



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 89/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung ...**

wegen Antrag auf Weiterbehandlung; Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 1. April 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle für Klasse B65D – vom 28. August 2014 aufgehoben.
2. Die Weiterbehandlung der Patentanmeldung ... wird angeordnet.
3. Den Beschwerdeführern zu 1 und zu 2 wird Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren bewilligt und Rechtsanwalt G... in B..., als Verfahrensbevollmächtigter für das Beschwerdeverfahren beigeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelder reichten am 21. Oktober 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „...“

ein. Ihre Anmeldung umfasste eine Zusammenfassung, eine Beschreibung, eine Bezugsliste, 13 Patentansprüche und eine Zeichnung. Mit Beschluss vom 18. März 2010 wurde den Anmeldern antragsgemäß Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren bewilligt und die Beiordnung eines noch zu benennenden Patentanwalts in Aussicht gestellt.

Mit Prüfungsbescheid vom 22. Februar 2012 wies das Patentamt die Anmelder mit näherer Begründung darauf hin, dass die bislang eingereichten Patentansprüche

unklar seien und eine Patenterteilung mit den bisherigen Unterlagen nicht in Aussicht gestellt werden könne. Die Anmelder erhielten Gelegenheit zur Einreichung neuer Patentansprüche.

In seiner Erwiderung vom 27. Juni 2012 erläuterte der den Anmeldern inzwischen als Vertreter beigeordnete Rechtsanwalt G... den Erfindungsgegenstand, bei welchem es sich um einen Verschlusskorken handele.

Mit Prüfungsbescheid vom 19. August 2013 wies das Patentamt mit näherer Begründung erneut darauf hin, dass die bislang eingereichten Patentansprüche auch unter Berücksichtigung der Eingabe vom 27. Juni 2012 - die keine neuen Patentansprüche beinhaltete - unklar seien und eine Patenterteilung mit den bisherigen Unterlagen nicht in Aussicht gestellt werden könne. Die Anmelder erhielten Gelegenheit zur Einreichung neuer Patentansprüche binnen vier Monaten.

Mit Bescheid vom 28. Januar 2014 setzte ihnen das Patentamt zur Erwiderung auf den Bescheid vom 19. August 2013 erneut eine Frist von einem Monat.

Mit Beschluss vom 7. April 2014 wies es schließlich die Patentanmeldung aus den Gründen des Bescheides vom 19. August 2013 gemäß § 48 PatG zurück. Der Beschluss wurde den Anmeldern am 10. April 2014 zugestellt.

Daraufhin stellten die Anmelder mit Schriftsatz vom 12. Mai 2014 einen am selben Tag beim Patentamt per Telefax eingegangenen Antrag auf Weiterbehandlung und setzten sich inhaltlich mit dem Prüfungsbescheid vom 19. August 2013 auseinander.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse B65D – hat durch Beschluss vom 28. August 2014 den Antrag auf Weiterbehandlung mit der Begründung zurückgewiesen, die versäumte Handlung sei nicht nachgeholt worden. Innerhalb der mit Bescheid vom 19. August 2013 bestimmten Frist von vier

Monaten hätten die Anmelder nicht die geforderten neuen Ansprüche mit klaren technischen Merkmalen eingereicht. Die in den Schriftsätzen vom 27. Juni 2012 und 12. Mai 2014 enthaltenen Erläuterungen zum Anmeldegegenstand stellten keine neuen Patentansprüche dar. Dieser Beschluss wurde den Anmeldern am 1. September 2014 zugestellt.

Hiergegen wenden sich die durch Rechtsanwalt G... vertretenen Anmelder mit ihrer an diesem Tag zugleich beim Patentamt eingegangenen Beschwerde vom 1. Oktober 2014.

Sie beantragen sinngemäß die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, die Anordnung der Weiterbehandlung und die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren unter Beiordnung von Rechtsanwalt G...

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Der Beschwerde sowie den Anträgen auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren sowie der Beiordnung eines Rechtsanwalts ist stattzugeben. Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1. Die Beschwerde, die sich gegen einen Beschluss richtet, mit dem eine Weiterbehandlung im Sinne von § 123a PatG verweigert worden ist, ist gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthaft und insbesondere fristgerecht eingelegt.
2. Das Patentamt hat den Antrag auf Weiterbehandlung zu Unrecht zurückgewiesen. Das Erfordernis der Nachholung der versäumten Handlung ist erfüllt.

