



BUNDESPATEENTGERICHT

10 W (pat) 25/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung ...

(hier: Antrag auf Weiterbehandlung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juni 2011 durch die Richterin Püschel als Vorsitzende sowie die Richter Eisenrauch und Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 23 - vom 13. Dezember 2007 wird aufgehoben.
2. Die Weiterbehandlung der Patentanmeldung ... wird angeordnet.
3. Dem Anmelder wird für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe bewilligt.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 22./23. August 2005 beim Deutschen Patentamt- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „...“

eingereicht, die das Aktenzeichen ... erhalten hat. Mit Bescheid vom 26. Juli 2007 wurde der Anmelder von der Prüfungsstelle 23 des DPMA aufgefordert, ein weiteres Exemplar der Anmeldeunterlagen nebst einer Erklärung einzureichen, dass die nachgereichten Unterlagen mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen übereinstimmen. Mit weiterem Bescheid vom 3. September 2007, der sich auf den ersten Bescheid vom 26. Juli 2007 bezog, hat dieselbe Prüfungsstelle dem Anmelder für den Fall, dass er die angeforderten Unterlagen innerhalb eines Monats nicht oder nur in mangelhafter Form einreichen würde, die Zurückweisung der Anmeldung angedroht. Der Anmelder hat zwar daraufhin zwischen dem 6. und 26. Oktober 2007 eine Reihe von Unterlagen nachgereicht; die Prüfungsstelle 23

des DPMA hatte jedoch zwischenzeitlich mit Beschluss vom 22. Oktober 2007 die Anmeldung „aus den Gründen des Bescheides vom 26. Juli 2007“ zurückgewiesen.

Der Anmelder hat mit Eingabe vom 26. November 2007, die am selben Tag dem DPMA zugegangen ist, einen Antrag auf Weiterbehandlung gestellt und gleichzeitig die Weiterbehandlungsgebühr in tarifgemäßer Höhe von 100,-- € entrichtet. Seiner Eingabe waren u. a. ein weiteres Exemplar der Zusammenfassung nebst einer Zeichnung der Zusammenfassung sowie eine Erklärung beigefügt, dass die nachgereichten Unterlagen der ursprünglichen Eingabe entsprechen.

Mit Beschluss vom 13. Dezember 2007 hat die mit einem Tarifbeschäftigten im gehobenen Dienst besetzte Prüfungsstelle 23 des DPMA den Weiterbehandlungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen, die versäumte Handlung sei nicht nachgeholt worden.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder mit Eingabe vom 5. Februar 2008, eingegangen beim DPMA am selben Tag, Beschwerde eingelegt und für das Beschwerdeverfahren einen Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe gestellt. Er ist der Auffassung, dass er alle Weiterbehandlungsvoraussetzungen erfüllt habe.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle 23 des DPMA vom 13. Dezember 2007 aufzuheben und die Weiterbehandlung der Patentanmeldung 10 2005 039 801.4 anzuordnen sowie ihm für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen.

Das DPMA hat der Beschwerde nicht abgeholfen, sondern am 22. April 2008 die Vorlage der Akten an das Bundespatentgericht verfügt.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und sie hat auch in der Sache Erfolg.

1. Die Beschwerde, die sich gegen einen Beschluss richtet, mit dem eine Weiterbehandlung im Sinne von § 123 a PatG verweigert wurde, ist gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthaft. Die Beschwerde ist auch zulässig; insbesondere hat der Anmelder gegen den ihm am 5. Januar 2008 zugestellten Beschluss rechtzeitig innerhalb von einem Monat, nämlich am 5. Februar 2008, Beschwerde erhoben. Durch seinen rechtzeitig innerhalb der Beschwerdefrist gestellten Antrag auf Verfahrenskostenhilfe wurde zudem die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gemindert, weshalb auch gegen die Wirksamkeit der Beschwerdeeinlegung keine Bedenken bestehen (§§ 129, 130 Abs. 1 Satz 1 PatG i. V. m. § 6 Abs. 1 PatKostG und § 134 PatG).

2. Die Beschwerde ist zudem begründet. Die Prüfungsstelle hat dem Anmelder mit ihrem Beschluss vom 13. Dezember 2007 zu Unrecht die Weiterbehandlung der Anmeldung verweigert.

