

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 27/97

vom

30. Juni 1998

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 34 48 509.0-13

Nachschlagwerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 §§ 39 Abs. 1, 38 Satz 2

Rutschkupplung

- a) Eine unzulässige Erweiterung im abgetrennten Teil einer Patentanmeldung führt nicht notwendig zur materiellrechtlichen Unwirksamkeit einer Teilungserklärung (vgl. BGH, Beschl. v. 23.09.1997, GRUR 1998, 458 ff. - Textdatenwiedergabe).
- b) Erschöpft sich der von der Teilungserklärung erfaßte Gegenstand in einer unzulässigen Erweiterung, liegt eine Teilung im Sinne vom PatG § 39 Abs. 1 nicht vor, weil

vom Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung nichts abgetrennt wird.

BGH, Beschl. v. 30.06.1998 - X ZB 27/97 - Bundespatentgericht

- 3 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter
Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß, Dr. Melullis und
Keukenschrijver

am 30. Juni 1998

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 6. Senats
(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentge-
richts vom 15. Juli 1997 wird auf Kosten der Anmelde-
rin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

Gründe:

I. Am 5. März 1984 meldete die Rechtsbeschwerdeführe-
rin unter Inanspruchnahme der inneren Priorität einer Vor-
anmeldung vom 15. November 1983 eine "Einrichtung zum Kom-
pensieren von Drehstößen" zum Patent an. Im Verfahren vor
der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts erklärte die



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Anmelderin mit Schriftsatz vom 24./25. März 1993 die Teilung dieser Anmeldung "auf Basis der als Anlage beigefügten Patentansprüche". Beigefügt waren 16 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 und 13 wie folgt lauten:

- "1. Mehrteiliges Schwungrad zum Absorbieren von Drehmomentschwankungen zwischen einer Brennkraftmaschine und einer Kupplung, die eine erste Schwungmasse (3), die mit der Brennkraftmaschine verbindbar ist, besitzt, sowie eine zweite mit der Kupplung (7) verbindbare Schwungmasse (4) mit einer Reibfläche, die mit der Kupplungsscheibe (9) der Kupplung (7) in Eingriff bringbar ist,
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
ein zwischen erster und zweiter Schwungmasse (4) vorgesehenes Zwischenteil (29) und einer ersten Gruppe von Kraftspeichern (52), die die erste Schwungmasse (3) mit dem Zwischenteil (29) verbinden und einer zweiten Gruppe von Kraftspeichern (38) zum Verbinden der zweiten Schwungmasse (4) mit dem Zwischenteil (29).
13. Schwungrad zur Absorption der Drehmomentschwankungen,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß das Schwungrad (2) in drei Teile (3, 4, 29) unterteilt ist, nämlich ein motorseitiges Teilschwungrad (3), ein Zwischenteilschwungrad (29) und ein kupplungsseitiges Teilschwungrad (4), das eine Reibfläche besitzt, mit welcher die Kupplungsscheibe (9) der Kupplung (7) in Eingriff

bringbar ist, wobei das motorseitige Teilschwungrad (3) und das Zwischenteilschwungrad (29) durch erste, elastische Mittel (52) sowie das Zwischenteilschwungrad (29) und das kupplungsseitige Teilschwungrad (4) durch zweite, elastische Mittel (38) verbunden sind."

Die Ansprüche 2 bis 12 und 14 bis 16 betreffen weitere Ausgestaltungen dieser Gegenstände.

Mit Beschluß vom 29. März 1994 wies das Deutsche Patentamt die Trennanmeldung zurück, weil ihr Gegenstand dadurch unzulässig erweitert sei, daß abweichend von der ursprünglichen Anmeldung eine zwischen den Schwungmassen angeordnete Rutschkupplung nicht mehr vorgesehen sei. Die Anmelderin legte dagegen Beschwerde ein. In der vor dem Beschwerdegericht durchgeführten mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 1997 beantragte sie hilfsweise, den Anspruch 1 der Trennanmeldung durch folgende Ansprüche 1 und 2 zu ersetzen:

