



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 42/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 018 646

...

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Mai 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Küest und Dipl.-Ing. Richter

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E05B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2015 wird aufgehoben und ein Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:
 - Ansprüche 1 bis 4, eingegangen am 1. August 2014,
 - Beschreibungsseiten 1 bis 5, eingegangen am 1. August 2014,
 - Figur 1 gemäß Offenlegungsschrift.

2. Es wird festgestellt, dass der **29. Juli 2009** der **Anmeldetag** des Patents ist.

Gründe

I.

Am 28. April 2009 waren beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Anmeldeunterlagen eingegangen, die unter dem Aktenzeichen 10 2009 018 646.8 weiterbearbeitet wurden. Im Erteilungsantrag war als Anmelder oder Anmelderin die Bezeichnung „MD-Securitec M...“ angegeben worden. Mit Schriftsatz vom 22. Juli 2009, eingegangen am 29. Juli 2009, sind 14 Seiten neue Unterlagen eingereicht worden, wobei sinngemäß erklärt wurde, dass die Patentanmeldung einem Herrn M... zustehe und unter seinem bürgerlichen Namen weitergeführt werden solle.

Die zuständige Prüfungsstelle des DPMA hat am 3. Juni 2014 eine Anhörung durchgeführt. Im Nachgang zu dieser Anhörung hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 31. Juli 2014, eingegangen am 1. August 2014, entsprechend einer mit der

Prüfungsstelle getroffenen Vereinbarung (auf der Grundlage der Unterlagen vom 29. Juli 2009) nochmals neu überarbeitete Unterlagen zur Patenterteilung eingereicht.

Im anschließenden Prüfungsbescheid vom 13. Mai 2015 hat die Prüfungsstelle darauf hingewiesen, dass die am 1. August 2014 zur Patenterteilung eingereichten Unterlagen gegenüber den ursprünglichen, am 28. April 2009 eingereichten Unterlagen zahlreiche unzulässige Erweiterungen aufwiesen. Grundlage für eine Patenterteilung könnten aber nur die am 28. April 2009 eingereichten Unterlagen bilden.

Der Anmelder hat daraufhin mit Eingabe vom 24. Juni 2015 beantragt, den Anmeldetag auf den 29. Juli 2009 zu verschieben, da die am 28. April 2009 eingereichten Unterlagen so unzulänglich gewesen seien, dass mit diesen kein Anmeldetag habe begründet werden könne. Für den Fall, dass dem Antrag nicht stattgegeben werden könne, bat er um Erlass einer rechtsmittelfähigen Entscheidung.

Mit Beschluss vom 1. Juli 2015 hat die Prüfungsstelle für Klasse E05B des DPMA die Anmeldung zurückgewiesen. Die Zurückweisung hat sie darauf gestützt, dass die vom Anmelder beantragte Verschiebung des Anmeldetages auf den 29. Juli 2009 rechtlich nicht möglich sei. Die Folge davon sei, dass die am 29. Juli 2009 und 1. August 2014 eingegangenen Unterlagen nicht die Grundlage für die Erteilung eines Patents bilden könnten, da diese gegenüber den ursprünglichen, am 28. April 2009 eingereichten Unterlagen zahlreiche unzulässige Erweiterungen aufwiesen.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind zum Stand der Technik folgende Druckschriften herangezogen worden:

E1: DE 20 2008 016 504 U1

E2: DE 20 2005 008 974 U1

E3: DE 94 05 095 U1

E4: DE 1 164 124 A.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder am 28. Juli 2015 Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 1. Juli 2015 aufzuheben und auf Grundlage der zuletzt eingereichten Unterlagen vom 31. Juli 2014, eingegangen am 1. August 2014, ein Patent zu erteilen.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

- „1. Öffnungs-/Aufsperrwerkzeug zum Abbrechen oder Abreißen von Schließzylindern, um sich einen Zugang bei verriegelten Türen oder Toren zu verschaffen, ohne der Tür oder dem Tor einen Schaden zuzufügen, umfassend einen Spannkopf (1), wobei der Spannkopf (1) auf den überstehenden Schließzylinder aufsetzbar ist und wobei eine Innensechskant-Schraube vorgesehen ist, um den Spannkopf am Schließzylinder festzulegen, wobei der Spannkopf (1) eine Spannnut (10) in der Mitte von Spannbacken des Spannkopfs (1) aufweist, für eine flexible Anpassung an Toleranzen bei den Größen der Schließzylinder und wobei die Spannbacken innenseitig geriffelt sind, so dass sie sich beim festziehen der Spannbacken in den Schließzylinder krallen.“

Die auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 4 haben folgenden Wortlaut:

- „2. Öffnungs-/Aufsperrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Dehnungsbohrung (9) für die Spannbacken vorgesehen ist.
3. Öffnungs-/Aufsperrwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Zugspindel vorgesehen ist mit einer Schraubenaufnahme (2) für eine Zugschraube, die in den Schließzylinder eindrehbar ist, wobei die Schraubenaufnahme (2) mit Hilfe eines Griffstücks (4) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zurückdrehbar ist.
4. Öffnungs-/Aufsperrwerkzeug nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Zapfen mit Schlüsselweite 22 mm, bestehend aus einem Teil mit dem Griffstück (4), vorgesehen ist, um mit Hilfe eines Maul- oder Ringschlüssels eine größere Kraft beim Drehen des Griffstücks (4) aufzuwenden.“

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie ist auch erfolgreich, da sie zur Erteilung eines Patents im beantragten Umfang führt.

