

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 53/98

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 36 45 378.1-12

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Rübél und die Richter Heyne, Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb und Dipl.-Ing. Sperling

beschlossen:

1. Der im Verfahren der Anmeldung P 36 45 264.5 ergangene Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse F 16 D des Deutschen Patentamts vom 7. September 1994 wird aufgehoben, soweit davon der am 20. Mai 1998 aus der Trennanmeldung P 36 45 327.7 abgetrennte Teil (Trennanmeldung P 36 45 378.1) betroffen ist.
2. Die Trennanmeldung P 36 45 378.1 wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I

Die Anmelderin hat unter Inanspruchnahme der Priorität der Anmeldung 35 21 422.8 vom 14. Juni 1985 am 26. März 1986 die Patentanmeldung P 36 10 127.3 mit der Bezeichnung "Drehelastische, schwingungsdämpfende Kupplung" beim Deutschen Patentamt eingereicht. Während des Erteilungsverfahrens erklärte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 17. Dezember 1992 (eingeg. am 19.12.92) die Teilung dieser Anmeldung. Dies führte zur Trennanmeldung P 36 45 264.5. Mit dieser Teilungserklärung hat sie Ansprüche 1 bis 22, eine Zusammenfassung sowie die ursprünglichen Unterlagen (Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen) vorgelegt. Die Prüfungsstelle für Klasse F 16 D des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß vom 7. September 1994 die Anmeldung P 36 45 264.5 zurückgewiesen, weil nach ihrer Auffassung die Gegenstände nach den nebengeordneten Ansprüchen 3 und 4 des am 23. Juli 1994 eingegangenen

Patentbegehrens aufgrund des ermittelten Standes der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin am 20. Oktober 1994 Beschwerde eingelegt. Sie hat zugleich die Teilung für die nicht gewährbar erachteten Ansprüche 3 und 4 mit den Unteransprüchen 5 bis 22 vom 23. Juli 1994 erklärt und für die Ansprüche 1 und 2 sowie 5 bis 22 vom 23. Juli 1994 Abhilfe und Patenterteilung beantragt. Dem hat die Prüfungsstelle stattgegeben und auf den verbliebenen Teil der Trennanmeldung P 36 45 264.5 ein Patent erteilt, gegen das am 22. Dezember 1995 Einspruch erhoben wurde. Dieser ist am 26. September 1996 zurückgenommen worden. Nach Prüfung des Einspruchsvorbringens ist das Patent 36 45 264 durch Beschluß vom 17. März 1997 in vollem Umfang aufrecht erhalten worden.

Die Teilungserklärung vom 20. Oktober 1994 führte mit den am 29. Dezember 1994 eingegangenen durchnummerierten Ansprüchen 1 bis 20, der Zusammenfassung und den der Ursprungsanmeldung entsprechenden Unterlagen zur Trennanmeldung P 36 45 327.7, die aufgrund der insoweit nicht abgeholten Beschwerde beim Bundespatentgericht anhängig geworden ist (6 W (pat) 8/95). Mit Schriftsatz vom 18. Mai 1998 (eingeg. am 18.5./20.5.98) wurden im Beschwerdeverfahren dieser Trennanmeldung geänderte Ansprüche 1 bis 20 eingereicht, von denen die Ansprüche 1 und 2 folgenden Wortlaut haben:

- "1. Schwungscheibe für eine Brennkraftmaschine, gekennzeichnet durch die Kombination folgender Merkmale:
 - a) sie ist in zwei entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung verdrehbare Schwungscheibenteile (10; 26, 27) aufgeteilt, nämlich
 - ein mit der Abtriebswelle der Brennkraftmaschine fest verbindbares Primärteil und

- ein eine Reibfläche zum Angriff einer Kuppungsscheibe aufweisendes Sekundärteil, an dem eine die Brennkraftmaschine mit einem Getriebe koppelnde und entkoppelnde Reibungskupplung (20, 41, 42) befestigbar ist,
 - b) eines der Schwungscheibenteile (26, 27) bildet aus einem Schwungmassenteil (26) und einem an diesem Schwungmassenteil dichtend befestigten Deckel (27) unmittelbar ein Gehäuse und ist gegenüber dem anderen Schwungscheibenteil (10) über eine Tragschulter (17, 19) verdrehbar gelagert,
 - c) das eine Schwungscheibenteil (26, 27) umschließt gehäuseartig ein scheibenförmiges Teil (10) des anderen Schwungscheibenteils und bildet einen mit einem viskosen Medium zumindest teilweise befüllten und abgedichteten Innenraum,
 - d) das eine Schwungscheibenteil (26, 27) ist mit ersten Ausnehmungen (28, 29) versehen;
das scheibenförmige Teil des anderen Schwungscheibenteils (10) ist mit zweiten Ausnehmungen (11) versehen; jeweils in den zueinander korrespondierenden Ausnehmungen (11, 28, 29) stützen sich zwischen den Schwungscheibenteilen (10, 26, 27) in Umfangsrichtung wirksame elastische Elemente (6) ab.
2. Schwungscheibe für eine Brennkraftmaschine, bei der

