



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 9/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 20 2019 002 076**

(hier: Zurückweisung der Anmeldung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. September 2020 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Eisenrauch und Dr.-Ing. Dorfschmidt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Mai 2020 aufgehoben und die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Anmelderin) hat am 10. Mai 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Gebrauchsmusteranmeldung mit der Bezeichnung „Modulweiser oder abschnittsweise aufgebauter Extruder“ eingereicht, die das Aktenzeichen 20 2019 002 076 erhalten hat. Die Anmeldeunterlagen umfassten u. a. vier Blätter Zeichnungen mit insgesamt 4 Figuren, wobei die Figur 3 schwarze Flächen aufwies; bei der Figur 4 handelte es sich um die Kopie einer Fotografie. Die Gebrauchsmusterstelle des DPMA hat hierauf die beiden Figuren mit einem auf §§ 4, 7 GebrMV gestützten Bescheid vom 12. Juni 2019 beanstandet. Mit Beschluss vom 14. Mai 2020 hat sie schließlich die Anmeldung zurückgewiesen, nachdem sie die Anmelderin nochmals vergeblich mit Bescheid vom 14. Oktober 2019 - diesmal unter Androhung, die Anmeldung zurückzuweisen - zur Beseitigung der Mängel aufgefordert hatte.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin am 10. Juni 2020 beim DPMA Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. Mit Eingabe vom 30. Juli 2020 hat sie zu den Figuren 2 und 3 jeweils ein neues, überarbeitetes Zeichnungsblatt eingereicht und hinsichtlich der Figur 4 erklärt, dass sie auf diese verzichte.

Die Anmelderin hat sinngemäß beantragt, den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 14. Mai 2020 aufzuheben und die Eintragung des Gebrauchsmusters mit den von ihr geänderten Unterlagen zu beschließen bzw. die Gebrauchsmusterstelle anzuweisen, die Eintragung des Gebrauchsmusters entsprechend zu verfügen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und insoweit auch begründet, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA führt.

Indem die Anmelderin mit Eingabe vom 30. Juli 2020 zu den Figuren 2 und 3 jeweils ein neues, überarbeitetes Zeichnungsblatt eingereicht hat und hinsichtlich der beanstandeten Figur 4 einen Verzicht erklärt hat, hat sie die notwendigen Änderungen der Unterlagen vorgenommen. Hiernach liegt keine Kopie einer Fotografie mehr vor und die nunmehr zur Eintragung bestimmten Figuren 1 bis 3 weisen allesamt hinreichend konturierte Linien und keine schwarzen Flächen mehr auf. Die Anmelderin hat somit alle Mängel ausgeräumt, die mit Bescheid vom 12. Juni 2019 beanstandet worden waren und zur Zurückweisung ihrer Gebrauchsmusteranmeldung geführt haben.

Allerdings hat die Anmelderin die Figur 2 auch insoweit geändert, als sie die vorhandenen Bezugszeichen um solche der früheren Figur 4 ergänzt hat, und sie begehrt zusätzlich den Austausch von Seite 17 der Beschreibung, in der die Bezugnahme auf die nicht mehr vorhandene Figur 4 gestrichen wurde. Hierbei dürfte es sich gemessen an der Regelung des § 4 Abs. 5 Satz 1 GebrMG um zulässige Änderungen der Anmeldeunterlagen handeln, über die der Senat in eigener Zuständigkeit

abschließend befinden könnte (vgl. BGH BIPMZ 2019, 390, 391, li. Sp. - „Abstandsberechnungsverfahren“), hierzu aber gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG nicht gezwungen ist. Dem Senat erscheint es zudem offen, ob die Gebrauchsmusterstelle die Anmeldeunterlagen bereits allumfassend oder nur hinsichtlich der beanstandeten Zeichnungen geprüft hat. In Abwägung der vorgenannten Fallumstände ist es daher angemessen, der Gebrauchsmusterstelle nochmals Gelegenheit zu geben, über die Eintragung des Gebrauchsmusters insgesamt zu entscheiden.

Nach alledem war der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des DPMA aufzuheben und die Sache gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG an das DPMA zurückzuverweisen.

Metternich

Eisenrauch

Dorfschmidt