



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 66/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In Sachen

der Patentanmeldung P 102 16 559. 9-55

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. November 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Anders, den Richter Dipl.-Ing. Obermayer, die Richterin Martens sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

beschlossen:

1. Der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse H 03 H vom 12. August 2004 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Datum vom 12. März 2003 übersandte die Prüfungsstelle 11.35 den Vertretern der Anmelder eine Bibliographie-Mitteilung, die unter der Überschrift „Hinweise“ die Aufforderung enthielt, innerhalb von 15 Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag die Zusammenfassung (§ 36 PatG) nachzureichen. Die gesetzliche Frist hierfür endete am 9. Juli 2003. Am 8. August 2003 ist die noch fehlende Zusammenfassung beim Patentamt eingegangen.

Mit Beschluß vom 12. August 2004 hat die Prüfungsstelle für Klasse H 03 H die Anmeldung laut Urschrift auf Grund des § 42 Abs. 3 PatG zurückgewiesen, da die Anmelder der Aufforderung zur Einreichung der Zusammenfassung erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist nachgekommen seien.

Gegen den ihnen am 10. September 2004 zugestellten Beschluß haben die Vertreter der Anmelder am 6. Oktober 2004 Beschwerde eingelegt mit dem sinngemäßen Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Zur Begründung führen sie aus, eine Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln seitens der Prüfungsstelle sei nicht erfolgt. Die Bibliographie-Mitteilung vom

12. März 2003 stelle keinen Mängelbescheid dar, der Grundlage einer Zurückweisung der Anmeldung sein könne.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelder ist begründet.

Die Zurückweisung der Anmeldung entbehrt jeder Rechtsgrundlage. Die Anmelder haben eine Zusammenfassung ihrer Anmeldung zwar erst nach Ablauf der Frist des § 36 PatG nachgereicht. Dieser Umstand rechtfertigt jedoch für sich gesehen nicht die Zurückweisung der Anmeldung, da § 36 PatG keine gesetzliche Ausschlussfrist enthält (vgl. Schulte, PatG, 6. Auflage § 36 Rn 15). Vielmehr ist eine Nachreichung auch nach Ablauf der 15-Monats-Frist möglich. Ist der Ablauf der Frist des § 36 PatG vom Patentamt bereits gerügt worden, kann eine Zurückweisung der Anmeldung frühestens dann erfolgen, wenn die zur Mängelbeseitigung bestimmte Frist nach § 42 Abs. 1 Satz 1 PatG bzw § 45 Abs. 1 PatG abgelaufen ist, was vorliegend schon deshalb nicht der Fall ist, weil ein Mängelbescheid seitens des Patentamts nicht ergangen ist.

Nachdem die unsachgemäße Behandlung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle kausal für die Beschwerdeeinlegung war, rechtfertigt dies die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen.

Die Zurückverweisung der Sache an das Patentamt beruht auf § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG.

Dr. Anders

Obermayer

Martens

Dr. Zehendner

Pr