



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 41/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 004 991.3-51

(hier: Festsetzung des Anmeldetags)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 8. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle für Klasse G03B - vom 8. Oktober 2008 wird aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 17. Januar 2008 reichte die Anmelderin per Telefax beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren zur photoakustischen Generierung einer Bildgebung“ ein. Der in der Akte befindliche Telefaxausdruck umfasst Anmeldungsunterlagen mit Beschreibungsseiten 1-19 (Faxseiten 5 - 23), Patentansprüchen 1-19 (Faxseiten 24-30), eine Zusammenfassung mit der Seitenangabe 27 (Faxseite 31) sowie vier Leerblätter (Faxseiten 32-35).

Am 28. Januar 2008 ging beim Patentamt das Original der Anmeldung ein, wobei sich dort im Anschluss an die Beschreibungs- und Anspruchsseiten sowie an die Zusammenfassung (Seiten 1-27) vier Blatt Zeichnungen befinden.

Die Prüfungsstelle 51 des DPMA teilte der Anmelderin mit Schreiben vom 12. Februar 2008 mit, dass die Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen, die der Anmeldung aber nicht beigelegt gewesen seien, enthalte, und forderte sie auf, innerhalb einer Frist von einem Monat entweder die Zeichnungen nachzureichen (wobei der Anmeldetag in diesem Fall auf den Tag des Eingangs der Zeichnungen verschoben werde) oder zu erklären, dass jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten solle.

Diesen Bescheid erwiderte die Anmelderin am 13. März 2008 unter Beifügung eines Satzes der Zeichnungen mit der Bitte um nochmalige Überprüfung der Anmeldung auf ihre Vollständigkeit. Sie verwies auf die bei ihr am 24. Januar 2008 eingegangene Empfangsbestätigung des Patentamts. Danach habe das Amt am 17. Januar 2008 35 Seiten empfangen, d. h. die komplette Anmeldung einschließlich der Zeichnungen. Für den Fall, dass das DPMA weiterhin eine Verschiebung des Anmeldetags beschließen sollte, bat die Anmelderin um einen beschwerdefähigen Beschluss. Sie beantragte die Zuerkennung des 17. Januar 2008 als Anmeldetag für die vollständige Offenbarung der oben genannten Patentanmeldung inklusive der Figuren, hilfsweise die Zuerkennung des 17. Januar 2008 als Anmeldetag für die oben genannte Patentanmeldung, wobei jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten solle.

Die Prüfungsstelle für Klasse G03B des DPMA wies daraufhin durch Beschluss vom 8. Oktober 2008 den Hauptantrag der Anmelderin zurück und gab deren Hilfsantrag statt. Zur Begründung bezieht sich der Beschluss auf einen vorangegangenen Zwischenbescheid vom 16. Juli 2008. Dort verwies die Prüfungsstelle darauf, dass die Seiten 32 bis 35 der per Fax eingereichten Unterlagen ebenso wie die vorangegangenen Seiten als Kopfzeile den Übertragungsvermerk des Faxgeräts des Anmeldervertreeters und als Fußzeile den Übertragungsvermerk des Faxgeräts des DPMA trügen. Dem ausgefüllten Formblatt P2007 „Antrag auf Erteilung eines Patents“ habe entnommen werden können, dass vier Blatt Zeichnungen beiliegen sollten. Diese vier Blatt Zeichnungen seien aber offensichtlich nicht übersandt worden, sondern statt dessen vier Blankoseiten. Deren vollständig ausgebildeten Kopf- und Fußzeilen sei zu entnehmen, dass das Faxgerät des DPMA während der Übertragung der Anmeldeunterlagen ordnungsgemäß funktioniert habe, sodass ein Übertragungsfehler seitens des DPMA auszuschließen sei. Es sei offensichtlich, dass in den Anmeldeunterlagen vom 17. Januar 2008 die Zeichnungen fehlten. Gemäß § 35 PatG habe die Anmelderin die Wahl, entweder die fehlenden Zeichnungen nachzureichen und damit den Anmeldetag auf den Tag ihres Eingangs zu verschieben oder den alten Anmeldetag beizubehalten, indem

sie auf die Nachreichung von Zeichnungen verzichte, mit der Folge, dass die Bezugnahmen auf die Zeichnungen entfielen. Somit könne dem auf Zuerkennung des 17. Januar 2008 als Anmeldetag für die Anmeldung einschließlich der Figuren gerichteten Hauptantrag nicht stattgegeben werden, wohl aber dem auf Zuerkennung des 17. Januar 2008 als Anmeldetag für die Patentanmeldung ohne Figuren gerichteten Hilfsantrag.

