



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 2/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. Februar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 195 49 519.5-34

...

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Beyer sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und Dr. Häußler

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse H01R des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. September 2000 aufgehoben.

Die Sache wird auf der Grundlage der am 26. April 2001 eingereichten Patentansprüche 1 bis 9 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse H01R des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Teilungserklärung der Anmelderin vom 2. Juni 1997, mit der von dem am 14. Januar 1995 angemeldeten deutschen Patent 195 00 959 mit der Bezeichnung „Elektrischer Steckverbinder“ (*Stammpatent*) im Einspruchsverfahren nach § 60 PatG die vorliegende Teilanmeldung 195 49 519.5-34 abgetrennt worden ist, durch Beschluß vom 14. September 2000 als nicht wirksam beurteilt.

Zur Begründung ist ausgeführt, daß bei dem mit der Teilungserklärung vorgelegten Patentanspruch 1 für eine Teilanmeldung das einzige Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 des Stammpatents fehle, wonach die Rastarme an flexiblen Gehäuseabschnitten des Gehäuses angelenkt sind. Der Gegenstand der Teilanmeldung sei daher nicht vom Gegenstand des Stammpatents umfaßt. Laut höchstrichterlicher Rechtsprechung (*BGH GRUR 1996, 753 - „Informationssignal“*) könne eine technische Lehre, die nicht Gegenstand des erteilten Patents geworden ist, aber nicht zum Gegenstand einer Teilanmeldung werden.

Auch seien die Unterlagen des Stammpatents bei der Teilung unverändert geblieben. Gemäß weiterer höchstrichterlicher Rechtsprechung (*BGH Mitt 1999, 154, Leitsätze 1 und 2 - „Kupplungsvorrichtung“*) liege eine wirksame Teilung indessen dann nicht vor, wenn vom erteilten Patent nichts abgetrennt werde.

Zudem werde mit der Teilanmeldung ein aliud verfolgt (*Steckverbinder mit hinsichtlich der Festigkeit undefinierten Gehäuseabschnitten, an denen die Rastarme angelenkt sind*), das in den gesamten ursprünglichen Unterlagen des Stammpatents nicht offenbart sei, weshalb die Teilung in der vorgenommenen Form auch nicht zulässig sei.

Gegen den vorgenannten Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie verteidigt die Teilanmeldung mit den am 26. April 2001 eingegangenen Patentansprüchen 1 bis 9 und vertritt die Auffassung, daß die erklärte Teilung des Stammpatents wirksam sei.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse H01R des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. September 2001 aufzuheben und die Sache auf der Grundlage der am 26. April 2001 eingereichten Patentansprüche 1 bis 9 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Der geltende Patentanspruch 1 der Teilanmeldung, der mit dem dem angefochtenen Beschluß zugrundeliegenden Patentanspruch 1 inhaltsgleich ist, lautet:

„Elektrischer Steckverbinder, insbesondere zur Verwendung zwischen einem Stecker (46) und einem elektrischen Steuergerät für

aufblasbare Rückhaltesysteme in Kraftfahrzeugen, mit folgenden Merkmalen:

- 1.1 einem Gehäuse (10, 12) zur Aufnahme elektrischer Kabel (28) sowie an diesen angeschlossenen Kontaktfedern (24),
- 1.2 die Kontaktfedern (24) dienen zur Aufnahme von Kontaktstiften (50) des zugehörigen Steckers (46) mit Zündpille,
- 1.3 federnden Rastarmen (42a, b) am Gehäuse (10, 12) zur Festlegung des Gehäuses (10) an dem Stecker (46),
- 1.4 einem Verriegelungsglied (16), das nach Einsetzen in eine korrespondierende Gehäuseöffnung (56) die Rastarme (42a, b) gegen unbeabsichtigtes Lösen sichert und eine zwischen den Kontaktstiften (50) des Steckers (46) ausgebildete Kurzschlußbrücke (52) aufhebt,

dadurch gekennzeichnet, daß

- 1.5 das Verriegelungsglied (16) eine U-Form aufweist und sein Verbindungsschenkel (16b) nach Einführen des Verriegelungsgliedes (16) in eine korrespondierende Gehäuseöffnung (56) die Kurzschlußstellung der Kurzschlußbrücke (52) aufhebt.“

Der Patentanspruch 1 des Stammpatents hat folgenden Wortlaut:

