



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 65/09

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 35 344.1-23

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing. Ganzenmüller

beschlossen:

Die Sache wird unter Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle für Klasse E 05 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2009 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Prüfungsstelle für Klasse E 05 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung 199 35 344.1-23 mit Beschluss vom 29. Juni 2009 zurückgewiesen, da der Gegenstand nach Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat mit Eingabe vom 5. August 2009 neue Ansprüche 1 bis 7 und neue Beschreibungsseiten 2 und 2a vorgelegt und sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den im Beschwerdeverfahren übersandten Unterlagen, ansonsten wie am Anmeldetag eingereicht, zu erteilen.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

„Antriebsvorrichtung zum motorischen Schwenken einer Front- oder Heckklappe eines Kraftfahrzeugs zwischen einer geschlossenen und einer geöffneten Stellung, wobei die Klappe über zumindest ein Mehrgelenkscharnier (1) mit mehreren gelenkig verbundenen Armen geführt ist, von denen einer über eine zugleich als Antriebswelle (4) dienende Schwenkachse am Fahrzeugauf-

bau angelenkt ist, an dem auch ein durch Energiezufuhr längenveränderbarer Antriebsmotor (10) gelagert ist, der einenends begrenzt schwenkbar am Fahrzeugaufbau gelagert ist und anderenends oder abtriebsseitig in momentenübertragender Verbindung mit der Antriebswelle (4) steht, indem er an einem mit der Antriebswelle (4) drehfest verbundenen Schwenkhebel (8) angreift, dadurch gekennzeichnet, dass am Schwenkhebel (8) ein Weg- oder Winkelgeber (17) zur Steuerung der Energiezufuhr zum Antriebsmotor (10) angreift.“

Zur Fassung der Unteransprüche und den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Patentanmelderin hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.

1. Die geltenden Ansprüche sind zulässig.

Der geltende Anspruch 1 ergibt sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 8. Die geltenden Ansprüche 2 bis 7 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 7.

2. Die Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsachen im Sinne von Nr. 3 gilt

auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 79 Rdn. 27).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben, da das geltende Patentbegehren durch die Aufnahme von Merkmalen aus den ursprünglichen Ansprüchen eingeschränkt und konkretisiert worden ist, so dass der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung über das geltende Patentbegehren angesehen werden kann und gegebenenfalls eine Nachrecherche erforderlich wird. Zu dem geltenden Anspruch 1 und insbesondere zu den neu hinzugekommenen Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 8 hat die Prüfungsstelle bisher nicht sachlich Stellung genommen. Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes des geltenden Anspruchs 1 gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

Die Sache war daher zur Vermeidung eines Instanzenverlustes zurück zu verweisen.

Lischke

Guth

Schneider

Ganzenmüller

Cl