



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 30/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
28. Januar 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2007 047 593.6**

wegen Festsetzung des Anmeldetags

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 32 - vom 18. April 2008 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 5. Oktober 2007 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt in englischer Sprache die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Motor Controller" ein, wobei diese - obwohl die Beschreibung eine Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 3 enthält - keine Zeichnungen enthielt. Hierbei wurde die Priorität einer Voranmeldung aus Japan in Anspruch genommen. Im Vordruck "Antrag auf Erteilung des Patents" sind bei der Auflistung der Anlagen nur die Nummern 2 (Erfinderbenennung) und 7 (Abschrift der Voranmeldung) ausgefüllt, indem jeweils eine 1 eingetragen ist. Am linken Rand des Antrags ist bei der vorgedruckten Angabe "Anlagen 3.-6. jeweils 3-fach" - zu diesen Anlagen gehören die Zusammenfassung (Nr. 3), die Beschreibung (Nr. 4), die Patentansprüche (Nr. 5) und die Zeichnungen (Nr. 6) - die 3 handschriftlich durchgestrichen und durch eine 1 ersetzt.

Am 18. Dezember 2007 reichte die Anmelderin die deutsche Übersetzung der Anmeldung einschließlich dreier in Deutsch beschrifteter Zeichnungen ein, außerdem die Abschrift der Voranmeldung mit Prioritätsbeleg.

Das Patentamt wies die Anmelderin im Februar 2008 darauf hin, dass die Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen enthalte, die der Anmeldung aber nicht

beigefügt gewesen seien, und forderte sie auf, entweder die Zeichnungen nachzureichen oder zu erklären, dass jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten soll. Im März 2008 reichte die Anmelderin 2 Blatt Zeichnungen mit den Figuren 1 bis 3 ein.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle 32 - hat daraufhin durch Beschluss vom 18. April 2008 festgestellt, dass der am 5. Oktober 2007 eingegangene Antrag auf Erteilung eines Patents keine rechtswirksame Patentanmeldung darstelle und erst mit Eingabe vom 18. Dezember 2007 rechtswirksame Patentanmeldeunterlagen eingegangen seien. Der 18. Dezember 2007 werde daher als rechtswirksames Anmeldedatum festgelegt. Zur Begründung ist ausgeführt, dem am 5. Oktober 2007 eingegangenen Patenterteilungsantrag seien keine Figuren beigefügt gewesen, obschon in der Beschreibung auf Figuren Bezug genommen worden sei. Die Anmelderin sei mit Bescheid vom 25. Februar 2008 auf diesen Sachverhalt hingewiesen worden. Daraufhin seien Zeichnungen nachgereicht und somit sinngemäß bekundet worden, dass die Zeichnungen beigefügt werden sollen. Dabei sei unschädlich, dass die Anmelderin mit Schreiben vom 17. März 2008 neue Zeichnungen eingereicht habe, da die Zeichnungen (Figuren 1, 2 und 3) bereits der deutschen Übersetzung am 18. Dezember beigelegt haben. Der 18. Dezember 2007 sei daher als der rechtswirksame Anmeldetag festzulegen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom  
18. April 2008 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, sie sei überzeugt, dass der Anmeldung am 5. Oktober 2007 auch die englischsprachigen Zeichnungen beigefügt gewesen seien. Als Beleg verweise sie auf die amtliche Empfangsbescheinigung, versehen mit dem Stempel des Patentamts vom 5. Oktober 2007, in dem zu der vorliegen-

