



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 7/18

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 11 2010 005 445.2

wegen Stellung des Prüfungsantrags und Teilung der Anmeldung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde vom 19. Januar 2018 wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 23 - vom 19. Dezember 2017 aufgehoben und festgestellt, dass die Anmelderin am 20. Oktober 2017 rechtzeitig einen wirksamen Prüfungsantrag gestellt hat.
2. Auf die Beschwerde vom 19. April 2018 wird festgestellt, dass der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 23 - vom 5. April 2018 wirkungslos ist und dass die Anmelderin am 19. Januar 2018 wirksam die Teilung ihrer Patentanmeldung 11 2010 005 445.2 erklärt hat.
3. Die Teilanmeldung wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
4. Die Rückzahlung einer Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 20. Oktober 2010 reichte die Anmelderin unter Inanspruchnahme der Priorität einer US-amerikanischen Anmeldung vom 20. Oktober 2009 die internationale Anmeldung PCT/US2010/053429 mit 20 Patentansprüchen in englischer Sprache ein und gab dabei u. a. die Bundesrepublik Deutschland als Bestimmungsstaat an. Die PCT-Anmeldung wurde am 28. April 2011 als Druckschrift WO 2011/050101 A1 mit internationalem Recherchenbericht veröffentlicht.

Am 19. April 2012 übermittelte die Anmelderin dem Deutschen Patent- und Markenamt zusammen mit einer Einzugsermächtigung für die Anmeldegebühr einer 91 Ansprüche umfassenden Anmeldung in Höhe von insgesamt 2.490,- € die Unterlagen - darunter 91 Ansprüche - für die Einleitung der nationalen Phase zur Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Gepäckstückpaneel mit integriertem Tragegriff und Gepäckstück“ in deutscher Sprache.

Das Patentamt - Prüfungsstelle 23.PCT - stellte am 16. November 2012 eine Empfangsbescheinigung über den Eingang des Antrags auf Einleitung der nationalen Phase aus. Am 21. November 2012 teilte die Prüfungsstelle mit, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei und die nationale Anmeldung unter dem Aktenzeichen 11 2010 005 445.2 geführt werde.

Am 23. April 2013 wurde der Anmelderin durch das Patentamt ein Betrag von 2.130,- € zurückerstattet, der seiner Höhe nach dem Betrag für die am 19. April 2012 gegenüber der ursprünglichen Anmeldung zusätzlich eingereichten 71 Ansprüche entspricht.

Am 21. Juni 2017 wies das Patentamt die Anmelderin durch eine formularmäßige Mitteilung darauf hin, dass die Prüfungsantragsfrist mit Ablauf des 20. Oktober 2017 ende.

Die dritte bis achte Jahresgebühr entrichtete die Anmelderin jeweils fristgerecht, zuletzt am 18. Oktober 2017.

Am 20. Oktober 2017 ging beim Patentamt ein von den Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin unterzeichnetes Anschreiben vom 19. Oktober 2017 ein, in dem mitgeteilt wird, dass mit dem beigefügten Formular „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“ die Prüfungsantragsgebühr sowie die Anspruchsgebühr für die Ansprüche 21 bis 91 entrichtet würden. Diesem Anschreiben beigefügt war ein Formular mit Angaben zum Verwendungszweck des SEPA-Basislast-

schriftmandats mit der Mandatsreferenznummer ZUEV 8205 00112847 31102013 und dem Aktenzeichen 11 2010 005 445.2, wobei hinter dem Gebührencode „311 300“ der Betrag von 150,- € und hinter dem Gebührencode „311 160“ (entsprechend der Anmeldegebühr für eine internationale Anmeldung mit weiteren 71 Ansprüchen) der - bereits einmal zurückerstattete - Betrag von 2.130,- €, insgesamt ein Gesamtbetrag von 2.280,- €, eingetragen waren.

Mit Schriftsatz vom 28. November 2017 bezog sich die Anmelderin auf ihre Eingabe vom 20. Oktober 2017 und vertrat die Auffassung, durch die Gebühreinzahlung und das beigefügte Anschreiben habe sie einen wirksamen Prüfungsantrag gestellt. Am 19. Oktober 2017 habe eine Mitarbeiterin aus dem Sekretariat der Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin mit einem Mitarbeiter aus der Gebührenabteilung des Patentamts zur Abstimmung der Gebühreinzahlung für die anstehende Stellung des Prüfungsantrags telefoniert. Das für diesen Antrag bestehende Schriftformerfordernis sei durch das beigefügte Anschreiben erfüllt. Die Anmelderin bat um Feststellung, dass ein Prüfungsantrag wirksam gestellt worden sei.

