



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 5/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 004 682.3

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. März 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Mitanmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle 15 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Dezember 2014 aufgehoben.
2. Das Verfahren wird zur weiteren Durchführung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Mitanmelder hat gemeinsam mit der weiteren Beteiligten am 19. März 2013 eine Patentanmeldung mit der Kurz-Bezeichnung

"P.T.R.C. - Pumpe"

eingereicht. Mit Bescheid vom 8. August 2014 hat die Prüfungsstelle 15 (Sachbearbeiter K...) des Deutschen Patent- und Markenamts dem Mitanmelder mitgeteilt, er habe versucht, die eingereichten Unterlagen mit den Mängelbescheiden zu vergleichen und er werde die Patentunterlagen soweit zusammenstellen. Um die Anmeldung allerdings weiter bearbeiten zu können, müssten jedoch noch formelle Mängel behoben werden. Die Anmeldung entspreche formal nicht den gesetzlichen Bestimmungen, weil noch die Anmeldeangaben zu ergänzen seien. Wörtlich ist in dem Bescheid ausgeführt: „Bitte teilen Sie mir auf diesem Schreiben mit, ob Sie auch der Mitanmelder sind... Erst nach Abstellung dieses

Mangels kann ich die entsprechend eingereichten Unterlagen zur Prüfung zusammenstellen.“

Per Faxschreiben vom 12. August 2014 hat der Mitanmelder daraufhin erklärt: „Ich bin Mitanmelder unter gleicher Adresse und kein Vertreter.“

Nachfolgend hat die Prüfungsstelle 15 (Sachbearbeiter T...) am 17. November 2014 mit Erinnerungsschreiben und Beschlussankündigung auf ihren Amtsbescheid vom 8. August 2014 hingewiesen und eine Frist zur Erwidern von einem Monat gesetzt.

In einem weiteren Schreiben der Prüfungsstelle 15 (Sachbearbeiter T...) ebenfalls vom 17. November 2014 an den Mitanmelder hat sie ihn ohne Fristsetzung aufgefordert, „die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung, jedoch in publikationsfähiger Form einzureichen“, und weiter: „Die Zeichnung vom 19.03.2014 (Anm.: muss heißen 19.03.2013) entspricht ... nicht den gesetzlichen Bestimmungen und müsste noch in der ursprünglich eingereichten Fassung, jedoch in publikationsfähiger Form eingereicht werden.“, sowie: „Bitte reichen Sie eine Zusammenfassung ein, die den ursprünglich eingereichten Unterlagen am 19.03.2014 (Anm.: muss heißen 19.03.2013) entspricht“.

In seiner Antwort vom 4. Dezember 2014 mit 12 Seiten Anlage, gerichtet an beide Sachbearbeiter K... und T..., hat der Mitanmelder darauf hingewiesen, dass doch Herr K... bestätigt habe, dass alle Fragen geklärt seien. Er werde „trotzdem nochmal eine Zusammenfassung, wie von Ihnen gewünscht, ... in Kürze übermitteln“. Im Übrigen habe der Prüfer, Herr K..., telefonisch bestätigt, dass alle Fragen geklärt seien.

Mit Beschluss vom 18. Dezember 2014 hat die Prüfungsstelle 15 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung gemäß § 42 Abs. 3 PatG mit der Begründung zurückgewiesen, dass die im Bescheid vom 8. August 2014 angegebenen

Mängel trotz Aufforderung und Erinnerungsschreiben mit Beschlussankündigung vom 17. November 2014 nicht beseitigt worden seien.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss, der am 19. Dezember 2014 per Übergabeeinschreiben zugesandt worden ist, richtet sich die Beschwerde, die am 16. Januar 2015 eingegangen ist. Im Beschwerdeschreiben, das nur vom Mitanmelder unterzeichnet ist, steht wörtlich: „...erhebe ich Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss vom 18.12.2014. ... Wir möchten Sie um die Erstattung der Beschwerdegebühr i. H. v. 200,- € bitten.“ Dem Beschwerdeschreiben waren weitere Unterlagen beigelegt. Die Beschwerdegebühr ist am 27. Januar 2015 eingegangen.

Zur Begründung der Beschwerde hat der Mitanmelder in einem weiteren Schreiben vom 11. Mai 2015 dargelegt, dass er alle offenen Fragen beantwortet habe. Die Zurückweisung wegen formeller Mängel sei unverständlich, zumal ihm kurz nach Erlass des Zurückweisungsbeschlusses die Offenlegungsschrift zugesandt worden sei. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei gerechtfertigt, da sich die verschiedenen Bearbeiter im Deutschen Patent- und Markenamt offensichtlich nicht abgesprochen hätten, sonst habe die Offenlegungsschrift nicht erscheinen können.

