



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 37/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 038 793.4-15

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. März 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Ing. Reinhardt und Dipl.-Ing. Univ. Nees

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse F 03 B des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prüfung die unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Voranmeldung 10 2004 051 001.6 vom 20. Oktober 2004 am 13. Juli 2005 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Energiegenerator"

mit Beschluss vom 11. April 2008 zurückgewiesen. Die Prüfungsstelle hat die Auffassung vertreten, dass die Anmeldung ein sogenanntes "perpetuum mobile" betreffe. Mit der beanspruchten Vorrichtung solle allein aus der auf die Auftriebskörper der letzteren wirkenden Auftriebs- und Schwerkraft nutzbringend Energie erzeugt werden. Dies verstoße gegen den allgemein anerkannten Grundsatz von der Erhaltung der Energie, nach welchem Arbeit nur auf Kosten eines Energievorrats mindestens gleichen Betrages verrichtet werden könne.

Die Erzeugung mechanischer Energie mit der anmeldungsgemäß beanspruchten Vorrichtung sei demnach nicht realisierbar. Der Anmeldungsgegenstand sei somit nicht brauchbar und deshalb nicht patentierbar.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 4. Juni 2008 eingegangene Beschwerde des Anmelders, mit der er beantragt hat:

- "1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2008 wird aufgehoben und die Angelegenheit an den zuständigen Prüfer zurückverwiesen.
2. Der Beschwerde wird abgeholfen.

3. Für eine Beschwerdebegründung wird eine zusätzliche Frist eingeräumt."

Eine Begründung der Beschwerde hat der Anmelder nicht vorgelegt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

- "1. Vorrichtung zur Erzeugung mechanischer Energie mit zumindest zwei Auftriebskörpern (3a, 3b) die so miteinander gekoppelt sind, dass sie eine Umlaufbewegung ausführen können, bei der sich der eine Auftriebskörper (3a) in Richtung der Schwerkraft und der andere (3b) entgegengesetzt dazu bewegt, wobei jeder Auftriebskörper (3a, 3b) beim Wechsel der Bewegungsrichtung sein Volumen so ändert, dass das Volumen des bzw. der sich in Richtung der Schwerkraft bewegenden Körper (3a) kleiner ist, als das der sich in entgegengesetzter Richtung bewegenden Körper (3b), **dadurch gekennzeichnet, dass***
- *die Auftriebskörper (3a, 3b) als Hohlkörper ausgebildet sind und*
 - *mindestens eine Klappe (6) aufweisen, welche in geöffneter Stellung das Volumen des Auftriebskörpers (3a, 3b) verkleinert und in geschlossener Stellung das Volumen des Auftriebskörpers (3a, 3b) vergrößert."*

Diesem Patentanspruch 1 nachgeordnet ist der rückbezogene Patentanspruch 2. Zu dessen Wortlaut wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung zu recht zurückgewiesen.

Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage sieht der Senat keinen Anlass, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt kommt damit nicht in Betracht.

Die mit Beschwerdeschriftsatz vom 4. Juni 2008 vom Anmelder begehrte Abhilfe der Beschwerde kann nicht vom Senat beschieden werden, sondern hat von Amts wegen durch die Stelle zu geschehen, deren Beschluss angefochten wird. Diese Stelle ist vorliegend die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts, die den Beschluss erlassen hat. Die Abhilfe findet statt, wenn die Prüfungsstelle die Beschwerde für begründet erachtet (§ 73 Absatz 3 Satz 1 PatG). Ist dies nicht der Fall, so hat die Prüfungsstelle die Beschwerde innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von einem Monat dem Bundespatentgericht vorzulegen (§ 73 Absatz 3 Satz 3 PatG).

Letzteres ist mit der am 20. Juni 2008 erfolgten Vorlage der Beschwerde beim Bundespatentgericht geschehen.

Das Bundespatentgericht hat über die Beschwerde durch Beschluss zu entscheiden (§ 79 Absatz 1 PatG).

Eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne Entscheidung in der Sache selbst (Zurückverweisung an DPMA) kommt dabei in Frage, wenn (§ 79 Absatz 3 Satz 1 PatG)

1. das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat,
2. das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet,
3. neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind.

Keine dieser Varianten liegt hier vor.

Zum einen hat das Patentamt in der Sache selbst entschieden, nämlich durch Beschluss der Prüfungsstelle, dass der Anmeldungsgegenstand mangels Ausführbarkeit nicht brauchbar ist. Eine weitergehende Überprüfung des Anmeldungsgegenstandes, insbesondere hinsichtlich seiner Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik, war dabei nicht erforderlich (BGH X ZB 5/84, BIPMZ 1985, 117). Denn die Anmeldung war schon allein aufgrund dieser fehlenden Ausführbarkeit mangels technischer Brauchbarkeit ihres Gegenstands zurückzuweisen (§ 48 Satz 1 i. V. m. § 45 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 34 Absatz 4 PatG).

Die Überprüfung durch den Senat hat zudem nicht ergeben, dass das Verfahren vor dem Patentamt mit einer Aufhebung des Beschlusses rechtfertigenden Mängeln behaftet wäre.

Schließlich sind neue Tatsachen oder Beweismittel, die für die Entscheidung in der Sache von Bedeutung wären, nicht ersichtlich und vom Anmelder auch nicht geltend gemacht worden.

Zwar hat er in seinem Beschwerdeschriftsatz vom 4. Juni 2008 beantragt, ihm eine zusätzliche Frist zur Beschwerdebegründung einzuräumen. Seitdem sind über 3 Jahre und 9 Monate vergangen, ohne dass eine Begründung seiner Beschwerde zur Akte gelangt ist.

Angesichts dieser langen Zeit, die übliche Fristgewährungen weit übersteigt, bestand für ein weiteres Abwarten kein Anlass.

Einer Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren ohne weitere Einbeziehung des Anmelders stand auch im übrigen nichts im Wege. Insbesondere bedurfte es keiner Ankündigung einer bevorstehenden Beschlussfassung durch den Senat und keiner expliziten Nachfrage beim Anmelder, ob er noch eine Beschwerdebegrün-

dung einzureichen gedenke. Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs im schriftlichen Verfahren reicht es nämlich aus, vor der Entscheidung eine angemessene Äußerungsfrist abzuwarten (BGH I ZB 8/96 "Ceco", GRUR 1997, 223).

Pontzen

Paetzold

Reinhardt

Nees

Ko