- der Drehmomentfluß von einem an der Abtriebswelle (3) der Brennkraftmaschine befestigten ersten Schwungscheibenteil (10)
- auf ein relativ dazu verdrehbares, über eine Reibungskupplung (20, 41, 42) mit der Eingangswelle eines Getriebes verbindbares zweites Schwungscheibenteil (26, 27) erfolgt,
- umfassend einen im wesentlichen abgedichteten, wenigstens teilweise mit einem viskosen Medium gefüllten Innenraum, der einerseits von einer ersten Wandung des einen der Schwungscheibenteile (26, 27) gebildet wird, die unter unmittelbarer Heranziehung von radial verlaufenden Abschnitten eines Schwungmassenteils (26) gebildet ist, andererseits von einem Deckel (27) gebildet ist, der radial außen an dem Schwungmassenteil (26) befestigt ist,
- innerhalb des von dem Schwungmassenteil (26) und dem Deckel (27) gebildeten Innenraums ein mit dem anderen Schwungscheibenteil (10) gekoppeltes scheibenförmiges Teil vorgesehen ist, das zur Drehmomentübertragung unter Zwischenschaltung einer Dämpfungseinrichtung eine drehschlüssige Verbindung mit dem einen Schwungscheibenteil (26, 27) aufweist."

Im Beschwerdeverfahren der Trennanmeldung P 36 45 327.7, die am 29. September 1998 zurückgenommen wurde, hat die Anmelderin am 20. Mai 1998 die Teilung erklärt, die zur vorliegenden Trennanmeldung P 36 45 378.1 führte. Mit der Teilungserklärung wurden die Patentansprüche 1 bis

22 (4161-H-C), eine Zusammenfassung sowie Beschreibung und Zeichnungen der Ursprungsanmeldung eingereicht. Der Anspruch 1 gemäß der Teilungserklärung vom 19. Mai 1998 (eingeg. am 20. Mai 1998) hat folgenden Wortlaut:

- "1. Schwungscheibe für eine Brennkraftmaschine, gekennzeichnet durch die Kombination folgender Merkmale:
- a) sie ist in zwei entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung verdrehbare Schwungscheibenteile aufgeteilt, nämlich
 - ein mit der Abtriebswelle der Brennkraftmaschine fest verbindbares Primärteil und
 - ein mit einem Getriebe verbindbares Sekundärteil,
 - b) eines der Schwungscheibenteile ist gegenüber dem anderen Schwungscheibenteil über eine Tragschulter verdrehbar gelagert,
 - c) die Dämpfungseinrichtung weist drei annähernd gleichmäßig über den Umfang verteilte, elastische, in Umfangsrichtung wirksame Elemente auf,
 - d) zur Aufnahme und Abstützung der in Umfangsrichtung wirksamen Elemente sind erste Ausnehmungen in dem einen Schwungscheibenteil und zweite den ersten zugeordnete Ausnehmungen in einem scheibenförmigen Teil des anderen Schwungscheibenteils vorgesehen."

Zum Wortlaut der sowohl abhängig als auch selbständig (Insbesondere-Ansprüche) formulierten Ansprüche 2 bis 22 und zu weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin gegen den in der Trennanmeldung P 36 45 264.5 ergangenen Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse F 16 D des Deutschen Patentamtes vom 7. September 1994 hat insoweit Erfolg, als dieser, soweit er die über die Trennanmeldung P 36 45 327.7 weiter abgetrennte vorliegende Anmeldung P 36 45 378.1 betrifft, aufzuheben und diese Trennanmeldung P 36 45 378.1 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.

