



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 32/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldungen 10 2006 058 037.0-21**

**und 10 2006 062 950.7**

wegen Erteilungsbeschluss

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 24. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der im Stammanmeldeverfahren 10 2006 058 037.0-21 ergangene Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B62D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2008 aufgehoben; die Sache – einschließlich der Teilanmeldung 10 2006 062 950.7 - wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Am 7. Dezember 2006 stellte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einen Antrag auf Erteilung eines Patents für eine mit „Fahrzeug“ bezeichnete Erfindung. Die Anmeldung, die beim DPMA unter dem Aktenzeichen 10 2006 058 037.0 geführt wird, umfasste in der ursprünglich eingereichten Fassung u. a. vier Patentansprüche.

Der Oberbegriff des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 lautet wie folgt:

„Fahrzeug (2), insbesondere modulares Schwerlastfahrzeug als vielweggelenkter Selbstfahrer mit mechanischer und/oder elektrisch/elektronischer Steuerung und entsprechender Kopplung der jeweils das Fahrzeug bildenden Module (2), jedes Modul (2) ausgerüstet mit beispielsweise bis zu sechs Fahrachsen (1), wobei jeder Fahrachse (1) an den beiden Längsseiten (3, 4) eines Moduls (2) jeweils ein Drehgestell (5; 6) mit Rädern (7; 8) und einer

im wesentlichen vertikalen Mittelachse (9; 10) einem am Modul (2) um eine zentrische und im wesentlichen vertikale Lenkdrehachse (9'; 10') drehbar gelagerter Drehteller (13'; 14) zugeordnet und an demselben starr befestigt ist, und die genannte Steuerung für eine jeweils erforderliche Dreheinstellung der Lenkdrehachsen (9'; 10') durch Verdrehen der Drehteller (13; 14) während der Fahrt sorgt, ...“

Der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 geht somit „insbesondere“ von einem aus mehreren Modulen bestehenden Fahrzeug aus, umfasst jedoch auch Ausführungen mit lediglich einem Modul. Übereinstimmend damit wird in der ursprünglich eingereichten Beschreibung ausgeführt (Unterstreichungen hinzugefügt):

„Derartige Fahrzeuge bestehen in der Regel aus einem sogenannten „Power-Pack“, d. h. einem Modul mit einer Krafteinheit aus Motor und Pumpe bzw. mit einem Diesel-Pumpen-Aggregat, sowie mit einer Steuereinheit und gegebenenfalls weiteren in Längs- und/oder Querrichtung angeschlossenen Modulen zur Bildung von äußerst flexiblen und wirtschaftlichen Transportsystemen zur Lösung aller Transportaufgaben im Nutzlastbereich von 70 t bis über 10000 t“.

Im Prüfungsverfahren erging ein Bescheid vom 10. Juli 2007, demzufolge zwar kein entgegenstehender Stand der Technik ermittelt werden könne, einer Patenterteilung jedoch das Vorhandensein fakultativer Merkmale im Oberbegriff des Anspruchs 1 entgegenstehe. Die Prüfungsstelle schlug zum einen vor, die Einleitung dieses Oberbegriffs („Fahrzeug (2), insbesondere modulares Schwerlastfahrzeug als vielweggelenkter Selbstfahrer mit....“) zu ersetzen durch „Modulares Schwerlastfahrzeug als vielweggelenkter Selbstfahrer mit .....“. Zum anderen sollte in dem Merkmal „jedes Modul (2) ausgerüstet mit beispielsweise bis zu

sechs Fahrachsen (1)“ das Wort „beispielsweise“ gestrichen werden. Die untergeordneten Ansprüche 2 bis 4 hielt die Prüfungsstelle für gewährbar.

