



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 14/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 11 2016 002 764.8**

wegen Zurückweisung der Anmeldung/Berichtigung des Patentregisters

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 21. Dezember 2020 durch die Richterin Püschel als Vorsitzende, die Richterin Dr. Schnurr und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die beiden Beschwerden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 54 – vom 14. August 2018 und vom 16. Juli 2019 aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, dass die Patentanmeldung 11 2016 002 764.8 weiterhin anhängig ist. Das Erteilungsverfahren ist fortzusetzen.
3. Die Rückzahlung der beiden entrichteten Beschwerdegebühren wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Am 24. Mai 2016 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt die internationale Anmeldung PCT/DE2016/100237 ein, die unter der Nummer WO 2016/202323 A1 mit der Bezeichnung „System zur Beeinflussung der Homöostase biologischer Objekte“ veröffentlicht wurde. Bestimmungsstaat dieser PCT-Anmeldung ist u. a. Deutschland. In dem PCT-Anmeldeformular und in der WO-Veröffentlichung ist jeweils die Kanzlei W... Partnerschaft mbB als Vertreter angegeben; eine schriftliche Vollmacht wurde nicht eingereicht. Dementsprechend führte das Patentamt in der internationalen Phase den Schriftverkehr mit den patentanwaltlichen Vertretern der Anmelderin. Am 21. Juni 2016 entrichtete diese mittels eines SEPA-Basislastschriftmandats ihrer Vertreter u. a. die internationalen Gebühren in Höhe von 3.021,- €.

Durch ein nicht an die Vertreter, sondern unmittelbar an die Firmenadresse der Anmelderin gerichtetes Schreiben vom 17. Januar 2018 teilte das Deutsche Patent- und Markenamt mit, dass die nationale Phase der PCT-Anmeldung PCT/DE2016/100237 eingeleitet worden sei; die nationale Anmeldung werde unter dem Aktenzeichen 11 2016 002 764.8 geführt. Durch ein weiteres, ebenfalls unmittelbar an die Anmelderin gerichtetes Schreiben vom 9. Februar 2018 wurde die Anmelderin aufgefordert, die nach § 37 PatG i. V. m. § 7 Abs. 2 PatV und Regel 51bis.1a ii) AusfOPCT vorgeschriebene Erklärung, wie das Recht auf das Patent an sie gelangt sei, binnen drei Monaten nachzureichen. Auch wurde sie darauf hingewiesen, dass bei Nichtvorlage dieser Erklärung die Patentanmeldung gemäß § 42 Abs. 3 PatG i. V. m. Regel 51bis AusfOPCT zurückgewiesen werden könne.

Die Vertreter der Anmelderin entrichteten die dritte Jahresgebühr für die vorliegende Anmeldung mittels SEPA-Basislastschriftmandat, indem sie dem Patentamt die Angaben zum Verwendungszweck des Mandats am 27. April 2018 elektronisch übermittelten.

Mit einem unmittelbar an die Anmelderin gerichteten Schreiben vom 12. Juni 2018 verlängerte das Patentamt, da eine Antwort auf den Bescheid vom 9. Februar 2018 ausgeblieben war, die Antwortfrist um einen Monat.

Nachdem eine Rückmeldung weiterhin unterblieb, ist die Patentanmeldung durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 54 – vom 14. August 2018 unter Bezugnahme auf den Bescheid vom 9. Februar 2018 zurückgewiesen worden. Der Beschluss ist am 20. August 2018 im Wege eines Übergabe-Einschreibebriefs ebenfalls unmittelbar an die Anmelderin zugestellt worden.

Am 4. April 2019 hat der patentanwaltliche Vertreter der Anmelderin dem Patentamt im Anschluss an die Rückerstattung der am 27. Februar 2019 gezahlten vierten Jahresgebühr, abzüglich 10,- € Rückerstattungsgebühr, mitgeteilt, er habe auf tele-

fonische Nachfrage bei einer Mitarbeiterin des zentralen Kundenservice des Patentamts von einem angeblichen Mängelbescheid und einem der Anmelderin zugestellten Zurückweisungsbeschluss erfahren. Schriftstücke hätten jedoch an die – auch im Patentregister eingetragene – Vertreterkanzlei zugestellt werden müssen. Zugleich hat er im Schriftsatz vom 4. April 2019 mitgeteilt, dass das Recht an der Erfindung von den Erfindern auf die Anmelderin gemäß Vertrag übergegangen sei, und um Berichtigung des Patentregisters und Erstattung der Rückerstattungsgebühr nachgesucht.

