



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 31/17  
verbunden mit  
19 W (pat) 47/17

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In den Beschwerdesachen

...

**betreffend die Patentanmeldungen ...**

**und ...**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Oktober 2017 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt, die Richterin Kirschneck sowie die Richter Dipl.-Ing. Matter und Dr.-Ing. Kapels

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 R des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juni 2013 aufgehoben und die Sache der Stammanmeldung ... sowie die der Teilanmeldung ... werden zur Fortsetzung der Verfahren und Entscheidung auch über den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Teilanmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Dem Anmelder ist für die Anmeldung ... mit der Bezeichnung „...“, die am 17. Juli 2000 international angemeldet worden ist (internationales Aktenzeichen ...) und die Priorität der österreichischen Anmeldung ... vom 15. Juli 1999 beansprucht, im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (i. W. DPMA) Verfahrenskostenhilfe bewilligt und mit Beschluss der Patentabteilung 1.35 vom 4. Dezember 2008 Patentanwalt Dipl.-Phys. K... (i. W. Patentanwalt K...) als Vertreter beigeordnet worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 01 R des Deutschen Patent- und Markenamts hat einen an Patentanwalt K... adressierten Prüfungsbescheid mit Datum 18. Juli 2012 erstellt, in dem zahlreiche Mängel der 81 Patentansprüche, 69 Seiten Beschreibung und 49 Figuren umfassenden Anmeldung nach § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG und nach der PatV beanstandet werden.

Der Prüfungsbescheid vom 18. Juli 2012 ist zunächst mit einfachem Brief am 19. Juli 2012 an Patentanwalt K... abgeschickt worden und, nachdem der Brief von der Post mit Vermerk vom 21. Juli 2012 „Briefkasten überfüllt“ zurückgekommen ist, ist noch zweimal mit Anschreiben vom 25. Juli 2012 und 31. Juli 2012 (zuletzt gegen Empfangsbekanntnis) versucht worden, den Bescheid zu übersenden bzw. zuzustellen. Beide Male sind die Briefe von der Post zurückgekommen, jeweils mit Vermerken vom 28. Juli 2012 und 3. August 2012 „Briefkasten überfüllt“. Daraufhin ist das Anschreiben vom 31. Juli 2012 zusammen mit dem Bescheid nochmals mit Zustellungsurkunde an Patentanwalt K... verschickt und ausweislich der Zustellungsurkunde am 11. August 2012 durch Einlegen des Schriftstücks in den zur Wohnung gehörenden Briefkasten oder in eine ähnliche Vorrichtung zugestellt worden.

Mit Schreiben vom 15. Januar 2013 hat die Prüfungsstelle unter Ankündigung eines Zurückweisungsbeschlusses nochmals eine Frist von einem Monat zur Erwidern auf den Bescheid vom 18. Juli 2012 gesetzt und gegen Empfangsbekanntnis an Patentanwalt K... versandt. Nachdem das Empfangsbekanntnis nicht zurückgekommen ist, hat die Prüfungsstelle die Beschlussankündigung vom 15. Januar 2013 mit einem Anschreiben vom 5. März 2013 noch einmal gegen Empfangsbekanntnis an Patentanwalt K... abgesandt. Der Brief ist am 12. März 2013 von der Post zurückgekommen mit dem Vermerk „Briefkasten überfüllt“. Danach ist das Schreiben vom 5. März 2013 mit der Beschlussankündigung ebenfalls mit Zustellungsurkunde an Patentanwalt K... versandt und ausweislich der Zustellungsurkunde am 14. März 2013 durch Einlegen des Schriftstücks in den zur Wohnung gehörenden Briefkasten oder in eine ähnliche Vorrichtung zugestellt worden.

Die Prüfungsstelle hat die Patentanmeldung dann mit Beschluss vom 3. Juni 2013 aus den Gründen des Bescheids vom 18. Juli 2012 zurückgewiesen. Der Beschluss ist an B... Patentanwalts-gesellschaft mbH, F...str.,

in M..., adressiert und ausweislich des von der Kanzlei an das DPMA zurückgeschickten Empfangsbekennnisses am 6. Juni 2013 empfangen worden.

Gegen den Beschluss hat der Anmelder mit am 1. Juli 2013 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz vom selben Tag Beschwerde eingelegt sowie Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren und Beiordnung eines Patentanwalts beantragt.

