

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	20 W (pat) 69/13
Entscheidungsdatum:	29. Oktober 2013
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 46, 47, 49, 79 PatG

Modulanordnung

1. Wird die Zurückweisung einer Anmeldung am Ende einer Anhörung verkündet, ist im Rubrum des später erstellten schriftlich begründeten Beschlusses auf den am Ende der Anhörung verkündeten Beschluss der Prüfungsstelle Bezug zu nehmen, z.B.: „Die Prüfungsstelle für Klasse hat am Ende der Anhörung vom (Datum) ... beschlossen: ...(Tenor) ...“. Das Datum des schriftlich begründeten Beschlusses darf nicht vom Datum des mündlich verkündeten Beschlusses abweichen.
2. Die Abschrift der Niederschrift über die Anhörung ist den Beteiligten regelmäßig unverzüglich zuzustellen.
3. Wird am Ende einer Anhörung der Beschluss verkündet, ein Patent zu erteilen, sind die der Erteilung zugrunde gelegten Unterlagen in den Tenor aufzunehmen und in der Niederschrift zu protokollieren. Ein Verweis auf ein nach der Beschlussfassung erstelltes Anlagenverzeichnis mit Publikationsunterlagen ist nicht zulässig. Im Tenor des schriftlich begründeten Beschlusses (Zurückweisung Hauptantrag, Erteilung gemäß Hilfsantrag) ist der identische Wortlaut des mündlichen verkündeten Tenors zu verwenden.



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 69/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2012 001 615.8

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Oktober 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Mayer, der Richterin Kopacek und der Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Prüfungsstelle für Klasse G05B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Februar 2013 und vom 2. Mai 2013 werden aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung 10 2012 001 615.8 mit der Bezeichnung „Modulanordnung“ ist am 30. Januar 2012 im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen. Auf den Prüfungsbescheid vom 17. September 2012 hat die Anmelderin mit der Eingabe vom 13. Dezember 2012, beim Deutschen Patent- und Markenamt am 14. Dezember 2012 eingegangen, einen überarbeiteten Anspruchssatz als Grundlage für das weitere Prüfungsverfahren eingereicht. Die Prüfungsstelle hat mit Schreiben, erstellt am 20. Dezember 2012, gemäß dem Antrag der Anmelderin, zur Anhörung am 25. Februar 2013 geladen. In der Anhörung am 25. Februar 2013 hat die Prüfungsstelle laut der Niederschrift vom 25. Februar 2013 am Ende den Beschluss (im Folgenden Beschluss I bezeichnet) verkündet:

„Der Hauptantrag wird zurückgewiesen. Die Begründung erfolgt schriftlich.

Das Patent wird aufgrund des in der Anhörung gestellten Hilfsantrages Nr. I mit den Unterlagen gemäß beigefügter Anlage „Publikationsunterlagen für die Patentschrift“ **erteilt**. Die Ablichtung ist Bestandteil des Beschlusses.“

Der Anmelderin wurde am 6. Mai 2013 ein als „Beschluss“ bezeichnetes Dokument (im Folgenden Beschluss II bezeichnet) zugestellt, das die Angabe „ERSTELLT AM 2. Mai 2013“ enthält, am gleichen Tag zusammen mit anderen Dokumenten signiert worden ist und im Tenor u. a. folgenden Wortlaut aufweist:

„1) In Sachen der Patentanmeldung ... wird der Hauptantrag zurückgewiesen.

2) Auf die Anmeldung wird aufgrund des Hilfsantrags Nr. 1 ein ... Patent unter der Bezeichnung **Modulanordnung** mit den Unterlagen gemäß beigefügter Zusammenstellung der Publikationsunterlagen für die Patentschrift, die Bestandteil des Beschlusses ist, erteilt.

...

