

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	20 W (pat) 13/11
Entscheidungsdatum:	20. Mai 2015
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	§ 25 Abs. 1, § 97 Abs. 1 Satz 2, Abs. 6 Satz 2 PatG

Antennenanordnung

Die bei auswärtigen Beteiligten notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters gemäß § 25 Abs. 1 PatG ist eine zwingende Verfahrensvoraussetzung für den sachlichen Fortgang des am Bundespatentgericht anhängigen Beschwerdeverfahrens. Eine den Anforderungen des § 25 Abs. 1 PatG entsprechende Inlandsvertreter-Vollmacht ist im Original auch dann vorzulegen, wenn ein Rechts- oder Patentanwalt im Verfahren auftritt. § 25 Abs. 1 PatG geht als in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung als *lex specialis* der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vor (entgegen BPatG, Beschluss vom 20.03.2014 – 23 W (pat) 9/10). Eine eingelegte Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen, wenn nicht bis zur Entscheidung über die Beschwerde die Vollmachtsurkunde im Original vorgelegt wird (so auch BPatG, Beschluss vom 27.10.2011 – 21 W (pat) 6/07; BPatG, Beschluss vom 16.11.2010 – 21 W (pat) 10/08; BPatG, Beschluss vom 08.10.2014 – 29 W (pat) 542/12 [Markenbeschwerde]).



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 13/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Mai 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 22 074.3-55

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 20. Mai 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Kleinschmidt sowie die Richterin Dorn

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für IPC-Klasse H 01 Q des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Antennenanordnung“ durch Beschluss vom 16. November 2010 zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen der Patentanspruch 1 vom 16. November 2000, eingegangen am selben Tag, sowie die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 2 bis 7 vom 14. Mai 1999 zugrunde. Die Prüfungsstelle hat ihren Zurückweisungsbeschluss damit begründet, dass es dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 an der Neuheit fehle, und sich dabei gestützt auf die Druckschrift

D1 DE 196 53 180 A1.

Im Prüfungsverfahren wurde außerdem noch nachfolgender Stand der Technik genannt:

D2 JP 09260919 A

D3 DE 197 10 226 A1

D4 GB 2 308 502 A

D5 EP 617 520 A2

D6 US 4,860,024

D7 US 5,374,937

D8 US 5,635,943 A

D9 JP 06-097 712 AA.

Gegen den o. g. Zurückweisungsbeschluss richtet sich die am 17. Januar 2011 eingelegte Beschwerde der vormaligen Anmelderin, der M..., Inc., mit Sitz in den U..., die durch Patentanwalt Dr. W..., S... & W1... Patentanwalts-gesellschaft mbH in M1..., unterzeichnet wurde. Gleichzeitig wurde ein neuer Patentanspruch 1 als neuer Hauptantrag eingereicht, der wie folgt lautet:

„1. Antennenanordnung, gekennzeichnet durch:

- ein bewegliches Antennenelement (246), welches zwischen einer ausgezogenen Position und einer eingezogenen Position beweglich ist;
- einen beweglichen Kontakt (243), der beweglich an einen Fußabschnitt dieses beweglichen Antennenelements gekoppelt ist, wobei dieser bewegliche Kontakt relativ zu dem beweglichen Antennenelement zwischen einer ausgezogenen Position und einer eingezogenen Position beweglich ist; und
- eine Leiterplatte mit einem ersten Kontaktelement (236) und einem zweiten Kontaktelement (238), das an Masse gekoppelt ist, wobei dieses erste Kontaktelement diesen beweglichen Kontakt aufnimmt, wenn dieses bewegliche Antennenelement in der ausgezogenen Position ist, und wobei dieses zweite Kontaktelement diesen beweglichen Kontakt aufnimmt, wenn dieses beweglichen Antennenelement in einer eingezogenen Position ist, zum Abschluss der Antenne.“

Wegen der geltenden Unteransprüche 2 bis 7 wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerdeführerin hält die beanspruchte Antennenanordnung nach den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 für patentfähig, denn keines der entgegengehaltenen Dokumente **D1** bis **D9** offenbare ein bewegliches Antennenelement, wobei an das bewegliche Antennenelement ein relativ zu dem beweglichen Antennenelement beweglicher Kontakt gekoppelt sei. Die beanspruchte Antennenanordnung beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, da weder eine Kombination der **D1** mit den in den Figuren 1 (A) und 1 (B) der **D2** noch mit den Figuren 2 (A) und 2 (B) dargestellten Ausführungsformen zu der erfindungsgemäßen Lösung gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Patentanmeldung führe.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 17. Januar 2011 sinngemäß beantragt:

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 Q des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2010 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentanspruch 1 vom 17. Januar 2011, beim DPMA eingegangen am selben Tag

Patentansprüche 2 bis 7 vom Anmeldetag (14. Mai 1999)

Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1 und 3 bis 13 vom Anmeldetag (14. Mai 1999)

Beschreibungsseiten 2 und 2a vom 17. Januar 2011, beim DPMA eingegangen am selben Tag

Zeichnungen:

Figuren 1 bis 8 vom Anmeldetag (14. Mai 1999).

Nach Beschwerdeeinlegung erfolgte am 12. Juli 2011 die Umschreibung der gegenständlichen Patentanmeldung auf die W2... Inc. mit Sitz in K... als Rechtsnachfolgerin der M..., Inc., und gleichzeitig die Umschreibung des Vertreters (weiterhin die S... & W1... Patentanwalts-gesellschaft mbH in M1...). Eine schriftliche Vollmacht wurde – wie auch schon im patentamtlichen Verfahren – nicht eingereicht.

Der Senat hat mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 27. März 2015 eine erforderliche Inlandsvertreter-Vollmacht der Beschwerdeführerin unter Hinweis auf § 25 PatG angefordert. Ergänzend hierzu wurde der Vertreter der Anmelderin am 7. April 2015 vom Senat fernmündlich darauf hingewiesen, dass die Vollmacht im Original eingereicht werden muss. Mit Schriftsatz vom 4. Mai 2015, per Fax eingegangen am selben Tag, hat der Bevollmächtigte der Anmelderin mitgeteilt, dass für diese niemand an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde, ferner hat er eine Entscheidung nach Lage der Akten beantragt. Er wurde mit Schreiben des Senats vom 6. Mai 2015 darauf hingewiesen, dass der Termin zur mündlichen Verhandlung bestehen bleibt, ferner, dass die Beschwerde als unzulässig verworfen werden kann, sollte die bereits in der Ladung angeforderte Inlandsvertreter-Vollmacht gemäß § 25 PatG nicht bis zum Ende der mündlichen Verhandlung im Original vorgelegt werden. Bis zum Ende der mündlichen Verhandlung am 20. Mai 2015 um 09:40 Uhr lag keine entsprechende Vollmacht vor. Für die Anmelderin ist – wie angekündigt – niemand zum Termin erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die statthafte Beschwerde ist unzulässig, da es die Beschwerdeführerin trotz mehrfacher Aufforderung versäumt hat, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung die erforderliche Bestellung eines Inlandsvertreters nachzuweisen.

Nach § 25 Abs. 1 PatG benötigt jeder, der an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder Bundespatentgericht teilnimmt und im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch eine Niederlassung hat, einen Inlandsvertreter, der zur Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen bevollmächtigt ist. Der Beginn der Teilnahme im obigen Sinn besteht in der Vornahme der Verfahrenshandlung, die das jeweilige Verfahren – hier das Beschwerdeverfahren – in Gang setzt (Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 25 Rn. 21), im vorliegenden Fall also mit der Einreichung der Beschwerde. Die Bestellung des Inlandsvertreters erfolgt regelmäßig durch Vorlage einer schriftlichen Vollmachtsurkunde im Original, deren Mindestumfang sich aus § 25 Abs. 1 PatG ergibt (Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 31).

Die notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters gemäß § 25 Abs. 1 PatG ist eine zwingende Verfahrensvoraussetzung für den sachlichen Fortgang des anhängigen Verfahrens (BGH BIPMZ 69, 246 – Inlandsvertreter; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 41). Die ohne Vertreterbestellung vorgenommenen Handlungen sind nicht unwirksam, sondern mit einem (behebaren) Mangel behaftet. Die Bestellung muss aber spätestens bis zum Erlass der Entscheidung in der Sache nachgeholt werden (vgl. Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 25 Rn. 24). Wird der Mangel des fehlenden Inlandsvertreters im Anmeldeverfahren trotz Aufforderung bis zur Sachentscheidung nicht behoben, führt dies in einseitigen Verfahren zur Zurückweisung der Anmeldung. Eine eingelegte Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen (BPatG, Beschluss vom 27. Oktober 2011 – 21 W (pat) 6/07; BPatG, Beschluss vom 16. November 2010 – 21 W (pat) 10/08; BPatG, Beschluss vom

8. Oktober 2014 – 29 W (pat) 542/12 [Markenbeschwerde]; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 42; Benkard, a. a. O., § 25 Rn. 29).

