

# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 18/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die internationale Patentanmeldung PCT/DE98/00254 mit**  
**Bestimmungsland Bundesrepublik Deutschland (nationale Phase)**  
**deutsches Aktenzeichen der Patentanmeldung 198 80 043.6**

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. August 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, der Richter Dr. Deiß und Dr. Niklas sowie der Richterin Schroeter

beschlossen:

- 1) Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Prüfungsstelle 11.44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Dezember 1999 aufgehoben.
- 2) Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
- 3) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Der ursprüngliche Anmelder Prof. Dr. H... reichte die vorliegende Anmeldung als PCT-Anmeldung ein. Diese erhielt das internationale Aktenzeichen PCT/DE98/00254 sowie das internationale Anmeldedatum 14. Januar 1998 und wurde mit dem internationalen Veröffentlichungsdatum vom 23. Juli 1998 (internationale Veröffentlichungsnummer WO 98/31728) veröffentlicht und trägt die Bezeichnung:

Zwischenprodukt für die Herstellung von Ligninpolymerisaten und dessen Verwendung für die Herstellung von Reagentien für Herstellung von Verbundwerkstoffen aus pflanzlichen Fasern, wasserfesten Papieren und Pappen sowie Duroplasten aus Ligninderivaten

Bei Einleitung der "nationalen Phase" im Bestimmungsland Bundesrepublik Deutschland wurde die Anmeldung vom Deutschen Patentamt auf dem "Blatt zur

Datenerfassung einer PCT-Anmeldung" statistisch erfaßt am 3. August 1998 und erhielt das deutsche Aktenzeichen 198 80 043.6.

Im Anschluß an die bei der statistischen Erfassung am 3. August 1988 in die Akten des Deutschen Patent- und Markenamts eingelegeten PCT-Unterlagen (BI 1 bis 22 der Akte 198 80 043.6) ist als Blatt 23 ein rosa Formblatt (Form PCT/IB/306 (March 1994)) in die Akte eingeleget. Dabei handelt es sich um eine mit Eingangsstempel vom 5. Februar 1999 versehene Kopie für das Bestimmungsamt. Es ist die Kopie einer wichtigen Mitteilung ("IMPORTANT NOTIFICATION") zum Aktenzeichen PCT/DE98/00254,

- die den Titel trägt: "PCT Notification of the Recording of a Change (PCT Rule 92 bis 1 and Administrative Instructions, Section 422)",
- die vom Internationalen Büro der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) unter dem Datum vom 27. Januar 1999 an den in den ursprünglichen PCT-Unterlagen vermerkten Anwalt (Anwalt H1...) geschickt wurde,
- die unter Ziff 1. den Namen und die Adresse des (ursprünglich) eingetragenen Anmelders
- H... enthält
- die unter Ziff 2. die Mitteilung des Internationalen Büros an den Anmelder enthält über die eingetragene Änderung betreffend Person, Name und Adresse des Anmelders, verbunden mit der Angabe von Name und Adresse der neuen (jetzigen) Anmelderin S... GMBH & CO KG
- und die unter Ziff 3. die weitere Information enthält, daß der Anmelder H... seine Rechte übertragen hat auf die

S... GMBH & CO KG, aber "for  
US only" (nur für US) Erfinder und Anmelder bleibt.

Die vorbeschriebene rosa Kopie der wichtigen Mitteilung ist zwar - versehen mit der handschriftlichen Verfügung "z.d.A." - als Blatt 23 zur Akte des Deutschen Patent- und Markenamts gelangt. Aus dem nachfolgenden restlichen Akteninhalt (BI 24 ff) ist jedoch irgendeine Auswirkung der wichtigen Mitteilung auf die Aktenbearbeitung nicht ersichtlich.

Die bibliographischen Feststellungen (BI 26 dA) enthalten vielmehr unter dem Erstellungsdatum vom 6. September 1999 Namen und Adresse des ursprünglichen Anmelders sowie seine Adresse als Zustellanschrift.

