



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 21/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2019 007 465.3

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 23. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Univ. Geier und Dipl.-Ing. Körtge

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F03G des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Mai 2020 aufgehoben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 24. Oktober 2019 die insgesamt 20 Seiten umfassende Patentanmeldung mit der Bezeichnung „„Steinfall“ als Energiequelle E.Go. >>Projekt>> 2019. Nr. 02 Elektroenergie – Gewinnung aus Umwandlung körperlicher Kraft der Menschen selbst. Also, - menschliche Kraft, - als Ware!! Bekannt als: - „körperliche Arbeit“.“ eingereicht und sowohl Prüfungs- als auch Rechercheantrag gestellt. Ebenso einen Antrag auf Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2017 008 138.7 und einen Beschleunigungsantrag.

Der zuständige Prüfer hat mit Schreiben vom 29. November 2019 festgestellt, dass der Rechercheantrag wirksam sei und die Anmeldung aufgrund des Beschleunigungsgesuchs vorgezogen werde.

Mit Mängelbescheid eines Geschäftsstellenmitarbeiters vom 4. Dezember 2019 ist dem Patentanmelder mitgeteilt worden, dass die eingereichte Patentanmeldung formal nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Unter Verweis auf die

Patentverordnung ist ihm ferner mitgeteilt worden, dass den Unterlagen keine eindeutige Systematik zu entnehmen sei, welche Seiten konkret als Beschreibung, Zusammenfassung oder Ansprüche gedacht seien. Zudem enthielten viele Seiten Verschmierungen, Schattierungen, handschriftliche Korrekturen, eingefügte Kopien von diversen Zeitungsartikeln und seien somit nicht maschinenlesbar. Zur Beseitigung dieser Mängel ist der Anmelder aufgefordert worden, in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Patentverordnung formulierte und gestaltete Patentansprüche einzureichen.

Hinsichtlich der beanspruchten Priorität ist er unter Bezug auf § 40 Abs. 1 PatG darauf hingewiesen worden, dass sie nicht wirksam werden könne, da die 12-Monatsfrist überschritten sei.

Daran angeschlossen hat sich die Empfehlung, sich von einem fachkundigen Patentanwalt beraten und ggf. vertreten zu lassen, wofür auch die Möglichkeit der Verfahrenskostenhilfe bestehe, die allerdings schriftlich beantragt werden müsse. Zur Behebung der genannten Mängel hat der Geschäftsstellenleiter eine Frist von zwei Monaten gesetzt mit dem Zusatz, dass auch bei nur teilweiser Behebung der Mängel mit der Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen sei.

Mit Schreiben vom 23. Januar 2020 hat der Prüfer dem Anmelder mitgeteilt, dass der Prüfungsantrag wirksam mit Datum vom 11. Dezember 2019 gestellt und das Prüfungsverfahren eingeleitet sei.

Mit Erwidernsschreiben vom 25. Januar 2020 auf den Mängelbescheid vom 4. Dezember 2019 hat der Anmelder dahingehend widersprochen, dass er die Forderungen und Vorschläge nicht einhalten könne und er alle Fragen u.a. in seinem Antrag ausführlich beantwortet habe.

Die Einschaltung eines Patentanwalts könne er sich finanziell nicht leisten; sie hätte auch keinen Sinn für ihn.

Mit Schreiben vom 10. März 2020 hat der Geschäftsstellenmitarbeiter zur Erwidern auf den Bescheid vom 2. Dezember 2019 nochmals eine Frist von einem Monat eingeräumt.

Mit Eingabe vom 22. März 2020 hat der Anmelder die Idee seiner Anmeldung erläutert und versichert, dass er gewillt sei, die geforderten Formalitäten einzuhalten, er sich jedoch leider nicht dazu in der Lage sehe, diese strikt einzuhalten, er aber kompromissbereit sei.

Nach Ablauf der vorgenannten Frist hat die Prüfungsstelle F03G des Deutschen Patent- und Markenamts durch den Geschäftsstellenmitarbeiter mit Beschluss vom 15. Mai 2020 die Patentanmeldung 10 2019 007 465.3 nach § 42 Abs. 3 PatG aus den Gründen des Bescheids vom 2. Dezember 2019 zurückgewiesen, auf die verwiesen worden ist.

Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 hat der Anmelder seinen Unmut über die Zurückweisung zum Ausdruck gebracht und Fragen zur weiteren Verfahrensführung gestellt, die am 29. Mai 2020 seitens der Prüfungsstelle beantwortet worden sind.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat der Anmelder mit Eingabe vom 10. Juni 2020, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 13. Juni 2020, Beschwerde eingelegt. Er empfinde die aus formalen Gründen ergangene Zurückweisung u.a. als nicht ausreichend, abwertend und ungerecht. Dem Beschwerdeschriftsatz ist ein weiterer Antrag beigefügt, u.a. mit dem Wortlaut „Ich bitte um Beihilfe!“. Auf dem Antrag findet sich ferner die wörtliche Zitierung des § 123a PatG im ersten Satz. Im letzten Absatz ist explizit der Hinweis der auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung und ein Überweisungsformular über den Betrag von € 100.- € einkopiert, wobei in der Zeile „Verwendungszweck“ unter anderem „§ 123a PatG“ und die Gebührennummer „313000“ eingetragen ist.

Als Reaktion auf die Mitteilung des gerichtlichen Aktenzeichens vom 17. Juni 2020 hat der Anmelder und Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 20. Juli 2020 mitgeteilt, dass er aus altersbedingten gesundheitlichen Gründen das Gericht darum bittet, von einer Einladung nach München zu einer mündlichen Verhandlung abzusehen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat insoweit Erfolg, als der Beschluss aufgehoben, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet wird.

Eine Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen, da sich der Anmelder mit seiner Erklärung im Schriftsatz vom 20. Juli 2020, er bitte aus altersbedingten gesundheitlichen Gründen darum, von einer Einladung nach München zu einer mündlichen Verhandlung abzusehen, mit der Durchführung des Verfahrens in schriftlicher Form einverstanden erklärt hat.

Der angefochtene Beschluss ist schon allein deshalb aufzuheben, weil er durch einen Geschäftsstellenmitarbeiter ergangen ist. Gemäß § 27 Abs. 5 PatG dürfen Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes sowie vergleichbare Angestellte eine Anmeldung nicht aus Gründen zurückweisen, denen der Anmelder widersprochen hat. Dem Mängelbescheid vom 4. Dezember 2019 hat der Patentanmelder jedoch zumindest mit der am 28. Januar 2020 eingegangenen Eingabe vom 25. Januar 2020 widersprochen, indem er darauf hingewiesen hat, dass er alle Fragen u.a. in seinem Antrag ausführlich beantwortet habe („Ihre Forderungen und Vorschläge kann ich nicht einhalten. In meinem Antrag, Beschreibung, sowie schriftlichen Antworten auf ihre Schreiben (siehe oben) habe ich alle Fragen ausführlich beantwortet. An diese bitte ich Sie sich auch zu halten und zu orientieren wenn Sie eine Entscheidung treffen, wie die Sache weiter Verlaufen soll!“). Im Übrigen hat er auch im Schreiben vom 22. März 2020 (eingegangen am 24. März 2020) seine Kompromissbereitschaft erklärt im Sinne einer Mitarbeit zur Erstellung entsprechender Unterlagen („Mein „Wille“ ist aber „da“ diese [Formalitäten] einzuhalten! Das versichere ich Ihnen!!“).

Dass sich zusätzlich der Zurückweisungsbeschluss auf den Erstbescheid vom 2. Dezember 2019 anstelle korrekterweise vom 4. Dezember 2019 bezieht, kann unbeachtlich bleiben, da der Beschluss bereits aus vorgenanntem Grunde aufgehoben werden musste.

Eine Recherche bzw. sachliche Prüfung ist bisher nicht erfolgt, so dass die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes für die begehrte Rechtsfolge noch nicht aufgeklärt und überprüft worden ist; unter diesen Umständen konnte eine abschließende Entscheidung seitens des Senate nicht getroffen werden. Eine Zurückweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt war damit unausweichlich.

Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen, da dies angesichts des schweren Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Zudem ist auch die Eingabe des Anmelders vom 22. März 2020, in der er sich sowohl inhaltlich mit der Erfindung auseinandergesetzt als auch signalisiert hat, die geforderten Formalitäten halten zu wollen, nicht berücksichtigt worden und daraufhin eine Recherche unterblieben, was ebenfalls die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

Für das weitere Verfahren wird die Prüfungsstelle zu beachten haben, dass der Antrag, der das gleiche Eingangsdatum beim Deutschen Patent- und Markenamt wie die Beschwerde trägt, nämlich den 13. Juni 2020, nach Überzeugung des Senates als Antrag auf Weiterbehandlung gemäß § 123a PatG aufzufassen ist; die Formulierung mit der „Bitte auf Beihilfe“ kann im Lichte der Gesamtumstände dem Antrag keinen anderen Sinngesamt vermitteln. Dieser Antrag ist weiterhin offen. Laut elektronischer Akte ist die Weiterbehandlungsgebühr zwar bezahlt, jedoch steht eine Bearbeitung bzw. Beschlussfassung durch die Prüfungsstelle aus.

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 sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich 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.

Hubert

Paetzold

Geier

Körtge