

BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 51/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. Oktober 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 54 125.5-12

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kowalski sowie der Richter Viereck, Dr. agr. Huber und des Richters Dipl.-Ing. Kuhn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Patentanmeldung 196 54 125.5-12 mit der Bezeichnung „Zahnrad-Getriebe mit minimalem Gesamtumkehrspiel“ ist am 23. Dezember 1996 beim Patentamt eingegangen und von dessen Prüfungsstelle für Klasse F 16 H im Rahmen einer Anhörung mit Beschluß vom 9. März 1999 zurückgewiesen worden, weil ihr Gegenstand angesichts des Standes der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zum Stand der Technik waren die folgenden Druckschriften in Betracht gezogen worden:

1. DE 195 15 146 A1
2. STRACH, Lothar: Zahnradgetriebe mit flächiger statt linienförmiger Kraftübertragung. In: antriebstechnik, 1996, Jg. 35, Nr. 11, Seiten 46 bis 49;
3. DD 32 170
4. BRONSTEIN, I.N. und SEMENDJAJEW, K.A.: Taschenbuch der Mathematik, 18. Auflage, Thun: Verlag Harri Deutsch, 1979, Seiten 88 - 92
5. DE 196 01 103 A1.

Gegen den Zurückweisungsbeschluß hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 3. Mai 1999 Beschwerde eingelegt.

Der Anmelder beantragt gemäß Seite 7, letzter Absatz des o.g. Schriftsatzes „die Aufhebung der Zurückweisung“, was im Wege der Auslegung als Aufhebung der patentamtlichen Entscheidung und Erteilung eines Patents auf der Grundlage der geltenden Unterlagen zu verstehen ist.

In diesem und weiteren Schriftsätzen trägt der Anmelder im Rahmen des Beschwerdeverfahrens vor, dass der Anmeldungsgegenstand durch den entgegen-

gehaltenen Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt sei. Nachdem im Beschwerdeverfahren jedoch keine neuen Unterlagen vorgelegt wurden, gelten diejenigen Unterlagen, welche in der Anhörung vor dem Patentamt am 9. März 1999 Grundlage des damaligen Antrags auf Patenterteilung gebildet hatten. Dies sind im einzelnen die folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 2 - 4, eingegangen am 22. Februar 1999,
Patentanspruch 1, eingegangen am 22. Februar 1999 mit
Änderungen vom 9.3.1999,
Beschreibung Seite 1 - 8, eingegangen am 22. Februar 1999,
Zeichnung Figur 1, eingegangen am 22. Februar 1999.

Hinsichtlich des Wortlauts der geltenden Ansprüche 1, 2 und 4 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der geltende Anspruch 3 lautet:

„Zahnradgetriebe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die spiegelbildliche Flächenanlage erfolgt mittels
vorgegebener genau tolerierter Hohlrund-Zahnwinkel und kleinerer,
genau berechneter und tolerierter Stirnrund-Zahnlückenwinkel mit
einer Winkeltoleranz zueinander mit $\pm 0,02$ Winkelgraden“.

Mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2002 (eingegangen beim Bundespatentgerichts am 17. Oktober 2002) kündigt der Anmelder an, dass er „an diesem Verfahren nicht teilnehmen“ wolle und „um entsprechende Verhandlung und Entscheidung nach Aktenlage“ bitte (Seite 1, 1. Abs. d. Schriftsatzes vom 15. Oktober 2002).

Auf Seite 2, letzter Absatz der Eingabe vom 15. Oktober 2002 führt der Anmelder noch aus: „Das Verfahren könnte sich auch allein auf den Schutz dieses

einzigsten Anspruches 5 beschränken“. Zwei Absätze vorher hatte er vorgetragen, dass „in 196 54 125“, also in seiner Anmeldung, dem Inhalt des Anspruchs 5, betreffend die Tatsache, dass die flächenhafte Übertragung auch auf gekrümmten Flächen der niederen Elementenpaarung erfolgen könne, besondere Bedeutung zukomme.

