

# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 10/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. Dezember 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 40 07 208

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2001 durch den Vorsitzenden

Richter Dipl.-Ing. Rübél sowie die Richter Heyne, Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb und Dipl.-Ing. Sperling

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der angefochtene Beschluß aufgehoben und das Patent widerrufen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das am 7. März 1990 angemeldete Patent 40 07 208, für das die Priorität der japanischen Erstanmeldung 1-61 430 vom 13. März 1989 in Anspruch genommen worden ist, mit Beschluß vom 7. Dezember 1999 in vollem Umfang aufrechterhalten. Zur Begründung dieses Beschlusses wird ausgeführt, daß der erteilte Anspruch 1 zulässig und sein Gegenstand im Hinblick auf die im Verfahren befindlichen Druckschriften auch patentfähig sei.

Gegen diesen Beschluß der Patentabteilung richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Die Patentinhaberin verteidigt gemäß ihrem Hauptantrag das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 und 2, von denen der Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Freilaufkupplung mit Drehmomentbegrenzungsfunktion zum Übertragen von Drehmoment zwischen einem Innenkörper (14,

21) und einem den Innenkörper umgreifenden Außenring (11) bis zum Erreichen eines Grenzdrehmoments, wobei an der Innenumfangsfläche des Außenringes (11) eine Mehrzahl von Nockenflächen (12) ausgebildet ist; zwischen den Nockenflächen (12) und dem Innenkörper (14, 21) eine Mehrzahl von Klemmrollen (15) angeordnet ist; die Klemmrollen (15) mittels Federn (17) in einer Richtung vorgespannt sind, in welcher sie zwischen dem Außenring (11) und dem Innenkörper (14, 21) eingeklemmt werden; die Federn (17) eine vorbestimmte Federkraft aufweisen, die bis zum Erreichen des Grenzdrehmoments ausreicht, um die Klemmrollen (15) zwischen den Nockenflächen (12) und dem Innenkörper (14, 21) in Klemmeingriff zu halten, wenn auf den Innenkörper ein Drehmoment in der Drehrichtung aufgebracht wird, in welcher die Klemmrollen (15) außer Klemmeingriff zu kommen suchen; in dem Außenring (11) ein Käfig (13) sitzt, der mit einer Mehrzahl von Taschen (16) zur Aufnahme der Klemmrollen (15) versehen ist; der Käfig (13) Federführungsflächen zum Führen der radial innenliegenden Seite der Federn (17) aufweist; der Außenring (11) in etwa in Umfangsrichtung gerade verlaufende Federführungsflächen zum Führen der radial außenliegenden Seite der Federn (17) sowie Federstützflächen (18) aufweist, an denen sich die Federn (17) mit dem von der zugehörigen Klemmrolle (15) abliegenden Ende unmittelbar abstützen; und die Federn (17) durch die Federstützflächen (18) in etwa in Umfangsrichtung und durch die Federführungsflächen des Außenringes und des Käfigs in Position gehalten sind."

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag weist eine sich an den Anspruch 1 des Hauptantrages anschließende Ergänzung auf, die folgendermaßen lautet:

", wobei die Federn (17) gebogene Blattfedern sind und die Federn so montiert sind, daß die Biegekanten in Radialrichtung des Außenrings verlaufen".

Zum Wortlaut des gemäß Haupt- und Hilfsantrag gleichlautenden Patentanspruchs 2 wird auf die Akte verwiesen.

Die Einsprechende vertritt u.a. die Auffassung, daß der Patentanspruch 1 gemäß Haupt- oder Hilfsantrag insbesondere hinsichtlich des Merkmals der Federführungsflächen unzulässig erweitert worden sei und deshalb keinen Bestand haben könne.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent nach dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Haupt- bzw Hilfsantrag (jeweils Patentansprüche 1 bis 2) beschränkt aufrechtzuerhalten und insoweit die Beschwerde zurückzuweisen. Außerdem beantragt sie die Aufnahme des folgenden Disclaimers:

Aus dem Merkmal, daß Federführungsflächen zum Führen der radial außen liegenden Seiten am Außenring vorgesehen sind, werden keine Rechte hergeleitet.

