



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 4/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2017 007 505.9

(hier: Beschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. September 2024 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Dezember 2022 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Der Anmelder reichte am 20. Oktober 2021 die Anmeldung eines Gebrauchsmusters ein und erklärte die Abzweigung zu einer zuvor am 27. Juni 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) anhängig gemachten Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Vervielfachung der Nabenschaltung“ und dem Aktenzeichen 10 2017 006 341 (Stammanmeldung). Die Stammanmeldung hatte zunächst im Wesentlichen aus einer Liste der zur Herstellung der Schaltung verwendeten Bauteile bestanden. Auf Aufforderung der Prüfungsstelle für Klasse B62M des DPMA hatte der Anmelder dann am 8. März 2018 neue Ansprüche, Beschreibungsseiten und Zeichnungen nachgereicht. Die Patentprüfungsstelle des DPMA wies den Anmelder darauf hin, dass die nachgereichten Unterlagen eine unzulässige Erweiterung darstellen könnten, weswegen der Anmeldetag vom 27. Juni 2017 auf den 8. März 2018 zu verschieben sei. Der Anmelder äußerte sich zu diesem Hinweis nicht. Die Stammanmeldung wurde mit Beschluss vom 4. Januar 2022 zurückgewiesen, wobei ohne nähere Begründung der 27. Juni 2017 als Anmeldetag bestimmt wurde. Gegen den Beschluss wurde kein Rechtsmittel eingelegt.

Zur beschwerdegegenständlichen Gebrauchsmusteranmeldung teilte das DPMA dem Anmelder mit Bescheid vom 28. Februar 2022 mit, dass der 27. Juni 2017 als

Anmeldetag des Gebrauchsmusters bestimmt werde. Mit Schriftsatz vom 8. März 2022 beantragte der Anmelder hingegen, den 8. März 2018 als Anmeldetag des Gebrauchsmusters zu bestimmen. Zur Begründung führte er aus, dass im Patentprüfungsverfahren vom DPMA festgestellt worden sei, dass der Anmeldetag der Stammanmeldung wegen nachgereichter Unterlagen vom 27. Juni 2017 auf den 8. März 2018 zu verschieben sei. Dem habe der Anmelder stillschweigend zugestimmt. Die Gebrauchsmusterstelle wies den Anmelder mit Bescheid vom 14. März 2022 darauf hin, dass es nicht in ihrem Ermessen stehe, vom Anmeldetag der Stammanmeldung abzuweichen. Sofern der Anmelder auf dem 8. März 2018 als Anmeldetag beharre, müsse die Gebrauchsmusteranmeldung zurückgewiesen werden. Nachdem der Anmelder mit Schriftsatz vom 4. April 2022 keinen entsprechenden Antrag stellte, sondern an der Festsetzung des 8. März 2018 als Anmeldetag festhielt, wies die Gebrauchsmusterstelle die Gebrauchsmusteranmeldung mit Beschluss vom 23. Dezember 2022 zurück.

Gegen diesen Beschluss wandte sich der Anmelder mit seiner Beschwerde. Nachdem der Senat den Anmelder schriftlich darauf hingewiesen hatte, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe, weil die Bestimmung des Anmeldetages im insoweit maßgeblichen Patentanmeldeverfahren bestandskräftig geworden sei, erklärte der Anmelder mit Schriftsatz vom 12. April 2023, dass er den Antrag auf Abzweigung zurücknehme und zugleich beantrage, unter Verzicht auf die Abzweigung als Anmeldetag den Tag der tatsächlichen Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung zu bestimmen, nämlich den 20. Oktober 2021.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Das Beschwerdeverfahren ist in der Hauptsache erledigt. Der angegriffene Beschluss der Gebrauchsmusterstelle ist mit der Rücknahme der Abzweigungserklä-

rung insoweit gegenstandslos geworden, als der bestandskräftig für die Stammanmeldung bestimmte Anmeldetag im angefochtenen Beschluss als Anmeldetag der beschwerdegegenständlichen Gebrauchsmusteranmeldung zugrundegelegt wurde. Es gibt keine rechtliche Grundlage, den Anmelder an seinem im Anmeldeverfahren angegebenen Anmeldetag festzuhalten (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 5 Rn. 12 f.).

2. Die Sache ist zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, weil der Anmelder nunmehr beantragt, ein Gebrauchsmuster mit dem Anmeldetag 20. Oktober 2021, also dem Einreichungstag, einzutragen, § 79 Abs. 3 PatG i. V. m § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG. Zwar bildet das Verfahren über die Anmelderbeschwerde mit dem patentamtlichen Prüfungsverfahren der Sache nach eine verfahrensmäßige Einheit. Insbesondere kann das Bundespatentgericht die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts nicht nur ganz oder teilweise aufheben oder bestätigen, sondern sie mit seiner eigenen Entscheidung auch inhaltlich ändern und neu gestalten (BGH GRUR 2019, 766 – „Abstandsrechnungsverfahren“). Gleichwohl kann das Bundespatentgericht gem. § 79 Abs. 3 PatG nach seinem pflichtgemäßem Ermessen an das deutsche Patent- und Markenamt zurückverweisen. Ein solcher Fall ist vorliegend gegeben. Zwar ist aufgrund der Rücknahme der Abzweigungserklärung eine gegenüber der angefochtenen Entscheidung geänderte Sachlage eingetreten, die – wie ausgeführt – zu einer geänderten Beurteilung der Frage des Anmeldetages führt. Im Übrigen hat die Gebrauchsmusterstelle aber noch nicht über die Voraussetzungen der Eintragung des beantragten Gebrauchsmusters entschieden. Eine gerichtliche Entscheidung über die Eintragung des Gebrauchsmusters auf Grundlage des neuen Antrages gemäß Schriftsatz vom 12. April 2023 ist weder zweckmäßig noch aus prozessökonomischen Gründen erforderlich.

3. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG kommt nicht in Betracht, weil die Gebrauchsmusterstelle nach dem Sachstand zum Zeitpunkt

des angefochtenen Beschlusses die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat. Insbesondere kann nicht beanstandet werden, dass die Gebrauchsmusterstelle seinerzeit den bestandskräftigen Anmeldetag der Stammanmeldung zugrundegelegt hat.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Dr. Nielsen