

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 33/98

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Juli 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 34 47 925

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Rübél und die Richter Dipl.-Ing. Trüstedt, Heyne und Dipl.-Ing. Sperling

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung P 34 48 593.7-13 wird zurückgewiesen.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I

Im Erteilungsverfahren der Anmeldung P 34 40 927.0 hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 17. Januar 1985 (eingegangen am 18. Januar 85) zwei Teilungen erklärt, die zu den Trennanmeldungen P 34 47 925.2 und P 34 47 926.0 führten. Mit der Teilungserklärung, die zu der hier relevanten Trennanmeldung P 34 47 925.2 führte, hat die Beschwerdeführerin unter ihrem Aktenzeichen O 480/80 A, einen Patenterteilungsantrag, Patentansprüche 1 bis 23, eine Beschreibung, Zeichnungsfiguren 1 und 2 und eine Zusammenfassung eingereicht. Auf diese Trennanmeldung wurde ein Patent erteilt, das eine Drehmomentübertragungseinrichtung betrifft und 26 Patentansprüche umfaßt.

Gegen dieses Patent wurde ein Einspruch erhoben und dieser damit begründet, daß der Gegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 aufgrund der deutschen Offenlegungsschrift 33 35 982, der deutschen Patentschrift 28 26 274 und der deutschen Offenlegungsschrift 31 14 530 nicht patentfähig sei. Die Patentinhaberin hat daraufhin das Patent mit einem eingeschränkten Patentanspruch 1 vom 11. Dezember 1995 verteidigt, der mit Schriftsatz vom 23. Januar 1996 (eingegangen am 24. Januar 96) eingereicht wurde.

Am 7. Juni 1996 hat die Einsprechende den Einspruch zurückgenommen.

Die Patentinhaberin hat im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens mit Schriftsatz vom 29.10.1996 (eingegangen am 29. Oktober 96) die Teilung ihres Patents erklärt und gleichzeitig Patentansprüche 1 und 3 bis 28 (O 480/80 A 1 DE) sowie die ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung P 34 40 927.0 mit Zusam-

menfassung eingereicht. Diese Teilungserklärung hat zur Trennanmeldung P 34 48 593.7 geführt, die später von der Prüfungsstelle für Klasse F 16 F des Deutschen Patentamts wegen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen wurde und ebenfalls beim Bundespatentgericht anhängig ist (6 W (pat) 23/98 - Beschluß vom 3. August 2000).

Nach einem Zwischenbescheid der Patentabteilung vom 22. April 1997 hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 20. Oktober 1997 (eingegangen am 21.10.97/24.10.97) die Teilungserklärung vom 29. Oktober 1996 widerrufen und beantragt, die dafür entrichteten Gebühren zurückzuerstatten. Gleichzeitig hat sie das Patent erneut geteilt mit der Maßgabe, daß Gegenstand der Trennanmeldung dessen erteilter Patentanspruch 12 sein solle. Diese Erklärung führte zu der Trennanmeldung P 34 48 617.8 (0 480/80 A 2). Das Patent 34 47 925 wurde (unter Weglassen des erteilten Patentanspruchs 12) mit den Ansprüchen 1 bis 24 (eingegangen am 21. Oktober 97/24. Oktober 97) verteidigt, von denen der Patentanspruch 1 folgendermaßen lautet:

„Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung zum Aufnehmen bzw Ausgleichen von Drehstößen, insbesondere von Drehmomentschwankungen einer Brennkraftmaschine mit mindestens zwei über eine Lagerung coaxial angeordneten, entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander verdrehbaren Schwungmassen, von denen die eine, erste, mit der Brennkraftmaschine und die andere, zweite, über eine Reibungskupplung mit dem Eingangsteil eines Getriebes verbindbar ist, wobei die Reibungskupplung über ein Ausrücksystem betätigbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwungmassen (3, 4) durch einen Kraftspeicher axial zueinander federnd verspannt sind derart, daß die die Kupplung tragende Schwungmasse in einer Richtung belastet wird, die der beim Ausrücken der Kupplung wirksamen Krafttrichtung entgegengesetzt ist.“

Dieser Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dem erteilten dadurch, daß in der Zeile 41 der erteilten Anspruchsfassung zwischen den Wörtern „zwei“ und „koaxial“ die Wortfolge „über eine Lagerung“ und in Zeile 42 zwischen den Wörtern „Dämpfungseinrichtung“ und „zueinander“ das Wort „relativ“ eingefügt wurde.

Hinsichtlich des Wortlauts der geltenden Patentansprüche 2 bis 24 wird auf die Akte verwiesen.

Die Patentabteilung 13 des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß vom 26. Juni 1998 das so verteidigte Patent widerrufen. Der Widerruf wurde ausschließlich damit begründet, daß die Einfügung „über eine Lagerung“ gegenüber den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 bedeute, weil der fachkundige Leser den ursprünglichen Unterlagen lediglich ein Wälzlager entnehme.

Gegen diesen Beschluß der Patentabteilung richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie beantragt,

1. den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent mit den am 24.10.1997 eingegangenen 24 Patentansprüchen, im übrigen laut Patentschrift, beschränkt aufrechtzuerhalten.
2. Die Rückzahlung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung P 34 48 593.7-13 anzuordnen.

Zum Beschluß der Patentabteilung und auf in der mündlichen Verhandlung vom Senat mitgeteilter Bedenken hinsichtlich weiterer unzulässiger Erweiterungen trägt die Patentinhaberin vor, der geltende Patentanspruch 1 sei nicht unzulässig erweitert. Der geltende Patentanspruch 1 sei nämlich durch die ursprünglichen Unterlagen, insbesondere die weitreichende Fassung des ursprünglichen Patent-

anspruchs 1 der Stammanmeldung hinreichend offenbart. Mit dem geltenden Patentanspruch 1 werde in zulässiger Weise eine Lösung in ihrer allgemeinsten Form beansprucht; denn der Hauptanspruch eines Patentes müsse keine lückenlose Anweisung und Umschreibung konkret beschriebener Ausführungsformen sein (BGH GRUR 1968, 711 - Garmachverfahren). Für eine ausreichende Offenbarung des Erfindungsgegenstandes genüge es, wenn die Beschreibung nähere Angaben über die konkrete Ausführungsform enthalte und der Anspruch vom Fachmann in diesem Sinne auslegbar sei (BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Nur ein relevanter Stand der Technik könne den Patentgegenstand begrenzen und zu einer Beschränkung des Patentanspruches bzw der Lehre des Anspruchs 1 führen. Es bestehe somit aus Offenbarungsgründen keine Notwendigkeit, in den geltenden Patentanspruch 1 weitere Merkmale, wie die axiale Verlagerbarkeit der die Reibungskupplung tragenden Schwungmasse oder die Reib- und Gleitverbindung zwischen den Schwungmassen, aufzunehmen.

