

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	7 W (pat) 52/14
Entscheidungsdatum:	19. Februar 2015
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	PatG § 123a

Weiterbehandlung III

Nachzuholende Handlung im Sinne von § 123a PatG ist jede Handlung, die sich als sachliche Stellungnahme zu den im vorangegangenen patentamtlichen Bescheid enthaltenen formellen oder inhaltlichen Beanstandungen darstellt, sei es allein durch eine Erwiderung, sei es durch die Einreichung geänderter Unterlagen. Auf die inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Stellungnahme kommt es im Rahmen des § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG nicht an. Die Mängelfreiheit oder Erteilungsreife der insoweit eingereichten Unterlagen ist vielmehr erst in dem dann weiter zu führenden Prüfungsverfahren zu prüfen.



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 52/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2012 021 177.5

wegen Antrag auf Weiterbehandlung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Februar 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 16 – vom 2. Dezember 2013 aufgehoben.
2. Die Weiterbehandlung der Patentanmeldung 10 2012 021 177.5 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte am 29. Oktober 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Mobile Reinigungsvorrichtung“ ein. Die Anmelderin reichte u. a. acht Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 22 ein, wobei die Blätter keine Seitenzahl tragen und die Nummerierung der Figuren zum Teil nicht fortlaufend erfolgt – auf ein Blatt mit Figuren 2 bis 12 folgt ein Blatt mit Figuren 3a bis 3d, 5a bis 5c -, und zum Teil Figurennummern doppelt oder gar nicht vergeben sind; die Nummern 9, 10 und 11 sind auf zwei Blättern jeweils verschiedenen Figuren zugeordnet, eine Nummer 20 fehlt ganz. Bei dem überwiegenden Teil der Zeichnungen sind die Linien nicht mit Zeichengeräten gezogen.

Das Patentamt wies die Anmelderin mit Bescheid vom 19. Dezember 2012 darauf hin, dass die Patentanmeldung formal nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Auf allen Originalen der Anmeldeunterlagen befänden sich Kopierstreifen, so dass eine Publikation mit diesen Unterlagen nicht möglich sei. Die Nummerierung der Patentansprüche sei falsch; nach Patentanspruch 19 folge Patentanspruch 23, der sich auf die nicht vorhandenen Patentansprüche 21 und 22 rückbeziehe. Zu den Zeichnungen heißt es: „Die Zeichnungen sind entsprechend den Standards der Patentverordnung auszuführen. Es wird auch darum gebeten, mög-

lichst die Reihenfolge gemäß Nummerierung herzustellen.“ Die zur Behebung der Mängel gesetzte Frist von drei Monaten wurde mit weiterem patentamtlichem Bescheid vom 7. Mai 2013 nochmals um einen weiteren Monat verlängert. Eine Antwort der Anmelderin auf den Mängelbescheid erfolgte nicht. Durch patentamtlichen Beschluss vom 14. Oktober 2013 wurde die Patentanmeldung „aus den Gründen des Bescheides vom 19. Dezember 2012“ gemäß § 42 Abs. 3 PatG zurückgewiesen; der Beschluss wurde am 25. Oktober 2013 zugestellt.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 20. November 2013, eingegangen per Telefax am selben Tag, die Weiterbehandlung beantragt und darin angegeben, zur Erledigung des offenen Bescheides würden Druckzeichnungen, eine neue Ausfertigung der Beschreibung und Patentansprüche überreicht. Die Weiterbehandlungsgebühr ist mit Einzugsermächtigung am selben Tag gezahlt worden. Dem Schriftsatz beigefügt sind ein Satz neuer Anmeldeunterlagen, u. a. zwölf Blatt Zeichnungen, die zum Teil die Figuren in abgeänderter Reihenfolge und Darstellungsweise, nämlich Linien mit Zeichengerät gezogen, enthalten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle 16 – hat durch Beschluss vom 2. Dezember 2013 den Antrag auf Weiterbehandlung mit der Begründung zurückgewiesen, die versäumte Handlung sei nicht vollständig nachgeholt worden. Die gerügten Mängel seien zwar für die Zusammenfassung, die Beschreibung und die Patentansprüche behoben worden, nicht jedoch für die Zeichnungen. Abgesehen davon, dass die Zeichnungen nur beschränkt als druckfähig angesehen werden könnten, weil sie zum Teil ohne Verwendung von Zeichengeräten hergestellt worden seien, wiesen die Zeichnungen immer noch dieselben Mängel auf wie schon die ursprünglich eingereichten Zeichnungen. Die Figur 7 sei doppelt und die Figurennummern 9, 10 und 11 seien doppelt für vollkommen unterschiedliche Figuren vergeben, die Figur 20 fehle ganz. Auf diese Mängel sei zwar im ursprünglichen Mängelbescheid vom 19. Dezember 2012 nicht ausdrücklich hingewiesen worden, aber da der Einreicher hier ein in Deutschland zugelassener Patentanwalt sei und die Zeichnungen gemäß Patentverordnung angemahnt worden seien,

