

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 3/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### wegen Rechtsunwirksamkeit der Patentanmeldung 100 06 198.2

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle für Klasse 11.45 – vom 12. Dezember 2000 aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I**

Am 11. Februar 2000 beantragte der Antragsteller beim Deutschen Patent- und Markenamt die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Zeichnungserstellungsprogramm für Glastüren" und stellte gleichzeitig Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe. Dem Antragsformular lagen eine 36 nummerierte Zeilen umfassende Seite mit der Überschrift "Schutzanspruch", eine weitere Seite mit 18 Zeilen und der Überschrift "Berechnung und Zeichnungserstellung der Glaszeichnung von Ganzglasinnentüren, Ganzglasanlagen, Duschtüren und Horizontal-Faltschiebewänden" sowie 14 Blatt Zeichnungen, 1 Liste mit Bezeichnungen von Glasarten (Bl 9), 1 Liste mit Bezeichnungen von Glasdekoren und die Erfinderbenennung bei.

Mit Bescheid vom 25. August 2000 teilte das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse 11.45 - dem Antragsteller mit, daß die dem Patenterteilungsantrag beigefügten Unterlagen keine technischen Merkmale oder sonstigen konkreten Angaben enthielten, die als Offenbarung einer technischen Erfindung angesehen werden könnten. Die Unterlagen bestünden lediglich aus aufgabenhaften Formulierungen, die nicht den Anforderungen des § 35 Absatz 2 PatG entsprächen. Danach müsse eine Anmeldung so vollständig und deutlich offenbart sein, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Der Mangel der Offenbarung lasse sich auch nicht durch Nachreichung ordnungsgemäß ausgearbeiteter Unterlagen nachholen, weil nach § 38 Absatz 2 PatG aus unzulässigen, über den Umfang der ersten Offenbarung inhaltlich hinausgehenden Erweiterungen keine Rechte her-

geleitet werden könnten. Es sei daher mit der Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen.

In dem am 28. September 2000 abgesandten Bescheid wurde dem Antragsteller eine Äußerungsfrist von einem Monat gesetzt.

Durch Beschluß vom 12. Dezember 2000 stellte die Prüfungsstelle 11.45 fest, daß die am 11. Februar 2000 eingegangene Eingabe keine rechtswirksame Anmeldung sei und wies den Antrag auf Erteilung eines Patents unter Anordnung der Löschung des für den Erteilungsantrag vergebenen Aktenzeichens zurück. Zur Begründung nahm sie auf den Inhalt des Amtsbescheids von 25. August 2000 Bezug, auf den sich der Anmelder nicht geäußert habe.

Gegen den Beschluß wendet sich der Antragsteller mit der am 23. Dezember 2000 erhobenen Beschwerde. Er beantragt sinngemäß die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und führt zur Begründung aus, die Prüfungsstelle habe den Patenterteilungsantrag zurückgewiesen, ohne ihm Gelegenheit zu geben, seine Erfindung zu erläutern und die eingereichten Unterlagen gegebenenfalls zu ergänzen, wie er dies mit den als Anlage beigefügten Fernschreiben vom 5. Oktober 2000 und vom 29. November 2000 beantragt habe. Zum einfacheren Verständnis der Erfindung hat der Antragsteller im Beschwerdeverfahren eine Muster-CD mit dem Probe-Programm eingereicht.

Nachforschungen des Senats nach dem Verbleib der Fernschreiben des Antragstellers vom 5. Oktober 2000 und vom 29. November 2000 haben ergeben, daß diese zu der Akte der Parallelanmeldung 199 63 303.7, gegeben worden sind, deren Aktenzeichen in dem Betreff der Fernschreiben neben dem Aktenzeichen der vorliegenden Sache genannt ist.

## II

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patentamt- und Markenamt zur weiteren Prüfung.

Nach § 79 Absatz 3 Nummer 2 kann das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Wesentlich ist der Mangel, wenn er das Verfahren nicht mehr als ordnungsmäßige Entscheidungsgrundlage erscheinen läßt. Diese Voraussetzung ist vorliegend in mehrfacher Hinsicht erfüllt.

1. Das Patentamt hat den angefochtenen Beschluß erlassen, ohne die von dem Antragsteller mit Fernschreiben vom 5. Oktober 2000 und vom 29. November 2000 eingereichten Schriftsätze zu berücksichtigen. Die beiden Fernschreiben, deren Betreff jeweils sowohl das Aktenzeichen der Parallelanmeldung 199 63 303.7 als auch das für den vorliegenden Patenterteilungsantrag vergebene Aktenzeichen 100 06 198.2. enthält, sind nur zu der Akte der Parallelanmeldung 199 63 303.7 gelangt. Damit hat das Patentamt gegen die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Aktenführung verstoßen. Sind in einem Schriftstück die Aktenzeichen mehrerer Anmeldungen oder Schutzrechte angegeben, muß das Patentamt dafür Sorge tragen, daß die Eingabe Bestandteil sämtlicher Akten wird. Das gilt auch dann, wenn die Eingabe - wie vorliegend - nicht in der notwendigen Zahl von Abschriften eingereicht worden ist. In diesem Fall obliegt es dem Patentamt, den Einsender entweder zur Nachreichung der Abschriften aufzufordern oder die Abschriften auf seine Kosten anzufertigen (§ 2 Abs 1 DPMaVwKostV iVm Anlage Kostenverzeichnis Nummer B III 1 d).