"1. Mehrteiliges Schwungrad zum Absorbieren von Drehmomentschwankungen zwischen einer Brennkraftmaschine und einer Kupplung, die eine erste Schwungmasse (3), die mit der Brennkraftmaschine verbindbar ist, besitzt, sowie eine zweite mit der Kupplung (7) verbindbare Schwungmasse (4) mit einer Reibfläche, die mit der Kupplungsscheibe (9) der Kupplung (7) in Eingriff bringbar ist,
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
ein zwischen erster und zweiter Schwungmasse (4)

vorgesehenes Zwischenteil (29) mit einer Rutschkupplung (14) und einer ersten Gruppe von Kraftspeichern (52), die die erste Schwungmasse (3) mit dem Zwischenteil (29) verbinden und einer zweiten Gruppe von Kraftspeichern (38) zum Verbinden der zweiten Schwungmasse (4) mit dem Zwischenteil (29), wobei das Rutschmoment (46) der Rutschkupplung (14) zwischen 5 und 50 %, vorzugsweise zwischen 7 und 30 % des maximalen Verdrehwiderstandes (47) beträgt.

2. Mehrteiliges Schwungrad zum Absorbieren von Drehmomentschwankungen zwischen einer Brennkraftmaschine und einer Kupplung, die eine erste Schwungmasse (3), die mit der Brennkraftmaschine verbindbar ist, besitzt, sowie eine zweite mit der Kupplung (7) verbindbare Schwungmasse (4) mit einer Reibfläche, die mit der Kupplungsscheibe (9) der Kupplung (7) in Eingriff bringbar ist,
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
ein zwischen erster und zweiter Schwungmasse (4) vorgesehenes Zwischenteil (29) mit einer Rutschkupplung (14) und einer ersten Gruppe von Kraftspeichern (52), die die erste Schwungmasse (3) mit dem Zwischenteil (29) verbinden und einer zweiten Gruppe von Kraftspeichern (38) zum Verbinden der zweiten Schwungmasse (4) mit dem Zwischenteil (29), wobei das Rutschmoment der Rutschkupplung größer ist als das von der Brennkraftmaschine abgegebene Nominaldrehmoment."

Während des Beschwerdeverfahrens wurde der Anmelderin auf die Stammanmeldung am 6. September 1995 das Patent 34 11 239 erteilt. Einspruch ist nicht eingelegt worden.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde mit Beschluß vom 15. Juli 1997 zurückgewiesen (vgl. BPatGE 38, 218 = GRUR 1998, 370). Hiergegen richtet sich die - zugelassene - Rechtsbeschwerde, mit der die Rechtsbeschwerdeführerin beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und auch im übrigen zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

1. Was zunächst den mit der Beschwerde weiterverfolgten Hauptantrag angeht, ist das Bundespatentgericht mit der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts der Auffassung, die Gegenstände nach den Ansprüchen 1 und 13 der Trennanmeldung seien in den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung nicht offenbart und enthielten eine unzulässige Erweiterung (§ 38 Satz 2 PatG).

a) Dazu führt das Bundespatentgericht aus, Patentanspruch 1 der Trennanmeldung sehe ein mehrteiliges Schwungrad zum Absorbieren von Drehmomentschwankungen zwischen einer Brennkraftmaschine und einer Kupplung vor. Zwischen der ersten und der zweiten Schwungmasse des Schwungrades sei jeweils ein Zwischenteil vorgesehen. Die Schwungmassen seien über zwei Gruppen von Kraftspeichern gekoppelt, von de-

