



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 36/19

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Februar 2022

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 10 2009 042 825**

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. Februar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Rothe, sowie der Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Univ. Richter und Dr.-Ing. Herbst beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden zu 1) und 2) wird der Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 07.11.2018 aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag der Einsprechenden zu 1) und 2) auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag der Einsprechenden zu 1) und 2), der Patentinhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 10 2009 042 825, das am 24. September 2009 unter Inanspruchnahme der inneren Prioritäten mit den Aktenzeichen 10 2008 054 024.2 und 10 2009 029 724.3 vom 30. Oktober 2008 bzw. 22. Juni 2009 angemeldet und des-

sen Erteilung am 15. September 2016 veröffentlicht worden ist, ist Einspruch erhoben worden. Die Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf Grund der Anhörung vom 7. November 2018 beschlossen, das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechenden haben ihre Einsprüche auf folgende Dokumente und Entgegenhaltungen gestützt:

- E1 DE 198 31 158 A1
- E2 DE 199 51 577 A1
- E3 DE 10 2004 011 830 A1
- E4 DE 10 2008 005 138 A1
- E5 DE 10 2008 057 647 A1 (nachveröffentlicht, s. Priorität 30.10.2008)
- E6 DE 10 2008 057 648 A1 (nachveröffentlicht, s. Priorität 30.10.2008)
- E7 DE 198 31 160 A1
- E8 EP 1 744 074 A2
- E9 DE 196 54 894 A1
- E9a DE 196 54 915 A1
- E9b DE 196 09 553
- E9c DE 196 32 729.6
- E10 WO 2008/098536 A2
- E11 EP 1 780 442 A2
- E12 EP 0 803 659 A1
- E13 EP 0 972 966 A2
- E14 JP H01-312245 A
- E14a JP H01-312245 A (Übersetzung der E14)
- E15 FR 1 032 572 A
- E16 GB 1 023 912 A
- E17 FR 1 049 924 A
- E18 DE 100 05 544 A1
- E19 EP 0 984 196 A1

- E20 US 2 664 763 A
- E21 US 2 535 958 A
- E22 US 2 280 364 A
- E23 US 2 393 305 A
- E24 DE 198 31 158 A1 (= E1)
- E25 US 2 348 941 A
- E26 DE 10 2009 021 355 A1 (nachveröffentlicht)
- E27 Dipl.-Ing. Bernd Peinemann: Drehzahladaptiver Tilger – eine Alternative für die Schwingungsreduzierung?, ATZ Automobiltechnische Zeitschrift 103 (2001) 4, S. 290 – 296 [Anmerkung: Nicht in der DPMA-Akte auffindbar!]

Ergänzend hierzu haben die Einsprechende EII noch die

- E28 US 3 559 502 A
- E29 DE 101 13 376 A1

und die Einsprechende EI die

- E30 DD 40 068

in das Beschwerdeverfahren eingeführt.

Die Patentabteilung hat in ihrem Beschluss die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 in der Fassung nach Hilfsantrag jeweils als neu und erfinderisch angesehen. So könne der Fachmann keiner der Druckschriften E1 bis E27 das Merkmal des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag, dass die am Außenumfang des Trägerteils angeordnete Berstschutzeinrichtung durch ein dort fest angebundenes Ringteil gebildet ist, entnommen werden. Insbesondere ausgehend von der E11 fehle ihm jegliche Veranlassung, dieses Merkmal aus seinem Fachwissen heraus zu ergänzen. Die Neu-

heit des Gegenstands des Anspruchs 2 gemäß Hilfsantrag sei gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik ebenfalls gegeben, wozu im Beschluss der Patentabteilung auf die fehlenden, ausgegraut dargestellten Merkmale in ihrem Merkmalsvergleich verwiesen wird. Ausgehend von dem nächstliegenden Stand der Technik nach der E8 bestehe für den Fachmann keine Veranlassung, den aufwändigen Pendelmassenaufbau der E25 auf die E8 zu übertragen, zumal hierfür in der Vorrichtung nach E8 kein ausreichender Bauraum vorhanden sei.

Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerden der beiden Einsprechenden.