Zur Begründung macht er im Wesentlichen geltend, dass ihn Patentanwalt K... nie richtig vertreten und ihn nicht von dem Prüfungsbescheid vom 18. Juli 2012 in Kenntnis gesetzt habe. Diesen habe er erst am 17. Juni 2013 durch eine vom DPMA am 14. Juni 2013 an Patentanwalt B1... übersandte Kopie erhalten. Weiterhin macht er geltend, Patentanwalt K... sei wegen einer psychischen Erkrankung zur Zeit der Zustellversuche des DPMA geschäftsunfähig nach § 104 Abs. 2 BGB gewesen, weshalb die Zustellungen unwirksam seien.

Er hat zum Beleg verschiedene Unterlagen eingereicht, u. a.:

- Die Kopie eines Bescheids der Patentanwaltskammer vom 4. April 2013, worin Patentanwalt Dipl.-Ing. Univ. Dr. B1..., in M..., (i. W. Patentanwalt B1...) gemäß § 46 Abs. 5 PAO als allgemeiner Vertreter für Patentanwalt K... bestellt worden ist, weil Patentanwalt K... länger als zwei Wochen gehindert sei, seinen Beruf auszuüben. Er sei seit mindestens dem 4. März 2013 in seiner Kanzlei nicht erreichbar und habe selbst keinen Vertreter bestellt.
- Ein an das DPMA gerichtetes Schreiben von Patentanwalt B1... vom 2. Mai 2013, in dem dieser, unter Beifügung des Bescheids der Patentanwaltskammer vom 4. April 2013, die auf ihn übergegangene Beiordnung der Vertretung des Anmelders anzeigt und deren Aufhebung beantragt.

- Zwei Atteste für Patentanwalt K..., eines vom Klinikum der Universität M... für die Zeit vom 8. Februar 2012 bis 19. April 2012 und vom 11. Mai 2013 bis auf Weiteres, und eines von der S... Klinik, P..., für die Zeit vom 30. Juli 2013 bis 26. September 2013.
- Die Kopie einer E-Mail-Korrespondenz vom 9. und 16. Dezember 2013, in der die Patentanwaltskammer dem Anmelder auf Anfrage mitteilt, dass Patentanwalt K... seit dem 20. Juli 2013 nicht mehr als deutscher Patentanwalt zugelassen sei.

Mit am 16. Februar 2016 beim Bundespatentgericht (i. W. BPatG) eingegangenem Schreiben hat der Anmelder die Teilung der Anmeldung erklärt und Verfahrenskostenhilfe für die Teilanmeldung sowie mit Eingabe vom 13. April 2017 die Beordnung von Patentanwalt Dip.-Ing. L... beantragt.

Das DPMA hat im Wege der Amtshilfe für die Teilanmeldung eine Trennakte mit dem Aktenzeichen ... angelegt und diese – nach Feststellung des Eingangs der erforderlichen Anmeldungsunterlagen und der infolge des Verfahrenskostenhilfeantrags gehemmten Fristen für die Zahlung der Gebühren für die Teilanmeldung – dem BPatG wieder zugeleitet. Das Beschwerdeverfahren bezüglich der Teilanmeldung wird beim BPatG unter dem Aktenzeichen 19 W (pat) 47/17 geführt.

Der Senat hat mit Beschluss vom 11. Juli 2017 die Verfahren 19 W (pat) 31/17 und 19 W (pat) 47/17 unter Führung des Verfahrens 19 W (pat) 31/17 verbunden, dem Anmelder Verfahrenskostenhilfe für die Beschwerdeverfahren bewilligt und ihm in den Beschwerdeverfahren Patentanwalt Dipl.-Ing. L... als Vertreter beigeordnet.

Der Anmelder beantragt (sinngemäß),

die Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle für Klasse G 01 R des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juni 2013 und die Zurückverweisung der Stamm- und der Teilanmeldung an das Patentamt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Anmelders ist statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 73 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 PatG). Die Nichtzahlung der Beschwerdegebühr bleibt rechtsfolgenlos, da dem Anmelder für die Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden ist (§ 130 Abs. 2 Satz 1 PatG).

Die Beschwerde hat auch Erfolg und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und ohne eine Entscheidung des Senats in der Sache selbst zur Zurückverweisung der Verfahren bezüglich der Stammanmeldung und der Teilanmeldung an das DPMA (§ 79 Abs. 3 PatG).

1. Hinsichtlich der Stammanmeldung ... wird die Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG zurückverwiesen, weil das Verfahren vor dem DPMA an einem wesentlichen Mangel leidet.

