



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 1/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2010 010.318.7**

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. November 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A45B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2014, mit dem die Patentanmeldung 10 2010 010 318.7 zurückgewiesen wurde, wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 4. März 2010 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 20 2009 003 211.6 vom 5. März 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Unterarmstütze“.

Mit Beschluss vom 27. Januar 2014 hat die Prüfungsstelle für Klasse A45B des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen und dabei zur Begründung angegeben, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu. Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 27. Februar 2014 eingelegte Beschwerde des Anmelders.

Der Beschwerdeführer stellte mit Eingabe vom 18. November 2016 sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für A45B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2014, mit dem die Patentanmeldung 10 2010 010 318.7 zurückgewiesen wurde, aufzuheben und

der weiteren Prüfung der Patentanmeldung die folgenden Unterlagen zu Grunde zu legen:

Ansprüche 1 und 2, eingereicht am 18. November 2016,  
Beschreibung, Seiten 1 und 2, eingereicht am 18. November 2016,  
1 Blatt Zeichnungen (Figur 1 und 2) vom Anmeldetag.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

„Unterarmgehstütze einschließlich  
einen Stock,  
der aus einem Unterteil und einem Oberteil besteht,  
einen Handgriff,  
der in zwei verschiedenen Positionen  
relativ zu dem Stock verstellt werden kann,  
und auch eine Stütze für den Unterarm,  
die aus einem Halter besteht, der oben zwei Flügel trägt,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Handgriff umsteckbar ausgeführt ist,  
wobei einer der Steckplätze zwischen dem Unterteil und dem  
Oberteil und der zweite Steckplatz am freien Ende des  
Oberteils eingerichtet sind.“

Der Anspruch 2 ist auf den Anspruch 1 rückbezogen.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist zum Stand der Technik die folgende Druckschrift ermittelt worden:

D1) US 5,329,954 A

Wegen des Wortlauts des Anspruchs 2 und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

**1)** Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als die Sache auf Grundlage der nunmehr geltenden Ansprüche zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war, weil der Gegenstand des geltenden Anspruchs<sup>1</sup> gegenüber dem bis jetzt im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu ist und sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus diesem Stand der Technik ergibt.

**2)** Die Anmeldung betrifft eine an sich bekannte Unterarmgehstütze mit einem Stock, der aus einem Unterteil und einem Oberteil besteht, einem Handgriff und einer Unterarmstütze, die aus einem Halter besteht, der oben zwei Flügel trägt.

In der Beschreibungseinleitung ist als Aufgabe angegeben, eine Unterarmgehstütze zu schaffen, die sowohl als Gehstütze wie auch als Stock für die Sportart „Nordic Walking“ verwendet werden kann, siehe die geltende Beschreibung, Seite 1, Zeilen 10 bis 12, und auch die ursprünglich eingereichte Beschreibung, Seite 1, insb. Zeilen 17 bis 19.

Dementsprechend ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass der Handgriff der Gehstütze in zwei verschiedenen Positionen relativ zu dem Stock verstellt werden kann, und zwar gemäß dem kennzeichnenden Teil des geltenden Anspruchs 1 so, dass der Handgriff umsteckbar ausgeführt ist, wobei einer der Steckplätze zwischen dem Unterteil und dem Oberteil und der zweite Steckplatz am freien Ende des Oberteils eingerichtet ist.

**3)** Als zuständiger Fachmann für die Realisierung einer solchen Unterarmgehstütze kann ein technischer Produktdesigner angesehen werden. Da die Ansprü-

che jedoch lediglich Forderungen wie „umsteckbar“ formulieren, ohne anzugeben, wie diese technisch realisiert werden sollen, kommt auch ein Nutzer von Unterarmgehstützen als zuständiger Fachmann im Sinne des § 4 PatG in Betracht.