Außerdem ist die Patentinhaberin der Ansicht, daß das Bundespatentgericht nur über solche Offenbarungsmängel bzw unzulässige Erweiterungen zu entscheiden habe, die von der Patentabteilung ausdrücklich beanstandet und ihrem Beschluß zugrunde gelegt wurden. Eine ganzheitliche Überprüfung des unverändert geltenden Patentanspruchs 1 bezüglich der Offenbarung sei dem Senat verwehrt.

Den Antrag auf Rückzahlung der für die Trennanmeldung P 34 48 593.7 entrichteten Gebühren begründet die Patentinhaberin damit, daß sie den im Zwischenbescheid der Patentabteilung vom 22. April 1997 vertretenen Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der Teilungserklärung vom 29. Oktober 1996 Rechnung getragen habe. Sie habe nämlich die Teilung widerrufen und eine neue, andere Teilung erklärt. Die von der Patentabteilung im Zwischenbescheid vertretene Auffassung sei von ihr als endgültig angesehen worden.

Die Patentinhaberin hat angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, weil sie die folgenden von ihr in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fragen für höchstrichterlich klärungsbedürftig ansieht:

1. Ist das Bundespatentgericht befugt, den Widerrufgrund des § 21 Abs 1 Nr 4 zur Prüfung von Teilen des Anspruchs einzuführen, wenn dieser Widerrufgrund im Einspruch nicht geltend gemacht wurde und die Änderungen des Anspruchs im Einspruchsverfahren die nun zur Prüfung herangezogenen Teile (Merkmale) des (neuen) Anspruchs nicht betreffen.
2. Kann ein Patent wegen unzulässiger Änderung (§ 38 PatG, § 21 Abs 1 Nr 4 PatG) widerrufen werden, wenn sich der Anspruch als Einschränkung des ursprünglichen eingereichten Anspruchs darstellt und der Vorwurf der unzulässigen Änderung damit begründet ist, daß der Anspruch die im Ausführungsbeispiel beschriebenen Merkmale nicht hinreichend konkretisiert (Abweichung von BGH: „Textilgarn“, „ferromagnetischer Körper“, „Gasheizplatte“ und „Garmachverfahren“).
3. Kann ein Patent widerrufen werden, weil ein im Patent beschriebenes Merkmal eines Ausführungsbeispiels vom Patentamt (Patentgericht) als für den Erfolg der patentgemäßen Lehre unverzichtbar angesehen wird, gleichwohl aber nicht Eingang in den Anspruch gefunden hat, insbesondere wenn der Widerruf auf eine unzulässige Änderung (§ 38 PatG, § 21 Abs 1 Nr 4 PatG) gestützt wird, obwohl dieses Merkmal nicht Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1 war.

4. Kann ein Patent wegen unzulässiger Änderung (§ 38 PatG, § 21 Abs 1 Nr 4 PatG) widerrufen werden, wenn der Anspruch Ausführungsformen umfaßt, die die Nachteile des im Patent erörterten Standes der Technik nicht aufweisen, sowie auch Ausführungsformen, die Nachteile des erörterten Standes der Technik aufweisen, insbesondere wenn auch diese - zweiten - Ausführungsformen sowohl die ursprünglich als auch die im Patent formulierte Aufgabe lösen.

5. Kann das Patentamt die für eine Teilanmeldung entrichteten Gebühren einbehalten, wenn das Patentamt in einem als „vorläufig“ gekennzeichneten Zwischenbescheid die Unwirksamkeit der Teilungserklärung rügt und der Patentinhaber (im Falle der Teilung nach § 60 PatG) daraufhin die Teilungserklärung widerruft und eine neue Teilungserklärung einreicht, in der der vom Patentamt gerügte Mangel behoben ist.

6. Ist der Patentanmelder bzw. Patentinhaber gehalten, bei einer Teilungserklärung, die sich auf einen Unteranspruch bezieht, auch die Unteransprüche in der Stammanmeldung/Patent zu streichen, die auf diesen erstgenannten Unteranspruch zurückbezogen sind.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde der Patentinhaberin hat keinen Erfolg.

1. a) Die am 18. Januar 1985 eingegangene Teilungserklärung, die zu der dem Streitpatent zugrundeliegenden Trennanmeldung P 34 47 925.2 führte, ist materiell-rechtlich wirksam, da zumindest der Gegenstand, der sich aus den mit der Teilungserklärung eingereichten Ansprüchen 1 und 6 oder 7, 10, 11 und 20 ergibt (und den Ausführungen nach den ursprünglichen Figuren 4 und 5 entspricht), zum Zeitpunkt der Teilung Inhalt der Stammanmeldung P 34 40 927.0 war. Außerdem wird aus der Stammanmeldung nicht deren gesamter Gegenstand abgeteilt. Denn gemäß den für die Stammanmeldung am 18. Januar 1985 eingegangenen Unterlagen verbleibt dort auf jeden Fall die Ausführung nach der ursprünglichen Figur 1.

1. b) Bezüglich der im vorliegenden Patent abgegebenen beiden Teilungserklärungen vom 29. Oktober 1996 bzw 21./24. Oktober 1997, die zu den Trennanmeldungen P 34 48 593.7 und P 34 48 617.8 geführt haben, gilt folgendes:

Ob eine Teilungserklärung vorliegt, ist nicht nur im Prüfungsverfahren der Teilanmeldung, sondern auch - als Vorfrage - im Einspruchsverfahren über das Stammpatent zu klären. Um Aufschluß darüber zu gewinnen, welche technische Lehre im Einspruchsverfahren überhaupt zur Beurteilung steht, muß deshalb - vorrangig- beantwortet werden, ob die Erklärung des Patentinhabers die Voraussetzungen einer Teilungserklärung im Sinne von § 60 Abs 1 Satz 1 PatG erfüllt oder nicht (BGH GRUR 1996, 753, 754 - Informationssignal -; BGH BIfPMZ 1998, 515, 516 - Informationsträger).