könne davon ausgegangen werden, dass die Mängel bei den Druckzeichnungen durchaus hätten erkannt werden können.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. In der Beschwerdeschrift vom 29. Dezember 2013 ist angegeben, dass auf den Beschluss vom 2. Dezember 2013 Bezug genommen und „Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung“ erhoben werde. Auf Nachfrage des Rechtspflegers erklärt die Anmelderin, dass sich die Beschwerde gegen den Beschluss vom 2. Dezember 2013 richte.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Anordnung der Weiterbehandlung.

Zur Begründung der Beschwerde wird ausgeführt, der Auffassung der Prüfungsstelle, dass nicht auf die Mängel hinzuweisen sei, weil die Anmelderin anwaltlich beraten gewesen sei, könne nicht zugestimmt werden. Insbesondere kleinere Anmelder behielten sich die Beistellung von Zeichnungen vor. Dabei komme es schlecht an, wenn der Anwalt, nicht aber die Prüfungsstelle die beigegebenen Zeichnungen kritisieren. Zusammen mit der Beschwerdebegründung hat die Anmelderin im Januar 2015 zwölf Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 21 in der Reihenfolge der Nummerierung anstelle der bisherigen Zeichnungen eingereicht. Hierbei ist die ursprüngliche Figur 22 die neue Figur 20 geworden, insoweit ist Seite 30 der Beschreibung entsprechend abgeändert worden. Hinsichtlich der Zeichnungen mit den doppelt vergebenen Figurenummern 9, 10, 11 hat die Anmelderin erklärt, es werde auf die nicht mehr beigegebenen Zeichnungen verzichtet.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1. Die Beschwerde, die sich gegen einen Beschluss richtet, mit dem eine Weiterbehandlung im Sinne von § 123a PatG verweigert worden ist, ist gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthaft und insbesondere fristgerecht eingelegt. Die in der Beschwerdeschrift verwendete Wortwahl, wonach die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung erhoben werde, mag zwar auch an eine Beschwerde gegen den Beschluss des Patentamts vom 14. Oktober 2013, durch den die Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, denken lassen, wobei insoweit die Beschwerdefrist nicht eingehalten wäre. Doch da in der Beschwerdeschrift das Datum des angefochtenen Beschlusses ausdrücklich genannt wird und zudem die Zurückweisung des Weiterbehandlungsantrags im Ergebnis nichts anderes bedeutet, als dass es bei der im Beschluss vom 14. Oktober 2013 ausgesprochenen Zurückweisung der Patentanmeldung bleibt, ergibt die gebotene Auslegung, dass sich die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des Patentamts vom 2. Dezember 2013 richtet, durch den ihr Antrag auf Weiterbehandlung nach § 123a PatG zurückgewiesen worden ist.

2. Das Patentamt hat den Antrag auf Weiterbehandlung zu Unrecht zurückgewiesen. Das Erfordernis der Nachholung der versäumten Handlung ist erfüllt.

