



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 62/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
2. März 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 43 45 529.8-26

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dipl.-Ing. Groß und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G05G - hat die am 8. Dezember 2000 eingegangene, aus der Stammanmeldung P 43 16 641.5-26 abgeteilte Anmeldung P 43 45 529.8-26 durch Formalbeschluss vom 29. August 2002 zurückgewiesen, und zur Begründung auf den Bescheid vom 13. Februar 2002, in dem die Prüfungsstelle mitgeteilt hatte, dass eine wirksame Teilung wegen unzulässiger Erweiterung des Anmeldegegenstands nicht vorliegt hingewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin hat ankündigungsgemäß an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen. Dem Beschwerdeverfahren legt die Anmelderin die Teilungsanmeldung P 43 45 529.8-26 in der ursprünglich eingereichten Fassung zugrunde.

Der Patentanspruch 1 der Teilungsanmeldung lautet unter Hinzufügung der Gliederungsbuchstaben a) bis f):

- „a) Betätigungseinrichtung an einem Gerät zum mechanischen Betätigen eines von der Betätigungsstelle entfernt liegenden Stellgliedes (8),
- b) wobei die Betätigungseinrichtung ein in mindestens einem Führungselement (10) verschiebbar geführtes und mit dem Stellglied (8) gekoppeltes Zwischenglied (4) aufweist,
- c) auf das eine Betätigungskraft ausübbar ist und
- d) an dem ein Federstab (14) mit seinem einen Ende (15) angekoppelt ist,
- e) der mit seinem anderen Ende (17) am Gerät abgestützt ist und
- f) auf den zumindest während der Verstelldauer der Betätigungskraft eine Spannkraft ausgeübt ist“

Der Patentanspruch 1 der Stammanmeldung lautet unter Hinzufügung der Gliederungsbuchstaben a) bis f2):

- „a) Betätigungseinrichtung an einem Gerät zum mechanischen Betätigen eines von der Betätigungsstelle entfernt liegenden Stellgliedes,
- b) welche Einrichtung ein in mindestens einem Führungselement (10) verschiebbar geführtes und
  - b1) sich quer zu beiden Seiten des Führungselementes (10) erstreckendes,*mit dem Stellglied (8) gekoppeltes Zwischenglied (4) aufweist,
- c) auf das
  - c1) in seinen sich auf der einen Seite des Führungselementes (10) erstreckenden Bereich*eine Betätigungskraft ausübbar ist und
- d) an dem
  - d1) in seinem sich auf der anderen Seite des Führungselementes erstreckenden Bereich*ein Federstab (14) mit seinem einen Ende (15) angekoppelt ist,
- e) der sich mit seinem anderen Ende (17)
  - e1) zu dem auf der einen Seite des Führungselementes (10) liegenden Bereich des Zwischengliedes (4) erstreckt und*am Gerät abgestützt ist
- f) auf welchen Federstab (14)
  - f1) im Bereich zwischen seinen beiden Enden (15 und 17)*zumindest während der Verstelldauer der Betätigungskraft eine
  - f2) in gleicher Richtung wie diese wirkende*Spannkraft ausgeübt ist“

Es soll die Aufgabe gelöst werden, eine Betätigungseinrichtung zum mechanischen Betätigen eines örtlich von der Einwirkstelle auf die Betätigungseinrichtung

entfernt angeordneten Stellgliedes zu schaffen, mit der ein störungsfreies Betätigen des Stellgliedes möglich ist (Stamm- und Teilungsanmeldung S 1 Abs 3).

Der Vorsitzende hat aus den Akten festgestellt, dass die Anmelderin den Antrag gestellt hat,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den Anmeldeunterlagen zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die zulässige Beschwerde konnte keinen Erfolg haben, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Teilungsanmeldung in den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung nicht offenbart war.