nen die erste Gruppe von Kraftspeichern die erste Schwungmasse und das Zwischenteil und die zweite Gruppe die zweite Schwungmasse und das Zwischenteil miteinander verbänden. Zwar sei den Unterlagen der Stammanmeldung zu entnehmen, daß zwischen der zweiten Schwungmasse und dem dort durchgängig als "Ausgangsteil der Rutschkupplung" bezeichneten Zwischenteil Kraftspeicher (im Ausführungsbeispiel in Form von Schraubenfedern (38)) als Teil einer Dämpfungseinrichtung (13) angeordnet seien (vgl. S. 23 Abs. 1, 25 Abs. 1 der Stammanmeldung). Die in Patentanspruch 1 der Trennanmeldung beanspruchte erste Gruppe von Kraftspeichern, die zwischen der ersten Schwungmasse und dem Zwischenteil vorgesehen sein solle, finde jedoch in den Unterlagen der Stammanmeldung keine Stütze. Denn die Stammanmeldung beschreibe und zeige ausschließlich Ausführungen, bei denen die auf der Kurbelwelle sitzende erste Schwungmasse über eine Rutschkupplung mit der zweiten Schwungmasse verbunden und die zur Übertragung des Drehmoments vorgesehenen Kraftspeicher (52) (im Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 Federn) zwischen den Profilierungen des Eingangs- und Ausgangsteils der Rutschkupplung angeordnet seien. Die genannten Kraftspeicher (52) seien mithin nur als Teil der Rutschkupplung vorgesehen, nämlich zur Dämpfung der durch die Endanschläge begrenzten Rutschkupplungsbewegung. An keiner Stelle der Ursprungsunterlagen sei dem Durchschnittsfachmann, einem Fachhochschulingenieur des Allgemeinen Maschinenbaus mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Feder- und Dämpfungseinrichtungen und ihrer Anwendungen in der Kraftfahrzeugtechnik, eine von der Rutschkupplung losgelöste, separate Kraftspeicheranordnung offenbart.

Der Durchschnittsfachmann begreife die Rutschkupplung als ein konstruktives Element, das eine baulich bzw. eine bewegungsmäßig getrennte Ausbildung der zu kuppelnden Teile voraussetze und mit dem in rutschmomentenabhängiger Weise die Mitnahme oder der Freigang der Kupplungsteile erreicht werden solle. Die Stammanmeldung offenbare ausnahmslos Schwungradausführungen mit Rutschkupplungen (vgl. Fig. 5-7), die in ganz bestimmter Weise mit der Dämpfungseinrichtung (13) zusammenwirkten (Fig. 3), wobei lediglich zur Erzielung einer Pufferwirkung die die Rutschkupplungsbewegung begrenzenden Endanschläge mit elastischen Mitteln versehen sein könnten. Es fehle in den Unterlagen der Stammanmeldung nicht nur jeglicher Anhalt für das Weglassen der Rutschkupplung, sondern auch dafür, daß das Drehmoment zwischen der ersten Schwunghasse und dem Zwischenteil ausschließlich durch Kraftspeicher übertragen werden solle.

Mit dem Patentanspruch 1 der Trennanmeldung werde demgegenüber ein anders aufgebauter Gegenstand umschrieben, der mit der ersten Gruppe von Kraftspeichern auch in anderer Weise als die Rutschkupplung wirke und der durch die Unterlagen der Stammanmeldung nicht gedeckt sei. Dem Schwungrad nach Anspruch 13 der Trennanmeldung gemäß dem Hauptantrag liege im wesentlichen der gleiche Sachverhalt wie in Patentanspruch 1 zugrunde, da das Schwungrad ebenfalls ohne Rutschkupplung konzipiert sei und die Verbindung zwischen dem motorseitigen Teilschwungrad (3) und dem Zwischenteilschwungrad (29) nur durch das erste elastische Mittel (gemeint ist der Kraftspeicher (52)) erfolge. Somit sei auch der Gegenstand nach Patentanspruch 13 gemäß dem

Hauptantrag aus den zuvor dargelegten Gründen in den Unterlagen der Stammanmeldung nicht offenbart.

b) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe mit den vorstehend ihrem wesentlichen Inhalt nach wiedergegebenen Ausführungen die rechtlichen Anforderungen an die Offenbarung einer Erfindung rechtsfehlerhaft beurteilt sowie relevante Angaben in den Ursprungsunterlagen und den Sachvortrag der Patentanmelderin dazu nicht gewürdigt. Das Bundespatentgericht sei zu Unrecht der Auffassung, in den Ursprungsunterlagen sei nicht offenbart, daß die erste Schwungmasse (3) mit dem Zwischenteil (29) über eine erste Gruppe von Kraftspeichern (52) verbunden sei. Zutreffend nehme das Bundespatentgericht zwar die Kraftspeicher (52) zwischen den Profilierungen des Eingangs- und Ausgangsteils der Rutschkupplung in den Blick. Richtig sei auch, daß die dargestellte Rutschkupplung so ausgestaltet sei, daß sie "über Teilbereiche des Verdrehwinkels" der Wirkung der Kraftspeicher (52) ausgesetzt sei, wobei die Kraftspeicher lediglich eine Anschlagfunktion hätten. Das Bundespatentgericht habe jedoch weitere Offenbarungsstellen der Ursprungsunterlagen übersehen, wonach die Kraftspeicher (52) über den vollen Verdrehwinkel wirksam sein könnten, so daß sie - über eine Anschlagfunktion hinaus - auch für eine kontinuierliche dämpfende Kraftübertragung geeignet seien und die erste Schwungmasse (3) mit dem Zwischenteil (29) verbinden könnten.

Die Rüge hat keinen Erfolg. Die Rechtsbeschwerde geht von einem unzutreffenden Verständnis des angefochtenen Beschlusses aus. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde

hat das Bundespatentgericht festgestellt, der Durchschnittsfachmann könne das in Patentanspruch 1 (und ebenso in Patentanspruch 13) der Trennanmeldung zwischen der ersten und der zweiten Schwungmasse beanspruchte selbständige Zwischenteil (29) den Ursprungsunterlagen nicht entnehmen. Denn das in den Ursprungsunterlagen durchgängig als "Ausgangsteil der Rutschkupplung" bezeichnete Zwischenteil (29) sei dem Fachmann nur als unselbständiges Ausgangsteil der Rutschkupplung offenbart. Das Ausgangsteil (25) und das Ausgangsteil (29), zwischen dessen Profilierungen die Kraftspeicher (52) angeordnet seien (vgl. Fig. 2), seien Teile der Rutschkupplung und in den Ursprungsunterlagen nur als solche beschrieben. Das Bundespatentgericht hat auch die von der Rechtsbeschwerde erneut angeführten weiteren Angaben der Stammanmeldung gewürdigt, aus denen die Patentanmelderin Argumente für ihre gegenteilige Auffassung herzuleiten sucht. Es hat ausgeführt, auch die von der Anmelderin angeführten weiteren Textstellen offenbarten kein selbständiges Zwischenteil (29). Der Fachmann entnehme diesen Offenbarungsstellen keine Konstruktion, die zunächst von einer dreiteiligen, das Zwischenteil (29) umfassenden Schwungradstruktur bestimmt werde und die darauf aufbauend die Rutschkupplung als Ankopplungsmöglichkeit von der ersten Schwungmasse an das Zwischenteil (29) vorsehe. Eine solche von der Rutschkupplung unabhängige und eigenständige Schwungradstruktur sei für den Durchschnittsfachmann "in Anbetracht des offenbarten Rutschkupplungskonzepts nicht erkennbar". Der Fachmann begreife die beschriebene Rutschkupplung vielmehr als ein einheitliches konstruktives Element, das eine bauliche (und bewegungsmäßig) getrennte Ausbildung der zu kuppelnden Teile voraussetze, wobei diese

Kupplungsteile in Abhängigkeit vom Rutschmoment mitgenommen oder freigegeben würden. Das von der ersten Schwungmasse (3) getrennte Zwischenteil (29) sei "eine konstruktiv und funktionell notwendige Bedingung für die Rutschkupplung" und werde "aufgrund dieses Zusammenhanges vom Durchschnittsfachmann nicht isoliert oder losgelöst von der Rutschkupplung gesehen". Damit hat das Bundespatentgericht deutlich zum Ausdruck gebracht, daß der Durchschnittsfachmann die in den Ursprungsunterlagen beschriebene Rutschkupplung nicht als Verbindung zwischen der ersten Schwungmasse (3) und einem selbständigen Zwischenteil (29) eines insgesamt dreiteiligen Schwungrades auffaßt, sondern lediglich eine zwischen den beiden Schwungmassen (3) und (4) angeordnete, aus einem Eingangs- und einem Ausgangsteil bestehende Rutschkupplung erkennt. Daß diese trichterliche Beurteilung des Bundespatentgerichts von Rechtsirrtum beeinflusst wäre, macht die Rechtsbeschwerde nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich.

