



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 31/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 11 2016 006 337.7**

(hier: Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. September 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G01S des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Dezember 2021 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Systeme zur Hochpräzisionsortung mit Tiefenwerten" geht aus der PCT-Anmeldung PCT/US2016/064110 hervor, die als Druckschrift WO 2017/131853 veröffentlicht wurde. Die Anmelderin hatte die PCT-Anmeldung am 30. November 2016 unter Inanspruchnahme der Unionspriorität der US-amerikanischen Voranmeldungen US 15/008,710 vom 28. Januar 2016 eingereicht. Am 25. Juli 2018 stellte sie Antrag auf vorzeitige Einleitung der nationalen Phase beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).

Mit Bescheid vom 28. April 2021 teilte die Prüfungsstelle für Klasse G01S des DPMA der Anmelderin mit, dass die beantragte Patenterteilung auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen wegen bestehender Patentierungshindernisse nicht möglich sei. Daraufhin reichte die Anmelderin mit Eingabe vom 28. Oktober 2021 neue Anmeldeunterlagen ein. Nach telefonischer Erörterung der Sach- und Rechtslage mit der Prüfungsstelle wurden von der Anmelderin dann mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2021 erneut überarbeitete Unterlagen mit 18 Patentansprüchen und einer neuen, 17-seitigen Beschreibung eingereicht.

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2021 wurde das Patent erteilt, wobei jedoch von der Prüfungsstelle auf den Beschreibungsseiten 2, 3,4, 5, 10 und 11 Änderungen vorgenommen wurden, indem dort mehrere Male das Wort "*Ausführungsformen*"

durch die Formulierung „*Ausführungsformen, welche nicht von der Erfindung umfasst sind*“ ersetzt wurde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt

1. das Patent auf Basis der mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2021 zu erteilen,
2. hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

Zur Beschwerdebegründung führt sie insbesondere aus, den von der Prüfungsstelle vorgenommenen Änderungen habe die Anmelderin zu keinem Zeitpunkt zugestimmt. Die Änderungen gingen über die von der Anmelderin für die Erteilung beantragte Fassung der Anmeldungsunterlagen gemäß Schriftsatz vom 10. Dezember 2021 hinaus.

Die Prüfungsstelle hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

1. Die statthafte Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere hat die Anmelderin mit dem Hinweis auf die im Erteilungsbeschluss vorgenommenen und von ihr beanstandeten Änderungen eine Abweichung von ihrem Erteilungsantrag und damit eine Beschwer geltend gemacht. Dies reicht für die Bejahung der Zulässigkeit der Beschwerde aus.

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 besteht, wie etwa der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten, setzt das schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 11. Aufl., § 49 Rn. 11, m. w. N.).

Daran fehlt es hier. Die Anmelderin hat sich mit den im Erteilungsbeschluss in Abweichung von ihrem Erteilungsantrag in der Fassung vom 10. Dezember 2021 vorgenommenen Änderungen nicht einverstanden erklärt. Diese Änderungen sind auch keineswegs lediglich redaktioneller Natur in dem vorgenannten Sinne, vielmehr haben die vorgenommenen Ergänzungen zu einer substantiellen inhaltlichen Änderung gegenüber dem Erteilungsantrag geführt, der Bedeutung für die Bestimmung des Patentgegenstandes wie auch für seinen Schutzbereich zukommt. Die Prüfungsstelle konnte daher nicht ohne weiteres von einem Einverständnis der Anmelderin mit den vorgenommenen Änderungen ausgehen, sondern hätte ihr zuvor Gelegenheit zur Äußerung geben müssen.

Nachdem das Patent somit unter Verletzung des Antragsgrundsatzes und gleichzeitiger Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör erteilt worden ist, war der angefochtene Beschluss aufzuheben, ohne dass der Senat in der Sache selbst entscheidet (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG). Die Prüfungsstelle wird nunmehr nach Prüfung der von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren gestellten Anträge erneut über die Erteilung des Patents zu beschließen haben.

3. Aufgrund der Zurückverweisung der Sache an das DPMA war die Durchführung der von der Anmelderin hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung entbehrlich (vgl. Schulte/Püschel, a. a. O., § 78 Rn. 12, m. w. N.).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Heimen

Schell