

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 33/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 197 58 517.5

wegen Teilungserklärung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. August 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring, den Richter Hövelmann und die Richterin Dr. Schermer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Januar 2000 aufgehoben.

Gründe

I

Die Anmelderin hat mit Erklärung vom 24. August 1998, beim Deutschen Patentamt eingegangen am 25. August 1998, die Patentanmeldung 197 02 449.1 geteilt. Die - vorliegende - Teilungsanmeldung wird unter dem Aktenzeichen 197 58 517.5 geführt.

Der Teilungserklärung lagen Anmeldungsunterlagen bei. Die Anmeldegebühr in Höhe von DM 100,-- ging am 17. November 1998 auf dem Konto des Patentamts ein. Am 1. Dezember 1998 wurde die 3. Jahresgebühr in Höhe von DM 100,-- gezahlt. In der Stammanmeldung war am 19. Juni 1998 durch die Patentanwälte C... und Kollegen

Prüfungsantrag ohne Nennung des Auftraggebers gestellt worden. Der Auftraggeber für den Prüfungsantrag wurde am 30. November 1998 benannt. Für die Teilungsanmeldung war am 15. Oktober 1999 durch die S... AG unter Entrichtung der

Gebühr (400,-- DM) Prüfungsantrag gestellt worden.

Mit Bescheid vom 17. Januar 2000 teilte das Patentamt der Anmelderin mit: "Die Anmeldung ist seit dem 26. November 1998 erledigt. Bitte stellen Sie die weiteren Zahlungen ein und verfügen Sie über den eingezahlten Betrag von insgesamt DM 600,--".

Gegen die formlos und ohne Rechtsmittelbelehrung übersandte Mitteilung richtet sich die am 22. März 2000 eingelegte Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt festzustellen, daß die deutsche Patentanmeldung 197 58 517.5 in Kraft ist, und die vorsorglich entrichtete Beschwerdegebühr zu erstatten.

Zur Begründung trägt sie vor, daß es sich bei der angefochtenen Mitteilung des Patentamts um eine das Verfahren abschließende Entscheidung handle, mit der sinngemäß zum Ausdruck gebracht werden solle, daß die Teilungserklärung wegen verspäteter Zahlung der Prüfungsgebühr als nicht abgegeben gelte. Diese Auffassung sei unzutreffend, weil der in der Stammanmeldung vor Abgabe der Teilungserklärung durch die Patentanwälte C... und Kollegen in D..., am 19. Juni 1998 gestellte Prüfungsantrag mangels Identifizierbarkeit des Antragstellers nicht zu diesem Zeitpunkt wirksam geworden sei. Eine rückwirkende Heilung des Mangels durch die am 30. Oktober 1999 erfolgte Bekanntgabe der Person der Antragstellerin sei entgegen der Ansicht des Patentamts nicht eingetreten, wie das Bundespatentgericht in einem Beschluß vom 6. September 1999 (10 W (pat) 94/99) betreffend die parallele Teilanmeldung 197 58 528.0 ausgeführt habe. Auch im vorliegenden Fall, dem ein gleicher Sachverhalt zugrunde liege, sei der Beschwerde stattzugeben und der angefochtene Bescheid aufzuheben.

II

Die Beschwerde ist statthaft. Der formlos und ohne Rechtsmittelbelehrung übersandte Bescheid des Patentamts, die Anmeldung sei seit dem 26. November 1998 erledigt, stellt eine die Anmelderin in ihren Rechten berührende abschließende Entscheidung dar, gegen die gemäß § 73 Abs 1 PatG die gebührenfreie Beschwerde stattfindet. Die Beschwerde ist auch innerhalb der Jahresfrist nach Zugang des Bescheids eingelegt (§ 47 Abs 2 Satz 3 PatG).

In der Sache führt die Beschwerde zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Zur Begründung wird auf den im Verfahren 10 W (pat) 94/99 ergangenen

Beschluß des Senats vom 6. September 1999 betreffend die aus einer Parallelanmeldung abgetrennte Teilanmeldung P 197 58 528.0 verwiesen. Wie der beschließende Senat dort ausgeführt hat, ist der Mangel der Erkennbarkeit des Prüfungsantragstellers nicht rückwirkend heilbar. Ein wirksamer Prüfungsantrag liegt daher erst mit der Bekanntgabe des Namens des Antragstellers vor. Da im Fall des durch die Patentanwälte C... gestellten

Prüfungsantrags die Person der Antragstellerin erst mit der am 30. Oktober 1998 erfolgten Angabe ihres Namens identifizierbar war, ist der Prüfungsantrag erst zu diesem Zeitpunkt und damit nach Abgabe der Teilungserklärung wirksam geworden. Da für die Teilungsanmeldung dieser Prüfungsantrag sich somit nicht ausweiten konnte, bestand für die Anmelderin keine Verpflichtung zur Zahlung der Prüfungsantragsgebühr innerhalb der Frist des § 39 Abs 3 PatG. Infolgedessen konnte auch die Fiktion der Nichtabgabe der Teilungserklärung nicht eintreten.

Die Beschwerdegebühr ist zu erstatten, weil sie ohne Rechtsgrund gezahlt worden ist. Einer Anordnung der Rückzahlung durch Beschluß gemäß § 73 Abs 4 Satz 2 PatG bedarf es hierfür nicht.

Bühning

Dr. Schermer

Hövelmann

Pr/be