Im Wege der Auslegung wird dieses Vorbringen als Hilfsantrag gewertet und zwar bezogen auf den Inhalt des Anspruchs 5 in der ursprünglichen Fassung, nachdem einmal der geltende Anspruchssatz lediglich 4 Ansprüche umfasst und zum anderen der Inhalt des ursprünglichen Anspruchs 5 in thematischer Übereinstimmung zu der inhaltlichen Beschreibung dieses Anspruchs gemäß Seite 2, Absatz 4 der letzten Eingabe vom 15. Oktober 2002 steht.

Der ursprüngliche Anspruch 5 lautet:

„Zahnradgetriebe nach Anspruch 2, 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß die flächenhafte Übertragung der Umfangskraft auch auf gekrümmten Flächen der niederen Elementenpaarung erfolgen kann“.

Zur mündlichen Verhandlung ist der Beschwerdeführer - wie angekündigt - nicht erschienen.

II

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.

Dem Anmelder ist im Beschwerdeverfahren, ebenso wie zuvor bereits im patentamtlichen Verfahren, das rechtliche Gehör in ausreichendem Maße gewährt worden. Er hatte nicht nur Gelegenheit, von der er auch Gebrauch gemacht hat, seine Argumente schriftsätzlich vorzutragen, sondern zusätzlich auch die Möglichkeit, in

der mündlichen Verhandlung, welche der Senat bei der gegebenen Sach- und Rechtslage für sachdienlich erachtete (§ 78 Nr 3 PatG) und deshalb anberaumt hatte, seine Anträge dem Ergebnis der Erörterung (§§ 90 und 91 PatG) anzupassen. Der Sinn der mündlichen Verhandlung liegt vor allem darin, daß das Gericht in Erfüllung seiner Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO) den Anmelder auf etwaige Mängel und Unklarheiten in den geltenden Unterlagen hinweisen und auf die Formulierung erteilungsfähiger Unterlagen hinwirken kann (Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl. § 91 Rdn 2), wobei die Verantwortlichkeit für die Antragstellung aber letztlich stets beim Anmelder verbleibt (Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 101). Ein vom (Haupt- oder Hilfs-)Antrag abweichendes Patent darf das Bundespatentgericht im Erteilungsbeschwerdeverfahren nicht erteilen; es muß vielmehr, wenn es - wie hier- den Anträgen, wie sie sich aus den schriftlichen Äußerungen des Anmelders ergeben, aus zwingenden patentrechtlichen Gründen nicht entsprechen kann (näheres siehe unten), die Beschwerde zurückweisen.

Wenn der Anmelder, dem die große Bedeutung der mündlichen Verhandlung im patentrechtlichen Beschwerdeverfahren aus einem früheren Verfahren vor dem Senat - auf das der Anmelder selbst hingewiesen hat - durchaus bekannt war bzw hätte bekannt sein müssen, freiwillig auf das Erscheinen vor Gericht und somit die Gelegenheit, zusätzlich mündlich rechtliches Gehör zu erhalten, verzichtete, so hat er den mangelnden Erfolg seines Rechtsbehelfs selbst zu verantworten, zumal er in der Ladung zur mündlichen Verhandlung ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist, daß bei seinem Ausbleiben auch ohne ihn verhandelt und entschieden werden kann. Er musste somit damit rechnen, daß sämtliche patentrechtliche Aspekte des Falles, auch soweit sie bisher nicht Gegenstand des schriftsätzlichen Vorbringens waren, Berücksichtigung finden würden (Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 224, 225; siehe auch § 89 Rdn 8).