Der angefochtene Beschluss über die Zurückweisung der (Stamm-)Anmeldung nach § 48 PatG stützt sich allein auf die Gründe des Bescheids vom 18. Juli 2012. Der Bescheid soll an den beigeordneten Vertreter des Anmelders, Patentanwalt K..., laut Zustellungsurkunde am 11. August 2012 im Wege der Ersatzzustellung durch Einlegung des Schriftstücks in den zur Wohnung gehörenden Briefkasten oder eine ähnliche Vorrichtung zugestellt worden sein. Ebenfalls soll das

Anschreiben vom 5. März 2013 mit der einmonatigen Fristverlängerung und der Ankündigung eines Beschlusses vom 15. Januar 2013 ausweislich der diesbezüglichen Zustellungsurkunde am 14. März 2013 Patentanwalt K... durch Einlegung des Schriftstücks in den zur Wohnung gehörenden Briefkasten oder eine ähnliche Vorrichtung zugestellt worden sein. Diese Zustellungen sind unwirksam. Infolgedessen ist der Beschluss unter Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art 103 Abs. 1 GG, § 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG) ergangen und leidet zudem an einem Begründungsmangel (Verstoß gegen § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob Patentanwalt K..., wie von dem Anmelder behauptet, zur fraglichen Zeit der Vornahme der Ersatzzustellungen infolge einer psychischen Erkrankung geschäftsunfähig i. S. v. § 104 Nr. 2 BGB und damit nicht prozessfähig (§ 51 ZPO) war, und die Zustellungen aufgrund dessen unwirksam sind (§ 170 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Denn die Zustellungen sind jedenfalls aus einem anderen Grund als unwirksam anzusehen. Abgesehen davon ist der Vortrag des Anmelders über die aufgestellte Behauptung der Geschäftsunfähigkeit von Patentanwalt K... nicht hinreichend substantiiert, da die vorgelegten Atteste schon nicht die fraglichen Zeitpunkte der – vermeintlichen – Zustellungen des Prüfungsbescheids am 11. August 2012 sowie der Fristverlängerung mit Beschlussankündigung am 14. März 2013 erfassen und im Übrigen auch inhaltlich keine Rückschlüsse auf eine solche Bewertung zulassen.

Für die Ersatzzustellung durch Einlegen in den Briefkasten findet in Verfahren vor dem DPMA § 180 ZPO i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 1 VwZG und § 127 Abs. 1 PatG Anwendung. Eingelegt wird das Schriftstück gemäß § 180 Satz 1 ZPO in einen zu der Wohnung oder dem Geschäftsraum gehörenden Briefkasten oder in eine ähnliche Vorrichtung, die der Adressat für den Postempfang eingerichtet hat und die in der allgemein üblichen Art für eine sichere Aufbewahrung geeignet ist. An der letzten Voraussetzung, der Eignung des an Patentanwalt K... Wohnung bzw. Kanzlei angebrachten Briefkastens zur sicheren Aufbewahrung, hat es aber zum fraglichen Zeitpunkt der Einlegung des den Prüfungsbescheid enthaltenden Um-

schlags gefehlt. Nachdem die Postsendung mit dem Bescheid in unmittelbarem zeitlichen Abstand vor dem auf der Zustellungsurkunde angegebenen Zustellungsdatum 11. August 2012 bereits dreimal von der Post jeweils mit Vermerken vom 21. Juli 2012, 28. Juli 2012 und 3. August 2012 „Briefkasten überfüllt“ an das DPMA zurückgeschickt worden ist, erscheint es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen, dass der Briefkasten nur wenige Tage später nicht mehr überfüllt gewesen sein sollte. Ein überfüllter, überquellender Briefkasten aber ist zur sicheren Aufnahme ungeeignet (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., § 180 Rdn. 6). Zwar hat die Postzustellerin das Einlegen in den Briefkasten in der Zustellungsurkunde am 11. August 2012 vermerkt, was nach § 418 Abs. 1 ZPO den vollen Beweis der in der Urkunde bezeugten Tatsachen begründet, wogegen nach § 418 Abs. 2 ZPO nur der Beweis der Unrichtigkeit möglich ist. Allerdings macht auch ein Verstoß gegen die Zustellungsvorschrift des § 180 ZPO, insbesondere die fehlerhafte Annahme der Voraussetzungen, die Zustellung unwirksam (vgl. Zöllner, ZPO, 31. Aufl., § 180 Rdn. 7). Davon ist vorliegend auszugehen. Insoweit handelt es sich nicht um eine Falschbeurkundung, vielmehr hat die Zustellerin offensichtlich in der irrigen Annahme, dass der Briefkasten noch zur sicheren Aufnahme geeignet sei, den Umschlag mit dem Prüfungsbescheid und zugehörigem Anschreiben vom 31. Juli 2012 darin eingelegt.