Durch einen an die Vertreter der Anmelderin adressierten Zwischenbescheid vom 20. Mai 2019 hat das Patentamt die Anmelderin dahingehend informiert, dass die Zustellungen deshalb unmittelbar an sie vorgenommen worden seien, weil sie für die am 19. Dezember 2017 eingeleitete nationale Phase keinen Vertreter bestellt habe. Eine Vertreterbestellung habe lediglich für das internationale Anmeldeverfahren PCT/DE2016/100237 vorgelegen. Da die Anmelderin in Deutschland ansässig sei, habe zudem für die Anforderung eines Inlandsvertreters kein Anlass bestanden. Auch gebe es keine Rechtsgrundlage dafür, den Vertreter amtsseitig aus der internationalen Phase in die nationale Phase zu übernehmen. Nach Art. 22 Abs. 1 PCT und Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG seien die Handlungen vom Anmelder vorzunehmen; eine Vertretung sei nach § 13 DPM AV unter der Voraussetzung einer Bevollmächtigung möglich, aber nicht erforderlich. Aus diesen Gründen sei die unmittelbar an die Anmelderin erfolgte Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses wirksam und der Zurückweisungsbeschluss vom 14. August 2018 nach Ablauf der Beschwerdefrist seit dem 21. September 2018 bestandskräftig. Da es zur nationalen Anmeldung keinen Hinweis auf die internationale Veröffentlichung in deutscher Sprache gegeben habe, könne diese auch nicht im Patentregister recherchiert werden. Stattdessen werde bei einer Suche nach dem nationalen Aktenzeichen auf das Register der internationalen Anmeldung – mit Eintrag der Vertreterkanzlei – verzweigt.

In Beantwortung dieses Zwischenbescheids durch Schriftsatz vom 4. Juni 2019, eingegangen am 5. Juni 2019, hat der Vertreter der Anmelderin darauf abgestellt, dass mit dem Registerstand, der bei einer Recherche anhand des deutschen Aktenzeichens ersichtlich sei, ein Urkundenbeweis dafür vorliege, dass das Schutzrecht noch in Kraft sei, die Gebühren entsprechend entrichtet worden seien und die Vertretung auch für die nationale Phase der Anmeldung gültig sei. Die Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses sei daher unwirksam, und die Anmeldung noch in Kraft.

Hilfsweise hat die Anmelderin ebenfalls mit Schriftsatz vom 4. Juni 2019 Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist beantragt, wobei sie am 5. Juni 2019 vorsorglich eine Beschwerdegebühr mittels SEPA-Basislastschriftmandat entrichtet hat. Zur Begründung hat sie insoweit darauf abgestellt, sie sei in patentrechtlichen Angelegenheiten unerfahren und habe sich gerade deshalb um die Hilfe eines Patentanwalts bemüht. Das Erlöschen des Schutzrechts könne ihr nicht vorgeworfen werden, trotz Zustellung der Dokumente an ihre Firmenadresse. Es sei bekannt, dass sehr viele Trittbrettfahrer amtlich aussehende Dokumente mit Zahlungsaufforderung versendeten, und sie habe darauf vertraut, relevante Post ausschließlich durch die Vertreter zu erhalten.

Durch Beschluss vom 16. Juli 2019 hat das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle 54 – zum einen den Antrag auf Registerberichtigung aus den im Zwischenbescheid vom 20. Mai 2019 genannten Gründen zurückgewiesen. Registereintragungen seien zudem nicht konstitutiver Natur. Vielmehr hätten sie nur rechtsbekundende Publizitätsfunktion, weshalb sie keine Gewähr für inhaltliche Richtigkeit böten und weshalb ihnen auch keine Urkundswirkung zukomme. Zum anderen hat das Patentamt unter Nr. 2 des Tenors den mit Schriftsatz vom 4. Juni 2019 gestellten Hilfsantrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einlegung der Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss vom 14. August 2018 dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt. Diese Eingabe werde als Einlegung der Beschwerde gegen den patentamtlichen Beschluss vom 14. August 2018

ausgelegt; Wiedereinsetzung könne aber nur gewährt werden, wenn das Patentamt einer Beschwerde abhelfen wolle.