Mit einem an den ursprünglichen Anmelder adressierten Bescheid (BI 24) des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. September 1999 betreffend: "Weiterbehandlung der internationalen Anmeldung PCT/DE 98/00254 mit Bestimmungsland Bundesrepublik Deutschland (nationale Phase)" wurde darauf hingewiesen, daß nach § 37 Abs 6 PatG neben der Erfinderbenennung vom Anmelder zu erklären ist, daß weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind und wie das Recht auf das Patent an ihn gelangt ist. Zugleich wurde um Erledigung binnen eines Monats, ab Zustellung dieses Bescheids, gebeten, verbunden mit dem Hinweis: "Erfolgt dies nicht, so wird die Anmeldung gemäß § 42 Abs 3 des Patentgesetzes zurückgewiesen werden."

Dieser Bescheid wurde ausweislich der Akten am 28. September 1999 mit Einschreiben von der Postabfertigungs-Stelle abgesandt.

Mit Beschluß vom 13. Dezember 1999 hat die Prüfungsstelle 11.44 des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung aus den Gründen ihres nicht beantworteten Bescheids vom 22. September 1999 gemäß § 42 Abs 3 des Patentgesetzes zurückgewiesen.

Dieser ebenfalls an den ursprünglichen Anmelder adressierte Beschluß vom 13. Dezember 1999 wurde am 17. Dezember 1999 mit Einschreiben von der Postabfertigungs-Stelle abgesandt. Gemäß zutreffender Rechtsmittelbelehrung ist der Anmelder darauf hingewiesen worden, daß bei der Zustellung durch die Post mittels eingeschriebenen Briefes dieser als mit dem dritten Tage nach der Aufgabe zur Post als zugestellt gilt, es sei denn, daß das zuzustellende Schriftstück nicht oder nur zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Der dritte Tag nach der Aufgabe zur Post war somit der 20. Dezember 1999.

Die gegen diesen Beschluß vom 13. Dezember 1999 eingelegte Beschwerde ging am 10. Januar 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein.

Mit der Beschwerdebegründung vom 11. August 2000, eingegangen am 16. August 2000, wird eine vom bevollmächtigten Patentanwalt Dr. H1... unterzeichnete Erfinderbenennung der (jetzigen) Anmelderin eingereicht, die insbesondere auch die Versicherung der Anmelderin enthält, daß ihres Wissens weitere Personen an der Erfindung nicht beteiligt sind (Bl 8 der Gerichtsakte).

Zur Begründung der Beschwerde wird folgendes geltend gemacht:

Der Rechtsübergang vom ursprünglichen Anmelder Prof. Dr. A. H... auf die S... GmbH & CO KG sei in der (in Kopie) beiliegenden "Notification of the recording of a Change" vom 27. Januar 1999 dokumentiert. Der Beschluß vom 13. Dezember 1999 über die Zurückweisung der Patentanmeldung sei daher nicht wirksam an den Anmelder zugestellt worden.

Die Anmelderin beantragt deshalb die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Auf die zulässige Beschwerde war der angefochtene Beschluß aufzuheben, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

1. Der Beschluß war aufzuheben, weil der angegebene Zurückweisungsgrund im Zeitpunkt der Beschlußfassung nicht gegeben war.

Gemäß § 42 Abs 3 PatG weist die Prüfungsstelle die Anmeldung zurück, wenn die gerügten Mängel nicht binnen einer von der Prüfungsstelle bestimmten Frist beseitigt sind. Ein solcher Mangel ist ua auch die nach § 37 Abs 1 PatG erforderliche Erfinderbenennung, die neben der Benennung des oder der Erfinder auch die Versicherung des Anmelders enthalten muß, daß weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind. Die letztgenannte Versicherung fehlte in den ursprünglich eingegangenen PCT-Anmeldungsunterlagen. Deshalb war die Mängelrüge im Bescheid (Bl 24) des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. September 1999 zwar berechtigt, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß im Bescheid fälschlicherweise § 37 Abs 6 PatG statt - richtig - § 37 Abs 1 PatG zitiert ist. Voraussetzung für die Zurückweisung der Anmeldung wegen unterlassener Mängelbeseitigung gemäß § 42 Abs 3 PatG ist aber, daß der Zugang der Aufforderung beim Anmelder bzw seinem bevollmächtigten Vertreter feststeht. Nur dann kann eine so einschneidende Sanktion wie die Zurückweisung der Anmeldung gerechtfertigt sein (vgl BPatG BIPMZ 1995, 172 f).

