

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 10 W (pat) 42/06  
**Entscheidungsdatum:** 17. Januar 2008  
**Rechtsbeschwerde zugelassen:** ja  
**Normen:** § 123a PatG, § 123 PatG

---

„Weiterbehandlung“

Wird die Weiterbehandlung der Anmeldung nach § 123a PatG beantragt, stellt ein innerhalb der Antragsfrist (§ 123a Abs. 2 PatG) beim Patentamt eingegangenes, begründetes Fristgesuch nicht die nachzuholende Handlung im Sinne dieser Vorschrift dar.



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 42/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2004 061 476.8-16**

**(wegen Antrag auf Weiterbehandlung)**

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Martens

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I**

Im Dezember 2004 reichte der Rechtsvorgänger der Anmelderin die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Beheizbare Abgrenzkanten und Trennmesser für Blaswerkzeuge und Stanzen“ beim Deutschen Patent- und Markenamt ein und stellte Prüfungsantrag. Mit Prüfungsbescheid vom 7. Juli 2005 benachrichtigte ihn das Patentamt, dass eine patentfähige Erfindung nicht vorliege. Der weitere Bescheid vom 12. Dezember 2005 enthielt die Aufforderung, sich zum Prüfungsbescheid binnen eines Monats zu äußern. Nachdem keine Stellungnahme erfolgte, wies das Patentamt die Anmeldung mit Beschluss vom 20. Februar 2006 zurück, der dem Rechtsvorgänger der Anmelderin mit einem am 2. März 2006 zur Post aufgegebenen Einschreiben zuging.

Namens der Anmelderin beantragten deren Vertreter mit Schreiben vom 31. März 2006, beim Patentamt eingegangen am gleichen Tag, die Umschreibung der Anmeldung und baten um Rückruf zwecks Klärung der Fristen für die Einreichung eines Weiterbehandlungsantrages und/oder einer Beschwerde. Am 3. April 2006 ging ein Antrag der Anmelderin auf Weiterbehandlung nach § 123a PatG unter gleichzeitiger Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr beim Patentamt ein. Damit verbunden war ein Antrag auf Verlängerung der Erwiderungsfrist bis zum 2. Mai 2006 mit der Begründung, durch die kurzfristige Vertretungsübernahme sei die Ausarbeitung einer Erwiderung auf den Prüfungsbescheid, die versäumt worden war, nicht möglich. Somit sei die versäumte Handlung innerhalb der Frist nachgeholt. Neue Patentansprüche reichte die Anmelderin mit Schreiben

vom 2. Mai 2006 ein. Die Umschreibung der Anmeldung auf die Anmelderin erfolgte antragsgemäß am 11. Mai 2006.

Mit Beschluss vom 30. Mai 2006 hat das Patentamt den Antrag auf Weiterbehandlung mit der Begründung zurückgewiesen, die versäumte Handlung sei nicht rechtzeitig nachgeholt worden. Sie müsse innerhalb der Monatsfrist erfolgen. Das mit Stellung des Antrags eingereichte Fristgesuch sei nicht die Nachholung der versäumten Handlung. Sie bestehe bei Versäumung einer Stellungnahmefrist zu einem Prüfungsbescheid in der Stellungnahme und nicht in einem Fristverlängerungsgesuch.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,

den Beschluss aufzuheben, den Weiterbehandlungsantrag zu gewähren und das Verfahren auf der Grundlage der Eingabe vom 2. Mai 2006 mit den dort vorgelegten Ansprüchen fortzusetzen.

Außerdem beantragt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zur Begründung führen die Vertreter der Anmelderin aus, sie hätten das Mandat erst am 30. März 2006 übernommen. Aufgrund der in Kürze ablaufenden Weiterbehandlungsfrist sei versucht worden, sich mit der zuständigen Prüferin telefonisch in Verbindung zu setzen. Laut Telefonnotiz des Vertreters habe diese das Fristverlängerungsgesuch als Nachholung der versäumten Handlung akzeptiert. Nachdem dem Antrag überraschenderweise nicht stattgegeben worden sei, habe die zuständige Prüferin mitgeteilt, sie hätte am Abend des 3. Aprils noch einmal in der Kanzlei angerufen und hinterlassen, dass die besprochene Lösung eines Weiterbehandlungsantrags mit Fristverlängerung sehr unsicher sei.