Mit Schreiben vom 14. April 2015 hat die Rechtspflegerin des Senats den Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass die Beschwerdegebühr verspätet eingegangen sei, so dass die Beschwerde gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht eingelegt gelte: die Gebühr hätte innerhalb eines Monats nach dem 22. Dezember 2014, der als Zustellungstag des Übergabeeinschreibens gelte, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingehen müssen. Mit Schreiben vom 6. Mai 2015 hat der Beschwerdeführer mitgeteilt, dass die Verzögerung auf einen Zahlendreher auf dem Überweisungsträger zurückzuführen sei, der seiner externen Buchhalterin unterlaufen sei, was ihrer beiliegenden ausdrücklichen Erklärung und den Buchungsunterlagen zu entnehmen sei.

Am 8. Januar 2015 ist die Offenlegungsschrift zur Patentanmeldung veröffentlicht worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist aber wirksam nur von einem der beiden Anmelder erhoben worden.

Grundsätzlich sind bei mehreren Anmeldern alle zur Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss berechtigt. Allerdings muss dann auch jeder fristgerecht eine Beschwerdegebühr entrichten. Dies ergibt sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 1 (Gebührenverzeichnis) PatKostG, wo unter „B. Gebühren des Bundespatentgerichts“ in Vorbemerkung (1) geregelt ist, dass die Beschwerdegebühren der Nummern 400 000 bis 401 300, welche auch die Beschwerde gegen einen Beschluss der Prüfungsstelle erfassen, für jeden Antragsteller gesondert erhoben werden.

Im vorliegenden Fall ist zwar die Beschwerdegebühr von der Mitanmelderin und weiteren Beteiligten gezahlt worden. Die Zahlung ist aber dem Beschwerdeführer zuzurechnen. Eine andere Sichtweise wäre nur geboten, wenn bei einer von mehreren Beteiligten erhobene Beschwerde nur eine Gebühr gezahlt worden wäre; denn dann müsste anhand der Umstände geprüft werden, welchem der Beschwerdeführer die Zahlung zuzuordnen ist, um zu verhindern, dass die gemeinsame Beschwerde mangels Zahlung der zweiten Gebühr als nicht eingelegt zu behandeln wäre (vgl. BGH GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz). Der Beschwerdeschriftsatz des Beschwerdeführers enthält hingegen die eindeutige wörtliche Aussage, dass er die Beschwerde erhebe. Eine gemeinsame Beschwerde liegt mangels einer entsprechenden Erklärung der Mitanmelderin nicht vor. Eine solche lässt sich auch nicht aus dem weiteren Text des Beschwerdeschreibens ableiten,

wo es heißt: „Wir möchten Sie um die Erstattung der Beschwerdegebühr i. H. v. 200,-- € bitten“. Dieses eher unförmliche Ersuchen, das lediglich als Anregung zu verstehen ist, weil der Senat gemäß § 80 Abs. 3 PatG über die Rückzahlung aus Billigkeitsgründen ohnehin, also auch ohne Antrag, zu entscheiden hat, kann nicht den eindeutigen Wortlaut des Beschwerdeschreibens in Zweifel ziehen.

2. Die Beschwerde ist rechtzeitig eingelegt worden, auch wenn die Beschwerdegebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist eingegangen ist. Dem Beschwerdeführer ist nämlich insoweit Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 123 PatG zu gewähren. Denn er war ohne Verschulden verhindert, dem Patentgericht gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zu Folge hat. Durch die verspätete Zahlung der Beschwerdegebühr ist dem Beschwerdeführer ein Rechtsnachteil entstanden, weil dadurch die Beschwerde als nicht eingelegt gelten und damit von vornherein keinen Erfolg haben kann. Ein entsprechender Antrag ist auch statthaft, weil er eine Frist im Sinne von § 123 Abs. 1 S. 1 PatG betrifft, die nicht von Satz 2 Nr. 1 – 3 ausgeschlossen ist. Eines ausdrücklichen Antrages gemäß § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG bedarf es nach Satz 3 nicht, wenn innerhalb der Antragsfrist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses die versäumte Handlung nachgeholt worden ist, was hier auf den Gebühreneingang vom 27. Januar 2015 zutrifft. An der Versäumung der Frist traf den Beschwerdeführer auch kein Verschulden, da er seine externe Buchhalterin rechtzeitig zur Überweisung beauftragt hat. Deren erste Überweisung am 16. Januar 2015, also rechtzeitig vor Fristende, ist nicht ausgeführt worden, weil ihr am Ende der IBAN des Kontos des Deutschen Patent- und Markenamtes ein Zahlendreher unterlaufen ist, was der Beschwerdeführer durch Vorlage einer entsprechenden Erklärung der Buchhalterin und der Buchungsunterlagen glaubhaft gemacht hat. Ihr Verschulden braucht sich der Beschwerdeführer auch nicht zurechnen zu lassen, da es sich insoweit nicht um eine Bevollmächtigte gemäß § 85 Abs. 2 ZPO handelt, bei denen die Rechtsprechung hohe Anforderungen an die Sorgfalt stellt (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl. 2015, § 123 Rdn. 24), sondern lediglich um eine Hilfsperson (vgl. BPatGE 18, 196;

Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl. 2014, § 123 Rdn. 79); deren Verschulden muss er sich nicht zurechnen lassen, wenn er sie in ihrer Tätigkeit sorgfältig ausgesucht, erprobt und für zuverlässig befunden hat, zudem in vernünftigem Umfang überwacht und ansonsten Vorkehrungen getroffen hat, um eine sichere Fristwahrung zu gewährleisten (vgl. Benkard a. a. O.; Schulte a. a. O.). Dies hat der Beschwerdeführer getan: er hat die Hilfskraft rechtzeitig angewiesen, sie war eigens zu Buchhaltungszwecken eingeschaltet und hat bisher auch keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben. Im Schreiben vom 4. März 2016 hat er ausdrücklich versichert, dass die Buchhalterin Frau B... stets zur seiner vollsten Zufriedenheit ihre Aufgaben und Überweisungen sach- und fachgerecht ausgeführt habe und absolut zuverlässig erledigt habe. Ein derartiger Zahlendreher sei ihr weder davor noch danach unterlaufen. Selbst ein Rechtsanwalt, den erhöhte Sorgfaltspflichten treffen, ist in der Regel nicht verpflichtet, die Befolgung einer konkreten schriftlichen Einzelanweisung an eine bisher zuverlässige Bürokräft zu überprüfen (vgl. BGH NJW 2010, 2286; 2010, 2287).

Zudem entspricht es einer wiederkehrenden Erfahrung, dass bei unübersichtlichen Kontonummern Einzelziffern weggelassen oder vertauscht werden, obwohl beim Ausfüllen des Überweisungsträgers angemessene Sorgfalt angewendet worden ist (noch dahingestellt in BPatG Az. 10 W (Pat) 33/10); das gilt insbesondere bei Vertauschen am Ende einer längeren Ziffernfolge wie hier, zumal selbst beim Verschreiben einer Postleitzahl die Wiedereinsetzung in Betracht kommt (vgl. BFH DB 2000, 656).

3. Die Beschwerde ist auch begründet, denn der von der Prüfungsstelle 15 im Beschluss geltend gemachte Zurückweisungsgrund liegt nicht vor.

Zur Begründung verweist die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss auf die im Bescheid vom 8. August 2014 angegebenen Mängel, die trotz Aufforderung vom 17. November 2014 und Erinnerung an den Bescheid vom 8. August 2014 nicht beseitigt worden seien. Dabei hat sie offenbar übersehen, dass im Bescheid

vom 8. August 2014 lediglich Unklarheiten hinsichtlich der Anmelderangaben bemängelt worden waren, die der Anmelder mit Schreiben vom 12. August 2014 beantwortet und damit die Unklarheiten fristgemäß beseitigt hat. Schon aus diesem Grund ist der Zurückweisungsbeschluss aufzuheben.

Dass seinerzeit noch Unterlagen fehlten und in einer gesetzten Frist beizubringen wären, ergibt sich aus dem Bescheid vom 8. August 2014, auf den sich der Zurückweisungsbeschluss bezieht, nicht, wohl aber, dass die Prüfungsstelle 15 (Sachbearbeiter K...) versucht habe, die eingereichten Unterlagen mit den Mängelbescheiden zu vergleichen und die Patentunterlagen soweit zusammenzustellen. Daraus ist nicht abzuleiten, dass die der Prüfungsstelle vorliegenden Patentunterlagen nicht vollständig waren; zumindest wurden mit diesem Bescheid keine Mängel an den Unterlagen benannt oder der Mitanmelder zur Nachreichung bestimmter Unterlagen aufgefordert.

Fehlende Unterlagen hat die Prüfungsstelle 15 (Sachbearbeiter T...) in einem zweiten Bescheid vom 17. November 2014 bemängelt und ohne Fristsetzung den Mitanmelder und aufgefordert, „die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung, jedoch in publikationsfähiger Form einzureichen“, und weiter bemängelt: „Die Zeichnung vom 19.03.2014 (Anm.: muss heißen 19.03.2013) entspricht ... nicht den gesetzlichen Bestimmungen und müsste noch in der ursprünglich eingereichten Fassung, jedoch in publikationsfähiger Form eingereicht werden.“, sowie „Bitte reichen Sie eine Zusammenfassung ein, die den ursprünglich eingereichten Unterlagen am 19.03.2014 (Anm.: muss heißen 19.03.2013) entspricht“. Nachfolgend hat laut Zurückweisungsbeschluss Ende November offenbar ein Telefonat zwischen der Prüfungsstelle und dem Mitanmelder stattgefunden, in dem diese den Anmelder gebeten hat, die Beschreibung vom 19.03.2014 (Anm.: muss heißen 19.03.2013) wie gefordert einzureichen.