In ihrer Beschwerdebegründung führt die Einsprechende I aus, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die E11 neuheitsschädlich getroffen sei, wobei für den Fachmann die fehlenden Merkmale der Fliehkraftpendeleinrichtung implizit offenbart und der Begriff „angebunden“ auch eine einstückige Ausführung umfasse. Ausgehend von der E8 gelange der Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 2, wobei ihm die E29 einen Weg aufzeige, wie die Pendelmassen der E8 vorteilhaft herzustellen seien. Die Unteransprüche 3 und 4 könnten ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit begründen, wobei sie bezüglich des Anspruchs 4 noch auf die aus der E30 bekannte Anordnung von Anschlagpuffern hinweist. Ferner bemängelt die Einsprechende I eine ihrer Ansicht nach nicht angemessene Verfahrensführung in dem vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durchgeführten Einspruchsverfahren. So fände sich im angegriffenen Beschluss keine sinnvolle Begründung zu den zwei von ihr vorgebrachten eigenständigen Angriffen mit den Entgegenhaltungen E9b und E26 auf die erteilten Ansprüche 3 und 5, weshalb die Beschwerdegebühr zurück zu erstatten sei. Darüber hinaus sei der Patentinhaberin auch aufzuerlegen, die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu erstatten, da diese durch ihr Verhalten einen unnötigen Aufwand verursacht und die Parteien unangemessen beansprucht habe.

Die Einsprechende II teilt die Auffassung der Einsprechenden I hinsichtlich der Neuheitsschädlichkeit der E11 gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1. Dabei lese der Fachmann die fehlenden Merkmale einer Fliehkraftpendelvorrichtung quasi mit, da diese für die Ausführung der Lehre selbstverständlich und nahezu unerlässlich seien; des Weiteren schließt sie sich der Ansicht an, dass der Begriff „angebunden“ auch eine einteilige Ausgestaltung wie bei der E11 umfasse. Ergänzend zur Argumentation der Einsprechenden 1 zum Naheliegen des Anspruchs 2, den sie bezüglich des Merkmals 2.7 als unzulässig erweitert ansieht, hebt sie die Relevanz der E29 im Hinblick auf die spezielle Ausbildung der beiden äußeren Deckbleche hervor, die aus Korrosionsschutzgründen beschichtet seien und sich damit von den inneren, den Massekörper bildenden Platten, unterscheiden. Hinsichtlich der Rückerstattung der Beschwerdegebühr und der Erstattung der Kosten des Beschwerdeverfahrens schließt sie sich dem Vorbringen der Einsprechenden I an.

Die Patentinhaberin hat sich zu den Auffassungen der beiden Einsprechenden und auch ansonsten nicht zur Sache geäußert und mit Mitteilung vom 9. Februar 2022, eingegangen am 11. Februar 2022, um eine Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Die ordnungsgemäß geladene Patentinhaberin ist zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Die Einsprechende I und Beschwerdeführerin zu 1) hat den Antrag gestellt,

1. den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 07.11. 2018 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen,
3. der Patentinhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Einsprechende II und Beschwerdeführerin zu 2) hat den Antrag gestellt,

1. den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 07.11. 2018 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen,
3. der Patentinhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der geltende Anspruch 1 lautet in der von der Patentabteilung beschränkt aufrechterhaltenen Fassung und mit hinzugefügter Gliederung:

- 1.1 Drehmomentübertragungseinrichtung (1, 1a, 1b, 1c, 1d) in einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges mit einem Drehschwingungsdämpfer (5)
- 1.2 mit zwei aufeinander entgegen der Wirkung zumindest eines Energiespeichers (6, 6a, 7) begrenzt verdrehbar gelagerten Dämpferteilen (3, 4, 4a)
- 1.3 und einem Fliehkraftpendel (10, 10a, 10b, 10c) mit einem mit einem der Dämpferteile (4) dreh schlüssig verbundenen angeordneten Trägerteil (13, 13a, 13b),
- 1.4 das mehrere über den Umfang verteilte und begrenzt zu dieser mittels Wälzkörpern (30) gegenüber dem Trägerteil (13, 13a, 13b) verschwenkbare Pendelmassen (14, 14a, 14b) aufnimmt,
- 1.5 wobei die Pendelmassen (14, 14a, 14b) zumindest nach radial außen gekapselt sind,
- 1.6 wobei das Trägerteil (13) aus einem mit einem Dämpferteil (4) verbundenen, die Pendelmassen (14) tragenden Flanschteil gebildet ist,
- 1.7 wobei eine Berstschutzeinrichtung (17) am Außenumfang des Trägerteils (13) angeordnet ist,
- 1.7.1 wobei die Berstschutzeinrichtung (17) durch ein am Außenumfang des Trägerteils (13) fest angebundenes Ringteil (18) gebildet ist.

