



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 3/17

Verkündet am  
20. Februar 2017

---

(AktENZEICHEN)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 100 38 866.3

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. Matter und Dipl.-Phys. Dr. Haupt

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse E 05 F – hat die am 4. August 2000 eingereichte Anmeldung mit Beschluss vom 2. Februar 2012 zurückgewiesen. In der schriftlichen Begründung ist ausgeführt, der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG).

Die Bezeichnung der Erfindung lautet:

„Automatische Schiebetüranlage mit Notöffnungsvorrichtung“.

Die Beschwerde der Anmelderin vom 2. März 2012 richtet sich gegen den Beschluss über die Zurückweisung der Anmeldung.

In der mündlichen Verhandlung am 20. Februar 2017 beantragt die Anmelderin,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 05 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2012 aufzuheben und das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 18 vom 23. April 2014,  
Beschreibung,  
Seiten 1 bis 4 vom 23. April 2014,  
Seiten 5 bis 9 und Bezugszeichenliste, Seite 10, vom Anmeldetag  
4. August 2000,  
5 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 6, vom Anmeldetag  
4. August 2000,

hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der  
mündlichen Verhandlung am 20. Februar 2017,  
übrige Unterlagen wie Hauptantrag,

sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

Automatische Schiebetüranlage mit einem über einen elektrischen  
Antriebsmotor angetriebenen Schiebeflügel, der über Laufwagen  
in einer Schiene und/oder an einem Träger verschiebbar geführt  
ist,  
mit einem Festfeldflügel, der in der Türebene seitlich neben dem  
Schiebeflügel parallel versetzt zu dessen Schiebeebe-  
ne angeordnet ist,  
wobei der Festfeldflügel als drehbar gelagerter Festfeldflügel aus-  
gebildet ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Festfeldflügel eine Riegelvorrichtung aufweist, die den  
Festfeldflügel in seiner Schließstellung verriegelt,

wobei der Festfeldflügel (22a) eine sich über einen großen Teil der Breite des Festfeldflügels erstreckende Auslösevorrichtung (5) aufweist, die mit der Riegelvorrichtung (4) zum Entriegeln des Festfeldflügels zusammenwirkt, und wobei die Auslösevorrichtung (5) als manuell betätigbare Auslösevorrichtung ausgebildet ist, die ein über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels (22) verlaufendes Auslöseelement aufweist, und dass der Festfeldflügel (22) mit einem Notantrieb (6) verbunden ist und der Notantrieb zum Öffnen des Festfeldflügels ausgebildet ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

Automatische Schiebetüranlage mit einem über einen elektrischen Antriebsmotor angetriebenen Schiebeflügel, der über Laufwagen in einer Schiene und/oder an einem Träger verschiebbar geführt ist,  
mit einem Festfeldflügel, der in der Türebene seitlich neben dem Schiebeflügel parallel versetzt zu dessen Schiebeebeane angeordnet ist,  
wobei der Festfeldflügel als drehbar gelagerter Festfeldflügel ausgebildet ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Festfeldflügel eine Riegelvorrichtung aufweist, die den Festfeldflügel in seiner Schließstellung verriegelt,  
wobei der Festfeldflügel (22a) eine sich über einen großen Teil der Breite des Festfeldflügels erstreckende Auslösevorrichtung (5) aufweist, die mit der Riegelvorrichtung (4) zum Entriegeln des Festfeldflügels zusammenwirkt, und wobei die Auslösevorrichtung (5) als manuell betätigbare Auslösevorrichtung ausgebildet ist, die ein über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels (22) verlaufendes Auslöseelement aufweist,

dass der Festfeldflügel (22) mit einem Notantrieb (6) verbunden ist und der Notantrieb zum Öffnen des Festfeldflügels ausgebildet ist, und  
dass der Festfeldflügel (22) eine über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels verlaufende Vertiefung zur Aufnahme des Auslöseelements aufweist.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurden folgende Druckschriften entgegengehalten:

- D1 DE 32 02 879 C2
- D2 DE 196 31 064 A1
- D3 DE 42 01 070 A1
- D4 DE 196 52 600 A1
- D5 DE 298 01 134 U1.

