



BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 12/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 046 988.1

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer sowie der Richter Hövelmann, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein und Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung in der Bibliographiemitteilung vom 23. November 2004 dem Anmelder aufgegeben, er sollte die Zusammenfassung nachreichen, ferner dreifach eine druckfähige Zeichnung Figur 8 sowie die Beschreibung, in der handschriftliche Bemerkungen zu entfernen seien. Darauf legte der Anmelder eine Zusammenfassung, eine Beschreibung und unvollständige Patentansprüche vor. Daraufhin rügte die Prüfungsstelle in einem weiteren Bescheid vom 13. Juli 2005, dass eine neue, den Formerfordernissen entsprechende Figur 8 nicht vorgelegt worden sei. Ferner nehme die Beschreibung Bezug auf Figuren 9 und 10. Die ursprünglich eingereichte Zeichnung enthalte jedoch nur acht Figuren. Des Weiteren rügte die Prüfungsstelle, dass die Patentansprüche unvollständig seien. Würden die Mängel nicht beseitigt, werde die Anmeldung zurückgewiesen werden. Daraufhin legte der Anmelder am 22. August 2005 vollständige Ansprüche, Zeichnung Figur 8 und Zeichnung, Figuren 9, 10, 11 und 12 vor. Mit Beschluss vom 7. September 2005 wies die Prüfungsstelle die Anmeldung aus den Gründen des Bescheids vom 23. November 2004 gemäß PatG § 42 Abs. 3 zurück. Gegen diesen ihm am 17. September 2005 zugestellten Beschluss richtet sich die am 20. September 2005 eingegangene Beschwerde des Anmelders. Er trägt vor, er habe alle Änderungswünsche erfüllt und beantragt sinngemäß, ihm die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Seit dem 1. April 2008 gilt die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen.

II.

Nachdem die Anmeldung als zurückgenommen gilt, war nur noch über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden.

Es entspricht hier der Billigkeit, die Beschwerdegebühr nach PatG § 80 Abs. 3 zurückzuzahlen. Der angefochtene Beschluss weist Mängel in seiner Begründung auf. Weder der Anmelder noch die Beschwerdeinstanz können ihr zweifelsfrei entnehmen, auf welchen Mangel die Zurückweisung der Anmeldung gestützt wird. Der Beschluss nimmt zu seiner Begründung lediglich Bezug auf die Bibliographiemitteilung vom 23. November 2004. Die dort angesprochenen Beanstandungen hat der Anmelder ausgeräumt. Selbst wenn man davon ausgeht, dass auch der Inhalt des Bescheids vom 13. Juli 2005 zur Begründung der Zurückweisung herangezogen werden soll (vgl. BPatGE 20, 157), so ist nicht zweifelsfrei sicher, welche Beanstandung noch nicht ausgeräumt ist. Dementsprechend konnte auch der Anmelder in seiner Beschwerdebegründung hier nur Mutmaßungen anstellen. Angesichts dieses Ablaufs des Verfahrens ist es billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Dr. Ipfelkofer

Hövelmann

Dr. Frowein

Dr. Baumgart

Me