



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 39/15

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2014 005 273.7**

wegen Weiterbehandlung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 20. September 2016 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder reichte am 9. April 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Inertia Drive, Inertia Technologie; (Trägheitsantrieb)“ ein. Die Patentanmeldung wird im Patentamt unter dem Aktenzeichen 10 2014 005 273.7 geführt. Im Prüfungsverfahren wurde dem Anmelder durch Bescheide vom 19. Januar, 6. Februar und 24. April 2015 jeweils unter Bestimmung einer Frist für deren Beantwortung mitgeteilt, dass die Erfindung in den Anmeldungsunterlagen nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Eine Patenterteilung sei daher nicht möglich. Zur Beantwortung des dritten Prüfungsbescheids vom 24. April 2015 setzte das Patentamt dem Anmelder mit Schreiben vom 5. Oktober 2015 eine erneute Frist von einem Monat.

Zu den beiden ersten Prüfungsbescheiden nahm der Anmelder mit Schreiben vom 28. und 29. Januar sowie vom 15. und 19. März 2015 Stellung, zum dritten Prüfungsbescheid mit Eingabe vom 13. Oktober 2015, mit der er auch überarbeitete Patentansprüche einreichte.

Am 30. Oktober 2015 wurde die Patentanmeldung durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F23R des Patentamts zurückgewiesen, weil der beanspruchte Gegenstand bzw. das Verfahren nicht ausführbar sei, was näher begründet wurde. Der Beschluss enthielt am Ende den Hinweis auf die Möglichkeit einer Weiterbehandlung nach § 123a PatG, ebenso war dieser Hinweis auf einem gesonderten Blatt enthalten, das dem Beschluss neben der Rechtsmittelbelehrung zusätzlich beigefügt war.

Mit Schreiben vom 11. November 2015, eingegangen am 5. November 2015, legte der Anmelder dagegen „Widerspruch“ ein und stellte einen Antrag auf Weiterbe-

handlung, zu dem er die Überweisung der Gebühr 313 000 ankündigte, die wenig später auch erfolgte. Den Widerspruch gegen den Beschluss begründete er mit näheren Ausführungen zur Funktionsweise seiner Erfindung, die er nochmals mit weiterer Eingabe vom 6. November 2015 erläuterte.

Durch weiteren Beschluss vom 13. November 2015 hat dieselbe Prüfungsstelle den Antrag auf Weiterbehandlung zurückgewiesen, da die Voraussetzungen des § 123a PatG nicht erfüllt seien. Es liege kein Fall einer Zurückweisung der Patentanmeldung nach Versäumung einer patentamtlichen Frist vor.

Mit seiner Beschwerde wendet sich der Anmelder gegen die Zurückweisung seines Weiterbehandlungsantrags. Er beantragt sinngemäß,

- den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klasse F23R - vom 13. November 2015 aufzuheben und
- seinem Antrag auf Weiterbehandlung der Patentanmeldung 10 2014 005 273.7 „Inertia Drive, Inertia Technologie; (Trägheitsantrieb)“ stattzugeben.

In seiner Beschwerdebegründung stellt der Anmelder u. a. darauf ab, dass er seine Erfindung „Inertia Drive, Inertia Technologie“ für sich geschützt haben wolle, so dass kein anderer sie bauen oder nutzen dürfe. Er - und kein anderer Fachmann - könne erklären, wie man den Antrieb erforsche und baue. Weitere Einzelheiten seiner Erfindung erläutert der Anmelder in einer weiteren, beim Bundespatentgericht am 23. Dezember 2015 eingegangenen Eingabe.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch unbegründet, weil der Antrag auf Weiterbehandlung der Patentanmeldung 10 2014 005 273.7 „Inertia Drive, Inertia Technologie“ von der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zu Recht zurückgewiesen worden ist.

Wenn nach Versäumung einer vom Patentamt bestimmten Frist eine Patentanmeldung durch Beschluss zurückgewiesen worden ist, kann der Anmelder nach Maßgabe des § 123a PatG die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen mit der Folge, dass der Zurückweisungsbeschluss wirkungslos wird.

Im vorliegenden Fall kommt die Vorschrift des § 123a PatG, auf die der Anmelder im Zurückweisungsbeschluss vom 30. Oktober 2015 und durch den übersandten Zusatz zur Rechtsmittelbelehrung hingewiesen worden ist, nicht zur Anwendung, weil dieser Beschluss nicht nach Versäumung einer vom Patentamt bestimmten Frist ergangen ist. Vielmehr ist er ergangen, nachdem der Anmelder mit Eingabe vom 13. Oktober 2015 - d. h. noch innerhalb der ihm mit Schreiben vom 5. Oktober 2015 gesetzten einmonatigen Frist - zu dem dritten Prüfungsbescheid vom 24. April 2015 Stellung genommen hatte.

Die Prüfungsstelle hat die Patentanmeldung daher unter Einbeziehung aller Argumente, die der Anmelder in Beantwortung der drei Prüfungsbescheide vorgetragen hat, erlassen, so dass kein Grund für eine Weiterbehandlung der Anmeldung besteht.

Eine gerichtliche Überprüfung der Patentfähigkeit der Erfindung hätte nur durch Einlegung der Beschwerde gegen den – ersten - Beschluss des Patentamts vom 30. Oktober 2015 und gleichzeitiger Entrichtung der für eine Beschwerde notwendigen Beschwerdegebühr erreicht werden können, nicht aber durch eine Beschwerde gegen den hier angegriffenen – zweiten - Beschluss des Patentamts

vom 13. November 2015, der aus vorgenannten Gründen die Weiterbehandlung zu Recht abgelehnt hat.

Da der Anmelder den Antrag auf Weiterbehandlung ersichtlich nur wegen des im ersten Beschluss vom 30. Oktober 2015 enthaltenen bzw. beigefügten, aber irreführenden Hinweises auf die Möglichkeit einer Weiterbehandlung nach § 123a PatG gestellt hat, entspricht es hier trotz der Erfolglosigkeit der Beschwerde gemäß § 80 Abs. 3 PatG der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (vgl. auch den Senatsbeschluss vom 15. Februar 2013, 10 W (pat) 14/12 unter II.3 der Gründe).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Bb