

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 21/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 198 40 094.2-24

wegen Aufhebung des Erteilungsbeschlusses

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. August 2001 durch die Richterin Dr. Schermer als Vorsitzende und die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse C 21 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Dezember 2000 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patentamt wurde am 3. September 1998 ein Patent mit der Bezeichnung "Anwendung von Kupferlegierungen für Kühlpreßplatten in Einrichtungen für die Wärmebehandlung von Stahlteilen" angemeldet. Die Anmeldung umfaßte einen Patentanspruch, der wie folgt lautete:

"Anwendung von Kupferlegierungen für Kühlpressplatten in Einrichtungen für die Wärmebehandlung von Stahlteilen mittels eines Rollenofens, dessen Rollenbahn zu einer Kühlzone führt, in der die Stahlteile mit der gewünschten Abkühlungscharakteristik abgekühlt werden, mit Brinellhärten (HB10 in N/mm² bei 20°C) im Bereich von 150 bis 350, vorzugsweise 230 bis 280 und insbesondere vorzugsweise 250 und Wärmeleitfähigkeiten (in W/m·K bei 500°C) von 100 bis 250 und vorzugsweise 250".

Auf Seite 5 der Beschreibung ist ua ausgeführt:

"Gemäß der Erfindung sind solche Kupfer-Legierungen ausgewählt worden, die eine Brinellhärte von etwa 250 in N/mm² bis zu Temperaturen von 500°C und Wärmeleitfähigkeiten von 150 bis 250 W/m·K bei 20°C haben. Zum Vergleich eine Tabelle mit den entsprechenden Werten für Ferritischen Stahl und Elektrolytkupfer".

Auf den Bescheid der Prüfungsstelle für Klasse C 21 D vom 14. August 2000, daß der Patentanspruch hinsichtlich der auf die Brinellhärten und die Wärmeleitfähigkeiten bezogenen Temperaturangaben in Widerspruch zu der Beschreibung stehe und daher eine Anpassung der Beschreibung an den Anspruch oder umgekehrt des Anspruchs an die Beschreibung erforderlich sei, reichte die Anmelderin am 13. September 2000 anstelle des ursprünglichen Patentanspruchs neue Patentansprüche 1 bis 4 sowie eine überarbeitete Seite 5 als Ersatz für die bisherige Seite 5 ein.

Der neue Anspruch 1 hat bis auf die Streichung der bei den Brinellhärten und den Wärmeleitfähigkeiten angegebenen bevorzugten Bereichsangaben denselben Wortlaut wie der ursprüngliche Patentanspruch. Die Beschreibung Seite 5 wurde wie folgt geändert:

"Gemäß der Erfindung sind solche Kupfer-Legierungen ausgewählt worden, die eine Brinellhärte von 150 bis 350 in N/mm² bis zu Temperaturen von 500°C und Wärmeleitfähigkeiten von 100 bis 280 W/m·K bei 20°C haben".

Durch Beschluß vom 18. Dezember 2000 erteilte das Patentamt ein Patent mit den Ansprüchen 1 bis 4 und der Seite 5 der Beschreibung, jeweils eingegangen am 13. September 2000, und im übrigen mit den am Anmeldetag eingegangenen Unterlagen. In der Spalte "redaktionelle Änderungen" sind die Seiten 5 und 6 der Beschreibung aufgeführt. Auf Seite 5 ersetzte das Patentamt die Angabe

"die eine Brinellhärte von 150 bis 350 in N/mm² bis zu Temperaturen von 500°C und Wärmeleitfähigkeiten von 150 bis 280 W/m²K bei 20°C haben"

durch die Angabe

"die eine Brinellhärte von 150 bis 350 in N/mm² bis zu Temperaturen von 20°C und Wärmeleitfähigkeiten von 100 bis 250 W/m²K bei 500°C haben".

In der Tabelle auf Seite 6 wurde in der Überschrift der Spalte "Wärmeleitfähigkeit in W/m²K bei 20°C" die Temperaturangabe "20°C" ebenfalls in "500°C" geändert und die Bereichsangabe "100 ... 350" in "100 ... 250".

Gegen den am 22. Dezember 2000 zugestellten Beschluß wendet sich die Anmelderin mit der am 19. Januar 2001 erhobenen Beschwerde. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und der Beschwerde unter Fortsetzung des Prüfungsverfahrens dadurch abzuhelpen, daß an die Stelle der in dem Beschluß genannten Unterlagen folgende Unterlagen gesetzt werden:

Ansprüche 1 bis 4, Textseite 5 und Tabelle Text Seite 6.

Der im Beschwerdeverfahren eingereichte Patentanspruch 1 enthält gegenüber dem am 13. September 2000 eingereichten Patentanspruch 1 folgende Änderung: "...Wärmeleitfähigkeiten (in W/mK bei 20°) von 100 bis 250".

