



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 5/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2009 057 700.9-51

(hier: Antrag auf Berichtigung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Rauch sowie die Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat am 7. Dezember 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung "Kniegelenkorthese" zum Patent angemeldet und Prüfungsantrag gestellt. In der Zusammenfassung und an zwei Stellen der Anmeldungsunterlagen, nämlich auf der ersten Seite der Beschreibung und im Hauptanspruch, auf den unmittelbar oder mittelbar elf Unteransprüche rückgezogen sind, war von Anfang an eine Kniegelenkorthese beschrieben bzw. beansprucht worden, die erfindungsgemäß u. a. ein formstabiles Führungselement aufweisen soll, das durch eine "Spannwandanordnung" in Position gehalten wird. Auf den Prüfungsbescheid der zuständigen Prüfungsstelle hat die Antragstellerin mit Eingabe vom 9. September 2010 neue Unterlagen eingereicht; wobei allerdings hinsichtlich des Begriffes "Spannwandanordnung" keine Änderungen in den Unterlagen vorgenommen wurden. Auf der Grundlage der geänderten Anmeldungsunterlagen ist der Antragstellerin schließlich mit Erteilungsbeschluss der zuständigen Prüfungsstelle des DPMA vom 3. November 2010, der ihr am 10. November 2010 zugestellt wurde, das deutsche Patent 10 2009 057 700.9-51 erteilt worden.

Mit Eingabe vom 3. Dezember 2010 hat die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass sich in den der Erteilung zugrunde liegenden Anmeldungsunterlagen ein offensichtlicher Schreibfehler "eingeschlichen" habe. Die Antragstellerin hat hierzu zwei korrigierte Seiten eingereicht, in denen sie den Begriff "Spannwandanordnung" durch den Begriff "Spannbandanordnung" ersetzt hat, und darum gebeten, die beiden Korrekturen in den der Erteilung zugrunde liegenden Anmeldungsun-

terlagen und bei der Erstellung der Patentschrift zu berücksichtigen. Mit Eingabe vom 10. Dezember 2010 hat sie auf die Einlegung der Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss verzichtet, ihren Antrag auf Berichtigung aber aufrechterhalten. Mit Eingabe vom 10. Januar 2011 hat sie ergänzend vorgetragen, ihr Berichtigungsantrag sei auf die Beseitigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit gerichtet. Der Fehler sei für einen Fachmann klar erkennbar, wobei sich die Richtigstellung aus der Gesamtheit der Offenbarung - was sie im Einzelnen ausführt - ohne weiteres aufdränge.

Die zuständige Prüfungsstelle des DPMA hat den Berichtigungsantrag mit Beschluss vom 20. Januar 2011, der der Antragstellerin am 14. Februar 2011 zugestellt wurde, zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, sie habe den Begriff "Spannwandanordnung" bereits zu Beginn des Prüfungsverfahrens als von der Antragstellerin gewollt angesehen. Im Kontext der gesamten Anmeldeunterlagen mache der Begriff "Spannwandanordnung" auch Sinn, da nicht alle Bänder, die mit dem in Position zu haltenden Führungselement verbunden seien, eine fixierende Spannfunktion hätten. Folgerichtig sei der Begriff "Spannwandanordnung" auch für einen detaillierten Vergleich mit dem Stand der Technik herangezogen worden. Dies hätte die Antragstellerin auch anhand des Prüfungsbescheides vom 7. Juli 2010 erkennen können. Da somit der Erteilungsbeschluss keinen Widerspruch zwischen dem von der Prüfungsstelle tatsächlich Erklärten und dem von ihr erkennbar Gewollten enthalte, scheide eine Berichtigung wegen einer offenbaren Unrichtigkeit aus.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin am 1. März 2011 Beschwerde eingelegt. Sie beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A61F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Januar 2011 aufzuheben und

2. die Prüfungsstelle anzuweisen, den Erteilungsbeschluss vom 3. November 2010, die diesem zugrunde liegenden Anmeldeunterlagen sowie die entsprechende Patentschrift dahingehend zu berichtigen, dass auf der Beschreibungsseite 1 und der Anspruchsseite 1 jeweils das Wort "Spannwandanordnung" in "Spannbandanordnung" geändert wird.