Der geltende Anspruch 2 lautet in der von der Patentabteilung beschränkt aufrechterhaltenen Fassung und mit hinzugefügter Gliederung:

- 2.1 Drehmomentübertragungseinrichtung (1, 1a, 1b, 1c, 1d) in einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges mit einem Drehschwingungsdämpfer (5)
- 2.2 mit zwei aufeinander entgegen der Wirkung zumindest eines Energiespeichers (6, 6a, 7) begrenzt verdrehbar gelagerten Dämpferteilen (3, 4, 4a)
- 2.3 und einem Fliehkraftpendel (10, 10a, 10b, 10c) mit einem mit einem der Dämpferteile (4) drehschlüssig verbundenen angeordneten Trägerteil (13, 13a, 13b),
- 2.4 das mehrere über den Umfang verteilte und begrenzt zu dieser mittels Wälzkörpern (30) gegenüber dem Trägerteil (13, 13a, 13b) verschwenkbare Pendelmassen (14, 14a, 14b) aufnimmt,
- 2.5 wobei die Pendelmassen (14, 14a, 14b) zumindest nach radial außen gekapselt sind,
- 2.6 wobei die Pendelmassen (14a) aus einem Massekörper (26) und zwei diesen axial flankierenden Deckblechen (27) gebildet ist,
- 2.7 wobei Massekörper (26) und Deckbleche (27) miteinander vernietet sind.

Hierbei entsprechen die Merkmale 1.1 bis 1.5 des Anspruchs 1 den Merkmalen 2.1 bis 2.5 des Anspruchs 2. Auf die Ansprüche 1 und 2 sind jeweils die Ansprüche 3 und 4 in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung rückbezogen. Zu deren Wortlaut sowie zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die jeweils form- und fristgerecht eingelegten Beschwerden sind zulässig. In der Sache führen die Beschwerden der Einsprechenden zum Erfolg, da das Patent in der geltenden Fassung nicht patentfähig ist.

## 1. Zum Patentgegenstand

Das Streitpatent betrifft in der geltenden, d.h. im Einspruchsverfahren beschränkt aufrechterhaltenen Fassung eine Drehmomentübertragungsvorrichtung in einem Antriebsstrang gemäß einem der Ansprüche 1 und 2 (siehe Abs. [0001] der geltenden Beschreibungsseite 2 der Streitpatentschrift, nachfolgende SPS genannt).

Nach Absatz [0002] seien Drehmomentübertragungseinrichtungen mit einem Drehschwingungsdämpfer in Form eines geteilten Schwungrades mit zwei gegeneinander begrenzt entgegen der Wirkung von Energiespeichern begrenzt verdrehbaren Dämpferteilen wie Schwungmassen mit entsprechenden Beaufschlagungsbereichen für die Energiespeicher bekannt. Dies Drehmomentübertragungseinrichtungen würden durch Fliehkraftpendel ergänzt, bei denen bevorzugt das sekundäre Dämpferteil ein Flanschteil aufweist, an dem über den Umfang verteilt mehrere Pendelmassen mittels Wälzkörper begrenzt verschwenkbar aufgenommen sind.

Ein derartig in die Drehmomentübertragungseinrichtung integriertes Fliehkraftpendel unterstütze den Drehschwingungsdämpfer bei der Dämpfung von eingetragenen Drehschwingungen, wobei die Auslegung des Fliehkraftpendels dabei so erfolgen könne, dass eine drehzahlabhängige Schwingungstilgung erreicht werden könne (Abs. [0003]).