Eine allgemeine Prozessvollmacht, die lediglich zur Vertretung vor dem Bundespatentgericht ermächtigt, umfasst die Bestellung zum Inlandsvertreter nicht (vgl. BPatG, Beschluss vom 16. November 2010 – 21 W (pat) 10/08; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 31).

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in K.... Es wurde weder vorgetragen noch sind Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sie im Inland eine Niederlassung i. S. d. § 21 ZPO hat. Demzufolge hätte die Beschwerdeführerin im Inland einen Patent- oder Rechtsanwalt als Vertreter mit einer Vollmacht bestellen müssen, die den Anforderungen des § 25 Abs. 1 PatG entspricht. Bis zur Entscheidung über die Beschwerde ist jedoch trotz mehrfachen Hinweises des Senats keine entsprechende schriftliche Vollmachtsurkunde zu den Akten gelangt.

Von der Vorlage konnte auch nicht deshalb abgesehen werden, weil als Bevollmächtigte hier Patentanwälte aufgetreten sind. Zwar wird vom 23. Senat des Bundespatentgerichts die Meinung vertreten, dass der in § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke, wonach die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nicht erforderlich ist, wenn als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt auftritt und weder Anhaltspunkte für einen Mangel der Vollmacht erkennbar sind noch ein solcher gerügt wurde, auch anwendbar sei, wenn es gemäß § 25 PatG eines Inlandsvertreters bedürfe und vor dem Bundespatentgericht ein Rechts- oder Patentanwalt als Bevollmächtigter auftrete (BPatG, Beschluss vom 20. März 2014 – 23 W (pat) 9/10, BPatGE 54, 276, 278 = BIPMZ 2014, 367, 368 - Zickzackabstastpfad). Begründet wird die Entscheidung damit, dass § 25 Abs. 1 PatG in Bezug auf die Vorlage einer Vollmachtsurkunde keine Regelung treffe, die als *lex specialis* der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vorgehen könne, insbesondere finde sich in § 25 PatG keine Regelung, dass die Inlandsvertreter-Vollmacht schriftlich vorgelegt werden müsse; eine Vorschrift über

den Nachweis der Vollmacht enthielten allein § 97 Abs. 5 und 6 PatG. Eine andere Rechtsauslegung würde auch zu einem Wertungswiderspruch in Bezug auf die im Wortlaut fast übereinstimmende Regelung des § 88 Abs. 2 ZPO führen, der § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG nachgebildet sei und wonach selbst dann die Vorlage einer schriftlichen Prozessvollmacht für einen Rechtsanwalt nicht erforderlich sei, wenn der Vertretene – etwa im Verfahren vor dem Landgericht – nicht postulationsfähig sei. Es sei nicht einzusehen, warum im Verfahren vor dem Bundespatentgericht strengere Voraussetzungen gelten sollten als im Zivilprozess mit Anwaltszwang (BPatG a. a. O.).

Dieser Ansicht kann sich der erkennende Senat nicht anschließen.

Vielmehr ist nach Auffassung des Senats bei Erforderlichkeit eines Inlandsvertreters nach § 25 Abs. 1 PatG auch dann eine entsprechende Inlandsvertreter-Vollmacht (im Original) vorzulegen, wenn ein Rechts- oder Patentanwalt am Verfahren beteiligt ist. Denn als in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung unterliegt die Vollmacht i. S. d. § 25 Abs. 1 PatG nicht wie allgemeine Verfahrensvollmachten der eingeschränkten Prüfung nach § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG, vielmehr geht § 25 Abs. 1 PatG als *lex specialis* der allgemeineren Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vor (vgl. Schulte a. a. O., § 97 Rn. 5; Busse/Baumgärtner, Patentgesetz, 7. Aufl., § 25 Rn. 28; BPatG, Beschluss vom 11. Januar 2011 – 21 W (pat) 1/07; BPatG, Beschluss vom 27. Oktober 2011 – 21 W (pat) 6/07; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 8. Oktober 2014 - 29 W (pat) 542/12 [zu den gleichlautenden Vorschriften der § 96 Abs. 1, § 81 Abs. 6 MarkenG]); Engels/Morawek GRUR 2012, 674 und GRUR 2013, 550). Dies wird im Übrigen auch durch die Regelung in § 97 Abs. 1 Satz 2 PatG klargestellt, wonach § 25 PatG unberührt bleibt. Da der Hinweis auf § 25 PatG gleich zu Beginn des § 97 PatG erfolgt, wird deutlich, dass die Regelungen zum Inlandsvertreter von den weiteren Absätzen des § 97 PatG ebenfalls nicht berührt werden (BPatG, Beschluss vom 27. Oktober 2011 - 21 W (pat) 6/07).

