



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 46/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2007 044 775.4 - 13**

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. März 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dipl.-Ing. Reinhardt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 03 G des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2010 aufgehoben. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung der Beschwerdeführer wurde mit der Bezeichnung „Unwuchtantrieb“ am 19. September 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Auf die schriftliche Nachfrage der Prüfungsstelle vom 23. Oktober 2007 unter anderem wegen der Unklarheit, wer als Anmelder fungieren solle, ging am 26. Juli 2008 die Antwort vom 22. Juli 2008 ein, dass neben Herrn P... (Beschwerdeführer zu 1) und Herrn G... (Beschwerdeführer zu 2) auch Herr J... Mitanmelder sei und der Schriftverkehr über den Beschwerdeführer zu 1 gehe. Alle drei Personen haben diese Antwort unterschrieben und sind in der Bibliografie-Mitteilung der Prüfungsstelle vom 7. August 2008 als Mitanmelder aufgeführt.

Die Prüfungsstelle für Klasse F 03 G des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch einen nur gegen die Beschwerdeführer zu 1 und 2 gerichteten Beschluss vom 12. Juli 2010 zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss wandten sich diese beiden Beschwerdeführer mit einem Schriftsatz vom 24. August 2010, der mit „Widerspruch zur Patentzurückweisung, Patent-Nr. DE 10 2007 044 775 A1“ betitelt ist.

Sie verteidigen ihre Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung und beantragen schriftsätzlich sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2010 aufzuheben und das Patent mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu erteilen.

Mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2010 haben die Beschwerdeführer Beschleunigungsantrag gestellt.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.

1. Das „Widerspruchs“-Schreiben vom 24. August 2010 ist im Zusammenhang mit der rechtzeitigen Zahlung der Beschwerdegebühr als Beschwerde auszulegen. Auch wenn es nur durch die Beschwerdeführer zu 1 und 2 unterschrieben ist, ist der Anmelder zu 3 als notwendiger Streitgenosse gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 62 ZPO Beteiligter des Beschwerdeverfahrens (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 74 Rdn. 9). Denn bei mehreren Anmeldern ist jeder für sich beschwerdeberechtigt; seine Beschwerde wirkt auch für die andern (Schulte a. a. O.).

2. Die Beschwerde führt ohne Entscheidung in der Sache selbst zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses der Prüfungsstelle und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

Das dortige Verfahren leidet an wesentlichen Mängeln (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG). Die Prüfungsstelle hat rechtsfehlerhaft nur über den Antrag der Anmelder zu 1 und 2 entschieden und die mit Schreiben vom 22. Juli 2008 mitgeteilte Anmeldergemeinschaft mit dem Anmelder zu 3 unberücksichtigt gelassen.

a) Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit einer von mehreren Anmeldern getätigten Patentanmeldung handelt es sich um einen unteilbaren Verfahrensgegenstand. Zwei oder mehrere Anmelder sind notwendige Streitgenossen im Sinne des § 99 Abs. 1 PatG, § 62 ZPO. Das Recht an einem Patent steht den Anmeldern im Regelfall gemeinschaftlich zu. Über eine Patentanmeldung kann deshalb nur einheitlich entschieden werden (BPatGE 40, 276 - „Verstellvorrichtung“; BPatGE 49, 219 - „Überwachungssystem“; Schulte, PatG, 8. Auflage, § 34 Rdn. 16 mit weiteren Nachweisen). Sofern durch die Prüfungsstelle eine Sachentscheidung veranlasst ist, kann diese nicht - wie hier - durch Teilentscheidung nur gegen einen Streitgenossen erfolgen (BGH NJW 2000, 292).

b) Da bereits dieser Mangel zur Aufhebung der angegriffenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt führt, kommt es auf die Frage der ordnungsgemäßen Zustellung des zurückweisenden Beschlusses (BPatGE a. a. O.; 10 W (pat) 40/04 vom 9. Dezember 2004 in juris) nicht mehr an. Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass insoweit ein weiterer Mangel vorliegt. Denn zum einen findet sich in der Akte kein Vermerk i. S. d. § 127 Abs. 1 PatG i. V. m. § 4 Abs. 2 VwZG, woraus entnommen werden könnte, ob die vorgesehene Zustellung durch Einschreibbrief überhaupt stattgefunden hat. Zwar ist auf der Beschlussverfügung vom 19. Juli 2010 das Feld „Einschreiben durch Übergabe“ angekreuzt und der Vermerk „Beschluss abgesandt am 6. August 2010“ mit Namensparaphe abgezeichnet; jedoch fehlt auf dem Akten-

exemplar des Beschlusses die erforderliche Angabe über die Zustellungsart: keines der dort vorgegebenen Felder ist angekreuzt, insbesondere nicht „Einschreiben durch Übergabe (Zustellung)“. Zudem ist das Aktenexemplar des Beschlusses mit dem Stempel „kein Nachweis (Einschreiben) vorhanden“ und Namensparaphe versehen (Bl. 83 der Aktsakte). Allerdings ergibt sich aus dem „Widerspruchs“-Schreiben vom 24. August 2010, dass die Beschwerdeführer ein Schreiben erhalten haben. Jedoch ist nicht ausreichend berücksichtigt worden, dass im vorliegenden Fall die Zurückweisung für zwei Anmelder erklärt worden ist, was dazu führt, dass beide auch im Verfahren des DPMA notwendige Streitgenossen i. S. d. § 62 ZPO und dementsprechend auch zu beteiligen sind.

Zwar hat das Patentamt insoweit richtig gehandelt, als es den Zurückweisungsbeschluss lediglich an den Anmelder zu 1, dessen Adresse bei der Patentanmeldung als Zustelladresse angegeben worden war, gesandt hat. Da er jedoch nur Zustellungsbevollmächtigter war, hätte der Sendung gemäß § 7 Abs. 2 VwZG zumindest ein zweites Exemplar für den Patentanmelder zu 2 - abgesehen von dem weiteren für den Anmelder zu 3 - beigefügt werden müssen; wegen Fehlens eines gegenteiligen Hinweises muss davon ausgegangen werden, dass dies nicht geschehen ist. Die Verletzung dieser zwingenden Vorschrift macht die Zustellung unwirksam, ohne dass dieser Mangel nach § 8 VwZG geheilt werden könnte (Sadler, VwZG, 7. Aufl. § 7 Rdn. 44, 46). Wenn gemäß § 7 Abs. 2 VwZG mehrere Exemplare eines Beschlusses oder Bescheids zugestellt werden müssen, setzt die Anwendung des § 8 VwZG nämlich voraus, dass seitens der Behörde der Wille hierzu überhaupt vorhanden war (siehe BPatG Beschl. vom 9. Dezember 2004 – Az. 10 W (pat) 40/04 - m. w. N., Sadler, a. a. O. § 8 Rn. 28 f.), was zumindest hinsichtlich des Anmelders zu 3 jedenfalls nicht ersichtlich ist, nachdem er im Beschluss namentlich gar nicht aufgeführt war.

c) Die Prüfungsstelle wird das Anmeldeverfahren nunmehr fortzusetzen haben.

3. Die Anordnung, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, beruht auf § 80 Abs. 3 PatG. Sie ist im Hinblick auf die vom Patentamt zu verantwortenden Verfahrensfehler angemessen.

Pontzen

Bork

Paetzold

Reinhardt

Ko