Nach der am 1. Januar 2005 neu in das Patentgesetz eingeführten Bestimmung des § 123a PatG kann der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen, wenn nach einer vom Patentamt bestimmten Frist die Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, mit der Folge, dass der Beschluss wirkungslos wird, § 123a Abs. 1 PatG. Voraussetzung hierfür ist, dass die versäumte Handlung innerhalb der Antragsfrist von einem Monat nachgeholt wird, § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG.

Wie der Senat in seiner kürzlich ergangenen Entscheidung „Weiterbehandlung III“ vom 19. Februar 2015, 7 W (pat) 52/14, ausgeführt hat, ist als nachzuholende Handlung im Sinne von § 123a PatG jede Handlung zu verstehen, die sich als sachliche Stellungnahme zu den im vorangegangenen patentamtlichen Bescheid enthaltenen formellen oder inhaltlichen Beanstandungen darstellt, sei es allein durch eine Erwiderng, sei es durch die Einreichung geänderter Unterlagen. Auf die inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Stellungnahme kommt es im Rahmen des § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG nicht an. Die Mängelfreiheit oder Erteilungsreife der insoweit eingereichten Unterlagen ist damit keine Voraussetzung für die nachzuholende Handlung, sondern vielmehr erst in dem weiter zu führenden (Formal-) Prüfungsverfahren zu prüfen (vgl. zur Wiedereinsetzung Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., § 123 Rdn. 40).

Werden daher im patentamtlichen Bescheid formelle Mängel gerügt, ist es ausreichend, dass sich die als nachzuholende Handlung eingereichte Stellungnahme sachlich damit befasst, d. h. sich mit diesen formellen Mängeln auseinandersetzt (ebenso Schulte, Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung, GRUR Int. 2008, 710, 712), etwa in Form der Einreichung geänderter Unterlagen. Wird das Fehlen von Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit gerügt, ist es ebenfalls ausreichend, dass sich die Stellungnahme sachlich damit befasst. Ob die versäumte und nunmehr nachgeholt Stellungnahme auch ihrem Inhalt nach zum Erfolg führt, ist dagegen Gegenstand des – nach Erfüllung aller Voraussetzungen für die Weiterbehandlung – weiter zu führenden (Formal-) Prüfungsverfahrens. Stellt der Prüfer dann fest,

dass nicht alle Mängel behoben worden sind, ist er – ggf. nach einem weiteren Hinweis - nicht gehindert, die Patentanmeldung erneut zurückzuweisen.

Hiervon ausgehend haben die Anmelder vorliegend die versäumte Handlung im Sinne von § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG nachgeholt. Mit Amtsbescheid vom 19. August 2013 hat das Patentamt Mängel der Anmeldung gerügt, und die Anmelder haben mit Schriftsatz vom 12. Mai 2014 eine auf diesen Bescheid bezogene inhaltliche Stellungnahme abgegeben. Dass es sich bei dieser Stellungnahme wie auch bei ihren vorhergehenden schriftsätzlichen Äußerungen nicht um die vom Patentamt geforderten neu einzureichenden Patentansprüche handelte, ist unschädlich, denn auf eine Beseitigung der festgestellten Mängel kommt es aus den oben genannten Gründen im Rahmen der Nachholung der versäumten Handlung nicht an.

3. Da auch die weiteren Voraussetzungen für die Weiterbehandlung erfüllt sind, ist die Weiterbehandlung der vorliegenden Patentanmeldung anzuordnen. Mit der Anordnung der Weiterbehandlung ist der Zurückweisungsbeschluss vom 28. August 2014 von Gesetzes wegen wirkungslos, weshalb dieser keiner gesonderten Aufhebung bedarf, § 123a Abs. 1 PatG.

Die Beurteilung der Frage, inwieweit die von Rechtsanwalt G... mit Schriftsatz vom 12. Mai 2014 vorgetragene Argumente ein Abweichen vom Inhalt des Prüfungsbescheids vom 19. August 2013 rechtfertigen, bleibt der Beurteilung der Prüfungsstelle im Rahmen der Fortführung des Erteilungsverfahrens vorbehalten.

4. Da die Beschwerde Erfolg hat, nicht mutwillig erscheint und die Beschwerdeführer ihre Bedürftigkeit glaubhaft gemacht haben, ist ihnen Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren gemäß §§ 129, 130 Abs. 1 PatG i. V. m. § 114 Satz 1, 118 Abs. 2 ZPO zu bewilligen und auf Antrag Rechtsanwalt G... als Verfahrensbevollmächtigter beizuordnen.

### 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.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

prä