



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 23/24

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2023 003 541.6**

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. November 2024 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Musiol, den Richter Dipl.-Ing. Müller, die Richterin Dorn sowie den Richter Dipl.-Ing. Matter beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. April 2024 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Bearbeitung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 30. August 2023 per Fax eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Schalteinrichtung“ wird beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 10 2023 003 541.6 geführt. Sie beansprucht die Priorität der Patentanmeldung 10 2022 003 179.5 vom 30. August 2022. Die Anmeldeunterlagen umfassen drei (handschriftliche) Seiten mit 10 Patentansprüchen, 17 (handschriftliche) Seiten Beschreibung und zwei Seiten Zeichnungen mit den Figuren 1a, 1b, 2 bis 5.

Mit Bescheid vom 19. Dezember 2023 hat die Prüfungsstelle 34 folgende formelle Mängel der Anmeldung gerügt:

- Die bisher nur per Fax eingereichten Anmeldeunterlagen müssten noch im Original per Post vorgelegt werden,
- eine Erfinderbenennung nach § 37 Abs. 1 PatG müsse nachgereicht werden und
- die in den Unterlagen (Zusammenfassung, Beschreibung, Ansprüche) verwendeten Ziffern und Buchstaben seien zu klein. Gemäß § 6 Abs. 5 Satz 6 PatV müssten die Texte mit Schriftzeichen, deren Großbuchstaben eine Mindesthöhe von 0,21 Zentimetern (Schriftgrad mindestens 10 Punkt) besitzen, geschrieben sein.

Weiterhin wurde dem Anmelder in dem o. g. Bescheid empfohlen, keine handschriftlichen Unterlagen einzureichen, da diese eine automatisierte Texterkennung erschweren und damit eine schnelle Bearbeitung behinderten.

Nach fruchtlosem Ablauf der dem Anmelder zur Behebung der gerügten Mängel gewährten Frist von einem Monat hat die Prüfungsstelle 34 mit Schreiben vom

21. Februar 2024, dem Bevollmächtigten des Anmelders zugestellt am 26. Februar 2024, eine weitere Frist von einem Monat zur Erwidern auf den Bescheid vom 19. Dezember 2023 gewährt und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass nach ergebnislosem Fristablauf eine Entscheidung getroffen werde, die auf Zurückweisung der Patentanmeldung lauten könne. Der Anmelder hat sich auch innerhalb der verlängerten Frist weder zu dem o. g. Bescheid geäußert noch weitere Unterlagen eingereicht.

Mit Beschluss vom 24. April 2024 hat die Prüfungsstelle 34 die Patentanmeldung aus den Gründen des Bescheids vom 19. Dezember 2023 gemäß § 42 Abs. 3 PatG zurückgewiesen.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss, dem Bevollmächtigten des Anmelders zugestellt am 30. April 2024, richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 20. Mai 2024, eingegangen beim DPMA per Fax am selben Tag und im Original am 22. Mai 2024, mit welcher er beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Anmeldeverfahren fortzusetzen. Dem (Original-)Beschwerdeschreiben waren die Erfinderbenennung (unter Verwendung des amtlichen Formblatts), eine maschinenschriftliche Zusammenfassung sowie die – am 30. August 2023 lediglich per Fax eingereichten – handschriftlichen Anmeldeunterlagen (Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen) im Original beigelegt. Gleichzeitig wurde angekündigt, die Originalunterlagen noch in maschinenschriftlicher Abschrift nachzureichen, und beantragt, nach deren Eingang der Beschwerde im Wege der Abhilfe stattzugeben.

Im Abhilfeverfahren hat die Prüfungsstelle den Bevollmächtigten des Anmelders am 6. Juni 2024 telefonisch kontaktiert und mitgeteilt, dass der Beschwerde grundsätzlich abgeholfen werden könne, sofern die noch fehlende maschinenschriftliche Beschreibung spätestens innerhalb der Monatsfrist (§ 73 Abs. 3 Satz 3 PatG), d.h. bis 19. Juni 2024, nachgereicht werde, weil dann alle beanstandeten Mängel behoben seien.

Nachdem bis 21. Juni 2024 kein Eingang einer maschinenschriftlichen Beschreibung zu verzeichnen war, hat die Prüfungsstelle am selben Tag entschieden, der

Beschwerde nicht abzuhefen, und die Akte dem Bundespatentgericht nach § 73 Abs. 3 Satz 3 PatG vorgelegt.