Aus demselben Grund, wegen der fehlerhaften Annahme der Voraussetzungen einer Ersatzzustellung durch Einlegen in den Briefkasten, ist weiterhin auch die Zustellung des Bescheids vom 15. Januar 2013 unwirksam, in dem die Prüfungsstelle dem Anmelder eine nochmalige Frist von einem Monat zur Erwidern auf den Prüfungsbescheid vom 18. Juli 2012 gewährt hat. Hier ist, nachdem das Empfangsbekennnis für den Bescheid vom 15. Januar 2013 nicht zurückgekommen ist, der mit Anschreiben vom 5. März 2013 erneut an Patentanwalt K... abgeschickte Bescheid am 12. März 2013 mit dem Vermerk „Briefkasten überfüllt“ an das DPMA zurückgekommen. Dass der Briefkasten an der Wohnung bzw. der Kanzlei von Patentanwalt K... dann am 14. März 2013, an dem Tag, der auf der Zustellungsurkunde als Datum der Einlegung des Umschlags vermerkt ist,

nicht mehr überfüllt gewesen sein sollte, ist ebenfalls in höchstem Maße unwahrscheinlich. Hiergegen spricht außerdem, dass in dem Bescheid der Patentanwaltskammer vom 4. April 2013, mit dem Patentanwalt B1... zum allgemeinen Vertreter für Patentanwalt K... bestellt worden ist, festgestellt ist, dass Patentanwalt K... seit mindestens 4. März 2013 – und folglich auch am 14. März 2013 – in seiner Kanzlei nicht mehr erreichbar war.

Aufgrund der dargelegten Sachlage hätte die Prüfungsstelle die Unwirksamkeit der Zustellungen erkennen können, insbesondere nachdem sie durch die Mitteilung von Patentanwalt B1... vom 2. Mai 2013 Kenntnis von dem Bescheid der Patentanwaltskammer vom 4. April 2013 und damit von der Tatsache erhalten hat, dass die Kanzlei des beigeordneten Patentanwalts K... jedenfalls zum Zeitpunkt der vermeintlichen Zustellung der Fristverlängerung mit Beschlussankündigung am 14. März 2013 schon seit einiger Zeit verwaist war.

Unabhängig davon jedoch, ob die Prüfungsstelle die Unwirksamkeit der Zustellungen erkannt hat oder hätte erkennen können, verletzt der Erlass des Zurückweisungsbeschlusses vom 3. Juni 2013, ohne dass zuvor der bis dato nicht wirksam zugestellte Prüfungsbescheid vom 18. Juli 2012 dem aktuell beigeordneten Vertreter übersandt worden ist, den Anmelder in seinem Anspruch auf rechtliches Gehör. Dass der Prüfungsbescheid, auf den sich der Zurückweisungsbeschluss allein stützt, nicht wirksam zugestellt worden ist, hat außerdem unmittelbar zur Folge, dass es dem Zurückweisungsbeschluss an der erforderlichen Begründung mangelt.

Wegen dieser wesentlichen Verfahrensmängel sah sich der Senat veranlasst, die Sache der Stammanmeldung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das DPMA zurückzuverweisen.

**2.** Hinsichtlich der Teilanmeldung ... wird die Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 und 3 PatG an das DPMA zurückverwiesen, weil mit der nach § 39 PatG wirksam erklärten Teilung neue, für die Entscheidung wesentliche Tatsachen

bekannt geworden sind und die Prüfungsstelle über die Teilanmeldung mit den hierzu eingereichten Anmeldungsunterlagen noch nicht in der Sache selbst entschieden hat.

Die Teilanmeldung ... ist durch Erklärung in dem anhängigen Beschwerdeverfahren 19 W (pat) 31/17 aus der darin verfahrensgegenständlichen (Stamm-)Anmeldung ... abgetrennt worden und infolgedessen ebenfalls in der Beschwerdeinstanz angefallen (vgl. hierzu BGH, Beschluss vom 23. September 1997, X ZB 14/96, GRUR 1998, 458 – Textdatenwiedergabe; BGH Beschluss vom 22. April 1998, X ZB 19/97, GRUR 1999, 148 – Informationsträger). Die Teilanmeldung ist – derzeit – wirksam, da innerhalb der dreimonatigen Frist des § 39 Abs. 3 PatG die erforderlichen Anmeldungsunterlagen beim DPMA eingegangen sind und der Anmelder Verfahrenskostenhilfe für die Teilanmeldung, mithin auch für die gemäß § 39 Abs. 2 PatG zu zahlenden Gebühren, beantragt hat. Die Frist zur Zahlung dieser Gebühren ist dadurch gehemmt (§ 134 PatG).

Infolge der Zurückverweisung der Teilanmeldung wird das DPMA auch über die beantragte Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Teilanmeldung sowie – ggf. – über die beantragte Beiordnung des benannten Vertreters zu entscheiden haben.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html) bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Kirschneck

Matter

Dr. Kapels

Ko