



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 20/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 109 042.5

hier: Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 6. April 2020 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F21V des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2019 aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des Erteilungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 17. Mai 2016 reichte der Anmelder beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Erfindung mit der Bezeichnung „Vorrichtung und Verfahren zum Anschluss eines elektrischen Geräts an eine elektrische Energieversorgung“ zur Patentierung ein.

Im Anschluss an einen Recherchenbericht reichte der Anmelder mit Eingabe vom 15. Februar 2017 neue Patentansprüche zur Akte und stellte den Prüfungsantrag.

In ihrem Prüfungsbescheid vom 13. März 2019 hielt die Prüfungsstelle für Klasse F21V vorbehaltlich der weiteren Prüfung die Erteilung eines Patents unter näher bezeichneten Beschränkungen für möglich; u. a. schlug sie vor, das unabhängige Anspruchsbegehren auf einen Winkel zwischen den Führungseinrichtungen von $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (ohne „gleich“ - also unter Aussparung des Gegenüberliegens oder im rechten Winkel Zueinanderliegens der Führungseinrichtungen) zu beschränken.

Daraufhin reichte der Anmelder am 17. April 2019 wiederum neue Patentansprüche und eine neue Beschreibung (mit geänderten Seiten 1 bis 4 und unveränderten Seiten 7 bis 14) mit dem Hinweis zur Akte, dass diese Unterlagen gemeinsam mit den bereits zur Patentanmeldung eingereichten Zeichnungen (Figuren 1 bis 9) die Grundlage zur Erteilung des Patents bilden sollten. Mit den nunmehr vorgenommenen Änderungen der Patentansprüche trug der Anmelder der in dem Prüfungsbescheid vorgeschlagenen Beschränkung des Winkelbereichs Rechnung, während eine entsprechende Anpassung der Beschreibung nur teilweise erfolgte (z. B. nicht in der Beschreibung der Figur 1 auf Seite 7, Zeilen 7 f.).

Ohne weiteren Prüfungsbescheid oder sonstige vorherige Kommunikation mit dem Anmelder erteilte die Prüfungsstelle für Klasse F21V des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 23. Oktober 2019 ein Patent auf Grundlage der am 17. April 2019 eingereichten Patentansprüche und Beschreibungsseiten sowie der am 17. Mai 2016 eingereichten Zeichnungen, wobei sie an diesen Unterlagen jedoch – ausweislich der dem Beschluss beigefügten „Zusammenstellung der Publikationsunterlagen“ – eine Reihe von Änderungen vornahm.

Unter anderem wurde im allgemeinen Teil der Beschreibung (Seite 2, Zeilen 21 bis 26) der Satz „Die Vorrichtung hat eine Anschlusseinrichtung.....und mindestens zwei Führungseinrichtungen zum Führen jeweils eines zweiten Anschlusselements oder der elektrischen Leitung zu der Anschlusseinrichtung, wie in Anspruch 1 angegeben“ um folgende zwei Halbsätze ergänzt: „....., wobei die mindestens zwei Führungseinrichtungen in einem Winkel zueinander angeordnet sind, der in einem Bereich kleiner als 180° und größer als 90° liegt“. In der Beschreibung der Figur 1 (Seite 7, Zeilen 7 f., der am 17. April 2019 eingereichten Unterlagen bzw. Seite 7, Zeilen 2 f., der „Änderungen in den Publikationsunterlagen“) blieb die Winkelangabe unverändert.

Weitere Änderungen betreffen die von dem Anmelder am 17. April 2019 eingereichten Beschreibungsseiten 3, 4, 7, 8, 11 und 12 sowie die Patentansprüche 4 bis 7 und 10. U. a. wird in Bezug auf die Beschreibungsseite 3 unter Nummer 3 eine Textänderung aufgeführt, ohne dass dabei gekennzeichnet wäre, auf welche Textstelle sich diese Änderung beziehen soll.

