



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 5/20

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. Januar 2021

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 061 831.7

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Januar 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner, den Richter Dipl.-Ing. Univ. Rippel, die Richterin Uhlmann und den Richter Dipl.-Ing. Univ. Maierbacher beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung 10 2009 061 831.7 mit der Bezeichnung "Mehrstufengetriebe" ist durch Teilungserklärung vom 4. Mai 2019 aus der Stammanmeldung 10 2009 028 710.8 entstanden, die am 20. August 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden ist. Auf die Stammanmeldung ist ein Patent erteilt und die Erteilung am 29. August 2019 veröffentlicht worden.

Im Prüfungsverfahren wurden unter anderem die Druckschriften

D1 EP 1 160 553 A2

D2 DE 42 25 496 A1

berücksichtigt.

Die Prüfungsstelle für Klasse F16H des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung am 17. Dezember 2019 zurückgewiesen, da der Gegenstand des am 16. Juli 2019 eingereichten Anspruchs 1 durch die Streichung des Wortes „insgesamt“ in dem Merkmal „insgesamt acht drehbare Wellen“ gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen in unzulässiger Weise geändert worden sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 14. Januar 2020. Sie ist der Auffassung, der mit der Teilung weiterverfolgte Patentanspruch 1, der durch Streichen der Angabe „insgesamt“ vor dem Merkmal „acht drehbare Wellen“ gegenüber der ursprünglichen Formulierung des Patentanspruchs 1 geändert wurde, sei dem Fachmann den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen in dieser abstrahierten Form zu entnehmen gewesen. Dies gehe insbesondere aus

dem Absatz [0015] der Offenlegungsschrift DE 10 2009 028 710 A1 der Stammanmeldung hervor.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

- den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F16H des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Dezember 2019 aufzuheben und das Patent 10 2009 061 831 mit den mit der Teilungsanmeldung am 04. Mai 2019 eingereichten Unterlagen zu erteilen;
- hilfsweise, das Patent gemäß Hilfsantrag 1 und 2 vom 26. Januar 2021 zu erteilen.

Der geltende Patentanspruch 1 nach **Hauptantrag** lautet (Gliederung durch den Senat):

- M** Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise, insbesondere Automatgetriebe für ein Kraftfahrzeug, umfassend
- M1** eine Antriebswelle (1), eine Abtriebswelle (2) und vier Planetensätze (P1, P2, P3, P4), welche in einem Gehäuse (G) angeordnet sind,
- M2** acht drehbare Wellen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) sowie
- M3** mindestens sechs Schaltelemente (03, 04, 13, 17, 28, 35, 36), umfassend Bremsen (03, 04) und Kupplungen (13, 17, 28, 35, 36), deren selektives Eingreifen verschiedene Übersetzungsverhältnisse zwischen der Antriebswelle (1) und der Abtriebswelle (2) bewirkt, so dass neun Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang realisierbar sind, wobei
- M3.1** das Sonnenrad des ersten Planetensatzes (P1) mit der Antriebswelle (1) verbunden ist, wobei
- M3.2** der Steg des ersten Planetensatzes (P1) mit der dritten Welle (3) verbunden ist, welche über eine erste Bremse (03) an ein Gehäuse (G) des Getriebes ankoppelbar und über eine zweite Kupplung (35) mit der fünften Welle (5) lösbar verbindbar ist, wobei

