

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 9/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Juni 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 42 44 955.3-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richterin Dr. Franz und der Richter Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse G 11 B des Deutschen Patentamts wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Anmelderin meldete am 30. Juni 1992 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der Voranmeldung P 41 21 693.8 vom 1. Juli 1991 einen "Axial kompakten Direktantrieb für eine Plattenspeichernabe" zum Patent an. Diese Anmeldung erhielt vom Deutschen Patentamt das Aktenzeichen P 42 21 429.7-53 (Stammanmeldung). In dieser Stammanmeldung erklärte die Anmelderin im Verfahren vor der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts mit Schriftsatz, eingegangen am 28. Februar 1997 gemäß § 39 PatG werde die Hartplattenspeicheranordnung, wie sie mit dem beigefügten Patentanspruch gekennzeichnet sei, zum Gegenstand einer Teilungsanmeldung gemacht, welcher sich die bisherigen Unteransprüche der Stammanmeldung ebenfalls anschließen, wobei das Wort Plattenspeicherantrieb jeweils durch das Wort Plattenspeichergerät ersetzt werde.

Der mit der Teilungserklärung eingereichte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Plattenspeichergerät insbesondere für sogenannte Festplatten, welche in einem den Datenspeicher-Bereich (Reinraum) umschließenden Gehäuse des Plattenspeichers laufen, wobei ein zu den Platten koaxialer Motor mit einem Stator und einem Rotor, und eine Lagerung (10, 12; 18, 19) sowie eine zur Rotorachse koaxialen Nabe (5,7) vorgesehen sind, auf deren Außenfläche und

über einem radial vorkragenden Absatz (14) eine oder mehrere Festplatten gehalten sind, wobei die Nabe (5,7) im Bereich ihres radial äußeren Randes drehbar derart gelagert ist, daß alle Elemente der Lagerung (10, 12; 18, 19) radial außerhalb des Motors liegen und diesen umgeben."

Auf die Teilungserklärung hin wurde vom Deutschen Patentamt eine Trennakte mit dem Aktenzeichen P 42 44 955.3-53 angelegt.

Innerhalb der Frist nach § 39 PatG reichte die Anmelderin neue Unterlagen ein und entrichtete die Gebühren für die Teilungsanmeldung.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 11 B des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung durch Beschluß vom 16. Oktober 1998 mit der Begründung zurückgewiesen, daß die Erklärung vom 28. Februar 1997 nicht zu einer wirksamen Teilung der Anmeldung geführt habe, weil der gesamte Inhalt der Stammanmeldung abgetrennt werden sollte.

Gegen diesen Beschluß wendet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Ansicht, daß in den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung nicht nur die Merkmale eines Plattenspeicherantriebs, sondern auch die Merkmale eines Plattenspeichergeräts ausreichend offenbart seien, so daß die Teilungserklärung zu einer wirksamen Teilung der Stammanmeldung geführt habe.

Am 14. Januar 1999 wurde der Anmelderin auf die Stammanmeldung ein Patent erteilt. Einspruch wurde nicht eingelegt.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin neue Ansprüche 1 als Hilfsanträge 1 und 2 überreicht.

Der Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag lautet:

"Plattenspeichergerät mit mindestens einer Festplatte, welche in einem den Datenspeicherbereich umschließenden Gehäuse angeordnet ist, mit einem Motor, bestehend aus einem Stator, einem Rotor, einer Lagerung (10, 12; 18, 19) und einer mit dem Rotor koaxial verbundenen Nabe (5, 7) auf deren Außenfläche und an einem radial vorkragenden Absatz die Festplatte befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Nabe (5, 7) im Bereich ihres radial äußeren Randes drehbar derart gelagert ist, daß alle Elemente der Lagerung (10, 12; 18, 19) radial außerhalb des Motors liegen und diesen umgeben."

Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 lautet:

"Plattenspeichergerät mit mindestens einer Festplatte, mit einem Motor, bestehend aus einem Stator, einem Rotor, einer Lagerung (10, 12; 18, 19) und einer mit dem Rotor koaxial verbundenen Nabe (5, 7), auf deren Außenfläche und an einem radial vorkragenden Absatz die Festplatte in einem Datenspeicherbereich angeordnet ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Nabe (5, 7) im Bereich ihres radial äußeren Randes drehbar derart gelagert ist, daß alle Elemente der Lagerung (10, 12; 18, 19) radial außerhalb des Motors liegen und diesen umgeben."

Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 lautet:

"Plattenspeicheranordnung mit mindestens einer Festplatte, mit einem Motor, bestehend aus einem Stator, einem Rotor, einer Lagerung (10, 12; 18, 19) und einer mit dem Rotor koaxial verbundenen Nabe (5, 7), auf deren Außenfläche und an einem radial vorkragenden Absatz die Festplatte in einem Datenspeicherbereich angeordnet ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

die Nabe (5, 7) im Bereich ihres radial äußeren Randes drehbar derart gelagert ist, daß alle Elemente der Lagerung (10, 12; 18, 19) radial außerhalb des Motors liegen und diesen umgeben."

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent mit den am 27. Mai 1997 eingegangenen Unterlagen, hilfswise mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung, und noch anzupassenden Unterlagen (Unteransprüche, Beschreibung, Zeichnungen), weiter hilfswise mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung, und noch anzupassenden Unterlagen (Unteransprüche, Beschreibung, Zeichnungen) zu erteilen.

II

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulässig. Ihr bleibt jedoch der Erfolg versagt, da mit der Teilungserklärung keine wirksame Teilung der Stammanmeldung erfolgt ist.

Die Anmelderin hat zwar die formalen Voraussetzungen für die von ihr angestrebte Teilung der Anmeldung erfüllt. Die Teilung wurde schriftlich erklärt, Unterlagen für die Teilungsanmeldung eingereicht und die Gebühren innerhalb der gesetzlichen Frist entrichtet.

Die Anmelderin hat mit ihrer Erklärung jedoch keine Teilung des Gegenstandes der Anmeldung vorgenommen. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH setzt die Teilung nach den §§ 39 und 60 PatG eine Aufspaltung der Anmeldung bzw

des Patents in mindestens zwei Teile voraus (vgl BGH GRUR 1996, 753 "Informationssignal", GRUR 1998, 458 "Textdatenwiedergabe", insb Leitsätze).

Gegenstand der Stammanmeldung P 42 21 429.7-53 war ein "Axial kompakter Direktantrieb für eine Plattenspeichernabe". Auch die dort ursprünglich eingereichten Ansprüche samt Beschreibung beziehen sich auf Einzelheiten eines Plattenspeicherantriebs.

Unter einem Plattenspeicherantrieb versteht der Fachmann alle Teile, die dem Antrieb der Speicherplatte(n) dienen. Im vorliegenden Fall umfaßt der Antrieb den mindestens aus Stator und Rotor bestehenden Motor, die zugehörigen Lagerteile und die Teile, mit denen die Antriebskraft des Motors auf die Speicherplatten (zT auch Felsplatten genannt) übertragen wird, insbesondere die Nabe. Auch die ursprüngliche Beschreibung befaßt sich lediglich mit dem Antrieb der Speicherplatten.

Von dieser auf einen Plattenspeicherantrieb gerichteten Anmeldung soll nach der Teilungserklärung der Anmelderin ein Plattenspeichergerät abgetrennt werden, wie sich aus dem Anspruchswortlaut ergibt, der mit der Teilungserklärung zur Kennzeichnung des Gegenstandes eingereicht worden ist.

Unter einem Plattenspeichergerät versteht der Fachmann den kompletten Plattenspeicher, der neben dem Antrieb der Speicherplatten auch die Speicherplatten selbst, die zum Aufzeichnen bzw zur Wiedergabe der Informationen erforderlichen Schreib- und Leseköpfe, deren mechanische Positionssteuerung, die Ansteuerelektronik und schließlich auch ein Gehäuse umfaßt, in dem diese Gerätebestandteile untergebracht sind.

