



BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 6/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 011 378.8-34

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 24 F des Deutschen Patent - und Markenamts vom 12. September 2006 aufgehoben.

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

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

In dem Verfahren betreffend eine „Temperaturregelvorrichtung für eine Heizvorrichtung, insbesondere einen Badheizkörper“ haben zwei Anmelderinnen den Antrag auf Erteilung eines Patents gestellt, nämlich neben der A... GmbH in B..., als Patentanmelderin 1 noch die C... AG in D..., als Patentanmelderin 2. Als Zustellungsbevollmächtigte wurden von beiden Anmelderinnen die obengenannten Verfahrensbevollmächtigten benannt.

Der angefochtene Beschluss, mit dem die Anmeldung zurückgewiesen wurde, führt namentlich allein die Anmelderin 1 auf. In der Begründung wird durchgängig und ausschließlich von „der Anmelderin“ gesprochen.

Aus einem Vermerk in der Akte ergibt sich, dass bei der Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses keine zweite Ausfertigung beilag.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde, die namens und im Auftrag „der Anmelderin“ eingelegt ist, im Eingang des Beschwerdeschriftsatzes aber auf beide Anmelderinnen namentlich Bezug nimmt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde ist dahin auszulegen, dass nur die Anmelderin 1 Beschwerde eingelegt hat. Nur gegen sie richtet sich, wie unter D 1 ausgeführt werden wird, der angefochtene Beschluss. Auch die Beschwerdeschrift spricht nur von „der Anmelderin“. Eine auch im Namen der Anmelderin 2 eingelegte Beschwerde wäre mangels Beschwer offensichtlich unzulässig.

B. Die formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig.

Sie wurde auch innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses eingelegt. Es kann offenbleiben, ob diese Zustellung wirksam ist, da auch eine vor Fristbeginn, aber nach Erlass der angefochtenen Entscheidung eingelegte Beschwerde zulässig ist (*Busse/Keukenschrijver*, Patentgesetz, 6. Aufl. § 73 Rdnr. 88 m. w. N.).

C. Die Beschwerdegebühr wurde entrichtet (PatG § 73 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3).

D. Die Beschwerde hat auch in der Sache im aus dem Tenor hervorgehenden Umfang Erfolg.

1. Der angefochtene Beschluss ist aufzuheben, da das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet.

Die Anmeldung ist von zwei Anmelderinnen eingereicht worden. Das Erteilungsverfahren wird von diesen zwei Anmelderinnen betrieben. Mehrere Anmelder sind notwendige Streitgenossen, denn das Recht an dem Patent steht ihnen in der Regel gemeinschaftlich zu, und über eine Anmeldung kann ausnahmslos nur einheitlich entschieden werden: Ein Patent kann den Anmeldern nur einheitlich erteilt oder versagt werden (BPatGE 40, 276, 277).

Eine solche einheitliche Entscheidung hat das Deutsche Patentamt jedoch nicht erlassen. Über den Antrag der Patentanmelderin 2 ist noch nicht entschieden. Sie und ihr Patenterteilungsantrag sind weder im Rubrum des angefochtenen Beschlusses noch in den Gründen genannt; denn der Beschluss verwendet ausschließlich und durchgängig das Wort „die Anmelderin“ im Singular, was nur so verstanden werden kann, dass damit die Anmelderin 1 gemeint ist, die allein im Beschluss namentlich genannt ist. Auch wurde keine zweite Ausfertigung des Beschlusses für die zweite Anmelderin zugestellt.

An dem Bestehen der Streitgenossenschaft ändert auch die Tatsache nichts, dass die Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin 1 zur Zustellungsbevollmächtigten (vgl. PatAnmVO § 3 Abs. 2) auch für die Anmelderin 2 bestellt sind.

2. Wegen dieses wesentlichen Mangels ist die Sache ohne eigene Sachentscheidung des Senats an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (PatG § 79 Abs. 3 Nr. 2).

3. Gleichzeitig ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, da dies angesichts des Mangels der Billigkeit entspricht (PatG § 80 Abs. 3).

E. Die Beschwerdebegründung vom 26. März 2007 lag dem Prüfer bei seiner Entscheidung, der Beschwerde nicht abzuhelpen, noch nicht vor. In dieser Beschwerdebegründung wird ausdrücklich gerügt, dass der Prüfer dem Antrag auf mündliche Anhörung nicht stattgegeben hat. In diesem Zusammenhang weist der Senat

darauf hin, dass seine vom Prüfer herangezogene Entscheidung 34 W (pat) 93/74 aus dem Jahr 1975 in Teilen überholt ist. So hat der Senat etwa in einer aktuellen Entscheidung 34 W (pat) 4/03 vom 31. August 2006 ausgesprochen, dass er die Durchführung einer Anhörung in jedem Verfahren grundsätzlich als sachdienlich ansieht. In diesem Zusammenhang weist der Senat auch die Entscheidung des 7. Senats des Bundespatentgerichts Mitt. 2005, 554 hin, der eine Anhörung in der Regel für sachdienlich hält, auch wenn keine geänderten Patentansprüche vorgelegt werden.

gez.

Unterschriften