



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 20/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 51 023.0 - 25

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 27. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kowalski sowie der Richter Dr. Albrecht, Dipl.-Ing. Gießen und Dipl.-Ing. Hildebrandt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse E 04 C des Patentamts vom 17. Mai 2004 aufgehoben, die Patentanmeldung an das Patentamt zurückverwiesen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.

### **Gründe**

#### **I.**

Die Patentanmeldung 103 51 023.0 – 25 mit der Bezeichnung "Bauelement mit variierbaren optischen Eigenschaften, Verfahren zur Beeinflussung dessen optischer Eigenschaften sowie dessen Verwendung" ist am 31. Oktober 2003 beim Patentamt eingegangen. Sie ist von der Prüfungsstelle für Klasse E 04 C mit Beschluss vom 17. Mai 2004 aus den Gründen des Bescheids vom 27. Januar 2004 gemäß § 42 Abs. 3 des Patentgesetzes zurückgewiesen worden.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass weder ein Fristversäumnis vorliege noch die nachgereichte Zeichnung zu beanstanden sei.

Sie beantragt,

der Beschwerde abzuhelpfen und  
die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Prüfungsstelle für Klasse E 04 C hat der Beschwerde nicht abgeholfen, sondern hat sie dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und insoweit begründet als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 04 C aufzuheben und die Patentanmeldung an das Patentamt zurückzuverweisen war.

1. Die Anmelderin hat mit den ursprünglichen Unterlagen drei Blatt Zeichnungen Fig. 1 bis 3 eingereicht. Dabei ist Fig. 1 eine fotografische Abbildung eines anmeldungsgemäßen Versuchsaufbaus.

Mit der Bibliographie-Mitteilung vom 27. Januar 2004 wurde die Anmelderin von der Prüfungsstelle 25 des Patentamts aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten druckfähige Zeichnungen einzureichen. Diese Aufforderung wurde mit einem handschriftlichen Zusatz "Fig. 1 Foto!" versehen.

Auf diese Aufforderung hin hat die Anmelderin am 03. März 2004 per Fax und am 05. März 2004 im Original die angeforderte Fig. 1 als fotografische Abbildung eingereicht. Daraufhin wurde sie am 15. März 2004 von der Prüfungsstelle 25 telefonisch darauf hingewiesen, dass eine fotografische Darstellung nicht der Patentanmeldeverordnung (PatAnmV) entspricht. In der Eingabe vom 16. März 2004 hat die Anmelderin dargelegt, dass sie den handschriftlichen Zusatz "Fig. 1 Foto!" als Aufforderung verstanden habe, ein Original-Foto einzureichen. Sie bemühe sich um eine zügige Anfertigung der druckfähigen Fig. 1 und bitte um eine "weitere Fristsetzung zur Erledigung der Amtanforderung".

Mit ihrer Eingabe vom 31. März 2004 hat sie eine Druckzeichnung der beanstandeten Fig. 1 eingereicht.

2. Nach Auffassung des Senats hat die Anmelderin den gerügten Mangel beseitigt, und sie hat auch keine Frist versäumt.

Nach § 6 PatAnmV sind Zeichnungen u.a. mit bestimmten Mindesträndern (Abs. 1) und mit ausreichendem Kontrast, in dauerhaften, schwarzen, ausreichend festen und dunklen in sich gleichmäßigen und scharf begrenzten Linien und Strichen ohne Farben auszuführen (Abs. 2). Diese Anforderungen sind nach Auffassung des Senats durch die mit der Eingabe vom 31. März 2004 eingereichte Fig. 1 erfüllt.

Es mag dahingestellt bleiben, ob der handschriftliche Zusatz "Fig. 1 Foto!" in der Bibliographie-Mitteilung vom 27. Januar 2004 für einen Patentanwalt eindeutig zu verstehen war, jedenfalls wurde das Missverständnis durch das Telefongespräch zwischen der Prüfungsstelle 25 und dem Vertreter der Anmelderin am 15. März 2004 ausgeräumt, und die Anmelderin hat daraufhin mit der Eingabe vom 31. März 2004 eine der PatAnmV entsprechende druckfähige Zeichnung eingereicht.

Auch ist keine Frist zur Mangelbeseitigung versäumt worden, denn die Bitte der Anmelderin in ihrer Eingabe vom 16. März 2004 "um eine weitere Fristsetzung" blieb von Seiten des Patentamts unbeantwortet, so dass die Anmelderin davon ausgehen konnte, dass das Patentamt stillschweigend zumindest eine kurze Fristverlängerung von einem Monat gewährt, was der Wiedervorlagevermerk in der Gesprächsnotiz in der Amtsakte zum Telefongespräch vom 15. März 2004 – "WV 16/04" – auch bestätigt. Die druckfähige Fig. 1 ist am 31. März 2004, also vor Ablauf eines Monats im Patentamt eingegangen.

Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 04 C vom 17. Mai 2004 aufzuheben, und die Patentanmeldung war zur Prüfung auf Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstands an das Patentamt zurückzuverweisen.

3. Die mit der Eingabe vom 31. März 2004 eingereichte Zeichnung blieb, jedenfalls nach Lage der Akten, vom Patentamt unbeanstandet, so dass die Anmelderin davon ausgehen konnte, dass die in der Bibliographie-Mitteilung vom 27. Januar 2004 gestellten Forderungen, die im Telefongespräch vom 15. März 2004 konkretisiert worden waren, nunmehr erfüllt waren. Mit dieser Eingabe ist gegenüber der Bibliographie-Mitteilung vom 27. Januar 2004, auf die sich der angefochtene Beschluss bezieht, eine neue Sachlage entstanden. Wenn die Prüfungsstelle auch diese Zeichnung als nicht druckfähig angesehen hat, so hätte es eines entsprechenden Hinweises, bspw. im Rahmen eines sachlichen Prüfungsbescheids, an die Anmelderin bedurft, um ihr die Möglichkeit zur Korrektur zu geben. Dies ist, zumindest nach Lage der Akten, nicht erfolgt; stattdessen hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 17. Mai 2004 aus den Gründen des Bescheids vom 27. Januar 2004 gemäß § 42 Abs. 3 des Patentgesetzes zurückgewiesen. Die Zurückweisung der Anmeldung ist somit auf Umstände gegründet, die der Anmelderin nicht mitgeteilt worden waren. Dadurch war das rechtliche Gehör verletzt, und die Beschwerdegebühr war zurückzuzahlen.

Kowalski

Dr. Albrecht

Gießen

Hildebrandt

Hu