

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 38/01

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Patentanmeldung 196 03 562.7-16**

wegen Aufhebung des Erteilungsbeschlusses

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie den Richter Knoll und die Richterin Püschel

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse F 24 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom

18. Juni 2001 aufgehoben und die Sache an das Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Der Anmelder reichte am 1. Februar 1996 beim Patentamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verwendung des in P 38 23 390.8-09 beschriebenen Bauteils zum Kühlen und Heizen von Räumen" ein.

Mit Bescheid vom 8. November 2000 schlug die Prüfungsstelle eine für gewährbar erachtete Fassung vor, in der ua die im ursprünglichen Patentanspruch 1 enthaltene Bezugnahme auf P 38 23 390.8-09 ersetzt worden ist durch Übernahme von Formulierungen aus dem dortigen Patentanspruch 1.

Patentanspruch 1 lautet nach diesem Vorschlag in seinem ersten Teil wie folgt:

Heizungs-, Kühlungs- und Brauchwassererhitzungsanlage für beispielsweise Wohnhäuser, Fabrikhallen, Versammlungsräume, mit einer Wärmepumpe für die Beheizung des Heizkreislaufes und des Brauchwassers, die einen Dieselmotor, einen von dem Dieselmotor angetriebenen ersten Kältemittelkompressor und einen elektrisch angetriebenen zweiten Kältemittelkompressor, einen luft- und einen solebeheizten Verdampfer und zwei Kältemittelkondensatoren aufweist, wovon der erste als Wärmetauscher zur Erwärmung des Heizkreislaufes und der zweite als Wärmetauscher zur Erwärmung des Brauchwassers dient, wobei diese Bauteile in einem wärmeisolierten Gehäuse angeordnet und körperschalldämmend gelagert sind, welches aus einem kellergehöhen, begehbaren, als Gesamtheit LKW-transportfähigen

Gehäuse aus Beton besteht, dessen Wandungen innen mit einer schalldämpfenden, wärmeisolierenden Schicht verkleidet sind und dessen Innenraum in eine Maschinenkammer und eine Luftkammer aufgeteilt ist, ...".

Entsprechend lautet der erste Absatz auf Seite 1 der vorgeschlagenen Beschreibung beginnend mit "Die Erfindung betrifft eine Heizungs-, Kühlungs- und Brauchwassererhitzungsanlage ...".

Mit seiner am 7. Februar 2001 eingegangenen Stellungnahme trug der Anmelder beziehend auf den Bescheid und auf ein "kürzlich" mit der Prüfungsstelle geführtes Telefongespräch vor, daß er die besprochenen Änderungen handschriftlich mit grünem Stift in die beigefügten Kopien eingetragen habe und er dieser Abfassung hiermit zustimme. In den beigefügten Kopien der von der Prüfungsstelle vorgeschlagenen Fassung ist mit grünem Stift im Patentanspruch 1 und auf Seite 1 der Beschreibung ua jeweils der Passus "dessen Wandungen innen mit einer schalldämpfenden, wärmeisolierenden Schicht verkleidet sind und" durchgestrichen worden.

Durch Beschluß vom 18. Juni 2001 hat die Prüfungsstelle für Klasse F 24 F ein Patent mit den am 7. Februar 2001 eingereichten Unterlagen erteilt und dabei ua in der Beschreibung, Seite 1, und im Patentanspruch 1 als "redaktionell" bezeichnete Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen bestehen darin, daß jeweils der Passus "dessen Wandungen innen mit einer schalldämpfenden, wärmeisolierenden Schicht verkleidet sind und" eingefügt worden ist.