Gegen diesen Erteilungsbeschluss wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde. Er beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben

und das Patent auf Grundlage der am 17. April 2019 eingereichten Patentansprüche und Beschreibungsseiten sowie der ursprünglich eingereichten Figuren,

hilfsweise auf Grund neuer, mit der Beschwerde(begründung) vorgelegter Patentansprüche und Beschreibungsseiten sowie der ursprünglich eingereichten Figuren zu erteilen,

weiter hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Zur Begründung macht der Anmelder u. a. geltend, die von der Prüfungsstelle auf der Beschreibungsseite 3 unter Nummer 3 vorgenommene Änderung sei unklar. Die sonstigen Änderungen könnten möglicherweise den Inhalt der ursprünglich offenbarten Anmeldung in unzulässiger Weise erweitern.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache insoweit Erfolg, als der Erteilungsbeschluss ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Erteilungsverfahrens an das Patentamt zurückzuverweisen ist (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG).

1. Die gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthafte Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere hat der Anmelder mit den im Erteilungsbeschluss vorgenommenen und von ihm beanstandeten Änderungen Abweichungen vom Erteilungsantrag und damit schlüssig eine Beschwer geltend gemacht. Dies reicht für die Bejahung der Zulässigkeit der Beschwerde aus (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 73 Rn. 51).

2. Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet.

Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Jede Änderung der Unterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen Korrekturen wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rn. 7, § 49 Rn. 16, m. w. N.; Senatsbeschluss vom 9. Juli 2018 - 7 W (pat) 11/18).

Dieses fehlt hier. Denn der Anmelder hat sich mit den im Erteilungsbeschluss im Vergleich zu seinem Erteilungsantrag in der Fassung vom 17. April 2019 vorgenommenen Änderungen nicht einverstanden erklärt. Bei diesen handelt es sich auch nicht ausschließlich um lediglich redaktionelle Änderungen im vorgenannten Sinne.

Dies gilt etwa für die auf der Beschreibungsseite 2, Zeile 26, vorgenommene Ergänzung, wonach „die mindestens zwei Führungseinrichtungen in einem Winkel zueinander angeordnet sind, der in einem Bereich kleiner als 180° und größer als 90°

liegt“. Zwar entspricht dieser Einschub dem entsprechend geänderten Patentanspruch 1 in der Fassung vom 17. April 2019. Um eine bloße redaktionelle Änderung handelt es sich jedoch schon deshalb nicht, weil in der Beschreibung der Figur 1 (Seite 7, Zeilen 7 f., der am 17. April 2019 eingereichten Unterlagen bzw. Seite 7, Zeilen 2 f., der Zusammenstellung der „Änderungen in den Publikationsunterlagen“) eine entsprechende Anpassung nicht vorgenommen worden ist, weshalb die Beschreibung in der Fassung des angefochtenen Beschlusses inhaltlich widersprüchlich erscheint.

Keine lediglich redaktionelle Änderung stellt etwa auch die auf Seite 3 unter Nummer 3 vorgenommene Änderung dar. Der Wortlaut des erteilten Patents bleibt an dieser Stelle vielmehr unklar.

Angesichts dessen konnte der Prüfer nicht von einem Einverständnis des Anmelders mit den von ihm vorgenommenen Änderungen ausgehen. Die in diesem Beschluss bezeichneten Änderungen stellen daher eine Verletzung des Antragsgrundsatzes dar. Aus diesem Grund 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 des vom Anmelder im Beschwerdeverfahren bzw. im weiteren Verlauf des Erteilungsverfahrens gestellten Antrags erneut zu beschließen haben.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht, § 80 Abs. 3 PatG. So liegt der Fall hier. Der angefochtene Beschluss erging unter Verletzung des Grundsatzes der Bindung an den Erteilungsantrag, womit der Anmelder zugleich auch in seinem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden ist. Diese Verfahrensfehler sind für die Erhebung der Beschwerde ursächlich gewesen.

4. Die Durchführung der vom Anmelder hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung ist aufgrund der Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt entbehrlich (vgl. Schulte, 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.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr