

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 54/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 60 752.4

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Greis, der Richterin Püschel sowie des Richters Dipl.-Ing. Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2001 aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 16. Dezember 1999 wurde beim Patent- und Markenamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Anordnung zum automatischen Farbauftrag auf unregelmäßige 3D-Objekte" eingereicht. Der Antrag auf Erteilung des Patents (unter Verwendung des Vordrucks P 2007) enthält im Feld "Anmelder" keine Angaben, im Feld "Sendungen des Patentamts sind zu richten an:" ist Manfred F... angegeben; der Antrag enthält zwei Unterschriften, die den zwei Unterschriften entsprechen, die auf der gleichzeitig miteingereichten Erfinderbenennung enthalten sind. In der Erfinderbenennung sind als Erfinder A... und F... angegeben.

Das Patentamt vermerkte ausweislich seiner am 23. Dezember 1999 erstellten Bibliographie, ebenso auch in der Herrn F... übermittelten Bibliographie-Mitteilung vom 24. Mai 2000, zunächst nur Herrn F... als Anmelder. Mit Bescheid vom 23. Mai 2000 beanstandete das Patentamt neben den noch fehlenden weiteren Exemplaren der Anmeldeunterlagen, daß die Erfinderbenennung nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche und wieder zurückgereicht werde, da die Erklärung des Anmelders darüber fehle, wie das Recht auf das Patent vom Miterfinder an ihn gelangt sei (§ 37 Abs 1 PatG). Die fehlenden weiteren Exemplare der

Anmeldeunterlagen wurden am 24. August 2000 eingereicht. Gleichzeitig wurde die Erfinderbenennung wieder eingereicht, ergänzt um den Zusatz "Erfinder sind die Anmelder".

Mit Bescheid vom 13. Oktober 2000 beanstandete das Patentamt erneut die Erfinderbenennung. Die Angabe des Rechtsübergangs "Erfinder sind die Anmelder" sei unzutreffend, da gemäß dem Patenterteilungsantrag nur Herr F... als Anmelder angegeben sei. Es werde um Klärung bzw. Ergänzung /Richtigstellung gebeten. Ausweislich einer in der Patentamtsakte enthaltenen Gesprächsnotiz rief Herr F...

am 22. Januar 2001 beim Patentamt an und "beantragt umgehend den Miterf. A... als Mitanmelder aufzunehmen (fehlerhaft ausgefüllter Antrag)". In der Herrn F... übermittelten Bibliographie-Mitteilung vom 15. Februar 2001 sind dann sowohl Herr

F... als auch Herr A... als Anmelder aufgeführt. Am Ende der Mitteilung ist die Zeile angekreuzt "keine weiteren Anforderungen".

Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F (richtigerweise ist es die Klasse B 05 B) des Deutschen Patent- und Markenamts wies mit Beschluß vom 3. Mai 2001 die Anmeldung der "Herren F... und A..." aus den Gründen der Bescheide vom 25. Mai 2000 (womit offensichtlich der Bescheid vom 23. Mai 2000 gemeint ist) und 13. Oktober 2000 zurück.

Herr F... hat gegen den Beschluß Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat er mit Schreiben vom 21. November 2001 den Antrag gestellt, den Miterfinder Herrn A... als Mitanmelder in die Patentanmeldung aufzunehmen und vorgetragen, daß dies von Anfang an ihrer beider Absicht gewesen sei, was sich auch daraus ergebe, daß sie beide den Antrag auf Erteilung des Patents unterschrieben hätten. Damit sei auch die Erfinderbenennung "Erfinder sind die Anmelder" richtig. Das Schreiben ist auch von Herrn A... unterschrieben, der angibt, damit

einverstanden zu sein. Außerdem ist darin als gemeinsame Zustellanschrift die Adresse Herrn F... angegeben.

II.