Die unter Spalte „Eingangsdatum ²⁾ / **Änderungen** ... ³⁾“ in der Zusammenstellung der Publikationsunterlagen für die Patentschrift angegebenen geänderten Teile der Unterlagen sind als weiterer Beschlussbestandteil beigefügt.“

Diesem Beschluss II sind beigefügt:

- ein „Anlagenverzeichnis“, datierend auf den 2. Mai 2013 mit den Angaben „1 Rechtsmittelbelehrung“, „2 Publikationsunterlagen für die Patentschrift“ und „3 Niederschrift“;
- eine „Rechtsmittelbelehrung“;
- eine „Anlage zum Beschluss für Aktenzeichen 10 2012 001 615.8 Publikationsunterlagen für die Patentschrift“, die Angaben zur Beschreibung, den Patentansprüchen, den Zeichnungen sowie zur Zusammenfassung und zur Figur Titelseite enthält;
- eine „Niederschrift über die Anhörung“.

In den Gründen des auf den 2. Mai 2013 datierenden Beschlusses II wird ausgeführt, dass in der Anhörung der Hauptantrag zurückgewiesen und „ein Patent gemäß Hilfsantrag I erteilt“ worden sei.

Der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin hat mit Telefax vom 28. Mai 2013, im Deutschen Patent- und Markenamt am 29. Mai 2013 eingegangen, „gegen den Beschluss der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Mai 2013“, der ausweislich des Empfangsbekanntnisses am 6. Mai 2013 zugestellt wurde, Beschwerde eingelegt. Hilfsweise wurde die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Die Nachreichung einer Beschwerdebegründung wurde angekündigt.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung der Beschlüsse der Prüfungsstelle für Klasse G05B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Februar 2013 und 2. Mai 2013 und zur Zurückverweisung der Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG.

1. Durch die Zustellung des am 2. Februar 2013 erstellten Beschlusses (Beschluss II), erstellt, an die Anmelderin ist ihr gegenüber der Anschein eines wirksamen, an diesem Tag erlassenen Beschlusses erzeugt worden. Dieser die Patentanmeldung zurückweisende schriftlich begründete Beschluss der Prüfungsstelle (Beschluss II) weist einen wesentlichen Verfahrensmangel auf, da er auf den 2. Mai 2013 datiert, obwohl von der Prüfungsstelle am Ende der Anhörung am 25. Februar 2013 durch Verkündung ein wirksamer Beschluss (Beschluss I) erlassen wurde. Lediglich in den Gründen erwähnt der schriftlich begründete Beschluss II, dass in der Anhörung der Hauptantrag zurückgewiesen und „ein Patent gemäß Hilfsantrag I erteilt“ worden ist. Dieser Verfahrensmangel hat zur Folge, dass die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen den Beschluss II des DPMA vom 2. Mai 2013, eingelegt hat, nicht aber gegen den am 25. Februar 2013 verkündeten Beschluss. Daher ist der durch den Beschluss II gesetzte Rechtsschein durch dessen ausdrückliche Aufhebung zu beseitigen (vgl. auch OLG Karlsruhe NJW-RR 2004, 15007 ff.).

a) Aus § 47 Abs. 1 Satz 2 1. HS PatG ergibt sich, dass ein Beschluss auch am Ende einer Anhörung verkündet werden kann. § 47 Abs. 1 Satz 2 2. HS PatG sieht in diesem Fall vor, dass § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG unberührt bleibt, was bedeutet, dass auch die verkündeten Beschlüsse begründet, schriftlich ausgefertigt und zugestellt werden müssen (Schulte/Rudloff-Schäffer, Patentgesetz, 8. Aufl., § 47 Rn. 30 a. E.). Ein Beschluss wird grundsätzlich mit seiner Verkündung wirksam und bindet das DPMA. An einen verkündeten Beschluss ist die verkündende Stelle gebunden, sie kann ihn nach ordnungsgemäßer Verkündung nicht mehr ändern oder durch einen anderen ersetzen (BPatG BIPMZ 1994, 124; Schulte/Rudloff-Schäffer a. a. O., § 47 Rn. 13). Vorliegend ist die Prüfungsstelle zwar im Ergebnis trotz unterschiedlicher Formulierungen im Tenor in ihrem schriftlich begründeten Beschluss II nicht von ihrem in der Anhörung verkündeten Beschluss I abgewichen; sie hat aber den schriftlich begründeten Beschluss verfahrensrechtlich fehlerhaft nicht auf den Tag seiner tatsächlichen Verkündung, nämlich den 25. Februar 2013, sondern auf den (späteren) Tag der Erstellung des Beschlusses

