



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 21/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

Anmelder und Beschwerdeführer,

**betreffend Antrag auf Umwandlung einer  
europäischen Patentanmeldung**

(hier: fehlende Zahlung der Beschwerdegebühr)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Februar 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Die Beschwerde gilt als nicht eingelegt.

## **Gründe**

### **I.**

Der Rechtsmittelführer hat am 31. Juli 2019 beim Europäischen Patentamt (EPA) ein Patent angemeldet. Die Anmeldung mit der Nummer 19000353.3-1001 wurde mit Entscheidung des EPA, vom 21. Oktober 2020, gemäß Artikel 90 Abs. 5 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) wegen formaler Mängel in den Anmeldeunterlagen zurückgewiesen. Mit Schreiben vom 24. März 2021 übermittelte das EPA dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einen Umwandlungsantrag gemäß Artikel 135 Abs. 3 EPÜ. Beim DPMA wurde daraufhin eine Akte mit dem Aktenzeichen 10 2021 001 656.4 angelegt.

Nach vorausgegangenem Zwischenbescheid vom 13. April 2021 hat die Prüfungsstelle 51 des DPMA mit Beschluss vom 12. Mai 2021 festgestellt, dass durch den am 25. März 2021 eingegangenen Antrag auf Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung gemäß Artikel 135 Absatz 3 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) nicht die Wirkung einer nationalen deutschen Patentanmeldung eingetreten sei. Das EPA habe die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 90 Absatz 5 EPÜ zurückgewiesen, so dass nur ein Umwandlungsantrag gemäß Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe b EPÜ in Frage komme. Für einen solchen Antrag sehe das nationale deutsche Recht aber keine Möglichkeit der Umwandlung vor, so dass durch den vorliegenden Antrag nicht die Wirkung einer nationalen deutschen Patentanmeldung eingetreten sei. Das Aktenzeichen werde deshalb gelöscht.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder mit Schreiben vom 16. Mai 2021 "Erweiterung der Feststellungsklage vom 7. Mai 2021 in zweiter Patentstreitigkeit gem. § 256 ZPO am Bundespatentgericht in Sachen DE 10 2021 001 656.4" erhoben.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

1. Trotz der von dem Rechtsmittelführer gewählten Bezeichnung " Erweiterung der Feststellungsklage gemäß § 256 ZPO" ist das von ihm eingelegte Rechtsmittel als Beschwerde gemäß § 73 Abs. 1 PatG zu deuten, da aus dem verfassungsrechtlichen Gebot der Effektivität des Rechtsschutzes zugunsten des Rechtsmittelführers im Zweifel anzunehmen ist, dass dieser das in der Sache in Betracht kommende Rechtsmittel einlegen wollte.

2. Die Beschwerde gilt jedoch gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 PatKostG als nicht eingelegt, weil die Beschwerdegebühr nicht gezahlt worden ist.

3. Angesichts der gegebenen Antragslage hat es der Senat für sachdienlich erachtet, in der Sache selbst zu entscheiden. Zwar besteht für die Feststellung, ob eine Beschwerde nach § 6 Abs. 2 PatKostG wegen nicht oder nicht-rechtzeitiger Zahlung als nicht erhoben gilt, grundsätzlich eine Zuständigkeit des Rechtspflegers (§ 23 Abs. 1 Nr. 4 RPfIG). Nachdem im vorliegenden Fall aber zunächst durch den Senat die Frage zu klären war, in welchem Sinne der Antrag des Rechtsmittelführers in seiner Eingabe vom 16. Mai 2021 auszulegen ist, war eine Verbindung mit der Prüfung der Gebührenfrage sachdienlich (§§ 6, 8 Abs. 1 RPfIG).

**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.

Dr. Hock

Schell  
Zugleich für RiBPatG  
Schell, der bei der  
Unterschriftsleistung  
verhindert ist.  
Dr. Hock

Heimen

Sp