



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 18/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung P 42 34 899.4-24

wegen Aufhebung des Erteilungsbeschlusses

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Februar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E05C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. März 2002 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin reichte am 16. Oktober 1992 beim Patentamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Schiebetürbeschlag für eine Schiebetüranlage" ein. Beigefügt waren eine Beschreibung Seiten 1 bis 12, Patentansprüche 1 bis 14 und Figuren 1 bis 3.

Auf den Prüfungsbescheid vom August 2000, wonach ein entgegenstehender Stand der Technik nicht ermittelt werden konnte, die Patentansprüche aber nicht klar und eindeutig genug seien, insbesondere was die notwendige Konkretisierung der Unteransprüche hinsichtlich ihrer Rückbeziehung zum Hauptanspruch angehe, reichte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 20. November 2000, eingegangen am 23. November 2000, neue Patentansprüche 1 bis 14 ein. Der Patentanspruch 1 lautet in seinem Oberbegriff wie folgt:

"Schiebetürbeschlag für eine Schiebetüranlage mit mindestens einem horizontal verschiebbaren Schiebeflügel, vorzugsweise mit motorischem Antrieb, mit einer ortsfest anbringbaren horizontalen Laufschiene, in der der Schiebeflügel über Laufrollen verschiebbar

ist, und mit einer im Bereich der Laufschiene anbringbaren Verriegelungsvorrichtung zum Ver- und Entriegeln des Schiebeflügels, mit einem horizontal verschiebbaren Riegelbolzen, der in Sperrstellung mit dem Schiebeflügel zusammenwirkt, dadurch gekennzeichnet, dass"

Die Prüfungsstelle für Klasse E05C des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 8. März 2002 das Patent erteilt, wobei der Erteilung die Beschreibung und Figuren vom Anmeldetag sowie die am 23. November 2000 eingegangenen Patentansprüche zugrundegelegt worden sind. In den Patentansprüchen 1, 3 und 11 sind hierbei als "redaktionelle Änderungen" bezeichnete Streichungen vorgenommen worden: in den Patentansprüchen 3 und 11 sind Bezugszeichen gestrichen worden, im Patentanspruch 1 das Wort "vorzugsweise".

Gegen den Erteilungsbeschluss wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Zur Begründung trägt sie vor, durch die Streichung des Worts "vorzugsweise" sei ein im Vergleich zum gestellten Antrag eingeschränktes Patent erteilt worden. Die Einschränkung sei auch sachlich, insbesondere im Hinblick auf den Stand der Technik, nicht begründbar. Sie begehre daher die Erteilung des Patents mit den am 23. November 2000 eingereichten Patentansprüchen, wobei lediglich wie im Erteilungsbeschluss Bezugszeichen in den Patentansprüchen 3 und 11 gestrichen sind, hilfsweise mit einer Fassung von Patentanspruch 1, in der "vorzugsweise mit motorischem Antrieb" ganz gestrichen sei; denn dieses fakultative Merkmal habe lediglich hinweisende Bedeutung. Wegen der unbegründeten Streichung sei auch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründet.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den Erteilungsbeschluss vom 8. März 2002 aufzuheben und das Patent auf der Basis der am 23. November 2000 eingereichten Patentansprüche 1 bis 14 mit ursprünglich einge-

reicher Beschreibung und ursprünglich eingereichten Zeichnungen zu erteilen, wobei im Patenspruch 3 nach den Worten "Flügelebene" und im Patentanspruch 11 nach dem Wort "Kunststoffbolzen" die Bezugszeichen zu streichen sind;

2. hilfsweise das Patent mit Patentspruch 1 in der Fassung des Schriftsatzes vom 15. April 2002 und im übrigen mit den Unterlagen gemäß Hauptantrag zu erteilen,
3. sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

II.

Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im übrigen zulässig. Die Anmelderin hat mit der Darlegung, dass der angefochtene Beschluss abweichend von ihrem Erteilungsantrag ergangen sei, auch schlüssig eine Beschwerde geltend gemacht. Dies reicht für die Bejahung der Zulässigkeit der Beschwerde aus. Ob die behauptete Beschwerde tatsächlich vorliegt, ist im Rahmen der Begründetheit zu prüfen (vgl. Schulte, PatG, 6. Aufl., § 73 Rdn 50)

Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet und führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

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 schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus (vgl. Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 7; Busse, PatG, 6. Aufl., § 48 Rdn 17, vor § 34 Rdn 52; Benkard, PatG, 9. Aufl., § 49 Rdn 2; BPatGE 25, 141, 143).

Die im Erteilungsbeschluss vorgenommene und von der Anmelderin beanstandete Streichung des Worts "vorzugsweise" im Patentanspruch 1 ist mehr als eine bloß redaktionelle Änderung im vorgenannten Sinne.

Mit dem Wort "vorzugsweise" wird üblicherweise eine beispielhafte Erläuterung gegeben, es zählt zu den fakultativen Merkmalen, die für die beanspruchte Lehre nicht notwendig sind (vgl. Schulte, aaO, § 34 Rdn 104; Busse, aaO, § 34 Rdn 71; Benkard, aaO, § 35 Rdn 66; BGH BIPMZ 1954, 24, 25 - Mehrfachschelle). Die Streichung eines solchen Worts macht das fakultative Merkmal zu einem notwendigen Merkmal (vgl. Schulte, aaO), ist also eine Beschränkung der Lehre. Im vorliegenden Fall gibt es auch keinen Anhalt dafür, weder im Patentanspruch selbst noch in der Beschreibung, dass das Wort "vorzugsweise" bzw. das Merkmal "vorzugsweise mit motorischem Antrieb" in dem am 23. November 2000 eingereichten Patentanspruch 1 nicht als fakultatives Merkmal zu verstehen ist, sondern in einem einschränkenden Sinn "(nur) mit motorischem Antrieb". Nur dann hätte die Streichung von "vorzugsweise" keine inhaltliche Änderung von Patentanspruch 1 bedeutet. So aber hat die Streichung dieses Worts zu einer inhaltlichen, substantiellen Änderung geführt, der Bedeutung für die Bestimmung des Patentgegenstandes wie auch für seinen Schutzbereich zukommt. Eine solche Änderung hätte daher nur bei Vorliegen eines schriftlichen Einverständnisses der Anmelderin vorgenommen dürfen, ein solches hat aber zweifelsfrei nicht vorgelegen.

Die Prüfungsstelle hat möglicherweise nur für Klarheit in der Fassung des Patentanspruchs sorgen wollen, denn aus den oben genannten Kommentarstellen ergibt sich auch, dass bei dem Wort "vorzugsweise" oft nicht klar ist, ob hiermit eine beispielhafte Erläuterung gemeint ist oder eine zweckmäßige Ausgestaltung, erstere gehört in die Beschreibung, letztere in einen Unteranspruch. Doch ist es der Prüfungsstelle verwehrt, von sich aus solche Richtigstellungen vorzunehmen, sie muss vielmehr einen weiteren Prüfungsbescheid erlassen oder mit der Anmelderin wegen der erteilbaren Fassung fernmündliche Rücksprache halten und sich das Ergebnis der Rücksprache schriftlich bestätigen lassen.

Nachdem das nachgesuchte Patent abweichend vom Erteilungsantrag erteilt worden ist, 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 der von der Anmelderin gestellten Anträge und genehmigten Unterlagen erneut zu beschließen haben.

III.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist begründet. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs 3 PatG ist dann billig, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl Schulte, aaO, § 73 Rdn 144, 151). Ein derartiger Billigkeitsgrund liegt vor. Der angefochtene Beschluss erging unter Verletzung des Grundsatzes der Bindung an den Erteilungsantrag, womit die Anmelderin zugleich auch in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden ist. Diese Verfahrensfehler sind für die Erhebung der Beschwerde ursächlich gewesen.

Schülke

Püschel

Schuster

Pr