



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 3/24

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patentanmeldung 10 2012 101 550.3

wegen Weiterbehandlung

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. August 2024 durch die Präsidentin Dr. Hock, den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klasse E06B - vom 9. Dezember 2023 wird aufgehoben.
2. Die Weiterbehandlung der Patentanmeldung 10 2012 101 550.3 wird angeordnet.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 31. Mai 2023 hat die Prüfungsstelle für Klasse E06B des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) die Patentanmeldung 10 2012 101 550.3 aus den Gründen des zuvor ergangenen Prüfungsbescheids vom 14. April 2022 zurückgewiesen, nachdem innerhalb der gesetzten Äußerungsfrist keine Stellungnahme der Anmelderin erfolgt war. In dem Beschluss wurde auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung nach § 123a PatG hingewiesen. Dieser Beschluss wurde der Anmelderin mittels Postzustellungsurkunde am 23. August 2023 förmlich zugestellt.

Mit Schriftsatz vom 25. September 2023, der am gleichen Tag beim DPMA einging, stellte die Anmelderin einen Antrag auf Weiterbehandlung der Patentanmeldung und fügte zur Nachholung der versäumten Handlung eine Stellungnahme auf den Prüfungsbescheid vom 14. April 2022 bei.

Mit Beschluss vom 9. Dezember 2023 wurde der Weiterbehandlungsantrag von der Prüfungsstelle zurückgewiesen. Zur Begründung führte die Prüfungsstelle aus, die mit dem Antrag auf Weiterbehandlung eingereichte inhaltliche Stellungnahme auf den Prüfungsbescheid vom 14. April 2022 habe einen neuen Anspruchssatz von 13 Patentansprüchen enthalten, so dass sich die Anzahl der mit der Anmeldung beanspruchten Patentansprüche von ursprünglich 12 auf 13 erhöht habe. Die für den zusätzlichen 13. Patentanspruch angefallene Anmeldegebühr sei dabei jedoch

nicht entrichtet worden, so dass die beabsichtigte Änderung der Anmeldung gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht vorgenommen gelte. Die versäumte Handlung sei somit nicht nachgeholt worden, weshalb der Weiterbehandlungsantrag zurückgewiesen werden müsse.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, ohne dabei einen konkreten Antrag zu stellen. Zur Begründung der Beschwerde wurde vorgetragen, bei der mit dem Weiterbehandlungsantrag vom 25. September 2023 erfolgten Einreichung der geänderten Anmeldungsunterlagen sei die fällige zusätzliche Anspruchsgebühr irrtümlich nicht entrichtet worden. Einen Hinweis auf die fehlende Gebühreinzahlung habe das DPMA nicht übermittelt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist begründet, weil das DPMA den Weiterbehandlungsantrag zu Unrecht zurückgewiesen hat.

1. Wird eine Patentanmeldung nach Versäumung einer vom DPMA gesetzten Frist zurückgewiesen, kann die Patentanmelderin nach Maßgabe des § 123a PatG die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen. Mit dieser zum 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Regelung wollte der Gesetzgeber dem Säumigen und dem Patentamt die Durchführung eines oft aufwändigen Wiedereinsetzungsverfahrens ersparen und stattdessen eine vereinfachte Möglichkeit eröffnen, die nach Versäumung einer vom DPMA bestimmten Frist eingetretenen Folgen zu beseitigen (vgl. hierzu Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums unter E. Art. 7 Nr. 35,

veröffentlicht in BIPMZ 2002, 14, 54, zu Nummer 35). Gemäß § 123a PatG muss der Säumige hierfür lediglich innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung über die Zurückweisung der Patentanmeldung nach Fristversäumung einen Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung stellen und innerhalb dieser Frist die versäumte Handlung nachholen sowie eine Weiterbehandlungsgebühr in Höhe von aktuell 100 Euro zahlen.

2. Wie in dem angefochtenen Beschluss zutreffend festgestellt wurde, sind der Weiterbehandlungsantrag sowie die Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr fristgerecht erfolgt. Entgegen der Wertung der Prüfungsstelle ist aber auch die versäumte Handlung fristgerecht nachgeholt worden.

3. Wie aus dem Beschluss der Prüfungsstelle vom 31. Mai 2023, mit dem die Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, hervorgeht, bestand die von der Anmelderin versäumte Handlung darin, dass sie auf den Prüfungsbescheid vom 14. April 2022 innerhalb der von der Prüfungsstelle hierfür bestimmten Frist keine Stellungnahme zu diesem Prüfungsbescheid abgegeben hat. Eine solche inhaltliche Stellungnahme hat die Anmelderin dann zusammen mit ihrem fristgerecht gestellten Weiterbehandlungsantrag eingereicht, wie dies auch die Prüfungsstelle anerkannt hat. Entgegen der Wertung der Prüfungsstelle hat die Anmelderin mit dieser Stellungnahme die versäumte Handlung i. S. d. § 123a PatG nachgeholt, da es für die Wirksamkeit des Weiterbehandlungsantrags insoweit lediglich darauf ankommt, dass die Anmelderin innerhalb der Monatsfrist des § 123a Abs. 2 PatG sachlich auf den Prüfungsbescheid erwidert hat, und nicht etwa nur eine Verlängerung der versäumten Frist beantragt hat (vgl. hierzu BPatG, GRUR 2009, 95 - Weiterbehandlungsantrag; sowie Schulte, PatG, 11. Aufl., § 123a Rn. 21 f, m. w. N.). Auf die inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit der Stellungnahme kommt es im Rahmen des § 123a Abs. 2 PatG dagegen nicht an (vgl. so bereits BPatG, BIPMZ 2015, 297, 298 - Weiterbehandlung III).

Ob die nachgeholte Stellungnahme also auch ihrem Inhalt nach zum Erfolg führt, stellt somit keine Wirksamkeitsvoraussetzung für die Gewährung der beantragten

Weiterbehandlung dar, vielmehr bleibt die Prüfung dieser Frage dem hierfür vorgesehenen Erteilungsverfahren vorbehalten. Die von der Prüfungsstelle in diesem Zusammenhang herangezogenen Vorschriften des PatKostG sind deshalb erst in dem nun fortzusetzenden Erteilungsverfahren zu berücksichtigen. Im Hinblick auf die Zulässigkeit des Weiterbehandlungsantrags ist in gebührenrechtlicher Hinsicht lediglich relevant, dass die Weiterbehandlungsgebühr von der Anmelderin fristgerecht entrichtet wurde.

4. Der angefochtene Beschluss war nach alledem aufzuheben und die Weiterbehandlung der Anmeldung anzuordnen. Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 78 PatG).

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 auf Grund 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.

Dr. Hock

Lachenmayr-Nikolaou

Schell