



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 46/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 046 043.7-23

wegen Aufhebung des Erteilungsbeschlusses

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Martens

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A01K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2006 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 27. September 2005 reichte die Anmelderin beim DPMA eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung: „Befestigungsanordnung einer Messerklinge an einer Mischschnecke eines Futtermischwagens“ ein. Beigefügt waren eine Beschreibung mit den Seiten 1 bis 9, Patentansprüche 1 bis 10 sowie 2 Blatt Zeichnungen mit den Figuren 1 bis 5.

Ohne dass zuvor ein Prüfungsbescheid ergangen oder der Anmelderin ansonsten Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt worden war, erfolgte mit Beschluss vom 26. Juli 2006 die Erteilung des Patents, und zwar mit den Unterlagen gemäß des dem Beschluss beigefügten Vordrucks P 2480, wonach die Prüfungsstelle laut Ziffer 6.4 des Vordrucks auf den Beschreibungsseiten 1, 2, 3, 6 und 7 als „redaktionelle Änderungen“ bezeichnete Änderungen in Form von Streichungen vorgenommen hatte.

Auf Seite 1 der Beschreibung hat die Prüfungsstelle folgende 3 Sätze am Ende des 1. Absatzes gestrichen:

„Der Begriff „Futtermischwagen“ ist hier sehr weit gefasst und nur beispielhaft zu verstehen. Er soll auch andere Anwendungen mit umfassen. Es kann sich beispielsweise auch um eine stationäre Anlage handeln, bei der im Rahmen einer Biogasanlage Strohballen zerkleinert werden.“

Auf Seite 6 der Beschreibung sind insgesamt 5 Sätze am Ende des oberen Absatzes gestrichen worden, die wie folgt lauten:

„Weitere Merkmale sind den Zeichnungen - insbesondere den dargestellten Geometrien und den relativen Abmessungen mehrerer Bauteile zueinander sowie deren relativer Anordnung und Wirkverbindung - zu entnehmen. Die Kombination von Merkmalen unterschiedlicher Ausführungsformen der Erfindung oder von Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche ist ebenfalls abweichend von den gewählten Rückbeziehungen der Patentansprüche möglich und wird hiermit ange-regt. Dies betrifft auch solche Merkmale, die in separaten Zeichnungen dargestellt sind oder bei deren Beschreibung genannt werden. Diese Merkmale können auch mit Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche kombiniert werden. Ebenso können in den Patentansprüchen aufgeführte Merkmale für weitere Ausführungsformen der Erfindung entfallen.“

Die weiteren Streichungen betreffen über einzelnen Absätzen der Beschreibung angebrachte Überschriften („Stand der Technik“, „Aufgabe der Erfindung“, „Lösung“, „Beschreibung der Erfindung“, „Kurzbeschreibung der Figuren“ sowie „Figurenbeschreibung“).

Gegen den Erteilungsbeschluss wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie stellt den Antrag,

1. den Erteilungsbeschluss vom 26. Juli 2006 aufzuheben und einen geänderten Erteilungsbeschluss ohne die den Schutzzumfang und die Offenbarung einschränkenden Änderungen auf Seiten 1 und 6 gemäß Anlage des angegriffenen Erteilungsbeschlusses zu erlassen;
2. die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Zur Begründung trägt sie vor, die Streichungen auf den Seiten 1 und 6 betreffen keine redaktionellen Änderungen. Sie stellten eine willkürliche Beschränkung des

Schutzumfangs des Patents (Seite 1) dar bzw. griffen unzulässig in den Offenbarungsumfang des Patents (Seite 6) ein. Was die gestrichenen Überschriften angeht, liege zwar keine Beschwerde vor. Zu den von der Prüfungsstelle insgesamt vorgenommenen Änderungen der Beschreibung habe sie jedoch keine Stellung nehmen können, so dass eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) gegeben sei. Daher sei die Rückerstattung der Beschwerdegebühr angezeigt, zumal auch eine materielle Rechtsgrundlage für die vorgenommenen Änderungen nicht erkennbar sei.

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, 7. 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, a. a. O., Einleitung Rdn. 7; Busse, PatG, 6. Aufl., § 48 Rdn. 17, vor § 34 Rdn. 52; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 49 Rdn. 2; BPatGE 25, 141, 143).

Die im Erteilungsbeschluss vorgenommenen und von der Anmelderin insgesamt beanstandeten Streichungen in der Beschreibung stellen mehr als eine bloß redaktionelle Änderung im vorgenannten Sinne dar.

Das liegt für die auf den Seiten 1 und 6 der Beschreibung vorgenommenen Streichungen von ganzen Textpassagen ohne weiteres auf der Hand. Diese Änderungen hätten daher nur bei Vorliegen eines schriftlichen Einverständnisses der Anmelderin erfolgen dürfen, ein solches hat aber zweifelsfrei nicht vorgelegen.

Auch wenn die übrigen Streichungen in der Beschreibung nicht den Schutzzumfang oder die Offenbarung tangieren, verbieten sie sich aus dem eingangs genannten Grundsatz und dem eng auszulegenden Begriff der „redaktionellen Änderung“. Will die Prüfungsstelle vom Erteilungsantrag der Anmelderin abweichen, muss sie auch in diesem Fall einen 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 des von der Anmelderin gestellten Antrags und der 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, a. a. O., § 73 Rdn. 122, 129). 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

Martens

Pr