



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 64/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 43 01 234.5-32

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 02 K des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Juli 2004 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 02 K - hat die am 19. Januar 1993 eingereichte Anmeldung durch Beschluss vom 19. Juli 2004 aus den Gründen des Bescheids vom 19. Mai 2003 zurückgewiesen, nachdem nach viermaliger Fristverlängerung keine Stellungnahme der Anmelderin zu dem Bescheid vorlag.

Gegen diesen Beschluss erhob die Anmelderin mit Schriftsatz vom 21. August 2004, eingegangen am 23. August 2004, Beschwerde und beantragte, den vorgenannten Beschluss aufzuheben und die Erteilung zu beschließen. Sie bat ferner um Abhilfe und um Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Zur Begründung führte sie unter anderem an, dass ein Fristgesuch per Fax am 17. Juni 2003 abgesandt, aber nicht zur Kenntnis des Sachbearbeiters gelangt sei. Eine Nachfrage des Senats am 18. Dezember 2006 ergab, dass der bisherige Vertreter der Anmelderin inzwischen verstorben ist.

Mit Schriftsatz vom 23. Januar 2007, eingegangen am 25. Januar übernahmen die Patentanwälte Dr.-Ing. T. Abel und Kollegen die Vertretung, reichten mit Schriftsatz vom 16. März 2007, eingegangen am 20. März 2007 eine Stellungnahme mit neuen Ansprüchen 1 bis 51 ein und beantragten, den Zurückweisungsbeschluss aufzuheben und das Patent mit den geänderten Unterlagen zu erteilen. Hilfsweise wurde die Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt beantragt.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde nicht mehr beantragt.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 79 (3) 1 PatG, weil das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht in der Sache entschieden hat.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 02 K des Deutschen Patent- und Markenamts hat zwar im Zurückweisungsbeschluss vom 19. Juli 2004 auf den Bescheid vom 19. Mai 2003, und insoweit auf sachliche Gründe verwiesen. Als Entscheidung in der Sache kann das aber nicht angesehen werden.

So wurde dort zum damals gültigen Anspruch 1 ausgeführt, dass er „keinen deutlichen Unterschied“ zum Stand der Technik erkennen lasse. Ferner wurde die Anmelderin aufgefordert, eine verbleibende Aufgabe zu nennen und möglichst nur einen Hauptanspruch je Kategorie einzureichen. Dieser Bescheid stellt somit nur den Versuch einer Klärung des sehr umfangreichen Anmeldungsgegenstands dar, sowie die Aufforderung an die Anmelderin, daran mitzuwirken, und keine abschließende Beurteilung des Anmeldungsgegenstands. Der unbeantwortete Bescheid führte somit mit dem daraufhin erfolgten Zurückweisungsbeschluss nur zu einer Unterbrechung des Prüfungsverfahrens und nicht zu einer Entscheidung in der Sache.

Damit ist es auch sachgerecht, das unterbrochene Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 02 K - fortzusetzen. Eine Entscheidung des Senats in der Sache - gemäß Hauptantrag - hätte zu einem Instanzverlust geführt.

Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr von Amts wegen sieht der Senat keine Veranlassung.

gez.

Unterschriften