Zur Begründung führt die Antragstellerin aus, die Prüfungsstelle habe den von ihr gestellten Antrag rechtlich verkannt. Sie habe die Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers in den Anmeldeunterlagen beantragt, nicht aber die unmittelbare Berichtigung des Erteilungsbeschlusses. Die Erteilung des Patents sei erst am 5. Mai 2011, nämlich mit der Veröffentlichung der Patenterteilung wirksam geworden. Der zuvor von ihr gestellte Berichtigungsantrag hätte daher noch berücksichtigt werden müssen. Die Antragstellerin erläutert nochmals den Offenbarungsgehalt ihrer Anmeldung. Aus diesem ergebe sich, dass der Begriff "Spannwandanordnung" für den Fachmann, der den Gesamtinhalt der Offenbarung zur Kenntnis nehme, technisch unsinnig sei. Die von der Prüfungsstelle herangezogene Interpretation des Begriffes "Spannwandanordnung" sei deshalb eindeutig falsch. Damit stehe einer Berichtigung, die jederzeit möglich sei, nichts im Wege.

Die Prüfungsstelle hat der Beschwerde nicht abgeholfen, sondern die Akten am 22. März 2011 dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Am 5. Mai 2011 ist auf der Grundlage des unberichtigten Erteilungsbeschlusses die Patentschrift veröffentlicht worden, bei der es sich gleichzeitig um die erste Veröffentlichung der Anmeldeunterlagen handelte.

II.

1. Die nach § 73 Abs. 1 PatG statthafte Beschwerde ist form- und fristgerecht erhoben worden und auch im Übrigen zulässig. Beschlüsse des DPMA, mit denen eine Berichtigung abgelehnt wird, sind mit der Beschwerde anfechtbar (Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 47 Rn. 35; Wickenhöfer in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, § 47 PatG, Rn. 44; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 47 Rn. 17). Die Rechtsprechung geht davon aus, dass die Berichtigung patentamtlicher Entscheidungen in entsprechender Anwendung der § 95 PatG, § 319 ZPO möglich ist; nicht anwendbar ist jedoch die speziell auf gerichtliche Entscheidungen zugeschnittene Regelung des § 319 Abs. 3 ZPO, wonach gegen eine abgelehnte Berichtigung kein Rechtsmittel gegeben sein soll. Ein derartiger Ausschluss würde der grundgesetzlich verbürgten Rechtsweggarantie widersprechen (vgl. BPatGE 9, 201, 203; 13, 77, 81).

2. In der Sache muss der Beschwerde allerdings der Erfolg versagt bleiben. Der Antrag auf Berichtigung der der Patenterteilung zugrunde liegenden Unterlagen und der Patentschrift, der hier in sachdienlicher Weise auch als Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses auszulegen ist, ist zu Recht vom DPMA zurückgewiesen worden.

a) Der Berichtigungsantrag ist zulässig. Zwar begehrt die Antragstellerin mit ihrem Antrag formal nur "die Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers in den Anmeldungsunterlagen", obwohl zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits ein wirksamer Erteilungsbeschluss vorlag. Dies erweist sich aber hier als unschädlich.

