



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 41/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 199 82 015.5

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 25. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert und der Richter Knoll, Lokys und Dr. Häußler

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Der Anmelder ist Inhaber der am 5. Oktober 1998 eingereichten deutschen Patentanmeldung 198 45 847.9-44 mit der Bezeichnung "Etikett mit einem Informationsträger". Er hat am 5. Oktober 1999 für den gleichen Gegenstand ein Patent nach den Vorschriften des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht (Aktenzeichen: PCT/DE 99/03244), für die PCT-Anmeldung die Priorität der Patentanmeldung 198 45 847.9-44 in Anspruch genommen und - unter anderem - die Bundesrepublik Deutschland als Bestimmungsstaat benannt. Die auf die Bundesrepublik erstreckte PCT-Anmeldung ist die streitgegenständliche Patentanmeldung.

Die Prüfungsstelle 11.44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Anmelder im streitgegenständlichen Verfahren mit Bescheid vom 1. Juni 2001 aufgefordert nach § 37 Abs 1 PatG neben der Erfinderbenennung zu erklären, dass weitere Personen seinen Wissens an der Erfindung nicht beteiligt seien und ferner zu erklären, wie das Recht auf die Erfindung an ihn gelangt sei. Dem Anmelder war eine Frist zur Erklärung von einem Monat gesetzt worden, wobei er zudem darauf hingewiesen worden war, dass mit der Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen sei, wenn die erforderlichen Erklärungen nicht oder nicht vollständig abgegeben würden. Mit Schriftsatz vom 26. Juni 2001, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. Juni 2001 hat der Vertreter des Anmelders unter korrekter Angabe des Aktenzeichens 199 82 015.5 ua mitgeteilt, dass der Anmelder der

Erfinder sei, wobei sich der Anmelder in diesem Schriftsatz zudem beantragte, das Aktenzeichen zu löschen, weil die PCT-Anmeldung zu keinem Zeitpunkt in die nationale Phase vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eingetreten sei.

Dieser Schriftsatz vom 26. Juni 2001 war zunächst nur zum Verfahren 198 45 847.9-44 gelangt und erst nach Erlass der Entscheidung vom 20. August 2001 zum streitgegenständlichen Verfahren.

Die Prüfungsstelle 11.44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 20. August 2001 die Anmeldung nach § 42 Abs 3 PatG ohne weitere Begründung unter Bezugnahme auf die Gründe des Beanstandungsbescheids vom 1. Juni 2001 zurückgewiesen.

Hiergegen richtete sich die ursprüngliche Beschwerde des Anmelders. Zwischenzeitlich hat er seine Patentanmeldung zurückgezogen und auch die Beschwerde insoweit zurückgenommen, dass nur noch

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt wird.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Prüfungsstelle sowie auf die Schriftsätze des Anmelders Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders war ursprünglich zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 73 Abs 1 und 2 PatG. Nachdem sich die Beschwerde durch die Rücknahme der Anmeldung bzw Beschwerderücknahme erledigt hat, ist nur noch über den Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr zu entscheiden. Dieser Antrag ist begründet.

Nach § 80 Abs 3 PatG ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unbillig wäre (vgl zB Busse, PatG, 5. Aufl., § 80 Rdn 95 mwN). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch die Prüfungsstelle vermeidbar gewesen wäre, was zB bei Verfahrensfehlern seitens des Patentamts der Fall sein kann (siehe Busse aaO). Ein in diesem Sinne relevanter Fehler lag vor, da das Patentamt den Sachvortrag des Anmelders in dessen Schriftsatz vom 26. Juni 2001 nicht berücksichtigt hat und ihn damit in seinem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt hat. Das Patentamt war verpflichtet, die bis zum Erlass der Entscheidungen eingegangenen Schriftsätze eines Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in seine Erwägungen einzubeziehen (vgl dazu BVerfG NJW 1993, 51; BGH GRUR 1997, 223 - Ceco). Der Anmelder hatte die im Beanstandungsbescheid des Patentamts geforderten Angaben zum Erfinder innerhalb der vom Patentamt gesetzten Frist gemacht, so dass die Anmeldung aus diesem Grund nicht mehr hätte zurückgewiesen werden dürfen. Der Umstand, dass der maßgebliche Schriftsatz des Anmelders zunächst nicht zu den streitgegenständlichen Verfahrensakten gelangt ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Mit dem Eingang des Schriftsatzes beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Rücknahme als zur Kenntnis des Prüfers gelangt anzusehen, auch wenn der Schriftsatz infolge eines Versehens nicht Bestandteil der Akten geworden ist. Dieser Umstand, der nur dazu führt, dass dem Prüfer persönlich kein Fehler angelastet werden kann, liegt gleichwohl in der Sphäre des Patentamts und darf sich nicht zum Nachteil des Anmelders auswirken.

Dr. Tauchert

Lokys

Dr. Häußler

Knoll

Hu