



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 13/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2010 026 169.6-54**

wegen Erteilungsbeschluss

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 24. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01J des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Dezember 2011 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Am 6. Juli 2010 stellte die Anmelderin einen Antrag auf Erteilung eines Patents für eine mit „Partikelstrahlsystem“ bezeichnete Erfindung. Die Anmeldung wird beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 10 2010 026 169.6 geführt.

Im Prüfungsverfahren erließ die Prüfungsstelle für Klasse H01J am 15. November 2010 einen Bescheid, demzufolge eine Patenterteilung mit den vorgelegten Unterlagen als nicht möglich erachtet wurde. In Beantwortung dieses Bescheids legte die Anmelderin mit Schreiben vom 13. Juli 2011 geänderte Unterlagen vor.

In der Anhörung vom 24. Oktober 2011, zu der die Prüfungsstelle geladen hatte, wurde ein Patent erteilt, wobei bzgl. Patentanspruch 1 auf die in der Anhörung vorgelegte Fassung, bzgl. der Ansprüche 2 bis 20 auf den Eingang vom 13. Juli 2011 Bezug genommen wurde. Diese Bezugnahmen sind auch in der schriftlichen Beschlussfassung vom 19. Dezember 2011 enthalten, wobei in dieser Fassung darüber hinaus zusätzliche Änderungen bzgl. der Ansprüche 11, 12, 14,

15 vermerkt sind. In der mit „Redaktionelle Änderungen in den Publikationsunterlagen“ überschriebenen Beschlussanlage findet sich zu den erteilten Ansprüchen auf Seite 1 eine Streichung im Wortlaut des Patentanspruchs 1, an deren Stelle ein unter Nummer 1 vermerkter Passus treten soll; auf Seite 2 findet sich zu Anspruch 1 eine weitere umfangreiche Streichung, die ebenfalls mit einer Nummer 1 versehen ist, wobei aber hier zu der Nummer 1 nichts vermerkt ist.

Mit Schriftsatz vom 23. Januar 2012 hat die Anmelderin eine Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss eingelegt. Mit dieser Beschwerde beantragt sie,

- die Aufhebung des Erteilungsbeschlusses vom 19. Dezember 2011,
- die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der in dem angefochtenen Beschluss angegebenen Unterlagen, wobei jedoch der erteilte Anspruch 1 durch die in der Anhörung vom 24. Oktober 2011 überreichte Fassung ersetzt werden soll, unter zusätzlichen Änderungen in Zeile 28 („0,4“ an Stelle von „0.4“) und in Zeile 29 (Streichung des Kommas), sowie
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zur Begründung gibt sie an, der Erteilungsbeschluss weiche von dem Antrag ab, der in der Anhörung vom 24. Oktober 2011 zuletzt gestellt worden und der von der Prüfungsstelle für gewährbar erachtet worden sei. Die in der Anlage des Erteilungsbeschlusses auf Seite 2 gestrichenen Merkmale des Anspruchs 1 umfassten die vierte Alternative des Anspruchs 1, wie in der Anhörung übergeben.

Mit Schreiben vom 21. Dezember 2012 beantragte die Anmelderin beim DPMA, den Erteilungsbeschluss auf Grund einer offensichtlichen Unrichtigkeit zu berichtigen. Es solle die Seite 2 des Anspruchssatzes aus der Anlage des Erteilungsbeschlusses entfernt werden. Diese Seite weise Änderungen am Anspruch 1 auf, wohingegen der Anspruch nicht mit diesen Änderungen erteilt worden sei.

Der Berichtigungsantrag wurde von der Prüfungsstelle mit Schreiben vom 16. April 2013 mit der Begründung abgelehnt, das Patent sei antragsgemäß erteilt worden. Weil die mit dem Erteilungsbeschluss zugesandten Anlagen nach Meinung der Prüfungsstelle bei der Anmelderin zu Missverständnissen geführt haben, wurden ihr nunmehr die zur Publikation vorgesehenen Unterlagen übermittelt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache insoweit Erfolg, als der Erteilungsbeschluss ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen ist (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG).