1. Statthaftigkeit der angefochtenen Entscheidung

In verfahrensrechtlicher Sicht ist nicht zu beanstanden, dass die Prüfungsstelle mit Beschluss vom 1. Juli 2015 die Anmeldung insgesamt zurückgewiesen hat, ob-

wohl der Anmelder mit seiner Eingabe vom 24. Juni 2015 lediglich die Verschiebung des Anmeldetages auf den 29. Juli 2009 beantragt hatte. Bei der Frage, ob einer Patentanmeldung ein bestimmter Anmeldetag zuerkannt werden kann, handelt es sich - anders als bei einem Prioritätsrecht - um keine Vorfragen der eigentlichen Patentprüfung, die im Falle fehlender Entscheidungserheblichkeit, offengelassen werden könnte (vgl. zum Prioritätsrecht: BPatGE 28, 31, 33 - „Schallsonde“). Die rechtsverbindliche Feststellung eines bestimmten Anmeldetages ist Bestandteil der Patenterteilung (Schulte/*Moufang*, PatG, 10. Aufl., § 35 Rn. 12). Wird somit vom Anmelder ein nach Auffassung der Prüfungsstelle nicht gewählbarer Anmeldetag beansprucht, so schließt dies eine Patenterteilung aus. Dies führt dazu, dass - wie im vorliegenden Fall - die Patentanmeldung insgesamt zurückgewiesen werden muss (vgl. BGH GRUR 1971, 565, 567 - „Funkpeiler“; GRUR 2008, 692, 693 - „Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge II“). Aus Sicht des erkennenden Senats bestand daher insoweit keine Veranlassung, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Sache ggf. gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG ohne eigene Sachentscheidung wieder an das DPMA zurückzuverweisen.

2. Anmeldetag

Die angefochtene Entscheidung erweist sich allerdings in der Sache als unzutreffend. Die Prüfungsstelle geht fehl, indem sie meint, dass bereits am 28. April 2009 alle Voraussetzungen für die Zuerkennung des Anmeldetages vorgelegen hätten. Der Anmeldetag der vorliegenden Patentanmeldung ist vielmehr der 29. Juli 2009.

2.1. Die Prüfungsstelle ist zwar zu Recht davon ausgegangen, dass ein einmal begründeter Anmeldetag - von der hier nicht einschlägigen Sonderregelung nach § 35 Abs. 2 und 3 PatG abgesehen - nicht mehr verschoben werden kann. Im Ergebnis erweist sich jedoch die in der Beschwerdeschrift vertretene Auffassung als zutreffend, nämlich dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Begründung des Anmeldetages erst am 29. Juli 2009 gegeben waren. Gemäß § 35 Abs. 1

PatG i. V. m. § 34 Abs. 3 PatG ist der Anmeldetag einer Patentanmeldung der Tag an dem a) der Name des Anmelders, b) der Erteilungsantrag und c) dem Anschein nach eine Beschreibung beim DPMA eingereicht worden sind. Werden die drei Erfordernisse nacheinander erfüllt, so liegt eine wirksame Anmeldung erst dann vor, wenn das letzte Erfordernis gegeben ist (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 35 Rn. 7).

Unproblematisch ist hier, dass am 28. April 2009 bereits ein wirksamer Erteilungsantrag vorgelegen hat; gut vertretbar ist auch, - wie die Prüfungsstelle meint -, dass die am selben Tag beim DPMA eingegangenen Unterlagen bereits „dem Anschein nach als Beschreibung“ zu bewerten gewesen waren. Im vorliegenden Fall kann allerdings nicht bejaht werden, dass aus den am 28. April 2009 eingegangenen Unterlagen bereits auch „der Namen des Anmelders“ hinreichend konkret ersichtlich war, was aber von § 34 Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 35 Abs. 1 PatG zwingend vorausgesetzt wird.

2.2. Die vorstehend genannte Regelung besagt, dass eine Anmeldung im engeren Sinne erst dann vorliegt, wenn die Identität des Anmelders eindeutig und ohne Zweifel festgestellt werden kann (Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 35 Rn. 17 a. E.). Diese Voraussetzung wurde durch die Bezeichnung „MD-Securitec M...“ nicht erfüllt. Diese Angabe hätte sich - aus objektiver Sicht betrachtet - auf die Firma eines Einzelkaufmanns, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder auf eine Handelsgesellschaft beziehen können. Daneben können mehrere Buchstaben, die der Angabe eines Rechtsträgers vorangestellt sind, hier „MD“, auch auf einen Verein hindeuten. Wie vage und vieldeutig diese Angabe war, zeigt sich auch anhand der Akten des DPMA. Die im Patenterteilungsantrag enthaltene Angabe „MD-Securitec M...“ war unmittelbar nach Eingang beim DPMA handschriftlich mit einem Fragezeichen versehen worden. Schließlich wurde auch ihre Aufnahme in die Bibliographie verweigert, so dass mit Bescheid des DPMA vom 22. Juni 2009 unter der Zustelladresse nachgefragt werden musste, welcher konkrete Rechtsträger sich hinter der Bezeichnung „MD-Securitec

