



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 46/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent 10 2017 130 850

wegen Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Dezember 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle für Klasse F21V- vom 29. Juli 2022 wird aufgehoben und die

Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Am 21. Dezember 2017 reichte die Beschwerdeführerin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung „LED String in Glaskanüle“ zur Patentierung ein und stellte den Prüfungsantrag.

Durch Prüfungsbescheid vom 2. August 2018 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass ein Patent in der eingereichten Fassung nicht gewährbar erscheine. Daraufhin reichte sie mehrfach geänderte Unterlagen ein, zuletzt mit Schriftsatz vom 20. Juli 2022. Gemäß Aktenvermerk des DPMA vom 25. Juli 2022 wurden mit dem Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin telefonisch Änderungen besprochen. So solle u.a. die Bezeichnung geändert werden und der Patentanspruch 12 entfallen. Auf der Grundlage dieser geänderten Unterlagen fasste die Prüfungsstelle am 29. Juli 2022 den Erteilungsbeschluss.

Dagegen richtet sich die Beschwerde vom 24. August 2022, mit der die Beschwerdeführerin die Erteilung mit den am 20. Juli 2022 eingereichten Unterlagen begehrt. Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, sie sei mit den in dem Aktenvermerk über das Telefongespräch niedergelegten Änderungen, die dem Erteilungsbeschluss zugrunde liegen, nicht einverstanden gewesen. Sie trägt dazu vor, dem Aktenvermerk müsse ein Missverständnis zugrunde liegen.

Das DPMA hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

Die Beschwerdeführerin beantragt nunmehr,

den Erteilungsbeschluss des DPMA – Prüfungsstelle für Klasse F21V
- vom 29. Juli 2022 aufzuheben und die Patentanmeldung zur
weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurückzuverweisen.

Auf die Verfahrensakten wird ergänzend Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 PatG statthafte Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss ist form- und fristgerecht eingelegt, sie ist auch begründet.

Der Erteilungsbeschluss ist ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen. Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Jede Änderung der Unterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen Verbesserungen wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das erklärte Einverständnis des Anmelders voraus. Die im Aktenvermerk vom 25. Juli 2022 niedergelegten Änderungen sind in diesem Sinne als wesentlich anzusehen, da u.a. ein Patentanspruch entfallen ist.

Das demnach erforderliche Einverständnis der Beschwerdeführerin mit den Änderungen im Erteilungsbeschluss gegenüber den am 20. Juli 2022 eingereichten Unterlagen kann allein aufgrund des Inhalts des Aktenvermerks über das Telefongespräch nicht wirksam angenommen werden, da die Richtigkeit dieses Aktenvermerk von der Anmelderin bestritten wurde. Der Erteilungsbeschluss war deshalb aufzuheben.

Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden (§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG), da das DPMA nicht vollständig über die Anmeldung entschieden hat.

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.

Dr. Hock

Schell

Heimen