



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 8/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Beschwerderücknahme

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 26. Februar 2021 durch die Richterin Püschel als Vorsitzende, den Richter Schell und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentinhaberin reichte die vorliegende Patentanmeldung, die eine Maschine und ein Verfahren zum Formen weicher Süßwaren betrifft, am 25. Juli 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein; die deutsche Übersetzung der in englischer Sprache eingereichten Anmeldungsunterlagen wurde fristgemäß nachgereicht.

In Erwiderung auf den Prüfungsbescheid vom 6. August 2019 reichte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 7. Februar 2020 einen Satz geänderter Patentansprüche 1 bis 21 und überarbeitete Beschreibungsseiten 1 bis 27 ein, die anstelle der bisher geltenden Unterlagen dem Verfahren zugrunde gelegt werden sollten. In dem Schriftsatz äußerte die Anmelderin die Bitte, die Prüfungsstelle möge, wenn sie weitere, insbesondere formale Änderungen für nötig erachten sollte, diese, ggfs. nach telefonischer Rücksprache mit dem Vertreter, amtsseitig durchführen.

Durch Beschluss vom 24. Februar 2020 hat die Prüfungsstelle für Klasse A23G des Deutschen Patent- und Markenamts ein Patent auf Grundlage der zuletzt eingereichten Unterlagen und der am Anmeldetag eingereichten Zeichnungen erteilt; dabei hat sie an diesen Unterlagen ausweislich der dem Beschluss beigelegten Anlage „Zusammenstellung der Publikationsunterlagen“ Änderungen vorgenommen, nämlich in der Beschreibung und in den Patentansprüchen 12, 13, 20 und 21. In Patentanspruch 12 ist die Angabe „... auf einem Behälter (18) ...“ geändert in „... auf einem zweiten Behälter (18B) ...“. In Patentanspruch 13 ist die Angabe „... aus

einem Behälter (18) ...“ geändert in „... aus einem ersten Behälter (18A), ...“. Entsprechende Änderungen finden sich in den Patentansprüchen 20 und 21; auch hier ist aus der Angabe – gemäß dem Erteilungsantrag vom 7. Februar 2020 – „Behälter (18)“ im Erteilungsbeschluss in Patentanspruch 20 ein „zweiter Behälter (18B)“ und in Patentanspruch 21 ein „erster Behälter (18A)“ geworden.

Gegen diesen Erteilungsbeschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt und zur Begründung sinngemäß vorgetragen, die von der Prüfungsstelle an den Patentansprüchen 13 und 21 vorgenommenen Änderungen seien unzulässigerweise erfolgt. Zugleich hat sie die Rückerstattung der Beschwerdegebühr beantragt. Mit Schriftsatz vom 8. April 2020 hat die Patentinhaberin die Beschwerde zurückgenommen und ihren Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wiederholt.

## II.

Nach Rücknahme der Beschwerde ist gemäß § 80 Abs. 3 und 4 PatG aus Billigkeitsgründen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG entspricht dann der Billigkeit, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde und damit die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 73 Rdn. 135 ff.). Das ist hier der Fall.

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 Einverständ-

nis des Anmelders voraus (vgl. z. B. Senatsbeschlüsse vom 9. Juli 2018 – 7 W (pat) 11/18 und vom 6. April 2020 – 7 W (pat) 20/19; Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 7, § 49 Rdn. 16, m. w. N.).

Dieses fehlt hier. Bei den im Erteilungsbeschluss gegenüber dem Erteilungsantrag vorgenommenen Änderungen handelt es sich ersichtlich nicht um lediglich redaktionelle Änderungen im vorgenannten Sinne. Denn ob die Rede ist von bloß einem „Behälter“ oder stattdessen einem „ersten“ oder „zweiten“ Behälter, betrifft den Inhalt des Patentanspruchs und verändert den Gegenstand des Patents. Angesichts dessen durfte der Prüfer nicht ohne schriftlich erklärtes Einverständnis von der Zustimmung der Anmelderin zu den am Erteilungsantrag vorgenommenen Änderungen ausgehen. Der angefochtene patentamtliche Beschluss ist somit unter Verletzung des Grundsatzes der Bindung an den Erteilungsantrag ergangen, womit die Patentinhaberin zugleich in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden ist.

Da diese Verfahrensfehler für die Erhebung der Beschwerde auch ursächlich gewesen sind, entspricht es der Billigkeit, dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stattzugeben.

Püschel

Schell

Schnurr