Gemäß Absatz [0004] neigten derartige Fliehkraftpendel über die Lebensdauer zu einem sich verändernden Tilgungsverhalten, insbesondere, wenn infolge Korrosion der Bauteile der Resonanzbereich geändert und verschlechtert werde. Weiterhin könnten berstende Fliehkraftpendel die Umgebung des Fliehkraftpendels schädigen. Weiterhin könnten die Pendelmassen bei längeren Stillstandzeiten des Kraftfahrzeugs an dem Flanschteil korrodieren oder gegenüber diesen eine erhöhte Reibung ausbilden.

Das Streitpatent gibt in Absatz [0006] als die im vorliegenden Patent zu lösende Aufgabe an, eine Drehmomentübertragungseinrichtung vorzuschlagen, deren Fliehkraftpendel sicher und über die Lebensdauer mit gleicher Qualität betrieben werden kann.

Diese Aufgabe wird im Streitpatent durch zwei alternativ ausgestaltete Drehmomentübertragungseinrichtungen mit den Merkmalen der Ansprüche 1 oder 2 gelöst.

2. Als Fachmann wird ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit einem Abschluss als Diplomingenieur (FH) oder Master an einer Hochschule ohne Promotionsrecht angesehen, der über eine mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Torsionsschwingungsdämpfern in Fahrzeugantriebssträngen verfügt.

3. Ein solcher Fachmann wird den vorgenannten Merkmalen folgendes Verständnis zugrunde legen:

Bei der Vorrichtung gemäß den **Merkmalen 1.1/2.1 und 1.2/2.2** handelt es sich um eine dem Fachmann hinlänglich aus dem Stand der Technik bekannte Ausgestaltung einer Drehmomentübertragungseinrichtung mit einem aus zwei gegeneinander begrenzt verdrehbaren Dämpferteilen bestehenden Drehschwingungsdämpfer. Des Weiteren ist nach **Merkmal 1.3/2.3** noch ein Fliehkraftpendel vorhanden, das ein mit einem der beiden Dämpferteile drehfest verbundenes Trägerteil aufweist. Dieses Trägerteil nimmt gemäß **Merkmal 1.4/2.4** mehrere über den Umfang verteilte Pendelmassen auf, die gegenüber dem Trägerteil mittels Wälzlager begrenzt verschwenkbar sind.

Gemäß **Merkmal 1.5/2.5** sind die Pendelmassen zumindest nach radial außen gekapselt. Nach dem üblichen Verständnis bedeutet „gekapselt“ zwar eher, dass das (ein-)gekapselte Teil vollständig von einer Hülle bzw. Kapsel umgeben ist – dieser Sachverhalt wird im Streitpatent als „Vollkapselung“ bezeichnet. Für die anspruchsgemäße Kapselung ist es nach Merkmal 1.5/2.5 allerdings bereits ausreichend, wenn diese die Pendelmassen lediglich nach radial außen abschirmt, so dass ein Abschleudern von geborstenen Teilen nach radial außen verhindert und damit „ein Berstschutz für die radial außen liegende Umgebung“ gebildet wird; darüber hinaus ist hierdurch die Lagerung der Pendelmassen gegenüber (von radial außen) anfallenden Verschmutzungen und Kondenswasser geschützt (siehe Absatz [0008], 2. Hälfte i.V.m. Figuren 1 und 2). Bei der Kapselung der Pendelmassen, insb. zur Bewerkstelligung eines Berstschutzes, handelt es sich um eine Ausgestaltung der beanspruchten Drehmomentübertragungsvorrichtung bzw. deren Komponenten Drehschwingungsdämpfer und Fliehkraftpendel, wobei der Begriff „gekapselt“ auch eine unmittelbare Umhüllung impliziert; die Umgebungsperipherie der Drehmomentübertragungseinrichtung wie z.B. Kupplungsgehäuse, Motorraum etc., mag zwar zweifellos als Berstschutzeinrichtung fungieren und die Pendelmassen zumindest mittelbar radial außen umgeben, stellt aber keine anspruchsgemäße Umsetzung des Merkmals 1.5 bzw. 2.5 im Rahmen der Ausgestaltung der Drehmomentübertragungseinrichtung dar; darüber hinaus wird bspw. durch die Kupplungsglocke auch nicht der weitere Aspekt der Kapselung, nämlich der unmittelbare Schutz gegen Verschmutzung und Kondensatanfall von radial außen, erreicht.