Zum Wortlaut der sonstigen Ansprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1. Die Anmeldung bezieht sich auf eine automatische Schiebetüranlage, die aus einem sogenannten Festfeldflügel und einem gegenüber dem Festfeldflügel mit einem elektrischen Antriebsmotor verschiebbaren Schiebeflügel besteht. Der Schiebeflügel ist über Laufwagen in einer Schiene und/oder an einem Träger verschiebbar geführt und der Festfeldflügel ist zum Schiebeflügel und zu dessen Schiebeebe parallel versetzt angeordnet. Der Festfeldflügel ist drehbar ausge-

bildet (vgl. Beschreibung vom 23. April 2014, Seite 1, Zeilen 5 und 6 i. V. m. dem Oberbegriff des jeweiligen Anspruchs 1 nach Haupt- oder Hilfsantrag).

Aus dem Stand der Technik seien solche automatischen Schiebetüranlagen mit Notöffnungsvorrichtungen bekannt, jedoch seien bei diesen die relativ aufwändige Konstruktion, die hohe erforderliche Kraft zum Verschwenken der Flügel und die große Bautiefe nachteilig (Seite 1, Zeile 19 bis Seite 2, Zeile 12).

Ausgehend von diesem Stand der Technik bestehe die Aufgabe der Erfindung darin, eine automatische Schiebetüranlage zu entwickeln, die konstruktiv einfach aufgebaut und im Notfall auf einfache Art und Weise zu öffnen sei (Seite 2, Zeilen 14 bis 16).

**2.** Vor diesem Hintergrund legt der Senat seiner Entscheidung als Fachmann einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Konstruktion von Türantrieben, insbesondere auch hinsichtlich deren Sicherheitsaspekte, zu Grunde.

**3.** Die gestellte Aufgabe soll durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag gelöst werden, der sich wie folgt gliedern lässt:

M1 Automatische Schiebetüranlage mit einem über einen elektrischen Antriebsmotor angetriebenen Schiebeflügel, der über Laufwagen in einer Schiene und/oder an einem Träger verschiebbar geführt ist,

M2 mit einem Festfeldflügel, der in der Türebene seitlich neben dem Schiebeflügel parallel versetzt zu dessen Schiebeebeane angeordnet ist,

M3 wobei der Festfeldflügel als drehbar gelagerter Festfeldflügel ausgebildet ist,  
dadurch gekennzeichnet,

- M4 dass der Festfeldflügel eine Riegelvorrichtung aufweist, die den Festfeldflügel in seiner Schließstellung verriegelt,
- M5 wobei der Festfeldflügel (22a) eine sich über einen großen Teil der Breite des Festfeldflügels erstreckende Auslösevorrichtung (5) aufweist, die mit der Riegelvorrichtung (4) zum Entriegeln des Festfeldflügels zusammenwirkt, und
- M6 wobei die Auslösevorrichtung (5) als manuell betätigbare Auslösevorrichtung ausgebildet ist, die ein über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels (22) verlaufendes Auslöseelement aufweist, und
- M7 dass der Festfeldflügel (22) mit einem Notantrieb (6) verbunden ist und der Notantrieb zum Öffnen des Festfeldflügels ausgebildet ist.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist im Vergleich zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lediglich das Merkmal M8 ergänzt, wonach der Festfeldflügel eine über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels verlaufende Vertiefung zur Aufnahme des Auslöseelements aufweist:

- M8 und dass der Festfeldflügel (22) eine über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels verlaufende Vertiefung zur Aufnahme des Auslöseelements aufweist.

4. Die Änderungen gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen, die zum Gegenstand der geltenden Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag führen, sind zulässig (§ 38 Satz 1 PatG).

Die Ansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag gehen auf folgende Stellen der Anmeldeunterlagen zurück:

Merkmale M1, M2, M4 und M5:	ursprünglicher Anspruch 3;
Merkmal M3:	ursprünglicher Anspruch 6;
Merkmal M6:	ursprünglicher Anspruch 4;
Merkmal M7:	ursprünglicher Anspruch 5;
Merkmal M8:	ursprünglicher Anspruch 13.

Die abhängigen Ansprüche gemäß Hauptantrag sind ebenfalls zulässig: Der geltende Unteranspruch 2 enthält das fakultative Merkmal des ursprünglichen Anspruchs 4, während die Unteransprüche 3 bis 18 den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 7 bis 22 entsprechen.

