



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 19/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 062 103.4-34,

wegen Feststellung des Anmeldetags

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. November 2007 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter am Oberlandesgericht Zimmerer

beschlossen:

- I. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. März 2007 wird aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
- II. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer begehrt die Beibehaltung des Anmeldetags seiner Patentanmeldung.

Am 24. Dezember 2006 brachte der Beschwerdeführer beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent mit der Bezeichnung

„Energiedach und Energieabnehmer“

per Telefaxeschreiben zur Anmeldung. Das Original der Patentanmeldung ging am 30. Dezember 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Sowohl der Telefaxanmeldung als auch dem Original waren 5 Blatt Zeichnungen beigelegt (im Original farbig ausgestaltet), wobei die mit „Energie Dach“ überschriebenen Zeichnungen identisch sind.

Die Zeichnungen enthalten u. a. folgende Textteile:

- Zeichnung „Energie Dach“:

„Diese Konstruktion wird ca. 4,5-5,0 Meter über die Straßen (Autobahn, Landstraße usw.) angebracht. Sie dient dazu PKW's, LKW's, Busse, und alle anderen motorisch angetriebenen Fahrzeuge mit elektrische Energie zu beliefern“.

- Zeichnungen „Energie Abnehmer“:

„Elektrisch nicht leitender Stoff z. B. Plastik; Elektrisch leitender Stoff z. B. Kupfer, Eisen etc.; Metallstift aus elektrisch leitendem Material z. B. Kupfer, Eisen, etc.“

- Zeichnung „Gesamt Konzept = Patent“

„Teleskop oder feste Stange ca. 2,5-3 Meter lang (kommt auf Fahrzeughöhe an), wobei die letzten 50 cm beweglich sein müssen damit Fahrbahnspurwechsel möglich sind“

Das Deutsche Patent- und Markenamt teilte dem Anmelder mit Schreiben vom 2. Februar 2007 mit, dass dem Erteilungsantrag keine Unterlagen beigelegt hätten, die dem Anschein nach als Beschreibung der Erfindung angesehen werden könnten. Unter Hinweis auf die Regelung in § 35 Abs. 2 PatG wurde der Beschwerdeführer darin aufgefordert, binnen 1 Monats eine Beschreibung nachzureichen.

Mit Schreiben vom 6. März 2007, eingegangen per Telefax am gleichen Tage, reichte der Anmelder sodann einen zweiseitigen, mit „Beschreibung Energiedach und Energieabnehmer“ überschriebenen Text sowie zwei lediglich textlich ergänzte Zeichnungen „Energie Abnehmer“ und „Energie Dach“ ein.

Mit Beschluss der Prüfungsstelle 34 vom 22. März 2007 stellte das Deutsche Patent- und Markenamt fest, dass als Anmeldetag für die Patentanmeldung der 6. März 2007 gelte.

Zur Begründung wird in dem Beschluss im Wesentlichen ausgeführt, die Anmeldung vom 24. Dezember 2006 habe keine rechtswirksame Beschreibung enthalten. Wegen der nunmehr neu eingereichten Beschreibung und Zeichnungen sei der Anmeldetag gemäß § 35 Abs. 2 PatG auf deren Eingang festzustellen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die form - und fristgerechte Beschwerde des Anmelders.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss vom 22. März 2007 aufzuheben und festzustellen,
dass als Anmeldetag für die Patentanmeldung der
24. Dezember 2006 gilt.

Zur Begründung seiner Beschwerde trägt der Beschwerdeführer vor, er habe am 24. Dezember 2006 seine Patentanmeldung eingereicht und neben 2 Zeichnungen auch eine Beschreibung beigefügt und diese Unterlagen zusammen an das Deutsche Patent- und Markenamt zunächst gefaxt und dann im Original zugeschickt. Bei der Einreichung am 6. März 2007 sei er davon ausgegangen, dass er das Patent näher beschreiben sollte und habe dies daher gemacht.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Der angefochtene Beschluss ist aufzuheben und eine Zurückverweisung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG auszusprechen, weil sein Erlass bereits formell rechtsfehlerhaft ist.

A

I. Der Beschluss ist aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels ergangen.

Entsprechend der ständigen Senatsrechtsprechung (vgl. zuletzt Senatsbeschluss vom 22. April 2007, 10 W (pat) 9/06) ist eine isolierte Entscheidung über die ausdrückliche Feststellung des Anmeldetags im vorliegenden Fall nicht zulässig (zur

weiteren Begründung des Verbots der isolierten Entscheidung über die Verschiebung des Anmeldetags - allerdings bei fehlenden Zeichnungen - wird auf die Beschlussbegründung im Verfahren 10 W (pat) 9/06 verwiesen). Wenn zwischen der Prüfungsstelle und dem Anmelder über den der Anmeldung zukommenden Anmeldetag keine Einigkeit besteht, muss die Anmeldung zurückgewiesen werden, da ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist vgl. BGH GRUR 1966, 488 - Ferrit; 1979, 221 - b -Wollastonit).