mit seiner schriftlichen Begründung, den 2. Mai 2013, datiert. Dadurch wurde gleichsam der ursprüngliche, wirksam verkündete Beschluss I vom 25. Februar 2013 durch einen auf den 2. Mai 2013 datierten Beschluss II ersetzt bzw. ein neuer Beschluss verfasst, der durch die Zustellung an den Verfahrensbeteiligten den Anschein eines wirksamen Beschlusses datierend auf den 2. Mai 2013 erzeugt hat. Der Hinweis „ERSTELLT AM 2. Mai 2013“ auf dem Dokument ist irreführend, wenn hier das Datum der Erstellung des Dokuments selbst gemeint sein sollte, da in einer Vielzahl von ähnlich gelagerten Fällen die Verfahrensbeteiligten hierunter das Beschlussdatum verstehen und sich gegen einen Beschluss mit diesem Datum beschwerten. Der Erlass des Beschlusses II ist daher verfahrensrechtlich unzulässig und führt letztlich dazu, dass eine ordnungsgemäße schriftliche Begründung des Beschlusses I vom 25. Februar 2013 fehlt, weshalb ein gravierender Verfahrensmangel gegeben ist, der die Aufhebung des Beschlusses I und eine Zurückverweisung nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG rechtfertigt.

b) Da die Prüfungsstelle im Rubrum des Beschlusses II nicht zum Ausdruck gebracht hat, dass die Zurückweisung des Hauptantrags und die Erteilung des Patents gemäß Hilfsantrag in der Anhörung am 25. Februar 2013 erfolgt ist, unterscheiden sich Rubrum und Tenor der Entscheidung in verfahrensfehlerhafter Weise nicht von einem im schriftlichen Verfahren erlassenen Beschluss. Eine zutreffende Formulierung wäre z. B. gewesen: „Die Prüfungsstelle für Klasse hat am Ende der Anhörung vom beschlossen: ...(Tenor) “. Dass sich der Hinweis auf die durchgeführte Anhörung im Tatbestand befindet, kann keinesfalls als ausreichend angesehen werden. Vielmehr ist zwingend unter Beibehaltung des Tags der Anhörung als Beschlussdatum in das Rubrum aufzunehmen, dass der Beschluss in der Anhörung verkündet worden ist. Die unterbliebene Bezugnahme auf die Anhörung im Rubrum gibt den Verfahrensablauf unzutreffend wieder und rechtfertigt ebenfalls als gravierender Verfahrensmangel eine Zurückverweisung nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der schriftlich begründete Beschluss im Tenor mit der am Ende der Anhörung verkündeten Entscheidungsformel (vgl. Niederschrift) wörtlich übereinzustimmen hat, was hier

auch nicht der Fall ist und ebenfalls einen Verfahrensmangel darstellt. Weiterhin ist im mündlich verkündeten Beschluss auch auf den Ausspruch zu verzichten: „Die Begründung erfolgt schriftlich.“ Dies kann als Hinweis der Prüfungsstelle nach dem Tenor in der Niederschrift angebracht werden.