Nach der am 1. Januar 2005 neu in das Patentgesetz eingeführten Bestimmung des § 123a PatG kann der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen, wenn nach 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).

a) Was unter der nachzuholenden Handlung zu verstehen ist, wird in § 123a PatG ebenso wenig wie in § 123 PatG, der diesen Begriff ebenfalls verwendet, definiert. Der Senat hat bereits entschieden, dass der mit § 123 Abs. 2 Satz 3 PatG übereinstimmende Wortlaut, die systematische Einordnung der Vorschrift im Anschluss an § 123 PatG sowie der in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck gebrachte Sinn und Zweck der Vorschrift des § 123a PatG, der die Fortführung des Erteilungsverfahrens ohne die aufwendige Prüfung des Verschuldens des Säumigen ermöglichen soll (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums unter E. Art. 7 Nr. 35, in BIPMZ 2002, 14, 54 r. Sp.), es nahelegen, für die Auslegung des Begriffs "versäumte Handlung" auf die Rechtsprechung zur Auslegung dieses Begriffs im Rahmen des Wiedereinsetzungsverfahrens zurückzugreifen (BPatG, Beschluss vom 17. Januar 2008 – 10 W (pat) 42/06, BPatGE 50, 90, 93 – Weiterbehandlung I; Beschluss vom 21. April 2008 – 10 W (pat) 45/06, veröffentlicht in juris, Tz. 12; Beschluss vom 16. Oktober 2012 – 10 W (pat) 22/10 – Weiterbehandlung II). So ist im Rahmen der Weiterbehandlung ein Fristgesuch als nachzuholende Handlung nicht für ausreichend erachtet worden (vgl. BPatG a. a. O), im Anschluss an die ständige Rechtsprechung im Rahmen der Wiedereinsetzung, wonach unter der nachzuholenden Handlung ausschließlich diejenige Handlung zu verstehen ist, die innerhalb der gesetzlichen Frist hätte vorgenommen werden sollen (vgl. BGH VersR 2006, 1706; NJW 1999, 3051 m. w. N.; Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., § 236 Rdn. 8a; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 123 Rdn. 58).

b) Ausgehend davon, dass unter der nachzuholenden Handlung im Rahmen der Weiterbehandlung wie bei der Wiedereinsetzung ausschließlich diejenige Handlung zu verstehen ist, die innerhalb der im patentamtlichen Bescheid gesetzten Frist hätte vorgenommen werden sollen, ist als nachzuholende Handlung im Sinne von § 123a PatG jede Handlung zu verstehen, die sich als sachliche Stellungnahme zu den im vorangegangenen patentamtlichen Bescheid enthaltenen formellen oder inhaltlichen Beanstandungen darstellt, sei es allein durch eine Erwidern, sei es durch die Einreichung geänderter Unterlagen. Auf die inhaltliche Rich-

tigkeit oder Vollständigkeit dieser Stellungnahme kommt es im Rahmen des § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG nicht an. Die Mängelfreiheit oder Erteilungsreife der insoweit eingereichten Unterlagen ist damit keine Voraussetzung für die nachzuholende Handlung, sondern vielmehr erst in dem weiter zu führenden (Formal-) Prüfungsverfahren zu prüfen (vgl. zur Wiedereinsetzung Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., § 123 Rdn. 40).