In **Anspruch 1** wird die Ausbildung der Berstschutzeinrichtung mit den Merkmalen 1.6 bis 1.7.1 in der Weise konkretisiert, dass das Trägerteil als Flanschteil ausgebildet ist (**Merkmal 1.6**) und durch ein am Außenumfang des Trägerteils fest angebundenes Ringteil eine Berstschutzeinrichtung gebildet ist (**Merkmale 1.7, 1.7.1**). Die Formulierung, dass es sich jeweils um ein Trägerteil und ein Ringteil handelt, wobei letzteres an ersteres fest angebunden sein soll, wird der Fachmann so verstehen, dass es sich um zwei separate Teile handelt (s.a. unterschiedliche Schraffur des Trägerteils 13 und des Ringteils 18 in Figur 1), wobei strukturell betrachtet das

Trägerteil als Flansch (s.o. Merkmal 1.6) und das Ringteil entsprechend seiner Bezeichnung ringförmig ausgebildet ist. Diese beiden Teile sind in nicht näher beschriebener Weise fest miteinander verbunden (vgl. Abs. [0034]), so dass der Fachmann jegliches geeignete Verbindungsverfahren wie Schweißen, Aufschumpfen etc. in Betracht ziehen kann und es somit im Detail nicht auf die Art der Verbindung ankommt.

In der alternativen Ausgestaltung nach **Anspruch 2** werden die Pendelmassen durch einen Massekörper gebildet, an den (beidseitig) zwei axial flankierende Deckbleche angenietet sind (**Merkmale 2.6, 2.7**). Hierdurch wird ein im Wesentlichen dreiteiliger Aufbau beansprucht, wobei durch die Wortwahl für den Fachmann impliziert wird, dass der Massekörper den wesentlichen Teil des Gewichts des zusammengesetzten Körpers ausmacht, wogegen die Deckbleche in funktioneller Hinsicht den Massekörper an den axialen Seiten abdecken, d.h. flankieren sollen; die Deckbleche sind allerdings hinsichtlich ihres Gewichts nicht beschränkt (s.a. Figuren 3 bis 5). Die Deckbleche können bei einer Vollkapselung des Fliehkraftpendels durch das Anbringen von Abstandsstücken der axialen Positionierung innerhalb der Flanschteile sowie als Anschlag (s. Abs. [0037] bis [0040]) dienen. Somit handelt es sich um zwei, im Hinblick auf ihre Funktion unterschiedlich ausgestaltete Bestandteile der Pendelmasse (vgl. Figur 6).

4. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist nicht patentfähig (§§ 1 bis 5 PatG).

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 mag zwar unter Zugrundelegung der obigen Auslegung neu gegenüber dem Gegenstand der EP 1 780 442 A2 (E11) sein, er beruht demgegenüber jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die E11 offenbart in Figur 1 eine Drehmomentübertragungseinrichtung in einem Antriebsstrang (eines Kraftfahrzeugs) mit einem Drehschwingungsdämpfer 1 (s. Titel,

Abs. [0001]), der zumindest eine Energiespeichereinheit 6 zwischen zwei begrenzt verdrehbaren Dämpferteilen (Primärschwungmasse 2 und Sekundärschwungmasse 4) aufweist (Merkmale 1.1, 1.2). An der Sekundärschwungmasse 4 ist über ein fest verbundenes Trägerteil eine Fliehkraftpendelvorrichtung 41 angeordnet (Merkmal 1.3), wobei auf Grund fehlender Angaben keine eindeutigen Aussagen über den Aufbau gemäß Merkmal 1.4, insbesondere der Lagerung von mehreren über den Umfang verteilten Pendelmassen mittels Wälzkörpern, getroffen werden können (fehlendes Merkmal 1.4). Die Pendelmassen (zumindest zwei sind gezeigt!) des Fliehkraftpendels 41 sind offensichtlich durch die Querstege des Trägerteils radial nach außen gekapselt (Merkmal 1.5), wobei das Trägerteil selbst als Flansch, der mit der Sekundärmasse 4 verbunden ist, ausgebildet ist (Merkmal 1.7). Durch die T-förmigen Auskragungen des Trägerteils wird zwar zweifellos eine Berstscheitelinrichtung gebildet, jedoch nicht in anspruchsgemäßer Weise durch die Anbindung eines (separaten) Ringteils (siehe diesbezügliche Auslegung), sondern durch eine integrale Ausbildung in Verbindung mit dem flanschförmigen Trägerteil (fehlendes Merkmal 1.7.1).

