



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 19/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 032 257.1-13

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Juni 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentanmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02G des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. September 2011 aufgehoben und die Sache an das Patentamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Mit Eingabe vom 23. Juli 2010, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 26. Juli 2010, hat die H... und F... GbR einen Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Offener Heißluftmotor“ angemeldet. Die Anmeldung wurde von H... unterschrieben.

Mit Bescheid vom 24. November 2010 hat die Prüfungsstelle 13 des Deutschen Patent- und Markenamts Herrn H... mitgeteilt, dass die eingereichte Patentanmeldung nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche.

Die H... und F... GbR benötige einen vertretungsberechtigten Gesellschafter. Dieser sei anzugeben. Außerdem müsse die Unterschrift bei der Patentanmeldung und bei der Erfinderbenennung geklärt werden. Die Bezeichnung der Erfindung bei den als Patentanspruch 1 gekennzeichneten Unterlagen stimme nicht mit der Bezeichnung der Anmeldung überein. Die Zeichnungen seien gemäß § 12 Patentverordnung auszuführen. Die neuen vorschriftsmäßigen Unterlagen seien auf jeweils getrennten Blättern dreifach einzureichen. Die nachzureichenden Unterlagen dürften den ursprünglichen offenbarten Anmeldegegenstand auf keinen Fall abändern oder erweitern.

Bei fruchtlosem Ablauf der gesetzten Frist sei - auch bei nur teilweiser Behebung der Mängel - mit der Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen.

Mit Fax vom 8. April 2011 hat Herr H... mitgeteilt, dass er der vertretungsberechtigte Gesellschafter sei und die Unterschrift auf der Patentanmeldung von ihm sei. Die linke Unterschrift auf der Erfinderbenennung sei ebenfalls von ihm. Die rechte Unterschrift auf der Erfinderbenennung sei von Herrn F.... Hinsichtlich der weiteren Fragen bat er um eine Fristverlängerung von zwei Monaten.

Mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02G des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. September 2011 wurde die Anmeldung gemäß § 42 Abs. 3 Patentgesetz aus den Gründen des Bescheids vom 24. November 2010 zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die von Herrn H... unterzeichnete Beschwerde vom 23. September 2011, eingegangen am 26. September 2011.

Am 11. Oktober 2011 wurden per Fax die Anmeldungsunterlagen vom 23. Juli 2010 eingereicht, wobei nunmehr als Bezeichnung der Erfindung „Offener Heißluftmotor zur Umwandlung von Energie“ lautet und die Zeichnungen auf gesonderten Blättern angebracht sind. Mit Eingabe vom 24. Januar 2012 an das DPMA wurden nochmals Zeichnungen auf gesonderten Blättern eingereicht.

Die Beschwerde wurde gemäß Schreiben vom 20. Dezember 2011 an das BPatG übersandt. Dort eingegangen ist sie am 24. April 2012.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02G des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. September 2011 wird aufgehoben, da die im Zurückweisungsbeschluss mit Bezugnahme auf den Bescheid vom 24. November 2010 gerügten formalen Mängel der Anmeldung, soweit sie vorlagen, behoben sind. Die Sache wird gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG an das Patentamt zurückverwiesen, da das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat.

Die Forderung, anzugeben, wer der vertretungsberechtigte Gesellschafter der H... und F... GbR sei, wurde mit Fax vom 8. April 2011 erfüllt. In diesem Fax wurde auch geklärt, wer die Patentanmeldung und die Erfinderbenennung unterschrieben hat, nämlich der vertretungsberechtigte Gesellschafter H... bzw. bei der Erfinderbenennung die beiden Gesellschafter H... und F.... Die Forderung, dass die Bezeichnung der Erfindung bei den als Patentanspruch 1 gekennzeichneten Unterlagen mit der Bezeichnung der Anmeldung übereinstimmen müsse, lässt sich dem Gesetz bzw. der PatV nicht entnehmen. So regelt § 9 PatV, wie die Patentansprüche gefasst werden müssen. Dabei ist nicht vorgeschrieben, dass dabei die Bezeichnung des Patents mitaufgenommen werden muss. Soweit § 10 Abs. 1 PatV verlangt, dass am Anfang der Beschreibung als Titel die im Antrag angegebene Bezeichnung der Erfindung anzugeben sei, ist die Anmelderin dem in ihrem Fax vom 11. Oktober 2011 eingereichten Unterlagen insoweit nachgekommen, dass die Bezeichnung der Erfindung nunmehr wörtlich mit der unter dem Punkt Beschreibung aufgeführten Bezeichnung „Offener Heißluftmotor zur Umwandlung von Energie“ übereinstimmt. Auch die Zeichnungen wurden mit Fax vom 11. Oktober 2011 bzw. mit der Eingabe vom 24. Januar 2012 auf gesonderten Blättern eingereicht. Da somit alle im Zurückweisungsbeschluss gerügten formalen Mängel beseitigt sind, wird dieser Zurückweisungsbeschluss

aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückverwiesen.

Schneider

Bayer

Schlenk

Krüger

Me