



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 14/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung P 44 40 075.6-26

hat der 11. Senat (Technischer-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Dezember 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. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse D 04 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2002 aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt (jetzt: Deutsches Patent- und Markenamt) ist am 10. November 1994 die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Vorrichtung zum Abblasen von Flaum oddgl an einer Rundstrickmaschine und mit einer solchen Vorrichtung ausgerüstete Rundstrickmaschine" eingereicht worden.

In ihrem Prüfungsbescheid vom 29. Mai 2001 - bei der Anmelderin eingegangen am 18. Juni 2001 - hat die Prüfungsstelle für Klasse D 04 B ausgeführt, der Patentanspruch 1 und der nebengeordnete Patentanspruch 13 seien mangels erfinderischer Lehre zum technischen Handeln nicht gewährbar. Hinsichtlich der weiteren Patentansprüche 2 bis 12 und 14 bis 17 sei eine selbständige erfinderische Bedeutung nicht erkennbar.

Die Anmelderin hat mit Schriftsätzen vom 11. Oktober 2001, 12. Dezember 2001 und 12. Februar 2002 Fristverlängerungen von jeweils zwei Monaten zur Äußerung auf den Prüfungsbescheid beantragt.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle vom 6. Februar 2002, der am 8. Februar 2002 abgesandt und am 15. Februar 2002 zugestellt wurde, ist die Patentanmeldung aus den Gründen des Prüfungsbescheides zurückgewiesen worden.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie trägt vor, der angegriffene Zurückweisungsbeschluss sei vor Ablauf der stillschweigend gewährten Äußerungsfrist erlassen worden. Im übrigen hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 11. April 2002 zum Prüfungsbescheid Stellung genommen und einen neuen Patentanspruch 1 anstelle der bisherigen Patentansprüche 1 und 3 vorgelegt.

Sie beantragt,

1. den Beschluss vom 6. Februar 2002 aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen;
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

## II.

Die Beschwerde ist antragsgemäß begründet.

Der Senat hebt die angefochtene Entscheidung der Prüfungsstelle gemäß § 79 Abs 3 Nr 2 und 3 PatG auf ohne in der Sache selbst zu entscheiden.

Die Anmelderin konnte davon ausgehen, dass ihr auf Grund ihres Gesuches vom 12. Dezember 2001 Fristverlängerung zur Äußerung auf den Prüfungsbescheid zumindest bis zum 13. Februar 2002 gewährt wird, da die Prüfungsstelle den Antrag nicht zurückgewiesen hat. Der vor Fristablauf ergangene Beschluss der Prüfungsstelle hat das Recht der Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt.

Außerdem werden die Stellungnahme zum Prüfungsbescheid und ein neuer Patentanspruch 1 bei der erneuten Entscheidung der Prüfungsstelle zu berücksichtigen sein.

**III.**

Der Senat ordnet gemäß § 80 Abs 3 PatG aus Billigkeitsgründen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, weil ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs die Beschwerdeeinlegung hätte vermieden werden können.

Dr. Henkel

v. Zglinitzki

Skribanowitz

Harrer

Bb