



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 27/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 11 2014 004 512.8**

wegen Einleitung der nationalen Phase

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 6. Februar 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 29. September 2014 unter Inanspruchnahme der Priorität einer US-amerikanischen Anmeldung vom 30. September 2013 die internationale Anmeldung PCT/US2014/058059 ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestimmungsstaat an. Die internationale Anmeldung umfasste einundzwanzig Patentansprüche, darunter zwei unterschiedliche Patentansprüche, die, hintereinander stehend, jeweils mit der laufenden Nummer 7 bezeichnet waren.

Am 30. März 2016 übersandte die Anmelderin dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Unterlagen für die Einleitung der nationalen Phase der PCT-Anmeldung für die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Strömungsmessgerät für Schmieranlagen“ mit einem gegenüber der ursprünglichen internationalen Anmeldung unveränderten Anspruchssatz. Am selben Tag entrichtete sie unter Angabe des Gebührencodes 311 160 auf einem Formular mit Angaben zum Verwendungszweck eines bestehenden SEPA-Lastschriftmandats die Gebühr für eine zwanzig Ansprüche umfassende Anmeldung in Höhe von 360,-- €.

Nach Übersendung der Empfangsbescheinigung vom 1. April 2016 teilte das Patentamt der durch Patentassessor Dr. K... vertretenen Anmelderin am 4. April 2016 telefonisch mit, dass bei der Aufzählung der Ansprüche zweimal ein siebter Anspruch vorhanden sei, die Gesamtzahl der Ansprüche daher einund-

zwanzig statt zwanzig betrage, die demzufolge fehlende Gebühr jedoch nachgezahlt werden und ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt werden könne. Mit Bescheid vom 29. April 2016 teilte das Patentamt der Anmelderin mit, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei und die nationale Anmeldung unter dem Aktenzeichen 11 2014 004 512.8 geführt werde.

Auf eine dem Patentamt am 6. Juni 2016 elektronisch übermittelte Sachstandsanfrage zur wirksamen Einleitung der nationalen Phase teilte das Patentamt der Anmelderin unter dem 8. Juni 2016 mit, dass das Verfahren vor dem Patentamt beendet sei, da sie die Anmeldegebühr innerhalb der hierfür maßgeblichen Frist des Art. 22 Abs. 1 /39 Abs. 1 PCT nicht vollständig gezahlt habe. Eingereicht worden seien einundzwanzig Ansprüche, wobei der Anspruch Nr. 7 doppelt vorhanden sei. „Gezahlt“ worden seien jedoch nur zwanzig Ansprüche. Ferner kündigte das Patentamt die Rückerstattung der bisher gezahlten Gebühr an und wies auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung hin. Dieser Bescheid ist – wie die Mitteilung vom 29. April 2016 über die Einleitung der nationalen Phase - mit der Angabe „Prüfungsstelle 52.PCT“ gezeichnet. Darunter ist das Dienstsiegel angebracht, gefolgt von dem Hinweis: „Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.“

Hiergegen hat die Anmelderin am 29. Juni 2016 bei gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

den „Beschluss“ der Prüfungsstelle 52.PCT des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juni 2016 aufzuheben,

festzustellen, dass die nationale Phase der PCT-Patentanmeldung PCT/US2014/058059 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 8. Juni 2016 ihrem Inhalt nach um einen beschwerdefähigen Beschluss handle. Der Amtsbescheid sei sachlich unrichtig, weil nur Gebühren für zwanzig Ansprüche zu entrichten seien. Der erste im Anspruchssatz mit der Ziffer 7 bezeichnete Textblock bestehe aus einem Versatzstück, welches bei der Abfassung des Anspruchssatzes versehentlich vergessen worden sei und nicht als eigener Anspruch interpretiert werden dürfe.

In einem Hinweis vom 14. Oktober 2016 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 8. Juni 2016 keinen mit einer Beschwerde anfechtbaren Beschluss darstelle und weder eine Unterschrift, noch eine qualifizierte elektronische Signatur des Entscheidungsträgers trage.

In ihrer Stellungnahme vom 14. November 2016 hat die Anmelderin dem widersprochen und ausgeführt, die äußere Form einer Entscheidung, so auch das Fehlen einer Unterschrift, sei für das Vorliegen eines Beschlusses ohne Belang. Schließlich nehme das Schriftstück selbst für sich in Anspruch, ohne Unterschrift gültig zu sein.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde gegen die Mitteilung der Prüfungsstelle 52.PCT des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juni 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 Entscheidung, 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 –, veröffentlicht in juris).

Im vorliegenden Fall erscheint bereits zweifelhaft, dass die Mitteilung des Patentamts vom 8. Juni 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 8. Juni 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, in welcher Höhe die nationale Gebühr gemäß Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG zu bezahlen 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

Schnurr

prä