Die fehlenden Merkmale 1.4 und 1.7.1 können allerdings keine erfinderische Tätigkeit begründen, da es sich hierbei lediglich um bekannte, fachmännische Ausgestaltungen handelt, die zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehören und deren Nutzung sich im vorliegenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt (vgl. BGH GRUR 647 – Farbversorgungssystem).

So lehrt die E11 dem Fachmann, an dem Flansch eines T-förmig ausgebildeten Trägerteils ein Fliehkraftpendel vorzusehen, ohne jedoch konkrete Details zu dessen baulicher Ausgestaltung zu geben (s. Sp 4, Z. 55 bis 57). Da dem Fachmann allerdings die Ausgestaltung von derartig angeordneten Fliehkraftpendeln in seinem Fachgebiet einschlägig bekannt ist, stellt die bauliche Umsetzung an dem Flansch des vorzusehenden Fliehkraftpendels lediglich eine fachmännische Maßnahme dar. Zum Beleg des diesbezüglichen Fachwissens wird beispielsweise auf die E4 (Fig. 1, 2, Bez. 4, 11, 12, 16), E7 (Fig. 2, Bez. 2, 3, 6), E8 (Fig. 4,5, Bez. 2, 11, 21, 25), E10

(Fig. 1, 2, Bez. 2, 11, 12, 16), E12 (Fig. 1, 3, 5, Bez. 1, 2, 5) und E13 (Fig. 1, Bez. 3, 5, Abs. 17) verwiesen, die jeweils an einem mittigen Flansch mehrere über dessen Umfang verteilte, wälzgelagerte Pendelmassen-Paare zeigen (Merkmal 1.4).

Des Weiteren ist für den Fachmann offensichtlich, dass der oberhalb der Pendelmassen an dem Trägerflansch angeordnete Quersteg der Abschirmung der Pendelmassen nach radial außen im Sinne einer Berstschutzeinrichtung dient. Der Quersteg ist zwar bei der E11 integral mit dem Flansch als Gussteil ausgeführt, jedoch ist dem Fachmann als alternatives Herstellverfahren bekannt, solche Bauteile auch als Schweißkonstruktion herzustellen. Dies ist im vorliegenden Fall auf einfache Weise möglich und bietet sich aus konstruktiver Sicht hierbei bereits deshalb in vorteilhafter Weise an, da nur ein Kreisring an den Flansch angeschweißt werden muss. Die Auswahl bzw. die Entscheidung hierüber ist lediglich eine Frage der Stückzahlen, wobei bei kleinen Stückzahlen üblicherweise Schweißkonstruktionen bevorzugt werden, um die höheren Werkzeugkosten von Gussteilen zu vermeiden. Zudem wird im Streitpatent auch kein besonderer Aspekt der Art der Verbindung erwähnt.

Damit gelangt der Fachmann ausgehend von E11 in Verbindung mit seinem Fachwissen in naheliegender Weise zum Gegenstand mit allen Merkmalen des Anspruchs 1.

5. Der Gegenstand des als zulässig erachteten geltenden Anspruchs 2 beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5.1 Der geltende Anspruch 2 ist nicht unzulässig erweitert.

Der geltende Anspruch 2 entspricht dem erteilten Anspruch 5, wobei dessen Merkmale 2.1 bis 2.5 sowie 2.6 auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 14

beruhen. Die Verbindung der Deckbleche mit dem Massekörper durch Vernieten entsprechend dem Merkmal 2.7 ist als Einzelmaßnahme in den Absätzen [0037] OS, letzter Satz, und [0038] OS, 4. Satz, beschrieben und in den Figuren 5, 6, Bez. 26, 27 und 38 gezeigt. Dabei wird in der Vernietung lediglich eine mögliche und vorliegend zweckmäßige Maßnahme zur festen Verbindung der Deckbleche mit dem Massekörper gesehen; ein darüber hinausgehender, funktionell untrennbarer Zusammenhang mit anderen Merkmalen, insb. der weiteren alternativen Funktionalitäten der Deckbleche, kann nicht erkannt werden. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der Patentinhaber nicht gezwungen ist, alle Merkmale eines Ausführungsbeispiels zur Beschränkung in den Anspruch aufzunehmen (vgl. BGH GRUR 2008, 60 – Sammelhefter II, insb. Leitsatz a) i.V.m. Abs. 30).