1. Der angefochtene Beschluss ist aber nicht deshalb aufzuheben, weil es in der elektronischen Verfahrensakte des DPMA an einer ordnungsgemäßen, vom zuständigen Prüfer unterzeichneten, d. h. elektronisch signierten Urschrift des Beschlusses fehlte (vgl. BPatG, Beschluss vom 10. Juni 2013 – 20 W (pat) 24/12; Beschluss vom 18. März 2013 – 19 W (pat) 16/12 – Elektrischer Winkelstecker; Beschluss vom 5. März 2013 – 20 W (pat) 28/12). Der im Rahmen der elektronischen Aktenführung erstellte Beschluss vom 19. Dezember 2011 ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Zwar bezieht sich die Signaturdatei nicht nur auf ein Exemplar des Beschlusses, sondern umfasst zwei weitere, in der elektronischen Akte enthaltene, identische Exemplare. So wie es jedoch im Falle einer Papierakte unschädlich ist, wenn neben der Urschrift eines Beschlusses auch deren Ausfertigungen unterschrieben werden, steht bei der elektronischen Akte der Umstand, dass die Signaturdatei sich auf mehrere Exemplare des Beschlusses bezieht, der Wirksamkeit eines Beschlusses jedenfalls dann nicht entgegen, wenn – wie im Streitfall insbesondere wegen der Kürze des Beschlusses - ohne Zweifel festgestellt werden kann, dass alle signierten Beschlussexemplare

übereinstimmen. Zur Vermeidung von Unsicherheiten in weniger übersichtlichen Fällen erschiene es allerdings als angebracht, wenn die elektronische Signatur ausschließlich das maßgebliche Beschlussexemplar – und damit nicht zugleich weitere Texte – erfasst.

2. Die Beschwerde ist jedoch in der Sache begründet, weil aus dem von der Prüfungsstelle erlassenen Beschluss nicht eindeutig hervorgeht, was unter Schutz gestellt werden soll.

Der Inhalt eines Patents wird ausschließlich durch den Erteilungsbeschluss bestimmt. Bei Divergenzen zwischen der Patentschrift und dem Erteilungsbeschluss geht der Erteilungsbeschluss vor (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 49 Rn. 44; Busse/Brandt, PatG, 7. Aufl., § 49 Rn. 18; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 49 Rn. 3). Daher müssen die Unterlagen, die der Erteilung zugrunde liegen, in dem Erteilungsbeschluss genau bezeichnet werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 20. August 1975 – 4 W (pat) 3/75, BPatGE 18, 27, 29 f. zum Bekanntmachungsbeschluss gemäß § 30 PatG a. F., der hinsichtlich der Wirkung mit dem Erteilungsbeschluss nach § 49 Abs. 1 PatG vergleichbar ist).

Der angefochtene Erteilungsbeschluss wird den Anforderungen an eine eindeutige Bezeichnung der zugrunde gelegten Unterlagen nicht gerecht, weil in der Zusammenstellung der Publikationsunterlagen, die Bestandteil des Beschlusses sind, bzgl. Patentanspruch 1 auf eine Anspruchsfassung vom 24. Oktober 2011 verwiesen wird, deren Inhalt - bzw. deren Abweichung von der am 24. Oktober 2011 beantragten Anspruchsfassung - aus der weiteren Beschlussanlage „Redaktionelle Änderungen in den Publikationsunterlagen“ hervorgehen soll. In dieser weiteren Beschlussanlage wird der Text des Anspruchs 1 teilweise auf einer ersten Seite mit einer als Nummer 1 gekennzeichneten Änderung wiedergegeben, wobei bereits aus sprachlichen Gründen offensichtlich ist, dass dieser Text auf der nächsten Seite eine Fortsetzung finden soll. Der weitere Textinhalt ist aber nicht erkenn-

bar, nachdem auf Seite 2 der dem Anspruch 1 zugeordnete Text (Zeilen 1 bis 16) durchgestrichen und der in Zeile 1 eingefügten Nummer 1 nichts zugeordnet ist.

Da für den Inhalt des erteilten Patents ausschließlich auf den Erteilungsbeschluss abzustellen ist, konnten die Mängel des Beschlusses vom 19. Dezember 2011 nicht durch die mit Schreiben vom 16. April 2013 erfolgte Übersendung der Publikationsunterlagen geheilt werden (abgesehen davon lassen auch diese Unterlagen wegen der hier ersatzlosen Streichung im Text des Patentanspruchs 1, Seite 1, Zeile 29, die erforderliche Eindeutigkeit vermissen).

Nachdem der angefochtene Erteilungsbeschluss somit inhaltliche Unklarheiten aufweist, ist er aufzuheben, ohne dass der Senat in der Sache selbst entscheidet, § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG. Die Prüfungsstelle wird nunmehr einen neuen Erteilungsbeschluss zu erlassen haben, in dem die der Publikation zugrunde gelegten Unterlagen in eindeutiger Weise zu bezeichnen sind.

3. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 80 Abs. 3 PatG. Danach ist die Rückzahlung anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Erhebung der Beschwerde und die Entrichtung der Beschwerdegebühr hätten hier bei angemessener, verfahrensökonomischer Sachbehandlung vermieden werden können (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 124 ff.).

Rauch

Püschel

Ensthaler

prä