



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 7/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2018 209 769

wegen Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Januar 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Die Beschwerde vom 6. Juli 2020 gegen den Erteilungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle für Klasse F25B - vom 5. Juni 2020 wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Am 18. Juni 2018 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung „Verfahren zum Betreiben einer einen Kältemittelkreislauf aufweisenden Kälteanlage eines Fahrzeugs“ zur Patentierung ein und stellte den Prüfungsantrag.

Durch Bescheid vom 31. Januar 2019 wurde der Anmelderin von der Prüfungsstelle für Klasse F25B mitgeteilt, dass der Patentanspruch 10 nicht ausreichend verständlich formuliert sei, woraufhin die Anmelderin mit ihrer beim DPMA am 23. Mai 2019 eingegangenen Bescheidserwiderung einen neuen Patentanspruch 10 und eine neue Beschreibung einreichte. Mit Beschluss vom 12. Mai 2020 wurde das Patent erteilt, wobei den dort aufgeführten Erteilungsunterlagen jedoch nicht eindeutig zu entnehmen war, welcher der Ansprüche mit der Anspruchsnummer 10 gestrichen werden sollte.

Aufgrund dieses formalen Fehlers legte die Anmelderin am 26. Mai 2020 Beschwerde ein. Der Beschwerde wurde von der Prüfungsstelle stattgegeben und der angefochtene Erteilungsbeschluss mit Abhilfebeschluss vom 2. Juni 2020 aufgehoben. Mit Beschluss vom 5. Juni 2020 wurde das Patent wie beantragt mit den Patentansprüchen 1 bis 9 vom 18. Juni 2018 sowie mit dem Patentanspruch 10 vom 23. Mai 2019 erteilt. Unter der Rubrik "Zusammenstellung der Publikationsunterlagen" stellte die Prüfungsstelle mit der Anmerkung "redaktionelle Änderung: Streichung des ursprünglichen Anspruchs 10" klar, dass der Patentanspruch 10 vom 23. Mai 2019 Gegenstand der Erteilung war. Dieser Klarstellung entsprechend wurde auf der Folgeseite des Erteilungsbeschlusses der ursprüngliche Patentanspruch 10 vom 18. Juni 2018 durchgestrichen wiedergegeben.

Gegen diesen Beschluss, der der Anmelderin am 11. Juni 2020 zugestellt wurde, richtet sich ihre Beschwerde vom 6. Juli 2020, mit der sie erneut den Patentanspruch 10 vom 23. Mai 2019 sowie die Beschreibung vom 23. Mai 2019 eingereicht hat. Sie trägt ergänzend vor, die mit der Beschwerdeschrift eingereichte Beschreibung weiche lediglich insoweit von der Beschreibung vom 23. Mai 2019 ab, als in der beschwerdegegenständlichen Fassung verschiedene Orthographiefehler korrigiert worden seien.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Erteilungsbeschluss des DPMA – Prüfungsstelle für Klasse F25B - vom 5. Juni 2020 aufzuheben,

und den Patentanspruch 10 gegenüber der Streichung zu ändern,

hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Das Patentamt hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Bei der Akte befindet sich eine Gesprächsnotiz über ein Telefonat des Patentprüfers mit dem Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin vom 13. Juli 2020. Dort ist vermerkt, dass die Anmelderin darüber informiert worden sei, dass die Berücksichtigung der mit Beschwerdeschrift am 6. Jul 2020 eingegangenen Unterlagen in einem erneuten Abhilfebeschluss zu keiner anderen Entscheidung als dem angefochtenen Beschluss vom 5. Juni 2020 führen würde, sodass im engeren juristischen Sinne keine Abhilfe geschaffen werden könne. Diese Gesprächsnotiz wurde dem Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin vom Senat am 25. Januar 2022 formlos übermittelt und telefonisch mit ihm erörtert.

Auf die Verfahrensakten wird Bezug genommen.

II.

1. Die gemäß § 73 (1) Satz 1 PatG statthafte Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss ist form- und fristgerecht eingelegt, sie ist jedoch mangels Beschwer unzulässig.

Eine unabdingbare Zulässigkeitsvoraussetzung jeder Beschwerde ist es, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert sein muss. Die Beschwer kann dabei formeller oder materieller Art sein, maßgeblich ist insoweit lediglich, dass mit der angefochtenen Entscheidung von den Anträgen des Beschwerdeführers in für ihn nachteiliger Weise abgewichen wurde.

Im vorliegenden Fall fehlt es an einer solchen Beschwer. Denn mit dem Erteilungsbeschluss vom 5. Juni 2020 wurde das Patent - wie von der Anmelderin beantragt - mit den Patentansprüchen 1 - 9 vom 18. Juni 2018 und dem Patentanspruch 10 vom 23. Mai 2019 sowie der Beschreibung vom 23. Mai 2019 erteilt. Damit wurde den Anträgen der Anmelderin in vollem Umfang entsprochen.

Die mit der Beschwerdeschrift eingereichte Fassung der Beschreibung vom 23. Mai 2019 mit Korrekturen von Orthographiefehlern konnte im vorliegenden Beschwerdeverfahren keine Berücksichtigung finden.

2. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage musste dem von der Beschwerdeführerin hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht entsprochen werden § 79 (2) Satz 2 PatG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Schell

Heimen