



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 19/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2008 052 506.5**

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 31. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richter Kruppa und Dr.-Ing. Baumgart und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B60B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2017 aufgehoben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 21. Oktober 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen, dort mit dem Aktenzeichen 10 2008 052 506.5 geführten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

#### **„Radnabenteil“.**

Mit dem angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B60B vom 26. Juli 2017, der mit Einschreiben durch Übergabe am 7. August 2017 zugestellt worden ist, wurde die Anmeldung gemäß §§ 48 und 45 Abs. 1 PatG zurückgewiesen, weil sie nicht den Anforderungen des § 38 PatG genüge. Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 31. August 2017 beim DPMA eingegangenen, eine Begründung umfassende Beschwerde.

Im Prüfungsverfahren wurden die Druckschriften

E1 DE 199 13 024 A1,

E2 DE 199 31 174 A1 und

E3 DE 43 38 593 A1

ermittelt und in den ersten drei Prüfungsbescheiden jeweils zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung ausgeführt, dass dieser gegenüber dem aufgedeckten Stand der Technik nicht neu sei bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Mit der Erwiderung vom 25. November 2014 auf den dritten Prüfungsbescheid wurde ein geänderter Patentanspruch 1 eingereicht, zu dessen Gegenstand die Prüfungsstelle in ihrem Ladungszusatz vom 7. Juli 2017 ausgeführt hat, dass dessen Offenbarung durch die in der Eingabe genannte Stelle nicht gestützt sei, sodass der Sachverhalt wie beantragt in einer Anhörung geklärt werden solle.

In der Anhörung am 26. Juli 2017 hat die Anmelderin eine vollständige Anspruchsfassung mit Patentansprüchen 1 bis 12 eingereicht, deren Patentanspruch 1 demjenigen entspricht, der zuvor am 25. November 2014 eingereicht wurde und dem Ladungszusatz zugrundelag. Sie hat zudem ausgeführt, dass sie dessen Gegenstand als ursprünglich offenbart ansieht. Die Prüfungsstelle für Klasse B60B konnte sich der Meinung der Anmelderin nicht anschließen, sondern ist vielmehr zu der Auffassung gelangt, dass die dem Wortlaut nach umfangreichere Ausgestaltung nach dem vorliegenden Anspruch 1 nicht offenbart sei. Sie hat die Patentanmeldung daher in der Anhörung gemäß §§ 38, 48, 45 (1) PatG zurückgewiesen.

Mit ihrer Beschwerde vom 31. August 2017 hat die Anmelderin sinngemäß folgende Anträge gestellt:

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
- ein Patent auf der Grundlage der in der Anhörung am 26. Juli 2017 vorgelegten Patentansprüche zu erteilen, wobei lediglich im Patentanspruch 1 die Ausdrücke „befestigbarer“ und „befestigten“ durch die Ausdrücke „verschraubbarer“ und „verschraubten“ ersetzt werden.
- Hilfsweise wird mündliche Verhandlung beantragt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet nach dieser Maßgabe:

Zum Rotieren vorgesehenes, hohlzylinderartiges Radnabenteil, das an einer seiner Stirnseiten eine flanschartige Auskrragung umfasst, und ein am Radnabenteil verschraubbarer Bremsscheibenträger, beinhaltend folgende Merkmale:

- Die Auskrragung ist mit mehreren in Umfangsrichtung verteilt angeordneten axialen Durchdringungen und/oder von besagter Stirnseite aus mit sich axial erstreckenden Höhlungen ausgebildet,
- in ringartigen Bereichen um die Öffnungen der Durchdringungen und/oder Höhlungen herum ist die Stirnseite gegenüber

Stirnseitenbereichen zwischen den Öffnungen axial vorstehend ausgebildet, und

- der Bremsscheibenträger umfasst einen lochscheibenartigen Abschnitt, der bei am Radnabenteil verschraubten Bremsscheibenträger nur an den ringartigen Bereichen stirnseitig berührt.

Im Zwischenbescheid vom 28. Oktober 2021 hat der erkennende Senat der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass er die Anordnung eines Radnabenteils und eines Bremsscheibenträgers gemäß geltendem Patentanspruch 1 als ursprünglich offenbart ansieht und daher gedenkt, den in Rede stehenden Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle des DPMA aufzuheben. Da die Prüfungsstelle sich mit der Patentfähigkeit dieser Anordnung noch nicht befasst und dazu noch nicht recherchiert hat, komme auch eine Zurückverweisung an das DPMA gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG in Betracht. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, sich dazu zu äußern und insbesondere den hilfsweise gestellten Antrag zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu überdenken. Denn falls die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückzöge, könnte der Senat auf schriftlichem Wege beschließen.