1. Die Teilung, mit der eine "drehelastische, schwingungsdämpfende Kuppelung" aus der Trennanmeldung P 36 45 327.7 abgetrennt wurde und die zur vorliegenden Trennanmeldung P 36 45 378.1 führte, erfolgte im Beschwerdeverfahren der Anmeldung P 36 45 327.7 (vgl 6 W (pat) 8/95). Das Verfahren der Trennanmeldung P 36 45 378.1 ist dadurch ebenfalls beim Bundespatentgericht anhängig geworden (vgl BGH "Textdatenwiedergabe", BIPMZ 1998, 199, 201, Abschnitt III.3).
2. Die am 20. Mai 1998 eingegangene Teilungserklärung, die zur vorliegenden Trennanmeldung P 36 45 378.1 führte, ist materiell-rechtlich wirksam. Für die Zulässigkeit der Teilungserklärung ist es nach der BGH-Rechtsprechung (vgl insbes. GRUR 1998, S 458 ff - Textdatenwiedergabe) erforderlich, daß der abgetrennte Gegenstand zum Zeitpunkt der Teilung in der Stammanmeldung teilbar enthalten ist und nicht vollständig außerhalb der Stammanmeldung liegt. Im vorliegenden Fall ist es zunächst unbeachtlich, daß die Ausführungen nach den Ansprüchen 2 bis 22, soweit sie selbständige Ausbildungen (Insbesondere-Ansprüche)

umschreiben sollen, nach Auffassung des Senats von der Stammanmeldung nicht umfaßt werden. Es kann auch dahinstehen, ob sich der Gegenstand nach dem Anspruch 1 gemäß der Teilungserklärung als abtrennbarer Teil des Inhalts der Stammanmeldung darstellt, da zumindest der Gegenstand, der sich aus den zusammengefaßten Ansprüchen 1 bis 4 und 9 der Teilungserklärung ergibt, den zuvor genannten Anforderungen genügt. Ein solcher Gegenstand ist von der hier die Stammanmeldung bildenden Trennanmeldung P 36 45 327.7 umfaßt und ist Inhalt der zum Zeitpunkt der Teilung maßgeblichen Ansprüche 1 bis 20 vom 18. Mai 1998 (eingeg. am 18.5./20.5.98), insbesondere der Ansprüche 1, 3 und 10. Auch wird mit der Teilungserklärung, wie es im weiteren für die Zulässigkeit der Teilungserklärung gefordert wird, nicht der gesamte Gegenstand der selbst eine Trennanmeldung bildenden Stammanmeldung P 36 45 327.7 abgetrennt, weil zumindest der Gegenstand nach Anspruch 2 vom 18. Mai 1998 in der Stammanmeldung verbleibt. Hinsichtlich des Vergleichs von Trennanmeldung und Stammanmeldung bestehen somit gegen die Zulässigkeit der Teilungserklärung keine Bedenken.

Ebenso können auch die weiteren Umstände dieser Trennanmeldung die Wirksamkeit der Teilungserklärung nicht in Frage stellen. Denn auch die beiden vorangegangenen, am 19. Dezember 1992 und 20. Oktober 1994 abgegebenen Teilungserklärungen, die zur Trennanmeldung P 36 45 264.5 und im weiteren zu der hier die Stammanmeldung bildenden Trennanmeldung P 36 45 327.7 führten, sind ordnungsgemäß erfolgt und nicht zu beanstanden. Darüber hinaus ist der hier abgetrennte Gegenstand nicht identisch mit den Ausführungen der aus der Ursprungsanmeldung P 36 10 127.3 oder der Trennanmeldung P 36 45 264.5 entstandenen Patente, die zum Zeitpunkt der Teilung rechtskräftig waren. Insbesondere sind diese patentierten Gegenstände im Gegensatz zur abgetrennten Ausführung unmittelbar mit einer Reibungskupplung ausgeführt und insofern schon unterschiedlich. Zudem weicht der abgetrennte Gegenstand von

dem der deutschen Patentschrift 36 10 127 auch dadurch ab, daß dieser mit einem Dichtungsring versehen ist.

3. Das Patentbegehren der vorliegenden, durch Teilung im Beschwerdeverfahren entstandenen Trennanmeldung P 36 45 378.1 unterscheidet sich in ganz erheblichem Umfang von den dem Zurückweisungsbeschluß zugrundeliegenden Patentansprüchen 3 und 4 der Anmeldung P 36 45 264.5. Das Patentbegehren dieser Trennanmeldung umfaßt neue Tatsachen, die es dem Senat angezeigt erscheinen lassen, von der ihm durch § 79 Abs. 3 Nr 3 PatG an die Hand gegebenen Möglichkeit der Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt Gebrauch zu machen. Die Anmelderin erhält dadurch Gelegenheit, ihre Anmeldung von der Prüfungsstelle ordnungsgemäß und kompetent erstinstanzlich auf sämtliche Patentierungsvoraussetzungen prüfen zu lassen.

Rübel

Heyne

Schmidt-Kolb

Sperling

Cl