



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 54/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 031 708.1-34

...

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert sowie der Richterin Dr. Hock und der Richter Brandt und Maile

beschlossen:

- Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Februar 2008 wird aufgehoben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
- Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patentamts hat die am 5. Juli 2005 mit der Bezeichnung „Verriegelung für ein Gehäuse und Gehäuse mit einer Verriegelung“ eingereichte Patentanmeldung durch Beschluss vom 18. Februar 2008 nach § 48 Satz 1 PatG i. V. m. § 45 Abs. 1 PatG zurückgewiesen, weil die Patentanmeldung nach § 34 Abs. 5 PatG uneinheitlich sei und im Rahmen der vorliegenden Anmeldung keine Möglichkeit bestünde, die Gewährbarkeit des nunmehr auf den Gegenstand des ursprünglichen Patentanspruchs 6 gerichteten, geltenden Patentanspruchs 1 zu prüfen, da die entsprechende Leistung von der Prüfungsstelle mit der Recherche nach den Gegenständen der Patentansprüche 1 bis 5 und dem darauf basierenden Bescheid vom 18. Mai 2006 erbracht worden sei.

Im vorausgegangenen Prüfungsverfahren war unter Berücksichtigung des von der Anmelderin genannten Stands der Technik nach

- DE 197 56 167 C2 (Druckschrift D1), und
- „Kommunikationssysteme“, Katalog der Anmelderin, Seiten 116 ff, 2005 (Druckschrift D2)

sowie unter Nennung der weiteren Druckschriften

- DE 43 07 896 C2 (Druckschrift D3), und
- DE 195 37 684 A1 (Druckschrift D4),

im einzigen Prüfungsbescheid vom 18. Mai 2006 ausgeführt worden, dass der Gegenstand des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 nicht patentfähig sei. Dies gelte auch für die jeweiligen Gegenstände der auf den Patentanspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 5.

Im Übrigen betreffen die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 1 und 6 grundsätzlich andere Gegenstände; von daher fehle es der Patentanmeldung an der zu fordernden Einheitlichkeit nach § 34 Abs. 5 PatG. Der Gegenstand des Patentanspruchs 6 könne daher nicht in der vorliegenden Anmeldung verbleiben. In diesem Zusammenhang hat die Prüfungsstelle ohne Angabe von Gründen ausgeführt, dass eine Prüfung des Gegenstands des nebengeordneten Anspruchs 6 in dieser Anmeldung nicht erfolge (*vgl. Bescheid vom 18. Mai 2006, Seite 3, Ziffer 4*).

Mit Eingabe vom 23. Oktober 2006 hat die Anmelderin, neben einer überarbeiteten Beschreibung und einer überarbeiteten Zeichnung mit nunmehr 6 Figuren, einen neuen Satz Patentansprüche 1 bis 11 eingereicht, wobei die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 5 „ersatzlos gestrichen worden“ sind.

Der neue, geltende Patentanspruch 1 entspricht dabei - bis auf die Streichung eines fakultativen Rückbezugs auf die nunmehr gestrichenen Ansprüche - dem ursprünglichen Patentanspruch 6. Die jetzt geltenden Patentansprüche 2 bis 11 sind als abhängige Ansprüche direkt oder indirekt auf den neuen Patentanspruch 1 rückbezogen. Die Bezeichnung der Patentanmeldung ist mit der in Rede stehenden Eingabe in „Gehäuse zum Anschluss an eine elektrische Leitung“ geändert worden.

Die Anmelderin hat in ihrer Eingabe ausgeführt, dass die Patentanmeldung jetzt wegen der neu formulierten Patentansprüche und aufgrund der geänderten Beschreibung nur noch eine einzige Erfindung enthalte, so dass der von der Prüfungsstelle gerügte Mangel der fehlenden Einheitlichkeit der Patentanmeldung nicht mehr gegeben sei und daher eine Prüfung des vorliegenden Patentbegehrens ohne weiteres möglich sei (*vgl. Eingabe vom 23. Oktober 2006, Seite 2, le. Abs.*).