aa) Das Erfordernis der Nachholung der versäumten Handlung ist im Rahmen der Wiedereinsetzung nach § 123 Abs. 2 Satz 3 PatG bzw. § 236 Abs. 2 Satz 2 ZPO als ein reines Zulässigkeitserfordernis ausgestaltet; erst mit der Nachholung liegt ein zulässiger Wiedereinsetzungsantrag vor (vgl. Benkard/Schäfers, a. a. O., § 123 Rdn. 58). Die versäumte Prozess- oder Verfahrenshandlung muss in der für sie notwendigen Form nachgeholt werden, (vgl. zur ZPO Baum- bach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 73. Aufl., § 236 Rdn. 12). Nicht erforderlich ist es, dass die versäumte und nunmehr nachgeholte Prozess- oder Verfahrenshandlung auch ihrem Inhalt nach zum Erfolg führt. Denn ob die nachgeholte Prozesshandlung, zum Beispiel eine Rechtsmitteleinlegung, nicht nur zulässig, sondern auch begründet ist, ist keine Frage der Wiedereinsetzung, sondern der Begründetheit der Prozesshandlung, was aber erst nach gewährter Wiedereinsetzung zu prüfen ist. Etwaige (inhaltliche) Mängel der nachgeholten Handlung betreffen daher die Zulässigkeit des Wiedereinsetzungsantrags nicht (vgl. Schulte/Schell, a. a. O., § 123 Rdn. 40). Ein entsprechendes formelles Verständnis der Nachholung der versäumten Handlung ist auch im Rahmen der Weiterbehandlung nach § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG zugrunde zu legen, denn Gründe, bei der Weiterbehandlung andere, weitergehende Anforderungen zu stellen, sind nicht erkennbar.

bb) Gründe für ein von der Wiedereinsetzung abweichendes Verständnis der versäumten Handlung ergeben sich nicht aus dem Umstand, dass die Wiedereinsetzung nach § 123 PatG nur bei Fristen möglich ist, deren Versäumung nach den gesetzlichen Vorschriften unmittelbar zu einem Rechtsnachteil führt, während

§ 123a PatG den Fall der Zurückweisung einer Anmeldung nach Versäumung einer vom Patentamt bestimmten Frist regelt. Die Handlung, die innerhalb der Frist hätte vorgenommen werden sollen und damit die nachzuholende Handlung ist, ergibt sich im Rahmen der Wiedereinsetzung unmittelbar aus gesetzlicher Vorschrift, während sie sich im Rahmen der Weiterbehandlung aus dem Formal- oder Prüfungsbescheid (vgl. §§ 42, 45 PatG) ergibt, in dem die patentamtliche Frist gesetzt worden ist. Dieser kann sehr unterschiedlichen Inhalts sein, je nachdem ob formelle Mängel der Anmeldung gerügt werden (zur Auflistung formeller Zurückweisungsgründe vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 9. Aufl., § 48 Rdn. 7) oder der Hinweis erteilt wird, dass die Anmeldung keine nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähige Erfindung betrifft. Die Vielzahl möglicher Beanstandungen spricht dafür, wie bei der Wiedereinsetzung als nachzuholende Handlung eine den formellen Anforderungen genügende Handlung ausreichen zu lassen und nicht darauf abzustellen, ob sie einen Inhalt aufweist, der die gerügten Mängel zu beseitigen imstande ist. Selbst bei der Beanstandung formeller, behebbarer Mängel (§ 42 Abs. 1 Satz 1, § 45 Abs. 1 PatG), bei denen in Regel klar sein wird, welche Änderungen der Anmelder an den Anmeldeunterlagen vorzunehmen hat, ergibt sich ein anderes Bild, wenn diese – wie hier, wo hinsichtlich der Zeichnungen lediglich allgemein auf die Standards der Patentverordnung hingewiesen wird – nur pauschal gerügt werden (vgl. die Senatsentscheidung vom 16. Juni 2011, 10 W (pat) 25/08, juris Tz. 13, wonach die Aufforderung zur Einreichung mängelfreier Unterlagen nicht hinreichend konkret war, um rechtliche Wirkungen zu entfalten). Erst recht ergeben sich keine eindeutigen Anforderungen an den Inhalt der Stellungnahme, wenn in einem Prüfungsbescheid auf die fehlende Patentfähigkeit hingewiesen wird, da der Anmelder schon nach gesetzlicher Vorschrift (§ 45 Abs. 2 PatG) lediglich dazu aufgefordert ist, sich innerhalb einer bestimmten Frist „zu äußern“. Er mag sich hier auf die Abgabe einer Stellungnahme beschränken, um der Auffassung der Prüfungsstelle entgegen zu treten, oder auch geänderte Patentansprüche einreichen.

