



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 25/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 048 112.2

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. März 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter von Zglinitzki, Dr.-Ing. Fritze und Dipl.-Ing. Univ. Rothe

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle C22B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. August 2012 wird aufgehoben.

2. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.
3. Die Sache wird zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung ist am 9. Oktober 2010 als Zusatzanmeldung zur Anmeldung 10 2009 060 990.3 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Mit der Anmeldung ist auch eine Einzugsermächtigung (Dauerauftrag) eingegangen.

Am 28. September 2011 hat der Anmelder einen Prüfungsantrag gestellt. Daraufhin hat die Prüfungsstelle für Klasse C22B des Deutschen Patent- und Markenamts am 17. Februar 2012 einen Prüfungsbescheid abgesetzt, auf den der Anmelder mit Eingabe vom 7. März 2012 erwidert hat.

Mit Bescheid vom 8. Mai 2012 ist dem Anmelder mitgeteilt worden, dass das Verfahren in der Hauptanmeldung 10 2009 060 990.3, zu der das Zusatzverhältnis beantragt ist, negativ erledigt sei und die Grundlage für das Zusatzverhältnis damit entfallen sei. Mit Fristsetzung von einem Monat ist der Anmelder aufgefordert worden, den Antrag auf Erteilung eines Zusatzpatents in den Antrag auf Erteilung eines selbstständigen Patents umzuwandeln. Geschehe das nicht, werde die Anmeldung gemäß § 42 Abs. 3 Patentgesetz zurückgewiesen. Weiterhin ist der Anmelder in dem Bescheid vom 8. Mai 2012 darauf aufmerksam gemacht worden, dass evtl. inzwischen aufgelaufene Jahresgebühren mit Eingang der Erklärung beim Deutschen Patent- und Markenamt fällig würden und innerhalb von drei Monaten zu zahlen seien.

Am 10. Mai 2012 hat der Anmelder unter Bezugnahme auf den Bescheid vom 8. Mai 2012 den Antrag gestellt, seinen Antrag auf Erteilung eines Zusatzpatents in den Antrag auf Erteilung eines selbstständigen Patents umzuwandeln. Zudem hat er auf die mit der Zusatzanmeldung eingereichte Einzugsermächtigung verwiesen und eine Kopie davon mit eingereicht. Die 3. Jahresgebühr ist am 20. November 2012 vom Deutschen Patent- und Markenamt eingezogen worden.

Am 21. August 2012 ist die Anmeldung aus Gründen des Bescheides vom 8. Mai 2012 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen worden.

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde vom 24. August 2012, ohne näher dazu auszuführen.

Er beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent mit den geltenden Unterlagen zu erteilen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führt.

Der Beschwerdeführer hat mit seiner Beschwerde den Beschluss vom 21. August 2012 angefochten, ohne eine weitere Begründung einzureichen oder konkrete Anträge zu stellen. Offensichtliches Verfahrensziel des Anmelders ist die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erteilung eines Patents mit den geltenden Unterlagen.

Die Zurückweisung der Anmeldung ist unter Bezug auf den Bescheid vom 8. Mai 2012 erfolgt, dessen Vorgaben der Anmelder jedoch in allen Punkten erfüllt hat. Er hat den geforderten Antrag gestellt und das Deutsche Patent- und Markenamt durch den Verweis auf seine bereits eingereichte Einzugsermächtigung zumindest konkludent aufgefordert, fällige Jahresgebühren abzubuchen. Diese waren zum Zeitpunkt der Umwandlung der Zusatzanmeldung auch noch nicht fällig, da seit dem Anmeldetag noch keine zwei Jahre vergangen waren.

Eine Zurückweisung aus Gründen des Bescheides vom 8. Mai 2012 ist daher nicht gerechtfertigt. Weil der Anmelder alle Auflagen des Bescheids erfüllt hat, entspricht es auch der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die im weiteren Bescheid vom 17. Februar 2012 genannten Patentierungshindernisse und die Eingabe des Anmelders vom 7. März 2012 sind nicht Gegenstand des Zurückweisungsbeschlusses vom 21. August 2012. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat in der Sache selbst noch nicht entschieden.

Die Anmeldung wird daher zur weiteren Prüfung und ggf. Entscheidung an das Deutsche Patent und Markenamt zurückverwiesen. Bei einer weiteren Entscheidung wird auch entscheidungserheblich sein, ob die im Bescheid vom 17. Februar 2012 gegen die Ausführbarkeit des Anmeldegegenstandes geltend gemachten Bedenken (§ 34 Abs. 4 PatG) ausgeräumt worden sind.

Dr. Höchst

v. Zglinitzki

Dr. Fritze

Rothe

Bb