



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 16/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 100 55 844.5

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. März 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, die Richterin Dr. Franz und den Richter Dipl.-Phys. Dr. Strößner

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle 11.22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juli 2002 aufge-

hoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Am 10. November 2000 reichte die Anmelderin einen unterschriebenen Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Überführung des Gurtumlenkbeschlages eines Dreipunkt-Sicherheitsgurtes in eine Greifposition" ein. Beigefügt waren die Zusammenfassung, eine Beschreibung, 11 Ansprüche und 2 Blatt Zeichnungen, Seiten 1/3 und 2/3 in mehrfacher Ausfertigung. Am 18. September 2001 hat das Deutsche Patent- und Markenamt in einer Bibliographie-Mitteilung darum gebeten, die druckfähigen Zeichnungen dreifach nachzureichen und hierfür eine Frist von 4 Monaten gesetzt. Unter dieser vorgedruckten Mitteilung findet sich nachgetragen der Hinweis: "Es fehlt die Figur 4! Um Nachreichung wird gebeten". Mit Schriftsatz vom 25. September 2001 überreichte die Anmelderin die geforderte Zeichnung Figur 4.

Am 23. Oktober 2001 teilte das Deutsche Patent- und Markenamt mit, dass nunmehr eine Zeichnung, Figur 4, nachgereicht worden sei. Unter wörtlicher Zitierung von PatG § 35 Abs 2 Satz 3 erklärte das Amt, dass der Eingangstag der Zeichnung als Anmeldetag festgesetzt werden müsse, es sei denn, die Anmelderin erkläre, dass jede Bezugnahme auf Figur 4 als nicht erfolgt gelten sollte. Wenn nicht innerhalb einer Äußerungsfrist von einem Monat, beginnend mit der Zustellung, eine Äußerung eingehe, sei mit der Änderung des Anmeldetages auf den 26. September 2001 zu rechnen. Werde auf dem ursprünglichen Anmeldetag unter Hinzuziehung der nachgereichten Zeichnung bestanden, sei mit der Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen.

Mit Schriftsatz vom 29. November 2001 erklärte die Anmelderin, sie entnehme ihren Unterlagen, dass dem Patenterteilungsantrag tatsächlich 3 Blatt Zeichnungen beigelegt waren. Eine sofortige Aufforderung, dass Figur 4 a –also das 3. Blatt – fehle, sei auch dann nicht erfolgt. Erst am 18. September 2001 habe die Anmelderin mit der Biographie-Mitteilung Kenntnis hiervon erhalten und die Zeichnung auch alsbald nachgereicht. Bei dieser Sachlage werde beantragt, den ursprünglichen Anmeldetag beizubehalten. Hierauf hat die Patentschrift 11.22 mit Beschluss vom 24. Juli 2002 die Anmeldung zurückgewiesen, da die Anmelderin weiterhin auf dem Anmeldetag 10. November 2000 unter Bezugnahme auf die am Anmeldetag nicht eingereichte Figur 4 bestehe. Das 3. Zeichnungsblatt sei ein Doppel des Zeichnungsblattes 1/3 gewesen. Die Annahmestelle überprüfe nur die Anzahl der eingereichten Unterlagen. Eine inhaltliche Überprüfung seitens der Annahmestelle erfolge nicht.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin unter Zahlung der Gebühr in Höhe von 200 € Beschwerde eingelegt. Mit Schriftsatz vom 19. Januar 2004 hat die Anmelderin auf die nachgereichte Zeichnung (Fig. 4) verzichtet und den ursprünglichen Anmeldetag beantragt.

II.

Die Beschwerde ist in rechter Form und Frist eingelegt und auch im übrigen zulässig. Die Beschwerde ist auch begründet, denn sie führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt, da neue Tatsachen bekannt geworden sind, die für die Entscheidung wesentlich sind (PatG § 79 Abs 3 Nr 3).

Die Anmelderin ist mit Schriftsatz vom 19. Januar 2004 der Aufforderung des Deutschen Patent- und Markenamts nachgekommen, zu erklären, ob als Anmeldetag der 26. September 2001 gelten solle oder jede Bezugnahme auf Figur 4 als nicht erfolgt und damit der ursprüngliche Anmeldetag gelten solle. Die Anmelderin

hat auf die nachgereichte Zeichnung verzichtet, also auf die Bezugnahme von Figur 4, und den ursprünglichen Anmeldetag beantragt. Diese Festlegung konnte auch noch außerhalb der in der amtlichen Aufforderung gesetzten Frist von einem Monat erfolgen, da es sich in diesem Falle nicht um eine Ausschlussfrist nach PatG § 35 Abs 1, S 2 iVm Abs 2 Satz 3 (vgl auch Begründung zum Entwurf des 2. PatÄndG, BIPMZ 1997, 393, 404 liSp) handelt. PatG § 35 Abs 1 S 2 setzt voraus, dass eine Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen enthält, die nicht beigefügt sind. In diesem Falle fordert das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Aufforderung entweder die Zeichnungen nachzureichen oder zu erklären, dass jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten solle.

Die Bibliographie-Mitteilung ist keine solche Aufforderung, denn es fehlt der Hinweis auf die Wahlmöglichkeiten und die Rechtsfolgen, die bei Säumnis der Frist eintreten. Abgesehen davon war auch nur eine normale Schriftsatzäußerungsfrist von 4 Monaten abgegeben worden. Der Bescheid vom 23. Oktober 2001 enthielt zwar nunmehr Hinweise auf die Wahlmöglichkeit der Anmelderin, jedoch konnte – wovon das Amt zu Recht ausgegangen ist – die mit diesem Bescheid gesetzte Frist von einem Monat keine Ausschlusswirkung entfalten, da die Zeichnungen bereits vor Erstellung des Bescheides eingegangen waren. Voraussetzung für die Ausschlusswirkung der Frist ist jedoch, dass die Zeichnungen aufgrund einer ordnungsgemäßen Aufforderung nach PatG § 35 Abs 1 S 2 eingereicht werden.

Nach alledem konnte somit die Anmelderin – nach erfolgtem Verzicht auf die Figur 4 – noch wirksam den ursprünglichen Anmeldetag in Anspruch nehmen.

Dr. Winterfeldt

Klosterhuber

Dr. Franz

Dr. Strößner

Pr