

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	<b>11 W (pat) 12/24</b>
<b>Entscheidungsdatum:</b>	<b>12. August 2024</b>
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	<b>nein</b>
<b>Normen:</b>	PatG § 73, § 123a

---

### *Vorrichtung zum Homogenisieren*

Einem Patentanmelder steht es frei, ob er gegen die Zurückweisung seiner Anmeldung mit einem Antrag auf Weiterbehandlung gemäß § 123a PatG oder mit der Beschwerde nach § 73 PatG vorgehen möchte. Auch eine Kumulation beider Rechtsbehelfe ist zulässig.



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 12/24

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2017 110 778.9**

(hier: Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist)

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. August 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Brunn und Dipl.-Ing. Univ. Dr. Zapf

beschlossen:

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist und in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr wird als unzulässig verworfen.
2. Die Beschwerde gilt als nicht erhoben.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragstellerinnen sind Anmelderinnen der Patentanmeldung 10 2017 110 778.9 mit der Bezeichnung „Vorrichtung zum Homogenisieren und Trennen von Stoffgemischen aus Teilchen“, die die Antragstellerinnen am 17. Mai 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht haben und die am 22. November 2018 offengelegt worden ist. Die Prüfungsstelle für Klasse B07B des DPMA hat die Patentanmeldung mit Beschluss vom 2. Dezember 2022 zurückgewiesen. Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss, der den Antragstellerinnen am 8. Dezember 2022 zugestellt worden war, hatten diese mit anwaltlicher Eingabe vom „7. Januar 2023“, einen Antrag auf Weiterbehandlung gestellt. Die Eingabe umfasste ein SEPA-Lastschriftmandat für die Weiterbehandlungsgebühr und die Nachholung der versäumten Handlung, wobei die Eingabe jedoch erst am 18. Januar 2023 beim DPMA eingegangen war.

Mit Beschluss vom 20. Januar 2023 hat die Prüfungsstelle den Weiterbehandlungsantrag der Antragstellerinnen wegen Überschreitens der 1-monatigen Antragsfrist als verspätet zurückgewiesen. Eine frühere Eingabe als die, die am 18. Januar 2023 als Weiterbehandlungsantrag beim DPMA eingegangen war, konnte im System des DPMA nicht nachgewiesen werden. Der Beschluss über die verweigerte Weiterbehandlung ist den Antragstellerinnen, was durch ein entsprechendes Empfangsbekennnis des anwaltlichen Vertreters dokumentiert ist, am 31. Januar 2023 zugestellt worden. Die hiergegen eingelegte Beschwerde, die das Aktenzeichen 1 W (pat) 5/23 erhalten hatte, haben die Antragstellerinnen mit Rücksicht darauf, dass die Frist zur Stellung des Weiterbehandlungsantrags gemäß § 123a Abs. 3 PatG einer Wiedereinsetzung nicht zugänglich ist, was auch Gegenstand eines Senatshinweises vom 14. November 2023 war, zwischenzeitlich wieder zurückgenommen.

Mit der vorliegenden Beschwerde, die die Antragstellerinnen am 15. Dezember 2023 beim DPMA eingereicht haben, begehren sie nunmehr (auf diesem weiteren Weg) die Aufhebung des Beschlusses vom 2. Dezember 2022, mit dem die Prüfungsstelle die Zurückweisung der Patentanmeldung ausgesprochen hatte. Hierzu haben sie zusätzlich einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einlegung der Beschwerde gestellt und (mit beigefügtem SEPA-Lastschriftmandat) die tarifmäßige Gebühr in Höhe von 200,00 € nachentrichtet.

Zum Wiedereinsetzungsantrag hat der anwaltliche Vertreter der Antragstellerinnen vorgetragen, Grund für die Versäumung der Beschwerdefrist sei gewesen, dass er lange Zeit davon ausgegangen sei, dass der Weiterbehandlungsantrag vom „7. Januar 2023“ auch an diesem Tag dem DPMA vorab per Telefax (und damit an sich) rechtzeitig übermittelt worden sei. Der ihm vorliegende Sendebericht weise einen ordnungsgemäßen Zugang des Telefaxes beim DPMA aus, weshalb der Weiterbehandlungsantrag hinreichend erfolgversprechend erschien. Dadurch sei die Frist für die Einlegung einer Beschwerde schuldlos versäumt worden. Die für den Lauf der

Wiedereinsetzungsfrist notwendige Kenntnis von der Versäumung der Beschwerdefrist hätten die Antragstellerinnen erst im Beschwerdeverfahren mit dem Az. 1 W (pat) 5/23 durch den Senatshinweis vom 14. November 2023 erhalten. Erst aufgrund dieses Hinweises sei dem anwaltlichen Vertreter zur Kenntnis gelangt, dass der damals mit Telefax vom 7. Januar 2023 gestellte Weiterbehandlungsantrag nicht beim DPMA zugegangen sei.