Daraufhin hat dieser mit seinem Schreiben vom 4. Dezember 2014 an beide Sachbearbeiter auf die Ungereimtheiten und Widersprüche in den Amtsbescheiden hin-

gewiesen und angekündigt, er werde „trotzdem nochmal eine Zusammenfassung, wie von Ihnen gewünscht, ... in Kürze übermitteln“.

Die Ungereimtheiten und inhaltlichen Widersprüche in den Bescheiden vom 8. August 2014 und 17. November 2014 zum Vorliegen von ordnungsgemäßen Anmeldeunterlagen legen die Vermutung nahe, dass verschiedene Sachbearbeiter sich auch dann nicht abgestimmt haben, nachdem der Mitmelder im Schreiben vom 4. Dezember 2014 auf Ungereimtheiten hingewiesen hat. Amtsinterne Abstimmungsprobleme können aber nicht zu Lasten des Anmelders und Beschwerdeführers ausgetragen werden. Zumindest hätte die Prüfungsstelle nach dem letzten Schreiben des Mitmelders vom 4. Dezember 2014, in dem er auf die Bestätigung durch Sachbearbeiter K... hinweist, dass alle Fragen geklärt seien, noch zuwarten oder in einem weiteren Bescheid mit neuer Fristsetzung klarstellen müssen, welcher der Mängelbescheide gilt und welche Erfordernisse immer noch nicht erfüllt seien, ehe sie einen Zurückweisungsbeschluss aus formalen Gründen resp. wegen mangelhafter Patentunterlagen erlässt. Zu den Widersprüchen gehört auch, dass die Offenlegung der Anmeldung amtsintern ausgelöst und schließlich die Offenlegungsschrift publiziert worden ist.

So aber liegt ein erheblicher Verfahrensfehler vor, der die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung an das Patentamt zur weiteren Durchführung des Prüfungsverfahrens rechtfertigt.

4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig und auch begründet.

Gemäß § 80 Abs. 3 PatG ist über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr von Amts wegen zu entscheiden. Die Rückzahlung ist nur dann gerechtfertigt, wenn es aufgrund von besonderen Umständen nicht der Billigkeit entspricht, die Gebühr einzubehalten (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 11. Aufl. 2015, § 80 PatG, Rdn. 21; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. 2008, § 73, Rdn. 124).

Dies ist bei besonders schweren Verfahrensfehlern der Fall oder wenn bei ordnungsgemäßer Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre.

Ob eine fehlerhafte Sachbehandlung vorliegt, welche die Erhebung der Beschwerde verursacht hat, ist im Einzelfall zu prüfen. Nicht jede Ungereimtheit rechtfertigt die Erhebung der Beschwerde bereits aus diesem Grund und damit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Vielmehr kommt dies nur bei offensichtlicher bzw. völlig fehlerhafter Sachentscheidung in Betracht (vgl. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6.Aufl. 2003, § 80 Rdn. 125; Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 2. Aufl. 2011, § 80 PatG, Rdn. 12). Allein eine unrichtige Beurteilung der Patentfähigkeit durch die Prüfungsstelle bietet keinen Grund für eine Rückzahlung (vgl. Schulte a. a. O., § 73 Rdn. 130 m. w. N.). Hier hat der Anmelder vorgetragen, dass widersprüchliche Bescheide der Prüfungsstelle die Erhebung der Beschwerde erforderlich gemacht hätten. Offensichtlich hätten sich die an der Prüfung der Anmeldung beteiligten Mitarbeiter des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht abgestimmt.

In der Tat hat im vorliegenden Fall der Mitmelder die im Bescheid vom 8. August 2014 geltend gemachten Mängel fristgerecht bereinigt und darauf auch noch mit Schreiben vom 4. Dezember 2014 hingewiesen, wie der Akte zu entnehmen ist. Wieso dennoch der Zurückweisungsbeschluss ergangen ist, lässt sich nur auf die Nichtberücksichtigung seines Vortrages im Prüfungsverfahren zurückführen. Widersprüchliche Prüfungsbescheide sind mangelbehaftet, die wie das Übergehen erheblichen Vorbringens, insbesondere die Nichtberücksichtigung der vom Anmelder vorgelegten Unterlagen, ohne weiteres die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 144, 145 m. w. N.).

Nach alledem war dem Mitmelder aus Billigkeitsgründen die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf eine der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hilber

Paetzold

Sandkämper

Dr. Geier

Ko