Auch die abhängigen Ansprüche gemäß Hilfsantrag sind zulässig: Der geltende Unteranspruch 2 enthält das fakultative Merkmal des ursprünglichen Anspruchs 4, während die Unteransprüche 3 bis 17 den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 7 bis 12 und 14 bis 22 entsprechen.

**5.** Die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 sowohl nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag sind nicht patentfähig. Sie mögen zwar als neu gelten (siehe hierzu unter 5.2), beruhen jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit (siehe hierzu unter 5.3 und 5.4).

**5.1** Nach Überzeugung des Senats gibt die Druckschrift DE 32 02 879 C2 (= D1) den nächstliegenden Stand der Technik wieder.

Aus der Druckschrift D1 ist in Worten der Patentanmeldung Folgendes bekannt:

M1: Eine automatische Schiebetüranlage (vgl. Spalte 6, Zeilen 20 bis 23: „Die in Fig. 1 dargestellte Schiebetür ... besitzt zwei ... Schiebeflügel 3 ... sowie zwei Festfeldflügel 4“, vgl. dazu auch die Figur 6) mit einem über einen elektrischen Antriebsmotor (vgl. Spalte 4, Zeilen 9 bis 14: „... wenn beispielsweise auf-

grund eines Stromausfalles der motorische Schiebeantrieb stillgesetzt ...“) angetriebenen Schiebeflügel („Schiebeflügel 3“), der über Laufwagen in einer Schiene (vgl. Spalte 6, Zeilen 45, 46: „in einer Führungsschiene 11 verschiebbaren Rollenschlitten 12“) und an einem Träger (vgl. Spalte 6, Zeile 47: „gehäusartige Träger 13“) verschiebbar geführt ist,

- M2: mit einem Festfeldflügel („Festfeldflügel 4“), der zum Schiebeflügel (3) und zu dessen Schiebeebe parallel versetzt angeordnet ist (vgl. Spalte 4, Zeilen 19 bis 22: „Schiebeflügel parallel neben die jeweils anschließenden Festfeldflügel ...“, vgl. dazu insbesondere auch die Figur 6 und darin die Bezugszeichen 3 und 4 in nicht geschwenktem Zustand),
- M3: wobei der Festfeldflügel (4) als drehbar gelagerter Festfeldflügel ausgebildet ist (vgl. Spalte 6, Zeilen 28 bis 33: „... lassen sich der Festfeldflügel 4 um eine feststehende Schwenkachse 5 ... aufschwenken“).

Soweit stimmt der Gegenstand des Oberbegriffs der Patentansprüche 1 sowohl nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag mit der aus der Druckschrift D1 entnehmbaren Schiebetüranlage überein.

**5.2** Als Unterschiede gegenüber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag verbleiben die kennzeichnenden Merkmale, wonach:

- M4 der Festfeldflügel eine Riegelvorrichtung aufweist, die den Festfeldflügel in seiner Schließstellung verriegelt,
- M5 wobei der Festfeldflügel (22a) eine sich über einen großen Teil der Breite des Festfeldflügels erstreckende Auslösevorrichtung (5) aufweist, die mit der Riegelvorrichtung (4) zum Entriegeln des Festfeldflügels zusammenwirkt, und

- M6 wobei die Auslösevorrichtung (5) als manuell betätigbare Auslösevorrichtung ausgebildet ist, die ein über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels (22) verlaufendes Auslöseelement aufweist, und
- M7 der Festfeldflügel (22) mit einem Notantrieb (6) verbunden ist und der Notantrieb zum Öffnen des Festfeldflügels ausgebildet ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag gilt somit gegenüber dem Stand der Technik nach Druckschrift D1 als neu (§ 3 PatG).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist auch gegenüber den anderen im Verfahren genannten Entgegenhaltungen neu, die weiter ab liegen.