den Anmeldung unter "Eingereichte Unterlagen" folgendes aufgeführt sei: Anmeldeantrag, Erfinderbenennung, 1 Abschrift der Voranmeldung. Auf der Empfangsbescheinigung hätte es zwar statt "1 Abschrift der Voranmeldung" richtig "1 englischer Text der Voranmeldung" heißen müssen, die Benennung sei jedoch unerheblich, weil in beiden Fällen die Einreichung der jeweiligen Zeichnungen dazugehöre. Dies sei auch der Patentanwaltssekretärin Frau S... bekannt, die die Anmeldung vorbereitet und die Unterlagen zum Patentamt gegeben habe. Wenn sie in der Empfangsbescheinigung daher "1 Abschrift der Voranmeldung" erwähnt habe, seien daher auch die Zeichnungen beigelegt gewesen. In der beigelegten eidesstattlichen Versicherung gibt Frau S... an, die Angabe "1 Abschrift der Voranmeldung" habe nicht zutreffen können, weil die Kanzlei die Abschrift der Voranmeldung erst am 8. Oktober 2007 zusammen mit dem Original des Auftrags von den japanischen Patentanwälten erhalten habe. Mit "1 Abschrift der Voranmeldung" sei der englischsprachige Text der Anmeldung einschließlich der Zeichnungen gemeint gewesen. Nachdem ihr während ihrer Tätigkeit als Patentanwaltssekretärin nie der Fehler unterlaufen sei, dass eine Abschrift der Voranmeldung oder ein englischsprachiger Text der Voranmeldung ohne die erforderlichen Zeichnungen eingereicht worden sei, sei sie fest davon überzeugt, dass im vorliegenden Fall die Zeichnungen bei der Anmeldung am 5. Oktober 2007 mit eingereicht worden seien.

Weiteres Beweisanzeichen für das Miteinreichen der Zeichnungen sei, dass die japanischen Vertreter regelmäßig zwei Kopien der Zeichnungen auf Chamois getöntem Papier (gelb-bräunliches Kopierpapier) schickten, in der Akte der Kanzlei sich jedoch nur ein Exemplar dieser beiden Chamois-farbenen Kopien befinde. Ferner sei das Aktenexemplar der englischsprachigen Zeichnungen bei dem englischen Text der Beschreibung mit abgeheftet.

Nach rechtlichen Hinweisen des Gerichts trägt die Anmelderin weiter vor, das Patentamt habe in der Empfangsbescheinigung vom 5. Oktober 2007 eine Korrektur der formularmäßigen Anlagenbezeichnung, die sich auf die Anlagen 3.-6. beziehe,

also auf die Zusammenfassung, die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen, von "3-fach" in "1-fach" von Hand vorgenommen. Diese handschriftliche Änderung der Anlagenbezeichnung bedeute aber, dass das Patentamt bestätigt habe, dass die Zusammenfassung, die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einfach eingereicht, also jedenfalls eingereicht worden seien. Zudem prüfe der Vertreter der Anmelderin, Patentanwalt K..., immer persönlich die Vollständigkeit der einzureichenden Unterlagen. Im vorliegenden Fall habe er, der insoweit auch als Zeuge benannt werde, ebenfalls die Vollständigkeit überprüft und festgestellt, dass alle Unterlagen einschließlich der Zeichnungen zur Einreichung beim Patentamt vorbereitet und in der Unterschriftsmappe mit dem Antrag und den übrigen Unterlagen vorhanden gewesen seien. Diese Überprüfung sei ihm deshalb erinnerlich, weil er, als die Empfangsbescheinigung vom Patentamt am 10. Oktober 2007 eingegangen sei, den Fehler bemerkt habe, dass nur "1 Abschrift der Voranmeldung" angegeben gewesen sei, nicht jedoch die komplette Auflistung der Anlagen zu dem Erteilungsantrag. Er habe daher die beiden Sekretärinnen darauf aufmerksam gemacht, dass derartige Fehler nicht tolerierbar seien. Auf weiteren Hinweis des Gerichts trägt die Anmelderin vor, dass es aufgrund der eidesstattlichen Versicherung nachgewiesen sei, dass Frau Schopf die Zeichnungen bei der Anmeldung am 5. Oktober 2007 mit in den Umschlag für das Patentamt gegeben habe, und benennt sie und eine andere damalige damaligen Sekretärin hierfür als Zeugen.

Zur mündlichen Verhandlung war als Zeugin Frau S... geladen, die ihr Ausbleiben rechtzeitig genügend entschuldigt hat.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und insoweit begründet, als sie unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt führt, denn das Verfahren vor dem Patentamt leidet an ei-

nem wesentlichen Mangel, § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG. Da in der Sache somit keine Entscheidung ergeht, war es auch unschädlich, dass die Zeugin nicht vernommen werden konnte.

