



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 31/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Dezember 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 052 001.2

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie die Richter Dipl.-Ing. Rippel, Heimen und Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 16 H des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Oktober 2013 aufgehoben.

Die Sache wird zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung 10 2010 052 001.2 mit der Bezeichnung "9-Gang-Planetenradautomatikgetriebe" ist am 9. November 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Nach mehreren Bescheiden und einer Anhörung hat die Prüfungsstelle für Klasse F16H des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom 22. Oktober 2013 die Anmeldung zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei zwar nicht als bekannt nachgewiesen und könne auch als gewerblich anwendbar gelten, erfülle jedoch nicht das Erfordernis der Ausführbarkeit gemäß § 34 Abs. 4 PatG. Darüber hinaus erfülle der geltende Anspruch 1 auch nicht das Erfordernis der Klarheit gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG und wäre auch aus diesem Grund nicht gewährbar.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin am 6. Juni 2013 Beschwerde eingelegt und ausgeführt, dass die Lehre der Patentanmeldung schon deshalb ohne weiteres ausführbar sei, weil es mit Figur 1 ein Ausführungsbeispiel zeige, das der Fachmann ohne weiteres nachbauen könne. Der Gegenstand des vorliegenden Patentanspruches 1 gemäß Hauptantrag sei bewusst weiter gefasst als das in Figur 1 gezeigte konkrete Ausführungsbeispiel, was aber allgemein üb-

lich und auch zulässig sei, solange kein Stand der Technik hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit entgegenstehe.

Mit Schreiben vom 14. November 2016 hat die Anmelderin weitere Ansprüche im Rahmen der Hilfsanträge 1 bis 13 und in der mündlichen Verhandlung die Ansprüche gemäß der Hilfsanträge 14 und 15 eingereicht.

Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit führte die Beschwerdeführerin in Rahmen der Verhandlung aus, dass ihr die D2 lediglich in Auszügen, nämlich Kapitel 1, 5, 9 entgegengehalten worden sei. Die weiteren Kapitel der D2 seien ihr nicht bekannt. Insbesondere sei auch das Softwareprogramm, das im Rahmen der D2 entwickelt worden sei, nicht als Stand der Technik entgegengehalten worden. Darüber hinaus bestritt die Beschwerdeführerin die öffentliche Zugänglichkeit des Softwareprogramms an sich und damit die Zugehörigkeit des Softwareprogramms zum Stand der Technik.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 16 H des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Oktober 2013 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 17, eingereicht mit Schriftsatz vom 14. November 2016, Beschreibungsseite 1 gemäß Schriftsatz vom 25. März 2011, im Übrigen gemäß Offenlegungsschrift;

hilfsweise

1. Patentansprüche 1 bis 16 gemäß 1. Hilfsantrag;
2. Patentansprüche 1 bis 15 gemäß 2. Hilfsantrag;
3. Patentansprüche 1 bis 14 gemäß 3. Hilfsantrag;
4. Patentansprüche 1 bis 13 gemäß 4. Hilfsantrag
5. Patentansprüche 1 bis 12 gemäß 5. Hilfsantrag;
6. Patentansprüche 1 bis 11 gemäß 6. Hilfsantrag;
7. Patentansprüche 1 bis 10 gemäß 7. Hilfsantrag;
8. Patentansprüche 1 bis 9 gemäß 8. Hilfsantrag;
9. Patentansprüche 1 bis 8 gemäß 9. Hilfsantrag;
10. Patentansprüche 1 bis 7 gemäß 10. Hilfsantrag;
11. Patentansprüche 1 bis 6 gemäß 11. Hilfsantrag;
12. Patentansprüche 1 bis 5 gemäß 12. Hilfsantrag;
13. Patentansprüche 1 bis 3 gemäß 13. Hilfsantrag;

jeweils eingereicht mit Schriftsatz vom 14. November 2016;

14. Patentansprüche 1 bis 2 gemäß 14. Hilfsantrag;

15. Patentanspruch 1 gemäß 15. Hilfsantrag;

jeweils eingereicht in der mündlichen Verhandlung;

Beschreibungsseite 1 gemäß Schriftsatz vom 25. März 2011 und
im Übrigen gemäß Offenlegungsschrift.