Die Anmelderin beantwortete den Prüfungsbescheid durch ein vom 15. November 2007 datiertes, beim Patentamt am 19. November 2007 eingegangenes Schreiben. Darin teilte sie u. a. mit, dass sie die Beschränkung des in Anspruch 1 genannten Anmeldungsgegenstandes auf Schwerlastfahrzeuge einerseits und auf nur bis zu sechs Fahrachsen andererseits als ungerechtfertigt einschränkend nicht hinnehmen könne. Diese Merkmale seien bewusst als fakultative Merkmale formuliert worden und sollten - wenn sie im Hauptanspruch nicht akzeptiert würden - Gegenstände der neu vorgelegten Unteransprüche 5 und 6 bilden. Die Erfindung könne eben auch für nicht modulare Fahrzeuge von Nutzen sein, die nicht einmal Schwerlastfahrzeuge zu sein bräuchten, und natürlich auch für Fahrzeuge mit mehr als sechs Achsen. Deswegen sei bei der ursprünglichen Formulierung des Anspruchs 1 bei diesen fakultativen Merkmalen jeweils „insbesondere“ bzw. „beispielsweise“ vorangesetzt worden, um die Formulierung zu vereinfachen und letztlich zu komprimieren. Nach herrschender Lehre könnten derartige Merkmale den Gegenstand von Unteransprüchen bilden, wenn sie im Hauptanspruch als nicht opportun erschienen.

Für Anspruch 1 legte die Anmelderin in der Anlage zum Schreiben vom 15. November 2007 nunmehr folgende Fassung (Änderungen gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung durch Streichungen bzw. Unterstreichung kenntlich gemacht) vor:

„Fahrzeug (2), ~~insbesondere modulares Schwerlastfahrzeug~~ als vielweggelenkter Selbstfahrer mit mechanischer und/oder elektrisch/elektronischer Steuerung und entsprechender Kopplung der jeweils das Fahrzeug bildenden und Fahrachsen aufweisenden Module (2), ~~jedes Modul (2) ausgerüstet mit beispielsweise bis zu sechs Fahrachsen (1),~~ wobei jeder Fahrachse (1) an den beiden

Längsseiten (3, 4) eines Moduls (2) jeweils ein Drehgestell (5; 6) mit Rädern (7; 8) und einer im wesentlichen vertikalen Mittelachse (9; 10) einem am Modul (2) um eine zentrische und im wesentlichen vertikale Lenkdrehachse (9'; 10') drehbar gelagerter Drehteller (13'; 14) zugeordnet und an demselben starr befestigt ist, und die genannte Steuerung für eine jeweils erforderliche Dreheinstellung der Lenkdrehachsen (9'; 10') durch Verdrehen der Drehteller (13; 14) während der Fahrt sorgt, ...“

Von der Fassung gemäß Prüfungsbescheid unterscheidet sich die neu eingereichte Fassung der Anmelderin zum einen durch den Satzeingang („Fahrzeug (2)“ an Stelle von „Modulares Schwerlastfahrzeug“), zum anderen durch die Formulierung „der jeweils das Fahrzeug bildenden und Fahrachsen aufweisenden Module (2)“ an Stelle von „der jeweils das Fahrzeug bildenden Module (2), jedes Modul (2) ausgerüstet mit bis zu sechs Fahrachsen (1)“.

Schließlich wurde der Anmelderin durch Beschluss der Prüfungsstelle B62D des DPMA vom 8. Januar 2008 ein Patent auf der Grundlage der am 19. November 2007 eingegangenen Unterlagen erteilt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt die Anträge,

- die Seite 1 der Beschreibung und die Seiten 7 und 8 der Ansprüche durch die mit der Beschwerde beigefügten Seiten 1 und 7 bis 9 zu ersetzen sowie
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Gemäß der mit der Beschwerde vorgelegten Fassung soll Anspruch 1 wie folgt lauten (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Streichungen bzw. Unterstreichungen kenntlich gemacht):

„Fahrzeug (2) als vielweggelenkter Selbstfahrer mit mechanischer und/oder elektrisch/elektronischer Steuerung und ~~entsprechender Kopplung der jeweils das Fahrzeug bildenden und~~ Fahrachsen aufweisenden Module (2), wobei jeder Fahrachse (1) an den beiden Längsseiten (3, 4) ~~eines Moduls des Fahrzeugs~~ (2) jeweils ein Drehgestell (5; 6) mit Rädern (7; 8) und einer im wesentlichen vertikalen Mittelachse (9; 10) einem am ~~Modul~~ Fahrzeug (2) um eine zentrische und im wesentlichen vertikale Lenkdrehachse (9'; 10') drehbar gelagerter Drehteller (13'; 14) zugeordnet und an demselben starr befestigt ist, und die genannte Steuerung für eine jeweils erforderliche Dreheinstellung der Lenkdrehachsen (9'; 10') durch Verdrehen der Drehteller (13; 14) während der Fahrt sorgt, ...“

