



# BUNDESPATENTGERICHT

**11 W (pat) 29/12**

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Patentanmeldung 10 2009 038 598.3**

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter v. Zglinitzki, Dr.-Ing. Fritze und Dipl.-Ing. (Univ.) Fetterroll

beschlossen:

Die am 26. März 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde ist am Bundespatentgericht nicht anhängig geworden.

## **Gründe**

### **I.**

Die Prüfungsstelle für Klasse C21D des Deutschen Patent- und Markenamts hat die am 26. August 2009 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Verfahren und Computer-Programm zur Steuerung der Wärmebehandlung von metallischen Werkstücken“

durch Beschluss vom 20. März 2012 aus den Gründen des Prüfungsbescheides vom 28. März 2011 zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Darin hat sie um Weiterbehandlung der Patentanmeldung gebeten. Der Bescheid vom 28. März 2011 liege ihr nicht vor.

Am 1. August 2012 ist verfügt worden, der Beschwerde solle abgeholfen werden.

Durch Beschluss vom 26. Oktober 2012 hat die Prüfungsstelle entschieden, dass auf die Beschwerde der angefochtene Beschluss aufgehoben und die Sache erneut in Behandlung genommen wird, weil die Anmelderin den Prüfungsbescheid offensichtlich nicht erhalten habe.

Auf den Zwischenbescheid der Prüfungsstelle mit Übersendung des Prüfungsbescheides vom 28. März 2011 hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 25. Februar 2013 zur Patentfähigkeit Stellung genommen und neu gefasste Patentansprüche 1 bis 31 vorgelegt.

Wie aus der Eingangsbestätigung des Bundespatentgerichts hervorgeht, war die Akte vom Patentamt am 24. Oktober 2012 in elektronischer Form an das Patentgericht übersandt worden.

In der Akte des Patentamts befindet sich aber der Datenkorrekturvermerk vom 13. Februar 2014, der Beschwerde sei abgeholfen worden. Durch einen Bearbeitungsfehler sei jedoch der Datentransfer an das BPatG veranlasst worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist am Bundespatentgericht nicht anhängig geworden.

Wird einer Beschwerde nicht abgeholfen, so ist sie dem Patentgericht vorzulegen (§ 73 Abs. 3 Satz 3 PatG).

Die elektronische Sendung der Verfahrensakte des Patentamts geschah offenbar versehentlich und erfüllte nicht die Voraussetzungen der Vorlage nach § 73 Abs. 3 Satz 3 PatG. Im einseitigen Verfahren erfolgt die Vorlage erst dann, wenn entschieden worden ist, dass der Beschwerde nicht abgeholfen wird. Im vorliegenden Fall sollte aber gerade abgeholfen werden, so dass die Vorlage an das Patentgericht nicht gewollt sein konnte.

Die versehentliche Übersendung an das Patentgericht ist somit rechtlich unerheblich. So sieht es übrigens auch nicht nur die Prüfungsstelle des Patentamts, sondern ebenfalls die Anmelderin, die trotz der Mitteilung des gerichtlichen Aktenzeichens sowie einer weiteren Verfügung des Patentgerichts ihre schriftsätzliche Ein-

gabe zur abschließenden Abhilfe und Patenterteilung nicht an das Patentgericht, sondern der Prüfungsstelle des Patentamts überreicht hat.

Im weiteren Verfahren wird die Prüfungsstelle zu beachten haben, dass eine Abhilfe die vollumfängliche Stattgabe des Beschwerdebegehrens erfordert, also zur beantragten Patenterteilung führen muss. Deshalb empfiehlt es sich in der Regel nicht, zunächst die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ohne gleichzeitig der Beschwerde mit der beantragten Patenterteilung stattgeben zu können.

Dr. Höchst

v. Zglinitzki

Dr. Fritze

Fetterroll

Bb