Der Dissens zwischen Anmelder und Amt über den Anmeldetag hat sich hier zwar erst im Beschwerdeverfahren und nicht bereits durch die Nachreichung der Unterlagen am 6. März 2007 offenbart. Grund hierfür ist jedoch der Umstand, dass das Deutsche Patent- und Markenamt schon im Schreiben vom 2. Februar 2007 zu erkennen gegeben hat, dass es bei Nachreichung der Beschreibung jedenfalls eine Verschiebung des Anmeldetags in Erwägung zieht. Wenn das Amt daraufhin bei Einreichung der nachgereichten Unterlagen die Änderung des Anmeldetags ohne weitere Stellungnahmemöglichkeit des Anmelders zum Nachreichungszeitpunkt feststellt und sich der bereits bestehende Dissens damit erst in der Beschwerdeinstanz zeigt, ist dieser Sachverhalt aus Sicht des Senats gleich der Konstellation zu behandeln, in der dieser Dissens schon im Verfahren vor dem Patentamt zu Tage tritt.

Hinzu kommt, dass mit dem Feststellungsbeschluss faktisch der Anmeldetag - wie in § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG - verschoben wird. Eine Verschiebung des Anmeldetags sieht § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG hingegen nicht vor. § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG gilt nur für Zeichnungen, nicht aber für die Beschreibung, denn die Zeichnungen stellen keine Mindestanforderung einer Patentanmeldung dar (Schulte, PatG, Kommentar, 7. Auflage, § 35 Rd. 77).

Dies hat zur Folge, dass auch in diesem Fall die isolierte Verschiebung des Anmeldetags im Beschlusswege nicht möglich ist, denn wenn ein solcher Beschluss bereits dann unzulässig ist, wenn nur die Zeichnungen nicht rechtzeitig vorliegen,

muss dies erst recht gelten, wenn eine wirksame Patentanmeldung vermeintlich überhaupt nicht vorliegt. Es hätte bei einem weiterhin bestehenden Dissens über das Vorliegen einer den Anforderungen des § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG entsprechenden Beschreibung - eine rechtlich zutreffende Beurteilung unterstellt - vielmehr im Beschlusswege das Nichtvorliegen einer Anmeldung zum ursprünglichen Anmeldetag festgestellt werden müssen (Schulte, Patentgesetz, a. a. O., § 35 Rd. 79 und 81).

Aus Sicht des Senats ist daher schon wegen dieses Verfahrensmangels die Beschlussaufhebung veranlasst und eine Zurückverweisung geboten.

II. Bei der erneuten Prüfung der Anmeldung wird das Deutsche Patent- und Markenamt auch von folgenden Überlegungen ausgehen müssen:

§ 35 Abs. 2 Satz 1 PatG stellt keine taugliche Rechtsgrundlage für den angefochtenen und feststellenden Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes dar.

1. Gemäß dieser Regelung ist der Anmeldetag der Patentanmeldung der Tag, an dem die Unterlagen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG sowie nach § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG, soweit sie Angaben enthalten, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind, beim Patentamt eingegangen sind.

Dazu ist eine formelle oder eine als solche bezeichnete Beschreibung nicht erforderlich. Ausreichend ist vielmehr jegliche schriftliche Formulierung des Anmeldegegenstands, die eine technische Lehre offenbart (vgl. Busse-Keukenschrijver, PatG, Kommentar, 6. Auflage, § 35 Rd. 19; BGH BIPMZ 1979, 151 - Etikettiergerät II; Senatsbeschlüsse vom 15. Dezember 2005, 10 W (pat) 24/04 und 19. Juli 2007, 10 W (pat) 17/07).

2. Die vom Beschwerdeführer am 24. Dezember 2006 eingereichten Unterlagen werden den Mindestanforderungen an eine wirksame Anmeldung zur Wahrung des Anmeldetags hinsichtlich der Beschreibung gerecht.

a. Der Beschwerdeführer hat am 24. Dezember 2006 5 Blatt Zeichnungen eingereicht, die, ergänzend zur Bezeichnung auf dem Anmeldeformular, nicht nur reine Zeichnungen, sondern auch die oben unter I. dargestellten Textauszüge enthalten.

Dem Beschwerdevorbringen kann zwar nicht genau entnommen werden, ob der Beschwerdeführer davon ausgeht, die als „Beschreibung Energiedach und Energieabnehmer“ bezeichneten zwei Textseiten bereits im Dezember 2006 übermittelt zu haben oder ob er deren Einreichung mit den geänderten Texten neben den Zeichnungen erst im März 2007 lediglich als erläuternde - für die Wahrung des ursprünglichen Anmeldetags unschädliche - Ergänzung ansieht.