Bereits unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes sei daher der Beschwerde stattzugeben. Weiter sei zu berücksichtigen, dass auf einen Prüfungsbescheid des Patentamts, bei dem eine Frist zur Behebung von Mängeln gesetzt wurde, nach ständiger Praxis Frist während auch mit einem Fristverlängerungsge-

such geantwortet werden könne. Das Gesuch sei damit einer Replik gleichwertig. Im vorliegenden Fall, in dem innerhalb der kurzen Zeit keine sachgemäße Beantwortung des Amtsbescheids mehr möglich gewesen sei, sei eine Fristverlängerung sachdienlich, da ansonsten ein weiterer Bescheid und eine zusätzliche Eingabe erforderlich gewesen wären. Die Neuregelung in § 123a PatG diene dem Zweck, eine schnelle und einfache Beseitigung des Verlusts einer Anmeldung aufgrund Fristversäumnis, insbesondere ohne Verschuldensprüfung, zu ermöglichen, was auch durch ein Fristgesuch erreicht werden könne.

## II

1. Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Das Patentamt hat den Weiterbehandlungsantrag zu Recht als unzulässig zurückgewiesen, nachdem die versäumte Handlung erst nach Ablauf der Frist für den Weiterbehandlungsantrag nachgeholt worden ist.

Nach der am 1. Januar 2005 neu in das Patentgesetz eingeführten Bestimmung des § 123a kann der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen, wenn nach Versäumung einer vom Patentamt bestimmten Frist die Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, mit der Folge, dass der Beschluss wirkungslos wird (§ 123a Abs. 1 PatG). Voraussetzung hierfür ist, dass die versäumte Handlung innerhalb der Antragsfrist von einem Monat nachgeholt wird (§ 123a Abs. 2 Satz 2 PatG). Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, denn innerhalb der bis 5. April 2006 laufenden Antragsfrist, die mit der Zustellung des Beschlusses vom 20. Februar 2006 begann, hat die Anmelderin lediglich beantragt, die Erwidierungsfrist auf den Prüfungsbescheid vom Juli 2005 zu verlängern, nicht aber sachlich auf den Prüfungsbescheid erwidert. Ein Fristgesuch stellt nicht die nachzuholende Handlung im Sinne des § 123a PatG dar.

a) Was unter der nachzuholenden Handlung zu verstehen ist, wird in § 123a PatG nicht erläutert. Zur Auslegung kann aber auf das Wiedereinsetzungsverfah-

ren zurückgegriffen werden, das ebenfalls diesen Rechtsbegriff verwendet (vgl. § 123 Abs. 2 PatG bzw. § 236 Abs. 2 ZPO - dort als „versäumte Prozesshandlung“ bezeichnet). Dafür spricht neben dem übereinstimmenden Wortlaut die systematische Einordnung der neuen Bestimmung im Patentgesetz im Anschluss an § 123 PatG sowie die Begründung des Gesetzgebers (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums unter E. Art. 7 Nummer 35, in BIPMZ 2002, 14 ff., 54 r. Sp.). Die neu eingeführte Regelung soll dazu dienen, dem Säumigen nach Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses die Wahlmöglichkeit zwischen der Einlegung einer Beschwerde, dem Antrag auf Weiterbehandlung oder - bei nicht schuldhafter Fristversäumung - dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu geben. Ziel der Neuregelung - so die Gesetzesbegründung weiter - sei, den Säumigen und auch dem Patentamt die Durchführung des oft aufwendigen Wiedereinsetzungsverfahrens, in dem der Säumige oft vorgeschobene Entschuldigungsgründe vorträgt, zu ersparen. Der Gesetzgeber will daher mit dem Weiterbehandlungsantrag die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens ermöglichen und zwar unter weitgehender Anlehnung an den außerordentlichen Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 123 PatG, ohne dass jedoch das Verschulden des Säumigen zu prüfen ist. Mit der Verwendung des identischen Rechtsbegriffs in beiden Vorschriften bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die versäumte Handlung, die nachzuholen ist, in beiden Fällen gleich auszulegen ist.

