

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 16/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung P 41 36 795

wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring, den Richter Hövelmann und die Richterin Schuster

BPatG 152

6.70

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 1999 insoweit aufgehoben, als der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen wurde.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 10. Oktober 1991 stellte Reinhard Dimter Antrag auf Erteilung eines Patents mit dem Gegenstand "Dosier- und Fördervorrichtung für flüssige und zähflüssige Medien, insbesondere als Leimangabe für Profil- und Keilzinkenverleimung". D... verstarb am 30. Oktober 1994. Der Tod des Anmelders wurde dem Deutschen Patentamt nicht ausdrücklich mitgeteilt.

Am 10. Juni 1998 wies das Deutsche Patentamt den Anmelder auf den drohenden Ablauf der Prüfungsantragsfrist gemäß § 44 Abs 2 PatG hin. Am 29. Juni 1998 ging die Prüfungsantragsgebühr beim Deutschen Patentamt ein. Auf der Gutschrift war als Auftraggeber "D..." vermerkt. Am 19. September 1998 ging der Prüfungsantrag beim Patentamt ein; das Schreiben ist mit "D... i. A. D..." unterzeichnet. In der Folgezeit kam seitens des Anmelders niemand der Aufforderung des Deutschen Patentamts nach, einen Antrag auf Erteilung des Zusatzpatents in einen Antrag auf Erteilung eines selbständigen Patents umzuwandeln. Das Deutsche Patentamt wies deshalb mit Beschluß vom 10. Februar 1999 die Anmeldung gemäß § 42 Abs 3 PatG zurück.

Am 12. März 1999 legte die Erbgemeinschaft des verstorbenen Anmelders durch ihren Verfahrensbevollmächtigten Beschwerde ein und stellte gleichzeitig Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Wegen der Einzelheiten wird auf die Schriftsätze vom 11. März und 19. April 1999 Bezug genommen.

Durch Beschluß vom 26. Juli 1999 half das Patentamt der Beschwerde ab und nahm nach Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses die Sache erneut in Behandlung. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde jedoch - ohne Begründung - nicht stattgegeben. Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde rügt die Erbgemeinschaft des Anmelders zunächst die fehlende Begründung der Zurückweisung. Im übrigen macht sie geltend, daß das Patentamt die fehlende Kenntnis vom Erbfall hätte belegen müssen.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß hinsichtlich der Beschwerdegebühr aufzuheben und diese zurückzuzahlen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung vom 30. September 1999 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Die mit der Beschwerde vom 12. März 1999 entrichtete Gebühr war gemäß § 73 Abs 4 Satz 2 PatG zurückzuzahlen.

1. Die Erbgemeinschaft des Anmelders war zur Einlegung der Beschwerde berechtigt und sie ist auch aktiv legitimiert.

Durch den Tod des Anmelders ist gemäß § 239 ZPO, der auch vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gilt (vgl. Schulte, PatG, vor § 35 Rdn 89) eine Unterbrechung des Verfahrens eingetreten. Der Anwendung der ZPO steht der Untersuchungsgrundsatz nicht entgegen, wie sich aus der Geltung dieser Vorschrift z. B. in der VwGO ergibt. Die Erben können das Verfahren demnach aufnehmen und sind berechtigt, Anträge zu stellen und auch Beschwerde einzulegen.

Die Erben sind auch aktiv legitimiert. Sie sind zwar noch nicht in die Patentrolle eingetragen, da aber ein Verstorbener nicht mehr Inhaber von Rechten und Pflichten sein kann, ist § 30 Abs 3 Satz 3 PatG auf den Tod des Anmelders nicht anwendbar (vgl. Busse, Patentgesetz, 5. Auflage 1999, § 30 Rdnr. 104 mwN). Vielmehr sind Erben als Gesamtrechtsnachfolger auch ohne vorherige Eintragung in die Rolle aktiv legitimiert.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 73 Abs 4 Satz 2 PatG war anzuordnen.

- a) Das Patentamt hat die Ablehnung des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht mit Gründen versehen und damit gegen die Begründungspflicht nach § 47 Abs 1 PatG verstoßen. Dieser Umstand an sich rechtfertigt bereits die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Rückgabe an das Patentamt ohne eigene Sachentscheidung des Bundespatentgerichts gemäß § 79 Abs 3 Nr 2 PatG. Der Senat sieht jedoch hiervon ab, da eine Entscheidung in der Sache auch ohne weitere Aufklärung durch das Patentamt möglich ist.
- b) Die Beschwerdegebühr ist nach billigem Ermessen zurückzuzahlen. Im Verfahren vor dem Patentamt ist - bei der Stellung des Prüfungsantrags und der Bezahlung der Prüfungsgebühr - nicht der Anmelder selbst sondern sein Vater "im Auftrag" aufgetreten. Bei dieser Sachlage wäre das Patentamt gemäß § 18 Abs 3 DPMVA verpflichtet gewesen, eine Vollmacht

des Anmelders zu verlangen, um Klarheit über die Person des Anmelders bzw. einen legitimierten Vertreter zu erhalten. Bei Verlangen einer Vollmacht hätte sich der Sachverhalt geklärt und die Einlegung der Beschwerde hätte vermieden werden können. Diese Verpflichtung des Patentamts bestand selbst dann, wenn man von einer Mitwirkungspflicht der Erbgemeinschaft dahingehend ausgehen will, daß sie hätte den Tod des Anmelders mitteilen müssen. Denn das Patentamt ist nach § 18 Abs 3 DPM AV gehalten, den Sachverhalt in bezug auf eine bestehende Vertretungsregelung von sich aus aufzuklären; (dies wäre auch ohne die Mitwirkung der Erben möglich gewesen).

Bühning

Hövelmann

Schuster

E.