Die Antragstellerinnen haben (sinngemäß) beantragt,

ihnen Wiedereinsetzung sowohl in die Frist zur Einlegung der Beschwerde als auch in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr zu gewähren und sodann das Beschwerdeverfahren durchzuführen.

Darüber hinaus haben die Antragstellerinnen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Die zuständige Prüfungsstelle hat mit Schreiben vom 2. Januar 2024 der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Antragstellerinnen wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

1. Der Wiedereinsetzungsantrag der Antragstellerinnen ist gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG zwar statthaft, er ist jedoch verfristet, weshalb es letztlich an der Zulässigkeit des Wiedereinsetzungsantrages mangelt.

a) Der vorliegende Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft, da die Antragstellerinnen die in § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG geregelten, 1-monatige Frist zur Einlegung der Beschwerde und zur Zahlung der Beschwerdegebühr versäumt haben. Der Zurückweisungsbeschluss vom 2. Dezember 2022 war dem anwaltlichen Vertreter der Antragstellerinnen nachweislich am 8. Dezember 2022 gegen Empfangsbekanntnis i. S. v. § 5 Abs. 4, Abs. 7 Satz 1 VwZG zugestellt worden. Demnach war die 1-monatige Frist zur Einlegung der Beschwerde gemäß §§ 73 Abs. 2 Satz 1, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 222 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO und §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 1, 193 BGB am 9. Januar 2023 (der 8. Januar 2023 war ein Sonntag) abgelaufen. Die am 15. Dezember 2023 beim DPMA eingereichte Beschwerde und die am selben Tag erfolgte Zahlung der Beschwerdegebühr sind offensichtlich zu spät erfolgt. Hiernach wäre die Beschwerde einerseits verfristet und damit unzulässig; andererseits besteht ein weiterer, zu berücksichtigender Rechtsnachteil darin, dass die Beschwerde gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG mangels fristgerechter Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht erhoben gilt, was hier den schwerer wiegenden Rechtsnachteil darstellt, den die Antragstellerinnen erlitten haben.

Die Statthaftigkeit des vorliegenden Wiedereinsetzungsantrags wird ferner nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Antragstellerinnen den Zurückweisungsbeschluss vom 2. Dezember 2022 zunächst mit einem Antrag auf Weiterbehandlung nach § 123a PatG aus der Welt schaffen wollten. Allein hierdurch wird das Rechtsschutzinteresse am hier in Rede stehenden Wiedereinsetzungsantrag nicht beseitigt, da es einem Anmelder freisteht, ob er gegen die Zurückweisung seiner Anmeldung sowohl mit der Beschwerde als auch mit einem Antrag auf Weiterbehandlung vorgehen möchte (vgl. *Hofmeister* in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, PatG, § 123a Rn. 11 ff. - m. w. N.); auch die parallele Geltendmachung (Kumulation) beider Rechtsbehelfe ist zulässig (vgl. Benkard/Schäfers/Schacht, PatG, 12. Aufl., § 123a Rn. 11; Schulte/Schell, PatG mit EPÜ, 11. Aufl., § 123a Rn. 27 f.; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 123a Rn. 15; Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 91a Rn. 12). Da also trotz Stellung des Weiterbehandlungsantrags das Beschwerderecht grundsätzlich fortbestand, ist der von

den Antragstellerinnen erlittene Rechtsnachteil, der durch die Versäumung der Beschwerdefrist eingetreten ist, nicht weggefallen. Gegen diese Sichtweise bestehen auch insoweit keine Bedenken, als der Gesetzgeber, sofern er eine Subsidiarität im Verhältnis der beiden Rechtsbehelfe gewollt hätte, eine entsprechende Regelung (z. B. vergleichbar mit der nach § 64 Abs. 6 MarkenG betreffend die Erinnerung und Beschwerde) hätte schaffen können.

b) Der Wiedereinsetzungsantrag ist aber unzulässig, weil die in § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG geregelte, 2-monatige Einreichungsfrist offensichtlich nicht eingehalten wurde.