### **1. Zur Teilung**

In der Stammanmeldung P 43 16 641.5-26 wurde der Erteilungsbeschluss am 2. November 2000 erlassen und am 8. November 2000 im Abhofach niedergelegt; eine Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss wurde nicht eingelegt. Der Erteilungsbeschluss ist daher nicht vor dem Tagesablauf des 8. Dezember 2000 rechtskräftig geworden. Da die Teilungserklärung noch am 8. Dezember 2000 eingegangen ist, einem Zeitpunkt an dem der Erteilungsbeschluss noch nicht rechtskräftig war, wurde die Anmeldung (und nicht das Patent) geteilt. Gemäß neuerer Rechtsprechung (BGH – Sammelhefter BIPMZ 2003 S 66) setzt die wirksame Teilung eines Patents – wie hier - nicht voraus, dass durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der von diesem abgetrennt wird. Damit ist die Teilung wirksam.

## 2. Zur Offenbarung

Der Patentanspruch 1 der Teilungsanmeldung umfasst gegenüber dem Patentanspruch 1 der Stammanmeldung die Merkmale b1), c1), d1), e1), f1) und f2) nicht mehr.

Durch das Weglassen des Merkmals b1) – Zwischenglied (4) erstreckt sich quer zu beiden Seiten des Führungselementes (10) - im Patentanspruch 1 der Teilungsanmeldung gegenüber dem Patentanspruch 1 der Stammanmeldung ist ein Zwischenglied umfasst, dessen Gestalt nicht definiert, d.h. beliebig ist und an dem ein Federstab mit seinem einen Ende an beliebiger Stelle angekoppelt ist.

Eine Betätigungseinrichtung mit einem solchen Zwischenglied ist in der Stammanmeldung nicht beschrieben und kann vom Fachmann – hier einem Fachhochschul-Maschinenbauingenieur – auch nicht entnommen werden.

Für den Fachmann mag sich zwar die in der Stamm- und Teilungsanmeldung angegebene Aufgabe, eine Betätigungseinrichtung zum mechanischen Betätigen eines örtlich von der Einwirkstelle auf die Betätigungseinrichtung entfernt angeordneten Stellgliedes zu schaffen, mit der ein störungsfreies Betätigen des Stellgliedes möglich ist, in der Praxis von selbst stellen, weil eine störungsfreie Betätigung die Grundvoraussetzung für jedes mechanisch zu betätigende Teil ist.

Jedoch gibt die Stammanmeldung dem Fachmann keinen Hinweis, wie bei einem beliebig gestalteten Zwischenglied erreicht werden kann, dass es störungsfrei betätigbar ist, d.h. ein Verklemmen beim Betätigen vermieden wird.

Denn durch das weitere Weglassen der Merkmale c1), d1) e1), f1) und f2) im Patentanspruch 1 der Teilungsanmeldung gegenüber dem Patentanspruch 1 der Stammanmeldung wird der Fachmann im Unklaren gelassen, wo an einem beliebig gestalteten Zwischenglied die Betätigungskraft und wo an einem mit einem beliebig gestalteten Zwischenglied zusammenwirkenden Federstab die Spannkraft

ausübbar sein sollen, um ein Verklemmen zu vermeiden. Auch die Gesamtoffenbarung der Stammanmeldung lässt ihn solches nicht entnehmen, da sie sich nur mit einer Betätigungseinrichtung befasst, bei der das Zwischenglied konkret ausgestaltet und der Federstab in vorgegebener Weise an das Zwischenglied angekoppelt ist.

Man überschätzte das Fachwissen und die Fähigkeiten des Fachmanns, traute man ihm in Kenntnis der in den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung beschriebenen Betätigungseinrichtung mit einem konkret gestalteten Zwischenglied zu, zu erkennen, dass auch ein Betätigungseinrichtung mit einem beliebig gestalteten Zwischenglied, wie es der Patentanspruch 1 der Teilungsanmeldung vorsieht, zur Erfindung gehörte (vgl. BGH – Drehmomentübertragungseinrichtung BIPMZ 2002 S 111).

Somit ist die Betätigungseinrichtung gemäß dem Patentanspruch 1 der Teilungsanmeldung in den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung nicht offenbart; der Gegenstand der Teilungsanmeldung ist gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert.

Der Patentanspruch 1 ist daher nicht gewährbar.

**3.** Mit dem Anspruch 1 sind auch die auf diesen rückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 nicht gewährbar.

Dr. Kellerer

Schmöger

Dipl.-Ing. Groß

Dr.-Ing. Scholz

Pr