Mit signiertem Beschluss vom 19. Dezember 2017 stellte daraufhin die Prüfungsstelle 23 des Patentamts fest, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Innerhalb der Frist von sieben Jahren nach Einreichung der Patentanmeldung (§ 44 Abs. 2 PatG) sei beim Patentamt kein schriftlicher Prüfungsantrag eingegangen. Das am 20. Oktober 2017 zur Akte gereichte Schreiben enthalte zwar Angaben zum Verwendungszweck des Mandats, weshalb die Prüfungsantragsgebühr als rechtzeitig entrichtet gelte. Allerdings fehle ein schriftlicher Prüfungsantrag.

Gegen diesen Beschluss, der der Anmelderin am 21. Dezember 2017 zugeht, richtet sich ihre Beschwerde vom 19. Januar 2018. Zur Begründung ergänzt sie ihren bisherigen Vortrag um Angaben zur Kommunikation ihrer Verfahrensbevollmächtigten mit dem Patentamt. Das am 20. Oktober 2017 beim Patentamt eingegangene Anschreiben mit dem Formular „Angaben zum Verwendungszweck des

Mandats“ habe sie auf Basis von teilweise von ihr dokumentierten Gesprächen mit Mitarbeitern des Patentamts vorbereitet. Unter Berücksichtigung der vorgelegten Aufzeichnungen über diese Gespräche sei ihrem Anschreiben vom 20. Oktober 2017 eindeutig der Wille zur Stellung eines Prüfungsantrags zu entnehmen. Ohne einen solchen Antrag wäre die Anmeldung, deren Aufrechterhaltung die Anmelderin bezweckte, schließlich am 21. Oktober 2017 erloschen.

Zeitgleich mit der Einlegung ihrer (ersten) Beschwerde hat die Anmelderin am 19. Januar 2018 gegenüber dem Patentamt - ohne Beifügung von Anlagen - die Teilung der Anmeldung gegenüber dem Patentamt erklärt und die Prüfung der Teilanmeldung beantragt. Außerdem hat sie an diesem Tag einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prüfungsantragsfrist gemäß § 123 Abs. 1 PatG gestellt.

Am 25. Januar 2018 hat das Patentamt die Anmelderin darauf hingewiesen, dass ihre Teilungserklärung unwirksam sei, weil die Stammanmeldung vom 20. Oktober 2010 als zurückgenommen gelte. Dieser Ansicht hat die Anmelderin in einer Eingabe vom 30. Januar 2018 widersprochen.

Am 31. Januar 2018 hat das Patentamt eine die (erste) Beschwerde betreffende Nichtabhilfeentscheidung getroffen und die Sache dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Durch Beschluss vom 5. April 2018 hat das Patentamt - Prüfungsstelle 23 - so dann festgestellt, dass die Teilungserklärung vom 19. Januar 2018 unwirksam sei.

Gegen diesen weiteren Beschluss hat die Anmelderin am 19. April 2018 ebenfalls (zweite) Beschwerde eingelegt und zugleich Unterlagen für die Teilanmeldung eingereicht (u. a. Erteilungsantrag, Beschreibung, 91 Patentansprüche, Zeichnungen, Erfinderbenennung, Zusammenfassung); im Erteilungsantrag ist das Feld für „Teilung“ angekreuzt und als Aktenzeichen der Stammanmeldung die vorliegende Anmeldung angegeben. Beigefügt hat sie außerdem ein SEPA-Basis-Lastschrift-

mandat zur Entrichtung der Prüfungsantragsgebühr, der Anmeldegebühr für 91 Patentansprüche und der dritten bis achten Jahresgebühr für die Teilanmeldung.

Die Anmelderin beantragt mit ihren Beschwerden vom 19. Januar 2018 und vom 19. April 2018,

1. den Beschluss des Patentamts vom 19. Dezember 2017 aufzuheben und festzustellen, dass die Anmelderin am 20. Oktober 2017 einen wirksamen Prüfungsantrag gestellt hat,
2. den Beschluss des Patentamts vom 5. April 2018 aufzuheben und festzustellen, dass die Anmelderin am 19. Januar 2018 wirksam die Teilung der Anmeldung 11 2010 005 445.2 erklärt hat,
3. die Rückzahlung einer Beschwerdegebühr anzuordnen.

Mit Schriftsatz vom 29. März 2018 hat die Anmelderin um beschleunigte Bearbeitung ihrer Beschwerden ersucht. Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 PatG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde gegen den Beschluss vom 19. Dezember 2017 ist begründet. Die Anmelderin hat am 20. Oktober 2017 einen wirksamen Prüfungsantrag gestellt.

1. Gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 PatG ist bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Einreichung der Anmeldung Prüfungsantrag zu stellen. Vorliegend begann die Frist nach dem Anmeldetag vom 20. Oktober 2010 und endete am Freitag, den

20. Oktober 2017, § 99 Abs. 1 PatG, § 222 Abs. 1 und 2 ZPO, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 BGB.

Innerhalb dieser Frist hat die Anmelderin nicht nur die Prüfungsantragsgebühr entrichtet, sondern auch ein Anschreiben an das Patentamt gerichtet, aus dem unter Berücksichtigung der Gesamtumstände auch die Stellung des Prüfungsantrags hervorgeht.

Die in dem am 20. Oktober 2017 eingegangenen Anschreiben enthaltene Erklärung der Anmelderin mit dem Wortlaut

„Es werden mit dem beigefügten Formular „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“ die Prüfungsantragsgebühr sowie die Anspruchsgebühr für die Ansprüche 21 bis 91 entrichtet.“

ist der Auslegung entsprechend § 133 BGB zugänglich. Zusätzlich zum Wortlaut der Erklärung sind dabei die außerhalb des Erklärungsaktes liegenden Begleitumstände einzubeziehen, soweit sie einen Schluss auf den Sinngehalt der Erklärung zulassen (vgl. BGH NJW-RR 2000, 1002, 1003). Entscheidend ist insoweit der objektive, dem Erklärungsempfänger vernünftigerweise erkennbare Sinn. Dabei ist im Zweifel davon auszugehen, dass der Erklärende das anstrebt, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und seiner recht verstandenen Interessenlage entspricht (vgl. BGH NJW-RR 1995, 1183). Bei einem offensichtlichen Irrtum (wie bei einem Verschreiben) ist auch eine berichtigende Auslegung möglich (vgl. BGH NJW 2003, 3418; BGH NJW-RR 1994, 568).

Zu den außerhalb des Erklärungsaktes liegenden wichtigen Begleitumständen gehört hier, dass ein Prüfungsantrag rechtzeitig nur noch bis zum Ablauf des 20. Oktober 2017 gestellt werden konnte. Eine rein vorsorgliche Einzahlung von Gebühren hätte am letzten Tag der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags wenig

Sinn ergeben, weil die Anmeldung in Kürze zu erlöschen drohte. Hierzu wäre das gesondert verfasste Anschreiben der Anmelderin auch nicht erforderlich gewesen.

Gerade der Umstand, dass die Anmelderin ein Anschreiben verfasst hat, in dem sie auf die über die Prüfungsantragsgebühr hinausgehende Zahlung, die nur bei einer Weiterverfolgung der Anmeldung einen Sinn ergibt, hingewiesen hat, unterstreicht ihren darauf gerichteten Willen. Hierzu passt auch, dass sie die fällige achte Jahresgebühr zuletzt zwei Tage zuvor am 18. Oktober 2017 eingezahlt hatte.

Durch das unterzeichnete Anschreiben vom 20. Oktober 2017 unterscheidet sich der vorliegende Fall zudem deutlich von Fällen, in denen bloß eine Gebühreuzahlung stattgefunden hat und die gerade keine eindeutige Erklärung zur Vornahme einer bestimmten Verfahrenshandlung enthalten (vgl. BGH NJW 1965, 1862; BGHZ 107, 129; BPatG, Beschl. v. 3. September 2012 - 10 W (pat) 10/09). Im Unterschied zu einem bloßen Zahlungsvorgang, bei dem nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine Zahlung rein vorsorglich, vor einer endgültigen Entscheidung über die Antragstellung, geleistet wird, hat die Anmelderin im vorliegenden Fall eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass sie die Aufrechterhaltung ihrer Patentanmeldung wünscht. Vor diesem Hintergrund ist die am letzten Tag der Prüfungsantragsfrist zusammen mit Angaben zum Verwendungszweck eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats zur Akte gereichte Erklärung vom 20. Oktober 2017 bei Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont nicht nur als Gebühreuzahlung, sondern auch als Prüfungsantrag zu verstehen.

2. Die Prüfungsantragsgebühr ist nach Maßgabe des § 2 Nr. 4 PatKostZV ebenfalls rechtzeitig vor Ablauf des 20. Oktober 2017 sowie in ausreichender Höhe von 150,- € entrichtet worden, nachdem hier bereits eine vollständige Recherche für eine internationale Anmeldung vorliegt, Art. III § 7 Satz 1 IntPatÜG.

3. Da somit ein wirksamer Prüfungsantrag vorliegt, gilt die Anmeldung nicht gemäß § 58 Abs. 3 PatG als zurückgenommen mit der Folge, dass der angefochtene Beschluss des Patentamts vom 19. Dezember 2017 aufzuheben und die mit der Beschwerde der Anmelderin vom 19. Januar 2018 beantragte Feststellung zu treffen ist.