Gegen den Erteilungsbeschluß wendet sich der Anmelder mit einem mit Schreiben vom 14. Juli 2001 eingelegten "Einspruch". Zur Begründung trägt er unter Bezugnahme auf den Passus "dessen Wandungen innen mit einer schalldämpfenden, wärmeisolierenden Schicht verkleidet sind und" vor, es sei ihm bei der Formulie-

rung des damaligen Patents 38 23 390 möglicherweise ein grober Fehler unterlaufen, der eine Umgehung des Patents leicht ermöglichen könne. Der Passus sei bedeutungslos, da die schalldämpfende und wärmeisolierende Wirkung einer solchen Schicht innen nur wenig besser sei als außen und im übrigen auch durch andere Maßnahmen leicht ersetzt werden könne. Sollte ein Hersteller nur deswegen sein Patent nicht verletzen, weil er die schalldämpfende und wärmeisolierende Schicht außen statt innen anbringe oder durch andere Maßnahmen ersetze, dann wären beide Patente wertlos. Er bitte um Klärung dieser Frage.

## II.

Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im übrigen zulässig. Es ist zwar nicht wörtlich "Beschwerde", sondern "Einspruch" eingelegt worden, dies ist jedoch unschädlich, da der Inhalt des Schreibens vom 14. Juli 2001 den Willen zur Anfechtung des Erteilungsbeschlusses erkennen läßt, mithin eine Beschwerde gemäß § 73 Abs 1 PatG vorliegt. Der Anmelder hat auch sinngemäß eine Patenterteilung abweichend von seinem Erteilungsantrag und damit schlüssig eine Beschwer geltend gemacht. Dies reicht für die Bejahung der Zulässigkeit der Beschwerde aus. Ob die behauptete Beschwer tatsächlich vorliegt, ist im Rahmen der Begründetheit zu prüfen (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 73 Rdn 50).

Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet und führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zu einer Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Jede Änderung der Unterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen Verbesserungen wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich erklärte Ein-

verständnis des Anmelders voraus (vgl. Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 7; Busse, PatG, 5. Aufl, § 48 Rdn 17, vor § 34 Rdn 52; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 49 Rdn 2, jeweils mwN; BPatGE 25, 141, 143).

Die vorliegend von der Prüfungsstelle in den dem Erteilungsbeschluß zugrundeliegenden Unterlagen vorgenommenen Änderungen sind ersichtlich nicht nur redaktioneller Natur. Die im Patentanspruch 1 und in der Beschreibung erfolgte Einfügung des Passus "dessen Wandungen innen mit einer schalldämpfenden, wärmeisolierenden Schicht verkleidet sind und", der das Gehäuse aus Beton näher charakterisiert, ist eine inhaltliche, substantielle Änderung, der Bedeutung für die Bestimmung des Patentgegenstandes wie auch für seinen Schutzbereich zukommt. Eine solche Änderung hätte daher nur bei Vorliegen eines schriftlichen Einverständnisses des Anmelders vorgenommen werden können, ein solches hat aber zweifelsfrei nicht vorgelegen, denn dieser Passus ist vom Anmelder in seinen am 7. Februar 2001 eingereichten Unterlagen gerade herausgestrichen worden. Möglicherweise hat die Prüfungsstelle durch die Einfügung dieses Passus der Gefahr einer unzulässigen Erweiterung begegnen wollen, doch ist es der Prüfungsstelle verwehrt, von sich aus inhaltliche Änderungen in den Unterlagen vorzunehmen. Sie muß vielmehr gegebenenfalls einen weiteren Prüfungsbescheid erlassen, wenn sie das nachgesuchte Patent ohne diesen Passus für nicht gewährbar hält.

Nachdem das nachgesuchte Patent in unzulässiger Weise abweichend vom Erteilungsantrag erteilt worden ist, ist der angefochtene Beschluß aufzuheben, ohne daß der Senat in der Sache selbst entscheidet, § 79 Abs 3 Nr 2 PatG. Die Prüfungsstelle wird nunmehr über die Erteilung des Patents nach Maßgabe der vom Anmelder gestellten Anträge und genehmigten Unterlagen erneut zu beschließen haben. Soweit der Anmelder im Beschwerdeschriftsatz um Klärung gebeten hat, welche Bedeutung dem eingefügten Passus im Falle einer Patentverletzung zukommt, ist anzumerken, daß im Patenterteilungsverfahren kein Raum ist für die

Entscheidung über Fragen der Patentverletzung, diese ist vielmehr ausschließlich den Verletzungsgerichten überlassen.

Schülke

Knoll

Püschel

Pr