Im vorliegende Fall war der Mängelbescheid weder an den in den PCT-Unterlagen genannten Anwalt des Anmelders abgeschickt worden, noch an die damals richtige (= jetzige) Anmelderin.

Auf der als Kopie für das Anmeldeamt zur Akte gelangten NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE vom 27. Januar 1999 (Bl 23 dA) hat das Inter-

nationale Büro die von ihm nach Regel 92 bis 1. Abs a) i) vermerkte Eintragung der Änderung über Person, Namen und Anschrift des Anmelders dem Anmeldeamt mitgeteilt. Diese Mitteilung über die nach Regel 92 bis 1 eingetragene Änderung ist in Abschnitt 422 der Patentrechtsvereinbarungs-Verwaltungsrichtlinien, erlassen vom Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum gemäß Regel 89.2 AusfO PCT in der ab 1. April 1995 gültigen Fassung, vorgesehen. In der Mitteilung wird durch den Klammervermerk "(PCT Rule 92 bis 1 and Administrative Instructions, Section 422)" auf diese Bestimmungen Bezug genommen. Diese am 5. Februar 1999 zu den Akten gelangte Mitteilung erfolgte auf einem rosafarbenen Formblatt und war schon wegen dieser Signalfarbe in der Akte nicht zu übersehen. Dennoch hat das Deutsche Patent- und Markenamt diese Mitteilung ignoriert und den Mängelbescheid vom 22. September 1999 fälschlicherweise an den ursprünglichen Anmelder statt richtig an die zuvor mitgeteilte neue (= jetzige) Anmelderin abgeschickt. Dabei wurde zusätzlich übersehen, daß der zwischenzeitlich zu den Akten gelangte internationale vorläufige Prüfungsbericht (Artikel 36 und Regel 70 PCT) vom 6. April 1999 in der Spalte "Anmelder" zutreffend die derzeit eingetragene richtige (= jetzige) Anmelderin nennt. Das Verfahren vor dem Patentamt leidet infolgedessen an einem wesentlichen Mangel, der darin besteht, daß die Anmeldung zurückgewiesen wurde, obwohl die damals eingetragene richtige (= jetzige) Anmelderin keine Aufforderung zur Mängelbeseitigung erhielt und infolgedessen der im angefochtenen Beschluß angegebene Zurückweisungsgrund im Zeitpunkt der Beschlußfassung nicht gegeben war.

Im übrigen ist der vom Deutschen Patent- und Markenamt gerügte Mangel inzwischen im Beschwerdeverfahren zulässigerweise dadurch behoben worden, daß mit der Beschwerdebegründung eine ordnungsgemäße Erfinderbenennung eingereicht wurde, die auch die erforderliche Versicherung der (jetzigen) Anmelderin enthält, daß weitere Personen ihres Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind (Bl 8 der Gerichtsakte).

2. Die Sache war an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat und das Verfahren vor dem Patentamt an dem og wesentlichen Mangel leidet (§ 79 Abs 3 Nr 1, 2 PatG).

3. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ist eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs 3 PatG dann anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr nicht der Billigkeit entsprechen würde. Auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens kommt es dabei nicht entscheidend an. Vielmehr entspricht es dem Sinn der Regelung, die Rückzahlung der Gebühr unabhängig von dem Ausgang des Verfahrens dann anzuordnen, wenn der Beschwerdeführer durch eine gesetzwidrige oder unangemessene Sachbehandlung oder durch einen offensichtlichen Fehler des Patentamts genötigt worden ist, Beschwerde einzulegen und die Beschwerdegebühr zu entrichten, also in den Fällen, in denen die Beschwerde bei einwandfreier Behandlung der Sache nicht erforderlich gewesen wäre (vgl BPatG BIPMZ 1988, 114 f). Ein solcher Fall ist hier im Hinblick auf den oben genannten wesentlichen Mangel gegeben.

Kahr

Deiß

Niklas

Schroeter

Pü