**5.3** Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

Der zuständige Fachmann weiß unabhängig von der konkreten Aufgabe, dass neben den zu berücksichtigenden Randbedingungen, wie beispielsweise Bauvorschriften, der korrekten Funktionsweise, der Auswahl von geeigneten Materialien und den üblichen bei der Entwicklung von Schiebetüranlagen angestrebten Zielen, wie konstruktiv einfacher und kostengünstiger Aufbau, vor allem auch Sicherheitsaspekten eine große Bedeutung zukommt. Er kennt nicht nur entsprechende Richtlinien und die einschlägigen Industrienormen, sondern er muss, insbesondere wenn – wie im hier vorliegenden Fall – der Einsatz in öffentlichen Bereichen wie in Bahnhöfen beabsichtigt wird, in denen auch mit einer Nutzung durch ortsunkundige Personen und/oder der Entstehung einer Paniksituation zu rechnen ist, den erhöhten Anforderungen der dafür speziellen Normen Rechnung tragen.

Der Fachmann sucht daher nach einer Möglichkeit, den aus der Druckschrift D1 bekannten drehbar gelagerten Festfeldflügel, der, wie der Begriff bereits andeutet,

im Normalfall feststehen soll, so zu fixieren, dass gleichzeitig gemäß der zu lösenden Aufgabe sichergestellt ist, dass er im Notfall auf einfache Art und Weise zu öffnen ist.

Der Fachmann entnimmt der Lehre der Druckschrift D1, dass der Festfeldflügel zwar bei beliebiger Öffnungsstellung des Schiebeflügels ausgeschwenkt werden kann, jedoch in der Endstellung des Schiebeflügels, d. h. bei vollständig verschlossener Türöffnung, in nachteiliger Weise unschwenkbar festgehalten wird (vgl. D1, Spalte 9, Zeilen 12 bis 27 i. V. m. den Figuren 1 und 4). Darüber hinaus wird die Tatsache, dass in dieser Stellung zunächst der Schiebeflügel in Fluchtrichtung verschwenkt werden muss, um den Festfeldflügel aufschwenken zu können, den Fachmann veranlassen, zur Erfüllung der hohen Sicherheitsanforderungen sich nach anderen, intuitiveren Lösungen umzusehen. Dabei war der Fachmann gehalten, zunächst die für dieses Problem bereits bekannten Lösungen zu ermitteln und auf ihre Brauchbarkeit hin zu untersuchen.

Hierbei gelangt der Fachmann zur Druckschrift DE 196 31 064 A1 (= D2), die sich ebenfalls mit der Frage befasst, wie man drehbar gelagerte Türflügel im Normalfall geschlossen hält, jedoch im Notfall einfach öffnen kann (vgl. D2, Spalte 1, Zeilen 14 bis 18 „... an Notausgangstüren, so zu sichern, daß die Türen im Normalfall geschlossen sind. Sie sollen im Notfall von innen ohne weiteres geöffnet werden können“).

In der Druckschrift D2 kann bereits dem dort gewürdigten Stand der Technik nach Figur 1 und der zugehörigen Beschreibung (vgl. D2, Spalte 2, Zeilen 9 bis 44) eine Fluchttür mit folgenden Merkmalen entnommen werden:

- M4 Ein Türflügel („Fluchttür 1“), der eine Riegelvorrichtung („Verriegelungseinrichtung 2“) aufweist, die ihn in seiner Schließstellung verriegelt („Am oberen Rand der Tür ist eine Verriegelung“).

*lungseinrichtung 2 angebracht, die die Tür im Normalfall in Schließlage hält.“),*

- M5 wobei der Türflügel (1) eine sich über einen großen Teil seiner Breite erstreckende Auslösevorrichtung („eine auf dem Türblatt angeordnete Sensorgriffleiste 4“, vgl. auch die Figur 1 und darin das Bezugszeichen 4) aufweist, die mit der Riegelvorrichtung (2) zum Entriegeln des Türflügels (1) zusammenwirkt („Im Notfall kann die Verriegelungseinrichtung ... über eine auf dem Türblatt angeordnete Sensorgriffleiste 4 entriegelt werden“), und
- M6 wobei die Auslösevorrichtung (4) als manuell („Sensorgriffleiste 4“) betätigbare Auslösevorrichtung ausgebildet ist, die ein über einen Großteil der Breite des Türflügels (1) verlaufendes Auslöseelement aufweist („eine auf dem Türblatt angeordnete Sensorgriffleiste 4“, vgl. auch dazu die Figur 1 und darin das Bezugszeichen 4), und
- M7 der Türflügel (1) mit einem Notantrieb (10) verbunden ist und der Notantrieb (10) zum Öffnen des Türflügels (1) ausgebildet ist („ein elektrischer Antrieb 10 zum Öffnen der Tür im Notfall“).

