



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 45/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 54 157.0-15

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer, sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

1. Die Sache wird unter Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle für Klasse F 02 N des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 7. Mai 2012 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

2. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

Gründe:

I.

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 3. November 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 101 54 157.0 mit der Bezeichnung:

„Freiausstoßender Starter für Brennkraftmaschinen“.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat die Prüfungsstelle für Klasse F 02 N im Prüfungsbescheid vom 27. Oktober 2010 darauf hingewiesen, dass eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden könne. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei gegenüber der DE 693 02 702 T2 nicht neu und in Bezug auf die Ansprüche 2 bis 6 wurde auf die Entgegenhaltungen DE 693 02 702 T2 und DE 38 10 299 A1 hingewiesen. Mit Bescheid vom 19. Juni 2011 wurde nochmals an den Bescheid vom 27. Oktober 2010 erinnert und eine Frist von einem Monat gesetzt, nach deren Ablauf mit einer Entscheidung gerechnet werden müsse.

Mit Beschluss vom 7. Mai 2012 hat die Prüfungsstelle für Klasse F 02 N die Patentanmeldung aus den Gründen des Bescheids vom 27. Oktober 2010 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss richtet sich die am 22. Mai 2012 eingegangene Beschwerde der Anmelderin. Mit Fax vom 28. September 2011 habe die Anmelderin auf den Bescheid vom 27. Oktober 2010 mit einem Schreiben von 7 Seiten mit einer Neufassung der Ansprüche erwidert. Der Sendebericht wurde beigelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß:

1. Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
2. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Die Akte wurde an das Bundespatentgericht abgegeben, da die Beschwerdegebühr nicht oder verspätet bezahlt worden sei. Am 13. September 2012 ist die Beschwerde dann beim Bundespatentgericht eingegangen. Am 2. Januar 2013 wurde die Beschwerdegebühr mit Zahlungsdatum vom 22. Mai 2012 gebucht.

Mit Beschluss vom 7. Januar 2013 hat die Prüfungsstelle für Klasse F 02 N des Deutschen Patent- und Markenamts ihren Zurückweisungsbeschluss vom 7. Mai 2012 aufgehoben, die Sache erneut in Behandlung genommen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, da die Anmelderin den Prüfungsbescheid fristgerecht beantwortet habe.

Wegen den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Auf die zulässige Beschwerde der Patentanmelderin wird der angefochtene Beschluss gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG ohne in der Sache selbst zu entscheiden aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Beschwerde ist durch den Abhilfebeschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 02 N vom 7. Januar 2013 nicht gegenstandslos geworden, da zum Zeitpunkt des Abhilfebeschlusses die Beschwerde bereits dem Bundespatentgericht vorlag, so dass eine Abhilfe nicht mehr möglich war. Bei der Vorlage der Akte handelte es sich nicht lediglich um eine Fehlleitung der Akte. Dies ergibt sich aus der elektronischen Akte mit dem Übersichtsplan der einzelnen Vorgänge. Da am 2. August 2012 in der elektronischen Akte noch keine Beschwerdegebühr verbucht war, wurde die Beschwerde vorgelegt. Der Prüfer hat zur Kenntnis genommen und damit abgezeichnet, dass die Akte vorgelegt wird. Nachdem die Beschwerdegebühr erst im Januar 2013 verbucht wurde, bestehen zudem auch keine Anhaltspunkte, dass der Prüfer im August 2012 der Beschwerde hätte schon abhelfen wollen. Die Vorlage an das Gericht begründet die alleinige Zuständigkeit des Bundespatentgerichts (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 73 Rdn. 118; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 73 Rdn. 57).

Gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG kann das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben, da die Prüfungsstelle das Fax der Patentinhaberin vom 28. September 2011 mit den geänderten Patentansprüchen bei Erlass ihres Zurückweisungsbeschlusses nicht berücksichtigt hat.

Der Senat hält es für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstands nach den geltenden Ansprüchen im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

Die Sache war daher – auch zur Vermeidung eines Instanzenverlustes – an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Die Beschwerdegebühr war zurückzuerstatten (vgl. § 80 Abs. 3 PatG). Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist grundsätzlich immer dann

billig, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Frage gekommen wäre (Schulte, PatG, § 80, Rdn. 112, § 73 Rdn. 125). Da die Prüfungsstelle das Fax vom 28. September 2011 mit den neuen Patentansprüchen nicht berücksichtigt hat, entsprach es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Schneider

Bayer

Krüger

Ausfelder

Me