



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 8/21

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2020 007 576.2

(hier: Zurückweisung der Anmeldung)

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juli 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Univ. Gruber und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Anmelder und Beschwerdeführer (im Folgenden: Anmelder) hat am 11. Dezember 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Patentanmeldung 10 2020 007 576 mit der Bezeichnung „Kaffeefilter und Sammelfilter für French Press Kaffeemaschinen - PRESSSTEMPEL - KANNE“ eingereicht, die zwischenzeitlich, nämlich am 15. Juni 2022 offengelegt wurde. Neben der Vorname von Änderungen in Beschreibung und Zeichnungen hat der Anmelder mit Eingabe vom 8. März 2021, eingegangen beim DPMA am 18. März 2021, erstmals auch Patentansprüche eingereicht. Mit Mängelbescheid vom 15. April 2021 hat die zuständige Prüfungsstelle des DPMA u. a. die Patentansprüche als unzulässig erweitert beanstandet und dem Anmelder aufgegeben, Unterlagen einzureichen, die sich auf das ursprünglich Offenbarte beschränken. Nachdem der Anmelder von der zuständigen Prüfungsstelle mit Bescheid vom 25. Mai 2021 nochmals - diesmal allerdings unter der Androhung, die Anmeldung zurückzuweisen - verblichlich aufgefordert worden war, die beanstandeten Mängel zu beseitigen, hat die Prüfungsstelle schließlich mit Beschluss vom 14. Juni 2021 die Anmeldung zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, die dieser am 18. Juni 2021 beim DPMA eingelegt und zu der er die tarifmäßige Gebühr entrichtet hat. Sinngemäß hat er beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle 1.16 für Klasse A47J des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2021 aufzuheben.

In seiner Beschwerdeschrift hat der Anmelder u. a. ausgeführt, ihm sei durchaus klar, dass Unterlagen nicht unzulässig erweitert sein dürften. Dies sei aber zuletzt nicht mehr der Fall gewesen, da er gegenüber der Prüfungsstelle die Zurücknah-

me der Erweiterungen erklärt und „bestätigt“ habe, dass die vorgenommenen Erweiterungen gegenstandslos seien. Die Zurückweisung seiner Anmeldung sei aber auch deshalb zu Unrecht erfolgt, weil die Bescheide der Prüfungsstelle widersprüchlich gewesen seien. Einerseits sei von einer unzulässigen Erweiterung der Unterlagen die Rede gewesen, andererseits sei ihm mit Bescheid vom 2. März 2021 mitgeteilt worden, dass das Anmeldeverfahren weitergehe und nunmehr die Erteilung eines Patents geprüft werde.

Die Prüfungsstelle hat der Beschwerde nicht abgeholfen, sondern diese mit Schreiben vom 6. Juli 2021 dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Der Senat hat dem Anmelder mit Bescheid vom 4. März 2022 mitgeteilt, dass nach gegenwärtiger Aktenlage die Zurückweisung der Anmeldung zu Recht erfolgt sei. In allen drei nachgereichten Patentansprüche seien z. B. die Begriffe „Halteungen“ bzw. „Einsatzhalter“ eingefügt worden, die in den ursprünglichen Unterlagen keine Stütze fänden. Mit dem Gerichtsbescheid wurde dem Anmelder aufgegeben, neue Unterlagen bis zum 28. April 2022 einzureichen, wobei ihm hierzu als Anlage zum Bescheid ein vollständig ausgearbeiteter Vorschlag für eine zulässige Neufassung seiner Unterlagen beigefügt worden war. Mit Gerichtsbescheid vom 13. Mai 2022 ist der Anmelder nochmals - wiederum mit Hinweis auf die andernfalls drohende Zurückweisung der Beschwerde - daran erinnert worden, dass die Einreichung neuer Unterlagen notwendig sei. Hierauf hat der Anmelder nicht mehr reagiert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig und wirksam eingelegt. In der Sache hat seine Beschwerde jedoch keinen Erfolg.

Die Zurückweisung der Patentanmeldung erweist sich auf der Grundlage von §§ 38, 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG i. V. m §§ 48, 45 Abs. 1 PatG als rechtmäßig, da der Anmelder die Erteilung eines Patents ausschließlich mit Ansprüchen beantragt hat, die den Gegenstand eines zu erteilenden Patents unzulässig erweitern würden und daher nicht gewährbar sind.

1. Der Anmelder kann sich nicht darauf berufen, dass ihm wegen des Bescheids der Prüfungsstelle vom 2. März 2021 ein Anspruch auf Fortführung des Prüfungsverfahrens zustehe. In dem Bescheid war ihm lediglich mitgeteilt worden, dass sein Prüfungsantrag wirksam gestellt worden sei und nunmehr „das Prüfungsverfahren für die Patentanmeldung eingeleitet (wurde)“. Der Anmelder mag diesen Bescheid zwar irrtümlich so verstanden haben, dass das Prüfungsverfahren deshalb fortgesetzt würde, weil seine Unterlagen ohne Mängel wären; eine solche Aussage war jedoch im Bescheid weder ausdrücklich enthalten noch diesem (unter Zugrundelegung eines objektiven Empfängerhorizonts) zu entnehmen. Darüber hinaus wäre aus rechtlicher Sicht eine solche Erklärung auch nicht geeignet, die Prüfungsstelle (selbst) zu binden.

2. Die vom Anmelder im Laufe des Prüfungserfahrens mit Eingabe vom 8. März 2021 erstmals übermittelten, nach wie vor geltenden Patentansprüche sowie die ausgetauschten bzw. ergänzten Beschreibungsseiten und Zeichnungen sind nicht zulässig. Insbesondere die drei Patentansprüche weisen insoweit Erweiterungen auf, als dort die Begriffe „Halteungen“ bzw. „Einsatzhalter“ neu eingeführt werden, die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung gehörig offenbart wurden. Damit liegt im Sinne von § 38 PatG eine unzulässige Erweiterung vor, die nach § 48 PatG die Zurückweisung der Anmeldung rechtfertigt.

3. Zu einem anderen Ergebnis führt auch nicht der Vortrag des Anmelders, er habe gegenüber der Prüfungsstelle die Zurücknahme der Erweiterungen erklärt und wäre auch mit der Fortführung des Prüfungsverfahrens ohne die von ihm vorgenommenen Erweiterungen einverstanden gewesen. Ob diese Erklärung bezo-

gen auf das vorliegende Beschwerdeverfahren als Hilfsantrag ausgelegt werden könnte, kann dahingestellt bleiben, da ein solcher Hilfsantrag hier ins Leere ginge. Da der Anmelder zu keiner Zeit einen zulässigen Satz Patentansprüche eingereicht hat, besteht für einen Rückgriff auf eine alternative Anspruchsfassung kein Raum.

Hiernach war die Beschwerde des Anmelders zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde angefochten werden, jedoch nur, wenn einer der in § 100 Abs. 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Dr. Höchst

Eisenrauch

Gruber

Dr. Deibele

Sp