



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 28/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2013 017 326.4**

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2017 durch den Vorsitzenden Richter Dipl. Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie den Richter Dipl.-Ing. Rippel, die Richterin Uhlmann und den Richter Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 16 H des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. September 2015 aufgehoben.

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

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung 10 2013 017 326.4 mit der Bezeichnung "Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise" ist am 18. Oktober 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Nach einem Bescheid und einer Anhörung hat die Prüfungsstelle für Klasse F16H des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom 22. September 2015 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 sei auch aus diesem Grund nicht gewährbar.

Gegen den ihr am 28. September 2015 zugegangenen Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin am 21. Oktober 2015 Beschwerde eingelegt und ausgeführt, dass die Lehre der Patentanmeldung schon deshalb ohne weiteres ausführbar sei, weil sie mit den Figuren 1 bis 3 drei Ausführungsbeispiele zeige, die der Fachmann ohne weiteres nachbauen könne. Insbesondere tritt die Anmelderin der Auffassung der Prüfungsstelle entgegen, dass der Patentanspruch 1 Lösungsmöglichkeiten umfasse, die nicht die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe lösen, und dass der Aufwand, die übrigen unter den Patentanspruch 1 fallenden Doppelkupplungsgetriebe zu ermitteln, für den Fachmann als unzumutbar anzusehen sei, und reicht als Anlage eine Darstellung von 114 Doppelkupplungsgetrieben ein, die sämtliche Lösungsmöglichkeiten darstel-

len und alle zum gewünschten Erfolg, also zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe führen.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin stellt sinngemäß den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 16 H des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. September 2015 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der am 18. Oktober 2013 eingereichten, ursprünglichen Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 5,

Beschreibung Seiten 2 bis 7,

Zeichnungen, Figuren 1 bis 3,

jeweils gemäß Offenlegungsschrift

Für den Fall der Zurückweisung des Hauptantrags beantragt sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Im Prüfungsverfahren wurden folgende Druckschriften in Betracht gezogen:

(1) DE 103 33 097 B4

(2) DE 31 31 138 A1

Darüber hinaus sind in der Offenlegungsschrift die Druckschriften

(3) DE 102 13 820 A1

(4) DE 38 12 359 C3

(5) DE 15 55 205 A

(6) DE 15 55 207 A

genannt.

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

1. Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise,
2. umfassend in einem gemeinsamen Gehäuse (1) zwei Lastschaltelemente (K1, K2),
3. ein Dreiwellengetriebe (2),
4. ein Vierwellengetriebe (3),
5. vier Schaltelemente (S1, S2, S3, S4),
6. sowie einen Antrieb (4) und einen Abtrieb (5),
7. wobei dem Dreiwellengetriebe (2) ein erstes Lastschaltelement (K1)
8. und dem Vierwellengetriebe (3) ein zweites Lastschaltelement (K2) zugeordnet ist,
9. so dass eine erste Welle des Dreiwellengetriebes (2) mittels des ersten Lastschaltelements (K1) beziehungsweise eine erste Welle des Vierwellengetriebes (3) mittels des zweiten Lastschaltelements (K2) mit dem Antrieb (4) des Doppelkupplungsgetriebes verbindbar ist,
10. mittels eines ersten Schaltelementes (S1) eine zweite Welle des Dreiwellengetriebes (2) mit dem Gehäuse (1) verbindbar ist,
11. mittels eines zweiten Schaltelementes (S2) die zweite Welle des Dreiwellengetriebes (2) weiterhin mit der ersten Welle des Dreiwellengetriebes (2) verbindbar ist,
12. mittels eines dritten Schaltelementes (S3) eine zweite Welle des Vierwellengetriebes (3) mit dem Gehäuse (1) verbindbar ist,

13. mittels eines vierten Schaltelementes (S4) eine dritte Welle des Vierwellengetriebes (3) mit dem Gehäuse (1) verbindbar ist,

14. und eine dritte Welle des Dreiwellengetriebes (2) und eine vierte Welle des Vierwellengetriebes (3) mit dem Abtrieb (5) des Doppelkupplungsgetriebes verbunden sind.

Wegen des Wortlauts abhängigen Unteransprüche 2 bis 5 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 Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, weil die Beschwerdeführerin die mündliche Verhandlung nur für den Fall beantragt hat, dass der Hauptantrag, nämlich der Antrag auf Erteilung des begehrten Patents, zurückgewiesen wird. Dieser Fall liegt hier nicht vor, weil der Senat in der Sache keine Entscheidung über die Patentanmeldung getroffen hat.

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 ein Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise.