...“ verbarg. Erst indem der Anmelder mit seinem am 29. Juli 2009 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz erklärt hatte, dass er selbst der Anmelder sei und er die Patentanmeldung unter seinem bürgerlichen Namen weiterführen wolle, stand der Anmelder der vorliegenden Patentanmeldung hinreichend konkret fest, und erst damit lag eine wirksame Anmeldung vor.

3. Patenterteilung

3.1. Die am 1. August 2014 zur Patenterteilung eingereichten, geltenden Unterlagen sind zulässig. Der in der Anhörung vor der Prüfungsstelle erarbeitete Anspruch 1 beruht im Wesentlichen auf der Figur 1 in Verbindung mit der zugehörigen Bezugszeichenliste („Ansicht 1“) sowie der Funktionsbeschreibung, insbesondere der „1. Funktion“, der am 29. Juli 2009 eingegangenen Unterlagen. Dabei wurde der Name „Mahofix 3in1“ durch die beschreibende Vorrichtungsbezeichnung „Öffnungs-/Aufsperrwerkzeug zum Abbrechen oder Abreißen von Schließzylindern“ ersetzt, die sich aus der Beschreibung der „1. Funktion“ (Abbrechen des Schließzylinders, siehe insb. vorletzter Gliederungspunkt) und der „2. Funktion“ (Abreißen des Schließzylinders, siehe insb. letzter Gliederungspunkt) ergibt.

Die Merkmale der Ansprüche 2 bis 4 kann der Fachmann, hier ein Maschinenbautechniker mit Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Aufbrecheinrichtungen, ebenfalls den vorgenannten Offenbarungsstellen entnehmen.

Die Beschreibung ist in üblicher Weise umformuliert worden, wobei die zur Erläuterung der einzelnen Funktionsweisen dienenden Bilder entfernt worden sind und die Würdigung des relevanten Standes der Technik nach der E2 ergänzt worden ist.

3.2. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist patentfähig (§§ 1 bis 5 PatG). Der Gegenstand der Erfindung unterscheidet sich vom vorliegenden Stand der Technik insbesondere durch die Ausgestaltung des Spannkopfes 1, bei dem

durch die geschlitzte Ausführung (Spannnut 10) in Verbindung mit den geriffelten Spannbacken 12 ein Festkrallen des Öffnungs-/Aufsperrwerkzeugs am Schließzylinder ermöglicht wird. Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu.

Eine derartige Ausgestaltung des Spannkopfes wird auch nicht durch die entgegengehaltenen Schriften nahegelegt. So erfolgt bei E2 die Festlegung des Spannkopfes 2 am Schließzylinder lediglich punktuell über zwei Madenschrauben (siehe Figur i. V. m. Absatz [0004] und Anspruch 2). Eine Anregung oder ein Hinweis auf die erfindungsgemäße Ausgestaltung ergibt sich weder aus E2 selbst noch aus dem weiteren Stand der Technik. Die E3 zeigt eine vergleichbare Festlegung des Spannkopfes über zwei Madenschrauben und geht damit nicht über E2 hinaus (siehe Figur 5, Bez. 44, i. V. m. Brückenabsatz von Seite 9 auf Seite 10). E4 betrifft eine Vorrichtung zum Einspannen von Zugstäben, wobei in bekannter Weise die Reibung durch eine Riffelung der keilförmig eingespannten Spannbacken erhöht wird (siehe Figur 1, Bez. 2); Hinweise auf eine geschlitzte Anordnung des Spannkopfes liefert letztgenannte Schrift jedoch auch nicht. Der E1 ist schließlich überhaupt keine Einspannung des Schließzylinders entnehmbar.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit nicht nahegelegt und Anspruch 1 damit gewährbar.

3.3. Mit dem gewährbaren Anspruch 1 sind auch die auf vorteilhafte Ausgestaltungen ausgerichteten Unteransprüche 2 bis 4 gewährbar.

4. Da sich die vorliegende Beschwerde letztlich in vollem Umfang zu Gunsten des Anmelders als entscheidungsreif erwiesen hat, haben sich sowohl die angeforderte Beschwerdebegründung als auch eine mündliche Verhandlung erübrigt.

III.

Das DPMA wird nunmehr zu beachten haben, dass mit Rücksicht auf die hier ausgesprochene Neufestlegung des Anmeldetages eine entsprechende Datenkorrektur vorzunehmen ist. Insbesondere bildet der 29. Juli 2009 fortan auch den Ansatzpunkt für die Fälligkeit der Patentjahresgebühren und die Berechnung der hieran gekoppelten Zahlungsfristen.

Dr. Lischke

Eisenrauch

Küest

Richter

prä