



Bundespategericht

10 W (pat) 26/02

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung P 44 47 821.6-51

wegen Wirksamkeit der Teilung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Dezember 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I

Im Juli 1994 reichte die Anmelderin eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Kraftfahrzeug" beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Mit Schriftsatz vom 18. Juni 1998 stellten die Patent- und Rechtsanwälte C... und Partner Prüfungsantrag für einen Dritten. Mit einem am 25. August 1998 beim Patentamt eingegangenen Schriftsatz erklärte die Anmelderin die Teilung ihrer Patentanmeldung. Am gleichen Tage rügte sie, dass kein wirksamer Prüfungsantrag vorliege, weil der Auftraggeber in dem Schreiben der Anwälte C... und Partner nicht genannt sei. Diese teilten am 28. Oktober 1998 den Namen des Dritten (Valeo) mit.

In der Folgezeit beantragte die Anmelderin eine Feststellung durch Beschluss dahingehend, dass der Prüfungsantrag erst am 30. Oktober 1998 wirksam gestellt sei, da im Juni 1998 die Identität des Antragstellers noch nicht bekannt gewesen sei. Das Patentamt teilte ihr mit, der Prüfungsantrag sei am 19. Juni 1998 wirksam gestellt worden; der ursprüngliche Mangel der Nichtbenennung des Antragstellers sei rückwirkend geheilt.

Für die abgeteilte Anmeldung hat die Anmelderin am 30. Oktober 1998 ... DM eingezahlt und zwar die Anmeldegebühr in Höhe von ... DM, für die dritte und vierte Jahresgebühr jeweils ... DM und für die fünfte Jahresgebühr ... DM. Für die Prüfungsantragsgebühr wurde nichts einbezahlt. Das Patentamt vermerkte deshalb in den Akten, dass die Teilungserklärung als nicht abgege-

ben gelte und ordnete am 26. Februar 1999 die Rückzahlung der bezahlten ... DM an.

Im Oktober 1999 stellte die Firma S... als weiterer Dritter Prüfungsantrag und erhielt einen Bescheid vom 18. November 1999 dahingehend, dass die Teilungserklärung als nicht abgegeben gelte.

Am 11. November 1999 ging eine Beschwerde der Anmelderin beim Patentamt ein. Sie richtet sich gegen "die im Bescheid (Rücküberweisung der Anmeldegebühr und der dritten bis fünften Jahresgebühr mit dem Verwendungszweckvermerk "Teilung gilt als nicht abgegeben") vom 25. März 1999 getroffene Regelung, mit der festgestellt wird, dass die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt".

Die Anmelderin betrachtet den Verwendungszweckvermerk in der Rücküberweisung als angefochtenen Bescheid. Ein ergänzender Bescheid sei auf dem Postwege nicht übersandt worden. Zur Begründetheit der Beschwerde verweist die Anmelderin auf den Senatsbeschluss vom 6. September 1999 in der Sache 10 W (pat) 94/99, in dem in einer Parallelsache zugunsten der Anmelderin entschieden worden ist. Die Anmelderin ist der Auffassung, dass der Prüfungsantrag erst wirksam mit Mitteilung der Person des Antragstellers habe gestellt werden können. Da die Teilungserklärung vorher eingegangen sei, sei die Prüfungsantragsgebühr von ihr nicht zu entrichten gewesen.

Mit Verfügung vom 20. Mai 2003 hat der Senat der Anmelderin aufgegeben, den angefochtenen "Bescheid" vorzulegen. Die Anmelderin hat daraufhin einen Bescheid vom 29. März 1999 eingereicht, der die Patentsache 197 98 528.0-09 und nicht das vorliegende Verfahren betrifft. Nach Mitteilung dieses Sachverhalts an die Anmelderin ist eine weitere Reaktion nicht erfolgt.

II

Die Beschwerde ist unzulässig.

1. Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde ist das Vorliegen einer beschwerdefähigen Entscheidung, in der Regel also eines Beschlusses, wobei es für den Beschlusscharakter auf den materiellen Gehalt und nicht auf die Bezeichnung der Entscheidung ankommt, (vgl. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 73, Rdn 14, 18). In den Akten befindet sich keine derartige Entscheidung. Die Anmelderin hat trotz mehrmaliger Aufforderung kein Schriftstück, insbesondere nicht den Rücküberweisungsträger vorgelegt, auf den sie sich in der Beschwerdeschrift bezieht, den man gegebenenfalls als angefochtene Entscheidung hätte werten können. Vorgelegt wurde ein Bescheid, der die Sache 10 W (pat) 94/99 betrifft und den der Senat dort als beschwerdefähige Entscheidung hat ausreichen lassen. Ein solcher Bescheid existiert im vorliegenden Falle nicht.

Die Beschwerde der Anmelderin muss deshalb mangels Vorliegens einer anfechtbaren Entscheidung erfolglos bleiben. Die Anmelderin hat aber die Möglichkeit, beim Patentamt einen Feststellungsbeschluss über die Wirksamkeit der Teilungserklärung zu beantragen. Gegen einen ablehnenden Beschluss könnte sie dann mit der Beschwerde vorgehen.

2. Falls die Anmelderin beim Patentamt den Erlass eines derartigen Feststellungsbeschlusses beantragt, wird das Patentamt Folgendes zu berücksichtigen haben:

Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ist ein Prüfungsantrag nur wirksam gestellt, wenn auch der Antragsteller des Prüfungsantrags genannt wird, da ansonsten eine Prüfung der Zulässigkeit des Antrags (Parteifähigkeit, Prozessfähigkeit) nicht möglich wäre (vgl. 10 W (pat) 94/99; BPatGE 15, 134). Aus dem hier gestellten Antrag vom 18. Juni 1998 war nicht klar ersichtlich, in wessen Namen die Prüfung der Patentanmeldung beantragt werden sollte. In der Regel wird

ein Patent- oder Rechtsanwalt, auch wenn im Antrag keine Angaben zur vertretenen Person gemacht sind, den Antrag nicht im eigenen Namen stellen. Der Antragsteller war nicht genannt; die Angabe "Valeo" unter der Rubrik "unser Zeichen" war keine ausreichende Benennung des Antragstellers, weil sie als solche nicht erkennbar war. Vor diesem Hintergrund ist der Prüfungsantrag erst mit der Benennung der Person des Antragstellers am 28. Oktober 1998 wirksam gestellt worden. Die Prüfungsantragsgebühr wäre damit für die am 25. August 1998 abgeteilte Anmeldung nicht zu entrichten gewesen.

3. Die von der Anmelderin beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr brauchte nicht gesondert angeordnet zu werden. Die am 11. November 1999 eingegangene Beschwerde war nicht gebührenpflichtig, so dass eine Rückerstattung der Gebühr von Amts wegen erfolgt.

Schülke

Püschel

Schuster

br/Be