



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 3/20

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2011 081 091.9**

(wegen Antrag auf Weiterbehandlung)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 4. Juni 2020 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B60W des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Januar 2020 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin reichte am 17. August 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren und System für die Regelung des Betriebs einer elektrischen Ölpumpe in einem Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV)“ ein und stellte am 28. Februar 2014 den Prüfungsantrag. Die Anmeldung wird dort unter dem Aktenzeichen 10 2011 081 091.9 geführt.

Nachdem die sechsmonatige Äußerungsfrist auf einen ersten Prüfungsbescheid des Patentamts vom 28. November 2014 fruchtlos verstrichen war, kündigte das Patentamt mit Bescheid vom 9. Juli 2015 die Zurückweisung der Anmeldung für den Fall an, dass auch binnen eines weiteren Monats bei der Prüfungsstelle für Klasse B60W keine Stellungnahme der Anmelderin eingehen werde. Am 10. Juli 2015 erreichte das Patentamt sodann eine Eingabe der Anmelderin mit geänderten Patentansprüchen.

Am 18. Februar 2019 erließ das Patentamt einen zweiten Prüfungsbescheid, in dem es u. a. eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung monierte und erneut die Zurückweisung der Anmeldung in Aussicht stellte.

Mit Eingaben vom 14. Juni und vom 30. August 2019 beantragte die Anmelderin die Verlängerung der Frist zur Beantwortung dieses zweiten Prüfungsbescheids, zuletzt bis zum 22. Oktober 2019.

Nachdem sich die Anmelderin nicht weiter geäußert hatte, wies die Prüfungsstelle für Klasse B60W durch Beschluss vom 21. November 2019 die Anmeldung aus den Gründen des Bescheids vom 18. Februar 2019 unter Hinweis auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung nach § 123a PatG zurück; der Beschluss wurde der Anmelderin am 27. November 2019 zugestellt.

Am 20. Dezember 2019 stellte die Anmelderin daraufhin einen Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung, wobei sie die hierfür erforderliche Gebühr entrichtete und zum Zwecke der Nachholung der versäumten Handlung erneut einen Antrag auf Verlängerung der Frist zur Beantwortung des Prüfungsbescheids vom 18. Februar 2019 stellte.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse B60W – wies den Antrag auf Weiterbehandlung durch Beschluss vom 15. Januar 2020 mit der Begründung zurück, der erneute Fristverlängerungsantrag sei als Nachholung der versäumten Handlung nicht ausreichend.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 15. Februar 2020, zu deren Begründung sie – im Sinne einer sachlichen Entgegnung auf den Prüfungsbescheid vom 18. Februar 2019 – u. a. neue Patentansprüche und eine geänderte Beschreibung der Erfindung vorgelegt hat.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den angefochtenen Beschluss vom 15. Januar 2020 aufzuheben und die Sache zur Weiterbehandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen;

2. hilfsweise: den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Erteilung eines Patents auf Grundlage der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen zu beschließen.

Mit Schreiben vom 27. März 2020, das unbeantwortet geblieben ist, hat der Senat die Anmelderin darauf hingewiesen, dass die Beschwerde aus den in dem angefochtenen Beschluss genannten Gründen voraussichtlich keinen Erfolg haben werde.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 73 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 PatG zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Das Patentamt hat ihren Antrag auf Weiterbehandlung zu Recht als unzulässig zurückgewiesen, weil sie die versäumte Handlung nicht innerhalb der einmonatigen Antragsfrist nachgeholt hat.

Ist eine Patentanmeldung nach Versäumung einer vom Patentamt gesetzten Frist zurückgewiesen worden, kann der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung mit der Folge beantragen, dass der Beschluss wirkungslos wird, § 123a Abs. 1 PatG. Voraussetzung für die Zulässigkeit des Antrags auf Weiterbehandlung ist jedoch u. a., dass die versäumte Handlung innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Entscheidung über die Zurückweisung der Patentanmeldung nachgeholt wird, § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 123a Rn. 12). Diese Monatsfrist ist hier nicht eingehalten.

Der Zurückweisungsbeschluss vom 21. November 2019 wurde der Anmelderin am 27. November 2019 zugestellt, § 127 Abs. 1 PatG i. V. m. § 5 Abs. 4 VwZG. Die

Monatsfrist des § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG, die durch die Zustellung in Lauf gesetzt wurde und gegen deren Versäumung eine Wiedereinsetzung nach § 123a Abs. 3 PatG nicht gegeben ist, lief daher am Freitag, den 27. Dezember 2019 ab. Vor Fristablauf hat die Anmelderin am 20. Dezember 2019 lediglich beantragt, die Erwidierungsfrist auf den Prüfungsbescheid vom 18. Februar 2019 nochmals zu verlängern. Ein Fristgesuch stellt jedoch nicht die nachzuholende Handlung im Sinne des § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG dar. Eine sachliche Erwidierung auf den Prüfungsbescheid, die zur Fristwahrung erforderlich gewesen wäre, hat die Anmelderin erstmals in ihrer Beschwerdeschrift vom 15. Februar 2020 und somit verspätet zur Akte gereicht.

Nach ständiger Senatsrechtsprechung ist unter der nachzuholenden Handlung im Sinne von § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG jede Handlung zu verstehen, die sich als sachliche Stellungnahme zu den im vorangegangenen patentamtlichen Bescheid enthaltenen formellen oder inhaltlichen Beanstandungen darstellt (vgl. Beschluss vom 17. Januar 2008 – 10 W (pat) 42/06, BPatGE 50, 90, 93 – Weiterbehandlung I; Beschluss vom 21. April 2008 – 10 W (pat) 45/06, veröffentlicht in juris, Tz. 12; Beschluss vom 16. Oktober 2012 – 10 W (pat) 22/10 – Weiterbehandlung II, Beschluss vom 19. Februar 2015, 7 W (pat) 52/14 – Weiterbehandlung III, BIPMZ 2015, 297). Dementsprechend kann ein bloßes Fristgesuch nicht als nachzuholende Handlung anerkannt werden (vgl. BPatG a. a. O., insbes. Beschluss vom 17. Januar 2008 – 10 W (pat) 42/06, BPatGE 50, 90, 93 – Weiterbehandlung I; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 123a Rn. 9; Benkard/Schäfers, a. a. O., § 123a Rn. 13, je m. w. N.).

Mit ihrem Antrag vom 20. Dezember 2019 hat die Anmelderin daher die Voraussetzungen des § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG nicht erfüllt; vielmehr wäre insoweit eine sachliche Stellungnahme zu dem zweiten Prüfungsbescheid vom 18. Februar 2019 erforderlich gewesen. Eine solche wurde jedoch erst mit der Beschwerdebegründung am 15. Februar 2020 – und somit verspätet – vorgelegt.

Da der Antrag auf Weiterbehandlung aus diesen Gründen unzulässig ist, hat das Patentamt die beantragte Weiterbehandlung im angefochtenen Beschluss vom 15. Januar 2020 zu Recht verweigert. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin bleibt dementsprechend ohne Erfolg.

**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