



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 62/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In Sachen

der Patentanmeldung P 101 16 935. 3-55

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. November 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Anders, den Richter Dipl.-Ing. Obermayer, die Richterin Martens sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

beschlossen:

1. Der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse H 03 H vom 22. Juli 2004 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Mit Datum vom 12. Juli 2001 übersandte die Prüfungsstelle 11.35 den Vertretern der Anmelder eine Bibliographie-Mitteilung, die unter der Überschrift „Hinweise“ die Aufforderung enthielt, innerhalb von 15 Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag die Zusammenfassung (§ 36 PatG) nachzureichen. Die gesetzliche Frist hierfür endete am 1. Juli 2002. Mit Beschluß vom 22. Juli 2004 hat die Prüfungsstelle für Klasse H 03 H die Anmeldung auf Grund des § 42 Abs. 3 PatG zurückgewiesen, da die Anmelder der Aufforderung zur Einreichung der Zusammenfassung nicht nachgekommen seien.

Gegen den ihnen am 11. August 2004 zugestellten Beschluß haben die Vertreter der Anmelder am 27. August 2004 Beschwerde eingelegt und zugleich eine Zusammenfassung der Patentanmeldung eingereicht.

Sie beantragen sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, die Sache an das Patentamt zurückzuweisen sowie die Beschwerdegebühr zurückzahlen.

Zur Begründung führen sie aus, eine Aufforderung gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 PatG zur Beseitigung von Mängeln sei nicht erfolgt. Die Bibliographie-Mitteilung

vom 12. Juli 2001 stelle keinen Mängelbescheid dar, der Grundlage einer Zurückweisung der Anmeldung nach § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG sein könne.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelder ist begründet.

Mit Eingang der Zusammenfassung am 27. August 2004 sind die Anmelder ihrer Verpflichtung aus § 36 Abs. 1 PatG nachgekommen, so daß der angefochtene Beschluß bereits aus diesem Grund aufzuheben und die Sache zur materiellen Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen ist (§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG).

Es entspricht der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (§ 80 Abs. 3 PatG). Bei ordnungsgemäßer Sachbehandlung durch das Patentamt wäre eine Zurückweisung der Anmeldung nicht in Betracht gekommen, so daß eine Beschwerdeeinlegung und die Zahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können.

Die Bibliographie-Mitteilung vom 12. Juli 2001 enthält lediglich den Hinweis auf die in § 36 PatG geregelte Verpflichtung zur Einreichung der Zusammenfassung; die dort genannte 15-Monats-Frist war noch nicht abgelaufen. Daher lag zum Zeitpunkt des Erlasses des Bescheids vom 12. Juli 2001 bereits kein Mangel vor, zu dessen Beseitigung die Anmelder unter Fristsetzung (§ 42 Abs. 1 Satz 1 PatG) hätten aufgefordert werden müssen. Die Versäumung der 15-Monats-Frist des § 36 PatG ist sanktionslos. Eine Mängelrüge nach Fristablauf ist den Anmeldern ebenfalls nicht zugegangen, so daß der Zurückweisung der Anmeldung gestützt auf § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG jegliche Rechtsgrundlage fehlt. Der angefochtene Beschluß verstößt insbesondere gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs.

Dr. Anders

Obermayer

Martens

Dr. Zehendner

Pr