



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 11/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2017 001 572.4

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. November 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer, des Richters Dr. Ing. Krüger und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle 13 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Februar 2018 wird aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 2. Februar 2017 die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Von der Starrheit der Verbrennungsmotoren, der niemals wirklichkeitstauglich erfüllbare Otto Motoren Traum, und neue zusätzliche Beschäftigungs- und Anwendungsmöglichkeiten der Elektroniken, vor allem für die Verbrennungskraftstoffeinspritzelektroniken“ angemeldet. Als Anlagen hat er 7 Seiten Beschreibung und 4 Seiten Patentansprüche eingereicht, wobei er die Anzahl der Patentansprüche mit 5 angegeben hat. Vor den fünf Patentansprüchen ist auf der ersten Seite der Patentansprüche eine Art Vorspann eingefügt, in dem der Anmelder angibt, auf was sich die Patentansprüche gründen. Zudem hat er eine Zusammenfassung und eine Erfinderbenennung eingereicht. Prüfungsantrag ist nicht gestellt.

Mit Mängelbescheid vom 5. Mai 2017 wurde dem Patentanmelder mitgeteilt, dass die eingereichte Patentanmeldung formal nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. In den Patentansprüchen sei anzugeben, welche konkreten technischen Merkmale des Anmeldegegenstandes als neu und patentfähig unter Schutz gestellt werden sollen. Zur Ausarbeitung der vorschriftsmäßigen Patentansprüche wurde auf das beiliegende Merkblatt sowie auf die beigefügte Patentverordnung verwiesen. Der Anmelder wurde gebeten, die von ihm eingereichten Patentan-

sprüche dahingehend zu überprüfen. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass die Ansprüche als solche und ohne Vorspann einzureichen seien. Gegebenenfalls seien die den Patentansprüchen vorangehenden Ausführungen zur Beschreibung zu nehmen.

Am 6. Juli 2017 beantragte der Patentanmelder eine Fristverlängerung für die Veränderung der Patentansprüche. Die ersten 14 Zeilen des Vorspanns müsse er wohl zu einem Patentanspruch machen, so dass sich dann 6 Patentansprüche ergäben. Die drei Zeilen des dritten Absatzes müssten wohl gelöscht werden.

Am 23. Oktober 2017 wurde dem Patentanmelder nochmals eine Frist von einem Monat gewährt, um auf den Bescheid vom 5. Mai 2017 zu erwidern. Sollte er die Sache nicht weiterverfolgen wollen, könne er die Anmeldung zurücknehmen.

Am 5. Dezember 2017 nahm der Patentanmelder erneut Stellung. Er beabsichtige keine Zurücknahme seines Antrags auf Erteilung eines Patents. In den Patentansprüchen sei das Wesentliche erfasst worden. Die Patentansprüche umfassten 4 Seiten, seien abstrahiert und sehr umfangreich. Er bestritt, dass die 4 Seiten in die Beschreibung gehörten. Der „Vorspann“ sei dann halt ein Schönheitsfehler.

Mit Bescheid vom 11. Dezember 2017 wurde dem Patentanmelder nochmals eine Frist von 1 Monat zur Erwidern auf den Bescheid vom 5. Mai 2017 gewährt. Gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG müsse die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten, in denen angegeben sei, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Die vom Patentanmelder eingereichten Patentansprüche könnten insbesondere keinen Schutzzumfang bestimmen. Wenn er die Anmeldung weiterverfolgen wolle, sei es erforderlich, dass er innerhalb der genannten Frist Patentansprüche einreiche, in denen angegeben sei, welche konkreten technischen Merkmale des Anmeldegegenstands unter Schutz gestellt werden sollen.

Nach fruchtlosem Ablauf der vorgenannten Frist hat die Prüfungsstelle 13 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Sachbearbeiterin mit Beschluss vom 21. Februar 2018 die Patentanmeldung 10 2017 001 572.4 nach § 42 Abs. 3 PatG zurückgewiesen, da die im Bescheid vom 5. Mai 2017 angegebenen Mängel trotz Aufforderung nicht beseitigt worden seien.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder mit Eingabe vom 21. März 2018, eingegangen am 22. März 2018, Beschwerde eingelegt. Er ist der Ansicht, dass seine Patentanmeldung alle formalen und formellen Anforderungen wie Schriftgröße, Schriftart, Zeilenabstände, Randabstände, Beschreibung, Zusammenfassung, Erfinderbenennung und Patentansprüche erfülle. Er sei bedrängt worden, dass die Patentansprüche in die Beschreibung gehörten und er solle alles neu abgeben. Dies bedeute aber einen neuen Abgabetermin der Patentanmeldung. Den Namen des Prüfers, der Mängel behauptet habe, habe er nicht erfahren. Der Abgabetermin der Patentanmeldung bleibe, da die Patentansprüche die Offensichtlichkeitsprüfung bestünden.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten, insbesondere der Formulierung der fünf Patentansprüche, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Ein Inlandsvertreter ist nicht erforderlich, da der Patentanmelder kein Auswärtiger ist. Normadressat von § 25 Abs. 1 PatG ist ein Auswärtiger, gleichgültig ob Ausländer oder Inländer (Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. § 25 Rdnr. 8).

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

1. Der angefochtene Beschluss ist schon deshalb aufzuheben, weil er durch eine Sachbearbeiterin des gehobenen Dienstes ergangen ist. Gemäß § 27 Abs. 5 PatG i. V. m. § 1 Abs. 1, Nr.1, b) Wahrnehmungsgesetz können Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Tarifbeschäftigte die Anmeldung nicht aus Gründen zurückweisen, denen der Anmelder widersprochen hat. Dem Mängelbescheid vom 5. Mai 2017 hat der Patentanmelder jedoch mit der am 5. Dezember 2017 eingegangenen Eingabe vom 27. November 2017 widersprochen.