Hierauf ist mit vorstehend genanntem Beschluss die Zurückweisung der Patentanmeldung durch die Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts erfolgt. Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 11. März 2008 per Fax eingegangene Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin vertritt in ihrer Beschwerdebegründung die Auffassung, dass der angefochtene Beschluss offensichtlich rechtswidrig ergangen sei, da bei vorliegender Sachlage § 48 PatG keine Rechtsgrundlage für eine Zurückweisung biete. Die Anmelderin führt aus, dass die Prüfungsstelle eine Patentanmeldung nach § 48 PatG erste Alternative dann zurückweisen könne, wenn die nach § 45 Abs. 1 PatG gerügten Mängel nicht beseitigt worden sind. Mit der Eingabe der Anmelderin vom 23. Oktober 2006 sei aber ohne Zweifel der im Prüfungsbescheid gerügte Mangel der fehlenden Einheitlichkeit beseitigt worden. Insofern gäbe es für die Darlegungen der Prüfungsstelle im angefochtenen Beschluss keine Rechtsgrundlage.

Die Anmelderin stellt mit Eingabe vom 2. Februar 2009 folgende Anträge (*vgl. Gerichtsakte, Blatt 25*):

1. Den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Angelegenheit an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen,
2. hilfsweise, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, und

3. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

- „1. Gehäuse zum Anschluss an eine elektrische Leitung (14), insbesondere Busleitung, mit wenigstens einem ersten Gehäuseteil (2a) und einem zweiten Gehäuseteil (2b), mit wenigstens einer Verriegelung zur Verriegelung des ersten Gehäuseteils (2a) mit dem zweiten Gehäuseteil (2b) in einer gemeinsamen Verriegelungsposition, wobei dem ersten Gehäuseteil (2a) eine Kontaktvorrichtung (15) zur elektrischen Kontaktierung der Leitung (14) zugeordnet ist und wobei in dem zweiten Gehäuseteil (2b) wenigstens ein Leitungsbett (16) zur Führung der Leitung (14) ausgebildet ist
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leitungsbett (16) - zumindest teilweise - in einem Leitungsbettträger (17) ausgebildet ist und die Kontaktvorrichtung und der Leitungsbettträger (17) drehbar sind, so dass die Orientierung des Leitungsverlaufs in Bezug auf das Gehäuse (2) einstellbar ist.“

Bezüglich der direkt oder indirekt vom Patentanspruch 1 abhängigen Ansprüche 2 bis 11 sowie der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig und auch begründet, denn nach dem Ergebnis der Sitzung des 23. Senats vom 5. Mai 2009 ist der angegriffene Beschluss aufzuheben und das Verfahren zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Nrn. 1, 2

PatG) sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (§ 80 Abs. 3 PatG).

a) Die geltenden Patentansprüche 1 bis 11 sind zulässig. So entspricht der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 dem des ursprünglichen Anspruchs 6; die Unteransprüche 2 bis 11 stimmen - bis auf die Anpassung des Rückbezugs - wörtlich mit den ursprünglichen Ansprüchen 7 bis 16 überein.

b) Der dem angegriffenen Beschluss zugrundeliegende Zurückweisungsgrund der fehlenden Einheitlichkeit nach § 34 Nr. 5 PatG liegt im vorliegenden Verfahrensstadium nicht vor. Auch kann das Prüfungsverfahren mit den geltenden Patentansprüchen 1 bis 11 fortgesetzt werden. Der angegriffene Beschluss ist daher sachlich falsch.

Mit ihrer Eingabe vom 23. Oktober 2006 hat die Anmelderin in Erwiderung des einzigen Bescheids der Prüfungsstelle vom 18. Mai 2006 neue Ansprüche sowie eine an diese Ansprüche angepasste Beschreibung einschließlich einer geänderten Zeichnung in Reinschrift sowie als Änderungskopie eingereicht. Sie hat erklärt, dass die bisherigen Ansprüche 1 bis 5 aufgrund des von der Prüfungsstelle nachgewiesenen Stands der Technik „ersatzlos gestrichen worden“ seien (*vgl. Eingabe vom 23. Oktober 2006, Seite 1, erster Abs.*). Die Anmelderin hat mit dieser Willenserklärung eindeutig zum Ausdruck gebracht, welcher der beiden im vorangegangenen, einzigen Prüfungsbescheid als uneinheitlich aufgezeigten Gegenstände in der Anmeldung verbleiben soll. Somit hat sie den von der Prüfungsstelle im Erstbescheid gerügten Mangel der Einheitlichkeit beseitigt.