Zwischenzeitlich wurden in der elektronischen DPMA-Akte unter dem Datum 7. August 2024 als „Notpublikation“ bezeichnete Unterlagen (Beschreibung und Patentansprüche) abgelegt, die – wie der Senat telefonisch in Erfahrung gebracht hat – vom DPMA selbst (für die Offenlegung) erstellt wurden. Die streitgegenständliche Anmeldung ist sodann am 12. September 2024 als DE 10 2023 003 541 A1 offengelegt worden.

Der Senat hat den Anmelder mit schriftlichem Hinweis vom 25. September 2024 auf den o. g. Sachverhalt hingewiesen und ihm anheimgestellt, sich die vom DPMA für die Offenlegung erstellten und als „Notpublikation“ bezeichneten Dokumente – nach entsprechender formaler Prüfung und Abgleich mit den ursprünglich handschriftlich eingereichten Unterlagen – ggf. zu eigen zu machen und als maschinenschriftliche Anmeldeunterlagen (Beschreibung und Patentansprüche) förmlich zur Akte nachzureichen. Für diesen Fall wurde eine Zurückverweisung der Sache an das DPMA in Aussicht gestellt.

Der Anmelder hat sich hierzu bis dato nicht geäußert und auch keine weiteren Unterlagen nachgereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet mit der Folge, dass der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zur Fortsetzung des Anmeldeverfahrens an das DPMA zurückzuverweisen ist. Denn der Senat kommt nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage zu dem Ergebnis, dass die gegenständliche Patentanmeldung – unter Berücksichtigung der bisher vorgelegten Unterlagen – nicht bereits aus formellen Gründen zurückgewiesen werden kann.

1. Nach § 42 Abs. 1 und 3 PatG kommt zwar eine Zurückweisung aus formellen

Gründen in Betracht, wenn der Anmelder die nach § 42 Abs. 1 PatG zulässigerweise gerügten Mängel nicht beseitigt.

Da § 42 Abs. 3 PatG nur auf die Nichtbeseitigung abstellt, darf die Zurückweisung nicht allein wegen Überschreitens der in § 42 Abs. 1 PatG genannten Frist erfolgen. Vielmehr sind der Entscheidung sämtliche bis zum Eintritt der Bestandskraft des zurückweisenden Beschlusses – das ist im Falle des Beschwerdeverfahrens erst mit Rechtskraft der Beschwerdeentscheidung – vorgelegten Unterlagen in die Beurteilung einzubeziehen (BPatG, Beschluss vom 28. April 2016 – 15 W (pat) 3/16 – Grillspießanordnung, juris Rn. 11; BPatG Beschluss vom 17. März 2010 – 7 W (pat) 33/04 –, juris Rn.7).

Daher sind vorliegend auch die mit Beschwerdeschreiben vom 20. Mai 2024 nachgereichten Unterlagen, nämlich die Erfinderbenennung (unter Verwendung des amtlichen Formblatts) nach § 37 Abs. 1 PatG, die maschinenschriftliche, den Anforderungen des § 6 Abs. 5 PatV nunmehr offensichtlich genügende Zusammenfassung sowie die – am 30. August 2023 lediglich per Fax eingereichten – handschriftlichen Anmeldeunterlagen (Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen) im Original, zu berücksichtigen.

**2.** Entspricht die Anmeldung nicht den Bestimmungen über die Form und über die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung (§ 34 Abs. 6 PatG, § 1 Abs. 2 DPMVA, §§ 1ff. PatV), so kann die Prüfungsstelle bis zum Beginn des Prüfungsverfahrens (§ 44 PatG) von der Beanstandung dieser Mängel absehen (§ 42 Abs. 1 Satz 2 PatG). Die Prüfungsstelle kann sich demnach im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung auf solche Mängel beschränken, die den Druck der Offenlegungsschrift behindern oder eine sachgerechte Recherche verhindern. Im Interesse der Öffentlichkeit ist an die Qualität der Unterlagen, insbesondere an ihre Lesbarkeit, ein strenger Maßstab anzulegen (Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen vom 7. März 2022, Abs. 1.5.3).

