



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 18/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 37 285.7-35

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juli 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Bastian, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Martens sowie den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Prüfungsstelle für Klasse H 03 F - vom

8. Dezember 2006 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Zurückweisung der am 13. August 2003 eingereichten, eine Verstärkeranordnung betreffenden Patentanmeldung.

Die Prüfungsstelle hatte der Anmelderin mit Prüfungsbescheid vom 2. April 2004 sinngemäß mitgeteilt, dass die Patenterteilung mit den ursprünglichen Unterlagen wegen einer Reihe von Unklarheiten im Patentanspruch 1 und im Übrigen unter Verweis auf entgegenstehenden Stand der Technik mangels Beruhens des beanspruchten Gegenstandes auf erfinderischer Tätigkeit nicht möglich erscheine. In dem Prüfungsbescheid hat die Prüfungsstelle die Anmelderin auch aufgefordert, den in der ursprünglichen Erfindungsbeschreibung als bekannt dargelegten Stand der Technik betreffend eine RSSI-Schaltung druckschriftlich zu belegen und für den Fall, dass es sich insoweit um Nicht-Patentliteratur handelt, gebeten, der Prüfungsstelle eine Ablichtung der betreffenden Literaturstelle für die weitere Prüfung zur Verfügung zu stellen.

Die Anmelderin hat in Erwiderung auf den Bescheid mit Schriftsatz vom 19. August 2004 eine teilweise geänderte Erfindungsbeschreibung sowie geänderte Patentansprüche 1 bis 11 vorgelegt, sich zur Aufforderung der Prüfungsstelle bezüglich des druckschriftlichen Nachweises für den Stand der Technik betreffend eine RSSI-Schaltung jedoch nicht geäußert und auch in die Erfindungsbeschreibung keine diesbezüglichen Angaben aufgenommen.

Daraufhin ist die Anmeldung vom Deutschen Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 03 F - durch Beschluss vom 8. Dezember 2006 mit der Be-

gründung zurückgewiesen worden, dass der mit dem Prüfungsbescheid gerügte Mangel der unvollständigen Angabe des Standes der Technik fortbestehe (§ 48 PatG i. V. m. § 45 Abs. 1 PatG und § 34 Abs. 7 PatG).

Wegen der Einzelheiten des patentamtlichen Verfahrens wird auf die beigezogene Akte verwiesen.

In ihrer Beschwerdebeurteilung führt die Beschwerdeführerin aus, dass der als bekannt dargelegte Stand der Technik betreffend eine RSSI-Schaltung sowohl in der ursprünglichen Erfindungsbeschreibung als auch in der mit Schriftsatz vom 19. August 2004 eingereichten, teilweise geänderten Fassung so wiedergegeben sei, wie er von dem Erfinder und der Anmelderin zum Zeitpunkt der Erfindung wahrgenommen wurde. Weder dem Erfinder noch der Anmelderin seien diesbezüglich druckschriftliche Dokumente bekannt, die diesen Stand der Technik beschreiben würden.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

1. den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle vom 8. Dezember 2006 aufzuheben,
2. das Patent auf der Grundlage der mit Eingabe vom 19. August 2004 eingereichten Patentansprüche 1 bis 11, der mit dieser Eingabe eingereichten Beschreibungsseiten 1 und 1a, der ursprünglich eingereichten Beschreibungsseiten 2 bis 14 sowie der ursprünglichen Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 7) samt zugehöriger Bezugszeichenliste (Seite 15 und 16) zu erteilen.

Hilfsweise beantragt die Beschwerdeführerin mündliche Verhandlung.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beschwerdeführerin wird auf die Akte verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im übrigen zulässig.

Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet und führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

2. Nach § 48 PatG weist die Prüfungsstelle die Anmeldung zurück, wenn ein nach § 45 Abs. 1 PatG gerügter Mangel nicht beseitigt wird. Der gerügte Mangel liegt indes nicht mehr vor.

Nachdem die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung erklärt hat, dass weder dem Erfinder noch ihr druckschriftliche Dokumente bekannt seien, die den in der Erfindungsbeschreibung angegebenen Stand der Technik betreffend eine RSSI-Schaltung belegen könnten, erweisen sich die Angaben zum Stand der Technik in der Erfindungsbeschreibung als nach dem besten Wissen der Anmelderin vollständig. Dafür, dass die Angaben wahrheitswidrig wären, gibt es keine Anhaltspunkte. Damit hat die Anmelderin ihrer Verpflichtung zur Angabe des Standes der Technik auch im Lichte der nach § 34 Abs. 7 PatG ergangenen Aufforderung der Prüfungsstelle Genüge getan.

Insoweit liegt der von der Prüfungsstelle gerügte Mangel der Anmeldung nicht mehr vor, so dass die auf das angebliche Fortbestehen eines Mangels gestützte Zurückweisung der Anmeldung keinen Bestand haben kann.

3. Nachdem die Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz klargestellt hat, dass sie für die als bekannt angenommene RSSI-Verstärkeranordnung keine druckschriftlichen Nachweise erbringen kann, hat sie jedoch neue Tatsachen bekannt gemacht, die für die Patenterteilung von Bedeutung sind.

Außerdem hat die Prüfungsstelle - aus ihrer Sicht konsequent - bisher noch nicht zu der Patentierbarkeit der mit Schriftsatz vom 19. August 2004 geänderten Patentansprüche 1 bis 11 Stellung genommen.

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt des § 4 PatG ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert, der bislang im Vertrauen auf die Benennung durch die Anmelderin bisher nicht ermittelt wurde. Eine sachgerechte Entscheidung über die Patentfähigkeit kann jedoch nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamtes berufen sind.

Die Sache war deshalb gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 und 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, um der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, die Prüfung des Anmeldungsgegenstandes in der mit der Bescheidserwiderung vom 19. August 2004 eingereichten Fassung fortzusetzen.

4. Nach antragsgemäßer Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses ist der hilfsweise beantragten mündliche Anhörung die Grundlage entzogen.

Dr. Bastian

Dr. Hartung

Martens

Kleinschmidt

Pr