



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 35/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 103 18 124.5-23**

wegen Patenterteilung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Martens und den Richter Rauch

beschlossen:

1. Der Erteilungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse E05D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. April 2006 wird aufgehoben und die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Im Prüfungsverfahren der Patentanmeldung 103 18 124.5-23 mit der Bezeichnung „Gelenkband mit Verstellvorrichtung“ erließ die Prüfungsstelle für Klasse E05D des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) mit Schreiben vom 27. April 2004 einen Zwischenbescheid. Darin stellte sie der Anmelderin die Erteilung des Patents in Aussicht, hielt aber noch einige Korrekturen für erforderlich. U. a. meinte sie, in der Beschreibung müsse der Titel „Gelenkband mit Verstellvorrichtung“ an den Namen des Anmeldegegenstandes angepasst werden und dementsprechend „Beschlag mit Verstelleinrichtung“ heißen.

In Beantwortung dieses Prüfungsbescheids widersprach die Anmelderin u. a. diesem Änderungswunsch, soweit danach der Begriff „Verstellvorrichtung“ in „Verstelleinrichtung“ ausgetauscht werden sollte. Anderen Änderungsvorschlägen der Prüfungsstelle stimmte sie zu und reichte per Telefax vom 6. Dezember 2004 sowie gleichlautend in urschriftlicher Form am 7. Dezember 2004 geänderte Unterlagen ein. Es handelt es dabei um neue Beschreibungsseiten 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b sowie um neue Patentansprüche 1 bis 21. Die Prüfungsstelle machte nach Eingang dieser geänderten Unterlagen gegenüber der Anmelderin keine weiteren Korrekturvorschläge. Vielmehr erteilte sie durch Beschluss vom 12. April 2006 ein

Patent unter der Bezeichnung „Beschlag mit Verstelleinrichtung“ unter Bezugnahme auf die am 7. Dezember 2007 eingereichten Beschreibungsseiten und Patentansprüche sowie auf die ursprünglich eingereichten Beschreibungsseiten 3 bis 10 und Zeichnungen 1 bis 3. Die genannten Teile der Unterlagen wurden als Beschlussbestandteil in Ablichtung beigefügt, wobei auf diesen angehefteten Seiten eine Reihe von handschriftlichen Änderungen vorgenommen wurden. U. a. wurde in der Beschreibung der Begriff „Verstellvorrichtung“ durchgehend geändert in „Verstelleinrichtung“. Auf Seite 7 der Beschreibung wurde in Zeilen 29 f. die ursprüngliche Angabe „miteinander fluchtende Mittellinien“ ersetzt durch die Angabe „parallele Mittellinien“. Auf derselben Seite wurde in Zeilen 36 f. in dem Satz „Hierdurch werden die Kulissensteine 14 wieder gegen die innere Wandung des Haltestabs 7 gezogen“ das Wort „gezogen“ ersetzt durch „gedrückt“. Die genannten Textstellen auf Seite 7 waren nicht Gegenstand des Prüfungsbescheids vom 27. April 2004 oder der Antwort der Anmelderin auf diesen Bescheid.

Gegen den Erteilungsbeschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie stellt die Anträge,

- die von der Prüfungsstelle vorgenommenen redaktionellen Änderungen auf Seite 1, Seite 1a (Zeile 4), Seite 1b (Zeile 1), Seite 2a (Zeile 2), Seite 4 (Zeilen 19, 29, 33), Seite 5 (Zeilen 1, 14, 17), Seite 6 (Zeile 4), Seite 7 (Zeilen 29, 37), Seite 8 (Zeilen 1, 4, 7) sowie Seite 9 (Zeile 7) wieder rückgängig zu machen
- und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die von der Anmelderin in ihrem Antrag genannten Änderungen betreffen die genannten handschriftlichen Änderungen in den Anmeldungsunterlagen (Verwendung der Begriffe „Verstelleinrichtung“ statt „Verstellvorrichtung“, „parallele Mittellinien“ statt „miteinander fluchtende Mittellinien“ sowie „gedrückt“ statt „gezogen“). Die Anmelderin macht geltend, dass das Patent abweichend von ihrem Antrag

erteilt worden sei. Nach ihrer Meinung sind die von der Prüfungsstelle vorgenommenen Änderungen sachlich nicht richtig. Außerdem seien sie in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart.

Zur Verdeutlichung des Unterschieds zwischen den Bezeichnungen „parallele Mittellinien“ und „miteinander fluchtende Mittellinien“ hat die Anmelderin eine Skizze vorgelegt und auf die Figur 2 der eingereichten Zeichnungen verwiesen. Aus dieser Figur 2 sei auch ersichtlich, dass die Kulissensteine 14 tatsächlich gegen die innere Wandung des Haltestabs gedrückt (und nicht gezogen) würden.

## II.

Die Anmelderin hat mit ihrer Beschwerde Erfolg.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Insbesondere hat die Anmelderin mit der Darlegung, dass der angefochtene Beschluss abweichend von ihrem Erteilungsantrag ergangen sei, schlüssig eine Beschwer geltend gemacht. Dies reicht für die Bejahung der Zulässigkeit der Beschwerde aus (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 73 Rn. 50).

2. Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet und führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Jede Änderung der Unterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen Korrekturen wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rn. 7; Busse, PatG, 6. Aufl., § 48 Rn. 17, vor § 34 Rn. 52; BPatGE 25, 141, 143).

Die im Erteilungsbeschluss vorgenommenen und von der Anmelderin beanstandeten Änderungen sind mehr als bloße redaktionelle Änderungen im vorgenannten Sinne.

Dies gilt zunächst für die Ersetzung des Begriffs „Verstellvorrichtung“ durch „Verstelleinrichtung“ in der Patentbeschreibung. Die Prüfungsstelle durfte diese Änderung schon deshalb nicht vornehmen, weil ihr die Anmelderin in ihrer Antwort auf den Prüfungsbescheid vom 27. April 2004 ausdrücklich widersprochen hatte.

Auch bei den von der Prüfungsstelle auf Seite 7 der Beschreibung vorgenommenen Änderungen handelt es sich - wie auch die Ausführungen der Anmelderin in der Beschwerdebegründung zeigen - um weit mehr als bloße sprachliche oder grammatikalische Berichtigungen. Bereits nach allgemeinem Sprachverständnis ist es ein bedeutender Unterschied, ob Linien parallel zueinander sind oder miteinander fluchten. Ebenso ist es begrifflich (und auch physikalisch) nicht dasselbe, ob ein Gegenstand gegen eine Wandung gezogen oder gedrückt wird.

Nachdem das nachgesuchte Patent somit abweichend vom Antrag der Anmelderin erteilt wurde, ist der angefochtene Beschluss aufzuheben, ohne dass der Senat in der Sache selbst entscheidet, § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG. Die Prüfungsstelle wird über die Erteilung des Patents nach Maßgabe der von der Anmelderin gestellten Anträge und genehmigten Unterlagen erneut zu beschließen haben.

### III.

Auch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG begründet, weil die Beschwerde bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung zu vermeiden gewesen wäre (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 122). Der angefochtene Beschluss erging unter Verletzung des Grundsatzes

der Bindung an den Erteilungsantrag, womit die Anmelderin zugleich auch in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden ist. Diese schwerwiegende Verfahrensfehler sind für die Erhebung der Beschwerde ursächlich gewesen.

Schülke

Martens

Rauch

Pr