Die 2-monatige Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG beginnt nicht erst dann zu laufen, wenn der Säumige positive Kenntnis von der Fristversäumung erhalten hat; vielmehr wird die Frist bereits dann in Lauf gesetzt, wenn der Säumige bei Anwendung der ihm zuzumutenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versäumte Handlung vorzunehmen, oder wenn das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann (vgl. Schulte/Schell, PatG, 11. Aufl., § 123 Rn. 26 – m. w. N.). Hierbei muss sich ein Antragsteller in entsprechender Anwendung von § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO die Kenntnis seines anwaltlichen Vertreters zurechnen lassen (vgl. Hofmeister in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, PatG, § 123 Rn. 29; Benkard/Schäfers/Schacht, PatG, 12. Aufl., § 123 Rn. 174 f.).

Im vorliegenden Fall erscheint bereits problematisch, ob der Vortrag der Antragstellerinnen, sie hätten die für den Lauf der Wiedereinsetzungsfrist notwendige Kenntnis von der Versäumung der Beschwerdefrist erst durch den Senatshinweis vom 14. November 2023 im Beschwerdeverfahren mit dem Az. 1 W (pat) 5/23 erhalten, überhaupt den Kern trifft. Dieser Senatshinweis bezog sich auf den endgültig als verfristet gescheiterten Weiterbehandlungsantrag, nicht aber auf die Frist zur Einlegung der Beschwerde; eine Beschwerdeeinlegung hatten die Antragstellerinnen bis

dato bewusst unterlassen, weshalb ihnen und ihrem anwaltlichen Vertreter von Anfang an - also spätestens seit Mitte Januar 2023 - klar gewesen sein muss, dass die Beschwerdefrist versäumt war. Jedenfalls gehen die Antragstellerinnen insoweit fehl, als sie den 20. November 2023, an dem ihnen der Senatshinweis vom 14. November 2023 im Beschwerdeverfahren Az. 1 W (pat) 5/23 zugegangen war, für den frühesten Tag halten, an dem sie nicht mehr gehindert gewesen wären, die versäumte Handlung vorzunehmen. Richtig ist vielmehr, dass das Fortbestehen von der Unkenntnis der versäumten Beschwerdefrist ab dem 31. Januar 2023 nicht mehr schuldlos war, weil der anwaltliche Vertreter an diesem Tag den Beschluss der Prüfungsstelle vom 20. Januar 2023, mit dem der Weiterbehandlungsantrag der Antragstellerinnen als verfristet zurückgewiesen worden war, erhalten hatte. Ab diesem Zeitpunkt mussten die Antragstellerinnen ernsthaft befürchten, dass der Weiterbehandlungsantrag (insbesondere auch mangels Wiedereinsetzungsmöglichkeit) unheilbar gescheitert und damit die nachträgliche Einlegung einer Beschwerde geboten war. Die 2-monatige Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG endete somit spätestens Anfang April 2023, weshalb der erst am 15. Dezember 2023 mit der hier in Rede stehenden Beschwerde beim DPMA eingereichte Wiedereinsetzungsantrag verspätet ist.

2. Die vorliegende Entscheidung ergeht ohne mündliche Verhandlung, weil keine der in § 78 PatG geregelten Voraussetzungen gegeben ist.

3. Zusätzlich war auszusprechen, dass die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist. Da die Beschwerde gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben gilt, ergibt sich für die Antragstellerin ein Erstattungsanspruch aus § 10 Abs. 2 PatKostG.



III.

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diese Entscheidung ist insoweit kein Rechtsmittel gegeben, als der Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen wurde; die Anfechtung dieser Entscheidung ist im Patentgesetz nicht vorgesehen, wobei § 99 Abs. 2 PatG für solche Fälle bestimmt, dass kein Rechtsbehelf gegeben ist (vgl. Schulte/*Schell*, PatG, 11. Aufl., § 123 Rn. 174; *Hofmeister* in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatKomm., PatG, 4. Aufl., § 123 Rn. 36).

Die Feststellung, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, kann grundsätzlich mit der Rechtsbeschwerde angefochten werden (vgl. BGH GRUR 2019, 548 f. - „Future-Institute“), jedoch nur unter der Voraussetzung, dass einer der in § 100 Abs. 3 PatG aufgeführten Verfahrensmängel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Dr. Höchst

Eisenrauch

Dr. Zapf

Brunn