



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 63/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 04 989.3-35

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Oktober 2003 aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Bearbeitung zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die Anmelderin hatte am 4. Februar 2000 die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung für die Arthritis-Diagnose“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und am 18. Februar 2000 wirksam Prüfungsantrag gestellt. Aufgrund der fehlenden Erfinderbenennung wurde sie durch die Bibliographie-Mitteilung vom 11. April 2000 zur Nachreichung binnen 15 Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag aufgefordert. Mit Schriftsatz vom 19. April 2001 beantragte die Antragsstellerin hierzu wegen erforderlicher weiterer Abklärung etwaiger weiterer Miterfinder Fristverlängerung bis zum 4. September 2001 mit dem Zusatz, dass von einer Fristgewährung ausgegangen werde, sofern amtsseitig kein gegenteiliger Bescheid erfolge. Ebenso verfuhr die Antragsstellerin in den weiteren Fristgesuchen vom 21. August 2001, 28. Februar 2002 und 30. August 2002. In ihrem letzten Gesuch verwies die Antragsstellerin zur Begründung auf die dargelegten außergewöhnlichen Umstände und beantragte „die Frist zur Einreichung der Erfinderbenennung auf den Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses über die Erteilung des Patents zu verlängern“. Der Patentprüfer verfügte hierauf am 4. September 2002 eine Frist bis zum 4. September 2003, ohne der Anmelderin die Fristbestimmung mitzuteilen. Durch den angegriffenen Beschluss vom 8. Oktober 2003 wurde schließlich die Patentanmeldung mangels Erfinderbenennung zurückgewiesen, ohne dass zuvor eine weitere Benachrichtigung der Anmelderin erfolgt war.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Sie führt zur Begründung aus, dass sie mangels eines Bescheides von der mit Schriftsatz vom 30. August 2002 beantragten Fristverlängerung ausgegangen sei. Ein Bescheid sei jedoch nicht erfolgt, so dass auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt werde. Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere des Wortlauts der Patentansprüche, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. Mit Schriftsatz vom 25. Januar 2006 hat die Anmelderin die Erfinderbenennung nachgereicht.

II

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da der angegriffene Beschluss aufzuheben und das Verfahren zur weiteren Bearbeitung und Prüfung der Anmeldung an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen ist, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG.

§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung ohne eigene Sachentscheidung aufheben kann, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Ein solcher, die Zurückverweisung rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor, wenn der angefochtene Beschluss ursächlich unter Verletzung des rechtlichen Gehörs zustande gekommen ist (vgl. Schulte PatG, 7. Aufl., § 100 Rdn. 42 m. w. H.). Dies ist vorliegend zweifelsohne der Fall, da die Zurückweisung der Anmeldung nach Ablauf des verfügbaren Fristendes (4. September 2003) erfolgte, ohne dass die Anmelderin Kenntnis von der maßgeblichen Fristbestimmung und damit die Möglichkeit zur Äußerung besaß. Sie durfte sich vielmehr darauf verlassen, dass - wie auch bei den vorangegangenen Fristgesuchen - mangels eines gegenteiligen Bescheides dem Fristgesuch entsprochen worden war, wenn dieses auch aus objektiver Sicht unsinnig war, da eine Fristverlängerung zur Einreichung der Erfinderbenennung als Patenterteilungsvoraussetzung zwangsläufig nicht „auf den Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses über die Erteilung des Patents“ verlängert werden

kann. Wenn danach durchaus Klärungsbedarf bestand, was die Anmelderin tatsächlich meinte und begehrte, so rechtfertigte dies auch keine Zurückweisung der Anmeldung ohne weitere Benachrichtigung der Anmelderin. Insoweit hätte es vielmehr der Aufklärung bzw. der Klarstellung hinsichtlich eines Fristablaufs und einer beabsichtigten Zurückweisung der Anmeldung mangels Erfinderbenennung bedurft, zumal auch die vorliegend tatsächlich verfügte Jahresfrist für die Anmelderin nicht aus sonstigen Gründen voraussehbar war.

Gemäß § 80 Abs. 3 PatG war nach billigem Ermessen die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, da aus den genannten Gründen nicht nur die angefochtene Entscheidung auf dem erheblichen Verfahrensfehler der Nichtgewährung rechtlichen Gehörs beruht (vgl. hierzu Busse PatG, 6. Aufl., § 80 Rdn. 97; Schulte PatG, 7. Aufl., § 73 Rdn. 129), sondern für die Anmelderin aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers (vgl. Schulte PatG, 7. Aufl., § 73 Rdn. 129 - m. w. N.) auch Veranlassung zur Beschwerdeerhebung bestand (vgl. hierzu auch den ausführlichen Beschluss des Senats vom 28. Dezember 2005, Az. 21 W (pat) 63/05; zur Veröffentlichung bestimmt).

gez.

Unterschriften