Schon mit dieser Feststellung haben die weiteren Darlegungen des Bundespatentgerichts Bestand, wonach die in der ursprünglichen Anmeldung vorgesehenen Kraftspeicher (52) die Rutschkupplung voraussetzen und deshalb nicht als isolierte Kraftspeicher zur Übertragung des Drehmoments zwischen der ersten Schwungmasse (3) und einem selbständigen Zwischenteil (29), das in Wahrheit das Ausgangsteil der Rutschkupplung ist, wirksam sein können. Für diese Feststellung ist es unerheblich, ob die Vorspannung der Kraftspeicher (52) so gewählt werden kann, daß diese nicht nur Anschlagfunktion haben, sondern auch so zwischen den beiden Flanken eingespannt sein können, daß sie sich über den gan-

zen freien Bereich zwischen den Profilierungen erstrecken und auf diese Weise auch über den vollen Verdrehwinkel wirksam sein können, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht. Abgesehen davon, daß sich das Bundespatentgericht auch mit dieser Frage befaßt hat (vgl. Beschl. S. 8, 9), berührt diese Ausgestaltung der Kraftspeicher der Rutschkupplung nicht die tatrichterliche Feststellung, daß dem Fachmann die Kraftspeicheranordnung nur als Bestandteil der Rutschkupplung und nicht losgelöst von dieser in den Ursprungsunterlagen offenbart ist.

Ohne Rechtsverstoß hat das Bundespatentgericht (in Übereinstimmung mit dem Deutschen Patentamt) festgestellt, in den Ursprungsunterlagen sei für den Durchschnittsfachmann eine von der Rutschkupplung losgelöste, im Sinne einer (separaten) Dämpfungseinrichtung ausgebildete Kraftspeicheranordnung nicht offenbart. Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht dargelegt, mit Patentanspruch 1 (und ebenfalls mit Patentanspruch 13) der Trennanmeldung werde deshalb durch das Weglassen der Rutschkupplung ein ursprünglich nicht offenbarter Gegenstand beansprucht, weil eine erste Gruppe von Kraftspeichern (52) auch in anderer Weise als im Rahmen einer Rutschkupplung zwischen der ersten und zweiten Schwungmasse vorgesehen sein könne.

2. Das Bundespatentgericht ist der Auffassung, daß die Teilungserklärung vom 24./25. März 1993 wegen dieser unzulässigen Erweiterung materiell-rechtlich unwirksam und deshalb eine Trennanmeldung nicht entstanden sei. Auch dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

a) Zutreffend ist das Bundespatentgericht im rechtlichen Ansatz davon ausgegangen, daß die Wirksamkeit der Teilungserklärung nicht nur im Stammverfahren, sondern auch im Verfahren der Trennanmeldung zu prüfen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 05.03.1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747, 750 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGHZ 133, 18, 22 - Informationssignal, jeweils für die Teilung des Patents nach § 60 PatG 1981).

b) Als im Ergebnis zutreffend erweist sich auch die weitere Annahme des Bundespatentgerichts, daß die Teilungserklärung vom 24./25. März 1993 unwirksam ist. Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts ergibt sich dies allerdings nicht schon daraus, daß der mit der Trennanmeldung weiterverfolgte Gegenstand überhaupt eine unzulässige Erweiterung enthält. Eine unzulässige Erweiterung als solche führt nicht notwendig zur Unwirksamkeit einer Teilungserklärung, nämlich dann nicht, wenn der abgetrennte Gegenstand auch (wenn auch nicht ausschließlich) eine technische Lehre umfaßt, die in der Stammanmeldung teilbar enthalten ist (vgl. BGH, Beschl. v. 23.09.1997 - X ZB 14/96, GRUR 1998, 458 - Textdatenwiedergabe). Anders ist es, wenn sich der von der Teilungserklärung erfaßte Gegenstand in einer unzulässigen Erweiterung erschöpft. In diesem Fall wird nämlich von dem Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung nichts abgetrennt. Die Teilung einer Patentanmeldung setzt aber voraus, daß ihr Gegenstand in mindestens zwei Teile zerlegt wird (vgl. BGHZ 133, 18 ff. - Informationssignal). Daran fehlt es, wenn das, was nach der Teilungserklärung "abgetrennt" werden soll, sich in einer unzulässigen Erweiterung erschöpft. In diesem Fall wird nämlich durch die

"Teilungserklärung" vom Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung in Wahrheit nichts abgespalten, so daß tatbestandlich eine Teilung im Sinne von § 39 PatG 1981 nicht vorliegt.