Die erste Teilungserklärung vom 29. Oktober 1996 ist unwirksam. Unabhängig davon, inwieweit der abgetrennte Gegenstand vom Gegenstand des Stammpatents umfaßt wird, kann eine Verminderung des Gegenstands des Stammpatents weder zum Zeitpunkt der Teilung noch danach festgestellt werden. Die Ansprüche des Stammpatents, die seinen Gegenstand festlegen, sind unverändert geblieben, und das erteilte Patent ist demnach hinsichtlich seines in den Patentansprüchen formulierten Gegenstands nicht um den abgetrennten Teil vermindert worden.

Also liegt eine wirksame Teilung des Patents nicht vor (vgl. BGH GRUR 1999, 485, 486 - Kupplungsvorrichtung).

Hinsichtlich der zweiten Teilungserklärung vom 21./24. Oktober 1997, mit der ein sich aus der Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1 und 12 ergebender Gegenstand abgeteilt wurde, neigt der Senat dazu, ihre Wirksamkeit anzunehmen, obwohl die ausschließlich auf den Anspruch 12 rückbezogenen bzw. sachlich auf diesen zurückzubeziehenden Unteransprüche 13 bis 18 im Stammpatent verblieben sind (Der Anspruch 13 sollte ganz offensichtlich nicht auf den Anspruch 11, sondern auf den Anspruch 12 zurückbezogen sein; siehe dazu auch die Ausführungen unter 3.). Die Frage nach der Wirksamkeit dieser zweiten Teilungserklärung braucht im Hinblick auf die die Zurückweisung der Beschwerde tragenden Gründe jedoch zumindest im vorliegenden Einspruchsverfahren nicht abschließend entschieden zu werden, da es dafür hierauf nicht ankommt.

2. Der Gegenstand des Patents geht über den Inhalt der Stammanmeldung P 34 40 927.0 in ihrer am Anmeldetag beim Deutschen Patentamt eingereichten Fassung hinaus und wurde daher unzulässig erweitert.

Der Durchschnittsfachmann - im vorliegenden Fall ein Hochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Dämpfungsvorrichtungen insbesondere in Verbindung mit Kraftfahrzeugkupplungen - konnte den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung P 34 40 927.0 die Lehre gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 nicht entnehmen. Denn in diesen ursprünglichen Unterlagen ist zum einen das Merkmal im Oberbegriff des Anspruchs 1, wonach die Relativverdrehung der Schwungmassen entgegen der Wirkung einer beliebigen Dämpfungseinrichtung erfolgen soll, sachlich nicht offenbart, und zum anderen erlauben sie nicht das Weglassen von zum Gegenstand der ursprünglichen Stammanmeldung zwingend zugehörigen lösungswesentlichen Merkmalen im geltenden (und auch schon erteilten) Patentanspruch 1. Bei dieser Sachlage erübrigt sich eine Überprüfung des von der Patentabteilung als einziger

vorgebrachten Widerrufsgrunds, daß die Einfügung „über eine Lagerung“ ursprünglich nicht offenbart sei.

Da die Patentabteilung des Deutschen Patentamts das Patent nur wegen der Unzulässigkeit des Merkmals „über eine Lagerung“ widerrufen hat, ist die Patentinhaberin der Meinung, daß der Senat nur über diesen im Rahmen des Widerrufsgrundes der unzulässigen Erweiterung beanstandeten Mangel entscheiden dürfe und nicht berechtigt sei, den Anspruch 1 auf weitere unzulässige Erweiterungen zu überprüfen. Für diese Auffassung der Patentinhaberin gibt es keine gesetzliche Grundlage. Grundsätzlich hat das Bundespatentgericht den Sachverhalt nämlich umfassend zu erforschen und zu würdigen, soweit er für die Entscheidung erheblich ist. Es ist zur Überprüfung der angefochtenen Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht befugt, ohne an den vom Patentamt für die Entscheidung zugrunde gelegten Sachverhalt gebunden zu sein (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl., § 87 Rdn 6, 9; BGH GRUR 1995, 333, 337 - Aluminium-Trihydroxid). Allerdings ist das Bundespatentgericht nicht befugt, von Amts wegen erstmalig neue Widerrufsgründe nach § 21 Abs 1 PatG in das Verfahren einzuführen, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patentamt waren (BGH GRUR 1995, 333, 337 - Aluminium-Trihydroxid). Dies hindert das Bundespatentgericht aber grundsätzlich nicht daran, unter Wahrung des rechtlichen Gehörs innerhalb ein und desselben Widerrufsgrundes neue Tatsachen heranzuziehen und neue rechtliche Überlegungen anzustellen. Genauso wie das Bundespatentgericht zB bei der Prüfung der Patentfähigkeit den gesamten ihm bekannten Stand der Technik berücksichtigen kann und somit nicht auf das den Beschluß der Patentabteilung tragende Material beschränkt ist, kann es im Einspruchsbeschwerdeverfahren im Rahmen des von der Patentabteilung festgestellten Widerrufsgrundes nach § 21 Abs 1 Nr 4 PatG durchaus weitere (noch) nicht ausdrücklich gerügte unzulässig erweiterte Merkmale zum Gegenstand seiner Entscheidung machen. Dies gilt allein schon deshalb, weil das Patentamt zur Begründung seines Widerrufsbeschlusses nur eine einzige unzulässige Erweiterung aufzugreifen brauchte, so daß offen geblieben ist, ob es nicht genausogut an-

dere, zB die hier vom Bundespatentgericht aufgegriffenen unzulässigen Erweiterungen zwar erkannt, aber nicht mehr ins Verfahren eingeführt hat.