Im Prüfungsverfahren wurden folgende Druckschriften in Betracht gezogen:

(1) US 2009/0192012 A1

(2) Auszüge aus der Dissertation: Gerhard Gumpoltsberger: Systematische
Synthese und Bewertung von mehrgängigen Planetengetrieben, TU
Chemnitz, 7. August 2007, Kap. 1, 5, 9.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet mit einer vom Senat
ergänzten Gliederung:

1. Planetenradautomatikgetriebe, insbesondere Planetenradautomatikgetriebe
2. mit neun Vorwärtsgängen, wobei
3. genau ein Getriebeeingangselement (GE),
4. genau ein Getriebeabtriebselement (GA),
5. genau vier Planetenradsätze (PGS1 — PGS 4),
6. genau sechs Schaltelemente (B03, B06, K14, K18, K38, K78) zum Schalten
einzelner Gänge des Planetenradautomatikgetriebes vorgesehen sind,
7. ein erster Planetenradsatz (PGS1) vorgesehen ist,

- a. der ein fest mit einem Gehäuses (0) des Planetenradautomatikgetriebes verbundenes erstes Hohlrad (P1H), ein drehbar angeordnetes erstes Sonnenrad (P1S) und mit dem ersten Hohlrad (P1H) und dem ersten Sonnenrad (P1S) kämmende erste Planetenräder (P1P) aufweist,
 - b. die drehbar auf einem ersten Planetenradträger (P1T) gelagert sind,
8. eine erste Bremse (B06) vorgesehen ist,
- a. wobei im geschlossenen Zustand der ersten Bremse (B06) das erste Sonnenrad (P1S) in Bezug auf das Gehäuse (0) festgestellt ist,
9. ein zweiter Planetenradsatz (PGS2) vorgesehen ist,
- a. der ein drehbar angeordnetes zweites Hohlrad (P2H), ein drehbar angeordnetes zweites Sonnenrad (P2S) und mit dem zweiten Hohlrad (P2H) und dem zweiten Sonnenrad (P2S) kämmende zweite Planetenräder (P2P) aufweist,
 - b. die drehbar auf einem zweiten Planetenradträger (P2T) gelagert sind und
10. das erste und das zweite Sonnenrad (P1S, P2S) permanent miteinander drehgekoppelt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
11. eine erste Kupplung (K78) vorgesehen ist,
- a. wobei im geschlossenen Zustand der ersten Kupplung (K78) der erste Planetenradträger (P1T) und der zweite Planetenradträger (P2T) miteinander drehgekoppelt sind.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 1 gemäß der Hilfsanträge 1 bis 15 sowie der jeweiligen Unteransprüche wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig. Sie hat auch insoweit Erfolg, als der angegriffene Beschluss aufzuheben und das Verfahren zur weiteren Bearbeitung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen ist, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG.

Der angefochtene Beschluss ist aufzuheben, da die von der Prüfungsstelle herangezogenen Zurückweisungsgründe der mangelnden Ausführbarkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 und der mangelnden Klarheit des Patentanspruchs 1 nach § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht vorliegen.

1. Der Anmeldegegenstand betrifft nach dem geltenden Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ein Planetenradautomatikgetriebe mit neun Vorwärtsgängen, wobei das Planetenradautomatikgetriebe genau vier Planetenradsätze und genau sechs Schaltelemente, zum Schalten einzelner Gänge des Planetenradautomatikgetriebes aufweist.

Ein derartiges Planetenradautomatikgetriebe ist aus der US 2009/01 92012 A1 bekannt.