Zur Begründung führt die Anmelderin aus, daß die nunmehr eingereichten Seiten 5 und 6 den Wortlaut der ursprünglich eingereichten Unterlagen hätten. Dort seien in der Tabelle Brinellhärten für verschiedene Temperaturen von 20°C und bei 500°C angegeben worden. Die in der Tabelle genannten Wärmeleitfähigkeitswerte

seien bei 20° C ermittelt worden. Der Anmelderin und dem Erfinder sei nicht bekannt, daß Wärmeleitfähigkeitsmessungen bei 500°C durchgeführt werden könnten. Die Seite 5 der ursprünglichen Fassung stimme auch mit den Aussagen in der Tabelle insofern überein, als dort nicht eine einzige Legierung angegeben, sondern auf unterschiedliche Legierungen Bezug genommen sei, ua eine, bei der die Brinellhärte bei 20°C und bei 500°C jeweils 250N/mm² betrage. Bei dieser Legierung betrage die Wärmeleitfähigkeit bei 20°C dann 220 W/mK. Dies stehe nach ihrer Auffassung nicht in Widerspruch zu der Aussage, die sich auf Seite 5 der Beschreibung befinde.

II.

Die nach § 73 Abs. 3 PatG gebührenfreie Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt (§ 73 Abs. 2 PatG). Auch die weitere Zulässigkeitsvoraussetzung einer Beschwer der Anmelderin liegt vor. An der Beschwer fehlt es zwar grundsätzlich, wenn die Beschwerde darauf gerichtet ist, das durch Beschluß des Patentamts antragsgemäß erteilte Patent durch Einreichung neuer Unterlagen nachträglich zu ändern (vgl BPatG Mitt. 1983, 184). Dies ist hier jedoch nicht der Fall, denn die Anmelderin wendet sich in ihrem Beschwerdevortrag ausdrücklich gegen die von der Prüfungsstelle auf Seite 5 der Beschreibung vom 13. September 2000 vorgenommenen Änderungen der für die Messung der Brinellhärten und der Wärmeleitfähigkeiten maßgeblichen Temperaturen. Damit macht die Anmelderin eine Beschwer durch Abweichung von ihrem Erteilungsantrag geltend.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es vom Anmelder beantragt ist (stRspr., vgl BGH GRUR 1966, 85 "Aussetzung der Bekanntmachung"; 1979, 220, 221 "ß-Wollastonit"; BPatGE 16, 130). Jede Änderung der geltenden Unterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen

Verbesserungen, wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl., vor § 34 Rdn 59, 60; BPatGE 25, 141, 143; 34, 151). Die von der Prüfungsstelle auf Seite 5 der Beschreibung vorgenommene Änderung der Angabe "Brinellhärten von etwa 250 in N/mm² bis zu Temperaturen von 500°" in "Brinellhärten in N/mm² bis zu Temperaturen von 20°" und von "Wärmeleitfähigkeiten von 100 bis 280 W/m·K bei 20°C" in "Wärmeleitfähigkeiten von 100 bis 250 W/m·K bei 500°C" ist zweifellos nicht lediglich redaktioneller Natur, sondern stellt eine substantielle Änderung dar, die sowohl für die Bestimmung und Auslegung des Patentgegenstandes wie auch des Schutzbereichs des Patents von Bedeutung sein kann. Die Prüfungsstelle wäre daher verpflichtet gewesen, vor Erlass des Erteilungsbeschlusses das schriftliche Einverständnis der Anmelderin mit der Änderung der Temperaturangaben einzuholen.

Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, daß die Prüfungsstelle bereits mit Bescheid vom 14. August 2000 auf die ihrer Ansicht nach bestehenden Divergenzen zwischen den Temperaturangaben in Anspruch und Beschreibung hingewiesen hat und die Anmelderin hierauf wohl jedenfalls die auf die Wärmeleitfähigkeiten bezogene Temperaturangabe von "500°" in dem ursprünglichen Patentanspruch in "20°" hätte ändern müssen, wie im Beschwerdeverfahren nunmehr geschehen. Auch wenn ein Anmelder beanstandete Widersprüchlichkeiten oder Unklarheiten in den Anmeldeunterlagen zu Unrecht nicht beseitigt, ist es der Prüfungsstelle verwehrt, von sich aus vermeintliche Richtigstellungen vorzunehmen und das Patent auf dieser Grundlage zu erteilen. Sie muß zur Klärung vielmehr einen weiteren Prüfungsbescheid erlassen oder mit dem Anmelder wegen der erteilbaren Fassung fermmündliche Rücksprache halten und sich das Ergebnis der Rücksprache schriftlich bestätigen lassen (vgl. auch die Prüfungsrichtlinien unter 3.3.5.3. BIPMZ1995, 269, 277).

Der angefochtene Beschluß war daher aufzuheben. Die Prüfungsstelle wird nunmehr die Erteilung des Patents nach Maßgabe der von der Anmelderin gestellten Anträge und genehmigten Unterlagen erneut zu beschließen haben.

Dr. Schermer

Püschel

Richterin Schuster ist wegen Urlaubs verhindert zu unterschreiben

Dr. Schermer

prö