



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 23/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 11 2014 002 728.6**

wegen Einleitung der nationalen Phase

hier: Übersetzungserfordernis

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2017 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin reichte am 5. Juni 2014 in englischer Verfahrenssprache unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Voranmeldung vom 7. Juni 2013 die internationale Anmeldung PCT/EP2014/061727 ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestimmungsstaat an. Am 7. Dezember 2015 übersandte die Anmelderin dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Unterlagen für die Einleitung der nationalen Phase der PCT-Anmeldung für die Erteilung eines vierzehn Ansprüche umfassenden Patents mit der Bezeichnung „Dichtungssystem“ und entrichtete die Gebühr für eine vierzehn Ansprüche umfassende Anmeldung. Dem Antrag auf Einleitung der nationalen Phase waren u. a. vierzehn Seiten Beschreibung sowie sechs Seiten Patentansprüche in deutscher Übersetzung und neun Seiten Zeichnungen beigefügt. Unter den Zeichnungen befand sich ein Blatt, das als „Figur 8“ bezeichnet war und eine mit den Spalten „compressed state“ und „non-compressed state“ überschriebene Tabelle enthielt, die nicht in deutscher Übersetzung vorgelegt wurde. Nach Übersendung der Empfangsbestätigung vom 11. Dezember 2015 reichte die Anmelderin am 16. und 18. Dezember 2015 beim Patentamt eine solche Übersetzung nach und bezeichnete dies als Vorlage einer berechtigten Übersetzung der Figur 8. Mit Schreiben vom 5. Januar 2016 teilte das Patentamt der Anmelderin mit, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei und die nationale Anmeldung unter dem Aktenzeichen 11 2014 002 728.6 geführt werde.

In dem später mit der Beschwerde der Anmelderin angegriffenen Schreiben vom 21. April 2016 erläuterte das Patentamt der Anmelderin sodann, dass das Verfahren vor dem Patentamt beendet sei. Die in Art. 11 Absatz 3 PCT vorgesehene Wirkung ihrer internationalen Anmeldung sei in dem Bestimmungsstaat Deutschland gemäß Art. 24 Absatz 1 Buchst. iii PCT / Art. 39 Absatz 2 PCT beendet, da die Anmelderin nicht innerhalb der Frist von dreißig Monaten seit dem Anmelde-/Prioritätsdatum, wie in Art. 22 Absatz 1 PCT / Art. 39 Absatz 1 PCT vorgeschrieben, eine vollständige Übersetzung der Anmeldung eingereicht habe. Ferner wies das Patentamt auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung hin. Dieser Bescheid ist - wie die Mitteilung vom 5. Januar 2016 über die Einleitung der nationalen Phase - mit der Angabe „Prüfungsstelle 12“ gezeichnet. Darunter ist das Dienst-siegel angebracht, gefolgt von dem Hinweis: „Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.“

Hiergegen hat die Anmelderin am 23. Mai 2016 bei gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

den „Beschluss“ der Prüfungsstelle 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. April 2016 aufzuheben,

festzustellen, dass die nationale Phase der PCT-Patentanmeldung PCT/EP2014/061727 in Deutschland wirksam eingeleitet wurde,

hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass es sich bei der patentamtlichen Mitteilung vom 21. April 2016 ihrem Inhalt nach um einen beschwerdefähigen Beschluss handele, durch den eine abschließende Regelung getroffen worden sei. Der Amtsbescheid sei sachlich unrichtig. Die vorgelegte Übersetzung reiche aus. Das Verständnis der Erfindung werde durch die in Figur 8 verwendeten englischsprach-

chigen Begriffe nicht beeinträchtigt. An die Übersetzung einer fremdsprachigen internationalen Anmeldung zur Einleitung der nationalen Phase seien keine anderen Anforderungen zu stellen als an die Übersetzung einer fremdsprachigen deutschen Patentanmeldung.

In einem Hinweis vom 22. Februar 2017 auf die bisherige gefestigte Senatsrechtsprechung hat der Senat der Anmelderin zu bedenken gegeben, dass die Beschwerde nach vorläufiger Auffassung unstatthaft sei, weil die formularmäßige Mitteilung vom 21. April 2016 keinen mit einer Beschwerde anfechtbaren Beschluss darstelle und weder eine Unterschrift, noch eine qualifizierte elektronische Signatur des Entscheidungsträgers trage.