„Elektrischer Steckverbinder, insbesondere zur Verwendung zwischen einem Stecker (46) und einem elektrischen Steuergerät für aufblasbare Rückhaltesysteme in Kraftfahrzeugen, mit folgenden Merkmalen:

- 1.1 einem Gehäuse (10, 12) zur Aufnahme elektrischer Kabel (28) sowie an diesen angeschlossenen Kontaktfedern (24),

- 1.2 die Kontaktfedern (24) dienen zur Aufnahme von Kontaktstiften (50) des zugehörigen Steckers (46) mit Zündpille,
- 1.3 federnden Rastarmen (42a, b) am Gehäuse (10, 12) zur Festlegung des Gehäuses (10) an dem Stecker (46), sowie
- 1.4 einem Verriegelungsglied (16), das nach Einsetzen in eine korrespondierende Gehäuseöffnung (56) die Rastarme (42a, b) gegen unbeabsichtigtes Lösen sichert,
dadurch gekennzeichnet, daß
- 1.5 die Rastarme (42a, b) an flexiblen Gehäuseabschnitten (38a, b) des Gehäuses (10, 12) angelenkt sind.“

Wegen der geltenden Unteransprüche 2 bis 9 und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt bzw. die Stammpatentschrift verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der angefochtene Beschluß ist aufzuheben, weil die Teilungserklärung entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle wirksam ist. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen, weil in Bezug auf die aus dem Stammpatent abgetrennte Patentanmeldung eine Prüfung noch nicht stattgefunden hat und eine eigene Sachentscheidung des Senats nicht sachdienlich erscheint.

1. Die Teilungserklärung ist wirksam.

Die Teilungserklärung könnte zwar im Hinblick auf die BGH-Entscheidungen „Informationssignal“ und „Kupplungsvorrichtung“ - insoweit entsprechend dem angefochtenen Beschluß - als unwirksam beurteilt werden, weil der mit der Teilungserklärung abgetrennte Patentanspruch 1 gegenüber dem Patentanspruch 1 des Stammpatents ein sogenannter nachgeholtter Nebenanspruch ist, d.h. die technische Lehre des abgetrennten Patentanspruchs 1 zwar in den Anmeldungsunterla-

gen des Stammpatents enthalten, nicht aber Gegenstand des erteilten Stammpatents geworden ist (*BGH GRUR 1996, 753, Leitsatz 1 - „Informationssignal“*) und das erteilte Stammpatent zudem hinsichtlich seines in den Patentansprüchen formulierten Gegenstands nicht um den abgetrennten Teil vermindert worden ist (*BGH Mitt 1999, 154, Leitsatz 2 - „Kupplungsvorrichtung“*). Nach neuerer höchstgerichtlicher Rechtsprechung (*BGH Mitt 2002, 526, Leitsatz iVm Abschnitt II.3.c - „Sammelhefter“*) setzt die wirksame Teilung eines Patents jedoch - in Abkehr von den Entscheidungen „Informationssignal“ und „Kupplungsvorrichtung“ - nicht voraus, daß bereits durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der von diesem abgetrennt wird. Die abschließende Bestimmung des Inhalts der Patentansprüche steht danach nämlich nicht am Anfang, sondern am Ende des Erteilungsverfahrens, weshalb der Gegenstand des in dem jeweiligen Verfahren erstrebten Patentschutzes erst zu diesem Zeitpunkt und nicht schon bei Abgabe der Teilungserklärung feststehen kann und muß (*vgl. BGH Mitt 2002, 526 ff, 529 liSp Abs 2 - Sammelhefter*). Soweit im vorliegenden Fall mit der Teilungserklärung gleichwohl Patentansprüche für die Trennanmeldung vorgelegt worden sind, handelt es sich hierbei demnach nur um einen - dem Prüfungsverfahren zunächst zugrundezulegenden - unverbindlichen Formulierungsversuch, da nach Teilung eines Patents mit der Trennanmeldung der gesamte Offenbarungsgehalt der Anmeldungsunterlagen des Stammpatents - auch über den zunächst abgetrennten Gegenstand hinaus - ausgeschöpft werden kann (*BGH Mitt 1991, 239, Leitsatz - „Straßenkehrmaschine“*). Im Rahmen der Beurteilung der Wirksamkeit der Teilungserklärung spielen die Fragen einer unzulässigen Erweiterung der abgeteilten Anmeldung grundsätzlich keine Rolle. Da die abschließende Bestimmung des Inhalts der Patentansprüche - wie dargelegt - nicht am Anfang, sondern am Ende des Erteilungsverfahrens steht, kann und muß auch diese Frage erst zu diesem Zeitpunkt und nicht bereits bei Abgabe der Teilungserklärung entschieden werden. Eine andere Beurteilung könnte sich unter dem Gesichtspunkt fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses allenfalls dann ergeben, wenn es ausgeschlossen erscheint, daß sich aus dem Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung, der mit der abgeteilten Anmeldung ausgeschöpft werden