So liegt der Fall hier. Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht angenommen, daß die Teilungserklärung vom 24./25. März 1993 unwirksam und deshalb überhaupt keine "Trennanmeldung" entstanden ist, weil der Gegenstand der "Trennanmeldung" sich in einer unzulässigen Erweiterung erschöpft.

Die Patentanmelderin hat am 24./25. März 1993 die Teilung der Ursprungsanmeldung "auf der Basis der mit der Teilungserklärung überreichten neuen Patentansprüche" erklärt. Danach sollen aus der Ursprungsanmeldung ausgeschieden werden die mit dem Hauptantrag verfolgten Gegenstände des eingereichten Patentanspruchs 1 sowie des nebengeordneten Patentanspruchs 13 und die darauf jeweils zurückbezogenen Unteransprüche. Anhand dieser eingereichten Patentansprüche ist folglich zu beurteilen, ob etwas und gegebenenfalls was vom Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung abgetrennt wurde. Wie unter Ziff. II 1 im einzelnen dargelegt worden ist, hat das Bundespatentgericht ohne Rechtsverstoß festgestellt, daß der Durchschnittsfachmann den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung die Gegenstände der mit der Trennanmeldung verfolgten Patentansprüche 1 und 13 (Hauptantrag) nicht entnehmen konnte, diese also in der Stammanmeldung nicht enthalten waren. Die Gegenstände der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 12 und 14 bis 16 der Trennanmeldung teilen diesen Mangel. Was durch die Teilungserklärung "ab-

getrennt" worden ist, liegt vollständig außerhalb des Gegenstandes der ursprünglichen Anmeldung, so daß eine Teilung derselben nicht vorliegt. Anders gewendet: Die ursprüngliche Anmeldung hat nach der erklärten "Teilung" noch genau denselben Inhalt wie vorher, da durch die "Teilungserklärung" von ihr nichts abgespalten wurde.

c) Im Ergebnis ebenfalls nicht zu beanstanden ist, daß das Bundespatentgericht von einer sachlichen Prüfung des Hilfsantrages abgesehen hat.

Da die von der Patentanmelderin erklärte Teilung vom 24./25. März 1993 unwirksam war und deshalb eine Trennanmeldung nicht entstanden ist, weil die Teilungserklärung eine materielle Gestaltungswirkung nicht entfalten konnte, stand es der Anmelderin grundsätzlich frei, die ursprüngliche Anmeldung erneut - in anderer Weise - zu teilen. Ob in den hilfsweise geltend gemachten Patentansprüchen 1 und 2 überhaupt eine neue Teilungserklärung gesehen werden kann, was deshalb zweifelhaft ist, weil diese weitere Teilung durch den Hilfsantrag unter die innerprozessuale Bedingung gestellt worden ist, daß das Beschwerdegericht die erste Teilung für unwirksam hält, kann unentschieden bleiben. Denn die Patentanmelderin hat diesen Hilfsantrag erst in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 1997 gestellt. Im Stammverfahren war jedoch bereits am 6. September 1995 ein Patent erteilt worden, so daß die ursprüngliche Anmeldung als Teilungsmasse für eine etwaige weitere Teilungserklärung am 15. Juli 1997 nicht mehr zur Verfügung stand und deshalb ins Leere ging (vgl. Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., PatG § 39 Rdn. 3 a.E.).

III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG). Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 109 Abs. 1 Satz 2, 102 Abs. 2 PatG, § 49 GKG.

Rogge

Maltzahn

Broß

Melullis

Keukenschrijver