

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 38/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die internationale Patentanmeldung PCT/DE 00/00802 mit
Bestimmungsland Bundesrepublik Deutschland (nationale Phase)
deutsches Aktenzeichen der Patentanmeldung 100 80 558.2

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Jordan, der Richterin Dr. Hock und des Richters Dr. Kellner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle 11.43 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Juli 2001 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin reichte am 9. März 2000 die PCT-Anmeldung mit dem internationalen Aktenzeichen PCT/DE 00/00802 ein, die mit Datum vom 14. September 2000 veröffentlicht worden ist (internationale Veröffentlichungsnummer WO 00/53678) und die Bezeichnung

Laser-kompatible NIR-Marker-Farbstoffe

trägt.

Bei Einleitung der "nationalen Phase" im Bestimmungsland Bundesrepublik Deutschland wurde die Anmeldung vom Deutschen Patentamt auf dem "Blatt zur Datenerfassung einer PCT-Anmeldung" am 30. Oktober 2000 statistisch erfasst und erhielt das deutsche Aktenzeichen 100 80 558.2.

Mit einem an die Beschwerdeführerin adressierten Schreiben (Bl. 34 PA) des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. April 2001 betreffend die "Weiterbehandlung der internationalen Anmeldung PCT/ mit Bestimmungsland Bundesrepublik Deutschland (nationale Phase)" wurde zumindest ausweislich des Aktenexemplars darauf hingewiesen, dass nach § 37 Abs. 1 PatG neben der Erfindernennung vom Anmelder zu erklären sei, dass weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt seien und wie das Recht auf das Patent an ihn gelangt sei. Zugleich wurde um Erledigung binnen eines Monats ab Zustellung des Bescheids gebeten, verbunden mit dem Hinweis, dass mit der Zurückweisung der Anmeldung gemäß § 42 Abs. 3 des PatG zu rechnen sei, wenn die erforderliche Erklärung nicht oder nicht vollständig abgegeben werde. Ausweislich der Akten wurde dieser Bescheid am 27. April 2001 mit Übergabe-Einschreiben von der Postabfertigungsstelle abgesandt.

Mit Beschluss vom 9. Juli 2001 hat die Prüfungsstelle 11.43 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung aus den Gründen ihres nicht beantworteten Bescheides vom 19. April 2001 gemäß § 42 Abs. 3 des PatG zurückgewiesen.

Gegen den am 13. Juli 2001 zugestellten Beschluss hat die Beschwerdeführerin am 16. Juli 2001 gemäß § 73 PatG Beschwerde eingelegt, der das Deutsche Patent- und Markenamt nicht abgeholfen hat.

Mit Schriftsatz vom 24. Januar 2002 hat die Beschwerdeführerin dem Bundespatentgericht eine Kopie des an sie gerichteten Originalschreibens vom 19. April 2001 vorgelegt. Auf diesem Formblatt ist – abweichend vom Originalbescheid vom 19. April 2001 – weder angekreuzt, dass nach § 37 Abs.1 PatG vom Anmelder zu erklären ist, dass weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind und wie das Recht auf das Patent an ihm gelangt ist, noch dass mit der Zurückweisung der Anmeldung gemäß § 42 Abs. 3 des Patentgesetzes zu

rechnen ist, wenn die erforderliche Erklärung nicht oder nicht vollständig abgegeben wird.

In der Beschwerdebegründung vom 21. Januar 2002 hat die Beschwerdeführerin unter Vorlage entsprechender Unterlagen erklärt, dass außer den bereits Benannten keine weiteren Erfinder an der Patentanmeldung beteiligt seien und dass sie durch Übertragung von der Friedrich-Schiller-Universität, Jena, zu dem Recht gelangt sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben
2. die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

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 Anmelderin vor Beschlußfassung weder mitgeteilt worden ist, welche Mängel die Anmeldung enthält, noch dass im Falle der Nichtbehebung der Mängel innerhalb einer bestimmten Frist mit einer Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen ist.

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 unter anderem auch das Fehlen der nach § 37 Abs. 1 PatG erforderlichen Erfindernennung, die neben der Nennung des

oder der Erfinder auch die Versicherung der Anmelderin enthalten muß, dass weitere Personen ihres Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind. Die letztgenannte Versicherung fehlte in den ursprünglich eingegangenen PCT-Anmeldungsunterlagen. Deshalb war die Mängelrüge im Bescheid (Bl. 34) des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. April 2001 zwar berechtigt, aus der von der Anmelderin vorgelegten Kopie der ihr zugegangenen Abschrift des Bescheides ergibt sich jedoch, dass auf diesem Exemplar versehentlich nichts angekreuzt worden ist. Der Anmelderin war daher weder bekannt, dass die Erfindernennung den gesetzlichen Vorschriften nicht genügt, noch dass sie – im Falle der Nichtbehebung dieses Mangels – mit einer Zurückweisung der Anmeldung rechnen musste. Dies entspricht einem wesentlichen Verfahrensmangel.

Der vom Deutschen Patent- und Markenamt gerügte Mangel ist im übrigen inzwischen im Beschwerdeverfahren zulässigerweise dadurch behoben worden, dass mit der Beschwerdebegründung eine ordnungsgemäße Erklärung eingereicht worden ist, wonach keine weiteren Erfinder an der Patentanmeldung - außer den bereits benannten - beteiligt sind. Die Beschwerdeführerin hat auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen erklärt, wie das Recht auf das Patent an sie gelangt ist (Bl. 10/11 der GA).

2. Die Sache war an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da dieses noch nicht in der Sache selbst entschieden hat und das Verfahren vor dem Patentamt an dem oben genannten 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 31. Senat BIfPMZ 1988, 114). Ein solcher Fall ist hier im Hinblick auf die oben genannten Verfahrensmängel gegeben. Da die Anmelderin keine Gelegenheit zur Beseitigung der Mängel ihrer Anmeldung hatte, ist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs zu bejahen (st. Rechtsprechung vgl bspw BPatG BIPMZ 84, 240, 241; 86, 181).

Kahr

Jordan

Hock

Kellner

Ko