1. Das Patentamt hat durch den angefochtenen Beschluss den Anmeldetag festgesetzt und damit gesondert über den Anmeldetag entschieden, was nach ständiger Rechtsprechung unzulässig ist. Ein Patent kann nämlich nur so erteilt werden, wie es - gegebenenfalls hilfsweise - beantragt ist, wobei der Anmeldetag Teil und Inhalt des Erteilungsantrags ist. Beharrt ein Anmelder auf einem unrichtigen Anmeldetag, ist die Anmeldung insgesamt zurückzuweisen; für eine Vorabentscheidung feststellenden Inhalts allein über den Anmeldetag ist kein Raum (vgl. Senatsbeschluss BIPMZ 2008, 219 - Brennstoffe, m. w. N.; zuletzt Senatsbeschlüsse vom 26. Februar 2009, 10 W (pat) 37/06, und vom 14. April 2009, 10 W (pat) 36/08). Wenn daher das Patentamt einen Fall der Verschiebung des Anmeldetags der Patentanmeldung aufgrund nachgereicherter Zeichnungen nach § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG als gegeben ansieht, muss es dem Anmelder mitteilen, dass es beabsichtige, die Anmeldung mit dem späteren Zeitpunkt als Anmeldetag zu behandeln, sowie darauf hinweisen, dass, falls der Anmelder damit nicht einverstanden sei, die Anmeldung zurückgewiesen werde. Wenn daraufhin zwischen Anmelder und Patentamt Einigkeit besteht, ist die Patentanmeldung ohne weiteres mit diesem späteren Anmeldetag weiter zu behandeln. Wenn keine Einigkeit besteht, d.h. wenn die Erteilung des Patents mit einem Anmeldetag beantragt wird, den das Patentamt nicht zuerkennen kann, ist die Anmeldung zurückzuweisen.

2. Bei der Fortsetzung des Verfahrens wird das Patentamt folgendes zu beachten haben:

Die Anmelderin hat am 5. Oktober 2007 rechtswirksam die Patentanmeldung eingereicht. Sie hat an diesem Tag die Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags (Name des Anmelders, § 34 Abs. 3 Nr. 1 PatG; Antrag auf Erteilung des Patents, § 34 Abs. 3 Nr. 2 PatG, sowie Angaben, die dem Anschein

nach als Beschreibung anzusehen sind, § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG) sichtlich erfüllt, zudem ist fristgerecht die deutsche Übersetzung eingereicht worden. Grundsätzlich gilt, dass ein einmal wirksam begründeter Anmeldetag nicht mehr verschoben werden kann. Einzige Ausnahme ist die Nachreichung von Zeichnungen gemäß § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG.

Die auf die Nachreichung von Zeichnungen gestützte Verschiebung des Anmeldetags setzt voraus, dass die Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen enthält, die aber nicht beigelegt sind (§ 35 Abs. 1 Satz 2 PatG). Ausweislich der Akte enthalten hier die am Anmeldetag eingereichten Unterlagen zwar eine Bezugnahme auf Zeichnungen, aber keine Zeichnungen, diese wurden erstmals am 18. Dezember 2007 eingereicht. Sofern nicht zur Überzeugung des Patentamts festgestellt werden kann, dass die Zeichnungen doch am 5. Oktober 2007 mit eingereicht gewesen waren, kann die Anmeldung, wenn die Zeichnungen berücksichtigt werden sollen, nur mit dem verschobenen Anmeldetag 18. Dezember 2007 weiterbehandelt werden. Das Patentamt hat insoweit zutreffend auch den erstmalig feststellbaren Eingangstag der Zeichnungen als maßgeblich angesehen, nicht erst den Eingangstag der Zeichnungen nach der Aufforderung des Patentamts.

Soweit die Anmelderin geltend macht, die Miteinreichung der Zeichnungen am 5. Oktober 2007 ergebe sich aus der Empfangsbescheinigung des Patentamts, kann ihr nicht gefolgt werden. Diese erbringt zwar als öffentliche Urkunde gemäß § 415 Abs. 1 ZPO Beweis für den Eingangstag im Hinblick auf die in ihr aufgeführten Schriftstücke (vgl. Senatsbeschlüsse BPatGE 28, 109, 111; BIPMZ 2001, 153, 154), wobei dieser Beweis nur im Wege des Gegenbeweises ausgeräumt werden kann (§ 415 Abs. 2 ZPO). Im vorliegenden Fall sind aber in der Empfangsbescheinigung lediglich die Erfinderbenennung und eine Abschrift der Voranmeldung aufgeführt, nicht dagegen die einzelnen Bestandteile der Anmeldung (Zusammenfassung, Beschreibung, Patentansprüche und/oder Zeichnungen gemäß den Anlagen Nr. 3 bis 6). Der durch die Empfangsbescheinigung im Hinblick