Mit ihrer Eingabe vom 9. November 2021 nahm die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde gegen die sich auf §§ 38, 45, 48 PatG stützende Zurückweisung der Anmeldung ist form- und fristgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig (§ 73 PatG, § 6 PatKostG).

2. In der Sache hat die Beschwerde auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung für die weitere Bearbeitung und Prüfung der Anmeldung an das DPMA führt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

3. Die Streitanmeldung betrifft ein zum Rotieren vorgesehenes, hohlzylinderartiges Radnabenteil, das an einer seiner Stirnseiten eine flanschartige Auskrugung umfasst, in Einheit mit einem Bremsscheibenträger, vgl. geltenden Patentanspruch 1 sowie Abs. [0001] der mit den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen identischen Offenlegungsschrift der Streitanmeldung DE 10 2008 052 506 A1, im Weiteren mit OS kurzbezeichnet.

Weiter wird in der Beschreibungseinleitung der OS ausgeführt, dass es aus dem Stand der Technik bekannt sei, dass bei einem mit einer Scheibenbremse versehenen Fahrzeugrad eine Wärmeübertragung von der Bremsscheibe hin zur Radlagerung an sich unerwünscht sei. Beispielsweise aus der Druckschrift DE 693 10 512 T2 sei dazu eine Lösung bekannt, wie eine derartige Wärmeübertragung durch eine vergleichsweise komplexe Ausbildung der Radnabe reduzierbar sei, Abs. [0002] der OS.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es dabei, ein eingangs beschriebenes Radnabenteil mit einem damit verschraubbaren Bremsscheibenträger zu schaffen, bei denen trotz kompakter Bauweise die Wärmeübertragungsproblematik angemessen berücksichtigt sei, vgl. erneut geltender Patentanspruch 1 sowie Abs. [0003] der OS.

4. Als Fachmann legt der Senat einen Ingenieur der Fachrichtung Fahrzeugtechnik fest, der über mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung von Bremsanlagen für Fahrzeuge verfügt.

5. Die Beschwerde ist deshalb begründet, weil das Patenterteilungshindernis der unzulässigen Erweiterung gemäß § 38 PatG nicht vorliegt. Allerdings war die Sache gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG an das DPMA zurückzuverweisen. Diese Vorschrift bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung ohne eigene Sachentscheidung aufheben kann, wenn einzelne Voraussetzungen für die im jeweiligen Verfahren begehrte Rechtsfolge, vorliegend die Patenterteilung seitens des Patent- und Markenamts – auch wenn dies aufgrund des seiner Entscheidung zugrundeliegenden, sich aber im Beschwerdeverfahren als unzutreffend angenommenen Sach- und Rechtsgrunds folgerichtig gewesen sein mag – noch nicht so weit aufgeklärt und überprüft worden sind, dass eine abschließende Entscheidung des Gerichts getroffen werden kann (vgl. Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage, § 79, Rdn. 42 und 43; Schulte/Püschel Patentgesetz, 10. Auflage, § 79, Rdn. 19 bis 21 – jeweils m.w.N.).

So verhält es sich auch hier.

5.1 Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss die Ermittlung des Sinngehalts des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen (vgl. BGH GRUR 2015, 875 – Rotorelemente).

Zur leichteren Bezugnahme ist der geltende Patentanspruch 1 nachfolgend in einer sinnfällig umstrukturierten Merkmalsgliederung angeführt. Dabei sind Unterschiede zum ursprünglichen Anspruch 1 durch Durch- bzw. Unterstreichung gekennzeichnet:

- M1** Radnabenteil
- M1.1** hohlzylinderartig und
- M1.2** zum Rotieren vorgesehen,
- M1.3** das an einer seiner Stirnseiten eine flanschartige Auskrägung umfasst,
- M1.3.1a** die mit mehreren in Umfangsrichtung verteilt angeordneten axialen Durchdringungen ausgebildet ist und/oder

- M1.3.1b** von besagter Stirnseite aus mit sich axial erstreckenden Höhlungen ausgebildet ist,
- M1.3.2** ~~wenigstens in Teilbereichen~~ in Bereichen um die Öffnungen der Durchdringungen und/oder Höhlungen herum ist die Stirnseite gegenüber Stirnseitenbereichen zwischen den Öffnungen axial vorstehend ausgebildet
- M1.3.2.1** die Bereiche um die Öffnungen sind ringartig
- und
- M2** Bremsscheibenträger,
- M2.1** der am Radnabenteil verschraubbar ist,
- M2.2** der einen lochscheibenartigen Abschnitt umfasst,
- M2.2.1** der bei am Radnabenteil verschraubten Bremsscheibenträger nur an den ringartigen Bereichen stirnseitig berührt.