Beschlüsse des DPMA werden mit Zustellung oder Verkündung wirksam (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 47 Rn. 13; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 47 Rn. 27). Der vorliegende Erteilungsbeschluss war demnach mit Zustellung bei der Antragstellerin am 10. November 2010 wirksam geworden. Nach einhelliger Meinung ist in solchen Fällen eine Berichtigung der Unterlagen,

die der Patenterteilung zugrunde liegen, und auch die Berichtigung der Patentschrift nur bei gleichzeitiger Berichtigung des entsprechenden Erteilungsbeschlusses zulässig (vgl. Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 47 Rn. 72; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 47 Rn. 34; BPatG GRUR 1972, 90, 91 "Flotationstrennung"). Der Berichtigungsantrag der Antragstellerin kann jedoch anhand ihres erkennbaren Begehrens in sachdienlicher Weise dahingehend ausgelegt werden, dass ihr Antrag sowohl auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses vom 10. November 2010 als auch auf Berichtigung der der Patenterteilung zugrunde liegenden Unterlagen und auf Berichtigung der zwischenzeitlich veröffentlichten Patentschrift gerichtet ist.

Die Antragstellerin geht insoweit fehl, als sie meint, aus dem Umstand, dass ihr Berichtigungsbegehren noch vor Veröffentlichung der Patenterteilung und Herausgabe der Patentschrift beim DPMA eingegangen war, würde ihr aus einem Antrag, der lediglich auf die Berichtigung von Anmeldungsunterlagen bezogen sei, ein rechtlicher Vorteil erwachsen. Vielmehr sind die rechtlichen Voraussetzungen, unter denen eine Berichtigung von Anmeldungsunterlagen in Frage kommt, keine anderen als die, die bei einer Berichtigung eines Erteilungsbeschlusses und der dazugehörigen Patentschrift zu beachten sind.

b) Der Berichtigungsantrag ist aber nicht begründet. In entsprechender Anwendung der §§ 95 Abs. 1 PatG, 319 Abs. 1 ZPO können grundsätzlich nur solche Fehler in einer Entscheidung jederzeit berichtigt werden, die durch einen offenbaren Widerspruch zwischen dem von der Erteilungsbehörde Gewollten und dem in der Entscheidung tatsächlich Ausgesprochenen gekennzeichnet sind (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 47 Rn. 16; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 47 Rn. 33; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 47 Rn. 69). Dementsprechend darf Zweck eines Berichtigungsbeschlusses nur sein, der zu berichtigenden Entscheidung ihren tatsächlichen Inhalt zu geben (vgl. BPatGE 13, 77, 82; 24, 50, 53). Berichtigungsfähig sind damit im Wesentlichen nur klar erkennbare Formulierungsfehler. Nur bei solchen Unrichtigkeiten des Entscheidungs-

halts gilt, dass der wahre Wille der Patenterteilungsbehörde gegenüber den Zufälligkeiten des äußeren Ausdrucks zur Geltung gebracht werden kann (vgl. BGH GRUR 1977, 780, 781 "Metalloxyd"; BPatGE 24, 50, 53). In allen anderen Fällen hat dagegen das Interesse an der Sicherheit des Rechtsverkehrs Vorrang. Der Gesichtspunkt der Rechtssicherheit wiegt bei patentamtlichen Entscheidungen, die unmittelbar im Zusammenhang mit einem gewerblichen Schutzrecht stehen, umso schwerer, als dadurch nicht nur am Verfahren Beteiligte betroffen sind, sondern hiervon auch eine unbestimmte Vielzahl von Wettbewerbern berührt und in ihrer gewerblichen Tätigkeit beeinträchtigt werden können (vgl. BPatGE 13, 77, 82).

Ausgehend von diesen Erwägungen hat die Prüfungsstelle des DPMA im vorliegenden Fall zu Recht sowohl eine Berichtigung ihres Erteilungsbeschlusses als auch der am 5. Mai 2011 veröffentlichten Patentschrift sowie der der Patenterteilung zugrunde liegenden Unterlagen abgelehnt.

