



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 369/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend die Patentanmeldung 198 26 537.9-42

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. März 2005 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Dr. Henkel als Vorsitzendem sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Phys. Skribanowitz, Ph.D./M.I.T. Cambridge, und Dipl.-Ing. Harrer

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, daß die Veröffentlichung der Erteilung des Patents DE 198 26 537 vom 22. Juli 2004 mangels Patenterteilung unwirksam ist.
2. Der gegenstandslose Einspruch wird als unzulässig verworfen.
3. Die Einspruchsgebühr wird zurückgezahlt.

Gründe

I.

Auf die Patentanmeldung vom 15. Juni 1998 mit der Bezeichnung „Durch einen mechanischen Antrieb verlagerbares Rollo“ ist durch Erteilungsbeschluß der Prüfungsstelle für Klasse E 06 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Februar 2004 das Patent 198 26 537 erteilt worden.

Die Anmelderin hat am 28. Februar 2004 gegen den Erteilungsbeschluß Beschwerde eingelegt und vorgetragen, sie sei beschwert, weil die zur Erteilung vorgesehene Beschreibung von den Anträgen ohne ihr Einverständnis sowie widersprüchlich abweiche.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle für Klasse E 06 B, um der Beschwerde abzuhefen, durch Beschluß vom 30. März 2004 entschieden:

„Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse E 06 B vom 9. Februar 2004 aufgehoben. Über die Erteilung des Patents ergeht ein besonderer Beschluß.

Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird stattgegeben.“

In den Gründen dieses Beschlusses wird der Erteilungsbeschluß im wesentlichen dem Antrag der Beschwerde entsprechend „berichtigt“.

Am 22. Juli 2004 ist die Patenterteilung gemäß den Unterlagen des Erteilungsbeschlusses vom 9. Februar 2004 veröffentlicht worden.

Auf Grund dieser Veröffentlichung ist am 22. Oktober 2004 Einspruch erhoben worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Der Einspruch ist gegenstandslos und daher unzulässig.

Die Veröffentlichung der Patenterteilung vom 22. Juli 2004 ist unwirksam und konnte die Einspruchsfrist gemäß § 59 Abs 1 nicht in Gang setzen, weil das Patent (noch) nicht erteilt worden ist.

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Erteilungsbeschuß vom 9. Februar 2004 hat zunächst aufschiebende Wirkung (§ 75 Abs 1 PatG). Die Prüfungsstelle wollte der zulässigen Beschwerde zwar gemäß § 73 Abs 3 PatG abhelfen.

Dies ist jedoch nicht geschehen. Denn mit Beschuß vom 30. März 2004 hat die Prüfungsstelle den Erteilungsbeschuß vom 9. Februar 2004 nicht geändert, sondern lediglich aufgehoben und die Patenterteilung ausdrücklich einem besonderen Beschuß vorbehalten, der aber nicht ergangen ist. Die in den Gründen des Beschlusses vom 30. März 2004 angegebene „Berichtigung“ stellt keinen Erteilungs- und Abhilfebeschuß dar. Abgesehen von der Frage, ob überhaupt ein Berichtigungsfall iSd § 95 PatG vorliegt, dürfte es aber auch nicht möglich sein, einen gerade aufgehobenen Erteilungsbeschuß zu berichtigen.

Zum Abschluß der Abhilfe der Beschwerde wird die Prüfungsstelle nunmehr einen neuen antragsgemäßen Erteilungsbeschuß zu erlassen haben. Die dann folgende dementsprechende Veröffentlichung wird auch für die Einspruchsfrist maßgeblich sein.

Die Entscheidung ergeht gemäß § 79 Abs 2 PatG analog iVm §§ 46, Abs 1, 59 Abs 3, 147 Abs 3 Satz 2 PatG ohne mündliche Verhandlung.

III.

Angesichts der mangelhaften Sachbehandlung, welche die unwirksame Veröffentlichung der Patenterteilung verursacht hat, entspricht es der Billigkeit, die Rück-

zahlung der Einspruchsgebühr gemäß § 62 Abs 1 Satz 3 PatG iVm § 147 Abs 3 Satz 2 PatG anzuordnen.

Dr. Henkel

v. Zglinitzki

Skribanowitz

Harrer

Bb