Für die Ermittlung des ursprünglich offenbarten Gegenstandes bzw der ursprünglich offenbarten Lehre ist maßgebend, was der Durchschnittsfachmann dem Gesamthalt der ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen vermag (Busse, 5. Aufl, PatG § 21 Rdn 87/88). Somit kommt es auf die technischen Erkenntnisse an, die der Durchschnittsfachmann aus der ursprünglichen Beschreibung, den ursprünglichen Ansprüchen und Zeichnungsfiguren ohne weiteres gewinnt und die ihm am Anmeldetag durch diese Unterlagen objektiv vermittelt werden. Hierbei haftet der Fachmann nicht am Wortlaut und an Formulierungen der textlichen Ausführungen, sondern berücksichtigt die sachlichen Zusammenhänge und orientiert sich dabei auch an dem mit der Anmeldung im Hinblick auf die geschilderten Nachteile des Stands der Technik verfolgten Ziel sowie am Zweck und der Funktion der einzelnen Merkmale. Offenbart ist das Bild das sich der Fachmann am Anmeldetag aufgrund seines Studiums der ursprünglichen Unterlagen unter Einsatz seines Sachverständes vom Anmeldegegenstand macht.

2. a) Unter diesen Gesichtspunkten ergibt sich aus den am 9. November 1984 beim Deutschen Patentamt eingereichten ursprünglichen Unterlagen der Stamm-anmeldung P 34 40 927.0 eine Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer bestimmten baulichen Konzeption und mit einer speziellen Steuerung zur Veränderung bzw Verringerung der Dämpfung, wenn die Reibungskupplung gelöst wird. Für diese Steuerung ist in den ursprünglichen Unterlagen ein Mechanismus offenbart, der nicht nur die Merkmale des kennzeichnenden Teils des geltenden Patentanspruchs 1, sondern zugleich auch die axiale Verschiebbarkeit der die Reibungskupplung tragenden Schwungmasse (erteilter Anspruch 3 bzw ursprünglicher Anspruch 6) und die Reib- und Gleitverbindung (etwa erteilter Anspruch 12 bzw ursprünglicher Anspruch 18) in untrennbarer Weise umfaßt. Diese Merkmale sind in der ursprünglichen Beschreibung der Ausführungsbeispiele sowohl in gegenständlicher als auch in funktioneller Hinsicht zusammengehörig

und zusammenwirkend angegeben. Insbesondere auf Seite 33, Absätze 2 und 3 und Seite 34, Absätze 1 und 2 wird die federnde Verspannung der Schwungmassen im Zusammenhang mit der Tellerfeder 34', dem Reibring 22' und der axialen Verlagerbarkeit der Schwungmasse 4' gegenüber der Schwungmasse 3' beschrieben. Im weiteren wird dort zur Funktionsweise ausgeführt, daß das durch den Reibring 22' erzeugte Reibmoment abnimmt, wenn mit zunehmender Ausrückkraft die Vorspannung der Tellerfeder 34' allmählich kompensiert wird, und daß bei Überwindung der Vorspannung der Tellerfeder 34' diese verschwenkt wird und die Schwungmasse 4' um den Betrag X' in Richtung der Schwungmasse 3' verlagert wird mit der Folge, daß der Reibring 22' abhebt und keine Reibungsdämpfung mehr erzeugt wird. Mit dem Reibring 22' ist eine Reib- und Gleitverbindung zwischen den Schwungmassen vorgesehen, die für die gegenseitige federnde Verspannung der Schwungmassen eine axiale Abstützung bildet und hinsichtlich der Verdrehbarkeit der Schwungmassen als Dämpfungselement fungiert, das durch die Ausrückkraft der Reibungskupplung und die Verlagerbarkeit der Schwungmassen in seiner Anpreßkraft und damit in seiner Dämpfungswirkung steuerbar ist. Diese Steuerung ist, abgesehen von einer unterschiedlichen Anordnungsmöglichkeit der die Vorspannung bewirkenden Feder (34', 36', S 37 Abs 2, S 39 Abs 1), nur in dieser Weise offenbart, und auch für den Fall, daß die Tellerfeder 34' eine größere Vorspannkraft als die zum Betätigen der Reibungskupplung 7' erforderliche Kraft aufweist (vgl S 40 Abs 3), ist die axiale Verlagerbarkeit für eine gegenseitige axiale Abstützung der Schwungmassen mittels der Reib- und Gleitverbindung zwingend. Darüber hinaus sind im Rahmen des abgetrennten Gegenstandes für den Fachmann auch keine anderen Ausführungsmöglichkeiten erkennbar, die die Offenbarung der im geltenden Anspruch 1 angegebenen Lösung rechtfertigen könnten.

Auch im Hinblick auf die in den ursprünglichen Unterlagen geschilderten Nachteile des Standes der Technik (DE-OS 28 26 274) und die sich daran anknüpfende Problematik stellen die axial federnde Verspannung der Schwungmassen mit der entgegen der Betätigungskraft der Reibungskupplung wirkenden Vorspannkraft

und die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen sowie die Reib- und Gleitverbindung eine Funktions- und Steuereinheit dar, die das allgemeine Lösungsprinzip verkörpert. In den ursprünglichen Unterlagen wird es bei der vorbekannten Drehmomentübertragungseinrichtung (DE-OS 28 26 274) als nachteilig angesehen, daß der radiale Flansch der Flanschhülse, die die drehbare Lagerung der Schwungmassen zueinander ermöglicht, beim Betätigen der Reibungskupplung zwischen den Schwungmassen mit großer Kraft verspannt wird, wodurch im Fall der Kupplungsbetätigung ein hohes Reibmoment zwischen den Schwungmassen auftritt (vgl S 12 der Stammanmeldung) und die Dämpfung beeinträchtigt. Mit dem Patentgegenstand soll, wie auch die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, eine derart hohe Reib- und Dämpfungswirkung vermindert werden. Hierbei sind die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen und die Reib- und Gleitverbindung unverzichtbare Bestandteile der offenbarten Steuerung, die nach dem Verständnis des Fachmannes nicht als bloße vorteilhafte Ausgestaltungen (vgl erteilter Anspruch 3 und erteilter Anspruch 12) gesehen werden.