Ferner verwies die Prüfungsstelle darauf, dass auf der Empfangsbescheinigung zu der Anmeldung vom 17. Januar 2008 ein handschriftlicher Vermerk „33 + EB“ mit einem unleserlichen Zusatz angebracht worden sei. Daraus sei für die Anmelderin zwar nicht ersichtlich gewesen, dass die Anmeldeunterlagen ohne Zeichnungen übersandt worden seien. Jedoch wäre auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass keine Zeichnungen eingereicht wurden, erst Tage später bei der Anmelderin angekommen und hätte diese somit nicht in die Lage versetzt, noch an demselben Tag die Zeichnungen nachzureichen. Es sei für jedes Patentamt schwierig und sogar unmöglich, einem Anmelder eine Empfangsbescheinigung per Faxübermittlung noch am Tag des Eingangs der Unterlagen zu garantieren.

Die Anmelderin hatte vor Erlass dieses Beschlusses mit Schreiben vom 26. Juni 2008 das DPMA um Ausfertigung eines amtlichen Prioritätsbelegs gebeten. Ihr wurde mitgeteilt, dass dieser Antrag erst nach Klärung des Anmeldetags bearbeitet werden könne.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt die Anträge,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben,
- der Patentanmeldung den 17. Januar 2008 als Anmeldetag für die vollständige Offenbarung inklusive der Figuren zuzuerkennen,

- die Kosten der Beschwerde, insbesondere die Beschwerdegebühr, zu erstatten,
- hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Anmelderin macht in Ergänzung ihres Vorbringens im amtlichen Verfahren u. a. geltend, es sei aus der amtlichen Empfangsbescheinigung vom 17. Januar 2008 nicht zu ersehen gewesen, dass es bei der Faxübertragung irgendwelche Probleme gegeben habe. Bei der Empfangsbescheinigung handele es sich nicht lediglich um einen unverbindlichen Brief, vielmehr werde durch sie der Empfang der in ihr aufgeführten Anmeldungsunterlagen beurkundet.

Die Festsetzung des Anmeldetags durch gesonderten, gerichtlich überprüfbaren Beschluss hält die Anmelderin in Fällen wie dem vorliegenden, in dem die nationale Erstanmeldung genutzt werden solle, um im Ausland weitere Patentanmeldungen unter Ausnutzung der Priorität zu tätigen, für geboten. Grundsätzlich müsse zu einer Prioritätserklärung u. a. der Anmeldetag der Erstanmeldung angegeben werden. Diese Angabe könne nicht sichergestellt werden, sofern der Anmeldetag ausnahmslos erst im Erteilungsbeschluss festgesetzt würde.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und insoweit begründet, als sie unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA führt, denn das Verfahren vor dem Patentamt leidet an einem wesentlichen Mangel (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG).

1. Die von der Prüfungsstelle getroffene Feststellung über den Inhalt der am 17. Januar 2008 per Telefax getätigten Patentanmeldung hätte nicht isoliert im Beschlussweg getroffen werden dürfen. Es handelt sich dabei der Sache nach um eine Vorabentscheidung feststellenden Inhalts über den Anmeldetag, die nach ständiger Rechtsprechung des Senats nicht zulässig ist. Ein Patent kann nämlich

nur so erteilt werden, wie es - gegebenenfalls hilfsweise - beantragt ist, wobei der Anmeldetag Teil und Inhalt des Erteilungsantrags ist (siehe Senatsbeschluss vom 13. März 2008, BIPMZ 2008, 219 - Brennstoffe, m. w. N.). Soweit ein Erteilungsantrag darauf gerichtet ist, ein Patent mit bestimmtem Inhalt und mit einem bestimmten Anmeldetag zu erteilen, muss dieser Antrag zurückgewiesen werden, wenn ihm auf der Grundlage der an dem betreffenden Tag eingegangenen Anmeldeunterlagen nicht entsprochen werden kann.

