



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 421/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2006 020 047**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. November 2013 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Dr. Huber und Rippel

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. September 2011 wird aufgehoben.
- II. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
- III. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
- IV. Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Antragsgegnerin) ist eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters DE 20 2006 020 047 (Streitgebrauchsmuster). Es ist am 18. Juni 2007 unter Inanspruchnahme des 22. Novem-

ber 2011 als Anmeldetag der Patentanmeldung PCT/DE2006/011191 und unter Inanspruchnahme von insgesamt 6 Unionsprioritäten angemeldet worden. Am 20. September 2007 ist es unter der Bezeichnung „Staubsaugerfilterbeutel“ mit 45 Schutzansprüchen in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden. Das Streitgebrauchsmuster ist in Kraft.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Antragstellerin) hat am 13. Oktober 2008 die Löschung des Gebrauchsmusters in vollem Umfang beantragt; die Antragsgegnerin hat rechtzeitig widersprochen und das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat am 21. Dezember 2010 mündlich verhandelt. Sie hat am Ende der mündlichen Verhandlung der Antragsgegnerin eine Schriftsatzfrist bis 18. Februar 2011 eingeräumt und der Antragstellerin gestattet, sich hierzu bis zum 25. März 2011 zu äußern. Nachdem sich die Beteiligten am 18. Februar 2011 und am 16. März 2011 schriftsätzlich geäußert hatten, hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster mit einem am 16. September 2011 erstellten Beschluss gelöscht und der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt.

Die Akten des Lösungsverfahrens 20 2006 020 047 Lö I 181/08 sind, soweit erkennbar, spätestens seit dem 2. September 2011 ausschließlich elektronisch geführt worden. Der Lösungsbeschluss ist ausweislich der dem Gericht per file-transfer durch das Deutsche Patent- und Markenamt übermittelten elektronischen Akte nur durch den Vorsitzenden der Gebrauchsmusterabteilung signiert worden.

Gegen den Beschluss hat die Antragstellerin Beschwerde mit dem Ziel der vollständigen Zurückweisung des Lösungsantrags eingelegt. Daneben hat sie das Streitgebrauchsmuster mit zwei Hilfsanträgen verteidigt.

Die Antragstellerin ist dem Vorbringen der Antragsgegnerin entgegen getreten. Sie ist weiterhin der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in

seiner eingetragenen Fassung nicht schutzfähig sei. Dies gelte auch für die hilfsweise verteidigten Fassungen.

Mit Verfügung vom 6. September 2013 sind die Beteiligten u. a. darauf hingewiesen worden, dass der angefochtene Beschluss das Lösungsverfahren nicht beendet habe, da er nicht von allen an der Entscheidung beteiligten Mitgliedern der Gebrauchsmusterabteilung I signiert worden ist. Sie haben sich im Hinblick auf die beabsichtigte Zurückverweisung mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die elektronischen Teile der vom Deutschen Patent- und Markenamt ab September 2011 elektronisch geführten Akten 20 2006 020 047 Lö I 181/08 zu diesem Beschwerdeverfahren sind dem Gericht mittels file-transfer übermittelt worden. Die elektronische Aktenführung verursacht eine Vielzahl von rechtlichen Problemen. Insoweit wird grundsätzlich auf die Ausführungen in den dem Deutschen Patent- und Markenamt vorliegenden Beschlüssen des erkennenden Senats vom 17. April 2013 (35 W (pat) 418/12), des 20. Senats vom 5. März 2013 (20 W (pat) 28/12) und des 19. Senats vom 18. März 2013 (19 W (pat) 16/12), mit denen der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts der Beitritt anheimgestellt worden ist, die im Internet abrufbar sind, Bezug genommen.

Ungeachtet der auch im vorliegenden Fall bestehenden Bedenken hinsichtlich der Existenz einer einzigen Beschluss-Urschrift und der ordnungsgemäßen Zustellung insbesondere eines wie im vorliegenden Fall nicht verkündeten Beschlusses muss der hier angefochtene Beschluss auf die Beschwerde der Antragsgegnerin aus formellen Gründen als Scheinbeschluss aufgehoben und das Verfahren an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen werden, da es noch nicht beendet ist.

