



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 19/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 013 720.2

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. September 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Februar 2007 aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Anmelderin) hat die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Einstellbares Hydrocephalusventil" am 22. März 2005 als Zusatzanmeldung zur Hauptanmeldung 10 2004 015 500.3 vom 27. März 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Dem mit Telefax eingereichten Erteilungsantrag lagen unter anderem 6 Blatt Zeichnungen mit den Figuren 1 bis 4 und 8 bis 12 bei. In der Beschreibung sind die Figuren 5 und 7 nicht erwähnt.

Mit Bescheid vom 19. Oktober 2005 hat die Prüfungsstelle 44 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmelderin aufgefordert, "druckfähige Zeichnungen und Beschreibung" nachzureichen. Mit Schriftsatz vom 11. Juni 2006 hat die Anmelderin eine Beschreibung, Seiten 1 bis 24 ein, sowie 8 Seiten mit 10 Zeichnungen vorgelegt. Die einzelnen Figuren sind als Fig. 1 bis 4, Fig. 6, Fig. 8 bis 12 bezeichnet (Bl. 86 bis 93 AAe).

Mit Bescheid vom 12. Oktober 2006 hat die Prüfungsstelle 44 die Anmelderin darauf hingewiesen, dass die mit der Reinschrift eingereichte, am Anmeldetag nicht enthaltene Fig. 6 eine unzulässige Erweiterung darstelle, aus der keine Rechte hergeleitet werden könnten. Des Weiteren hat sie die Anmelderin unter Hinweis

auf die Patentverordnung aufgefordert, binnen 3 Wochen fortlaufend mit arabischen Ziffern nummerierte Figuren und eine an die neue Nummerierung angepasste Beschreibung einzureichen.

Nachdem dies nicht erfolgt ist, hat die Prüfungsstelle 44 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung mit Beschluss vom 22. Februar 2007 zurückgewiesen.

Gegen den ihr am 5. März 2007 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 13. März 2007, die mit Schriftsatz vom 23. März 2007 erklärt, dass die nachträglich eingereichte Figur 6 gestrichen werde. Außerdem legt sie mehrfach geänderte Unterlagen vor, zuletzt mit Schriftsätzen vom 11., 14. und vom 22. Juli 2011.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg, da die Anmelderin im Beschwerdeverfahren die gerügten Mängel beseitigt hat.

1. Eine unzulässige Erweiterung aufgrund der mit der Reinschrift vom 11. Juni 2006 eingereichten Figur 6, die in den ursprünglichen Unterlagen nicht enthalten war, liegt nicht vor. Die Anmelderin hat diese Figur wieder gestrichen und auch im Übrigen sämtliche Bezugnahmen auf diese Figur aus dem Beschreibungstext entfernt.

- 1.1. Insofern kommt es nicht darauf an, dass die Bestimmungen in § 35 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 3 PatG von der Prüfungsstelle 44 nicht angewendet worden sind. Eine Aufforderung des Deutschen Patent- und Markenamts, binnen eines Monats entweder die fehlende(n) Figur(en) nachzureichen oder zu erklären, dass eine Bezugnahme als nicht erfolgt gelten solle, liegt nicht vor.

Mit der Anmeldung wurden Figuren 1 bis 4, 8 und 9 und 10 bis 12 eingereicht; die Figuren 5 bis 7 fehlten. In der am 22. März 2005 eingereichten Beschreibung wird auf die fehlenden Figuren 5 und 7 an keiner Stelle Bezug genommen. Lediglich auf der ursprünglichen Beschreibungsseite 22 wird im 2. Absatz ausgeführt: "Zur Drehung des Formteils dient eine Verstelleinrichtung, wie sie in Fig. 6 7 dargestellt ist". Daraus folgt aber, dass eine frühere Figur 7 zur Figur 6 geworden ist. Da diese aber nicht in den ursprünglichen Unterlagen enthalten war, hätte die Prüfungsstelle die Anmelderin auffordern müssen, sich im Sinne der o. g. Vorschriften zu äußern, wobei im Hinblick auf das Zusatzverhältnis und die Frist des § 16 Abs. 1 S. 2 PatG eine Verschiebung des Anmeldetags nur eine begrenzte Zeit in Betracht gekommen wäre.

Die Anmelderin hat nunmehr die Bezugnahme auf die Figur 6 in der überarbeiteten Beschreibungsseite 22 sowie sämtliche zu dieser Figur gehörenden Bezugszeichen entfernt, so dass im Ergebnis ein Fall des § 35 Abs. 1 S. 2, 2. Alternative PatG vorliegt.

2. Mit Schriftsatz vom 11. Juli 2011 hat die Anmelderin des weiteren 8 Blatt Zeichnungen mit durchnummerierten Figuren 1 bis 9 vorgelegt. Diese Figuren entsprechen den ursprünglich am 22. März 2005 eingereichten Figuren. Ebenfalls mit Schriftsatz vom 11. Juli 2011 hat die Anmelderin überarbeitete Beschreibungsseiten 14, 15, 22 und 23 eingereicht (Reinschrift vom 14. Juli 2011), in denen die Bezugnahmen im Text der neuen Nummerierung angepasst worden ist mit Ausnahme einer Bezugnahme auf Figur 8 anstelle

auf Figur 5 im 3. Absatz auf Seite 15. Diesen Fehler hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 22. Juli 2011 korrigiert.

3. Damit sind die von der Prüfungsstelle 44 gemäß Anlage zu § 12 PatV, Nr. 6 S. 2, gerügten formellen Fehler nicht mehr vorhanden, so dass es nicht mehr auf die Frage ankommt, ob die Nichteinhaltung der PatV-Vorschriften aus verfassungsrechtlichen Gründen überhaupt zu einer Zurückweisung der Anmeldung führen darf (vgl. BPatG vom 17. März 2010, 7 W (pat) 33/04).

Der angefochtene Beschluss ist aufzuheben und das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da dort noch nicht in der Sache entschieden worden ist (§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG).

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Veit

Pü