In ihrer Stellungnahme vom 8. März 2017 hat die Anmelderin ergänzend ausgeführt, der in der Mitteilung vom 21. April 2016 enthaltene Hinweis auf die Beendigung des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt weise auf den Charakter einer abschließenden Regelung hin.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde gegen die Mitteilung der Prüfungsstelle 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. April 2016 ist nicht statthaft und daher unzulässig. Es liegt kein mit der Beschwerde anfechtbarer Beschluss vor.

1. Gemäß § 73 Abs. 1 PatG findet die Beschwerde an das Patentgericht gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen des Patentamts statt. Ob ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, ist nicht nach der äußeren Form oder Bezeichnung der Entscheidung zu beurteilen, sondern nach ihrem materiellen Gehalt. Ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift ist danach eine Ent-

scheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 29 Buchst. i)). Allerdings muss das betreffende Schreiben in formeller Hinsicht den in § 47 Abs. 1 PatG genannten Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Beschluss zumindest insoweit entsprechen, dass es den Entscheidungsträger erkennen lässt. Bei der Aktenführung in Papierform wird insoweit verlangt, dass das betreffende Schriftstück die Unterschrift des Prüfers trägt, der die Entscheidung getroffen hat, weil anderenfalls nicht auszuschließen ist, dass es sich lediglich um einen unverbindlichen Entwurf oder um eine rein formularmäßige Mitteilung handelt (BPatG, Beschluss vom 27. Februar 2003 – 10 W (pat) 19/02, BPatGE 47, 10, 11 – Formularmäßige Mitteilung; Beschluss vom 14. August 2008 – 11 W (pat) 16/08, BIPMZ 2009, 130 – Unterschriftsmangel; Beschluss vom 10. August 2006 – 10 W (pat) 61/05, BIPMZ 2006, 415 – Paraphe). Ist – wie im Streitfall – die Mitteilung im Rahmen der elektronischen Aktenführung elektronisch erstellt worden, ist dementsprechend anstelle der eigenhändigen Unterschrift des Entscheidungsträgers eine elektronische Signatur nach § 5 Abs. 3 EAPatV erforderlich, damit einem Dokument die Qualität eines Beschlusses zuerkannt werden kann (vgl. BPatGE 54, 89 = BIPMZ 2014, 140 – Formularmäßige Mitteilung II; BPatG, Beschluss vom 19. Februar 2016 – 7 W (pat) 36/15 und BPatG, Beschluss vom 6. Februar 2017 – 7 W (pat) 27/16 –, jeweils veröffentlicht in juris).

Im vorliegenden Fall erscheint bereits zweifelhaft, ob die Mitteilung des Patentamts vom 21. April 2016 ihrem materiellen Gehalt nach überhaupt den Charakter einer Entscheidung in der Sache aufweist und den Anforderungen entspricht, die für die Einordnung einer amtlichen Mitteilung als beschwerdefähigen Beschluss gelten. Selbst wenn der Mitteilung des Patentamts vom 21. April 2016 in Abgrenzung zu einer Mitteilung mit reiner Hinweisfunktion inhaltlich noch der Charakter einer Entscheidung in der Sache zuzubilligen wäre, fehlt es ihr jedoch jedenfalls an den grundlegenden formellen, an einen beschwerdefähigen Beschluss zu stellenden Anforderungen, so dass sie keinen beschwerdefähigen Beschluss darstellt. Die Mitteilung nennt lediglich den Namen einer Mitarbeiterin des Patentamts als

„Kontakt“ sowie die zuständige Organisationseinheit, ist aber nicht elektronisch signiert und gibt nicht einmal den Namen eines Bearbeiters an, der für die Mitteilung verantwortlich zeichnen soll.

Somit ist kein mit der Beschwerde anfechtbarer Beschluss ergangen. Die Beschwerde ist daher als unzulässig zu verwerfen.

2. Weil die Beschwerde unzulässig ist, kann nicht geprüft werden, ob sie unter Zugrundelegung des materiellen Begehrens der Anmelderin begründet wäre.

Wenn die Anmelderin an einer gerichtlichen Entscheidung über die Frage, ob vorliegend die nationale Phase wirksam eingeleitet worden ist, interessiert ist, wird sie zunächst das Patentamt zum Erlass eines beschwerdefähigen Beschlusses veranlassen müssen.

3. Da die Beschwerde wegen fehlender Statthaftigkeit als unzulässig zu verwerfen war, konnte der Senat ohne mündliche Verhandlung entscheiden (§ 79 Abs. 2 Satz 2 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 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

Pr