**1.** Nach § 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG sind auf die Beschwerdeverfahren in Gebrauchsmustersachen die Vorschriften des Patentgesetzes über das Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. Gemäß § 73 Abs. 4 PatG legt das Deutsche Patent- und Markenamt im zweiseitigen Verfahren die Beschwerde vor. Mit der Vorlage werden die Löschungs- und die das Gebrauchsmuster betreffenden Akten dem Senat übermittelt, wobei für die elektronischen Aktenteile § 8 EAPatV gilt.

**1.1.** Die elektronischen Aktenteile enthalten eine „Aktuelle Aktenübersicht“, eine „Tabellarische Übersicht“, eine „Hierarchische Übersicht“ sowie ein „Volldokument, tabellarisch (PDF)“ über elektronische Dokumente, jeweils zum Stand des 14.09.2012 und des 03.12.2012. Die „Aktuelle Aktenübersicht“ zeigt in einer PDF-Datei spezielle Verfahrensdaten; die „Tabellarische Übersicht“ enthält in zeitlicher Reihenfolge die Dateien zu den einzelnen Dokumenten der elektronischen Verfahrensakte. Die „Hierarchische Übersicht“ soll jeweils den gleichen Inhalt haben wie die „Tabellarische Übersicht“, jedoch in einer speziellen Sortierung. Im Abschnitt „Volldokument, tabellarisch (PDF)“ sollen alle bis zum Stichtag vorliegenden bzw. neu hinzugekommenen PDF-Dateien zu jeweils einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst sein (vgl. BPatG Beschluss vom 10. Juni 2013, Az.: 20 W (pat) 24/12).

**1.2.** Ungeachtet der im Verfahren 35 W (pat) 418/12 aufgezeigten Umstände, die in den dortigen Verfahren Zweifel an der Vollständigkeit der elektronischen Akten aufgeworfen haben, geht der Senat aber für die hier relevante Frage der Wirksamkeit des Beschlusses von der Vollständigkeit der elektronischen Akte insoweit aus, dass keine weiteren signierten Beschlusse Exemplare vorhanden sein dürften, als die vorliegend übermittelten.

**2.** Danach liegt hier kein das Lösungsverfahren 20 2006 020 047 Lö I 181/08 abschließender Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vor.

**2.1.** Nach § 17 Abs. 3 S. 3 GebrMG ist ein Beschluss zu begründen und schriftlich auszufertigen sowie den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen. Die zuzustellende schriftliche Ausfertigung des Beschlusses setzt eine Beschluss-Urschrift voraus (vgl. Busse, Patentgesetz, 7. Aufl. 2013, § 41 Rn. 21), die analog § 315 Abs. 1 Satz 1 ZPO von den Mitgliedern der Gebrauchsmusterabteilung zu unterschreiben ist, die an der Entscheidung mitgewirkt haben (Bühning a. a. O., § 17 Rn. 44). Bei einem nicht verkündeten Beschluss ist auf der Urschrift die Unterschrift aller den Beschluss verantwortenden Mitglieder der Gebrauchsmusterabteilung für dessen Wirksamkeit unabdingbar (vgl. auch BGH NJW 1998, 609 ff., NJW 2006, 1981 ff.). Im Falle der elektronischen Aktenführung wird ein als elektronisches Dokument erstellter Beschluss gemäß § 5 Abs. 2 EAPatV unterzeichnet, indem der Name der unterzeichnenden Personen eingefügt und nach der EAPatV eine fortgeschrittene elektronische Signatur (§ 2 Nr. 1 i. V. m. Nr. 2 a) - d) SigG) an diesem Dokument angebracht wird. Da die vom Deutschen Patent- und Markenamt tatsächlich verwendeten qualifizierteren Signaturen einen höheren Sicherheitsstandard aufweisen, als die fortgeschrittene Signatur, ist nicht zu beanstanden.

