



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 37/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 199 00 446.3-41**

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. September 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der Richterin Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

1. Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 5. April 2004 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 12 N des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 199 00 446.3-41 mit der Bezeichnung

„Trockenbackhefe“

aus den Gründen des Bescheides vom 14. November 2003 zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegen die am 27. Juli 1999 eingegangenen Patentansprüche 1 bis 6 sowie die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 7 bis 13 zugrunde, von denen die Patentansprüche 1, 9, 12 und 13 wie folgt lauten:

1. Trockenbackhefe in form von unmittelbar gärwirksamen Teilchen mit einer auf das Hefeteilchen aufgetragenen, dieses umgebenden Ummantelung oder Hüllschicht zur Abschirmung der Hefe gegen den Einfluss atmosphärischer Luft, dadurch gekennzeichnet, dass das ummantelte Hefeteilchen erzeugt ist durch Zermahlen oder Kleinmahlen einer konventionellen Trockenbackhefe, insbesondere einer Trockenbackhefe vom kugelförmigen Typ mit harter Oberfläche, auf

eine Teilchengröße im Millimeterbereich in Gegenwart des pulverförmig eingesetzten Materials für die Hüllschicht.

9. Verfahren zur Herstellung einer Trockenbackhefe gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, gekennzeichnet durch Zermahlen einer konventionellen Trockenbackhefe, insbesondere einer Trockenbackhefe vom kugelförmigen Typ mit harter Oberfläche, in Gegenwart des pulverförmig eingesetzten Materials für die Hüllschicht.
12. Fertigmehl, Grundmischung oder Backmischung mit zugemischtem Anteil an Trockenbackhefe, gekennzeichnet durch eine Trockenbackhefe gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11.
13. Verfahren zur Herstellung und für die Bevorratung einer Backmischung nach Anspruch 12 dadurch gekennzeichnet, dass man die frisch erzeugte, mit der Hüllschicht umgebene Trockenbackhefe mit dem Mehlanteil der Backmischung vermischt, die nicht mehlartigen Backzutaten zumischt und die fertige Backmischung luft- und feuchtigkeitsdicht abpackt.

Im Bescheid vom 14. November 2003, auf den der angefochtene Beschluss Bezug nimmt, war dem Anmelder im wesentlichen mitgeteilt worden, dass die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 13 aufgrund verbesserter Recherchemöglichkeiten am Deutschen Patent- und Markenamt noch einmal recherchiert worden seien und dass die Prüfungsstelle die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit der vorliegenden Anmeldung anerkenne, falls die Merkmale des Anspruches 6 in den Hauptanspruch aufgenommen würden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der sein Patentbegehren in unverändertem Umfang weiterverfolgt.

Er macht ua geltend, dass die im Laufe des Prüfungsverfahrens und insbesondere auf den Prüfungsbescheid vom 16. November 2001 vorgetragene Erwägungen des Anmelders zum Stand der Technik und zur Schutzfähigkeit der Erfindung bei der Beschlussfassung schlichtweg ignoriert worden seien. Auch lasse der dem Beschluss zugrunde liegende Prüfungsbescheid nicht erkennen, was die dort genannten „verbesserten Recherchemöglichkeiten“ zum Stand der Technik zu Tage gebracht hätten und weswegen die etwa gewonnenen neuen Erkenntnisse der Prüfungsstelle es dennoch nicht zugelassen hätten, den Gegenstand des geltenden Patentanspruches 1 als neu und als erfinderisch anzuerkennen.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der geltenden Patentansprüche (Ansprüche 1 bis 6 in der Fassung vom 27. Juli 1999, Ansprüche 7 bis 13 in der Fassung vom 8. Januar 1999) zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat insofern Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Patentanmeldung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt führt.

Das patentamtliche Verfahren leidet an einem wesentlichen Mangel. Der angefochtene Beschluss ist fehlerhaft, weil er entgegen § 47 Abs 1 PatG nicht begründet ist.