Nach ständiger Rechtsprechung ist im Falle der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unter der nachzuholenden Handlung bei Versäumung etwa der Rechtsmittelbegründungsfrist gerade nicht ein Fristgesuch, sondern ausschließlich die Rechtsmittelbegründung selbst zu verstehen (vgl. BGH vom 20. März 2003, IX ZB 596/02, in juris; BGH NJW 1999, 3051 m. w. N.; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 28. Auflage, § 236 Rn. 8; Zöller/Greger, ZPO, 26. Auflage, § 236 Rn. 8a; Benkard/ Schäfers, PatG, 10. Auflage, § 123 Rn. 58).

b) Gründe, die dagegen sprechen könnten, dieses Verständnis der Nachholung der versäumten Handlung auch im Falle eines Antrags auf Weiterbehandlung zu-

grunde zulegen, sind trotz der Unterschiede zwischen § 123 und § 123a PatG nicht ersichtlich. Im Gegensatz zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 123 PatG, die ausschließlich Fälle betrifft, in denen der Säumige gehindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten, deren Versäumung unmittelbar zu einem Rechtsnachteil führt, geht es bei der Weiterbehandlung nach § 123a PatG um eine vom Patentamt bestimmte Frist, die versäumt wurde. Der Rechtsnachteil tritt hier nicht schon mit der Fristversäumung als solcher, sondern erst in einem zweiten Schritt ein, wenn die für den Anmelder nachteilige Entscheidung getroffen ist. Die Zurückweisung der Anmeldung nach § 48 PatG setzt voraus, dass die nach § 45 Abs. 1 PatG gerügten Mängel nicht fristgerecht beseitigt wurden bzw. dass die Anmeldung nicht patentfähig ist, wobei zuvor der Anmelder die Gelegenheit erhalten haben muss, sich zu äußern (§ 45 Abs. 2 PatG). Danach kann zwar die vom Anmelder innerhalb der vom Patentamt bestimmten Frist vorzunehmende Handlung je nach Inhalt des patentamtlichen Prüfungs- bzw. Zwischenbescheids unterschiedlich sein. Sie kann z. B. im Falle gerügter Mängel nach § 45 Abs. 1 PatG in der Einreichung formell korrigierter Anmeldungsunterlagen (Patentansprüche, Beschreibung oder Zeichnungen) bestehen oder im Falle eines Prüfungsbescheids zur Patentfähigkeit nach § 45 Abs. 2 PatG - dieser Fall liegt hier vor - in der Einreichung inhaltlich geänderter Anmeldungsunterlagen oder auch nur in der bloßen Abgabe einer Stellungnahme zum Inhalt des Prüfungsbescheids. Es ist aber offensichtlich, dass in allen Fällen ein Gesuch um Fristverlängerung weder die vorzunehmende Handlung selbst noch ein Äquivalent darstellt, sondern die Handlung lediglich für einen späteren Zeitpunkt ankündigt. Dass in dem von § 123a PatG erfassten Bereich der vom Patentamt bestimmten Fristen diese Fristen bei Vorliegen ausreichender Gründe in der Regel verlängerbar sind (vgl. § 18 Abs. 2 und 3 DPM AV), hat jedenfalls nicht zur Folge, dass schon ein Fristgesuch die auf den patentamtlichen Bescheid hin vorzunehmende Handlung darstellt.

c) Soweit die Anmelderin die Meinung vertritt, als nachzuholende Handlung komme auch ein Fristgesuch in Betracht, kann ihrer Auffassung daher aus

Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Zwar wäre einem innerhalb der regulären Frist zur Stellungnahme auf den Prüfungsbescheid nach § 45 Abs. 2 PatG beim Patentamt eingegangenen begründeten Fristgesuch schon wegen § 18 Abs. 2 DPMaV wohl stattzugeben gewesen, doch ist kein solcher Antrag gestellt worden. Begibt sich der Anmelder wie im vorliegenden Fall dieser Möglichkeit zur Fristerstreckung, kann er dies nicht im Wege eines Weiterbehandlungsantrags nach § 123a PatG „nachholen“. Denn das von der Anmelderin erst innerhalb der Frist für den Weiterbehandlungsantrag gestellte Gesuch um Fristverlängerung ist nicht geeignet, als Nachholung der versäumten Handlung die Weiterbehandlung der Anmeldung zu eröffnen. Ein Fristgesuch stellt grundsätzlich nicht die auf den patentamtlichen Bescheid vorzunehmende Handlung dar (siehe unter b), was gleichermaßen gilt, wenn es darum geht, die Handlung nach § 123a PatG nachzuholen. Dass für ein Fristgesuch zu diesem Zeitpunkt kein Raum mehr ist, zeigt ebenfalls die bereits zum Wiedereinsetzungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten (§§ 236 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. 233 ZPO) zitierte Rechtsprechung, die die Versäumung der grundsätzlich verlängerbaren Berufungsbegründungsfrist betrifft und damit einen mit der Versäumung der Äußerungsfrist nach § 45 Abs. 2 PatG vergleichbaren Sachverhalt, da in Übereinstimmung mit dem Verfahren vor dem Patentamt ein innerhalb der laufenden Frist eingehendes begründetes Fristgesuch Berücksichtigung gefunden hätte. Als nachzuholende Prozesshandlung ist aber ausschließlich die Berufungsbegründung selbst, nicht ein Fristgesuch zu verstehen (vgl. BGH a. a. O.). Nichts anderes kann daher im Ergebnis für die Nachholung der versäumten Handlung im Rahmen des Weiterbehandlungsantrags nach § 123a PatG gelten.

d) Soweit die Gesetzesbegründung zur Einführung des § 123a PatG auf die guten Erfahrungen mit einer vergleichbaren Regelung in Art. 121 EPÜ verweist, lässt die Spruchpraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (J 16/92 vom 25. April 1994, Weiterbehandlung/Plaksin, ABl. EPA 1995, Sonderausgabe S. 85; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 123a Rn. 17) lediglich ein Fristgesuch ebenfalls nicht als Nachholung der versäumten Handlung genügen.

e) Die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens ist schon aus Rechtsgründen auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes gerechtfertigt.

Angesichts der eindeutigen gesetzlichen Regelung in § 123a Abs. 1 und 2 PatG über die Frist, in der die versäumte Handlung nachzuholen ist, ist kein Raum, diese Frist aus Gründen des Vertrauensschutzes zu verlängern. Davon abgesehen durfte die Anmelderin auch nicht darauf vertrauen, dass ein Fristgesuch als nachgeholte Handlung ausreicht.

Nachdem es sich bei der Weiterbehandlung um einen erst seit kurzem neu in das Patentgesetz eingeführten Rechtsbehelf handelt, zu dem es bisher weder Rechtsprechung noch eine eingeführte Praxis des Patentamts gibt, durfte sich die patentanwaltlich vertretene Anmelderin nicht allein auf eine telefonische Auskunft der Prüfungsstelle verlassen, abgesehen davon, dass deren Inhalt nach Lage der Akten nicht unstreitig ist. Sie hätte vorab beispielsweise die einschlägige Gesetzesbegründung bzw. die entsprechende Patentkommentierung zu Rate ziehen müssen, zumal wenn ein Rechtsverlust droht. Aus diesen Quellen hätten sich ihr bereits deutliche Bedenken aufdrängen müssen, ob sie an ihrer Auffassung, ein Fristgesuch könne als Nachholung der versäumten Handlung angesehen werden, festhalten könne. Dass diese Bedenken von vornherein bei den Vertretern der Anmelderin vorhanden waren, zeigt ihr Schreiben vom 31. März 2006, in dem sie ausdrücklich die Möglichkeit einer alternativen oder kumulativen Beschwerdeeinlegung in Erwägung gezogen hatten.

2. Erweist sich damit die Beschwerde als unbegründet, besteht auch kein Anlass für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 80 Abs. 3 PatG).

3. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf § 100 Abs. 2 PatG.

Schülke

Püschel

Martens

Pr