Der Anmelder hat zwar – trotz mehrfacher Fristsetzung, zunächst durch das DPMA und zuletzt mit gerichtlichem Hinweis vom 25. September 2024 – die handschriftlichen Anmeldeunterlagen bis dato nicht in maschinenschriftlicher Form bzw. in der nach § 6 Abs. 5 Satz 6 PatV geforderten Schriftgröße nachgereicht. Dieser gerügte formelle Mangel dürfte sich entgegen der Ansicht der Prüfungsstelle im Abhilfeverfahren nicht nur auf die handschriftlich eingereichte Beschreibung, sondern nach wie vor auch auf die handschriftlich eingereichten Patentansprüche beziehen.

Die Nichtvorlage der angeforderten o. g. Unterlagen rechtfertigt aber zur Überzeugung des Senats keine Zurückweisung der Patentanmeldung nach § 42 Abs. 1 und 3 PatG:

a) Die Prüfungsstelle hat in ihrem Bescheid vom 19. Dezember 2023 einen Verstoß gegen § 6 Abs. 5 Satz 1 PatV, wonach die Patentansprüche, die Beschreibung und die Zusammenfassung einspaltig mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein müssen, nicht ausdrücklich beanstandet, sondern dem Anmelder nur *empfohlen*, keine handschriftlichen Unterlagen einzureichen, da solche eine automatisierte Texterkennung erschweren würden. Auf die fehlende Einreichung einer maschinenschriftlichen Abschrift der ursprünglich handschriftlich eingereichten Patentansprüche und Beschreibung kann eine Zurückweisung nach § 42 Abs. 3 PatG daher nicht gestützt werden, vielmehr hat die Prüfungsstelle insoweit offensichtlich von einer Beanstandung dieses formellen Mangels nach § 42 Abs. 1 Satz 1 PatG abgesehen, was in ihrem Ermessen stand (vgl. § 42 Abs. 1 Satz 2 PatG).

b) Soweit in dem o. g. Bescheid explizit – neben weiteren, inzwischen bereits behobenen formellen Mängeln (Einreichung der Originalunterlagen und Erfinderbenennung) – eine nicht der Bestimmung des § 6 Abs. 5 Satz 6 PatV entsprechende Schriftgröße (Schriftgrad mindestens 10 Punkt) gerügt wurde, vermag dies vorliegend aus verfassungsrechtlichen Gründen ebenfalls keine Zurückweisung der Anmeldung nach § 42 Abs. 1 und 3 PatG zu rechtfertigen.

Denn die Ermächtigungsnorm des § 34 Abs. 6 PatG, auf deren Grundlage die formalen Anforderungen nach § 6 PatV erlassen worden sind, vermag eine solche weitreichende Übertragung der dem Gesetzesvorbehalt unterliegenden Befugnisse nach § 42 PatG auf das DPMA wegen fehlender Bestimmtheit nach Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG nicht zu tragen. Denn nach dem in der letztgenannten Verfassungsnorm enthaltenen Bestimmtheitsgebot müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung in dem zugrundeliegenden Gesetz enthalten sein. Im Zusammenwirken mit § 42 PatG würde eine Berücksichtigung aller formellen Erfordernisse der PatV bei der Zurückweisung der Anmeldung aber im Ergebnis bedeuten, dass das DPMA ohne jede parlamentarische Kontrolle selbst bestimmen kann, wann es dem durch das PatG eingeräumten subjektiv-öffentlichen, dem Grundrechtsschutz des Art. 14 GG unterfallenden Recht auf Patenterteilung (soweit die sachlichen Voraussetzungen der §§ 1 bis 5 PatG erfüllt sind) nicht stattgibt, ohne zuvor eine Sachprüfung hinsichtlich der sachlichen Schutzvoraussetzungen überhaupt vorzunehmen. Dies wäre durch die Verordnungsermächtigung des § 34 Abs. 6 PatG nicht mehr gedeckt. Dabei ist insbesondere darauf abzustellen, dass ein Großteil der in § 6 PatV genannten Formerfordernisse nicht dem Zweck dient, die Sachprüfung einer Patentanmeldung erst zu ermöglichen, sondern allein deren verwaltungsinterne Verarbeitung erleichtern soll. Würde die Nichtbeachtung dieser allein verwaltungsinternen Zwecken dienenden, von der Verwaltung selbst aufgestellten Formvorschriften eine Versagung des subjektiven Rechts auf staatlichen Schutz einer Erfindung (deren Schutzfähigkeit einmal unterstellt) rechtfertigen können, bedürfte es für einen solchen Grundrechtseingriff einer ausdrücklichen Ermächtigung durch das Gesetz; hierfür reicht die bloße Ermächtigung in § 34 Abs. 6 PatG aber nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 80 GG keinesfalls aus (vgl. BPatG, Beschluss vom 28. April 2016 – 15 W (pat) 3/16 – Grillspießanordnung, juris Rn. 15; BPatG, Beschluss vom 17. März 2010 – 7 W (pat) 33/04 –, juris Rn.13).