Aufgrund der fehlerhaften Aktenführung des Patentamts ist der angefochtene Beschluß unter Verletzung des rechtlichen Gehörs des Antragstellers ergangen, weil die Prüfungsstelle zur Begründung lediglich auf den formelhaften Inhalt des

Amtsbescheides vom 25. August 2000 Bezug genommen hat, ohne sich mit den Ausführungen des Antragstellers zu der Vollständigkeit und Verständlichkeit des beanspruchten Zeichnungserstellungsprogramms für Glastüren und der – mit Fernschreiben vom 29. November 2000 wiederholt - angebotenen Ergänzung der bisher eingereichten Unterlagen sachlich auseinanderzusetzen.

2. Darüberhinaus hat es die Prüfungsstelle auch versäumt, den Antragsteller vor der Beschlußfassung darauf hinzuweisen, daß er mit der Zurückweisung des Patenterteilungsantrags wegen Unwirksamkeit der Patentanmeldung zu rechnen hat. In dem Amtsbescheid ist lediglich die Zurückweisung der Anmeldung angekündigt, wobei im übrigen die sowohl auf Offenbarungsmängel im Sinne des § 35 Abs. 2 PatG aF als auch auf das Fehlen technischer Merkmale gestützte Begründung nicht ganz widerspruchsfrei erscheint. Ungeachtet dieser Frage konnte der Antragsteller dem Amtsbescheid aber jedenfalls nicht entnehmen, daß die Prüfungsstelle die Anmeldung als unwirksam erachtet. Unwirksam ist eine Anmeldung nur dann, wenn sie die für die Zuerkennung eines Anmeldetags erforderlichen Mindestanforderungen nicht erfüllt. Dazu gehören gemäß § 35 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34 Absatz 3 Nummer 1, 2 und 4 PatG die Angabe des Namens des Anmelders, der Antrag auf Erteilung eines Patents unter kurzer und genauer Bezeichnung der Erfindung sowie Angaben, die zumindest dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind. Fehlt es an jeglicher Offenbarung, weil entweder gar keine Beschreibung der angeblichen Erfindung eingereicht worden ist oder weil die eingereichten Unterlagen nicht einmal andeutungsweise die Absicht einer Offenbarung erkennen lassen (vgl. BGH BIPMZ 1979, 151 "Etikettiergerät"; BPatGE 26, 198, 200; BPatG GRUR 1986, 50), ist keine wirksame Anmeldung entstanden. Es liegt in diesem Fall nur ein Antrag auf Erteilung eines Patents vor, der zurückzuweisen ist.

3. Auf diese Gesichtspunkte ist die Prüfungsstelle in dem Amtsbescheid nicht eingegangen, so daß auch insoweit der Anspruch des Antragstellers auf rechtliches Gehör verletzt worden ist. Hierin liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel, der zur

Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führen muß; denn die Frage, ob überhaupt der Anschein einer Beschreibung und damit eine wirksame Anmeldung vorliegt und in welchem Umfang gegebenenfalls die Erfindung offenbart ist, hat für das Verfahren und die das Verfahren abschließende Entscheidung grundlegende Bedeutung. Liegt keine wirksame Anmeldung vor und ist deshalb der Patenterteilungsantrag zurückzuweisen, scheidet nicht nur die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe grundsätzlich aus, weil diese gemäß § 130 Absatz 1 PatG nur einem Anmelder zusteht. Auch die Zuständigkeit der Beschwerdesenate des Patentgerichts ist unterschiedlich, je nachdem, ob sich die Beschwerde gegen die Zurückweisung eines Patenterteilungsantrags oder die Zurückweisung einer Anmeldung richtet. Während über die Beschwerde gegen die Zurückweisung eines Patenterteilungsantrags ein Beschwerdesenat in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern zu entscheiden hat, ist für die Entscheidung über die Beschwerde gemäß § 67 Absatz 1 in Verbindung mit § 73 Absatz 3 PatG ein Beschwerdesenat in der Besetzung mit einem technischen Mitglied als Vorsitzendem, zwei weiteren technischen Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied zuständig.

4. Das Patentamt wird das Verfahren nunmehr fortzusetzen und dabei zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen einer rechtswirksamen Anmeldung vorliegen. Hieran dürften wegen der relativ umfangreichen schriftlichen Darstellung der als "Zeichnungserstellungsprogramm für Glastüren" bezeichneten Erfindung kaum Zweifel bestehen, weil nach § 35 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34 Absatz 3 Nummer 4 PatG schon der Anschein einer Beschreibung für das Entstehen wirksamen Anmeldung genügt.

Geht das Patentamt von dem Vorliegen einer Anmeldung aus, wird es zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen für die von dem Antragsteller beantragte Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe vorliegen. Nach § 130 Absatz 1 PatG kann Verfahrenskostenhilfe nur gewährt werden, wenn ausreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht. Entspricht die Anmeldung offensichtlich nicht den Erfordernissen einer ausreichenden Offenbarung nach § 34 Absatz 2 PatG nF oder ist of-

fensichtlich, daß der Gegenstand der Anmeldung seinem Wesen nach keine Erfindung ist, weil er aus einem nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 PatG nicht patentierbaren Programm besteht, wofür hier einiges spricht, wird der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe zurückzuweisen sein. Auch die Patentanmeldung wird in diesem Fall nicht zu der Erteilung eines Patents führen können.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Be/Ju