Die Beschwerde ist form- und fristgerecht und auch im übrigen zulässig. Von den beiden Anmeldern hat zwar nur einer Beschwerde eingelegt, doch ist, da im Falle mehrerer Anmelder notwendige Streitgenossenschaft iSv § 62 ZPO vorliegt (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 34 Rdn 14) auch der Streitgenosse, der nicht selbst Beschwerde eingelegt hat, Beteiligter im Beschwerdeverfahren (vgl Thomas/Putzo, ZPO, 23. Aufl, § 62 Rdn 24 mwN).

Die Beschwerde hat in der Sache auch Erfolg, denn es ist liegt eine ordnungsgemäße Erfinderbenennung gemäß § 37 Abs 1 PatG iVm der Erfinderbenennungsverordnung vor.

In der vorliegenden Erfinderbenennung, die zunächst zusammen mit der Anmeldung eingereicht worden und später, ergänzt ua um den Zusatz "Erfinder sind die Anmelder" erneut eingereicht worden ist, sind sämtliche vorgeschriebenen Angaben vorhanden. Es bedarf auch keiner Angabe darüber, wie das Recht auf das Patent an die Anmelder gelangt ist, denn diese Angabe ist gemäß § 37 Abs 1 Satz 2 PatG nur erforderlich, wenn der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist, was vorliegend nicht der Fall ist. Denn es sind zwei Erfinder benannt, die den beiden Anmeldern entsprechen. Der in der Sparte des Rechtsübergangs enthaltene Satz "Erfinder sind die Anmelder" entspricht den Tatsachen, die Erfinderbenennung ist daher ordnungsgemäß.

Das Patentamt hat zwar erst im Gefolge eines mit Herrn F... geführten Telefongesprächs am 22. Januar 2001 die Anmeldung mit beiden Erfindern als Anmelder geführt - in der Bibliographie-Mitteilung vom 15. Februar 2001 sind beide als Anmelder aufgeführt -, doch spricht viel dafür, anzunehmen, daß schon am Anmel-

detag nach den Umständen erkennbar gewesen ist, daß beide Erfinder die Anmelder sein sollten. Denn beide Erfinder haben den Antrag auf Patenterteilung unterschrieben. Jedenfalls aber ist dieser Umstand durch die im August 2000 wieder eingereichte Erfinderbenennung mit der von beiden Personen unterschriebenen Angabe "Erfinder sind die Anmelder" eindeutig bestätigt worden. So hat es letztlich auch das Patentamt gesehen, denn es hat im Februar 2001 die Änderung in den Anmelderangaben in der Akte vermerkt. Der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag Herrn F..., den Miterfinder Herrn A... als Mitanmelder in die Patentanmeldung aufzunehmen, ist unter diesen Umständen der Sache nach nur als nochmalige schriftliche Bestätigung aufzufassen, daß beide Erfinder auch beide die Anmelder sind. Gleichzeitig enthält dieser Antrag auch die gemäß § 3 Abs 2 Nr 5 PatAnmV erforderliche Bestellung des Zustellungsbevollmächtigten (Herr F...).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs 3 PatG aus Billigkeitsgründen anzuordnen. Die Anordnung der Rückzahlung ist immer dann billig, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlaß eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, aaO, § 73 Rdn 144 mwN). Ein solcher Fall liegt hier vor. Für die Anmelder ist es mit Erhalt der Bibliographie-Mitteilung des Patentamts vom 15. Februar 2001, aus der hervorgeht, daß beide Erfinder als Anmelder geführt werden, nicht mehr erkennbar gewesen, daß die Erfinderbenennung mit der Angabe "Erfinder sind die Anmelder" noch einer Änderung bedurft hätte, zumal diese Mitteilung überdies den Hinweis enthielt "keine weiteren Anforderungen". Der unter diesen Umständen ergangene Beschluß stellt sich daher als eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, die die Rückzahlung der Beschwerdegebühr als billig erscheinen läßt.

Die Sache wird, da das Patentamt die Anmeldung noch nicht in der Sache selbst geprüft hat, zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Grimm

Dr. Greis

Püschel

Schuster

Hu