



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 16/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 102 59 204.7-25

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Petzold sowie den Richter Dipl.-Ing. Bork, die Richterin Friehe-Wich und den Richter Dr.-Ing. Höchst

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde des Patentanmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 60 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Mai 2007 aufgehoben.

Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

- II. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Der Beschwerdeführer war zunächst gemeinsam mit Herrn S. Rechtsnachfolger des ursprünglichen Anmelders der am 17. Dezember 2002 unter der Bezeichnung „Kraftstoffreservoir und Verfahren zur Herstellung eines Kraftstoffreservoirs“ bei dem Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung; seit Oktober 2007 ist er alleiniger Inhaber sämtlicher Rechte und Pflichten aus dieser Patentanmeldung.

Mit Schreiben vom 7. November 2006 wies die Prüfungsstelle für Klasse B 60 K darauf hin, dass eine Patenterteilung mit den auf einen vorhergehenden Hinweis eingereichten Ansprüchen nicht in Aussicht gestellt werden könne; es wurde Gelegenheit zur Äußerung gegeben. Mit Eingabe vom 7. März 2007 reichte der Beschwerdeführer eine von den patentanwaltlichen Vertretern des ursprünglichen Anmelders verfasste Stellungnahme auf den Prüfungsbescheid vom 7. November 2006 ein. Zur Erläuterung wies der Beschwerdeführer in einem Begleitschreiben darauf hin, dass ihm und Herrn S... beim Erwerb der Anmeldung vertraglich zugesichert worden sei, dass das Prüfungsverfahren abgeschlossen

sei und einer definitiven Patenterteilung im Jahre 2005 nichts im Wege stehe. Aufgrund des Prüfungsbescheids seien er und Herr S... an den ursprünglichen Anmelder und dessen Patentanwälte herangetreten und hätten diesen Gelegenheit gegeben, eine Bescheidserwiderung zu formulieren. Diese werde beiliegend eingereicht. Sie stelle nicht die Auffassung des eigenen Patentanwalts dar. Der Beschwerdeführer bat darum, „nach Prüfung der Erwiderung uns schnellstens einen abschließenden Bescheid zukommen zu lassen“.

Mit Beschluss vom 22. Mai 2007 wies die Prüfungsstelle für Klasse B 60 K die Anmeldung unter Bezugnahme auf die Gründe des Bescheids vom 7. November 2006 zurück. Aus der Eingabe vom 7. März 2007 gehe nicht hervor, ob der Beschwerdeführer die mit dieser vorgelegten Unterlagen zum Gegenstand seines Antrags auf Erteilung eines Patents mache; eine Äußerung von Herrn S... liege nicht vor. Es liege daher keine Eingabe auf den Bescheid vom 7. November 2006 vor.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde. Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, dass in seiner Eingabe vom 7. März 2007 nicht offengelassen sei, dass die vorgelegten Unterlagen zum Gegenstand des Antrags auf Erteilung eines Patents gemacht würden. Er habe auch allein für die Anmeldergemeinschaft handeln können. Auf Rückfrage des Patentamts wäre die Unterschrift von Herrn S. sofort nachgereicht worden.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und  
das Patent auf der Grundlage der mit der Eingabe vom  
7. März 2007 vorgelegten Unterlagen zu erteilen,  
hilfsweise mündliche Verhandlung.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 PatG) und begründet. Der Senat hat es für angemessen gehalten, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, weil das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG). Dadurch, dass die Prüfungsstelle die vom Beschwerdeführer eingereichte Erwiderung nicht gewürdigt hat, hat sie das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt.

Der Beschwerdeführer hat zutreffend darauf hingewiesen, dass er in seiner Eingabe vom 7. März 2007 die dieser anliegende, von der den ursprünglichen Anmelder vertretenden Patentanwältin gefertigte Stellungnahme ausdrücklich als Erwiderung auf den Prüfungsbescheid vom 7. November 2006 eingereicht hat. Darüber hinaus hat er in seiner Eingabe auch keinen Zweifel daran gelassen, dass diese Erwiderung Gegenstand des Prüfungsverfahrens sein sollte, denn insbesondere hat er abschließend gebeten, „nach Prüfung der Erwiderung uns schnellstens einen abschließenden Bescheid zukommen zu lassen“. Im Hinblick auf den letzten Halbsatz war davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer auch für Herrn S... handelte („uns“), zumal diese Personen notwendige Streitgenossen im Sinne des § 61 Abs. 2 ZPO waren, da über die Anmeldung nur einheitlich entschieden werden kann.

Dass eine Eingabe auf den vorgenannten Prüfungsbescheid nicht vorliege, wie dies im angefochtenen Beschluss ausgeführt ist, ist mithin nicht zutreffend. Dass die Prüfungsstelle sich mit dieser Eingabe nicht befasst hat, verletzt das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers und stellt einen wesentlichen Mangel des Verfahrens dar. Denn zur Gewährung rechtlichen Gehörs reicht es nicht aus, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, diese Stellungnahme ist vielmehr auch sachlich zur Kenntnis zu nehmen und ihr Inhalt zum Gegenstand der Entscheidung zu machen. Im vorliegenden Fall waren also die Argumente der Eingabe zu erörtern und den neuen Patentanspruch 1 sowie ggf. auch die als Hilfsantrag vorgelegten Pa-

tentansprüche auf die Patentfähigkeit hin zu prüfen. Dies hat die Prüfungsstelle nicht getan; damit hat sie das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt.

Der Senat hat es für angemessen gehalten, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden (§ 79 Abs. 3 PatG), zumal das Patentamt in der Sache selbst noch nicht entschieden hat und dem Anmelder bei einer Endentscheidung durch das Gericht eine Instanz verloren ginge. Eine mündliche Verhandlung war durch den Senat nicht anzuberaumen, da - wie vom Beschwerdeführer begehrt - der angefochtene Beschluss aufgehoben wurde. Die Prüfungsstelle wird gegebenenfalls die hilfsweise beantragte Anhörung in eigener Zuständigkeit durchzuführen haben.

Der Senat hat es auch für angemessen gehalten, gemäß § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Die Billigkeit der Rückzahlung ergibt sich daraus, dass der angefochtene Beschluss auf der Verletzung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers und damit auf einem gravierenden Verfahrensfehler beruht.

Petzold

Bork

Friehe-Wich

Höchst

WA