde diese Merkmale auf beide Bremsbeläge bzw. Bremspads übertragen.

Wie bereits oben zur Neuheit ausgeführt, ist auch aus der D12 das Merkmal 1.7.1 nicht bekannt. Auch ist nicht zu erkennen, dass die D12 einen Hinweis oder eine Anregung zu einer derartigen Ausgestaltung geben würde:

Die D12 offenbart zwar eine Lösung für die Aufgabe, wie *Reibklötze* verwechslungssicher in eine *Gleitsattelscheibenbremse 1* eingebaut werden können (D12 Abs. [0005], [0019] aE, [0023], Fig. 1 - 4). Dafür ist das *Außenprofil der Klötze (2, 3) asymmetrisch*, und die *entsprechenden Trägeröffnungen (4, 5) des Trägers (1A)* sind so an dieses *Außenprofil der Klötze (2, 3)* angepasst, dass *jeder Reibklotz (2, 3) in die Trägeröffnung (4, 5) nur so eingebaut werden kann, daß das Reibmaterial (2A, 3A) einwärts des Trägers (1A) gewandt ist*. Dabei sind die *Klötze (2, 3) so in den Öffnungen (4, 5) in dem Träger (1A) angebracht*, dass die *Klötze (2, 3) innerhalb des Trägers (1A) durch Angriff von äußeren Flächenabschnitten (10, 11, 12, 13) an Stützflächen (6, 7, 8, 9) des Trägers (1A) gestützt werden*; vgl. D12 Anspruch 1. Damit sind, wie auch in der Fig. 3 der D12 dargestellt, die *Flächenabschnitte (10, 11, 12, 13)* und die *Stützflächen (6, 7, 8, 9)* funktionsbedingt zum Stützen der *Reibklötze in den Öffnungen 4, 5* (D12 Abs. [0019] aA) in dauerndem Kontakt, so dass es für den Fachmann aus der D12 keinerlei Anregung dazu gibt, die *Flächenabschnitte* und die *Stützflächen* berührungsfrei zueinander auszuführen.

d) Auch aus den weiteren im Verfahren befindlichen vorveröffentlichten Druckschriften **D2 bis D11 und D15 (bzw. D16)** ist das Merkmal 1.7.1 nicht bekannt; zur Vermeidung von Wiederholungen sie auf obige Ausführungen zur Neuheit verwiesen.

Somit konnte auch von diesen Entgegenhaltungen weder für sich, noch in jeder denkbaren Kombination untereinander eine Anregung zu einer solchen Ausgestaltung gemäß Merkmal 1.7.1 ausgehen.

e) Auch der Umstand, dass dem Fachmann für eine Ausgestaltung eines Bremssattels mit dem Merkmal 1.7.1 möglicherweise keine technischen Schwierigkeiten im Sinne eines nur schwer zu überwindenden Hindernisses im Wege standen, rechtfertigt nicht die Annahme, dass die Kombination der – funktional zusammenwirkenden – Merkmale nach Patentanspruch 1 gemäß

Hilfsantrag B1 für ihn nahegelegen habe und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte. Vielmehr wäre es auch dann erforderlich gewesen, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen (vgl. BGH, Urt. v. 22.01.2013 - X ZR 118/11, Tz. 28 m. w. N. – [Werkzeugkupplung]).

7.4 Die auf den mit Hilfsantrag B1 verteidigten Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 12 betreffen vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Bremssattels nach diesem Patentanspruch 1. Sie sind deshalb zusammen mit diesem gewährbar.

8. Nachdem dem Hilfsantrag B1 stattgegeben wurde, erübrigen sich Ausführungen zu den Hilfsanträgen B2 bis B4.

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

Rothe

Bayer

Krüger

Herbst

Fi