Der geltende Patentanspruch 1 ist gerichtet auf eine Einheit aus einem Radnabenteil gemäß Merkmalsgruppe **M1** und einem Bremsscheibenträger nach Merkmalsgruppe **M2**, die mit weiteren Bauteilen, von denen eine Bremsscheibe, ein Wälzlager und eine Radfelge in der OS angeführt werden, in einem Rad eines Kraftfahrzeugs beispielsweise eines Lkws vorgesehen sein können, vgl. Unteransprüche 5, 11 bis 13 und Abs. [0011] der OS.

Nach den Merkmalen **M1.1** und **M1.2** ist das hohlzylinderartige Radnabenteil zum Rotieren vorgesehen. Es kann, muss aber nicht, einstückig als Schmiedeteil aus einem Wälzlagerstahl hergestellt sein, vgl. Abs. [0011] der OS. Das im Anspruch lediglich durch die weiteren Merkmale M1.3 bis M1.3.2 näher definierte Radnabenteil ist dabei nicht mit einer Radnabe in einer Gesamtheit gleichzusetzen, zu deren Ausgestaltung im Weiteren sich die Anmeldung im Übrigen nicht verhält; so ist in der einzigen Figur sogar nur der Ausschnitt des Radnabenteils dargestellt, der für die beanspruchte Einheit aus Radnabenteil und Bremsscheibenträger von Belang ist, vgl. Abs. [0009] der OS. Wie sich aus den weiteren Merkmalen ergeben wird,

umfasst das Radnabenteil dafür gemäß Merkmal **M1.3** an einer seiner Stirnseiten eine flanschartige Auskragung, die nach der einzigen Figur der OS umlaufend nach außen gerichtet sein kann. Die Merkmale **M1.3.1a** und **M1.3.1b** schreiben für diese Auskragung folgende alternative Ausgestaltungen vor: die Ausbildung mit in Umfangsrichtung verteilt angeordneten axialen Durchdringungen und/oder sich von besagter Stirnseite axial erstreckenden Höhlungen. Durch die auch mögliche und-Verknüpfung können Durchdringungen und Höhlungen auch gemeinsam vorgesehen sein. Bei den Durchdringungen kann es sich um Gewindebohrungen zur Befestigung des Bremsscheibenträgers mittels Schrauben handeln, vgl. Abs. [0009] und [0010] der OS, wobei die Verbindung zu der Einheit mittels Schrauben durch die Festlegung „verschraubbar“ und „verschraubt“ in den Merkmale **M2.1** und **M2.2.1** gefordert ist. In der Ausgestaltung mit Höhlungen wird der Fachmann dafür entsprechende Sacklöcher vorsehen.

Beiden Ausgestaltungen gemein ist, dass gemäß Merkmal **M1.3.2** die Stirnseite um die dort liegenden Öffnungen der Durchdringungen/Höhlungen jeweils einen über die sonstige Stirnseitenoberfläche axial hervorstehenden Bereich ausbildet, der ringartig ist, wie Merkmal **M1.3.2.1** vorschreibt. Einen „ringartigen“ Bereich zeichnet dabei aus, dass er die jeweilige Öffnung komplett umgibt und demnach die Innenkante des Rings dem Umfang der jeweiligen Öffnung folgt. Der Verlauf der Außenkante der ringartigen Bereiche ist dem Fachmann überlassen, jedenfalls kann der Fachmann der OS keine mit der Öffnung konzentrischen Verlauf entnehmen, vgl. Unteranspruch 7, Figur und Abs. [0009] der OS. Der Wortlaut „ringartig vorstehende Bereiche“ schließt aus, dass einer dieser Bereiche in den Benachbarten übergeht; zwischen einem eine Öffnung umgebenden vorstehenden Ring und dem danebenliegenden die benachbarte Öffnung umgebenden Ring muss die Stirnseite der Auskragung demnach auch rückspringende Bereiche aufweisen.

