



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 17/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung DE 199 29 588.3-52**

wegen Antrag auf Weiterbehandlung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 22. August 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder reichte am 29. Juni 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Abweichung des thermodynamischen Zustands von Dampf gegenüber seinem Sättigungszustand" ein. Am 4. Mai 2006 stellte er den Prüfungsantrag. Das Patentamt teilte ihm mit Prüfungsbescheid vom 18. Dezember 2009 mit, dass eine Patenterteilung auf Grundlage der eingereichten Patentansprüche nicht in Aussicht gestellt werden könne, und gewährte eine Äußerungsfrist von vier Monaten. Nachdem eine Antwort ausgeblieben war, gewährte das DPMA dem Anmelder durch Schreiben vom 25. August 2010 eine weitere Äußerungsfrist von einem Monat. Der Anmelder bat am 11. Oktober 2010 um eine nochmalige Fristverlängerung um einen Monat.

Da auch in der Folgezeit eine Stellungnahme zu dem Prüfungsbescheid ausblieb, wurde die Anmeldung schließlich durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G01N vom 20. Dezember 2010 zurückgewiesen. Dieser Beschluss, dem eine Rechtsmittelbelehrung und ein Hinweis auf die Möglichkeit zur Stellung eines Weiterbehandlungsantrags beigelegt waren, wurde dem Anmelder durch einen am 23. Dezember 2010 abgesandten Einschreibbrief zugestellt.

Mit Schreiben vom 24. Februar 2011 stellte der Anmelder einen „Antrag auf Weiterbehandlung/Wiedereinsetzung“. Zur Begründung gab er an, dass er bei der technischen Umsetzung der Erfindung auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen sei und deshalb die Erfindung zwischenzeitlich fast aufgegeben habe. Erst in den letzten Tagen sei ihm der Durchbruch gelungen, so dass er jetzt doch großes Interesse an einem Schutzrecht für die Anmeldung habe.

Dieser Antrag wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G01N des DPMA als Weiterbehandlungsantrag behandelt und durch Beschluss vom 22. Februar 2012 als unzulässig zurückgewiesen, weil die Antragstellung nicht innerhalb der gesetzlichen Frist erfolgt sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er beantragt

- die Aufhebung des Beschlusses vom 22. Februar 2012 und
- die Gewährung der Weiterbehandlung.

Der Anmelder macht u. a. geltend, auf Grund seiner Arbeitsüberlastung sei es dazu gekommen, dass er Termine übersehen habe. Einen Patentanwalt könne sich sein kleines Unternehmen nicht leisten. Er habe in seinem Schreiben vom 24. Februar 2011 um einen Hinweis auf die von ihm als nächstes zu unternehmenden Schritte gebeten, habe aber keine Auskunft erhalten. Erst ein Jahr später habe er auf Nachfrage vom Prüfer erfahren, dass er die versäumte Handlung (d. h. die Antwort auf den Prüferbescheid) hätte nachholen müssen. Da das Patentamt auch in den Jahren 2010 und 2011 die Jahresgebühren per Lastschrift eingezogen habe, sei er davon ausgegangen, dass das Prüfungsverfahren noch nicht beendet sei.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

a) Das Patentamt hat den mit Schreiben vom 24. Februar 2011 gestellten Antrag zutreffend als Weiterbehandlungsantrag behandelt. Zwar hat der Anmelder durch die Formulierung „Antrag auf Weiterbehandlung/Wiedereinsetzung“ offen gelassen, ob er einen Weiterbehandlungs- oder einen Wiedereinsetzungsantrag stellen wollte. Da er jedoch in dem genannten Schreiben ausschließlich auf die von ihm

versäumte Antwort auf den Prüfungsbescheid vom 18. Dezember 2009 abgestellt und keine Gründe bzgl. der versäumten Beschwerdefrist genannt hat, ist sein Antrag eindeutig als Weiterbehandlungsantrag zu interpretieren.

b) Der Anmelder hat die gesetzlichen Voraussetzungen für einen wirksamen Weiterbehandlungsantrag gemäß § 123a PatG nicht erfüllt, weshalb der Antrag von der Prüfungsstelle zu Recht als unzulässig zurückgewiesen wurde. Nach der genannten Vorschrift muss die Weiterbehandlung innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beantragt werden. Innerhalb dieser Frist sind auch die versäumte Handlung nachzuholen und eine Gebühr in Höhe von 100 € zu entrichten.

Der Zurückweisungsbeschluss vom 20. Dezember 2010 wurde dem Anmelder mit Einschreiben vom 23. Dezember 2010 zugestellt. Gemäß § 127 Abs. 1 PatG i. V. m § 4 Abs. 2 Satz 2 PatG gilt der Beschluss somit am 26. Dezember 2010 als zugestellt (unabhängig davon, dass dies ein Feiertag war). Die Monatsfrist zur Beantragung der Wiedereinsetzung endete am 26. Januar 2011. Somit war der am 24. Februar 2011 gestellte Weiterbehandlungsantrag verspätet. Zudem wurde weder die Weiterbehandlungsgebühr in Höhe von 100,- € entrichtet noch wurde die versäumte Handlung (d. h. die Beantwortung des Prüfungsbescheides) nachgeholt.

c) Der Anmelder wurde über die Voraussetzungen einer Weiterbehandlung mittels einer zusammen mit dem Zurückweisungsbeschluss vom 20. Dezember 2010 übersandten Anlage belehrt. Schon deshalb kann er sich nicht darauf berufen, dass er keine Kenntnis von den Voraussetzungen der Weiterbehandlung gehabt habe und dass seiner Bitte um Mitteilung der für eine Weiterbehandlung erforderlichen Schritte nicht entsprochen worden sei. Davon abgesehen spielen diese Umstände auch deshalb keine Rolle, weil selbst bei schuldloser Versäumung der Monatsfrist für die Beantragung der Weiterbehandlung eine Wiedereinsetzung gesetzlich ausgeschlossen ist (§ 123a Abs. 3 PatG).

d) Sollte das DPMA Gebühren eingezogen bzw. einbehalten haben, die nach dem Erlöschen der Anmeldung nicht mehr fällig werden konnten, so sind diese dem Anmelder rückzuerstatten.

Rauch

Püschel

Kober-Dehm

Me