



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 46/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung P 39 43 860.0-21

wegen Aufhebung des Erteilungsbeschlusses

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 60 T des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. August 2002 aufgehoben.
Die Sache wird zur erneuten Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die verfahrensgegenständliche Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen P 39 43 860.0, die ein "Verfahren und (eine) Vorrichtung zur Regelung einer Fahrzeugbewegung" betrifft, ist durch Teilung aus der Stammanmeldung P 39 19 347.0-21 entstanden.

Nach einer Anhörung durch die Prüfungsstelle reichte die Anmelderin am 8. Januar 2002 als Hauptantrag zwei neue Ansprüche und als Hilfsantrag zwei weitere Ansprüche ein. In der Patentamtsakte findet sich ein Aktenvermerk des Prüfers vom 19. August 2002 über ein Telefonat mit Patentanwalt K... des Inhalts, dass die von der Prüfungsstelle vorgeschlagenen Änderungen im einzelnen besprochen und genehmigt worden seien und auf die Übersendung einer Niederschrift über das Gespräch verzichtet worden sei.

Mit Beschluss vom 30. August 2002 erteilte das Patentamt ein Patent auf Grundlage der Hilfsanträge. Dieser Beschluss wurde der Anmelderin am 9. September 2002 zugestellt.

Mit der am 30. September 2002 eingegangenen Beschwerde begehrt die Anmelderin, das Patent auf Basis der Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags vom 8. Januar 2001 zu erteilen.

Auf telefonische Anfrage des Senats hat Patentanwalt K... erklärt, er habe nicht zugestimmt, den Hilfsantrag an die Stelle des Hauptantrags zu setzen. Entgegen seiner Ankündigung hat er jedoch hierzu in der Beschwerdebegründung nicht mehr schriftlich Stellung genommen.

II

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache insoweit Erfolg, als der Erteilungsbeschluss ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen ist, § 79 Abs 3 Nr. 2 PatG. Darüber hinaus ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, § 80 Abs 3 PatG.

1. Die Beschwerde ist zulässig; sie ist insbesondere rechtzeitig eingelegt, § 73 Abs 2 PatG; die erforderliche Beschwerdegebühr gemäß Nr 411 100 des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs 1 PatKostG ist gezahlt. Es liegt auch eine Beschwerde formeller Art (vgl Busse, PatG, 6. Aufl § 73 Rdnr 57, 58) vor, deren schlüssige Behauptung für die Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzung genügt. Die Beschwerdeführerin macht geltend, anstelle des Hauptantrags habe die Prüfungsstelle den Hilfsantrag der Patenterteilung zugrundegelegt. Dies reicht für die Behauptung einer Beschwerde aus; ob sie tatsächlich gegeben ist, ist eine Frage der Begründetheit der Beschwerde.

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Das Patentamt hat das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags erteilt und über den Hauptantrag keinerlei Entscheidung getroffen, obwohl der Erteilungsantrag in erster Linie auf den Hauptantrag gestützt war. Das Patentamt ist an den Erteilungsantrag gebunden; ein Patent darf nicht abweichend von der vom Anmelder schriftlich eingereichten oder einer

schriftlichen gebilligten geänderten Fassung der Anmeldeunterlagen erteilt werden (vgl Busse, aaO, § 48 Rdnr 17).

Die Anmelderin hat ihren (Haupt-)Antrag vom 8. Januar 2002 während des Erteilungsverfahrens nicht geändert. Eine Antragsänderung ist insbesondere nicht aus der Telefonnotiz vom 19. September 2002 herzuleiten. Dies wäre nur dann möglich, wenn sich aus ihr ein Verzicht auf den Hauptantrag ergäbe. Schon nach dem Wortlaut der Telefonnotiz, in dem weder Haupt- noch Hilfsantrag erwähnt sind, ist das nicht der Fall. Im übrigen ist der Verzicht auf einen Antrag eine Verfahrenshandlung, die in dem von dem Grundsatz der Schriftlichkeit beherrschten Patenterteilungsverfahren aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit schriftlich vorgenommen werden muss (BPatGE 25, 141f). Dafür reicht die bloße Telefonnotiz nicht aus; die Anmelderin hätte die Änderung ihres Antrags schriftlich bestätigen müssen. Dafür spricht auch Ziffer 3.3.5.3. der Prüfungsrichtlinien in der Fassung vom 2. Juni 1995. Danach soll eine schriftliche Bestätigung des Ergebnisses einer telefonischen Rücksprache erbeten werden. In Ziffer 3.6.3. der ab 1. März 2004 geltenden Prüfungsrichtlinien ist das Erfordernis einer schriftlichen Bestätigung zwar nicht mehr enthalten; trotzdem wird auch dann für eine wirksame Antragsänderung ein bloßes Telefongespräch nicht ausreichen.

Das Patentamt hätte also, wenn es den Erteilungsbeschluss nur auf den Hilfsantrag stützen wollte, den Hauptantrag mit entsprechender Begründung zurückweisen müssen.

Nachdem das nachgesuchte Patent somit in unzulässiger Weise abweichend vom Antrag erteilt worden ist, ist der angefochtene Beschluss aufzuheben, ohne dass der Senat in der Sache selbst entscheidet, § 79 Abs 3 Nr 2 PatG. Die Prüfungsstelle wird nunmehr über die Erteilung des Patents nach Maßgabe der von der Anmelderin gestellten Anträge und genehmigten Unterlagen erneut zu beschließen haben.

Von der Zurückverweisung der Sache ist auch der durch die im vorliegenden Beschwerdeverfahren abgegebene weitere Teilungserklärung abgetrennte Teil der Anmeldung erfasst. Bei Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren erstreckt sich die Zuständigkeit des Beschwerdegerichts nach ständiger Rechtsprechung auch auf die Trennanmeldung (vgl. Schulte, PatG, 6. Aufl., § 39 Rdnr 76 mwNw). Der Senat hat jedoch auch diese betreffend von einer Entscheidung in der Sache abgesehen, § 79 Abs 3 Nr 1 PatG, da das Patentamt insoweit noch keinerlei Sachentscheidung getroffen hat.

III

Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 80 Abs 3 PatG. Die Rückzahlung ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht, dh, wenn die Beschwerde bei sachgerechter Behandlung durch das Patentamt vermeidbar gewesen wäre. Bei Verfahrensfehlern müssen diese für die Beschwerdeeinlegung ursächlich gewesen sein. Dabei sind sämtliche Umstände des Falles, einschließlich des Verhaltens der Beteiligten zu würdigen (vgl. Busse, aaO, § 80 Rdnr 95, 97). Hier hat das Patentamt verfahrensfehlerhaft das Patent abweichend vom Antrag erteilt. Die Anmelderin war gezwungen, Beschwerde einzulegen, wenn sie die Patentfähigkeit bei Zugrundelegung des von ihr gestellten Hauptantrags überprüfen lassen wollte. Der Senat hält es deshalb für billig, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten, wenn auch nicht ersichtlich ist, dass der Vermerk über das Telefonat vom 19. August 2002 inhaltlich nicht den Tatsachen entspricht.

Schülke

Püschel

Schuster

Be