kann (vgl. *BGH Mitt 1991, 239 - Straßenkehrmaschine*), zulässige Patentansprüche formulieren lassen. Dies kommt nur dann in Betracht, wenn der Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung praktisch durch die Anspruchsformulierung der Stammanmeldung ausgeschöpft ist und die abgeteilte Anmeldung daher auf den Versuch einer Doppelpatentierung oder einer unzulässigen Erweiterung hinauslaufen muß. Solche Fallgestaltungen sind vorliegend offensichtlich nicht gegeben, vielmehr ist hier - entgegen der im angefochtenen Beschluß vertretenen Auffassung - auch bereits der mit der Teilungserklärung abgetrennte Patentanspruch 1 zulässig, der - wie dargelegt - mit dem geltenden Patentanspruch 1 technisch inhaltsgleich ist. Nach der Gesamtoffenbarung der zum Stammpatent gehörenden Anmeldung wird mit dem einzigen Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 des Stammpatents, wonach die Rastarme (42a, b) an flexiblen Gehäuseabschnitten (38a, b) des Gehäuses (10, 12) angelenkt sind, nämlich die Aufgabe gelöst, einen gattungsgemäßen Steckverbinder so weiterzubilden, daß die zur Konfektionierung mit einer zugehörigen Steckdose notwendige Steckkraft - und entsprechend auch die Kraft für ein etwaiges Lösen - minimiert werden (*Spalte 1, Zeilen 23 bis 27 iVm Spalte 1, Zeile 30 bis Spalte 2, Zeile 29 der zum Stammpatent gehörenden Offenlegungsschrift*), wohingegen mit dem die Kurzschlußstellung der Kurzschlußbrücke (52) aufhebenden U-förmigen Verriegelungsglied (16) im Sinne des kennzeichnenden Teils des abgetrennten Patentanspruchs 1 die Handhabung des Steckverbinders insgesamt verbessert werden soll (*Spalte 1, Zeilen 27 bis 29 iVm Spalte 2, Zeilen 30 bis 34 und 44 bis 50 sowie Spalte 2, Zeile 62 bis Spalte 3, Absatz 1*). Danach betreffen die Merkmale nach dem kennzeichnenden Teil des abgetrennten Patentanspruchs 1 und das Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 des Stammpatents für den Fachmann ersichtlich zwei voneinander unabhängige Teile der Erfindung, die auch unabhängig voneinander - d.h. als Nebenansprüche - zu Patentansprüchen formuliert werden können. Soweit also ein Steckverbinder mit hinsichtlich der Festigkeit undefinierten Gehäuseabschnitten, an denen die Rastarme angelenkt sind, in den Anmeldungsunterlagen des Stammpatents nicht explizit offenbart ist (vgl. hierzu den angefochtenen Beschluß), ergibt er sich für den Fachmann implizit

aus der offensichtlichen Unabhängigkeit der Problemlösungen nach den kennzeichnenden Teilen der Patentansprüche 1 des Stammpatents und der Trennanmeldung.

2. Die sonach wirksame Teilanmeldung ist antragsgemäß zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da das Patentamt noch nicht in der Sache selbst - d.h. hinsichtlich der Patentfähigkeit - entschieden hat (*PatG § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 1*), zumal zu den Merkmalen nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 - soweit sie sich nur auf die Beschreibung und Zeichnung der Anmeldungsunterlagen des Stammpatents stützen - auch im Rahmen des Prüfungsverfahrens zum Stammpatent ersichtlich noch nicht recherchiert worden ist und nicht ausgeschlossen erscheint, daß ein der Patenterteilung entgegenstehender diesbezüglicher Stand der Technik existiert.

Vorsitzender
Richter Dr. Beyer
ist erkrankt und
verhindert zu un-
terschreiben.

Dr. Gottschalk

Knoll

Dr. Häußler

Dr. Gottschalk

Pr