



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 24/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 00 350.9-25

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Riegler als Vorsitzender sowie der Richter Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb, Dipl.-Ing. Schneider und Müller

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Dezember 2003 wird aufgehoben. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die Beschwerdeführer beantragten am 7. Januar 2003 die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Firstscheibe und Firstschmuckscheibe mit neuer Befestigung" und stellten gleichzeitig Prüfungsantrag.

Der Beschwerdeführer zu 1) zeigte mit seinen Eingaben vom 1. Juni 2003, eingegangen am 12. Juni 2003, und vom 12. September 2003, eingegangen am 15. September 2003 die „Erweiterung des angemeldeten Patents“ an.

Mit Bescheid der Prüfungsstelle 25 vom 25. August 2003 wurde zur Behebung im einzelnen aufgeführter formaler Mängel aufgefordert und dazu die Patentanmeldeverordnung und das Merkblatt für Patentanmelder übersandt. Nach Eingang der Erweiterungsanzeige vom 12. September 2003 wies das Deutsche Patent- und Markenamt mit Schreiben vom 18. September 2003 darauf hin, dass nachzureichende Unterlagen den ursprünglich offenbarten Anmeldegegenstand nicht abändern oder erweitern dürfen und derartige Anmeldungen zurückgewiesen werden müssten. Des weiteren wurde um die Einreichung vorschriftsmäßiger Unterlagen unter genauer Beachtung der übersandten Merkblätter gebeten.

Am 12. November 2003 wurden die Erfinderbenennung nachgereicht und die Unterzeichnung des Eintragungsantrags durch den Beschwerdeführer zu 2) nachgeholt sowie neue Ansprüche, Zeichnungen und eine neue Beschreibung eingereicht.

Gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Dezember 2003, mit dem die Anmeldung „aus den Gründen des Bescheides vom 25. August 2003 und 10. September 2004“ gemäß § 42 Abs 3 PatG zurückgewiesen wurde, richtet sich die am 7. Januar 2004 eingegangene Beschwerde des patentanwaltlichen Vertreters der Beschwerdeführer, der ein neuer Antrag sowie neue Zeichnungen, neue Ansprüche und eine neue Beschreibung beigefügt waren. Bereits am 31. Dezember 2003 hatte der Beschwerdeführer zu 1) Beschwerde eingelegt. Wegen der Einzelheiten wird auf die vorgenannten Unterlagen Bezug genommen.

Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, im Anschluss an die Eingabe vom 12. November 2003 sei eine weitere Mängelanzeige angebracht gewesen, da sie sicher gewesen seien, alle gerügten Mängel beseitigt zu haben.

Der Zurückweisungsbeschluss sei auch deshalb aufzuheben, da der dort genannte Bescheid vom 10. September 2003 nicht bekannt sei.

Mangels Durchführung einer sachlichen Prüfung sei die Prüfungsgebühr zurückzahlen.

Die Beschwerdeführer beantragen,

1. den Zurückweisungsbeschluss vom 18. Dezember 2003 aufzuheben und
2. ein Patent auf den Gegenstand der neuen und beigefügten Unterlagen zu erteilen

hilfsweise:

1. bei abschlägigen Beschwerdeverfahren die neuen beigelegten Unterlagen als neue prioritätsbegründende Patentanmeldung zu führen und für diesen Fall Aktenzeichen und Anmeldetag unter Berücksichtigung der Inneren Priorität der PA 103 00 350.9 festzulegen,
2. die Prüfungsgebühr in Höhe von EUR 350,-- zurückzuzahlen, da bisher ein Patentprüfungsverfahren, ob der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist, noch nicht stattgefunden hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Auf die zulässige Beschwerde war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 79 Abs 3 Nr 1 PatG).

Die mit dem angefochtenen Beschluss beanstandeten formalen Mängel sind durch die mit der Beschwerde vorgelegten neuen Anmeldeunterlagen und die bereits zuvor erfolgte Erfinderbenennung behoben, so dass nun die sachliche Prüfung auf Patentfähigkeit erfolgen kann.

Der angegriffene Beschluss war nicht schon deshalb aufzuheben, weil er sich auf einen Bescheid vom 10. September 2003 gestützt hat, denn hier handelt es sich um ein bloßes Schreibversehen. Ein Bescheid vom 10. September 2003 existiert nicht, ersichtlich gemeint war das Schreiben vom 18. September 2003, das den Anmeldern ausweislich der Beschwerdebegründung zugegangen ist.

Da die Beschwerde bereits im Hauptantrag Erfolg hat, ist über den Hilfsantrag nicht mehr zu entscheiden.

Riegler

Schmidt-Kolb

Schneider

Müller

Cl