Nach Absatz [0002] der geltenden Beschreibung liegt der vorliegenden Patentanmeldung die Aufgabe zu Grunde, ein Planetenradautomatikgetriebe zu schaffen, das mehr Vorwärtsgänge aufweist als die bereits auf dem Markt befindlichen 8-Gang-Automatikgetriebe und das einen möglichst einfachen konstruktiven Aufbau aufweist.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die jeweils in den Patentansprüchen 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsanträgen 1 bis 15 angegebenen Merkmalen.

Als Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau oder gleichwertiger Ausbildung mit beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet der Getriebetechnik anzusehen.

2. Die geltenden Patentansprüche, insbesondere der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag sind nicht wegen mangelnder Klarheit zurückzuweisen und erfüllen - entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle - das Erfordernis gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG.

Denn der Wortlaut des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG fordert lediglich, dass die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten muss, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Dies ist vorliegend erfüllt, weil der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag auf ein Planetenradautomatikgetriebe gerichtet ist, das die o. g. Merkmale 1 bis 11a aufweist.

Die Forderung der Prüfungsstelle nach „klaren“ Patentansprüchen wird im PatG, insbesondere in § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht erwähnt. Auch die beiden von der Prüfungsstelle herangezogenen höchstrichterlichen Entscheidungen, (BGH, Urt. vom 23. Februar 1988 - X ZR R93/85, GRUR 1988, 757- Düngestreuer; BGH, Urt. vom 3. Oktober 1989 - X ZR R33/88, GRUR 1989, 903 - Batteriekastenschnur) betreffen keinen vergleichbaren Sachverhalt, sondern beschäftigen sich mit den Kompetenzen im Patenterteilungsverfahren, im Nichtigkeitsverfahren und im Verletzungsprozess. In keiner dieser höchstrichterlichen Entscheidungen gibt es Hinweise darauf, dass ein Patentanspruch wegen mangelnder „Klarheit“ zurückgewiesen werden könnte.

Die in der Rechtsprechung streitige Frage (vgl. z.B.: BPatG, Beschl. v. 15.12.2014, 11 W (pat) 32/13 - Gargerät; BPatG Beschl. v. 22.05.2014; 21 W (pat) 13/10 - Elektrochemischer Energiespeicher), ob die Zurückweisung einer Patentanmeldung nach § 48 PatG basierend auf § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG mit fehlender "Klarheit" begründet werden kann, braucht vorliegend jedoch nicht ent-

schieden zu werden, denn auch soweit in der Rechtsprechung entsprechend Art. 84 S. 2 EPÜ fehlende Klarheit von Patentansprüchen als weiterer Zurückweisungsgrund angesehen wird, sind diese Voraussetzungen hier nicht erfüllt, da in den Patentansprüchen hinreichend deutlich und klar angegeben ist, was unter Schutz gestellt werden soll (vgl. dazu Schulte, PatG, 9. Aufl., § 34 Rn. 21ff.). Allein der Umstand, dass der Anspruchswortlaut über die in der Anmeldung genannten Ausführungsbeispiele hinaus eine Vielzahl von möglichen Planetengetriebeanordnungen umfasst, macht die Patentansprüche nicht in dem Sinne unklar, dass der Schutzbereich nicht eindeutig definiert ist. Denn jeder Dritte kann unschwer feststellen, ob ein Gegenstand die unter Schutz gestellten Merkmale aufweist oder nicht. Ebenfalls keine fehlende Klarheit stellt es dar, wenn die - hier - sehr breit gefassten Patentansprüche auch nicht funktionsfähige Planetengetriebeanordnungen umfassen.

Für eine Zurückweisung der Anmeldung wegen fehlender Klarheit ist vorliegend demnach kein Raum.

3. Die Lehre des Patents, insbesondere in der Fassung gemäß Hauptantrag, ist für den Fachmann ohne weiteres ausführbar, § 34 Abs. 4 PatG.