4) Die geltenden Ansprüche sind zulässig. Der geltende Anspruch 1 unterscheidet sich wie nachfolgend aufgeführt vom ursprünglichen Anspruch 1. Dabei sind Ergänzungen unterstrichen, Streichungen durchgestrichen:

Unterarmgehstütze, einschließlich

einen Stock,

der aus einem Unterteil und einem Oberteil besteht,

~~auf dessen Ende ein Handgriff~~

~~fast rechtwinklig zur Achse des Stockes befestigt ist,~~

einen Handgriff,

der in zwei verschiedenen Positionen

relativ zu dem Stock verstellt werden kann,

und auch eine Stütze für den Unterarm,

die aus einem Halter besteht, der oben zwei Flügel trägt,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Handgriff ~~abnehmbar~~ umsteckbar ausgeführt ist,

~~und mit der Möglichkeit einer Befestigung oben der erwähnten Stütze angeordnet ist.~~

wobei einer der Steckplätze zwischen dem Unterteil und dem Oberteil

und der zweite Steckplatz am freien Ende des Oberteils eingerichtet

sind.

Die gestrichene Angabe im Oberbegriff betrifft lediglich die bekannte Position des Handgriffs bei üblichen Unterarmgehstützen. Die gestrichenen Angaben im Kennzeichen sind durch die Angabe „umsteckbar“ und durch die Beschreibung des Ortes des zweiten Steckplatzes präzisiert worden.

Dass der Stock aus einem Oberteil und einem Unterteil besteht, ergibt sich aus Seite 1, Zeile 25, (Oberteil 3 des Stockes 1) und Seite 2, Zeile 3, (unterer Teil des Stockes 1) der ursprünglich eingereichten Beschreibung.

Dass der Handgriff in zwei verschiedenen Positionen relativ zu dem Stock verstellt werden kann, dass dies durch Umstecken erfolgt und die weiteren Angaben des kennzeichnenden Teils zu den Orten der zwei Steckplätze ergeben sich aus Seite 1, Zeilen 26 bis 33, in Verbindung mit den Figuren 1 und 2.

Der geltende Anspruch 2 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 3.

**5)** Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist gegenüber dem bisher ermittelten Stand der Technik D1 neu und wird durch diesen nicht nahegelegt.

Die D1, siehe insbesondere die Figuren 1, 2 und 5, offenbart eine Unterarmgehstütze gemäß dem Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1, mit

    einem Stock,

        der aus einem Unterteil 3 und einem Oberteil 5 besteht,

    einem Handgriff 4,

        der in zwei verschiedenen Positionen

        relativ zu dem Stock verstellt werden kann (vergl. Fig. 1 und 2),

    und auch einer Stütze 30 für den Unterarm,

        die aus einem Halter besteht, der oben zwei Flügel trägt (siehe Fig. 5).

Die Umsteckbarkeit des Handgriffs und die Anordnung des zweiten Steckplatzes gemäß dem kennzeichnenden Teil des geltenden Anspruchs 1 werden jedoch durch die D1 nicht offenbart.

Auf diese Merkmale gibt die D1, die eine Umklappbarkeit des oberen Teils einer Unterarmgehstütze lehrt, insbesondere um das Treppensteigen und das Aufstehen von einem Stuhl zu erleichtern, siehe die Spalte 1, Zeilen 29 bis 42, auch kei-

nen Hinweis, aus dem sich eine entsprechende Gestaltung in naheliegender Weise ergeben könnte.

**6)** Die Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsache im Sinne von Nr. 3 gilt auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens, insbesondere wenn ein wesentlich geänderter und damit noch nicht geprüfter Patentanspruch 1 eingereicht wird (vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, § 79 Rdn. 16 und 26).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Denn die Angaben zur Umsteckbarkeit des Handgriffs und zur Anordnung des zweiten Steckplatzes gemäß dem kennzeichnenden Teil des geltenden Anspruchs 1 wurden der Beschreibung entnommen und waren noch nicht Gegenstand der Prüfung vor dem deutschen Patent- und Markenamt. Deshalb hält der Senat es für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes des geltenden Anspruchs 1 gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Recherche zu entscheiden.

### **III.**

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Ausfelder

Pr