Anspruch 2 soll folgende Fassung erhalten:

„Fahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug (2) aus einem Modul mit einer Krafteinheit aus Motor, Pumpe und Steuereinheit und weiteren in Längs- und/oder Quer- richtung durch Kopplung angeschlossenen Modulen zur Bildung eines Transportsystems besteht.“

Die im Erteilungsbeschluss vorgesehenen Unteransprüche sollen sich unter ge- änderter Nummerierung und mit wenigen redaktionellen Änderungen anschließen.

Nach Darlegung der Anmelderin wurde das Merkmal der Modularität in der Anspruchsfassung vom 19. November 2007 ungerechtfertigt einschränkend bei-

behalten, wobei nicht mehr ersichtlich gewesen sei, dass es sich lediglich um ein fakultatives Merkmal handele. Dies stehe im Widerspruch zu den Ausführungen in der damaligen Eingabe, wonach die Erfindung auch für nichtmodulare Fahrzeuge von Nutzen sein könne, die nicht einmal Schwerlastfahrzeuge zu sein bräuchten.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung erklärt. Das Verfahren der Teilungsanmeldung wird vom Patentamt unter dem Aktenzeichen 10 2006 062 950.7 geführt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache insoweit Erfolg, als der im Verfahren der Stammanmeldung 10 2006 058 037.0-21 ergangene Erteilungsbeschluss ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen ist (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG).

### 1.

Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass durch den angefochtenen Beschluss ein Patent entsprechend den von der Anmelderin mit Schreiben vom 15. November 2007 eingereichten Unterlagen erteilt wurde. Die Anmelderin macht nämlich geltend, dass die seinerzeit eingereichte Anspruchsfassung in Widerspruch zu ihrem damaligen Vorbringen gestanden habe, weshalb diese Fassung nicht zur Grundlage der Erteilung hätte gemacht werden dürfen. Dadurch bringt die Anmelderin zum Ausdruck, dass der Erteilungsbeschluss nicht auf einem wirksam gestellten Antrag beruht, womit sie schlüssig eine Beschwerde dar-  
getan hat.

2.

Die Auffassung der Anmelderin, wonach dem Erteilungsbeschluss kein wirksam gestellter Antrag zu Grunde liegt, ist zutreffend.

a)

Ein Patent darf von der Prüfungsstelle nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Aus dieser Antragsbindung folgt, dass eine von der Prüfungsstelle dem Antrag entsprechende Erteilung grundsätzlich nicht mit Erfolg angefochten werden kann. Ob die Erteilung dem vom Anmelder Gewollten entspricht, muss durch Auslegung des Antrags ermittelt werden, wobei nicht an dessen Wortlaut gehaftet werden darf, sondern der für die Prüfungsstelle erkennbare wirkliche Wille zu erforschen ist. Ist der gestellte Antrag aus der Sicht der Prüfungsstelle nicht eindeutig, kommt eine Auslegung nicht in Betracht, mit der Folge, dass der gestellte Antrag unwirksam ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., Einleitung Rn. 112).

b)

Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall von der Unwirksamkeit des am 19. November 2007 gestellten Erteilungsantrags auszugehen. Dies folgt daraus, dass zwischen der von der Anmelderin zu dem vorangegangenen Prüfungsbescheid abgegebenen Stellungnahme und der gleichzeitig von ihr eingereichten Anspruchsfassung ein für die Prüfungsstelle auf Grund des gesamten Verlaufs des Anmeldeverfahrens erkennbarer Widerspruch bestanden hat.

