

# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 17/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung P 198 80 545.4

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Hechtfisher, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Richterin Dr. Franz und des Richters Dr. Kraus

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Prüfungsstelle 11.33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Januar 2000 aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Eine Anordnung, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, erfolgt nicht.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Auf die am 24. April 1998 eingereichte internationale Anmeldung WO 98/48886, die das nationale Aktenzeichen P 198 80 545.4 erhielt, hat die Vorprüfungsstelle 11.33 gerügt, daß der Erfinder zwar benannt sei, die Versicherung des Anmelders gem PatG § 37 Abs 1 S 1 jedoch, daß weitere Personen an der Erfindung nicht beteiligt seien, noch fehle. Sofern die Erledigung nicht binnen eines Monats erfolge, werde die Anmeldung nach PatG § 42 Abs 3 zurückgewiesen. Nach fruchtlosem Fristablauf wurde die Anmeldung mit Beschluß vom 5. Januar 2000 zurückgewiesen. Die Rechtsmittelbelehrung dieses Beschlusses wies eine Gebühr in Höhe von DM 300,-- aus. Der Betrag ging am 2. März 2000 ein. Am 7. Februar 2000 legte der Anmelder Beschwerde ein, mit der er eine auf den 21. September 1999 datierte Kopie der erbetenen Erklärung einreichte, und erklärte, er habe dieses Schreiben am gleichen Tage zur Post gebracht. Weshalb das Schreiben nicht zur Akte gelangt sei, könne er nicht nachvollziehen. Am 16. Mai 2000 wurde dem Anmelder mit Benachrichtigung gem PatGebG § 6 Abs 1 mitgeteilt, daß die Beschwerdegebühr auf DM 345,-- erhöht sei, und die Differenz in Höhe von DM 45,-- innerhalb eines Monats zu zahlen sei, da ansonsten die Be-

schwerde gem PatG § 73 als nicht erhoben gelte. Am 28. September 2000 erfolgte die Einzahlung der restlichen DM 45,--.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

## II.

Die Beschwerde ist statthaft, in rechter Form und Frist eingelegt worden, insbesondere ist auch die Beschwerdegebühr in Höhe von DM 345,-- fristgemäß entrichtet worden.

Eine regelmäßige Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr ist im vorliegenden Fall nicht in Gang gesetzt worden, da die Rechtsmittelbelehrung fehlerhaft war (Busse, PatG 5. Aufl, § 47, Rn 46). Die Höhe der Beschwerdegebühr ist unrichtig statt mit DM 345,-- mit DM 300,-- angegeben worden. Auch die Benachrichtigung gem PatGebG § 6 Abs I konnte keine Frist in Gang setzen. Diese Vorschrift ist nicht in Fällen fehlerhafter Rechtsmittelbelehrung anwendbar, da nach PatGebG § 6 Abs 1 unter anderem Voraussetzung ist, daß innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten eines geänderten Gebührensatzes die Rechtsmittelgebühr fällig wird. Im vorliegenden Fall hat aber mangels richtiger Rechtsmittelbelehrung keine Frist zu laufen begonnen, somit konnte die Rechtsmittelgebühr auch nicht fällig werden.

Die Beschwerde ist auch begründet. Sie führt zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

Der Mangel der Anmeldung, der zur Zurückweisung durch die Prüfungsstelle geführt hat, nämlich das Fehlen der Versicherung des Anmelders, daß seines Wissens weitere Personen an der Erfindung nicht beteiligt sind, ist in der Beschwerdeinstanz behoben worden. Der Anmelder hat mit der Beschwerde eine Kopie seiner Erklärung vom 21. September 1999, die den Erfordernissen der §§ 1 und 2 der ErfinderBenennungsVO entspricht, eingereicht. Der Behauptung des Anmelders, er habe diese Versicherung bereits im September beim Amt eingereicht, vermochte der Senat nicht zu folgen. Das Amt hat auf Nachfrage erklärt, daß in der vorliegenden Sache keine Asservate, Schriftstücke, die noch abgeheftet werden müssten, vorhanden sind, und den Nachweis, daß das Schriftstück das Amt erreicht hat, hat der Anmelder nicht angetreten.

Die Behebung des Mangels erst in der Beschwerdeinstanz war auch zulässig, da es sich nach hM bei der Frist nach PatG § 37 Abs 2 S 1 nicht um eine Ausschlußfrist handelt. Vielmehr liegt ein offensichtlicher Mangel der Anmeldung vor, der innerhalb der von der Prüfungsstelle zu setzenden Frist zu beseitigen ist oder, falls dies nicht geschieht und die Anmeldung aus diesem Grund zurückgewiesen wird, nach Einlegung der Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschuß auch in der Beschwerdeinstanz wirksam behoben werden kann (Busse, PatG, 5. Aufl, § 37, Rn 18; Schulte, PatG 6. Aufl, § 37, Rn 16).

Eine Anordnung, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, erfolgt nicht, da die Einbehaltung der Gebühr nicht unbillig ist. Unbillig ist eine Einbehaltung der Gebühr unabhängig vom Ausgang des Verfahrens dann, 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 (BPatGE I6, 28, 31f; Benkard, PatG GbmG, 9. Aufl, PatG § 80, Rn 23).

Eine gesetzwidrige oder unangemessene Sachbehandlung bzw ein offensichtlicher Fehler sind weder vom Anmelder vorgetragen, noch den Unterlagen zu ent-

nehmen. Vielmehr erklärt der Anmelder lediglich, er wisse nicht, warum das Dokument das Amt nicht erreicht habe. Die Behauptung des Anmelders, er habe die Sache sofort erledigt, begegnet im übrigen umso mehr Bedenken, als der Anmelder bei der Zahlung beider Beträge die in dem Beschluß und in der Benachrichtigung gesetzten Fristen in erheblichem Maße außer acht gelassen hat, ohne daß er zu erkennen gegeben hat, die unrichtige Rechtsmittelbelehrung erkannt bzw. von der Rechtsfolge einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung Kenntnis gehabt zu haben. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen war daher abzulehnen.

Dr. Hechtfisher

Klosterhuber

Dr. Franz

Dr. Kraus

Pr