



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 58/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. Mai 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 38 918.6-12

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb, Dipl.-Ing. Sperling und der Richterin Fink

beschlossen:

Die Sache wird unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I

Die Prüfungsstelle für Klasse F 16 D des Deutschen Patent- und Markenamts hat die am 23. September 1996 eingegangene Patentanmeldung 196 38 918.6-12, für die die Priorität der Erstanmeldung 196 15 255.0 vom 18. April 1996 in Anspruch genommen worden ist, mit Beschluss vom 6. März 2001 zurückgewiesen. Die Zurückweisung wurde damit begründet, dass der Gegenstand nach Patentanspruch 1 insbesondere im Hinblick auf die deutschen Offenlegungsschriften 43 06 688 und 29 23 302 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Darüber hinaus wurden im Prüfungsverfahren noch die deutsche Offenlegungsschrift 40 08 880, die US-Patentschriften 4 423 804 und 4 697 685, die britische Patentschrift 2 197 920, das Fachbuch: „Konstruieren mit Konstruktionskatalogen“ Band I, 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin, Deckblatt, Seite 231, Bild 6.52. und der Katalog: „Halder Normalien“ Ausgabe 1/89, Titelblatt, Seite 20 in Betracht gezogen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung neue Patentansprüche 1 bis 50 vorgelegt, von denen der Patentanspruch 1 folgendermaßen lautet:

„Druckplattenbaugruppe (14) für eine Kraftfahrzeug-Reibungskupplung (10), umfassend eine Anpressplatte (16), welche im zusammengesetzten Zustand der Kraftfahrzeug-Reibungskupplung (10) mit einem Schwungrad (12) zur gemeinsamen Drehung um eine Achse (A) verbunden ist und bezüglich des Schwungrades (12) axial verlagerbar ist, wobei die Anpressplatte (16) eine dem Schwungrad (12) zugewandte Reibfläche (36) aufweist, wobei an der Anpressplatte (16) wenigstens ein Spielgeber (28) vorgesehen ist mit einem mit einer Spielnachstellvorrichtung (22) zusammenwirkenden Betätigungshebelabschnitt (30) und einem Axialanschlagsabschnitt (32) zur Zusammenwirkung mit dem Schwungrad (12), wobei der wenigstens eine Spielgeber (28) bezüglich der Anpressplatte (16) in axialer Richtung verschiebbar ist und vorzugsweise durch Federvorspannung an der Anpressplatte (16) in axialer Richtung festgehalten ist, ferner umfassend Verschiebungssicherungsmittel (50), welche ein Verschieben des wenigstens einen Spielgebers (28) bezüglich der Anpressplatte (16) vor dem Zusammensetzen der Druckplattenbaugruppe (14) mit dem Schwungrad (12) verhindern, wobei die Verschiebungssicherungsmittel (50), die als mindestens ein in die Anpressplatte (16) eingeschobenes Hülselement (44) ausgebildet sind, zuerst eine Verschiebekraftwirkung auf den Axialanschlagsabschnitt (32) verhindern und beim Zusammenbau der Druckplattenbaugruppe mit dem Schwungrad das Verschiebungssicherungsmittel bei Überschreiten einer bestimmten Verformungskraft verformt wird, indem diese bis zu einem Maximum F_{AP} bei einem Verformungsweg W_F stark ansteigt und danach rapide abfällt auf einen im wesentlichen konstanten Wert F_V derart, dass im zusammengesetzten Zustand der Kraftfahrzeug-Reibungskupplung und im nachfolgenden Betrieb das Verschiebungssicherungsmittel im wesentlichen keinen Widerstand

gegen die Bewegung der Anpressplatte auf das Schwungrad bietet.“

Zum Wortlaut der Patentansprüche 2 bis 50 wird auf die Akte verwiesen.

Die Anmelderin beantragt,

das Patent auf der Grundlage der neu eingereichten Ansprüche sowie der ursprünglichen Beschreibung mit Figuren, einschließlich der nachgereichten Figur 28a, zu erteilen.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand nach Anspruch 1 patentfähig sei. Denn der Stand der Technik sehe lediglich Mittel zur Blockierung oder zur Bewegungsbegrenzung der Anpressplatte vor und es können dadurch keine Anregungen gegeben werden, den Spielgeber mit einem Verschiebungssicherungsmittel gegen eine ungewollte Verstellung zu schützen und die abschirmende Wirkung des Verschiebungssicherungsmittels automatisch außer Kraft zu setzen, wenn im Zuge der Montage die Druckplattenbaugruppe und das Schwungrad zusammengefügt werden.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.

1. Der Patentanspruch 1 ist zulässig. Er ergibt sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 2 und enthält zudem Merkmale, die sich aus der ursprünglichen

Beschreibung (S 17 Zeilen 20 bis 23, S 18 Abs 2) in Verbindung mit den Figuren 1 und 2 ergeben. Die Patentansprüche 2 bis 50 entsprechen inhaltlich den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 51.

2. Die Zurückverweisung erfolgt gemäß PatG § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 3, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsachen im Sinne von Nr 3 gilt auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens, insbesondere wenn ein wesentlich geänderter und damit noch nicht geprüfter Anspruch 1 eingereicht wird (vgl Schulte, Patentgesetz, 5. Auflage, § 79 Rdn 13).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Der geltende Patentanspruch 1 ist auf die konkrete Ausführungsform nach den Figuren 1 und 2 gerichtet und dazu sind Merkmale aus der ursprünglichen Beschreibung, insbesondere die die Verformungscharakteristik der Hülse betreffenden Merkmale (vgl S 18 Abs 2, Fig 2) in den Anspruch aufgenommen worden, die nunmehr wesentlicher Bestandteil der beanspruchten Ausführung sind. Zu einem solchen Anspruch hat die Prüfungsstelle bisher nicht sachlich Stellung genommen. Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden. Im weiteren ist auch zu überprüfen, inwieweit die Ansprüche 2 bis 50 zweckmäßige Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 oder inwieweit sie sachlich selbständige patentfähige Lösungen beinhalten.

Dr. Lischke

Schmidt-Kolb

Sperling

Fink

CI