Nach § 34 Abs. 4 PatG ist die Erfindung **in der Anmeldung** so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Diese Vorschrift besagt nicht, dass die Lehre des Patentanspruchs 1 für sich ausführbar sein muss.

Wie oben dargelegt, lassen die geltenden Patentansprüche in der Fassung gemäß Hauptantrag zweifelsfrei erkennen, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, nämlich ein Planetenradgetriebe, das die o. g. Merkmale 1 bis 11a aufweist. Zur Frage der Ausführbarkeit sind die gesamten Unterlagen der Anmeldung heranzuziehen. Der Patentanspruch muss nicht alle Merkmale eines Ausführungsbeispiels enthalten.

Im vorliegenden Fall zeigt bereits die Figur 1 ein Planetenradgetriebe, das der Fachmann ohne weiteres nachbauen kann und damit die Lehre der Patentanmeldung ausführen kann. Auch in der Beschreibung ist dieses Planetenradgetriebe derart deutlich beschrieben, dass der Fachmann es nachbauen kann und ihm somit zumindest ein Ausführungsbeispiel offenbart ist, mit dem er die Lehre der Anmeldung ausführen kann. Damit ist die Forderung des § 34 Abs. 4 PatG erfüllt, denn nach ständiger Rechtsprechung genügt es, wenn zumindest ein nacharbeitbarer Weg zur Ausführung der Erfindung offenbart ist (z.B. BGH, Urteil vom 10. November 2015, X ZR 88/13).

Entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle, bei der sie sich auf eine Entscheidung des 3. Senats (3 Ni 47/08) bezieht, enthält der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag auch keine „generalisierende Formulierung“. Denn nach der Rechtsprechung (BGH, BGHZ 184, 300 - Thermoplastische Zusammensetzung) handelt es sich dann um eine „generalisierende Formulierung“ wenn ein einseitig offener Bereich durch zwei einander entgegenwirkende Parameter definiert wird, ohne dass die sich aus dem Zusammenwirken der Parameter ergebenden Schranken offenbart sind. Dies ist vorliegend schon deshalb nicht der Fall, weil ein Planetengetriebe mit einer bestimmten Anzahl von Planetenradsätzen und Schaltelelementen eine endliche Zahl von Kombinationen beschreibt und keinen einseitig offenen Bereich definiert. Es liegt auch sonst keine Generalisierung oder Verallgemeinerung vor, weil die streitpatentgemäße Lehre auf eine bestimmte Art von Planetengetriebe beschränkt ist, nämlich auf diejenigen mit den Merkmalen 1 bis 11a.

Zutreffend ist zwar die Feststellung der Prüfungsstelle unter Verweis auf die Entgegenhaltung D2, dass es vorliegend neben dem im Ausführungsbeispiel beschriebenen Planetenradgetriebe zahlreiche weitere andere Planetenradgetriebe gibt, die auch die Merkmale 1 bis 11a des geltenden Patentanspruchs 1 erfüllen, ohne dass diese im Einzelnen in der Patentanmeldung beschrieben wären. Dies macht den vorliegenden Patentanspruch jedoch nicht ausführbar, wie die Prü-

fungsstelle irrtümlich meint, sondern allenfalls breit bzw. weit, was bei der Prüfung der Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik zu berücksichtigen ist.