III.

Auch die weitere Beschwerde gegen den Beschluss vom 5. April 2018 ist zulässig und begründet. Dieser Beschluss ist wirkungslos, weil die Prüfungsstelle zu seinem Erlass nicht befugt war. Auf die wirksam erklärte Teilung ist das Verfahren der Teilanmeldung an das Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG.

1. Das Patentamt war für eine Entscheidung über die Wirksamkeit der Teilungserklärung vom 19. Januar 2018 nicht zuständig.

Über die Wirksamkeit der Teilungserklärung ist im Verfahren der Stammanmeldung zu entscheiden; bei Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren erstreckt sich die Zuständigkeit des Patentgerichts nach herrschender Auffassung auch auf die Teilanmeldung (vgl. BGH GRUR 1998, 458 (III3) - Textdatenwiedergabe; GRUR 1999, 574 - Mehrfachsteuersystem; ebenso st. Rspr. des Senats, z. B. Beschl. v. 18. März 2015 – 7 W (pat) 51/14, juris Tz. 20; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 25, 27 m. w. N; Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 39 Rn. 62). Dies gilt auch hier, denn aufgrund des mit der Beschwerde im Verfahren der Stammanmeldung verbundenen Devolutiv-Effekts - die Beschwerde gegen den Beschluss vom 19. Dezember 2017 ist dem Patentgericht mit Nichtabhilfeentscheidung vom 31. Januar 2018 vorgelegt worden, was dessen alleinige Zuständigkeit begründet (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 129) - ist für diese Prüfung der Senat zuständig. Dass die alleinige Entscheidungsbefugnis des

Patentgerichts sinnvoll ist, zeigt sich gerade auch in dem vorliegenden Fall, in dem es für die Wirksamkeit der Teilung auf die Anhängigkeit der Stammanmeldung ankommt und diese Frage Beschwerdegegenstand ist; über die Frage der Wirksamkeit der Teilung kann hier nicht losgelöst von der Beschwerde über die Stammanmeldung entschieden werden.

Da somit die Prüfungsstelle zur Entscheidung über die Wirksamkeit der Teilung nicht befugt war, ist ihre Entscheidung wirkungslos (vgl. BGH GRUR 1999, 574 - Mehrfachsteuersystem - zur Wirkungslosigkeit eines von der hierfür unzuständigen Prüfungsstelle erlassenen Beschlusses betreffend die Wiedereinsetzung in die Frist des § 39 Abs. 3 PatG).

2. Die Teilung der anhängig gebliebenen Stammanmeldung 11 2010 005 445.2 ist wirksam erklärt worden.

Mit Eingabe vom 19. April 2018, in der sie ihre Erklärung zur Teilung der Anmeldung vom 19. Januar 2018 wiederholt hat, hat die Anmelderin auch die zur Teilung erforderlichen, binnen der Drei-Monats-Frist des § 39 Abs. 3 PatG einzureichenden Unterlagen i. S. d. §§ 34, 35, 36 PatG fristgerecht zur Akte gereicht und die erforderlichen Gebühren unter Beifügung des Formulars mit Angaben zum Verwendungszweck des SEPA-Basis-Lastschriftmandats entrichtet, § 2 Nr. 4 Pat-KostZV.

Nachdem die Teilungserklärung wirksam ist, ist die Teilanmeldung zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rn. 63).

IV.

Die auf die Beschwerde gegen den Beschluss vom 5. April 2018 gezahlte Gebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG zurückzuerstatten. Nach dieser Vorschrift ist die Rückzahlung anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. So liegt der Fall hier. Die Erhebung der Beschwerde vom 19. April 2018 und die Entrichtung der Beschwerdegebühr hätten bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung vermieden werden können (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 135). Denn nach Einlegung der Beschwerde vom 19. Januar 2018 und ihrer Vorlage an das Patentgericht war das Patentamt durch den damit verbundenen Devolutiv-Effekt zur Entscheidung über die Teilanmeldung nicht berufen. Selbst unter Zugrundelegung einer - vom erkennenden Senat nicht vertretenen - Auffassung, wonach diese Anfallwirkung den Gegenstand der Teilanmeldung nicht erfasst (vgl. BPatG, Beschl. v. 11. Januar 2017 - 18 W (pat) 180/14; BPatG GRUR 2011, 949), hätte das Patentamt, das am 31. Januar 2018 eine die Beschwerde vom 19. Januar 2018 betreffende Nichtabhilfeentscheidung getroffen hat, eine Entscheidung über die Teilanmeldung jedenfalls bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Stammanmeldung zurückstellen müssen.

V.

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