- M3.3** die fünfte Welle (5) mit dem Hohlrad des zweiten Planetensatzes (P2), dem Sonnenrad des dritten Planetensatzes (P3) und dem Sonnenrad des vierten Planetensatzes (P4) verbunden ist und
- M3.4** die Antriebswelle (1) mit dem Steg des vierten Planetensatzes (P4) mittels der mit dem Steg des vierten Planetensatzes (P4) verbundenen siebten Welle (7) und einer die Antriebswelle (1) mit der siebten Welle (7) lösbar verbindenden dritten Kupplung (17) lösbar verbindbar ist, wobei
- M3.5** die sechste Welle (6) mit dem Hohlrad des ersten Planetensatzes (P1) und dem Steg des zweiten Planetensatzes (P2) verbunden ist, wobei
- M3.6** das Sonnenrad des zweiten Planetensatzes (P4) mit der vierten Welle (4) verbunden ist, die über eine zweite Bremse (04) an ein Gehäuse (G) des Getriebes ankoppelbar ist, wobei das
- M3.7** Hohlrad des dritten Planetensatzes (P3) an ein Gehäuse (G) des Getriebes gekoppelt ist, wobei
- M3.8** die Abtriebswelle (2) über eine vierte Kupplung (28) mit der mit dem Steg des dritten Planetensatzes (P3) verbundenen achten Welle (8) lösbar verbindbar ist und mit dem Hohlrad des vierten Planetensatzes (P4) verbunden ist und wobei
- M3.9** der erste Planetensatz (P1) durch Schließen einer ersten Kupplung (13, 36) verblockbar ist.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** ist gegenüber dem Patentanspruch 1 des Hauptantrags in dem Merkmal M1 geändert. Das geänderte Merkmal M1' (Hinzufügung unterstrichen) gemäß Hilfsantrag 1 lautet demnach:

- M1'** eine Antriebswelle (1), eine Abtriebswelle (2) und zumindest vier Planetensätze (P1, P2, P3, P4), welche in einem Gehäuse (G) angeordnet sind,

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** wurde gegenüber dem Patentanspruch 1 des Hauptantrags in den Merkmalen M1 und M2 geändert. Die geänderten Merkmale M1“ und M2“ (Hinzufügung unterstrichen) gemäß Hilfsantrag 2 lauten demnach:

- M1“** eine Antriebswelle (1), eine Abtriebswelle (2) und zumindest vier Planetensätze (P1, P2, P3, P4), im Folgenden als erster, zweiter, dritter und vierter Planetensatz bezeichnet, welche in einem Gehäuse (G) angeordnet sind,
- M2“** acht drehbare Wellen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), im Folgenden als Antriebswelle, Abtriebswelle, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte und achte Welle bezeichnet, sowie

Wegen der geltenden Unteransprüche und der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

1. Die zulässige, frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache unbegründet. Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen, da ihr Gegenstand gegenüber den ursprünglich mit der Stammanmeldung eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert ist, §§ 48, 45 Abs. 1, 38 PatG.

Der Gegenstand der Anmeldung betrifft ein Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise.

Gemäß Beschreibung Seite 4 liegt die anmeldungsgemäße Aufgabe darin, ein Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise vorzuschlagen, welches neun Vorwärtsgänge und mindestens einen Rückwärtsgang mit ausreichender Übersetzung aufweist, bei dem der Bauaufwand und die Baugröße, insbesondere die Baulänge,

bzw. das Gewicht optimiert werden und zudem der Wirkungsgrad hinsichtlich der Schlepp- und Verzahnungsverluste verbessert wird.

Der zuständige Fachmann ist im vorliegenden Fall ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von automatisch schaltbaren Getrieben.

Einige Merkmale des Patentanspruchs 1 bedürfen einer Auslegung:

Gemäß den Merkmalen M1, M2, M2' umfasst das beanspruchte Mehrstufenge triebe „eine Antriebswelle (1), eine Abtriebswelle (2) und vier Planetensätze“ (M1) und „acht drehbare Wellen (1,2,3,4,5,6,7,8)“ (M2, M2'). Damit wird aus der Sicht des Fachmanns für einen Gegenstand Schutz beansprucht, der vier oder mehr Planetensätze und acht oder mehr drehbare Wellen aufweist. Denn auch ein Mehrstufengetriebe mit neun oder mehr drehbaren Wellen umfasst acht drehbare Wellen.

Demnach wäre ein Getriebe, welches mehr als vier Planetenradsätze, und/oder acht Wellen und/oder sechs Schaltelemente aufweist, bereits mit den Merkmalen M1 und M2 geschützt, sofern es auch die übrigen Merkmale M3 und M3.1 bis M3.9 aufweist.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Trennanmeldung ist durch das Weglassen des Wortes „insgesamt“ in der Formulierung „insgesamt acht drehbare Wellen“ des mit der Stammanmeldung ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert.

Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des begehrten Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist. Im Falle einer durch Teilungserklärung entstandenen Trennanmeldung darf ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der Fassung hinausgehen, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist. Gegenstand des begehrten Patents ist die durch die Patentansprüche definierte Lehre. Der Inhalt der ursprünglichen Anmeldung ist dem Gesamtinhalt der Unterlagen zu

entnehmen, ohne dass dabei den Ansprüchen eine gleich hervorragende Bedeutung zukommt. Inhalt der ursprünglichen Anmeldung ist das, was der Durchschnittsfachmann den ursprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörig entnehmen kann (BGHZ 110, 123, 125 f. – Spleißkammer; BGHZ 194, 107 – 120 Rdnr. 45 – Polymerschaum I).

Es ist das erklärte Ziel der Anmelderin, mit der Streichung des Wortes „insgesamt“ die in der Stammanmeldung beanspruchte zahlenmäßige Festlegung von genau acht Wellen in eine Mindestzahl von acht Wellen zu ändern. Für diese Änderung liefert die ursprüngliche Offenbarung jedoch keine ausreichende Stütze.

Gegenstand des ursprünglich mit der Stammanmeldung eingereichten Patentanspruchs 1, auf den die ursprünglich eingereichte Beschreibung in Absatz [0014] inhaltlich Bezug nimmt, ist ein „Mehrstufengetriebe ... umfassend eine Antriebswelle (1), eine Abtriebswelle (2) und vier Planetensätze ... insgesamt acht drehbare Wellen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) sowie mindestens sechs Schaltelemente ...“. Mit der Formulierung „insgesamt acht drehbare Wellen“ wird abschließend festgelegt, dass der Anmeldungsgegenstand genau acht drehbare Wellen, einschließlich der zuvor genannten Antriebs- und Abtriebswelle aufweisen soll. Zwar kommt den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen Bedeutung nur im Rahmen der Gesamtoffenbarung zu, da es sich hier zunächst regelmäßig nur um Formulierungsvorschläge handelt, die im Laufe des Prüfungsverfahrens verändert und ggf. im Rahmen der Gesamtoffenbarung auch erweitert werden können. Die Beschreibung nimmt aber in Absatz [0014] „Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.“ unmittelbar auf die Merkmale des Patentanspruchs 1 in seinem ursprünglich eingereichten Wortlaut Bezug, sodass seine Bedeutung für den Gegenstand der Anmeldung über einen bloßen Formulierungsvorschlag hinausgeht und bei der Auslegung des ursprünglich Offenbarten im gleichen Maß wie andere Passagen der Beschreibung berücksichtigt werden muss.

Der von der Anmelderin in der Trennanmeldung beanspruchte breitere Gegenstand kann den gesamten ursprünglichen Unterlagen nicht entnommen werden. Zwar fehlt, wie die Beschwerdeführerin zutreffend geltend macht, in der Erläuterung ge-

mäßig Absatz [0015] der Offenlegungsschrift DE 10 2009 028 710 A1 das Wort „insgesamt“ vor der Erwähnung der acht drehbaren Wellen. Hier heißt es: „Demnach wird ein erfindungsgemäßes Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise vorgeschlagen, welches einen Antrieb und einen Abtrieb aufweist, welche in einem Gehäuse angeordnet sind. Des Weiteren sind mindestens vier Planetensätze, im Folgenden als erster, zweiter, dritter und vierter Planetensatz bezeichnet, acht drehbare Wellen – im Folgenden als Antriebswelle, Abtriebswelle, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte und achte Welle bezeichnet – sowie mindestens sechs Schaltelemente ... vorgesehen, ...“. Allerdings stellt der Absatz [0015] mit dem Wort „Demnach“ zu Beginn des Satzes nur die Fortsetzung des bereits mit dem Absatz [0014] eingeleiteten Lösungsansatzes dar, in dem darauf verwiesen wird, dass die Aufgabe erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst wird, in dem ausdrücklich „insgesamt acht drehbare Wellen“ als Gegenstand der Erfindung offenbart sind. Für diese Auslegung spricht auch der Wortlaut der Aufzählungen der weiter beanspruchten Elemente „zumindest vier Planetensätze“ und „sowie zumindest sechs Schaltelemente“. Hier wird im Gegensatz zu der Formulierung „acht drehbare Wellen“ durch das Wort „zumindest“ ausdrücklich klargestellt, dass der Gegenstand der Stammanmeldung auch eine größere Zahl von Planetensätzen und Schaltelementen umfassen kann, während dies bei der Zahl der drehbaren Wellen nicht vorgesehen ist.