Die Prüfungsstelle geht im Ausgangspunkt zutreffend von der höchstrichterlichen Rechtsprechung aus (vgl. BGH, BGHZ 198, 205, Rz. 15 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; vgl. auch (BGH Urt. v. 7.10.2014 - X ZR 168/12 - Fixationssystem), wonach eine generalisierende Formulierung in einem Patentanspruch erst dann gegen das Gebot deutlicher und vollständiger Offenbarung verstößt, wenn sie den durch das Patent geschützten Bereich über die erfindungsgemäße, dem Fachmann in der Beschreibung an die Hand gegebene Lösung hinaus verallgemeinert. Jedoch ist die von der Prüfungsstelle genannte, und vom Bundesgerichtshof abgeänderte (s. BGH a. a. O.) Entscheidung des Bundespatentgerichtes 4 Ni 21/10 (GRUR 2013, 490 - 491, Abschnitt II.1) nicht dazu geeignet, eine Nichtausführbarkeit des geltenden Anspruchs 1 zu begründen, da in dieser Entscheidung davon ausgegangen wurde, dass die Angaben in der Anmeldung und in der Patentschrift für die Nacharbeitung nicht ausreichen, so dass der Fachmann vor einen „Erfindungsauftrag“ gestellt werde. Ein solcher Fall liegt hier gerade nicht vor.

Entgegen der Ansicht der Prüfungsstelle kann dahinstehen, wieviel Aufwand der Fachmann benötigt, um alle unter den Patentanspruch 1 fallenden Möglichkeiten nachzuarbeiten bzw. um aus den zahlreichen Möglichkeiten die brauchbaren Lösungen zu ermitteln. Es steht der Ausführbarkeit der Erfindung nicht entgegen, wenn der Patentanspruch auf Grund einer breiten Formulierung auch nicht ausführbare Varianten umfasst. Wie bereits ausgeführt, ist den Anforderungen nach § 34 Abs. 4 PatG genügt, wenn es einen nacharbeitbaren Weg zur Ausführung der Erfindung gibt. Im Übrigen kann der Fachmann sehr einfach überprüfen, ob ein bestimmtes Planetengetriebe die Merkmale des Gegenstands des Patentanspruchs 1 aufweist und damit unter den Patentanspruch fällt.

4. Der Senat sieht davon ab, die Sache selbst zu entscheiden und verweist sie nach § 79 Abs. 3 PatG an das Patentamt zurück. Nach dieser Vorschrift kann das

Gericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn einer der in Nr. 1 bis 3 aufgeführten Zurückverweisungsgründe vorliegt.

a) Hier war nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zurückzuverweisen, da das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden (Nr. 1) hat und der Senat die Sache nicht selbst abschließend beurteilen konnte. Denn die Zurückweisung beruhte auf Gründen, die die Frage der erfinderischen Tätigkeit offen lassen konnten.

b) Die Sache ist außerdem an die Prüfungsstelle zurückzuverweisen, weil neue Tatsachen bzw. Beweismittel bekannt geworden sind, die für die Entscheidung wesentlich sind (§ 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG).

Für die Beurteilung, ob der Gegenstand des Patents auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, wird es entscheidend darauf ankommen, ob das in der Dissertation D2 beschriebene Computerprogramm zur systematischen Synthese und Bewertung von mehrgängigen Planetengetrieben der Öffentlichkeit zugänglich war. Sollte dies nicht der Fall sein, wie der Vertreter der Anmelderin in der Verhandlung vorgetragen hat, wird zu prüfen sein, ob das Programm in der Dissertation so detailliert beschrieben worden ist, dass der Fachmann eine entsprechende automatisierte Berechnungsmethode ohne erfinderische Tätigkeit entwickeln konnte. Hierzu ist die Kenntnis der vollständigen Dissertation unerlässlich. Umfangreiche Teile der Dissertation, die die Umsetzung in ein rechnergestütztes Programmpaket betreffen, sind aber bislang noch nicht in das Verfahren eingeführt worden und auch der Anmelderin nicht bekannt, wie ihr Vertreter in der Verhandlung ausgeführt hat.

Sollte der Fachmann über das in der Dissertation beschriebene Programm verfügen können, wird bei der weiteren Prüfung der Patentfähigkeit davon auszugehen sein, dass er ohne erfinderisches Zutun die geeigneten Eingangswerte für das

Programm wählen kann und so in naheliegender Weise als Ergebnis der automatisierten Berechnung zu allen geeigneten Planetenradgetrieben gelangt.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Rippel

Heimen

Brunn

Pr