

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 23/98

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. August 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 34 48 593.7-13

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. August 2000 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Rübél und die Richter Heyne, Dipl.-Ing. Trüstedt und Dipl.-Ing. Sperling

beschlossen:

Die Teilung des Patents 34 47 925 ist unwirksam.
Daher ist der angefochtene Beschluß aufzuheben.

G r ü n d e

I

Im Einspruchsverfahren des Patents 34 47 925, das durch Teilung aus der Ursprungsanmeldung P 34 40 927.0 entstanden ist, hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 29. Oktober 1996 (eingegangen am 29./31.10.96) die Teilung des Patents erklärt, die zu der vorliegenden Trennanmeldung P 34 48 593.7-13 führte. Mit dieser Teilungserklärung hat sie einen Patenterteilungsantrag, Ansprüche 1 und 3 bis 28 (0480/80 A1 DE) und die ursprünglichen Unterlagen der Ursprungsanmeldung P 34 40 927.0 (0480/80 A) mit Zusammenfassung eingereicht. Den fehlenden Anspruch 2 hat sie am 19. Februar 1997 nachgereicht.

Die Beschwerdeführerin hat im Verfahren des Stammpatents 34 47 925 diese Teilung am 24. Oktober 1997 widerrufen und die Rückzahlung der für die Teilanmeldung entrichteten Gebühren beantragt, was der Senat aus den in seinem Beschluß 6 W (pat) 33/98 dargelegten Gründen abgelehnt hat. Zugleich hat die Beschwerdeführerin das Patent erneut geteilt mit der Maßgabe, daß der sich aus den erteilten Ansprüchen 1 und 12 ergebende Gegenstand abgetrennt wird. Diese Teilung führte zur Trennanmeldung P 34 48 617.8.

Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß vom 26. Januar 1998 die vorliegende Trennanmeldung P 34 48 593.7-13 aus den Gründen des Bescheids vom 6. Mai 1997 und der dort beanstandeten unzulässigen Erweiterung des Anspruchs 1 zurückgewiesen. Der Patentanspruch 1, der diesem Zurückweisungsbeschluß zugrunde lag und der mit dem gemäß der Teilungserklärung identisch ist, hat folgenden Wortlaut:

„Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung zum Aufnehmen bzw Ausgleichen von Drehstößen, insbesondere von Drehmomentschwankungen einer Brennkraftmaschine, mit minde-

stens zwei koaxial angeordneten, entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung 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 und die Reibungskupplung über ein Ausrücksystem betätigbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die erste Schwungmasse eine erste und eine zweite Wandung besitzt, zwischen denen in Umfangsrichtung wirksame Kraftspeicher angeordnet sind zur Drehmomentübertragung auf einen mit der zweiten Schwungmasse verbundenen und in den Raum zwischen den beiden Wandungen eintauchenden Flansch, wobei die Schwungmassen über zumindest eine Reib- oder Gleitfläche miteinander in Reib- oder Gleitverbindung stehen bzw bringbar sind, wobei in Abhängigkeit von der Betätigung der Reibungskupplung die Dämpfungswirkung dieser Verbindung veränderbar ist.“

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

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die für die abgetrennte Anmeldung gemäß PatG § 39 Abs 2 entrichteten Gebühren zurückzuzahlen.

Wegen Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde der Anmelderin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, da die am 29. Oktober 1996 erklärte Teilung des Patents 34 47 925 unwirksam ist.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes setzt die Teilung des Patentes nach § 60 PatG schon begrifflich voraus, daß das Patent gegenständlich in mindestens zwei Teile aufgespalten wird. Der eine dieser Teile verbleibt im Einspruchsverfahren, der abgetrennte Teil fällt in das Prüfungsverfahren zurück. Dabei muß er einen Gegenstand umfassen, der Gegenstand der - sinnvoll verstandenen - Patentansprüche des erteilten Patentes ist und von diesem abgetrennt wird. Keine Teilung liegt demnach vor, wenn der gesamte Gegenstand des Patentes in eine Trennanmeldung überführt werden soll. Eine wirksame Teilung liegt aber auch dann nicht vor, wenn vom erteilten Patent nichts abgetrennt wird bzw wenn das Stammpatent nicht um den abgetrennten Teil vermindert worden ist (BGH GRUR 1999, 485, 486 - Kupplungsvorrichtung). So liegt der Fall bei der am 29. Oktober 1996 abgegebenen Teilungserklärung; denn weder ist der Hauptanspruch des Stammpatentes eingeschränkt noch irgendein Unteranspruch des Stammpatentes abgetrennt worden. Vielmehr sind bei Abgabe der Teilungserklärung Umfang und Inhalt der Ansprüche des Stammpatents unverändert geblieben. Infolgedessen ist vom Stammpatent her keine wirksame Teilung erfolgt.

Dies ist, wie in der oben angegebenen BGH-Entscheidung „Kupplungsvorrichtung“ weiter festgestellt wird, auch dann der Fall, wenn der abgetrennte Gegenstand sich nicht als Verringerung des Gegenstandes des Stammpatentes ausdrücken läßt und eine „indirekte“ Verminderung vorliegt. Unverzichtbare Voraussetzung für die Wirksamkeit einer Teilungserklärung ist, daß das Stammpatent auf jeden Fall erkennbar um den abgetrennten Teil vermindert wird. Mit Abgabe der Teilungserklärung ist eine entsprechende Beschränkung oder Reduzierung der Patentansprüche des Stammpatents zwingend vorzunehmen. Diesen Erfordernissen genügt die hier abgegebene Teilungserklärung nicht.

Dem Antrag auf Rückzahlung der für die abgetrennte Anmeldung entrichteten Gebühren (gemäß § 39 Abs2 PatG) konnte hier nicht entsprochen werden. Zwar ist der Rechtsgrund für die Zahlung infolge der Unwirksamkeit der Teilungserklärung rückwirkend entfallen, so daß die entrichteten Gebühren zurückzuerstatten wären (BGH GRUR 1993, 890 - Teilungsgebühren). Da sich der Erstattungsantrag gegen die Stelle zu richten hat, an die gezahlt wurde, und erst bei Ablehnung der Rückzahlung die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts begründet werden kann (Busse PatG, 5. Aufl, vor § 17 Rdn 49), ist für die beantragte Entscheidung im anhängigen Verfahren kein Raum.

Rübel

Trüstedt

Heyne

Sperling

Cl