Auch in Absatz [0009] der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung wird deutlich, dass die Anmelderin dort, wo sie eine Mindestzahl an Elementen in der Beschreibung offenbaren möchte, dies durch eine eindeutige Wortwahl deutlich zum Ausdruck bringt. Dort nimmt sie nämlich auf einen eigenen, nicht vorveröffentlichten Stand der Technik Bezug, aus dem ein „Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise bekannt“ sei, in dem „mindestens acht drehbare Wellen“ vorgesehen seien.

Auch an anderen Stellen der Ursprungsoffenbarung finden sich keinerlei Hinweise darauf, das erfindungsgemäße Mehrstufengetriebe über die acht genannten hinaus mit zusätzlichen drehbaren Wellen auszustatten. Im Gegenteil ist in den Erläuterungen in Absatz [0033] zu dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 ausgeführt: „Das erfindungsgemäße Mehrstufengetriebe weist insgesamt acht drehbare Wellen auf,

nämlich die Wellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8, wobei die Antriebswelle die erste Welle und die Abtriebswelle die zweite Welle des Getriebes bildet.“ Zwar handelt es sich hier, wie die Beschwerdeführerin richtig feststellt, um die Beschreibung eines Ausführungsbeispiels. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 – 75, Rdnr. 23 – Kommunikationskanal) steht es dem Anmelder frei, bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts einer Anmeldung ursprungsoffenbarte Ausführungsbeispiele zu verallgemeinern. Dies setzt aber voraus, dass die im Anspruch beschriebene allgemeinere Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung – sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist, wovon im vorliegenden Fall wegen der in Absatz [0014] der Offenlegungsschrift eindeutigen Bezugnahme auf den mit der Stammanmeldung eingereichten Patentanspruch 1 aber gerade nicht auszugehen ist. Die nunmehr breitere Anspruchsfassung durch Streichung des Wortes „insgesamt“ ist für den Fachmann gerade nicht in der beanspruchten Allgemeinheit bereits der Ursprungsanmeldung zu entnehmen gewesen, weder in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs noch nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ergibt sich die Offenbarung von mehr als acht drehbaren Wellen für den Fachmann auch nicht daraus, dass eine höhere Anzahl an Planetensätzen und/oder eine höhere Anzahl an Schaltelelementen, wie sie mit der Voranstellung des Wortes „mindestens“ bezüglich dieser Elemente im Gegensatz zur Anzahl der Wellen offenbart ist, zwingend mit einer Erhöhung der Wellenzahl einhergehen muss. Denn eine höhere Anzahl von Schaltelelementen und Planetensätzen lässt sich technisch auch bei Beibehaltung von acht drehbaren Wellen realisieren.

Es liegt vielmehr im Belieben des Anmelders, seine Erfindung so zu offenbaren, dass einzelne Elemente zahlenmäßig exakt festgelegt werden und für andere Elemente einseitig offene Bereiche oder geschlossene Bereiche angegeben werden.

3. Auch die Hilfsanträge führen nicht zum Erfolg. Denn auch im jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 fehlt das vorangestellte Wort „insgesamt“ bei der Aufzählung der acht drehbaren Wellen, sodass auch ihr Gegenstand aus den unter Ziffer 2 genannten Gründen gegenüber der Stammanmeldung unzulässig erweitert ist. Die Formulierung der Merkmale M1“ und M2“ des Hilfsantrags 2 ist zwar weitgehend wörtlich aus Absatz [0015] der Offenlegungsschrift entnommen. Wie oben unter Ziffer 2 bereits ausgeführt ist, darf dieser Absatz jedoch nicht isoliert gelesen werden, denn er nimmt mit dem einleitenden Wort „Demnach“ ausdrücklich Bezug auf den Absatz [0014], der wiederum auf den Patentanspruch 1 und damit auf ein Mehrstufengetriebe mit insgesamt acht drehbaren Wellen verweist.

4. Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen fallen aufgrund der Antragsbindung auch die auf diese jeweils rückbezogenen Ansprüche.

Die Beschwerde der Anmelderin war daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der 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. der Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. die Beteiligte im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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

Maierbacher

Löb