

# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 10/98

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. Juni 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 33 04 670

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juni 2000 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Rübél und die Richter Dipl.-Ing. Riegler, Dr. Albrecht und Dipl.-Ing. Sperling

beschlossen:

- 1) Der Beschluß der Patentabteilung 12 des Deutschen Patentamts vom 16. Dezember 1997 wird aufgehoben.
- 2) Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
- 3) Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

## Gründe

### I.

Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patentamts hat das am 11. Februar 1983 angemeldete Patent 33 04 670, das eine Tellerfeder sowie mit einer solchen ausgerüstete Reibungskupplung betrifft, mit Beschluß vom 16. Dezember 1997 widerrufen. Der Widerruf des Patents wurde ausschließlich damit begründet, daß der als Nebenanspruch formulierte Anspruch 12 vom 5. Februar 1996 (eingegangen am 6. Februar 1996) gegenüber den ursprünglichen Unterlagen unzulässig erweitert sei.

Dieser dem Beschluß der Patentabteilung zugrundeliegende Anspruch 12 hat folgenden Wortlaut:

"Tellerfeder, insbesondere für Reibungskupplungen, für die Anordnung zwischen einer axial beweglichen Druckplatte und einem Kupplungsdeckel nach der Art eines zweiarmigen Hebels, die einen ringförmigen Grundkörper und nach innen gerichtete Zungen aufweist, wobei damit eine Druckplatte beaufschlagbar ist und die Tellerfeder über ein an den Zungenspitzen angreifendes Ausrückelement beaufschlagbar ist, wobei einzelne Zungenspitzen außerhalb der Höhe von anderen Zungenspitzen enden, **dadurch gekennzeichnet**, daß wenigstens einzelne der Tellerfederzungen im radialen Bereich zwischen ihrer Einmündung in den ringförmigen Grundkörper und dem für das Ausrückelement durch die Zungenspitzen gebildeten Angriffsbereich eine in einer axialen Richtung weisenden bogenförmige Krümmung aufweisen, wobei die Krümmung aller eine Krümmung aufweisenden Zungen in dieselbe axiale Richtung weist und die Zungen gegenüber

der Ebene des ringförmigen Grundkörpers heraus und wieder in Richtung auf die Ebene zu verlaufend gekrümmt sind."

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie hat im Beschwerdeverfahren Patentansprüche 1 bis 12 (eingegangen am 14. April 1998) eingereicht, wobei die Ansprüche 1 bis 11 mit denen des Einspruchsverfahrens (eingeg. 6. Februar 1996) identisch sind und an Stelle des nebengeordneten Anspruchs 12 folgender neuer abhängiger Anspruch 12 formuliert wurde:

12. Tellerfeder gemäß Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Zungen (3, 4) in Umfangsrichtung der Tellerfeder gleichmäßig verteilt sind und daß sie gleiche Konturen aufweisen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluß der Patentabteilung 12 des Deutschen Patentamts vom 16. Dezember 1997 aufzuheben, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Einsprechenden I und II beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulässige Beschwerde ist begründet und hat im Rahmen der Anträge Erfolg. Der Beschluß der Patentabteilung 12 des Deutschen Patentamts vom 16. Dezember 1997 war aufzuheben, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

- 1) Das Einspruchsverfahren ist wegen eines erheblichen Mangels zu beanstanden, da die Entscheidung der Patentabteilung auf Umstände gestützt wurde, zu denen sich die Patentinhaberin nicht hatte äußern können. Die Patentabteilung des Deutschen Patentamts hat das Patent ausschließlich wegen unzulässiger Erweiterung des Nebenanspruchs 12 widerrufen. Es wurde im Beschluß dazu ausgeführt, daß das im Anspruch 12 angegebene Merkmal, wonach einzelne Zungenspitzen außerhalb der Höhe von anderen Zungenspitzen enden, den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen sei. Ursprünglich offenbart sei - so die Patentabteilung - nur, daß die Zungenspitzen sich zumindest annähernd auf gleicher Höhe befinden, und dies bedeute, daß die Zungenspitzen im Rahmen des Machbaren möglichst exakt auf gleicher Höhe enden. Die insoweit festgestellte unzulässige Erweiterung, die hier zum Widerruf des Patentbescheids führte, ist der Patentinhaberin vor Beschlußfassung nicht mitgeteilt worden, weder durch die Patentabteilung, etwa in Form eines Zwischenbescheids, noch durch die beiden Einsprechenden. Denn die Einsprechende I weist in ihren Schriftsätzen vom 11. April 1996 und vom 19. April 1996, in denen sie ihr Begehren auf den Widerrufsgrund unzulässiger Erweiterung erweitert, auf diesen den Widerruf begründenden Sachverhalt nicht hin. Die Patentinhaberin hatte somit keine Gelegenheit, sich zu der den angefochtenen Beschluß tragenden unzulässigen Erweiterung zu äußern. Die Patentabteilung hat somit gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen (Art 103 I GG, BGH Gleichstromfernpeisung BI 77, 277).

- 2) Gemäß § 79 Abs 3 Nr 1 PatG kann das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat. Eine solche Verfahrensweise ist hier angebracht, da die Patentabteilung den Widerruf des Patentbeschlusses nur mit der Unzulässigkeit des nebengeordneten Anspruchs 12 begründet, der inzwischen gestrichen und durch einen abhängigen Anspruch 12 ersetzt wurde. Weder zur Zulässigkeit noch zur Patentfähigkeit der Gegenstände nach den übrigen unverändert gebliebenen Patentansprüchen 1 bis 11 hat sich die Patentabteilung geäußert und diesbezüglich entschieden. Der Senat hält es bei dieser Sachlage, insbesondere auch zur Vermeidung eines Instanzenverlustes (vgl. GRUR 1981 S 185 - Pökelvorrichtung) für geboten, nach Aufhebung des Beschlusses die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, um der Patentabteilung Gelegenheit zu geben, die Gegenstände nach den Patentansprüchen 1 bis 11 und des neu hinzugekommenen Anspruchs 12 auf sämtliche Patentierungsvoraussetzungen zu prüfen.
  
- 3) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde gem. PatG § 80 Abs 3 angeordnet, weil diese unter den gegebenen Umständen gerechtfertigt erscheint. Da weder im Einspruchsverfahren noch im Beschluß der Patentabteilung 12 erkennbar ist, wie die Patentabteilung über die Unzulässigkeit des nebenangeordneten Anspruchs 12 hinaus die weiteren beanspruchten Gegenstände beurteilt, ist nicht auszuschließen, daß der Patentinhaber bei

Gewährung des rechtlichen Gehörs vor dem Beschluß der Patentabteilung die Beschwerde erspart geblieben wäre. Die Ursächlichkeit des Verfahrensfehlers kann somit nicht verneint werden, und es entspricht deshalb der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzubezahlen.

Rübel

Riegler

Dr. Albrecht

Sperling

Wf