2. Der angefochtene Beschluss genügt zudem auch der in § 47 Satz 1 PatG bestimmten Begründungspflicht nicht (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10. Auflage, § 47 Rdn. 24).

Der Beschluss stützt sich nur darauf, dass die im Bescheid vom 5. Mai 2017 beanstandeten Mängel nicht beseitigt worden seien. Soweit im Bescheid vom 11. Dezember 2017 die Prüfungsstelle 13 darauf hinwies, dass die eingereichten Patentansprüche entgegen § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht angeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, wird der Zurückweisungsbeschluss auf die Gründe dieses Bescheids nicht gestützt.

Nicht ausreichend sind Ausführungen, die nicht erkennen lassen, welche Gründe für die Entscheidung maßgeblich waren (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10. Auflage, § 47 Rdn. 26). Schon der Bescheid, der zur Mängelbeseitigung auffordert, hätte deutlicher und klarer sein müssen. Der bloße Hinweis auf eine gesetzliche Vorschrift genügt nicht (Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. § 42 Rdnr. 31).

Soweit im Bescheid vom 5. Mai 2017 dem Anmelder aufgegeben wurde, die eingereichten Patentansprüche anhand des beigefügten Merkblatts und der Patentverordnung zu überprüfen, wurde kein konkreter Mangel benannt.

Soweit im Bescheid vom 5. Mai 2017 darauf hingewiesen wurde, dass die Ansprüche als solche und ohne Vorspann einzureichen seien, findet sich hierfür keine Rechtsgrundlage. Es wurde auch keine dafür benannt.

Soweit damit gemeint gewesen sein sollte, dass der Anmelder die fünf Patentansprüche gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 PatV auf von der Beschreibung gesonderten Blättern einreichen müsse, war dies aus dem Bescheid nicht erkennbar. Nach § 34 Abs. 6 PatG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatV sind zwar die Patentansprüche, die Beschreibung und die Zusammenfassung auf gesonderten Blättern einzureichen, jedoch wurde dies so vom Anmelder im Bescheid vom 5. Mai 2017 nicht verlangt, da gesonderte Blätter nicht erwähnt wurden.

3. Darüber hinaus hätte der angefochtene Beschluss auch in der Sache nicht ergehen dürfen.

Im Bescheid vom 5. Mai 2017 wurde angesprochen, dass in den Patentansprüchen anzugeben sei, welche konkreten technischen Merkmale des Anmeldungsgegenstandes als neu und patentfähig unter Schutz gestellt werden sollen. Insofern liegt bei der vorliegenden Patentanmeldung jedoch kein offensichtlicher Mangel vor, der im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung allein zu einer Zurückweisung führen kann.

§ 34 Abs. 3 PatG bestimmt unter anderem, dass die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten muss, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Wie die nähere Betrachtung aller Patentansprüche zeigt, befassen sich die in den Patentansprüchen 1 bis 5 angegebenen konkreten technischen Merkmale mit einer als neu angegebenen Ausbildung der Kurbelwellenlängen, der verschiedenen Ausführung der Zylinderbohrungen im Zylinderblock, der verschiedenen Ausbildung der Zylinderdurchmesser und Ventillängen sowie der Variation der Ausbildung der Pleuelstangenlängen abhängig vom Zylinderdurchmesser in einem Verbrennungsmotor. Somit ist angegeben,

welche Merkmale als neu und patentfähig unter Schutz gestellt werden sollen. Ein die Zurückweisung tragender Mangel der Patentansprüche besteht nicht schon deshalb, weil diese mit einem Vorspann eingereicht wurden. Zwar entspricht es nicht den üblichen Gepflogenheiten, dass der Anmelder unter der Überschrift „Patentansprüche“ zusätzliche Textteile – im Mängelbescheid als Vorspann bezeichnet – eingefügt hat. Jedoch ist es im Hinblick auf die Offensichtlichkeitsprüfung ausreichend, wenn erkennbar ist, was der Anmelder unter Schutz gestellt haben möchte; hierfür reichen die vorgelegten Patentansprüche aus.

4. Da noch kein Antrag auf Prüfung gemäß § 44 PatG gestellt wurde, war für eine abschließende Entscheidung über die Patenterteilung kein Raum. Die Sache wird gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass bis zum Eingang eines wirkamen Prüfungsantrags eine Offensichtlichkeitsprüfung notfalls fortgesetzt oder, z. B. bei Auftauchen neuer Mängel diese wieder aufgenommen werden kann (Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 42 Rdnr. 24), und keine förmliche Entscheidung ergeht, wenn die Offensichtlichkeitsprüfung mit einem für den Anmelder positiven Prüfungsergebnis beendet wird (Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 42 Rdnr. 36).

5. Die Beschwerdegebühr wird gemäß § 80 Abs. 3 PatG zurückgezahlt, da dies der Billigkeit entspricht. Da der Zurückweisungsbeschluss sich lediglich formelhaft auf den Bescheid vom 5. Mai 2017 bezieht und die Eingabe des Anmelders vom 27. November 2017 nicht berücksichtigt wurde, ist es billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Hinzu kommt, dass der Mängelbescheid auch nicht ausreichend konkret ausgeführt hat, worin der Mangel genau besteht. (vgl. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 115, § 73 Rdnr. 146, 148).

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Schenk

Pr