Entgegen der von der Patentinhaberin vertretenen Auffassung kann die Kombination der Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 keine Stütze im ursprünglichen Anspruch 1 finden. Zwar ist dieser so allgemein formuliert, daß davon auch der geltende Patentanspruch 1 umfaßt wird. Jedoch kann damit in Anbetracht des für die Trennanmeldung relevanten Gesamtinhaltes der ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung die Offenbarung des geltenden Anspruchs 1 sachlich nicht begründet werden. Zunächst stellen die Ansprüche, die mit den Anmeldeunterlagen eingereicht werden und in denen das anzugeben ist, was unter Schutz gestellt werden soll, nur Formulierungsversuche dar und sind somit nichts anderes als der Versuch des Anmelders, das von ihm für patentfähig Gehaltene zu kennzeichnen. Der ursprüngliche Patentanspruch 1 weist vorwiegend allgemeine dämpfungstechnische Wirkangaben auf und ist so weit gefaßt, daß ein Bezug zu der sich aus der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen ergebenden konkreten Lehre nicht ersichtlich ist und der Anspruch 1 deshalb nicht als prinzipielle Verkörperung des Anmeldegegenstands verstanden wird. Dies schon des-

wegen, weil im ursprünglichen Anspruch 1 die Reibungskupplung und das zugehörige Ausrücksystem nicht erwähnt werden, die aber für den im vorliegenden Patent weiterzubildenden Gegenstand die entscheidende Grundlage bilden. Sie werden erst im ursprünglichen Anspruch 6 angesprochen. Die allgemeine Fassung des ursprünglichen Anspruchs 1 resultiert in den Augen des fachkundigen Lesers möglicherweise aus dem Bestreben des Anmelders, die verschiedenartigsten Ausführungen der ursprünglichen Stammanmeldung in einem übergeordneten Hauptanspruch zusammenzufassen. So sollen mit dem ursprünglichen Anspruch 1 ua auch solche Ausführungen umfaßt werden, die aufgrund der Teilung nicht Gegenstand des vorliegenden Patents sind und die gemäß den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 5 mit einer Reibungsdämpfungsvorkehrung 29 versehen sind. Diese hat weder mit dem Ausrücksystem einer Reibungskupplung etwas zu tun, noch bewirkt sie im Falle der Kupplungsbetätigung eine Verminderung der Dämpfung, wie sie mit dem für das vorliegende Patent abgetrennten Teil erreicht werden soll. Ein derartiger Sachverhalt ergibt sich auch aus der ursprünglichen Beschreibungseinleitung, wo die allumfassende Lösung und die im vorliegenden Patent interessierende Problematik und Ausbildung differenziert beschrieben werden. Hinzu kommt noch, daß der ursprüngliche Anspruch 1 - wie für die fachkundige Anmelderin am Anmeldetag ohne weiteres ersichtlich sein mußte - im Hinblick auf den von ihr selbst genannten Stand der Technik nicht gewährbar sein konnte, da mit der Kupplung nach der deutschen Offenlegungsschrift 28 26 274 und der dort ausgeführten zweistufigen Federcharakteristik eine veränderbare Dämpfung über die Verdrehung zwischen den beiden Schwungmassen bereits erzielt wird. Der Fachmann sieht im ursprünglichen Anspruch 1 nicht die Lehre verkörpert, die ihm die Gesamtheit der Unterlagen hinsichtlich des abgetrennten Teils vermittelt. Insbesondere sieht er keine Verallgemeinerung der konkreten Offenbarung der Gesamtunterlagen.

Aus den zuvor genannten Gründen kann der ursprüngliche Anspruch 1 der Stammanmeldung nicht losgelöst vom Kontext der übrigen Unterlagen als alleinige Offenbarungsgrundlage für den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1

herangezogen werden. Vielmehr sind hierfür aus dem Verständnis des fachkundigen Lesers auch die ursprünglichen Ansprüche 6 bis 28 und 30 bis 32 mit in Betracht zu ziehen. Diesen Ansprüchen sind die Merkmale des kennzeichnenden Teils des geltenden Patentanspruchs 1 nur in Verbindung mit der axialen Verlagerbarkeit der Schwungmassen zu entnehmen, da sich die Notwendigkeit der Zusammengehörigkeit dieser Merkmale aus dem ursprünglichen Anspruch 6 und den darauf zurückbezogenen bzw sachlich darauf zurückzubeziehenden Ansprüchen 11 oder 12 und 14 ergibt. Des weiteren muß auch das ursprünglich im Anspruch 1 angegebene Merkmal, wonach eine veränderbare Dämpfung über die Verdrehung zwischen den Schwungmassen bewirkt werden soll, entsprechend dem hier abgetrennten Gegenstand in einem engeren, sich aus den maßgeblichen Unteransprüchen ergebenden Rahmen und somit auch in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Reib- und Gleitverbindung gesehen werden. Eine technische Lehre, die losgelöst von der axialen Verlagerbarkeit der Schwungmassen und von der Reib- und Gleitverbindung im geltenden Patentanspruch 1 angegeben wird, ist auch bei Einbeziehung des ursprünglichen Anspruchs 1 nicht offenbart.

Auch der Einwand der Patentinhaberin, daß der geltende Anspruch 1 durch die Formulierung „axial zueinander federnd verspannt“ die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen implizit beinhalte und der Anspruch 1 im übrigen eine zulässige Abstraktion des in den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung konkret angegebenen Ausführungsbeispiels sei, überzeugt nicht. Für eine axial federnde Verspannung der Schwungmassen ist deren axiale Verlagerbarkeit nämlich keineswegs zwingend, und auf diese ist der geltende Patentanspruch 1 im Hinblick auf den erteilten Unteranspruch 3 des Streitpatentes auch nicht beschränkt, da dieser eine axial begrenzte Verlagerbarkeit der Schwungmassen als vorteilhafte Ausgestaltung ausweist. Auch kann das Schwergewicht des erteilten Unteranspruchs 3 nicht, wie die Patentinhaberin meint, in der Begrenzung der axialen Verlagerbarkeit gesehen werden, da zur Begrenzung eines axialen Weges nur Anschläge in Betracht kommen und diese erst im erteilten Anspruch 11 angegeben sind. Der geltende Patentanspruch 1 gibt auch nicht das allgemeine Lö-