c) In diesem Zusammenhang ist darüber hinaus noch darauf hinzuweisen, dass die Niederschrift über die Anhörung, die am 25. Februar 2013 stattgefunden hat, am 5. März 2013 signiert, der Anmelderin aber keine Abschrift dieser Niederschrift zugestellt worden ist. Erst am 2. Mai 2013 wurde die Niederschrift erneut und zwar zusammen mit dem Beschluss II und den weiteren Anlagen (vgl. oben, jeweils in doppelter Ausführung) vom Prüfer signiert und der Anmelderin mit dem Beschluss II zugestellt. Dies genügt nach Auffassung des Senats keinesfalls dem Erfordernis der unverzüglichen Zustellung einer Abschrift der Niederschrift, da die Niederschrift mehr als zwei Monate nach dem Anhörungstermin erst zusammen mit der Entscheidung zugestellt wurde. Nach h. M. bedeutet „unverzüglich“ gemäß der in § 121 Abs. 1 S. 1 BGB enthaltenen Legaldefinition, die auch im Rahmen der ZPO Anwendung findet, dass eine Obergrenze von 2 Wochen in der Regel nicht überschritten werden darf (Palandt/Ellenberger, BGB, 72. Aufl. 2013, § 121 Rn. 3).

2. Abgesehen von dem im Rubrum fehlenden Hinweis auf die durchgeführte Anhörung und dem damit zusammenhängenden unzutreffenden Erstelldatum im Beschluss II liegt ein weiterer, die Zurückverweisung nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG rechtfertigender Verfahrensmangel darin, dass laut Niederschrift der Anhörung, die am 25. Februar 2013 erstellt wurde, das Patent mit den Unterlagen gemäß beigefügter Anlage „Publikationsunterlagen für die Patentschrift“ erteilt worden ist. Erst mit Datum vom 5. März 2013 (Datum gemäß Tabellarischer Übersicht der Akte, wobei das Dokument selbst keinen Datumshinweis enthält) findet sich in der Akte ein Dokument „Publikationsunterlagen für die Patentschrift“, das somit zum Zeitpunkt der Verkündung des die Erteilung aussprechenden Beschlusses I am Ende der mündlichen Anhörung am 25. Februar 2013 noch gar nicht vorgelegen haben kann. Dies bestätigt auch die vom DPMA dokumentierte Verfah-

renshistorie. Damit liegt ein verfahrensfehlerhafter Widerspruch in sich insoweit vor, als die Publikationsunterlagen als Entscheidungsgrundlage bei der Beschlussfassung unabänderlich feststehen müssen und Teil des zu verkündenden Tenors sind. Dieser Verfahrensverstoß gründet sich letztlich auf die Problematik, dass der Erteilungsbeschluss vom 25. Februar 2013 nicht durchgängig und vollständig den Gegenstand des erteilten Patents wiedergibt, sondern nur auf die dem Beschluss beigefügten [hier wäre eigentlich zutreffend gewesen: noch beizufügenden] Publikationsunterlagen (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung, Figur Titelseite) verweist. Die Niederschrift über die Anhörung stellt fest, dass die Ansprüche und die Beschreibung gemäß Hilfsantrag am 25. Februar 2013 vorgelegt wurden. Auf dieser Grundlage wurde die Erteilung des Patents beantragt und von der Prüfungsstelle auch die Erteilung des Patents ausgesprochen, jedoch im Hinblick auf Einzelheiten, wie sie die Publikationsunterlagen angeben. Eine nachträgliche Zusammenstellung von Publikationsunterlagen widerspricht daher dem Antragsgrundsatz und dem Prinzip der Entscheidung aufgrund der gestellten Anträge. Bei Aufnahme der Publikationsunterlagen in einen einheitlichen Beschluss der Prüfungsstelle wäre eine nachträgliche Festlegung des erteilten Patentgegenstands nicht möglich gewesen. Im Übrigen ist die Anlage „Publikationsunterlagen für die Patentschrift“ auch nicht Teil der am 5. März 2013 signierten Niederschrift über die Anhörung.