Gegen den Beschluss richtet sich die am 9. August 2019 beim Patentamt eingegangene Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt,

- die Anmeldung in den Status „anhängig/in Kraft“ zu versetzen,
- die Rückzahlungs- und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten,
- hilfsweise: den Beschluss vom 16. Juli 2019 aufzuheben und den Wiedereinsetzungsantrag zur Entscheidung über diesen Antrag an das Patentamt zurückzuverweisen,
- weiter hilfsweise: über die Wiedereinsetzung zusammen mit der vorliegenden Beschwerde zu entscheiden.

Zur Begründung wiederholt die Anmelderin ihr Vorbringen im Schriftsatz vom 4. Juni 2019 in Beantwortung des Zwischenbescheids vom 20. Mai 2019. Sie verweist auf den Vertrauenstatbestand, der durch die Registerabfrage zum Aktenzeichen der nationalen deutschen Anmeldung erlangt worden sei; nach dem betreffenden Registerauszug sei die von ihr beauftragte Kanzlei als Vertreterin eingetragen. Zustellungen unmittelbar an ihre Firmenadresse seien somit unbeachtlich, und ihr Nichtreagieren könne nicht dazu führen, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Es spreche nichts gegen eine Ausgestaltung des Verfahrens in der Art, dass sich der Vertreter in der nationalen Phase einer PCT-Anmeldung nicht neu erklären müsse, sondern der anfangs benannte Vertreter automatisch weiter benannt sei. Eine explizite gesetzliche Regelung existiere insoweit nicht. Die lediglich rechtsbekundende Publizitätsfunktion des Registers habe zur Folge, dass das Patentamt an den Inhalt des Registers gebunden sei. Gerade für Verfahrensaspekte wie den richtigen Zustellungsadressaten sei das Register maßgeblich.

Zusammen mit der Beschwerdeeinlegung hat die Anmelderin am 9. August 2019 abermals eine Beschwerdegebühr mittels SEPA-Basislastschriftmandat entrichtet.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerden der Anmelderin, gerichtet gegen die patentamtlichen Beschlüsse vom 14. August 2018 und vom 16. Juli 2019, haben Erfolg. Die Patentanmeldung 11 2016 002 764.8 ist weiterhin anhängig mit der Folge, dass das Erteilungsverfahren fortzusetzen ist.

1. Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss vom 14. August 2018 ist zulässig und begründet.

a) Das Patentamt hat das Vorbringen der Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. Juni 2019, eingegangen am 5. Juni 2019, zutreffend als Beschwerde gegen den patentamtlichen Beschluss vom 14. August 2018 ausgelegt. Zwar fehlt es an der ausdrücklichen Erklärung, dass Beschwerde eingelegt werde, dies ist aber nicht schädlich, sofern dies gleichwohl deutlich wird (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 73 Rdn. 65), und das ist hier der Fall.

Die Anmelderin hat sich in ihrer am 5. Juni 2019 eingegangenen Antwort auf den patentamtlichen Zwischenbescheid vom 20. Mai 2019 auf den Standpunkt gestellt, dass der Zurückweisungsbeschluss mangels korrekter Zustellung nicht bestandskräftig geworden sei. Zusammen mit dem in demselben Schriftsatz hilfsweise gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Beschwerdefrist zur Einlegung der Beschwerde gegen den Beschluss vom 14. August 2018, der

ohne Beschwerdeenlegung keinen Sinn ergäbe, hat die Anmelderin unmissverständlich ihren Willen bekundet, dass es ihr um die Anfechtung eben dieses Beschlusses mit dem Rechtsmittel der Beschwerde geht.

b) Diese am 5. Juni 2019 eingelegte Beschwerde ist nicht wegen Ablaufs der Beschwerdefrist verspätet gewesen. Denn die einmonatige Beschwerdefrist des (§ 73 Abs. 2 Satz 1 PatG) hat wegen eines Zustellungsmangels nicht zu laufen begonnen. Der Beschluss vom 14. August 2018 durfte nicht unmittelbar an die Anmelderin zugestellt werden, sondern hätte an ihre Vertreter zugestellt werden müssen.

aa) Gemäß § 127 Abs. 1 PatG i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 2 VwZG müssen Zustellungen an den bestellten Bevollmächtigten gerichtet werden, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt. Sofern – wie im vorliegenden Fall – eine schriftliche Vollmacht nicht eingereicht wurde, ist zwar gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 VwZG die Zustellung an den Bevollmächtigten nicht zwingend („können“). Jedoch ist nach Maßgabe der DPMA-Hausverfügung Nr. 10 das in § 7 Abs. 1 Satz 1 VwZG gesetzlich gewährte Auswahlermessen dahingehend eingeschränkt, dass unabhängig vom Vorliegen einer Vollmacht stets an den Bevollmächtigten zuzustellen ist. Die Zustellung an den Vertreter ist daher auch in diesem Fall zwingend und die Zustellung an den Vollmachtgeber unwirksam, wenn ein Vertreter bestellt ist (vgl. BGH GRUR 1991, 814 – Zustellungsadressat; Schulte/Schell, PatG, 10. Aufl., § 127 Rdn. 55 m. w. N.). Ein solcher Fall liegt hier vor.