Die Ausbildung eines solchen Plattenspeichergerätes war jedoch nicht Gegenstand der ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung und konnte daher auch nicht aus dieser abgetrennt werden.

Hiergegen führt die Anmelderin an, daß in den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung auch Merkmale eines Plattenspeichergerätes offenbart seien. Im einzelnen verweist sie hierzu auf mehrere Stellen in der ursprünglichen Beschreibung der Stammanmeldung.

Auf S 1, Abs 1 dieser Beschreibung wird zwar auf die zunehmende Kleinheit der Speicherplatten eingegangen, mithin auf einen Teil eines Plattenspeichergerätes, jedoch nur insoweit, als sich daraus Genauigkeitsanforderungen und Qualitätsanforderungen für den Antrieb ergeben.

Auf Seite 2, Abs 3 und 6, Seite 3, Abs 2 und Seite 4, Abs 2 dieser Beschreibung wird die Ausbildung der Plattenspeichernabe als rotierender Topf mit Außenläuferpermanentmagneten und sehr genauen Aufnahmeflächen für die Speicherplatten erläutert. Da die Nabe jedoch als Teil des Plattenspeicherantriebs anzusehen ist, ohne die eine Übertragung der Antriebskraft des Motors auf die Speicherplatte nicht möglich ist, kann hierin ebenfalls kein Hinweis auf die Ausbildung eines Plattenspeichergerätes gesehen werden.

Auf Seite 5A iVm Fig 7 der ursprünglichen Beschreibung der Stammanmeldung schließlich wird auf die Ausbildung des Kugellagers des Motors als integriertes Kugellager eingegangen. Bei dieser Ausführungsform kann der Kugellagerkäfig gleichzeitig als Dichtelement dienen, mit dem Abriebpartikel aus dem Bereich der Lagerung vom Bereich des Datenspeichers ferngehalten werden sollen, ggf unterstützt durch eine aus Zuluft- und Abluftöffnung in der Bodenplatte des Motors bestehende Ventilationseinrichtung. Die Lagerung und Lüftung des Motors stellen ebenfalls Teile des Antriebs des Plattenspeichers dar.

Sonach beziehen sich die von der Anmelderin genannten Stellen der Beschreibung sämtlich auf die Ausbildung von Bestandteilen des Plattenspeicherantriebs, ohne auf die Ausbildung von anderen Einheiten eines Plattenspeichergerätes einzugehen.

Die Erklärung der Anmelderin, ein Plattenspeichergerät gemäß Patentanspruch 1 nach der Teilungserklärung von dem in der Stammanmeldung beschriebenen

Plattenspeicherantrieb abtrennen zu wollen, bewirkte deshalb keine Aufspaltung des Gegenstandes der Stammanmeldung. Denn das Plattenspeichergerät, das von der Stammanmeldung abgetrennt werden sollte, war nicht Bestandteil der Stammanmeldung. Aus diesem Grunde geht auch das von der Anmelderin vorgebrachte Argument fehl, daß eine unzulässige Erweiterung im abgetrennten Teil der Anmeldung nicht zur Unwirksamkeit der Teilungserklärung führe. Im vorliegenden Fall erschöpft sich der von der Teilungserklärung erfaßte Gegenstand, wie zuvor näher ausgeführt, in einer unzulässigen Erweiterung, so daß vom Gegenstand der Stammanmeldung nichts abgetrennt wurde (BGH GRUR 99, 41f "Rutschkupplung"). Der Gegenstand der Stammanmeldung blieb nach der Teilungserklärung der Anmelderin unverändert erhalten, es liegt daher keine wirksame Teilung der Stammanmeldung vor.

Der Hauptantrag bzw. die Hilfsanträge 1 und 2 sind als mögliche Ansprüche für das Prüfungsverfahren anzusehen. Da, wie dargelegt, eine Teilungsanmeldung nicht entstanden ist, war in das Prüfungsverfahren nicht einzutreten. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Grimm

Dr. Franz

Bertl

Prasch

Ju