Die Patentinhaberin ist der Ansicht, daß der Patentanspruch 1 gemäß Haupt- oder Hilfsantrag mit den vorgenommenen Ergänzungen und dem beantragten Dis-

claimer zulässig sei. Abgesehen davon sei das Gericht nach Auffassung der Patentinhaberin nur zur Überprüfung des im Einspruchsverfahren geltend gemachten Einspruchsgrundes der mangelnden Patentfähigkeit befugt.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat Erfolg.

1. Der Patentanspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag ist nicht zulässig.

Mit dem Haupt- und Hilfsantrag werden dem Gericht geänderte Anspruchsfassungen unterbreitet, die durch Merkmalsergänzungen zum erteilten und im Verfahren vor dem Patent- und Markenamt abgehandelten Anspruch 1 unterschiedlich sind und somit im Beschwerdeverfahren zu einem neuen Sachverhalt führen. Hierdurch ist das Gericht berechtigt, den abgeänderten Anspruch 1 gemäß Haupt- oder Hilfsantrag mit all seinen Merkmalen auf sämtliche gesetzmäßigen Widerrufsründe und somit auch auf unzulässige Erweiterungen zu prüfen. Der Senat ist nicht, wie die Patentinhaberin meint, ausschließlich an die Überprüfung des im Einspruchsverfahren geltend gemachten Widerrufsgrundes, in diesem Fall der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, gebunden. Vielmehr ist das Gericht bei dieser Sachlage befugt, erstmals zu untersuchen, ob mit dem neuen Patentanspruch 1 eine Erweiterung des Schutzbereiches des Patents vorliegt, und hierauf gegebenenfalls seine Entscheidung zu stützen (GRUR 97, 445 – Digitales Telefonsystem). Eine in diesem Umfang durchzuführende Überprüfung der Zulässigkeit des Anspruchs ergibt, daß der Anspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag gegenüber der ursprünglichen Offenbarung einen anderen Gegenstand (aliud) umschreibt und darüber hinaus auch den Schutzbereich des Patentes in unzulässiger Weise ändert.

## 1.1 Zum Hauptantrag

Zunächst enthält der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag mit dem Merkmal, daß der Außenring in etwa in Umfangsrichtung gerade verlaufende Federführungsflächen zum Führen der radialaußenliegenden Seite der Federn aufweist, eine unzulässige Änderung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen. Der angegebene Verlauf von Federführungsflächen kann schon deshalb nicht offenbart sein, weil den ursprünglichen Unterlagen nicht einmal Federführungsflächen am Außenring zu entnehmen sind. Im Zusammenhang mit dem Außenring sind "Federführungsflächen" *expressis verbis* nicht offenbart, und weder der ursprünglichen Beschreibung noch den Zeichnungen ist eine solche Federführungsfunktion zu entnehmen. Denn die von der Patentinhaberin zitierte Beschreibungsseite 5, Absatz 4 weist lediglich darauf hin, daß der Außenring Ausnehmungen zur Aufnahme der Federn und die Endwände dieser Ausnehmungen Abstützflächen für die Federn aufweisen, und die Zeichnungen, insbesondere Figuren 1 bis 4 zeigen zwischen Feder und Innenfläche des Außenringes einen Abstand, der vom Fachmann – einem Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Kupplungen, insbesondere der Freilaufkupplungen – nicht zwingend als Führungsspiel verstanden wird und somit eine Federführungsfunktion der Außenringwandung nicht als zur Erfindung gehörig zu erkennen gibt.