sungsprinzip umfassend wieder, da mit den Merkmalen des kennzeichnenden Teils dieses Anspruches lediglich ein Teilmerkmal des gesamten Steuerungsprinzips für die Änderung der Dämpfung angegeben wird. Dem Anmelder steht zwar grundsätzlich mit dem Hauptanspruch die allgemeinste Lehre zu, und es genügt deshalb, wenn mit dem Anspruch 1 die entscheidende Lösungsrichtung gewiesen wird, die den Fachmann in die Lage versetzt, den Erfindungsgegenstand auszubilden (GRUR 1980, 849 - Antiblockiersystem, GRUR 1968, 311 - Garmachverfahren, GRUR 1971, 210 - Wildverbißverhinderung). Die Grenze für die Verallgemeinerung der Lösung mag in vielen Fällen durch den ermittelten Stand der Technik gegeben sein (vgl BPatGE Bd 7, S 13 f), jedoch ist dies nicht das alleinige Kriterium für die Gewährbarkeit eines Hauptanspruches. Neben der Überprüfung der Ausführbarkeit, der gewerblichen Verwertbarkeit des beanspruchten Gegenstandes und der Vermittlung einer technischen Lehre muß der im Anspruch 1 umschriebene Gegenstand - wie schon zuvor ausgeführt wurde - in den ursprünglichen Unterlagen ausreichend offenbart sein. Vor allem darf die Abstraktion des konkreten Gegenstandes nicht zu einer unbestimmten und diffusen Aussage oder Anweisung führen, die eine klare Vorstellung vom Wesen des ursprünglich offenbarten Anmeldungsgegenstandes nicht mehr vermittelt und über die ursprüngliche Offenbarung in unzulässiger Weise hinausgeht. Dies ist hier ersichtlich der Fall, da wesentliche Elemente der Steuerung nicht im Hauptanspruch angegeben werden und für das Lösungsprinzip die steuernden und zu steuernden Mittel oder Vorrichtungen unverzichtbar sind. Dazu gehören hier die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen sowie als zu steuerndes Element die Reib- und Gleitverbindung zwischen den Schwungmassen. Eine weitergehende Verallgemeinerung in der Weise, daß nur die axial federnde Verspannung der Schwungmassen und der der Ausrückkraft der Reibkupplung entgegenwirkende Kraftspeicher zur Kennzeichnung der Lösung angeführt werden, ist aus Offenbarungsgründen nicht statthaft und führt hier zu einer sich dem Fachmann aus den ursprünglichen Unterlagen nicht erschließenden und deshalb unzulässigen Teil- oder Unterkombination.

Mängel im geltenden Anspruch 1 hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung können nicht, wie von der Beschwerdeführerin eingeworfen wurde, dadurch kompensiert werden, daß die Patentinhaberin im Falle des Durchsetzens ihrer Rechte aus dem Patent dieses (selbstverständlich) nur im Sinne des in der Beschreibung offenbarten Ausführungsbeipiels geltend machen könne. Dafür bietet das Patentrecht keine Handhabe. Denn nach § 34 Abs 3 Nr 3 PatG ist das, was unter Schutz gestellt werden soll, nur in den Patentansprüchen anzugeben. Dahingehend zielt auch § 14 PatG. Auch in einem Verletzungsfall dürfen später die Patentansprüche nicht unter ihrem Wortlaut ausgelegt werden (BGH GRUR 1985, 967, 968- Zuckerzentrifuge). Zur Festlegung des Erfindungsgegenstandes sind somit die zum Wesen der Erfindung gehörigen Merkmale umfassend im Patentanspruch anzugeben, und es darf nicht dem Patentinhaber überlassen bleiben, Merkmale, die die Lösung oder das Lösungsprinzip wesentlich mitbestimmen und die hier in der axialen Verlagerbarkeit der Schwungmassen und der Reib- und Gleitverbindung zu sehen sind, nach Gutdünken aus der Beschreibung zu ergänzen, wenn es darum geht, den Erfindungsgegenstand zu ermitteln oder den Patentgegenstand durchzusetzen. Hierbei geht es nämlich nicht um die Auslegung des Wortlauts eines Patentanspruches, die es nach § 14 PatG im Fall von Unklarheiten erlaubt, die Beschreibung und Zeichnung zur Herstellung des sonst unklaren technischen Gesamtzusammenhangs heranzuziehen. Die hierzu von der Patentinhaberin zitierte BGH-Entscheidung "Spannschraube" (GRUR 1999, 909) relativiert diese Rechtsnormen nicht und kann somit nicht zu einer anderen Beurteilung des Gegenstandes nach dem geltenden Anspruch 1 führen.

Schließlich ist noch anzumerken, daß die im geltenden Anspruch 1 angegebene Lehre insoweit über die offenbarte Lösung hinausgeht, als der Anspruch 1 Ausführungsmöglichkeiten umfaßt, die das hier gestellte Problem, die Dämpfung im Falle der Kupplungsbetätigung zu mindern, gar nicht lösen, sondern in gleicher Weise wie beim bemängelten Stand der Technik (DE-OS 28 26 274) eine Verstärkung der Dämpfung bewirken, wenn die Reibungskupplung gelöst wird. Dies ist nämlich

dann der Fall, wenn im Gegensatz zur konkret offenbarten Scheiben- und Flanschbildung von sich unmittelbar gegenüberliegenden Schwungmassenkörpern sowie von einem dazwischen axial wirkenden Kraftspeicher und einem Reibelement ausgegangen wird, das an die die Reibungskupplung tragende Schwungmasse angedrückt wird. Hierbei wird trotz der entgegen der Kupplungsbetätigungskraft wirksamen Kraftspeicher im Falle der Kupplungsbetätigung eine verstärkte Anpressung des Reibelementes erreicht. Der geltende Anspruch 1 entspricht insoweit nicht vollständig dem Wesen des ursprünglich offenbarten Gegenstandes.