Eine Anwendung des in § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG zum Ausdruck kommenden o. g. Rechtsgedankens verbietet sich nach Auffassung des Senats auch aufgrund der Wertung des Gesetzgebers, die aus der im Jahre 2001 vorgenommenen Neufassung des § 25 PatG hervorgeht. So lautete die relevante Regelung in § 25 PatG in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung:

„Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann an einem in diesem Gesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht nur teilnehmen und die Rechte aus einem Patent nur geltend machen, wenn er im Inland einen Patentanwalt oder einen Rechtsanwalt als Vertreter bestellt hat. Dieser ist im Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, zur Vertretung befugt; er kann auch Strafanträge stellen. ...“.

Durch diese Formulierung konnte der – nach Auffassung des Gesetzgebers unzutreffende – Eindruck entstehen, dass ein Inlandsvertreter stets berechtigt sei, in allen genannten gerichtlichen Verfahren als Vertreter aufzutreten, mithin z. B. auch bei Verfahren, bei denen Vertretungszwang herrscht (vgl. Gesetzesbegründung in Bundestags-Drucksache 14/6203 vom 31. Mai 2001, Seite 61, rechte Spalte vorletzter Absatz). Die Befugnis zur Vertretung in Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, und zur Stellung von Strafanträgen wäre dann unmittelbar Ausfluss der Bevollmächtigung als solcher gewesen.

Durch Art. 7 Nr. 9 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656) wurde die Vorschrift des § 25 PatG dahingehend geändert, dass sie nun in der hier relevanten Passage lautet:

„(1) Wer im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat, kann an einem in diesem Gesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht nur teilnehmen und die Rechte aus einem Patent nur geltend machen, wenn er im Inland einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Vertreter bestellt hat, der zur Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen bevollmächtigt ist.“

Damit wurde klargestellt, dass es für die Wirksamkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters auf den in § 25 Abs. 1 PatG konkret genannten Umfang der rechtsgeschäftlichen Vollmacht ankommt. An die Bevollmächtigung sind also - anders als bei der allgemeinen Prozessvollmacht vor dem Bundespatentgericht (§ 97 PatG) – besondere Anforderungen zu stellen. Aus diesem Grund muss die wirksame Bestellung als Inlandsvertreter durch Einreichung einer entsprechenden schriftlichen Vollmacht im Original nachgewiesen werden, auch wenn dies nicht unmittelbar aus § 25 PatG hervorgeht. Nur so kann das Bundespatentgericht bei Erforderlichkeit eines Inlandsvertreters auch feststellen, ob die zwingende Verfahrensvoraussetzung des § 25 Abs. 1 PatG erfüllt ist. Eine Anwendung des Rechtsgedankens des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG auf die Inlandsvertreter-Vollmacht würde zu dieser gesetzgeberischen Wertung im Widerspruch stehen und ist daher nach Ansicht des Senats abzulehnen.

Der unterlassene Nachweis der Bestellung eines Inlandsvertreters führt zur Unzulässigkeit der Beschwerde, die daher gemäß § 79 Abs. 2 PatG zu verwerfen war.

III.

Die Rechtsbeschwerde war zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG). Denn der erkennende Senat weicht aus o. g. Gründen hinsichtlich der Frage der Anwendbarkeit der Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG auf eine Inlandsvertreter-Vollmacht nach § 25 Abs. 1 PatG von der Entscheidung des 23. Senats (Beschluss vom 20. März 2014 - Az. 23 W (pat) 9/10), in der dies bejaht wurde, ab.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Gottstein

Kleinschmidt

Dorn

Richter Gottstein
ist wegen Urlaubs
an der Unterzeich-
nung verhindert.

Dr. Mayer

Pü