Gemäß § 7 Abs. 1 Ziffer 1 WahrnV durfte die Prüfungsstelle in der Besetzung mit einem Tarifbeschäftigten im gehobenen Dienst in funktional zulässiger Weise den Weiterbehandlungsantrag des Anmelders zurückweisen. Die Prüfungsstelle war hierbei auch nach §§ 6 Abs. 2 Satz 1 und 15 Abs. 2 PatV berechtigt, die Weiterbehandlung der Anmeldung von der Einreichung eines weiteren - nämlich dritten - Exemplars der Patentunterlagen (Patentansprüche, Beschreibung, Zeichnungen sowie Text und Zeichnung der Zusammenfassung) und einer Erklärung abhängig zu machen, dass die nachgereichten Unterlagen mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen übereinstimmen. Entgegen der angegriffenen Entscheidung ist aber der Anmelder diesen Vorgaben letztlich nachgekommen.

Die Sichtung aller vom Anmelder im Laufe des Anmelde- und Weiterbehandlungsverfahrens eingereichten Unterlagen hat ergeben, dass der Anmelder auf den Bescheid der Prüfungsstelle vom 3. September 2007, der die Androhung der Zurückweisung enthielt, am 6. Oktober 2007 jeweils ein weiteres Exemplar der Beschreibung und der Patentansprüche eingereicht hat. Ferner folgten am 24. Oktober 2007 - zeitgleich mit Erlass des Zurückweisungsbeschlusses - drei Exemplare Zeichnungen und die geforderte Erklärung, dass die bisher nachgereichten Unterlagen den ursprünglich eingereichten Unterlagen entsprechen. Schließlich hat der Anmelder zusammen mit seinem am 26. November 2007 beim DPMA gestellten Weiterbehandlungsgesuch (rechtzeitig, da der 25. November 2007 ein Sonntag war!) jeweils noch das ausstehende Exemplar der Zusammenfassung und das der Zeichnung der Zusammenfassung eingereicht sowie eine entsprechende, weitere Erklärung abgegeben, dass die nachgereichten Unterlagen den ursprünglich eingereichten Unterlagen entsprechen. Damit hat der Anmelder ersichtlich noch vor Ablauf der einmonatigen Nachholungsfrist des § 123 a Abs. 2 Satz 2 PatG alle Handlungen nachgeholt, die von ihm gefordert wurden und auf deren Unterlassen die Prüfungsstelle die Zurückweisung der Anmeldung gestützt hat.

Die Weiterbehandlung der Anmeldung ist vorliegend unabhängig davon anzuordnen, ob die nachgereichten Unterlagen gegebenenfalls mit Mängeln behaftet sind oder nicht. Zwar hatte die Prüfungsstelle dem Anmelder mit Bescheid vom 3. September 2007 aufgegeben, mangelfreie Unterlagen nachzureichen; eine derartige Forderung ist jedoch nicht hinreichend konkret, um rechtliche Wirkungen zu entfalten (vgl. Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 123 a Rn. 16).

3. Mit der Anordnung der Weiterbehandlung ist der Zurückweisungsbeschluss vom 22. Oktober 2007 von Gesetzes wegen wirkungslos, weshalb dieser keiner gesonderten Aufhebung bedarf (§ 123 a Abs. 1 PatG).

4. Dem Anmelder wird für sein hier - mit hinreichender Aussicht auf Erfolg - betriebenes Beschwerdeverfahren antragsgemäß Verfahrenskostenhilfe bewilligt (§§ 129, 130 Abs. 1 Satz 1 PatG i. V. m. § 114 ZPO). Persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse, die eine Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe rechtfertigen, sind beim Anmelder ebenfalls gegeben. Wie bereits den Feststellungen der Prüfungsstelle zu entnehmen ist, die diese am 17. Juli 2006 im Rahmen des von ihr zu bearbeitenden Verfahrenskostenhilfeantrags im Beiheft der Verfahrensakte getroffen hat, ist ohne weiteres von der Bedürftigkeit des Anmelders auszugehen. Sowohl er als auch seine Ehefrau beziehen nur eine geringe Altersrente und verfügen über kein nennenswertes Vermögen. Aus den mit der Beschwerde eingereichten Antragsunterlagen ergibt sich zudem, dass sich seit den von der Prüfungsstelle getroffenen Feststellungen die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Anmelders und seiner Ehefrau nicht geändert haben.

Püschel

Ensthaler

Eisenrauch

prä