



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 31/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 94 006.8-15

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer, sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

1. Die Sache wird unter Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle für Klasse F 02 N des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 7. Mai 2012 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe:

I.

Die vorliegende Patentanmeldung geht aus einer internationalen Patentanmeldung (Internationales Aktenzeichen PCT/DE01/03629, Veröffentlichungsnummer WO 02/25106 A1) hervor, die am 21. September 2001 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität (DE 100 47 477.2) vom 21. September 2000 eingereicht worden ist. Sie trägt die Bezeichnung:

„Startvorrichtung“.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat die Prüfungsstelle für Klasse F 02 N im Prüfungsbescheid vom 24. Februar 2011 eine Frist von 7 Monaten gewährt, die nochmals um 1 Monat verlängert wurde. Nach Ablauf der gewährten Frist erwiderte die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 6 März 2012, eingegangen am 9. März 2012, auf den Bescheid mit einem geänderten Anspruch 1.

Mit Beschluss vom 7. Mai 2012 hat die Prüfungsstelle für Klasse F 02 N die Anmeldung aus den Gründen des Bescheids vom 24. Februar 2011 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Gegen obigen Zurückweisungsbeschluss, in dem die Eingabe vom 6. März 2012 nicht berücksichtigt wurde, richtet sich die am 21. Mai 2012 eingegangene Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt:

1. Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
2. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Die Akte wurde anschließend an das Bundespatentgericht abgegeben und ging dort am 13. September 2012 ein.

Mit Beschluss vom 8. Oktober 2012 hat die Prüfungsstelle für Klasse F 02 N ihren Zurückweisungsbeschluss vom 7. Mai 2012 aufgehoben und dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stattgegeben.

Zur Fassung der Ansprüche und zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Auf die zulässige Beschwerde der Patentanmelderin wird der angefochtene Beschluss gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG ohne in der Sache selbst zu entscheiden aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. Die Beschwerde ist durch den Abhilfebeschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 02 N vom 8. Oktober 2012 nicht gegenstandslos geworden, da zum Zeitpunkt des Abhilfebeschlusses die Beschwerde bereits dem Bundespatengericht vorlag, so dass eine Abhilfe nicht mehr möglich war. Die Vorlage begründet die alleinige Zuständigkeit des Bundespatentgerichts (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. § 73 Rdn. 118; Benkard, Patentgesetz 10. Aufl. § 73 Rdn. 57).

2. Gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG kann das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben, da die Prüfungsstelle die Eingabe der Patentinhaberin vom 6. März 2012 bei Erlass ihres Zurückweisungsbeschlusses nicht berücksichtigt hat, obwohl diese einen neuen Anspruch 1 vorgelegt hat, der durch die Aufnahme von zusätzlichen, überwiegend aus der Beschreibung stammenden Merkmalen eingeschränkt und konkretisiert worden ist.

Der Senat hält es daher für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstands nach den geltenden Ansprüchen, insbesondere dem geltenden Anspruch 1 im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

Im Übrigen scheint es sich im vorliegenden Fall auch um eine unbeabsichtigte Vorlage an das Bundespatentgericht zu handeln, wie sich aus einem „Protokoll über die Datenkorrektur“ vom 08.08.2012 (Bl. 49/50 der Akte) ergibt.

Die Sache war daher – auch zur Vermeidung eines Instanzenverlustes – an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird gemäß § 80 Abs. 3 PatG angeordnet.

Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist grundsätzlich immer dann billig, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Frage gekommen wäre (Schulte, PatG, § 80, Rdn. 112, § 73 Rdn. 125).

Schneider

Bayer

Krüger

Ausfelder

Me