Der weitere Teil der beanspruchten Einheit, der Bremsscheibenträger des Merkmals **M2**, ist gemäß Merkmal **M2.1** am anderen Teil der Anordnung, dem Radnabenteil, verschraubbar. Die Merkmale **M2.2** und **M2.2.1** legen fest, dass er einen lochschei-



benartigen Abschnitt umfasst, der bei am Radnabenteil verschraubten Bremsscheibenträger, also bei bestehender Einheit, nur an den ringartigen Bereichen berührt. Ob der lochscheibenartige Abschnitt selbst plan ausgeführt ist oder Vor- und Rücksprünge aufweist, lässt der Patentanspruch offen, solange der in Rede stehende Kontakt zwischen der Auskrugung des Radnabenteils und dem Abschnitt des Bremsscheibenträgers eben nur an den ringartigen Bereichen erfolgt.

Im Ausführungsbeispiel ist angegeben, dass der Bremsscheibenträger noch einen hülsenartigen Abschnitt umfassen könne, der den Außenmantel der Auskrugung des Radnabenteils umschließe und an dessen einem Ende sich der lochscheibenartige Abschnitt des Merkmals **M2.2** des Gegenstands nach Anspruch 1 anschließe. Nach außen hin schließe sich die Bremsscheibe an, die mit dem Bremsscheibenträger eine bauliche Einheit bilden könne (vgl. Abs. [0010] der OS). Der hülsenartige Abschnitt und die Bremsscheibe sind jedoch nicht Teil des Gegenstands nach Anspruch 1.

**5.2** Die Änderungen, die im geltenden Patentanspruch 1 gegenüber dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 durchgeführt wurden, sind zulässig, denn bis zum Beschluss über die Erteilung des Patents sind Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben, die den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern, zulässig (vgl. § 38 PatG). Den ursprünglichen Unterlagen ist nämlich bereits ein Gegenstand zu entnehmen, der demjenigen des geltenden Patentanspruchs 1 entspricht.

Zweifellos ist die Änderung in Merkmal M1.3.2 zulässig, wonach die Stirnseite der Auskrugung des Radnabenteils nicht nur „wenigstens in Teilbereichen“, sondern „in ringartigen Bereichen“ um die Öffnungen vorstehend ausgebildet ist. Denn eine derartige Ausbildung der vorstehenden Bereiche ist bereits dem ursprünglichen Unteranspruch 6 zu entnehmen.

Auch die Ergänzung des Patentanspruchs 1 mit Merkmalsgruppe M2, sodass dieser nicht mehr nur auf ein Radnabenteil, sondern auf eine Einheit aus einem Radnabenteil und einem Bremsscheibenträger gemäß Merkmalsgruppe M2 gerichtet ist, ist zulässig, weil eine solche Einheit ebenfalls bereits den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen war. Denn aus der Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1 und 11 sowie in den Abs. [0006] und [0010] der OS ist bereits angegeben, dass an der Stirnseite ein Bremsscheibenträger anliegend befestigt bzw. verschraubt ist, wie es mit den Merkmalen M2.2 und M2.2.1 angegeben ist.

Dabei ist mit den ursprünglichen Unterlagen auch nicht zwingend vorgegeben, dass der Bremsscheibenträger einen hülsenartigen Abschnitt aufweisen muss, an den sich der lochscheibenartige Abschnitt des Merkmals M2.1 anschließt. Im allgemeinen Teil der Beschreibung ist die Verbindung des Bremsscheibenträgers an der Stirnseite der Auskrugung des Radnabenteils zwingend offenbart, vgl. Abs. [0006] der OS. Als eine vorteilhafte Ausgestaltung ist dann die (zusätzliche) Verbindung am Außenmantel der Auskrugung über einen beispielsweise hülsenartigen Abschnitt des Bremsscheibenträgers offenbart, vgl. Abs. [0007] der OS. Das Ausführungsbeispiel stellt dann auf eine Ausbildung mit beiden Verbindungen ab, vgl. Abs. [0010] der OS. Eine Beschränkung auf die zwingend vorgegebene Ausgestaltung der Verbindung zwischen Radnabenteil und Bremsscheibenträger ist demnach zulässig.

Daran ändert auch nichts, dass der Abschnitt des Bremsscheibenträgers, der an der Stirnseite des Radnabenteils gemäß Patentanspruchs 1 anliegen soll, nur im Ausführungsbeispiel als lochscheibenartig bezeichnet wird, wo jedoch der Bremsscheibenträger auch mit einem hülsenartigen Abschnitt ausgebildet ist. Schon der Verschraubung über die Stirnseite der Auskrugung des Radnabenteils mit dem lochscheibenartigen Abschnitt des Bremsscheibenträgers wird in Abs. [0006] der OS der Erfolg zugesprochen, der Reduzierung der Wärmeübertragungsflächen zwischen Radnabenteil und Bremsscheibenträger förderlich zu sein. Die weitere Verbindung über den Außenmantelbereich der Radnabenauskrugung und dem hülsenartigen Abschnitt des Bremsscheibenträgers ist, wie vorstehend bereits

erwähnt, lediglich als vorteilhafte Ausgestaltung offenbart, vgl. Unteransprüche 4 und 5 sowie Abs. [0007] der OS.

