



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 10/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2019 106 393.0

hier: Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juni 2021 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek, die Richterin Püschel und den Richter Schell

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A01B des Deutschen Patent- und Markenamts vom

3. April 2020 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 13. März 2019 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung „Flügelscharspitze und Bodenbearbeitungsgerät damit“ und 17 Patentansprüchen zur Patentierung ein und stellte den Prüfungsantrag.

Im Prüfungsverfahren hat die Anmelderin in Beantwortung des Prüfungsbescheids vom 25. November 2019 mit Schriftsatz vom 10. März 2020 eine überarbeitete Beschreibung eingereicht, in welcher der entgegengehaltene Stand der Technik gewürdigt wurde.

Ohne weiteren Prüfungsbescheid oder sonstige vorherige Kommunikation mit dem Anmelder hat die Prüfungsstelle für Klasse A01B des DPMA mit Beschluss vom 3. April 2020 ein Patent auf Grundlage der am 13. März 2019 eingereichten Patentansprüche und der Beschreibung vom 10. März 2020 erteilt. Dabei nahm die Prüfungsstelle ausweislich der dem Beschluss beigefügten „Zusammenstellung der Publikationsunterlagen“ bei den Patentansprüchen 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15 und 16 eine Reihe von Änderungen vor.

Gegen diesen Erteilungsbeschluss richtet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde und beantragt sinngemäß,

1. den Erteilungsbeschluss vom 3. April 2020 aufzuheben und das Patent auf Grundlage der am 25. Mai 2020 eingereichten Patentansprüche, sowie der Beschreibung gemäß der Eingabe vom 10. März 2020 sowie der Zeichnungen gemäß der Eingabe vom 13. März 2019 zu erteilen;
2. die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Sie macht geltend, dass die von der Prüfungsstelle vorgenommenen Änderungen in den Rückbezügen der Ansprüche 8, 14, 15 und 16 den Schutzbereich der Unteransprüche einschränkten und darüber hinaus etliche Inkonsistenzen erzeugt würden. So werde bspw. Anspruch 8 auch auf Anspruch 6 zurückbezogen, der sich wiederum auf einen der vorhergehenden Ansprüche, also auch auf Anspruch 1 als solchen zurückbeziehe, so dass eine alleinige Referenz auf Anspruch 3 entfalle.

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 DPMA 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 die Anmelderin mit den im Erteilungsbeschluss vorgenommenen und von ihr beanstandeten Änderungen eine Abweichung 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 und führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

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, PatG, a. a. O., § 49 Rn. 16, m. w. N.).

Daran fehlt es hier. Denn die Anmelderin hat sich mit den im Erteilungsbeschluss im Vergleich zu ihrem Erteilungsantrag in der Fassung vom 13. März 2019 vorgenommenen Änderungen der Patentansprüche nicht einverstanden erklärt. Bei diesen handelt es sich auch nicht ausschließlich um lediglich redaktionelle Änderungen im vorgenannten Sinne. Dies gilt insbesondere für die Änderungen der Rückbezüge in den Ansprüchen 8, 14, 15 und 16. Die konkrete Ausgestaltung bzw. der Umfang der Rückbeziehung ist vor allem mit Rücksicht auf § 14 PatG von erheblicher Bedeutung. Für die Ermittlung des Gegenstands eines Unteranspruchs ist der Patentinhaber zudem in möglichen späteren Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren an die konkrete Bezugnahme gebunden (vgl. Schulte, a. a. O., § 34 Rn. 180, m. w. N.). Die Prüfungsstelle konnte daher nicht ohne weiteres von einem Einverständnis der Anmelderin mit den vorgenommenen Änderungen ausgehen, sondern hätte ihr zuvor Gelegenheit zur Äußerung geben müssen.

Nachdem das nachgesuchte Patent abweichend vom Erteilungsantrag und damit unter Verletzung des Antragsgrundsatzes erteilt worden ist, war 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 von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren gestellten Antrags erneut zu beschließen haben.

3. Da der angefochtene Beschluss unter Verletzung des Antragsgrundsatzes ergangen ist, wurde die Anmelderin dadurch gleichzeitig in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Die genannten Verfahrensfehler sind auch für die Erhebung der Beschwerde ursächlich gewesen, weshalb die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen war.

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.

Kopacek

Püschel

Schell