



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 9/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 12 237.7-25

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Dipl.-Ing. Riegler, Dipl.-Ing. Schneider und Müller

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 01 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2004 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse E 01 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Patentanmeldung 199 12 237.7-25 mit Beschluss vom 14. Dezember 2004 zurückgewiesen. In den Gründen des Beschlusses ist sinngemäß ausgeführt, dass der mit Eingabe vom 14. März 2000 eingereichte nebengeordnete Anspruch 33 im Hinblick auf die deutsche Patentschrift 957 223 mangels Neuheit seines Gegenstandes nicht gewährbar sei und nach dem Grundsatz der Antragsbindung nach dem Fortfall des Anspruchs 33 auch die übrigen Ansprüche keinen Bestand hätten.

Gegen diesen den Vertretern der Anmelderin am 4. Februar 2005 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit Eingabe vom 18. Februar 2005, eingegangen am 24. Februar 2005 Beschwerde eingelegt mit folgendem Wortlaut:

„Wir bitten den Beschluß aufzuheben und

- das Patent in der geltenden Fassung der Ansprüche zu erteilen
hilfsweise im Wege einer mündlichen Verhandlung.

- Anspruch 33 wird gestrichen.
- Abhilfe ist angezeigt; ein schriftliches Verfahren haben wir nicht beantragt.“

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Mit Eingabe vom 20. Mai 2005 hat die Anmelderin die Beschwerde begründet. In dieser Begründung hat sie ausgeführt, dass mit der erhobenen Beschwerde der Anspruch 33 gestrichen und damit der Grund der Zurückweisung beseitigt sei (S 2, Abs 2 der Eingabe). Die Anmelderin beantragt,

- die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen und
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie führt zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Die Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Abs 3 Nr. 1 PatG, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Patentamt noch nicht in der Sache entschieden hat. Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung wegen mangelnder Neuheit des Anspruchs 33 zurückgewiesen. In der Eingabe vom 20. Mai 2005 hat die Anmelderin ausgeführt, dass der Anspruch 33 gestrichen sei. Damit hat die Anmelde-

rin den Widerspruch in ihrem Beschwerdeschriftsatz vom 18. Februar 2005 beseitigt, wonach sie einerseits beantragt hat, das Patent „in der geltenden Fassung der Ansprüche“ zu erteilen, d.h. also mit dem Anspruch 33, und andererseits mitteilte, „Anspruch 33“ wird gestrichen. Damit ist nunmehr aber auch der Grund für die Zurückweisung der Anmeldung entfallen. Da die Prüfungsstelle in ihrem Beschluss zu den mit Eingabe vom 14. März 2000 eingereichten Ansprüchen 1 und 37, die beide selbständig zu prüfen sind, nicht Stellung genommen hat, ist diesem nicht zu entnehmen, ob die Prüfungsstelle die Gegenstände der Ansprüche 1 und 37 geprüft hat bzw. wie die Patentfähigkeit dieser Gegenstände von der Prüfungsstelle beurteilt wird.

Der Senat hält es daher für geboten, der Anmelderin die vom Gesetz gewollten zwei Tatsacheninstanzen zu erhalten (BGH GRUR 1981, Seiten 185, 186 - „Pökelvorrichtung“) und zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit der Gegenstände der geltenden Ansprüche zu entscheiden.

2. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht kein Grund. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr muss der Billigkeit entsprechen. Sie kommt in Betracht, wenn bei einer angemessenen Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können. Dieser Fall liegt hier nicht vor. Wie vorstehend schon gesagt, hat die Prüfungsstelle die Anmeldung zurückgewiesen, weil nach ihrer Auffassung der mit Eingabe vom 14. März 2000 eingereichte nebengeordnete Anspruch 33 im Hinblick auf die deutsche Patentschrift 957 223 wegen mangelnder Neuheit seines Gegenstands nicht gewährbar sei. Um das Erteilungsverfahren wieder aufnehmen zu können, war es daher für die Anmelderin nicht zu vermeiden, gegen den Beschluss der Prüfungsstelle Beschwerde einzulegen und die hierfür erforderliche Beschwerdegebühr zu entrichten.

Im vorliegenden Fall hat zwar die Anmelderin im letzten Absatz ihrer Eingabe vom 14. März 2000 "im Vorlauf zu einer eventuell zu beantragenden Anhörung" um einen weiteren Bescheid gebeten, falls die neu eingereichten Ansprüche 1, 33 und 37 nicht geeignet sein sollten. Dass die Prüfungsstelle dieser Bitte nicht entsprochen und die Anmeldung ohne nochmaligen Bescheid zurückgewiesen hat, ist nicht zu beanstanden. Der Beschluss lässt erkennen, dass die Prüfungsstelle der Auffassung war, dass aufgrund der Würdigung der deutschen Patentschrift 957 223 im vorangegangenen Prüfungsbescheid einerseits und der diesbezüglichen Erwiderung der Anmelderin andererseits die Zurückweisung der Anmeldung geboten war. Der Eingabe der Anmelderin vom 14. März 2000 ist auch nichts dahingehend zu entnehmen, dass sie den Anspruch 33 gff. fallen lassen würde. Dies ist, wie vorstehend schon gesagt, auch dem Beschwerdeschriftsatz vom 18. Februar 2005 nicht zu entnehmen, da hier eine Erteilung des Patents „in der geltenden Fassung der Ansprüche“ also mit dem Anspruch 33, beantragt wurde. Aus diesem Grund konnte die Prüfungsstelle der Beschwerde auch nicht abhelfen, sondern musste sie dem Bundespatentgericht vorlegen. Die nunmehr ausgesprochene Zurückverweisung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt ist erst dadurch möglich geworden, dass die Anmelderin den Anspruch 33 gestrichen hat.

Nach allem entspräche eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit.

Dr. Lischke

Riegler

Schneider

Müller

Cl