Es lag im Rahmen des fachmännischen Handelns, diese technische Lösung aufzugreifen und die aus der Druckschrift D1 bekannte Vorrichtung entsprechend zu ergänzen.

Der Vertreter der Anmelderin trug in der mündlichen Verhandlung den Einwand vor, dass der Fachmann ausgehend von der technischen Lehre der Druckschrift D1 keine Veranlassung hatte, nach einer alternativen Lösung zu suchen. Dem Sicherheitsaspekt sei dort bereits dadurch Genüge getan, dass der Festfeldflügel sich durch festes Drücken gegen den Schiebeflügel entriegeln lasse. Der Fachmann werde damit vom Gegenstand der Anmeldung weggeführt.

Dieser Auffassung kann sich der Senat nicht anschließen. Denn der Fachmann wird bei seiner Suche nach einer Schiebetüranlage, die im Notfall in jeder Stellung der Schiebe- und Festfeldflügel zueinander einfach zu öffnen ist, nicht bei der Lösung der D1 haltmachen. Insbesondere erkennt er, dass das Öffnen des Festfeldflügels durch eine unmittelbar davor befindliche Person mittels Verschwenken des Schiebeflügels, der sich seitlich neben dem Festfeldflügel befindet, als kontraintuitiv und damit als Sicherheitsrisiko zu bewerten ist. Daher wird er einfachere Methoden im Stand der Technik suchen und in der Druckschrift D2 auch finden.

Nach alledem ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag in naheliegender Weise aus der Zusammenschau der Druckschriften D1 und D2.

**5.4** Die Merkmale M1 bis M7 des Gegenstandes des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag sind mit denen des Hauptantrags identisch und wie oben dargelegt aus einer naheliegenden Zusammenschau der Druckschriften D1 und D2 bekannt. Das im Anspruch 1 nach Hilfsantrag zusätzlich vorhandene Merkmal M8, wonach der Festfeldflügel eine über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels verlaufende Vertiefung zur Aufnahme des Auslöseelements aufweist, ist zwar weder den Druckschriften D1 oder D2, noch einer der weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften entnehmbar, jedoch kann es das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen, da es sich dabei um eine rein fachübliche bzw. handwerkliche Ausgestaltung handelt.

Der Fachmann, der sich vor die Aufgabe gestellt sieht, eine Schiebetüranlage zu entwickeln, bei der Schiebeflügel parallel zu Festfeldflügeln angeordnet und an diesen vorbei bewegbar sind, wird dafür Sorge tragen, dass der Abstand zwischen den beiden möglichst gering ist, um eine geringe Bautiefe erreichen zu können. Zudem will er sicherstellen, dass Komponenten der Türeneinrichtung, die auf den Flächen der Flügel angebracht sind, die den jeweils anderen, gegenüberliegenden Flügeln zugewandt sind, diese nicht beschädigen oder blockieren können. Eine wie auch immer geartete Vertiefung zur Aufnahme solcher Komponenten im Rah-

men der Randbedingungen, die durch die Materialien und den speziellen Aufbau der Türflügel gegeben sind, stellt dafür die einfachste Möglichkeit dar, die der Fachmann routinemäßig ergreift, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen.

Somit ergibt sich auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag in nahe-  
liegender Weise aus der Zusammenschau der Druckschriften D1 und D2 unter Be-  
rücksichtigung des Wissens und Könnens des Fachmanns.

**5.5** Die auf die unabhängigen Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag  
direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche teilen deren Schicksal, zumal  
sie keine Besonderheiten nennen, die aus Sicht des Senats zur Grundlage einer  
gewährbaren Anspruchsfassung hätten werden können. Auch die Beschwerdefüh-  
rerin hat Derartiges nicht geltend gemacht.