Bereits aus dem Prüfungsbescheid vom 7. Juli 2010 ergibt sich, dass die Prüfungsstelle den Begriff "Spannwandanordnung" von Anfang an als von der Antragstellerin gewollt angesehen hatte. Der Begriff "Spannwandanordnung" war von der Prüfungsstelle auch für den Vergleich mit dem Stand der Technik herangezogen worden. Darüber hinaus hat die Prüfungsstelle im angegriffenen Beschluss hinreichend erläutert, weshalb der Begriff "Spannwandanordnung" für sie im Kontext der gesamten Anmeldeunterlagen durchaus Sinn machte. Zum Zeitpunkt der Patenterteilung war im Übrigen auch objektiv nicht erkennbar, durch welchen anderen Begriff der Begriff "Spannwandanordnung" hätte ersetzt werden sollen, da der wohl zutreffende Begriff "Spannbandanordnung" in den gesamten Anmeldeunterlagen überhaupt nicht vorkommt. Da somit die Übernahme des Merkmals "Spannwandanordnung" in die Erteilungsunterlagen eindeutig dem Willen der Prüfungsstelle entsprach und auch entsprechen durfte, würde die von der Antragstellerin begehrte Berichtigung eine nachträgliche Änderung des bei Erlass des Erteilungsbeschlusses Gewollten bedeuten, was - wie vorstehend erläutert - durch

die entsprechend anwendbaren Regelungen der § 95 Abs. 1 PatG, § 319 Abs. 1 ZPO gerade ausgeschlossen werden soll.

3. Dem Anliegen der Antragstellerin kann auch nicht dadurch zum Erfolg verhol-
fen werden, dass man ihre in der Eingabe vom 3. Dezember 2010 enthaltene Er-
klärung in eine Irrtumsanfechtung im Sinne der §§ 119 ff. BGB umdeutet.

In Rechtsprechung und Literatur wird zu Recht die Auffassung vertreten, dass Er-
klärungen, die gegenüber dem DPMA abzugeben sind, einer Irrtumsanfechtung im
Sinne der §§ 119 ff. BGB zugänglich sein können, wenn es sich hierbei um
Rechtshandlungen handelt, die einen Doppelcharakter haben, nämlich sowohl
Verfahrenshandlung als auch bürgerlich-rechtliche Willenserklärung sind (vgl.
Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 34 Rn. 151 ff.; Busse/Keukenschrijver,
6. Aufl., vor § 34 Rn. 68 jeweils m. w. N.). Hierbei soll eine Irrtumsanfechtung auf-
grund von Willensmängeln grundsätzlich auch bei solchen Erklärungen statthaft
sein, die den Inhalt einer Anmeldung betreffen (vgl. BGH GRUR 1977, 780, 782
"Metalloxyd"; Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., Einl. Rn. 85; Benkard/Schäfers,
PatG, 10. Aufl., § 34 Rn. 160; Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., vor § 34 Rn. 70).
Auch der Umstand, dass die mit Willensmängeln behafteten Unterlagen bereits
zur Erteilung eines Patents geführt haben, soll der Wirksamkeit einer Irr-
tumsanfechtung grundsätzlich nicht im Wege stehen jedenfalls dann nicht, wenn
die Entscheidung zum Zeitpunkt der Anfechtungserklärung noch keine Wirkungen
nach außen entfaltet hat (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 34 Rn. 160;
Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., vor § 34 Rn. 70; BGH GRUR 1977, 780, 782
"Metalloxyd").

Im vorliegenden Fall scheidet die Annahme einer Irrtumsanfechtung aber bereits
daran, dass mit ihr keine Korrektur des Erteilungsbeschlusses, der Patentschrift
und der der Erteilung zugrunde liegenden Anmeldungsunterlagen in der Weise
erreicht werden kann, wie dies die Antragstellerin anstrebt. Der wesentliche Grund
hierfür ist, dass eine Irrtumsanfechtung ausschließlich kassierend wirkt, was be-

deutet, dass mit ihr der wirklich gewollte Erklärungsinhalt nicht an die Stelle des fälschlicherweise Erklärten gesetzt werden kann (vgl. Erman/Palm, BGB, 12. Aufl, Bd I., § 142 Rn. 3; BGH GRUR 1977, 780, 782, re. Sp. "Metalloxyd").

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä