



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 57/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 29 462.3

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Niklas, der Richterin Klante und des Richters Dr. Egerer

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse 11.44 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. Juli 2003 aufgehoben und die Sache an das Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Anmeldung "Verfahren zur Synthese von Cumarin und seinen Derivaten" mit dem Aktenzeichen 102 29 462.3 ist am 1. Juli 2002 von dem Anmelder Prof. Dr. H... beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Mit Bescheid vom 22. Oktober 2002 forderte das Deutsche Patent- und Markenamt diesen auf, innerhalb von 15 Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag die Erfinderbenennung und innerhalb einer Frist von 2 Monaten Patentansprüche, Beschreibung und Zusammenfassung 3-fach nachzureichen.

Mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2002 teilte der Anmelder mit, aufgrund mehrerer Auslandsaufenthalte sei es ihm nicht möglich gewesen, die gewünschten Unterlagen nachzureichen. Bis Ende Januar / Anfang Februar 2003 könne er dies. Mit Schreiben vom 15. April 2003 gewährte das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmelder eine weitere Fristverlängerung von 2 Monaten. Mit Schreiben vom 30. Juni 2003, hat dieser dem Deutschen Patent- und Markenamt mitgeteilt, er trete seine Rechte als Anmelder an die Firma G... GmbH, Aachen, ab.

Mit Schreiben vom 4. Juli 2003 bat die G... GmbH das Deutsche Patent- und Markenamt um Ausstellung von drei Prioritätsbelegen und fügte eine Einzugsermächtigung bei. Weiter bat die G... GmbH darum, dass das Deutsche

Patent- und Markenamt selbst Kopien des eingegangenen Anmeldetextes erstelle. Die Kosten für die Erteilung der Prioritätsbelege sowie für die Kopien des Anmeldetextes (57 Ablichtungen = 26,05 €) hat die G... GmbH durch Einzugsermächtigung erstattet.

Mit Beschluß vom 29. Juli 2003, gerichtet an Prof. Dr. H..., wurde die Anmeldung gemäß § 42 Abs 3 PatG zurückgewiesen, weil die im Bescheid vom 22. Oktober 2002 angegebenen Mängel trotz der Aufforderung vom 15. April 2003 nicht beseitigt worden seien.

Mit Telefax vom 11. August 2003 bei am 12. August 2003 eingegangener Beschwerdegebühr hat der Anmelder Beschwerde eingelegt und zur Begründung vorgetragen, die Patentanmeldung solle aufrechterhalten werden. Durch längere Krankheit, Heilverfahren und längeren Auslandsaufenthalt sei die Aufforderung zur Mängelbeseitigung in Vergessenheit geraten.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Die Umschreibung auf die G... GmbH erfolgte am 13. August 2003. Mit Schriftsatz vom 13. August 2003 überreichte die Rechtsnachfolgerin des Anmelders die Erfinderbenennung und benannte als Erfinder den Anmelder, Prof. Dr. H... und Frau Dr. L.... Weiter teilte sie mit, das Recht auf das Patent sei durch Vereinbarung vom 22. Mai 2003 und Übertragung vom 30. Juni 2003 auf sie übergegangen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig.

Der Anmelder ist im Wege der gewillkürten Prozeßstandschaft berechtigt, das Verfahren gegen den ihm zugegangenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. Juli 2003 weiter zu betreiben.

Grundsätzlich kann jemand ein fremdes Recht aufgrund einer ihm von dem Berechtigten erteilten Ermächtigung im eigenen Namen im Prozeß nur dann verfolgen, wenn er hieran ein eigenes schutzwürdiges Interesse hat (st. Rspr. des BGH, vgl. BGHZ 89, 1, 2 = NJW 1984, 2220).

Von einer entsprechenden Ermächtigung der G... GmbH gegenüber dem Anmelder kann hier ausgegangen werden. Der Anmelder hat auch ein eigenes rechtliches Interesse an der Aufhebung des an ihn adressierten Beschlusses. Er hat das Patent angemeldet, ist einer der Erfinder und ist nach Abtretung der Rechte aus der Anmeldung der G... GmbH als Rechtsnachfolgerin dieser gegenüber verantwortlich (vgl. BGH, NJW 1999, 1717).

Die Beschwerde ist auch begründet. Die angeforderte Erfinderbenennung ist von der Rechtsnachfolgerin beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden und in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden. Da das Deutsche Patent- und Markenamt ebenfalls Ablichtungen des zweiten und dritten Exemplars der Anmeldeunterlagen (Patentansprüche, Beschreibung und Zusammenfassung) auf Kosten der G... GmbH erstellt hat (57 Ablichtungen = 26,05 €), rechtfertigt dies nicht die Zurückweisung der Anmeldung.

Die Sache war deshalb an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzugeben.

Kahr

Niklas

Klante

Egerer

Pü