Letztlich kann die Klärung dieser Frage dahinstehen, denn bereits die am 24. Dezember 2006 eingereichten Unterlagen erfüllen die Mindestanforderungen an eine Beschreibung für die Wahrung des Anmeldetags.

b. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats sind unter „Angaben, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind“ nicht nur auf einem separaten Blatt ausformulierte Texte zu verstehen, sondern jegliche schriftliche Formulierungen in den Anmeldungsunterlagen, gleich an welcher Stelle (vgl. zuletzt 10 W (pat) 17/07).

Dies hat zur Folge, dass auch Textteile, die sich auf den Zeichnungsblättern befinden, als solche „Angaben“ angesehen werden können, wenn sie denn eine technische Lehre offenbaren. Ausweislich der oben zitierten Textstellen kann nicht in Zweifel gezogen werden, dass mit diesen eine technische Lehre offenbart werden soll. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der Frage der Ausgestaltung des „Energiedaches“ - insoweit ist auf den Text der Zeichnung „Energie Dach“ Bezug zu neh-

men -, sondern auch hinsichtlich der Materialien, die insoweit insbesondere in den Zeichnungen „Energie Abnehmer“ beschrieben sind.

Wenngleich die damit aus Sicht des Senats vorliegende Beschreibung nach § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG nur knapp dargestellt wird, ist eine Differenzierung nach einer komplexen oder nur einfach strukturierten Offenbarung einer technischen Lehre bei Anwendung dieser Regelung nicht veranlasst. Schon der Gesetzestext „Anschein einer Beschreibung“ verbietet eine andere rechtliche Betrachtungsweise.

Inwieweit die aus den zitierten Textstellen zu entnehmenden Angaben auch dem Erfordernis einer hinreichend deutlichen und vollständigen Offenbarung nach § 34 Abs. 4 PatG gerecht werden - eine Prüfung, die unter Einbeziehung des gesamten Inhalts der Anmeldung einschließlich der Zeichnungen vorzunehmen ist -, bleibt für die Beantwortung der Frage, inwieweit die Mindestanforderungen zur Begründung des Anmeldetags erfüllt sind, ohne Belang.

Da im vorliegenden Fall somit von der Offenbarung einer technischen Lehre der beanspruchten Erfindung am 24. Dezember 2006 auszugehen ist, liegt insoweit eine wirksame Anmeldung vor, die auch diesen Anmeldetag begründet. Für die Feststellung eines anderslautenden Anmeldetags, wie im angefochtenen Beschluss ausgesprochen, ist daher auch aus diesen Gründen kein Raum.

3. Sollte der angefochtene Beschluss so zu verstehen sein, dass die Feststellung der Änderung des Anmeldetags ihren Grund in vermeintlich „neu“ eingereichten Zeichnungen findet (§ 35 Abs. 2 Satz 3 PatG), so lässt er jede vergleichende Auseinandersetzung der bereits vorliegenden Zeichnungen mit den ergänzend vorgelegten Zeichnungen hinsichtlich ihrer Identität vermissen. Darüber hinaus wäre auch dann eine isolierte Verschiebung des Anmeldetags unzulässig (10 W (pat) 9/06).

Hinzu kommt, dass die in Anschluss an die Anmeldung vom 24. Dezember 2006 erfolgte Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes auch keine Aufforderung nach § 35 Abs. 1 Satz 2 PatG darstellt, sondern sich allein auf die aus Sicht des Amtes fehlende Beschreibung bezieht. Der bloße Hinweis auf § 35 Abs. 3 PatG im letzten Absatz der Mitteilung vom 2. Februar 2007 stellt rechtlich keine solche Aufforderung dar, da es sich insoweit lediglich um eine Empfehlung handelt und nicht erkennbar ist, warum das Deutsche Patent- und Markenamt die Vorlage von Zeichnungen für geboten erachtet. Wenn das Deutsche Patent- und Markenamt vom vollständigen Fehlen einer Beschreibung ausging, konnte es denknotwendig auch keine Zeichnungen anfordern, die in einer Beschreibung angesprochen waren.

Selbst wenn man daher eine isolierte Verschiebung des Anmeldetags zuließe, könnte diese nicht mit der späteren Nachreichung der Zeichnungen gerechtfertigt werden.

B

Der Senat hält die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für geboten.

Nachdem der angefochtene Beschluss schon formell rechtsfehlerhaft ist und den Beschwerdeführer faktisch in die Beschwerde gezwungen hat, entspricht es billigem Ermessen, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG von Amts wegen anzuordnen. Die Beschwerdeeinlegung ist kausal durch den for-

mellen Fehler des Deutschen Patent- und Markenamtes verursacht. Bei sachge-
rechter Behandlung wäre dieses Beschwerdeverfahren jedenfalls obsolet gewe-
sen.

Schülke

Püschel

Zimmerer

Pr