Eine isolierte Feststellung des Anmeldetags ist auch in den Fällen weder möglich noch geboten, in denen die Anmeldung beim DPMA nicht mit dem Ziel der Erlangung eines deutschen Patents getätigt wird, sondern lediglich zum Zweck der Inanspruchnahme der Priorität dieser Anmeldung für weitere Anmeldungen. Zu den Voraussetzungen einer wirksamen Prioritätserklärung gemäß Art. 4 D PVÜ gehört zwar die Angabe des Anmeldetags der früheren Anmeldung. Der Anmeldetag muss hierfür aber nicht durch einen vorherigen förmlichen (Erteilungs- bzw. gesondert feststellenden) Beschluss im Verfahren der Erstanmeldung festgestellt sein. Dies gilt gleichermaßen, wenn der Anmelder beim DPMA - wie hier geschehen - die Ausstellung eines Prioritätsbelegs beantragt.

2. Bei der Fortsetzung des Verfahrens vor dem Patentamt wird Folgendes zu beachten sein:

Bei den vom DPMA ausgestellten Empfangsbescheinigungen handelt es sich - wie die Anmelderin zu Recht geltend macht - um öffentliche Urkunden, die gemäß § 415 Abs. 1 ZPO die darin genannten Tatsachen beweisen (vgl. Senatsbeschlüsse vom 3. Juni 1986 - BPatGE 28, 109, 111 - und vom 24. Juli 2000 - BIPMZ 2001, 153, 154). Da sich die vom Patentamt auf Grund der Anmeldung vom 17. Januar 2008 ausgestellte Empfangsbestätigung auf die dort genannten Unterlagen bezieht, ist - solange nicht das Gegenteil bewiesen ist - davon auszugehen, dass die Anmelderin an diesem Tag auch, wie unter Punkt 6 der Anlagen aufgeführt, vier Blatt Zeichnungen eingereicht hat. Etwas anderes würde gelten,

wenn das Patentamt auf der Empfangsbescheinigung einen Vermerk über das Fehlen der Zeichnungsblätter angebracht hätte, was aber der von der Anmelderin vorgelegten Ablichtung der Empfangsbescheinigung nicht zu entnehmen ist.

Somit dürfte feststehen, dass die von der Anmelderin am 28. Januar 2008 nochmals im Original eingereichten Zeichnungsblätter bereits zum Inhalt der ursprünglichen Anmeldung gehört haben. Die betreffenden Seiten der Anmeldung werden daher mit dem Anmeldetag des 17. Januar 2008 einzutragen sein.

Zu einem anderen Ergebnis könnte die Prüfungsstelle nur durch den Nachweis gelangen, dass der durch die Empfangsbescheinigung beurkundete Vorgang unrichtig beurkundet worden ist (§ 415 Abs. 2 ZPO analog). Es bedürfte also des vollen Gegenbeweises dafür, dass am 17. Januar 2008 die vier Blatt Zeichnungen in Wirklichkeit nicht beim DPMA eingegangen sind. Die bloße Erschütterung der durch den Urkundenbeweis vermittelten Beweisregel genügt dafür nicht (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 28. Aufl., § 415 Rn. 6). Lediglich durch den Hinweis auf die im damaligen Fauxdruck enthaltenen Leerseiten könnte der Gegenbeweis schon deshalb nicht geführt werden, weil ein durch Telefax übermittelter Schriftsatz beim Empfänger bereits dann als eingegangen anzusehen ist, wenn die übermittelten Signale vollständig in den Speicher des Empfangsgeräts gelangt sind. Es darf daher in Zweifelsfällen nicht allein auf den späteren Ausdruck abgestellt werden (vgl. BGH NJW 2006, 2263; Thomas/Putzo, a. a. O., § 129 Rn. 13). Zur Führung des Gegenbeweises müsste demnach zweifelsfrei festgestellt werden können, dass die vom Telefaxgerät des Patentamts empfangenen Signale die vier Blatt Zeichnungen nicht mit umfasst hatten.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen, weil die Prüfungsstelle mit der isolierten Feststellung des Anmeldetags gegen eine seit langem feststehende Rechtsprechung verstoßen hat.

4. Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten, da die beschlossene Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das DPMA für die Anmelderin nicht nachteilig ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 78 Rn. 19).

Schülke

Püschel

Rauch

Pr