Ebenso findet auch das letzte Merkmal des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, wonach die Federn durch die Federstützflächen und in etwa in Umfangsrichtung durch die Federführungsflächen des Außenringes und des Käfigs in Position gehalten sind, in den ursprünglichen Unterlagen keine Stütze. Dies ergibt sich nicht nur im Hinblick auf die oben dargelegte unzureichende Offenbarung der Federführungsfläche des Außenringes, sondern auch dadurch, daß das positionierte Halten der Feder durch **die Federstützflächen und die Federführungsflächen** erreicht werden soll. Hierbei geht es für den Fachmann um Maßnahmen, die einer radialen Verlagerung der Feder entgegenwirken, denn die Federstützfunktion der

Abstützfläche ist bereits im vorangegangenen Merkmal des Anspruchs 1 angegeben und die Stützfläche kann folglich hier nicht in diesem abstützenden Sinne verstanden werden. Mit dem hier in Rede stehenden Merkmal des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag wird dem Fachmann somit die Anweisung gegeben, die Federstützfläche über die Abstützfunktion hinaus derart auszubilden, daß sie selbst – z.B. durch einen vorstellbaren Formschlußeingriff – ein positioniertes Halten der Feder in bezug auf radiale Verlagerungen der Feder ermöglicht oder zumindest in Verbindung mit den Federführungsflächen dazu beiträgt. Eine derartige Ausbildung der Federstützfläche ist den ursprünglichen Unterlagen jedoch nicht zu entnehmen. Denn offenbart ist nur, daß die Federstützfläche hinsichtlich der Feder unmittelbar abstützend wirkt und die käfigseitige Führungsfläche sowie die beabstandet zur Feder dargestellte Wandung des Außenringes bis zur Federstützfläche reichen. Beim Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dagegen werden mit der Federstützfläche und der außenringseitigen Führungsfläche andere Mittel zum positionierten Halten der Feder eingesetzt, die für diesen Zweck nicht zur Erfindung gehörig erkennbar sind und die gegenüber dem Gegenstand der Anmeldung zu einem Aliud führen.

Auch wird mit dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag der Schutzbereich des Patentes in unzulässiger Weise verändert. Dies ergibt sich wiederum aus dem unterschiedlichen Umfang der Mittel, die zum positionierten Halten der Feder im erteilten Anspruch 1 und im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag angegeben werden. Nach dem erteilten Anspruch 1 soll das positionierte Halten der Feder, das in radialer Richtung zu verstehen ist, allein durch die Federstützflächen, d.h. durch deren Ausbildung, bewirkt werden. Abgesehen davon, daß eine derartige Ausbildung der Federstützfläche, wie zuvor auch ausgeführt wurde, generell nicht den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen ist, sind gemäß Anspruch 1 des Hauptantrages noch zusätzlich zu den Federstützflächen die Federführungsflächen vorgesehen, um die Federn in Position zu halten. Durch diese additive oder kombinatorische Art des positionierten Haltens der Federn wird der Schutzbereich des Patents

nicht, wie es erforderlich ist, eingeschränkt, sondern hat infolge des hier festgestellten Aliuds eine unzulässige Änderung erfahren.

Mit einem Disclaimer steht zwar grundsätzlich ein (allerdings umstrittenes) Hilfsmittel zur Hand das Patent nachträglich zu beschränken, wenn es sich durch ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal um eine unzulässige Erweiterung handelt (vgl BPatGE Band 31, S 1 - Flanschverbindung). Ein solcher Fall liegt jedoch hier nicht vor, da der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag gegenüber den Ursprungsunterlagen als auch gegenüber dem erteilten Anspruch 1 einen anderen Gegenstand (aliud) umschreibt. Die unzulässige Änderung des Anmeldegegenstandes und des Schutzbereiches des Patentes können somit durch einen Disclaimer, wie ihn die Patentinhaberin vorschlägt, nicht beseitigt werden.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist somit nicht bestandsfähig. Mit ihm fällt auch der auf den Anspruch 1 zurückbezogene Anspruch 2.

## 1.2 Zum Hilfsantrag

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag weist gegenüber dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nur eine Anfügung auf, die sich mit der speziellen Gestaltung und Anordnung der Feder befaßt. Da somit auch beim Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag die gleichen unzulässigen Änderungen wie beim Anspruch 1 gemäß Hauptantrag festzustellen sind, gelten auch für den Hilfsantrag die vorangehenden Ausführungen. Aus den dort dargelegten Gründen ist der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ebenfalls unzulässig und das Patent mit dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag nicht bestandsfähig.

Rübel

Heyne

Schmidt-Kolb

Sperling