**2.2.** Jedoch fehlt es hier an einem mit sämtlichen erforderlichen Signaturen versehenen Beschluss. Wie aus der elektronischen Akte ersichtlich ist, wurde der Beschluss nur vom Vorsitzenden der Gebrauchsmusterabteilung I, Christoph Schmid, signiert, nicht aber von den technischen Mitgliedern Tschernik und Haas. Zu den beiden signierten Beschlüssen, die in der hierarchischen und in der tabellarischen Übersicht unter dem Titel „Beschluss in der Hauptsache zum Lösungs-/Feststellungsverfahren - Signiert“ aufgerufen werden können, und die sich nur durch die Adressfelder unterscheiden, in denen einmal die Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin und einmal die der Antragsgegnerin eingesetzt sind, kann nur jeweils eine Signaturdatei aufgerufen werden. Diese weisen aus,

dass die beiden elektronischen Dokumente am 16.09.2011 um 08:49:36 MESZ (Antragsgegnerin) und um 09:05:12 MESZ (Antragstellerin) von Christoph Schmid signiert worden sind. Weitere Signaturdateien der beiden anderen Mitglieder der Gebrauchsmusterabteilung, die an der Entscheidung beteiligt waren, sind in der elektronischen Akte nicht vorhanden. Entsprechend der fehlerhaften Signierung weisen auch die für die Beteiligten bestimmten Ausdrucke, die üblicherweise nach der Unterschriftenleiste neben dem Dienstsiegel die Namen der signierenden Personen und das Signierdatum aufweisen, nur den Namen Christoph Schmid neben dem Datum des 16.09.2011 auf.

**2.3.** Mangels eines von allen Mitgliedern der Gebrauchsmusterabteilung unterzeichneten Beschluss-Originals liegt keine das Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts abschließende Entscheidung vor. Dies führt nach Auffassung des erkennenden Senats allerdings entgegen einiger Entscheidungen des Gerichts (vgl. z. B. BPatGE 41, 44 - Formmangel; Mitt. 2009, 92; BPatG Beschluss vom 1. März 2011 Az. 24 W (pat) 506/11 - Goldeneye PERMANENT SYSTEM, Unterschriftsmangel III; anders BPatG Beschluss vom 13. September 2011, 21 W (pat) 52/06) nicht dazu, dass die Beschwerde gegenstandslos wäre, obwohl sie sich gegen einen unwirksamen (nichtigen) Beschluss des Deutschen Patentamt- und Markenamts richtet. Denn wegen der Zustellung eines Beschlussexemplars, das den Anschein einer Ausfertigung erweckt, ist auch der Anschein eines wirksamen Teillösungsbeschlusses eingetreten. Dies führt zum einen dazu, dass die formelle Beschwer der Beschwerdeführer anzuerkennen ist. Zum anderen muss dieser Rechtsschein durch eine ausdrückliche Aufhebung beseitigt werden (vgl. auch OLG Karlsruhe NJW-RR 2004, 1507 ff.).

**3.** Auf die weiteren gravierenden Verfahrensmängel, die in der Verfügung vom 6. September 2013 angesprochen sind, kommt es danach nicht an.

**III.**

Nachdem die Beschwerde der Antragsgegnerin vorliegend ohne Sachprüfung aus den genannten rein formellen Gründen Erfolg hat, hat der Senat gemäß § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. § 82 Abs. 2 S. 2, 1. Hs, 2. Alternative PatG aus Billigkeitsgründen von einer einseitigen Kostenauflegung abgesehen. Die Beschwerdegebühr ist nach § 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG zurückzuerstatten. Dass ein Verfahrensfehler nur dann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt, wenn er für die Einlegung der Beschwerde ursächlich war (vgl. Busse, 7. Aufl. 3013, § 80 Rn. 92 f. m. w. N.), ist vom Gesetz nicht als Voraussetzung für die Ermessensentscheidung nach § 84 Abs. 3 PatG genannt. Jedenfalls entspricht es in einem Fall wie dem vorliegenden nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Denn die Beschwerde führende Antragsgegnerin konnte zum einen den Verfahrensmangel nicht erkennen, also die Beschwerde objektiv nicht darauf stützen. Zum anderen führt die ohne Sachprüfung erfolgende zwingende Zurückverweisung dazu, dass die auf materielle Gründe gestützte Beschwerde, für die die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist, ins Leere geht.

Baumgärtner

Dr. Huber

Rippel

Cl