bb) Die Einreichung der PCT-Anmeldung PCT/DE2016/100237 erfolgte durch die im Anmeldeformular genannte Patentanwaltskanzlei als Vertreterin der Anmelderin, und das gesamte PCT-Anmeldeverfahren wurde in der internationalen Phase auch amtsseitig mit diesen Vertretern abgewickelt. Diese Vertretung hat den Gesamtumständen nach in der nationalen Phase der Anmeldung, die nach Ablauf der 30-Monatsfrist des Art. 22 Abs. 1 PCT am 19. Dezember 2017 eingetreten ist, fortgedauert.



Gemäß den amtsseitig herausgegebenen, formularmäßigen Informationen im PCT-Merkblatt, Abschnitt 1.6 a. E., wirkt zwar die Vertretungsvollmacht aus der internationalen Phase in der nationalen Phase nicht fort. Dieser Hinweis steht in dem Merkblatt allerdings in Zusammenhang mit dem Erfordernis der Bestellung eines Inlandsvertreters, das für PCT-Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland nicht gilt (vgl. § 25 PatG und PCT-Merkblatt, Abschnitt 3, erster Absatz). Begründet wird die Nichtfortgeltung der Vertreterbestellung mit unterschiedlichen Vertretungsvorschriften in den jeweiligen Bestimmungsländern (vgl. BPatG, Beschluss v. 11. Januar 2007 – 15 W (pat) 37/03). Dieses Argument trifft aber auf Fälle wie den vorliegenden nicht zu, in dem das Deutsche Patent- und Markenamt sowohl Anmelde- als auch Bestimmungsamt ist.

Bei einer Anmeldung nach den Vorschriften des PCT handelt es sich zudem um ein rechtlich einheitliches Anmeldeverfahren, s. Art. 11 Abs. 3 und 4 PCT (vgl. auch Senatsbeschluss vom 25. Juli 2013 – 10 W (pat) 2/13, BPatGE 54, 72 ff., 81, juris Tz. 29 – Nationale Gebühr einer internationalen Anmeldung). Die Zahlung der nationalen Gebühr zu einer internationalen Anmeldung wird oft als eine Voraussetzung für den „Eintritt in die nationale Phase“ bezeichnet. Der Begriff darf aber nicht dahingehend missverstanden werden, dass die nationale Gebühr für die Umwandlung einer internationalen Anmeldung in eine neue, gebührenpflichtige nationale Anmeldung vor dem Bestimmungsamt zu zahlen wäre. Im PCT, der die Begriffe „internationale Phase“ oder „nationale Phase“ selbst überhaupt nicht kennt, ist in Art. 24 Abs. 1 iii) PCT vielmehr geregelt, dass im Falle der nicht fristgerechten Zahlung der nationalen Gebühr innerhalb der 30-monatigen Frist des Art. 22 Abs. 1 PCT die internationale Anmeldung in dem Bestimmungsstaat ihre Wirkungen verliert und wie eine zurückgenommene nationale Anmeldung zu behandeln ist.

Die Einheit von internationaler und nationaler Phase spiegelt sich aber auch darin wider, dass – wenn das Deutsche Patent- und Markenamt wie hier zugleich Anmelde- und Bestimmungsamt ist – PCT-Anmelder mit (Wohn-) Sitz im Inland in der nationalen Phase regelmäßig keine weiteren Erfordernisse zu erfüllen haben.

Denn die Anmeldegebühr gilt mit Entrichtung der Übermittlungsgebühr als entrichtet, und bei deutscher PCT-Anmeldung ist auch keine Übersetzung einzureichen (Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG; PCT-Merkblatt, Abschnitt 3, erster Absatz). Die nationale Phase tritt in diesen Fällen gleichsam automatisch ein, d. h. ohne dass vom Anmelder eine Gebühr zu entrichten oder eine Handlung oder gar ein Antrag vorzunehmen wäre.