Der Senat hatte auch nicht die Möglichkeit, von einer für den Anmelder negativen Entscheidung zunächst abzusehen und nach Übergang ins schriftliche Verfahren ihn auf die bestehenden Bedenken gegen die Fassung der geltenden Unterlagen

(nochmals) hinzuweisen. Denn abgesehen davon, daß es einen Anspruch auf Mitteilung der Rechtsauffassung des Gerichts, zu der es nach Beratung gelangt ist, vor Erlass einer Entscheidung grundsätzlich nicht gibt (Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 215), hatte der Anmelder zuletzt ausdrücklich um eine „Entscheidung nach Aktenlage“ gebeten, mithin das erforderliche Einverständnis zum Übergang in das schriftliche Verfahren (vgl Schulte, aaO, §78 Rdn 27) gerade nicht erklärt, vielmehr zum Ausdruck gebracht, daß seine letzte schriftsätzliche Äußerung abschließend sein sollte.

Mängelfreie und damit erteilungsreife Unterlagen liegen nicht vor.

Zum Hauptantrag:

Der die geltenden Ansprüche 1 bis 4 umfassende Hauptantrag schließt demgemäss auch den geltenden Anspruch 3 mit ein. Dieser Anspruch enthält mit der Formulierung „mit einer Winkeltoleranz zueinander mit $\pm 0,02$ Winkelgraden“ bezogen auf die Hohlrad-Zahnwinkel bzw Stirnrad-Zahnlückenwinkel eine unzulässige Erweiterung. Zwar werden auf Seite 4, 7. und 8. Abs der ursprünglichen Unterlagen Größenordnungsbereiche für z.B. den Zahnwinkel des Hohlrades sowie konkrete Maßangaben für den Hohlradzahnwinkel und den Zahnlückenwinkel für das Abtrieb-Zahnrad angegeben, jedoch ohne jeglichen Hinweis auf die Größe der Winkeltoleranz. Eine solche Angabe findet sich auch in den ursprünglichen Ansprüchen nicht.

Nachdem ein Merkmal des Anspruchs 3 über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht, kann dieser einer Patenterteilung nicht zugrunde gelegt werden.

Damit ist aber der gesamte Hauptantrag im Umfang seiner Ansprüche 1 bis 4 nicht gewährbar, weil über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

Zum Hilfsantrag:

Der diesem Antrag zugrunde liegende ursprüngliche Anspruch 5 kennzeichnet auf Grund seiner Natur als Unteranspruch ein Merkmal, welches geeignet sein mag, ein Zahnradgetriebe weiterzubilden. Jedoch ist aus dem Wortlaut dieses Anspruchs in seiner singulären Form, d.h. losgelöst aus dem Verband der übrigen Ansprüche einschließlich eines Hauptanspruchs, nicht erkennbar, welcher Art das Zahnradgetriebe ist, das mit dem Merkmal des Anspruchs 5 ausgestaltet oder weitergebildet werden soll. Ein klar beschriebener Gattungsbegriff fehlt also bei dem vereinzelt Anspruch 5, so dass der durch ihn allein gekennzeichnete Gegenstand einem Fachmann keine klare Lehre zum technischen Handeln vermitteln kann. Zwar war der ursprüngliche Anspruch 5 auf die Ansprüche 2 bis 4 rückbezogen, so dass die Merkmale dieser Ansprüche dem gedachten Gattungsbegriff des Anspruchs 5 zugerechnet werden konnten, solange sich dieser im zusammenhängenden Verband mit den übrigen Ansprüchen befunden hat. Dies ist nach der Vereinzelung dieses Anspruchs 5 jedoch nicht mehr der Fall (vgl. „einzigsten Anspruches 5“), so dass dieser nur noch aus einem einzelnen Merkmal besteht, von dem nicht erkennbar ist, an welchem Gegenstand es verwirklicht werden soll.

Der Anspruch 5 ist daher mangels Klarheit seines Gegenstandes nicht gewährbar. Damit kann er auch nicht Grundlage eines hilfsweise gestellten Antrags auf Patenterteilung bilden.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Kowalski

Viereck

Dr. Huber

Kuhn

Cl