Der angefochtene Beschluss nennt nur die Gründe des Prüfungsbescheides vom 14. November 2003. Aus diesem ist jedoch zum einen nicht erkennbar, inwiefern sich die Prüfungsstelle mit den insbesondere mit Schriftsatz vom 9. Juli 2002 vorgetragene Argumenten des Patentanmelders auseinandergesetzt hat und wie sie diese bewertet hat. Zum anderen ist nicht ersichtlich, welcher Stand der Technik

und welche Überlegungen - gegebenenfalls auch unter Berücksichtigung der neu durchgeführten, jedoch ohne Nennung ihres Ergebnisses erwähnten Recherche - die Grundlage für den amtseitigen Vorschlag zur Beschränkung des Anspruchsbegehrens bilden könnten, um auf diese Weise die von der Prüfungsstelle augenscheinlich als fehlend erachtete Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit der mit dem geltenden Patentanspruch 1 angegebenen Trockenbackhefe herzustellen. In diesem Zusammenhang kann den vorliegenden Prüfungsbescheiden darüber hinaus auch kein Hinweis dahingehend entnommen werden, ob die Neuheit des am 27. Juli 1999 vorgelegten Patentanspruches 1 überhaupt gemals Gegenstand des Prüfungsverfahrens war und im Rahmen dessen untersucht worden ist. Vielmehr hat die Prüfungsstelle in ihrem Bescheid vom 16. November 2001 lediglich festgestellt, dass dem Gegenstand des geltenden Patentanspruches 1 die erfinderische Tätigkeit fehle, während im Prüfungsbescheid vom 14. November 2003 dagegen auch dessen Neuheit als nicht gegeben erachtet worden sind.

Eine Begründung muss die tragenden Erwägungen für die getroffene Entscheidung enthalten und sich auf alle für die Entscheidung maßgeblichen Punkte erstrecken, so dass sie die Nachprüfung durch die Beteiligten und durch das Bundespatentgericht ermöglicht. Dazu gehört neben der Darlegung der Gründe für die erforderliche Sachentscheidung auch eine Auseinandersetzung mit allen vom Anmelder schlüssig vorgetragenen Einwendungen (vgl. Benkard 9. Aufl. § 47 Rdn 7 bis 10). Mithin liegt im vorliegenden Fall ein Begründungsmangel vor. Der angefochtene Beschluss enthält nämlich keine nachprüfbar Begründung dafür, weshalb Neuheit und erfinderische Tätigkeit des geltenden Patentanspruches 1 nicht gegeben sind. Darüber hinaus setzt sich der angefochtene Beschluss nicht mit der vor dessen Erlass vorliegenden Argumentation des Anmelders auseinander, womit das Recht des Patentanmelders auf Berücksichtigung seines Vorbringens verletzt worden ist.

Die Patentanmeldung ist darüber hinaus aber auch als vom Deutschen Patent- und Markenamt noch nicht ausreichend geprüft anzusehen, weil dem Akteninhalt keine Hinweise zu entnehmen sind, die auf eine Prüfung der Neuheit im Zusammenhang mit den geltenden Patentansprüchen schließen lassen könnten.

Nachdem aber ohne ausreichende Begründung dem Patentgericht die Grundlage für die Nachprüfung eines Beschlusses fehlt (vgl Benkard 9. Aufl § 47 Rdn 7), kam bei der geschilderten Sach- und Rechtslage eine Patenterteilung durch den Senat nicht in Frage. Vielmehr war lediglich der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Bei der gegebenen Sachlage hält der Senat die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung für nicht erforderlich (vgl Schulte PatG 7. Aufl § 78 Rdn 18 und 19).

Angesichts des vom Anmelder unverschuldet erlittenen, durch den unbegründeten Zurückweisungsbeschluss verursachten Zeitverlustes, wird die Prüfungsstelle darauf hinzuwirken haben, das weitere Prüfungsverfahren beschleunigt zu einem Ende zu führen.

Die Beschwerdegebühr ist bei der aufgezeigten Sachlage gemäß § 80 Abs 3 PatG zurückzuzahlen, da dies der Billigkeit entspricht.

Schröder

Wagner

Harrer

Proksch-Ledig

Na