auf den Eingang einer Abschrift der Voranmeldung vermittelte Urkundenbeweis ist dadurch widerlegt, dass diese Abschrift nicht am 5. Oktober 2007, sondern tatsächlich erst am 18. Dezember 2007 zur Akte gereicht wurde, was auch von der Anmelderin nicht in Frage gestellt wird. Dass nach der eidesstattlichen Versicherung der Anwaltssekretärin Frau S... mit der Angabe "Abschrift der Voranmeldung" der englische Text der Anmeldung einschließlich der Zeichnungen gemeint gewesen war, vermag die fehlende Ausfüllung der für Zeichnungen einschlägigen Anlage 6 nicht zu ersetzen und ist kein hinreichender Beweis dafür, dass die Zeichnungen tatsächlich beigelegt waren. Der Urkundenbeweis kann jedenfalls insoweit nicht eingreifen. Auch die vom Patentamt vorgenommene handschriftliche Änderung der vorgedruckten Angabe "Anlagen 3.-6. jeweils 3-fach" in "1-fach" ist nicht geeignet, den Eingang der Zeichnungen am 5. Oktober 2007 nachzuweisen. In der Änderung kommt zwar zum Ausdruck, dass Unterlagen, die unter die Anlagen 3 bis 6 fallen (Zusammenfassung, Beschreibung, Patentansprüche und/oder Zeichnungen) in einfacher Stückzahl eingereicht worden sind, mangels Ausfüllung der entsprechenden Anlagenrubriken beinhaltet diese Änderung aber nicht zwingend, dass sämtliche Anlagen 3 bis 6 in einfacher Stückzahl vorgelegt haben. Es bleibt daher dabei, dass die Empfangsbescheinigung, da die Zeichnungen bei der Auflistung der Anlagen auf dem Antragsvordruck nicht explizit erwähnt sind, keinen Beweis für den Eingang der Zeichnungen zu erbringen vermag.

Auch im Übrigen hat die Anmelderin bislang keinen Nachweis dafür erbracht, dass die Zeichnungen am 5. Oktober 2007 zusammen mit dem englischen Text der Anmeldungsunterlagen dem Patentamt zugeleitet wurden. Bei der Schilderung, wie in der Kanzlei ihrer inländischen Vertreter seitens der Anwaltssekretärin Frau S... üblicherweise mit den Anmeldungsunterlagen umgegangen wird, oder der Angabe, dass eine der beiden seitens der japanischen Vertreter der Anmelderin zur Verfügung gestellten Zeichnungskopien bei den inländischen Vertretern nicht mehr vorhanden sei, handelt es sich, selbst wenn man die Richtigkeit dieses Vortrags unterstellt, doch nur um Indizien, durch die der Nachweis der Einreichung der Zeichnungen im vorliegenden konkreten Einzelfall nicht geführt werden kann.

Entsprechendes gilt für den weiteren Vortrag, wonach die Anmeldungsunterlagen dem Vertreter, Patentanwalt K..., vor Einreichung beim Patentamt in einer Unterschriftenmappe vorgelegen haben.

Etwas anderes könnte sich allenfalls dann ergeben, wenn die damals tätigen Anwaltssekretärinnen, wie von der Anmelderin im Schriftsatz vom 4. Dezember 2009 vorgetragen, als Zeugen bestätigten, dass die Zeichnungen für die Anmeldung am 5. Oktober 2007 mit in den Umschlag für das Patentamt gegeben worden sind. Denn wenn dies zutrifft und die Sendung unbeschädigt war, ist kein anderer Geschehensablauf denkbar, als dass die Zeichnungen erst nach dem Eingang der Sendung beim Patentamt verlustig gegangen sind, also mit eingegangen waren. Da das Patentgericht aus den eingangs genannten Gründen an einer Sachentscheidung gehindert ist, war die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen.

Schülke

Püschel

Eisenrauch

prä