2. b) Auch das Merkmal im Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1, daß die Schwungmassen entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander verdrehbar sind, ist in den ursprünglichen Unterlagen in dieser allgemeinen Weise nicht offenbart. Aus der ursprünglichen Beschreibung in Verbindung mit den Figuren geht wie auch aus dem ursprünglichen Anspruch 31 hervor, daß die Dämpfungseinrichtung aus in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern besteht und damit das Nominaldrehmoment übertragen wird. Die im ursprünglichen Anspruch 31 enthaltene Alternative (oder), die statt der in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeicher Reib- oder Gleitmittel vorsieht, bildet nach dem Verständnis des Fachmannes zumindest beim hier abgetrennten Gegenstand keinen Ersatz für in Umfangsrichtung wirkende Kraftspeicher. Denn die Tellerfeder 36' sieht der Fachmann als zur Übertragung des Nominaldrehmomentes insbesondere eines Kraftfahrzeugmotors nicht als geeignet an und soll nach der ursprünglichen Beschreibung auch nur der zusätzlichen oder ausschließlichen Anpressung des Reibringes 22' dienen (vgl S 37 Abs 2). Andere Ausführungsmöglichkeiten hinsichtlich der Übertragung des Nominaldrehmomentes sind vom Fachmann nicht erkennbar und wurden auch von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung nicht genannt, so daß das hier in Rede stehende Merkmal offenbarungsmäßig nicht unbegrenzt auf beliebige unterschiedliche Ausführungsvarianten gestützt werden kann.

Die Art der Kopplung der Schwungmassen mag angesichts der Ausbildung des Steuermechanismus für die Verminderung der Dämpfung zunächst unbeachtlich sein und insofern eine untergeordnete Rolle spielen. Doch ist für den Durchschnittsfachmann aus baulicher und funktioneller Sicht eine Drehmomentübertragungsvorrichtung offenbart, bei der die Dämpfungseinrichtung Mittel umfaßt, die zum einen das Nominaldrehmoment übertragen und zum anderen konstruktiv mit dem Steuermechanismus für die Veränderung der Dämpfung vereinbar sind. Dem ursprünglich offenbarten Gegenstand der Stammanmeldung liegt deshalb eine ganz bestimmte Baukonzeption zugrunde, bei der die axiale Richtung der Drehmomentenübertragungsvorrichtung durch die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen zur Steuerung des Anpressens der Reib- und Gleitverbindung genutzt wird und die Umfangsrichtung für die Übertragung des Nominaldrehmomentes vorgesehen ist. Eine axial wirkende Kopplung der Schwungmassen zur Übertragung des Nominaldrehmomentes ist deshalb den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen.

Auch in dem ursprünglichen Anspruch 1 findet sich für dieses zu allgemein angegebene Merkmal sachlich keine Stütze, obwohl diesbezüglich formulierungsmäßige Übereinstimmungen festzustellen sind. Wie schon unter 2. a) ausgeführt wurde, kann dem ursprünglichen Anspruch 1 für die Offenbarung des hier abgetrennten Gegenstandes keine vom Gesamtinhalt der ursprünglichen Unterlagen losgelöste Bedeutung beigemessen werden, und dies trifft auch für das hier nicht weiter präzierte Merkmal zu. Der ursprüngliche Anspruch 1 soll nämlich auch für Ausführungen mit andersartigen Dämpfungsvorkehrungen (vgl. Dämpfungsvorkehrung 29) gelten, bei denen die axial wirkende Steuerung zur Verminderung der Dämpfung nicht verwirklicht sein muß und die Art der Kopplung der Schwungmassen somit konzeptionell uninteressant ist. Die Offenbarung des hier in Rede stehenden Merkmales kann deshalb aus dem ursprünglichen Anspruch 1 allein nicht hergeleitet werden.

3. Angesichts der zuvor dargelegten Gründe zur Unzulässigkeit des geltenden Patentanspruchs 1 und der (vgl. unter 1.b) deshalb vom Senat nicht entschiedenen Frage, ob die zweite Teilung (Anspruch 12) wirksam war, kann es offenbleiben, ob es aufgrund der Abtrennung des erteilten Anspruchs 12 dann überhaupt zulässig wäre, daß das Streitpatent mit den geltenden Ansprüchen 12 bis 17, die den erteilten Ansprüchen 13 bis 18 entsprechen, verteidigt wird. Die Patentinhaberin hat am 21./24. Oktober 1997 die Teilung des Streitpatents erklärt und einen Gegenstand abgeteilt, der sich aus den erteilten Ansprüchen 1 und 12 zusammensetzt. Im Stammpatent wurde der Anspruch 12 gestrichen, und die erteilten Ansprüche 14 bis 18, die den geltenden Ansprüchen 13 bis 17 entsprechen, wurden unmittelbar oder mittelbar auf den erteilten Anspruch 13 (neuer Anspruch 12) zurückbezogen, der seinerseits einen Rückbezug auf den erteilten und geltenden Anspruch 11 ausweist. Dies mag formal zunächst nicht zu beanstanden sein, doch in sachlicher Hinsicht versteht der Fachmann die erteilten Ansprüche 13 bis 18 als weitere Ausgestaltungen des Gegenstandes nach dem erteilten Anspruch 12, der die Reib- und Gleitverbindung erstmals erwähnt, an die die nachfolgenden erteilten Ansprüche 13 bis 18 anknüpfen. Daß der erteilte Anspruch 13 in sinnvoll verstandener Weise auf den erteilten Anspruch 12 zurückzubeziehen ist, ergibt sich nicht nur inhaltlich und durch die zutreffende Rückbeziehung der erteilten Ansprüche 14 bis 18 auf frühestens den erteilten Anspruch 12, sondern auch aus den Unterlagen der Ursprungsanmeldung P 34 40 927.0, wo die inhaltlich entsprechenden Ansprüche einen diesbezüglich korrekten Rückbezug aufweisen (vgl. dort die ursprünglichen Ansprüche 18 und 19).

Somit sind im Stammpatent mit den geltenden Ansprüchen 12 bis 17 (erteilte Ansprüche 13 bis 18) Ausbildungen verblieben, die ohne den - im Streitpatent nicht mehr vorhandenen - erteilten Anspruch 12 ursprünglich nicht offenbart sind und die darüber hinaus durch die alleinige Herausnahme des erteilten Anspruchs 12 den Schutzzumfang des erteilten Patentbesitzes in unzulässiger Weise erweitern.

4. Der Antrag der Patentinhaberin, ihr die für die abgetrennte Anmeldung P 34 48 593.7 entrichteten Gebühren zurückzuzahlen, weil sie die Teilung am 21. Oktober 1997 widerrufen habe, hat keinen Erfolg.