Vor diesem Hintergrund ist in Fällen, in denen das Deutsche Patent- und Markenamt zugleich Anmelde- und Bestimmungsamt ist, Art III § 1 und § 4 IntPatÜG, die Bestellung des Vertreters in der internationalen Phase als grundsätzlich in der nationalen Phase fortwirkend anzusehen (vgl. hierzu bereits BPatG, Beschluss v. 24. September 2014 – 15 W (pat) 15/14, juris Rdn. 14 bis 17). Auch die Anmelder dürften regelmäßig von einer Fortgeltung der Vertreterbestellung ausgehen und daher annehmen, selbst nicht aktiv werden zu müssen. Für sie besteht das Risiko eines Rechtsverlustes, wenn diese Annahme in Wirklichkeit unzutreffend ist. Dagegen ist das Risiko im umgekehrten Fall, wenn von der Fortgeltung der Vertreterbestellung ausgegangen wird, obwohl im Innenverhältnis zwischen Anmelder und Bevollmächtigtem die Vertretungsmacht bereits erloschen ist, als gering einzuschätzen. Die Zustellung an den bisherigen Bevollmächtigten, der das Erlöschen der Vollmacht noch nicht angezeigt hat, ist in diesem Fall wirksam, und der bisherige Vertreter ist gegenüber seinem bisherigen Mandanten verpflichtet, ein an ihn zugestelltes Schriftstück an diesen weiterzuleiten.

Die Fortdauer der Vertretung eines in der internationalen Phase bestellten Vertreters auch für die nationale Phase ist ohne weiteres insbesondere dann anzunehmen, wenn der Vertreter weiterhin, nämlich auch in der nationalen Phase tätig geworden ist, wie es hier der Fall war. Die Vertreter der Anmelderin haben nämlich am 27. April 2018 – und damit zeitlich schon vor der Beschlussfassung des Patentamts am 14. August 2018 – die dritte Jahresgebühr für die vorliegende Anmeldung mittels SEPA-Basislastschriftmandat gezahlt, in dem sie die Angaben zum Verwen-

dungszweck des Mandats elektronisch eingereicht haben. Als Mandatgeber ist ausweislich des übersandten Vordrucks die Patentanwaltskanzlei der Anmelderin aufgetreten. Auch wenn Jahresgebühren von jedem Dritten entrichtet werden können, ohne dass damit stets eine Vertretungsübernahme zu verbinden wäre, liegt hier jedoch die besondere Situation vor, dass es sich bei den Einzählern um dieselbe Patentanwaltskanzlei handelt, die bereits zuvor als Vertreterin für die Anmelderin aufgetreten war. Damit ist, auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass eine wirksame Vertreterbestellung auch durch schlüssiges Handeln erfolgen kann (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 472, § 127 Rdn. 55), für das Patentamt klar erkennbar gewesen, dass die Patentanwaltskanzlei weiterhin die Vertretung für die Anmelderin übernommen hat.

cc) Damit hätten spätestens seit diesem Zeitpunkt alle weiteren Bescheide und Beschlüsse des Patentamts an die Patentanwaltskanzlei als den bestellten Vertreter der Anmelderin zugestellt werden müssen. Die Zustellung des Beschlusses vom 14. August 2018 unmittelbar an die Anmelderin ist damit unwirksam.

Ist der Zustellungsadressat wie hier nicht korrekt gewesen, kann dieser Zustellungsmangel auch nicht geheilt werden. Denn die Heilung eines Zustellungsmangels setzt voraus, dass das Amt eine förmliche Zustellung vornehmen wollte, wobei sich dieser Zustellungswille auf die Person beziehen muss, der gegenüber die Heilung eintreten soll (vgl. BGHZ 214, 294, Tz. 37 bezüglich § 189 ZPO). Auf die Vertreter der Anmelderin hat sich aber der Zustellungswille des Patentamts, das nicht von der Fortdauer der anwaltlichen Vertretung ausgegangen ist, nicht bezogen, sondern allein auf die Anmelderin selbst. Dass der Beschluss vom 14. August 2018 dem empfangsberechtigten Vertreter der Anmelderin zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich zugegangen wäre (§ 8 Satz 1, 1. Alternative VwZG), kann im Übrigen der patentamtlichen Akte nicht entnommen werden.