Herkömmliche Automatikgetriebe, die für den Einsatz in Kraftfahrzeugen geeignet sind, benötigen nach den Ausführungen in Absatz [0003] wenigstens vier kraftschlüssige Lastschaltelemente, deren Schleppverluste sich negativ auf den Wirkungsgrad auswirken.

Andere Doppelkupplungsgetriebe sind in Vorlegebauweise ausgeführt, die nach den Ausführungen in Absatz [0004] große Zahnbreiten erfordern.

Das aus der DE 103 33 097 B4 bekannte Planetenradautomatikgetriebe umfasst drei Planetenradsätze, neun formschlüssige Kupplungen und zwei Bremseinrichtungen, um bis zu neun Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang bereitzustellen.

Nach Absatz [0006] der geltenden Beschreibung liegt der vorliegenden Patentanmeldung die Aufgabe zu Grunde, ein verbessertes Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise bereitzustellen, welches für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten einsetzbar ist.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt nach den Angaben in der Beschreibung durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale.

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 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 auf ein Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise gerichtet ist, das die Merkmale 1 bis 14 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, Urte. vom 23. Februar 1988 - X ZR R93/85, GRUR 1988, 757- Düngerstreuer; BGH, Urte. 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 entschieden 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 Doppelkupplungsgetrieben in Planetenradsatzbauweise 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 möglicherweise auch nicht funktionsfähige Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise umfassen. Für eine Zurückweisung der Anmeldung wegen fehlender Klarheit ist vorliegend demnach kein Raum.

3. Die Lehre des Patents 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 allein auf Grund der Angaben im Patentanspruch ausführbar sein muss.

Wie oben dargelegt, lassen die geltenden Patentansprüche zweifelsfrei erkennen, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, nämlich ein Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise, das die Merkmale 1 bis 14 aufweist. Zur Frage der Ausführbarkeit sind die gesamten Unterlagen der Anmeldung heranzuziehen. Der Patentanspruch muss nicht alle Merkmale eines Ausführungsbeispiels enthalten.

Im vorliegenden Fall zeigen bereits die Figuren 1 bis 3 drei unterschiedliche Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise, die der Fachmann ohne weiteres nachbauen kann und damit die Lehre der Patentanmeldung ausführen kann. Auch in der Beschreibung sind diese Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise derart deutlich beschrieben, dass der Fachmann sie nachbauen kann. Somit sind ihm zumindest drei Ausführungsbeispiele offenbart, mit denen 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 angegeben sind. Dies ist vorliegend schon deshalb nicht der Fall, weil ein Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise mit einer bestimmten Anzahl von Wellengetrieben und Schaltelementen 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 Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise beschränkt ist, nämlich auf diejenigen mit den Merkmalen 1 bis 14.

Zutreffend ist zwar die Feststellung der Prüfungsstelle, dass es vorliegend neben dem im Ausführungsbeispiel beschriebenen Doppelkupplungsgetrieben zahlreiche weitere andere Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise gibt, die auch die Merkmale 1 bis 14 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 Prüfungsstelle 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 Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise 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.

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 Patentfähigkeit offen lassen konnten.

Die Prüfungsstelle hat bereits im Erstbescheid und auch im gesamten weiteren Prüfungsverfahren festgestellt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 unklar sei. Aus ihrer Sicht folgerichtig hat sie daher eine Recherche zu dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht durchgeführt, weil eine Recherche voraussetzt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs feststeht. Sie hat dies im Erstbescheid

dadurch dokumentiert, dass sie die beiden ermittelten Druckschriften ausdrücklich nur bezüglich des Gegenstands der Figur 1 genannt hat. Die Bemerkung im Zurückweisungsbeschluss, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht als bekannt nachgewiesen wurde, lässt nicht den Schluss zu, dass zu dem als unklar angesehenen Patentanspruch eine - eigentlich nicht mögliche - Recherche durchgeführt wurde. Denn dieser Satz schließt auch die Möglichkeit mit ein, dass eine Recherche nicht durchgeführt wurde.

Wie die Formulierung der Prüfungsstelle im Erstbescheid „Bezüglich des Gegenstands der Figur 1 werden....“ deutlich erkennen lässt, bezog sich die von der Prüfungsstelle durchgeführte Recherche sowie die Bewertung des ermittelten Standes der Technik lediglich auf den Gegenstand der Figur 1. Hinweise darauf, dass die Recherche den wesentlich breiter formulierten Gegenstand des Patentanspruchs 1 berücksichtigt hat, sind den vorliegenden Unterlagen nicht zu entnehmen.

### 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Rippel

Uhlmann

Brunn

Pr