a) Der Erteilungsbeschluss gemäß § 49 Abs. 1 PatG muss nach Auffassung des Senats im Tenor grundsätzlich die genaue Bezeichnung der Unterlagen enthalten, die der Erteilung zugrunde liegen, damit der Inhalt des Patents eindeutig bestimmbar ist und der Anmelder feststellen kann, ob seinem Antrag entsprochen worden ist (vgl. BPatG BIPMZ 1976, 22; Schulte/Rudloff-Schäffer a. a. O., § 49 Rn. 25). Dies ist vorliegend nicht gegeben, da der Beschlusstenor auf eine beigefügte Zusammenstellung der Publikationsunterlagen für die Patentschrift verweist ohne diese in den Beschlusstenor zu integrieren (vgl. den Wortlaut „Das Patent wird aufgrund des in der Anhörung gestellten Hilfsantrages Nr. I mit den Unterlagen gemäß beigefügter Anlage "Publikationsunterlagen für die Patentschrift" erteilt.“ (vgl.

Beschluss I) bzw. „Auf die Anmeldung wird aufgrund des Hilfsantrages Nr. 1 ein vom ... an laufendes Patent unter der Bezeichnung ... mit den Unterlagen gemäß beigefügter Zusammenstellung der Publikationsunterlagen für die Patentschrift, die Bestandteil des Beschlusses ist, erteilt.“ (vgl. Beschluss II)).

b) Diese Praxis, keinen vollständigen einheitlichen Erteilungsbeschluss mit allen notwendigen Kriterien (Ansprüche, Beschreibung etc.) zu erstellen, sondern auf Anlagen zu verweisen, hat der Senat bereits in seinen Beschlüssen vom 19. Juli 2010 20 W (pat) 81/05 m. w. N. ähnlicher Entscheidungen anderer Senate des BPatG) und vom 27. Juli 2009 20 W (pat) 65/04 thematisiert und damit vollkommen unabhängig von etwaigen, mit der elektronischen Akte zusammenhängenden Problemen angeregt, dass das DPMA Formulare entwickeln und einsetzen soll, mit denen sichergestellt wird, dass die Prüfungsstelle einen in sich geschlossenen vollständigen Beschlusstext einschließlich Datum, Rubrum, Tenor und Gründen unterschreibt und dieser Beschluss von etwaigen Verfügungen getrennt ist. Darüber hinaus hat der Senat angeregt, durch geeignete Formulare die Erstellung vollständiger und auch sonst konkreter Beschlussausfertigungen sicherzustellen, um vor allem nachträgliche Änderungen von Angaben auszuschließen. In jedem Fall muss unmittelbar aus dem Beschluss in vollem Umfang ersichtlich sein, was patentiert wurde. Der das Verfahren abschließende Erteilungsbeschluss, der nach Anregung des Senats inhaltlich vollständig durchgängig als einheitliche Urkunde zur Akte genommen werden könnte, wäre dann auch die Grundlage für die Ausfertigung zur Versendung, die mit dem Originalbeschluss (Urschrift) übereinstimmt.

3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann vorliegend dahingestellt bleiben, ob der elektronisch erstellte und signierte Beschluss II des DPMA an möglichen weiteren Wirksamkeitsmängeln leidet (vgl. 19 W (pat) 16/12 und 20 W (pat) 28/12 u. a. im Hinblick auf das Erfordernis einer signierten Urschrift in der elektronischen Akte). Der Senat erachtet eine Zurückverweisung nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 im Rahmen des ihm eingeräumten Ermessens aufgrund der dargeleg-

ten Verfahrensmängel, vorliegend für geboten, da grundsätzliche Verfahrensvorschriften, die ein rechtsstaatliches Verfahren gewährleisten sollen, nicht eingehalten sind und die Besorgnis besteht, dass sich dies in zahlreichen anderen Fällen fortsetzt.

4. Im Hinblick auf die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt war die hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung nicht durchzuführen.

5. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf Billigkeits-erwägungen (§ 80 Abs. 3 PatG), da das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, wie oben ausgeführt, wesentliche Verfahrensmängel aufweist.

Dr. Mayer

Kopacek

Gottstein

Musiol

Pü