Die Anmelderin ist nicht verpflichtet Merkmale in den Hauptanspruch aufzunehmen, die die zweite lediglich vorteilhafte Ausgestaltung spezifizieren und er kann sich auf diejenigen Elemente beschränken, die zur ersten zwingend vorgeschriebenen Ausgestaltung gehören, ohne den Gegenstand unzulässig zu erweitern. Denn bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts sind auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zulässig. Dies gilt besonders dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengekommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (vgl. BGH GRUR 2020, 728 – Bausatz).

**5.3** Im vorliegenden Fall war nach Wegfall des Zurückweisungsgrundes der unzulässigen Erweiterung der Beschluss aufzuheben und die Sache an das DPMA zurückzuverweisen, weil dieses sowohl in der Sache noch nicht entschieden hat als auch neue Tatsachen bekannt geworden sind, die für die Entscheidung wesentlich sind (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

Der im Verfahren befindliche Stand der Technik (Druckschriften E1 bis E3) war zur ursprünglich eingereichten Anspruchsfassung ermittelt und bewertet worden. Mit dem auf den dritten Prüfungsbescheid eingereichten Anspruch 1, der auch Grundlage von Ladungszusatz, Anhörung und Zurückweisung war und für den auf Merkmale zurückgegriffen wurde, die nicht in den ursprünglichen Unteransprüchen, sondern in der Beschreibung enthalten waren, war aus Sicht der Prüfungsstelle ein Gegenstand vorgelegt worden, der über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausging. Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung daher gemäß § 48 i.V.m. §§ 38 und 45 PatG zurückgewiesen, ohne zur materiell rechtlichen Patentfähigkeit Stellung zu nehmen. Es ist auch aus den Akten nicht ersichtlich, dass sie zu dem Gegenstand des Patentanspruchs 1, der der Zurückweisung zugrunde lag, insbesondere bezüglich des am Radnabenteil befestigbaren Bremsscheibenträgers,

recherchiert hat, wozu sie wegen des Bestehens des Mangels der unzulässigen Erweiterung auch nicht angehalten war. Insofern hat das DPMA noch nicht im Sinne von § 79 Abs. 3 Satz 1 PatG über die Patentfähigkeit des der Zurückweisung zugrundeliegenden Gegenstands entschieden.

Mit der Beschwerde wird der Antrag auf Patenterteilung durch die Einschränkung der Verbindungsart zwischen Bremsscheibenträger und Radnabenteil von Befestigung auf Verschraubung auf Grundlage eines neuen Patentanspruchs weiterverfolgt, dessen Gegenstand, wie unter Abschnitt 5.2 ausgeführt wurde, bereits den ursprünglich am Anmeldetag eingereichten Unterlagen zu entnehmen war. Insofern sind im Sinne von § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG neue Tatsachen bekannt geworden.

Es steht im Ermessen des Senats, ob eine Zurückverweisung an das DPMA erfolgt. Sie sollte aber regelmäßig erfolgen, wenn zur Klärung eines Sachverhalts noch weitere, umfangreichere Recherchen notwendig sind, denn das Bundespatentgericht ist vorrangig für die Rechtskontrolle und nicht für die Ausführung von dem Patentamt als Verwaltungsbehörde kraft Gesetzes übertragenen exekutiven Aufgaben zuständig, wie es die Recherche ist. Zwar führt die Zurückverweisung zu einem Zeitverzug bis zur endgültigen Entscheidung über eine Anmeldung, doch ist die Anmeldung dann an das DPMA zurückzuverweisen, wenn eine Sachaufklärung notwendig erscheint, die die Prüfungsstelle des DPMA aufgrund ihres Prüfstoffs und den ihr zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken zuverlässiger zu leisten vermag. Außerdem wird auf diese Weise für den Anmelder der Verlust einer Instanz vermieden (vgl. Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage, § 79 Rdn. 41 und 50 und Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 79 Rdn. 16 und 26).

Die Sache war daher an das DPMA zurückzuverweisen.

**6.** Für eine Anordnung, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, besteht kein Anlass.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hubert

Kruppa

Dr. Baumgart

Peters

ob