



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 39/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 197 29 600.9-51

wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Januar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die Anmelderin reichte am 10. Juli 1997 beim Patentamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Mustervergleichsüberprüfungssystem und -verfahren, die ein Grauwertpunktraster verwenden" ein. Beigefügt waren eine Beschreibung, Seiten 1 bis 42, Patentansprüche 1 bis 17 und 27 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 33.

Auf den Prüfungsbescheid vom Januar 2003, in dem die Anmelderin gebeten wurde, die im September 1999 eingereichten geänderten Unterlagen in Reinschrift einzureichen, reichte die Anmelderin am 3. April 2003 neue Patentansprüche 1 bis 4 und 14 bis 17 sowie neue Beschreibungsseiten 7, 7a und 8 bis 12 ein, die die bisher eingereichten Patentansprüche 1 bis 4 und 14 bis 17 sowie die bisherigen Beschreibungsseiten 7, 7a, 7b und 8 bis 12 ersetzen sollten.

Durch Beschluss vom 6. Mai 2003 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 03 F ein Patent mit folgenden Unterlagen erteilt: Beschreibung Seiten 1 bis 6, 13 bis 39, eingegangen am 10. Juli 1997, Seiten 7 bis 12, eingegangen am 3. April 2003; Patentansprüche 1 bis 17, eingegangen am 3. April 2003; Zeichnungen mit Figuren 1 bis 33, eingegangen am 10. Juli 1997.

Auf den am 14. Mai 2003 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin zunächst mit am 20. Mai 2003 eingegangenem Schriftsatz Berichtigung beantragt und um beschleunigte Bearbeitung gebeten, da anderenfalls Beschwerde eingelegt werden müsste. Bei den Unterlagen für die Patenterteilung fehle zum einen die am

3. April 2003 eingereichte Beschreibungsseite 7a, zum anderen seien die maßgeblichen Patentansprüche nicht sämtlich am 3. April 2003 eingereicht worden, sondern nur die Patentansprüche 1 bis 4 und 14 bis 17; die übrigen Patentansprüche 5 bis 13 seien ursprünglich eingereicht. Am 13. Juni 2003 hat die Anmelderin gegen den Erteilungsbeschluss Beschwerde eingelegt und um entsprechende Berichtigung gebeten.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 03 F hat durch Berichtigungsbeschluss vom 23. Mai 2003 den Erteilungsbeschluss vom 6. Mai 2003 dahin berichtigt, dass den Erteilungsunterlagen entsprechend dem Antrag der Anmelderin statt der Ansprüche 1 bis 17 vom 3. April 2003 die Ansprüche 1 bis 4, 14 bis 17, eingegangen am 3. April 2003, und die Ansprüche 5 bis 13, eingegangen am 10. Juli 1997, zugrunde gelegt werden. Dieser Beschluss ist der Anmelderin am 23. Juni 2003 zugegangen.

Auf den Hinweis des Senats, dass im Falle eines Berichtigungsbeschlusses die berichtigte Fassung rückwirkend an die Stelle der vorherigen Fassung trete, so dass es der Beschwerde an der nötigen Beschwer fehlen würde, hat die Anmelderin die Beschwerde zurückgenommen, den zuvor gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aber aufrechterhalten. Zur Begründung des Antrags trägt sie vor, sie habe innerhalb der Beschwerdefrist höchstvorsorglich Beschwerde einlegen müssen, da ihr der Berichtigungsbeschluss erst nach Ablauf der Beschwerdefrist zugegangen sei.

II

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr, der auch nach der Rücknahme der Beschwerde statthaft ist, § 80 Abs 4 PatG, ist begründet.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs 3 PatG ist dann billig, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde und damit die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 73 Rdn 144). Das ist hier der Fall.

Der Erteilungsbeschluss vom 6. Mai 2003 in der ursprünglichen Fassung ist fehlerhaft gewesen. Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist (vgl Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 7). Hinsichtlich der Patentansprüche ist der Antrag der Anmelderin sinngemäß darauf gerichtet gewesen, ihr ein Patent mit den am 3. April 2003 eingegangenen Patentansprüchen 1 bis 4 und 14 bis 17 sowie im übrigen mit den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 5 bis 13 zu erteilen. Von diesem Antrag ist der Erteilungsbeschluss abgewichen, in dem ein Patent unter Zugrundelegung der am 3. April 2003 eingereichten Patentansprüche 1 bis 17 erteilt worden ist. Hinsichtlich der Beschreibung ist hingegen keine Abweichung vom Antrag der Anmelderin festzustellen, denn bei Nennung der am 3. April 2003 eingereichten Beschreibungsseiten 7 bis 12 sind alle dazwischenliegenden Seiten erfasst, also auch die Seite 7a, mag sie auch nicht ausdrücklich genannt worden sein. Dieser schwere Fehler hinsichtlich der zugrundegelegten Patentansprüche ist auch offensichtlich gewesen, denn am 3. April 2003 sind überhaupt keine Patentansprüche 5 bis 13 eingereicht worden, sondern nur die Patentansprüche 1 bis 4 und 14 bis 17; hinsichtlich der Patentansprüche 5 bis 13 liegt nur eine einzige Fassung vor, nämlich die ursprünglich eingereichte Fassung vom Anmeldetag.

Durch den Berichtigungsbeschluss vom 23. Mai 2003 ist dieser Fehler vom Patentamt zwar beseitigt worden, mit der Folge, dass die berichtigte Fassung des Erteilungsbeschlusses rückwirkend an die Stelle der vorherigen Fassung tritt, mithin ausschließlich der Erteilungsbeschluss in der berichtigten Fassung maßgebend ist (vgl Zöllner, ZPO, 24. Aufl, § 319 Rdn 25). Die Anmelderin, die dem Patentamt diesen Fehler unverzüglich nach Erhalt des Erteilungsbeschlusses angezeigt hat, hat aber während des Laufs der Beschwerdefrist keinerlei Mitteilung vom Patentamt erhalten, ob dieser Fehler im Wege eines Berichtigungsbeschlusses behoben

wird. Zwar kann eine Berichtigung von Beschlüssen entsprechend § 319 ZPO auch nach Eintritt der Rechtskraft erfolgen (vgl Zöllner, aaO, § 319 Rdn 21), doch konnte sich die Anmelderin nicht sicher sein, ob tatsächlich eine Berichtigung erfolgen wird und sich damit eine Beschwerdeeinlegung erübrigt. Denn wann eine offenbare Unrichtigkeit vorliegt, wird in der Rechtsprechung nicht einheitlich beantwortet.

Da es ohne den Fehler im Erteilungsbeschluss nicht zur Einlegung der Beschwerde gekommen wäre, entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr unter diesen Umständen der Billigkeit.

Schülke

Püschel

Schuster

Be