Mit der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 hatte die Anmelderin ganz allgemein ein Fahrzeug beansprucht, wobei es sich lediglich „insbesondere“ um ein modulares Schwerlastfahrzeug handeln sollte. Zwar ist nachfolgend in dieser Fassung ganz allgemein von Modulen die Rede, nicht nur in Bezug auf modulare Schwerlastfahrzeuge. Daraus hätte aber wohl kaum gefolgert werden können, dass der Anspruch nur aus mehreren Modulen aufgebaute Fahrzeuge schützen sollte. Nach dem Beschreibungstext der ursprünglichen Anmeldeunterlagen bezieht sich die Erfindung nämlich auf (aus dem Stand der Technik an



sich bekannte) Fahrzeuge, die in der Regel lediglich aus einem Modul bestehen. Nur „gegebenenfalls“ würden diese Fahrzeuge weitere angeschlossene Module aufweisen. Angesichts dieser Ausführungen hätte sich für den Fachmann die Einbeziehung von nur aus einem Modul bestehenden Fahrzeuge in den Schutz des Anspruchs 1 geradezu aufgedrängt.

Die von der Prüfungsstelle vorgeschlagene Anspruchsfassung hätte demgegenüber den durch Patentanspruch 1 gewährten Schutz auf „Modulare Schwerlastfahrzeuge“ eingeschränkt. Eine solche Anspruchsfassung hätte eher dafür gesprochen, den Patentschutz auf Fahrzeuge zu beschränken, die aus mehr als nur einem Modul zusammengesetzt sind.

Wenn nun die Anmelderin in Beantwortung des Prüfungsbescheids einerseits dem auf Vermeidung fakultativer Merkmale gerichteten Anliegen der Prüfungsstelle entsprechen, sich aber andererseits im Hauptanspruch nicht auf „modulare Schwerlastfahrzeuge“ einschränken wollte, so stand damit die mit der Eingabe vom 15. November 2007 gleichzeitig vorgelegte Fassung des Anspruchs 1 mit dem Merkmal einer „Kopplung der jeweils das Fahrzeug bildenden und Fahrachsen aufweisenden Module (2)“ in Widerspruch, weil diese Formulierung einen Aufbau des Fahrzeugs aus mehreren Modulen zwingend voraussetzt. Ein solcher Aufbau sollte jedoch den Ausführungen der Anmelderin zufolge erst durch den neu vorgelegten Unteranspruch 5 erfasst sein.

c)

Der mit dem Schreiben vom 15. November 2007 gestellte Antrag stellt daher mangels Eindeutigkeit keine geeignete Grundlage für den Erteilungsbeschluss dar. Der ergangene Beschluss ist somit mit dem Antragsgrundsatz unvereinbar, weshalb er aufzuheben ist.

Weil es sich bei dem Verstoß gegen den Antragsgrundsatz um einen wesentlichen Verfahrensmangel handelt, hat der Senat von einer Entscheidung in der Sache

abgesehen und das Verfahren zur erneuten Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückverwiesen.

### III.

Von der Zurückverweisung der Sache ist auch die durch Abgabe einer Teilungserklärung im vorliegenden Beschwerdeverfahren entstandene Teilanmeldung 10 2006 062 950.7 erfasst. Bei Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren erstreckt sich die Zuständigkeit des Beschwerdegerichts nach herrschender Auffassung auch auf die Teilanmeldung (vgl. Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., § 39 Rn. 27 m. w. N.). Der Senat hat jedoch auch diesbezüglich von einer Entscheidung in der Sache abgesehen, da das Patentamt in diesem Verfahren noch keine Sachentscheidung getroffen hat (§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG).

### IV.

Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 80 Abs. 3 PatG. Danach ist die Rückzahlung anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Erhebung der Beschwerde und die Entrichtung der Beschwerdegebühr hätten hier bei angemessener, verfahrensökonomischer Sachbehandlung vermieden werden können (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 124 ff.). Nachdem zwischen der Äußerung auf den Prüfungsbescheid vom 10. Juli 2007 und der gleichzeitig

vorgelegten Anspruchsfassung ein Widerspruch bestanden hätte, wäre es sachgerecht gewesen, wenn die Prüfungsstelle die Anmelderin vor Erlass des Erteilungsbeschlusses auf die Ungereimtheit aufmerksam gemacht und sie dadurch zur Korrektur ihres Erteilungsantrags veranlasst hätte.

Rauch

Püschel

Ensthaler

Hu