Nachdem sich nach Überzeugung des Senats weder die Gegenstände der Patent-  
ansprüche nach Hauptantrag, noch die Gegenstände nach Hilfsantrag als patent-  
fähig erwiesen haben, war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

**6.** Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG  
anzuordnen.

Ob die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, steht im pflichtgemäßen Ermessen  
des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig  
wäre, die Gebühr einzubehalten. Solche besonderen Umstände können u. a. auch  
in einem fehlerhaften Verfahren der Prüfungsstelle liegen, soweit der Verfahrens-  
verstoß ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war, wenn also ohne den Verfah-  
rensverstoß die Einlegung der Beschwerde nicht notwendig gewesen wäre (vgl.  
Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rdn. 131 ff. m. Nw.; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 80  
Rdn. 22 und 25 m. Nw.; BPatG, Beschluss vom 18. Mai 2006 - 10 W (pat) 1/05,  
BIPMZ 2006, 372, 374 - Frequenzsignal; Teilbeschluss vom 16. Okto-  
ber 2003 - 17 W (pat) 1/01, BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; Teilbeschluss

vom 16. Oktober 2003 - 17 W (pat) 1/01, BPatGE 49, 154, 161 ff. - Tragbares Gerät; Beschluss vom 16. Juni 2010 - 10 W (pat) 43/07, BIPMZ 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk). Darauf, ob die Beschwerde im Ergebnis Erfolg hat, kommt es nicht an. Die Rückzahlung kann auch bei einer erfolglosen Beschwerde angeordnet werden (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 133). Dies trifft hier zu.

Vorliegend hat die Prüfungsstelle ihre Hinweis- und Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO entspr.) missachtet. Auf den zweiten Prüfungsbescheid vom 7. Oktober 2011 hat die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 27. Januar 2012 auf angefügte neue Patentansprüche 1 bis 18 Bezug genommen, welche die bisher geltenden Patentansprüche 1 bis 19 (vom 30. April 2009) ersetzen und der weiteren Prüfung zugrunde gelegt werden sollten. Weiter ist ausgeführt, dass das Kennzeichen des neuen Patentanspruchs 1 durch die Merkmale des bisher geltenden Patentanspruchs 3 weiter konkretisiert worden sei. Angefügt waren der Eingabe jedoch nicht 18, sondern 19 Patentansprüche, und zwar die identischen, welche die Anmelderin bereits mit ihrer Eingabe vom 30. April 2009 eingereicht und deren Gegenstand die Prüfungsstelle in dem zweiten Prüfungsbescheid vom 7. Oktober 2011 als nicht patentfähig beanstandet hatte. Ganz offensichtlich hat die Anmelderin versehentlich den alten, schon bisher geltenden und nicht den in der Eingabe genannten neuen Anspruchssatz mit einem geänderten Patentanspruch 1 beigefügt. Ungeachtet des Widerspruchs zwischen dem Inhalt des Schriftsatzes und den angefügten Ansprüchen hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 2. Februar 2012 auf der Grundlage der angefügten 19 Patentansprüche mit dem unveränderten Anspruch 1 zurückgewiesen. Ob die Prüfungsstelle die Diskrepanz zwischen den Ausführungen in dem Schriftsatz der Anmelderin vom 27. Januar 2012 und den angefügten Ansprüchen bemerkt hat, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Bei sorgfältiger Würdigung des ihr vorgelegenen Sachverhalts hätte sie dies jedoch ohne weiteres erkennen müssen. In einer solchen Situation hätte es daher die - in entsprechender Anwendung des § 139 ZPO - der Prüfungsstelle obliegende Aufklärungs- und Hinweispflicht geboten, die Anmelderin auf ihr offensichtliches Versehen hinzuweisen und sie zur Einreichung der von

ihr beabsichtigten geänderten neuen Anspruchsfassung aufzufordern. Dies umso mehr, als die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 27. Januar 2012 hilfsweise eine Anhörung beantragt hat, die schon aus diesem Grund gemäß der zum damaligen Zeitpunkt geltenden Fassung des § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG (vom 16. Dezember 1980) sachdienlich gewesen wäre.

Das fehlerhafte Verfahren war schließlich auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung. Denn hätte die Prüfungsstelle ihrer Aufklärungs- und Hinweispflicht genügt, wäre ein Zurückweisungsbeschluss dieses Inhalts auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 19 nicht ergangen und die Beschwerdeeinlegung hiergegen hätte sich erübrigt.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html) bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Kirschneck

Matter

Dr. Haupt

Ko