5.2 Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 2 wird ausgehend von der EP 1 744 074 A2 (E8) in Kombination mit der DE 101 13 376 A1 (E29) nahegelegt.

Die E8 zeigt in der Figur 12 und beschreibt im Anspruch 1 sowie in den Absätzen [0030] und [0031] eine Drehmomentübertragungseinrichtung mit einem Dreh-schwingungsdämpfer 107 und einem Fliehkraftpendel 133 entsprechend den Merkmalen 2.1 bis 2.5. Dabei ist dem Fachmann aus der E29 bekannt, die Trägheitsmassen von Fliehkraftpendeln aus gebündelten, insb. miteinander vernieteten Blechpaketen auszubilden, „um den Herstellungsaufwand für Bauteile von Schwingungstilgern zu senken“ (s. Abs. [0004]). Daraus ergibt sich für den Fachmann die Veranlassung, im Hinblick auf eine Kostenreduzierung die E29 in Betracht zu ziehen. Dabei wird in E29 ausdrücklich auch dazu angeregt, die äußeren Platten hinsichtlich eines Korrosionsschutzes mit einer Beschichtung zu versehen (s. Abs. [0011], Anspruch 5), was der Fachmann bei den vorliegenden Randbedingungen ebenfalls als zweckmäßig ansehen wird. Damit gelangt er in naheliegender Weise zu einem Gegenstand, der auch die Merkmale 2.6 und 2.7 aufweist, wobei die äußeren, beschichteten Platten den anspruchsgemäßen Deckblechen und das innere Plattenpaket dem Massekörper entsprechen.

Detailliertere Ausführungen zur mangelnden Patentfähigkeit des Anspruchs 2 erübrigen sich, da das Patent bereits auf Grund der mangelnden Patentfähigkeit des Anspruchs 1 in seiner Gesamtheit zu widerrufen ist (vgl. BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät)

### III.

Die Anträge der Einsprechenden I und II auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach § 73 (3) 2 PatG und § 80 (3) PatG angeordnet werden, wenn die Einbehaltung der Gebühr auf Grund besonderer Umstände nicht der Billigkeit entspricht (s. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 11. Aufl., § 73 Rdn 136). Besondere Umstände bzw. Gründe können beispielsweise Mängel in der Begründung oder ein Übergehen erheblichen Vorbringens darstellen (s. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 11. Aufl., § 73 Rdn 148 f.).

Beide Umstände liegen hier allerdings nicht vor. So hat die Patentabteilung in ihrem Beschluss die von der Einsprechenden I angeführten eigenständigen Angriffe durchaus berücksichtigt, auch wenn dies zum Teil nur mittelbar erfolgt ist. So führt sie bezüglich der Neuheit des Anspruchs 1 (erteilter Anspruch 3) aus, dass in keiner der Entgegenhaltungen, also auch nicht bei der E9b, das Merkmal 1.7 offenbart sei (s. Kap. C.2.1.1 des angegriffenen Beschlusses); ferner gehe aus keiner der genannten Schriften ein Hinweis oder eine Anregung auf eine derartige Ausgestaltung hervor. Hierbei verweist sie im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit ausdrücklich auf die von der Einsprechenden I (dort als E II bezeichnet) angeführte E9b, welche die Patentabteilung allerdings vom Anspruchsgegenstand als weiter wegführend ansieht (s. S. 11, 1. Absatz, des angegriffenen Beschlusses i.V.m. vorhergehenden Absatz). Bezüglich der von der Einsprechenden I als dem Anspruch 2 (erteilter An-

spruch 5) neuheitsschädlich entgegenstehenden E26 ist dem angefochtenen Beschluss unter C.2.2.3 entnehmbar, dass diese als nachveröffentlichte Schrift nicht für die erfinderische Tätigkeit herangezogen werden kann; bezüglich der Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 2 wird im angegriffenen Beschluss auf den in Tabellenform dargestellten Merkmalsvergleich verwiesen, in dem bei der E26 die Merkmale 2.5 bis 2.7 ausgegraut, d.h. als nicht vorhanden, dargestellt sind. Der Beschluss mag zwar in dieser Hinsicht aus Sicht der Einsprechenden I unbefriedigend sein, da detaillierte Angaben fehlen, warum diese Merkmale bei der E26 nicht vorhanden sind bzw. die Patentabteilung diese bei der E26 nicht verwirklicht sieht. Dies stellt jedoch keinen schwerwiegenden Mangel der Begründung dar, da die tragenden Erwägungen im Beschluss trotzdem erkennbar sind (s. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 11. Aufl., § 73 Rdn 148).

Jedenfalls rechtfertigt die unterschiedliche Beurteilung der Relevanz der entgegengesetzten Druckschriften sowie der darin offenbarten Merkmale nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

#### IV.

Die Anträge der beiden Einsprechenden, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Patentinhaberin aufzuerlegen, sind zwar gemäß § 80 (1) PatG zulässig, aber unbegründet und deshalb zurückzuweisen.

Im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG gilt im Regelfall der Grundsatz der eigenen Kostentragung, d.h. jeder Beteiligter trägt unabhängig vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten selbst. Ein Abweichen von diesem Grundsatz der Kostenauflegung bedarf gemäß § 80 (1) PatG besonderer, über den normalen Verfahrensausgang hinausgehender Umstände, wie sie sich aus einem erheblichen Verstoß eines Verfahrensbeteiligten gegen die allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht ergeben

können (vgl. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 11. Aufl., § 80 Rdn. 9). Nur wer vorwerfbar durch Säumnis, Nachlässigkeit oder sonstige vermeidbare Störungen des Verfahrensablaufs unnötige Kosten verursacht, muss diese billigerweise tragen (vgl. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 11. Aufl., § 80 Rdn. 13).

Derartige Gesichtspunkte sind im vorliegenden Fall allerdings nicht ersichtlich. So hat sich die Patentinhaberin zwar im Laufe des Beschwerdeverfahrens nicht sachlich geäußert und auch keine Hilfsanträge als Reaktion auf den Ladungszusatz des Senats gestellt. Dieses Verhalten bringt jedoch lediglich ihr fehlendes Interesse an einer (beschränkten) Verteidigung ihres Patents zum Ausdruck, was in ihrem eigenen Ermessen liegt und ihr selbstverständlich nicht zur Last gelegt werden kann. Des Weiteren hat sie auch keine mündliche Verhandlung beantragt, sondern vielmehr in ihrem Schriftsatz vom 09.02.2022, d.h. zwei Wochen und damit in angemessener Zeit vor dem Verhandlungstermin, um eine Entscheidung nach Aktenlage gebeten und damit indirekt auch ihre Nichtteilnahme an der mündlichen Verhandlung zum Ausdruck gebracht. Die Tatsachen, dass sie dann auch tatsächlich nicht zur Verhandlung erschienen ist und auch kurzfristig keine weiteren Anträge gestellt hat, zeigen zudem, dass ihr Verhalten weder verfahrenstaktisch bedingt war noch Störungen im Verfahrensablauf verursacht hat. Damit sind ihr auch in dieser Hinsicht keine Verstöße mangelnder Sorgfaltspflicht vorzuwerfen (s.a. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 11. Aufl., § 80 Rdn. 16, Punkt 7. und 8.)

Die Durchführung der mündlichen Verhandlung, die von den beiden Einsprechenden hilfsweise beantragt worden war, ist vom Senat zur Wahrung des rechtlichen Gehörs vor der endgültigen Entscheidung in der Sache jedenfalls als sachdienlich angesehen worden, zumal auch in den Erwiderungen der beiden Einsprechenden auf den Ladungszusatz des Senats davon abweichende Auffassungen angeführt worden sind.

Der Patentinhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, entspricht somit nicht der Billigkeit, da dieser keine (gravierenden) Verstöße der Sorgfaltspflicht anzulasten sind.

## V.

### **Rechtsmittelbelehrung**

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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

Rothe

Kruppa

Richter

Dr. Herbst

Wei