Darüber hinaus kann die vorliegende Patentanmeldung in zulässiger Weise mit den geltenden, nunmehr einheitlichen Patentansprüchen 1 bis 11 weiterverfolgt werden. Es kann in Folge dahinstehen, ob vorstehend genannte Willenserklärung - wie von der Prüfungsstelle im angefochtenen Beschluss ausgeführt (*vgl. Seite 4, Ziffer 2., zweiter Abs.*; „Dem Wortlaut der Ordnungsvorschrift ist die Anmelderin

zwar durch Verzicht auf die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 5 nachgekommen,...) - einem Verzicht auf den ersatzlos gestrichenen Anmeldeteil gleichkommt (vgl. BPatG, BIPMZ 1975, 287). Denn im vorliegenden Verfahrensstadium hat die Anmelderin mit ihrer Bescheidserwiderung eindeutig zum Ausdruck gebracht, welcher der mit dem vorangegangenen Prüfungsbescheid aufgezeigten verschiedenen Gegenstände in der Anmeldung verbleiben soll und damit die Einheitlichkeit der Anmeldung hergestellt. Eine weitergehende Erklärung in Form einer Ausscheidung oder eines ausdrücklichen Verzichts ist nicht erforderlich. Es war bei diesem Verfahrensstand aus der Sicht der Anmelderin daher sachgemäß, ein eingeschränktes, einheitliches Patentbegehren zu formulieren (vgl. BPatG, BIPMZ 1978, Seiten 18 und 19, insbesondere Leitsatz).

Hierbei ist es unerheblich, welcher der in den ursprünglichen, nebengeordneten Ansprüchen beanspruchten Gegenstände in der Patentanmeldung weiterverfolgt wird, denn die Nummerierung der nebengeordneten Ansprüche drückt - entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle (vgl. Zurückweisungsbeschluss, Seite 5, dritter Abs.) - keine Vorrangstellung einzelner Gegenstände aus, da jeder Nebenanspruch für sich ein selbstständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel i. S. d. §§ 146, 303 ZPO darstellt. Somit obliegt es der Dispositionsmaxime der Anmelderin, zu bestimmen, mit welchem der nebengeordneten Gegenstände die Patentanmeldung vorläufig weiterverfolgt werden soll; eine amtsseitige Einschränkung des gestellten Prüfungsantrags und damit der Recherche auf lediglich einen Teil der Ansprüche ist dabei nicht zulässig.

c) Die Sache wird antragsgemäß zur weiteren Prüfung im Rahmen der Patentansprüche 1 bis 11 an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen, weil das beanspruchte Gehäuse hinsichtlich der materiellen Voraussetzungen für eine Patenterteilung noch nicht geprüft ist (*PatG § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1*).

Eine auf den geltenden Anmeldegegenstand abgestellte Prüfung, insbesondere auch Recherche durch die Prüfungsstelle, ist bislang ersichtlich nicht erfolgt (vgl.

Beschluss vom 18. Februar 2008, Seite 5, dritter Abs., „Die entsprechende Leistung wurde von der Prüfungsstelle mit der Recherche nach den [ursprünglichen] Gegenständen der Patentansprüche 1 bis 5 und dem darauf basierenden Bescheid vom 18. Mai 2006 erbracht.“). Der im Verfahren bisher genannte Stand der Technik stellt ersichtlich keine ausreichende Grundlage zur Prüfung der Patentfähigkeit der geltenden Patentansprüche dar.

d) Es entspricht vorliegend der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen.

Die Rückzahlung hat zu erfolgen, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Als Gründe für eine Rückzahlung kommen insbesondere fehlerhafte Sachbehandlung oder Verfahrensfehler seitens des Patentamts in Betracht (*vgl. hierzu Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdn. 110 bis 112 und § 73 Rdn. 128 ff.*).

Eine in diesem Sinne fehlerhafte Sachbehandlung seitens des Patentamts ist im vorliegenden Fall gegeben, da wie vorstehend aufgezeigt, zum in Rede stehenden Verfahrenszeitpunkt der im angefochtenen Beschluss geltend gemachte Zurückweisungsgrund der fehlenden Einheitlichkeit nicht mehr vorlag, da mit Eingabe der Patentanmelderin vom 23. Oktober 2006 dieser im Erstbescheid gerügte Mangel vollständig beseitigt worden und das Prüfungsverfahren mit dem mit Bescheidserwiderung der Anmelderin vorgelegten neuen Patentbegehren fortzusetzen war. Bei dieser Sachlage war die Zurückweisung der Anmeldung wegen fehlender Einheitlichkeit nicht gerechtfertigt.

g) Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben und die Sache zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

Dr. Tauchert

Dr. Hock

Brandt

Maile

Pr