Nach § 60 Abs. 1 PatG kann der Patentinhaber das Patent bis zu Beendigung des Einspruchsverfahrens teilen. Wird die Teilung erklärt, so gilt der abgetrennte Teil als Anmeldung, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden ist. Die Teilungserklärung hat also zur Folge, daß der abgetrennte Teil des Patents sich in eine Anmeldung umwandelt, für deren Prüfung die Prüfungsstelle zuständig ist. Die Wirkung der Teilungserklärung bleibt dabei nach §§ 60 Abs. 1 S. 3, 39 Abs. 3 PatG zunächst in der Schwebe. Werden für die abgetrennte Anmeldung die nach den §§ 34 - 36 PatG erforderlichen Unterlagen innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung eingereicht und werden die nach § 39 Abs. 2 PatG fälligen Gebühren für die abgetrennte Anmeldung innerhalb dieser Frist entrichtet, entfällt der Schwebezustand. Die abgetrennte Anmeldung wird im weiteren Verfahren als selbständige Anmeldung behandelt.

Die Rücknahme der Teilungserklärung ist während des Schwebezustands jederzeit möglich. Denn da § 39 Abs. 3 PatG es ausdrücklich dem Patentinhaber überläßt, einer einmal abgegebenen Teilungserklärung die ihr beigelegte Gestaltungswirkung mit rückwirkender Kraft zu entziehen, indem er die für den abgetrennten Teil erforderlichen Anmeldungsunterlagen nicht einreicht oder die fälligen Gebühren nicht zahlt, erscheint es folgerichtig, dem Patentinhaber auch das Recht einzuräumen, diesen Erfolg innerhalb dieser vom Gesetz eingeräumten drei Monate auch durch Rücknahmeerklärung herbeizuführen (BGH GRUR 1996, 747,749 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem).

Wie jede Verfahrenshandlung ist auch die Teilungserklärung, sobald sie endgültig wirksam geworden ist, sobald also der Schwebezustand vorüber ist, unwiderruflich (BGH GRUR 1998, 458,460 - Textdatenwiedergabe). Eine Widerrufserklärung ist jedoch im Falle der Teilung im Erteilungsverfahren - zumindest hilfsweise - in ei-

nen Antrag auf Verbindung der geteilten Anmeldungen umzudeuten. Dieses Begehren darf bei Vorliegen eines berechtigten Interesses nicht zurückgewiesen werden (BGH GRUR 1998 aaO). Die Teilung im Einspruchsverfahren ist jedoch, da sie ein erteiltes Patent betrifft und in dessen Wirkungen eingreift, mehr als ein verfahrensrechtlicher Vorgang, der durch eine Verfahrensverbindung rückgängig gemacht werden könnte. Die Wirkungen der Patenterteilung, die für den abgetrennten Teil durch die Teilung beseitigt worden sind (§ 60 Abs. 1 S. 4 PatG), können nicht durch eine bloße Verfahrensverbindung, sondern nur durch eine erneute Patenterteilung wiederhergestellt werden. Einer prozessualen Verbindung steht auch entgegen, daß das Restpatent im Einspruchsverfahren verbleibt, während der abgetrennte Teil in das Prüfungsverfahren zurückversetzt wird (Benkard, PatG, 9. Aufl., § 60 Rdn. 12; Busse, PatG, 5. Aufl., § 60, Rdn. 19; a.A. Schulte, PatG, 5. Aufl., § 60, Rdn. 16; BGH GRUR 1999, 148 - Informationsträger).

Demnach ist der Widerruf der Teilungserklärung ohne Wirkung geblieben. Ebenso mußte der Antrag auf Rückerstattung der für die abgetrennte Anmeldung entrichteten Gebühren erfolglos bleiben, weil sich diese Anmeldung (formell) verselbständigt hat und demnach im hier anhängigen Verfahren nicht enthalten ist.

Im übrigen macht der Senat darauf aufmerksam, daß sich der Erstattungsanspruch gegen die Stelle zu richten hat, an die gezahlt wurde. Erst wenn das DPMA die Rückzahlung ablehnt, ist hiergegen Beschwerde zum BPatG gegeben (Busse, PatG, 5. Aufl., Vor § 17 Rdn. 49).

Der Senat vertritt darüber hinaus die Auffassung, daß eine Rückzahlung auch deshalb ausscheidet, weil der Rechtsgrund für die Gebührenpflicht nicht entfallen ist. Zwar ist anerkannt, daß eine Teilanmeldung nur in den Fällen gebührenpflichtiger Tatbestand sein kann, in denen sie zu einer endgültigen, wirksamen und im weiteren Verfahren selbständigen Anmeldung erstarkt. Ist dies hingegen von vornherein oder infolge nachträglicher, vor der Vollwirksamkeit der Teilanmeldung

eintretender Ereignisse nicht der Fall, so fehlt oder entfällt der Rechtsgrund für die Gebührenpflicht (BGH GRUR 1993, 890, 891 - Teilungsgebühren). Ein solcher Wegfall infolge des die Wirksamkeit der Teilungserklärung in Frage stellenden Zwischenbescheids der Patentabteilung vom 22. April 1997 kann jedoch nicht festgestellt werden. Ein solcher Zwischenbescheid enthält immer nur eine vorläufige Stellungnahme der Patentabteilung, trägt also keineswegs Beschlußcharakter und soll den Patentinhaber in den Stand setzen, sich mit der Auffassung der Patentabteilung auseinanderzusetzen und seinerseits seine Gegenvorstellung vorzubringen. Erst mit einem die Unwirksamkeit der Teilung feststellenden Beschluß steht fest, daß der Rechtsgrund für die Gebührensatzung entfallen ist.

5. Der Senat läßt die Rechtsbeschwerde zu, weil immerhin ein Teil der von der Patentinhaberin zur Begründung ihrer diesbezüglichen Anregung formulierten Fragen durch die getroffene Entscheidung tangiert wird und Probleme von grundsätzlicher Bedeutung berührt. Dies läßt zur Fortbildung des Rechts eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erforderlich erscheinen (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 und 2 PatG).

Rübel

Trüstedt

Heyne

Sperling

CI