Die Vorschrift des § 42 i. V. m. § 34 Abs. 6 PatG, § 1 Abs. 2 DPMAV und §§ 1 ff. PatV ist daher nach herrschender Rechtsprechung verfassungskonform so auszu-legen, dass nur die Verletzung solcher Formvorschriften eine Zurückweisung aus

formellen Gründen tragen kann, die entweder im Gesetz ausdrücklich bestimmt sind oder zu deren Normierung durch den Ordnungsgeber das Gesetz ausdrücklich ermächtigt oder die für die Gewährung des staatlichen Schutzes der angemeldeten Erfindung, also für die Sachprüfung und die Patenterteilung, unumgänglich sind (vgl. BPatG, Beschluss vom 28. April 2016 – 15 W (pat) 3/16 – Grillspießanordnung, juris Rn. 15; BPatG Beschluss vom 17. März 2010 – 7 W (pat) 33/04 –, juris Rn.14.; Schulte, a. a. O., § 42 Rn. 37). Da die ersten beiden Alternativen vorliegend ausscheiden, kommt hier nur eine Schutzversagung aus solchen formellen Gründen in Betracht, welche für die Aufnahme der Sachprüfung erforderlich sind.

Auf den vorliegenden Fall angewendet bedeutet dies, dass die Nichteinhaltung der in § 6 Abs. 5 Satz 6 PatV vorgeschriebenen Schriftgröße nur dann eine Zurückweisung der Anmeldung rechtfertigen kann, wenn die vorgelegte Schriftgröße eine Lektüre der Anmeldung ohne Hilfsmittel ausschließt, insbesondere also, wenn die eingereichten Unterlagen etwa überhaupt nicht oder nur unter Inanspruchnahme von Hilfsmitteln (etwa einer Lupe) lesbar wären, weil in einem solchen Fall die eingereichten, nicht oder nur schwer lesbaren Unterlagen eine Sachprüfung – auf welche der Anmelder ja ein subjektiv-öffentliches Recht hat – ausschließen oder jedenfalls unzumutbar erschweren würden (BPatG, Beschluss vom 17. März 2010 – 7 W (pat) 33/04 –, juris Rn.14).

Dies kann vorliegend nach Aktenlage jedoch nicht festgestellt werden. Der Umstand, dass die gegenständliche Anmeldung – unter Verwendung der vom DPMA selbst für die Offenlegung erstellten und in der elektronischen DPMA-Akte unter dem Datum 7. August 2024 als „Notpublikation“ bezeichneten Unterlagen (Beschreibung und Patentansprüche) sowie der vom Anmelder eingereichten Figuren – am 12. September 2024 als DE 10 2023 003 541 A1 offengelegt worden ist, spricht jedenfalls für eine Lesbarkeit der ursprünglich eingereichten handschriftlichen Anmeldeunterlagen (Beschreibung und Patentansprüche). Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass hierfür Hilfsmittel in Anspruch genommen werden mussten. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die bisher vorgelegten



handschriftlichen Anmeldeunterlagen eine Sachprüfung weder ausschließen noch unzumutbar erschweren.

c) Sonstige Gründe, welche eine Zurückweisung der Patentanmeldung aus formalen Gründen tragen könnten, sind weder von der Prüfungsstelle dargelegt worden noch für den Senat erkennbar, so dass der angefochtene Beschluss keinen Bestand haben kann.

3. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden, da die Prüfungsstelle die – soweit eine zulässige Zurückweisung der Anmeldung aus formalen Gründen nicht möglich ist – erforderliche Sachprüfung bislang nicht vorgenommen hat. Stattdessen war die Sache nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG – unter gleichzeitiger Aufhebung des angefochtenen Beschlusses – an das DPMA zur Fortsetzung des Anmeldeverfahrens zurückzuverweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen (§ 102 Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 PatG).

Musiol

Müller

Dorn

Matter