cc) Mit dem somit gebotenen formellen Verständnis hinsichtlich der Anforderungen an die nachzuholende Handlung wird zudem vermieden, dass sich die Prüfung der formellen und materiellen Erfordernisse für eine Patenterteilung in die Prüfung des Antrags auf Weiterbehandlung verlagert. Das Institut der Weiterbehandlung soll lediglich in einem wenig aufwendigen Verfahren die Fortsetzung des eigentlichen (Formal-) Prüfungsverfahrens nach einer versäumten patentamtlichen Frist ermöglichen. Zudem werden unnötige Rechtsverluste in Fällen vermieden, in denen die in der Antragsfrist für eine Weiterbehandlung nachgereichten Unterlagen zwar weitgehend allen Beanstandungen Rechnungen tragen, aber noch wenige Mängel aufweisen. Wird gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung Beschwerde eingelegt statt Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, stünde nichts entgegen, Mängel erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens zu korrigieren.

Werden daher im patentamtlichen Bescheid formelle Mängel gerügt, ist es ausreichend, dass sich die als nachzuholende Handlung eingereichte Stellungnahme sachlich damit befasst, d. h. sich mit diesen formellen Mängeln auseinandersetzt (ebenso Schulte, Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung, GRUR Int. 2008, 710, 712), etwa in Form der Einreichung geänderter Unterlagen. Wird das Fehlen von Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit gerügt, ist es ebenfalls ausreichend, dass sich die Stellungnahme sachlich damit befasst. Ob die versäumte und nunmehr nachgeholte Stellungnahme auch ihrem Inhalt nach zum Erfolg führt, etwa im Falle von Formmängeln sämtliche gerügten Mängel beseitigt worden sind, ist dagegen Gegenstand des – nach Erfüllung aller Voraussetzungen für die Weiterbehandlung – weiter zu führenden (Formal-) Prüfungsverfahrens. Stellt der Prüfer dann fest, dass nicht alle Mängel behoben worden sind, ist er nicht gehindert, die Patentanmeldung erneut zurückzuweisen. Ob er in diesem Fall zuvor einen weiteren Hinweis erteilen muss, ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls und der Beachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu entscheiden. Ist ein weiterer Hinweis nicht erforderlich, kann die Entscheidung über die zu gewährende Weiterbehandlung mit der Entscheidung über die Zurückweisung der Patentanmeldung verbunden werden, d. h. in einem einheitlichen Beschluss erfolgen.

c) Hiervon ausgehend hat die Anmelderin vorliegend die versäumte Handlung im Sinne von § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG nachgeholt. Mit Amtsbescheid vom 19. Dezember 2012 hat das Patentamt formelle Mängel der Anmeldung gerügt, und die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 20. November 2013 Unterlagen eingereicht, die zur Beseitigung dieser gerügten Mängel dienen. Selbst wenn bezüglich der Zeichnungen noch Mängel verblieben sind, ist dies unschädlich, denn auf Mängelfreiheit kommt es aus den oben genannten Gründen im Rahmen der Nachholung der versäumten Handlung nicht an.

3. Da auch die weiteren Voraussetzungen für die Weiterbehandlung erfüllt sind, ist die Weiterbehandlung der vorliegenden Patentanmeldung anzuordnen. Mit der Anordnung der Weiterbehandlung ist der Zurückweisungsbeschluss vom 14. Oktober 2013 von Gesetzes wegen wirkungslos, weshalb dieser keiner gesonderten Aufhebung bedarf (§ 123a Abs. 1 PatG). Die Prüfungsstelle wird im Rahmen der Fortführung des Erteilungsverfahrens die im Beschwerdeverfahren eingereichten Zeichnungen zu berücksichtigen haben.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Pr