Da die Frist zur Einlegung der Beschwerde gegen den Beschluss vom 14. August 2018 nicht zu laufen begonnen hat, kommt es auf den von der Anmelderin hilfsweise gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist nicht an.

c) Die Beschwerde ist auch begründet. Die Anmelderin hat bereits am 4. April 2019 durch ihren Vertreter die mit patentamtlichem Schreiben vom 9. Februar 2019 angeforderte Erklärung, wie das Recht auf das Patent an die Anmelderin gelangt sei, abgegeben.

Damit ist der patentamtliche Beschluss vom 14. August 2018 aufzuheben mit der Folge, dass die Patentanmeldung 11 2016 002 764.8 weiterhin anhängig und das Erteilungsverfahren fortzusetzen ist.

2. Die weitere Beschwerde der Anmelderin gegen den ihren Antrag auf Registerberichtigung betreffenden Beschluss vom 16. Juli 2019 ist ebenfalls zulässig und begründet.

a) Der Senat hat davon abgesehen, die Sache insoweit wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG an das Patentamt zurückzuverweisen, sondern in der Sache selbst entschieden, da die Sache entscheidungsreif war.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt darin begründet, dass das Patentamt gesondert über den Antrag der Anmelderin auf „Registerberichtigung“ entschieden hat, ohne zuvor die Entscheidung des Patentgerichts über die von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. Juni 2019 eingelegte Beschwerde gegen den Beschluss vom 14. August 2018 über die Zurückweisung der Patentanmeldung abzuwarten.

Das Patentamt hat im angefochtenen Beschluss vom 16. Juli 2019 selbst zutreffend ausgeführt, dass Eintragungen im Register nicht rechtsbegründend oder rechtsvernichtend sind, sondern lediglich rechtsbekundende (deklaratorische) Publizitätsfunktion haben. Das Entstehen, Fortbestehen und Erlöschen richtet sich nach materiellem Recht, nicht nach der Registereintragung oder ihrem Unterbleiben (vgl. Schulte, a. a. O., § 30 Rdn. 18). Danach kann auch im vorliegenden Fall die Richtigkeit des Registers nicht unabhängig vom materiellen Recht beurteilt werden, und insoweit ist hier die Frage streitig gewesen, ob mit dem patentamtlichen Beschluss vom 14. August 2018 eine rechtskräftige Zurückweisung der Patentanmeldung vorgelegen hat. Da das Vorbringen der Anmelderin im Schriftsatz vom 4. Juni 2019 als Beschwerdeeinlegung gegen den Beschluss vom 14. August 2018 zu verstehen war (s.o. unter 1.a)) – wovon auch das Patentamt ausgegangen ist –, kann die Frage der Richtigkeit des Registers erst nach der Entscheidung über diese Beschwerde entschieden werden. Insoweit hätte das Patentamt nicht unabhängig vom Ausgang des vorgreiflichen, den Zurückweisungsbeschluss vom 14. August 2018 betreffenden Beschwerdeverfahrens entscheiden dürfen.

Ob nicht darüber hinaus der patentamtliche Beschluss vom 16. Juli 2019 deswegen als gegenstandslos zu erachten ist, weil er sich in der Sache damit befasst, ob die Patentanmeldung durch Beschluss vom 18. August 2018 rechtskräftig zurückgewiesen worden ist, und damit inhaltlich eine Entscheidung über die Beschwerde eben gegen diesen Beschluss vorwegnimmt, kann hier dahingestellt bleiben.

b) Die Begründetheit der Beschwerde gegen den Beschluss vom 16. Juli 2019 folgt schon daraus, dass die Beschwerde gegen den Beschluss vom 14. August 2018 Erfolg hat.

Da nach den Ausführungen unter 1. feststeht, dass die vorliegende Patentanmeldung nicht rechtskräftig zurückgewiesen, sondern weiterhin anhängig ist, ist dies entsprechend auch im Patentregister nachzuvollziehen. Der Antrag auf Registerberichtigung hat somit Erfolg.

### III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühren entspricht auf Grund der genannten schwerwiegenden Verfahrensfehler, ohne die die Einlegung der Beschwerden vermieden worden wäre, der Billigkeit (§ 80 Abs. 3 PatG).

Die von der Anmelderin mit der Beschwerde ebenfalls geforderte Rückzahlung der vom Patentamt einbehaltenen Erstattungsgebühr bei Rückzahlung der vermeintlich ohne Rechtsgrund gezahlten Jahresgebühr ist dagegen nicht Beschwerdegegenstand, denn hierüber hat das Patentamt noch keinen Beschluss gefasst.

### IV.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur 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 muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Püschel

Schnurr

Eisenrauch