



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 12/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. März 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 21 2007 000 069.2

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner, des Richters Reker und der Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. und vom 22. Januar 2013 werden aufgehoben.

Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der von den Beschwerdeführern gezahlten Beschwerdegebühren wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Vertreter der Beschwerdeführer hat mit Fax vom 25. März 2009 unter Verwendung des Formulars G 6003 des Deutschen Patent- und Markenamts einen Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters mit der Bezeichnung „one-step method for producing highly concentrated suspensions of nano-size conductive materials based on water-soluble and water-insoluble liquids and a device for carrying out said method“ gestellt. Auf diesem Formular ist weiterhin das Kästchen „Eintritt in die nationale Phase“ angekreuzt und als Aktenzeichen dazu „PCT/UA2007/000007“ angegeben. Ferner wurde eine ausländische Priorität in Anspruch genommen und dazu folgende Angaben gemacht „a 2006 10211 25.9.2006 UA“. Die Gebühreuzahlung in Höhe von 40 Euro wurde per Einzugsermächtigung entrichtet. Das Kästchen mit der Erklärung „Abzweigung aus der Patentanmeldung/dem Patent“ ist auf dem Formular nicht angekreuzt. Der Gebrauchsmusteranmeldung lag der Text der PCT/UA2007/000007 in russischer Sprache bei.

Mit Schriftsatz vom 24. Juni 2009 wurde per Fax eine deutsche Übersetzung der PCT/UA2007/000007 sowie eine deutsche Übersetzung der Anmeldeunterlagen und eine geänderte Fassung der Anmeldeunterlagen mit neuen Schutzansprüchen 1 bis 4 eingereicht. Das Original dieses Schriftsatzes mit den Anlagen ging am 25. Juni 2009 ein.

Mit Schreiben vom 27. Juli 2009 wies die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts darauf hin, dass die deutsche Übersetzung der Anmeldeunterlagen nicht innerhalb der Frist von 30 Monaten seit dem Anmelde- und Prioritätstag (25.9.2006) erfolgt sei, wie in Art. 22 Abs. 1 PCT vorgeschrieben werde. Letzter Tag der Frist wäre der 25. März 2009 gewesen, ein Eingang der Unterlagen habe jedoch erst am 24. Juni 2009 verzeichnet werden können. Die Wirkung der PCT-Anmeldung sei für den Bestimmungsstaat Deutschland gemäß Art. 39 Abs. 2 PCT nicht eingetreten. Das Verfahren sei damit beendet. Auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung werde hingewiesen.

Mit Schreiben vom 23. September 2009 wurde beantragt, die Gebrauchsmusteranmeldung gemäß § 5 GebrMG als Abzweigung aus der PCT/UA2007/000007 zu behandeln, hilfsweise einen beschwerdefähigen Beschluss über diesen Antrag zu erlassen. Mit Datum vom 25. März 2009 seien zur PCT-Anmeldung PCT/UA2007/000007 zwei Anträge via Fax eingereicht worden. Mit dem ersten Antrag sei die Einleitung einer nationalen Phase im Rahmen einer Patentanmeldung verlangt worden (DE 11 2007 002 210.8). Problematisch sei gewesen, ob rechtzeitig vor Ablauf der Frist eine deutsche Übersetzung des russischen Anmelde textes der PCT/UA2007/000007 eingereicht werden konnte. Aus diesem Grund sei gleichzeitig eine Abzweigung eines deutschen Gebrauchsmusters angestrengt worden, weil in diesem Fall die Frist zur Einreichung einer deutschen Übersetzung deutlich weiter entfernt gewesen sei. Dies sei im Antragformular dadurch zum Ausdruck gebracht worden, dass sowohl die Eintragung eines Gebrauchsmusters als auch der Eintritt in die nationale Phase angekreuzt worden sei. Bedauerlicherweise sei versäumt worden, zusätzlich noch das entsprechende Feld „Abzweigung

aus der Patentanmeldung/dem Patent“ zu markieren. Im Hinblick auf die Probleme mit der rechtzeitigen Einreichung einer Übersetzung habe sich der Vertreter mehrfach telefonisch an das DPMA gewandt, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Abzweigung. Es sei ihm dabei telefonisch bestätigt worden, dass eine deutsche Übersetzung noch bis zum Ablauf von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung eingereicht werden könne. Demgemäß seien ausgehend von einer wirksamen Abzweigung die für die Abzweigung vorgeschriebenen Übersetzungen am 24. Juni 2009 eingereicht worden. Im Lichte der doppelten Antragstellung ausgehend von der PCT/UA2007/000007, den Telefonaten mit dem DPMA und den eingereichten Unterlagen gehe hervor, dass die Abzweigung eines deutschen Gebrauchsmusters gewollt gewesen sei. Es wurde daher in dem Schreiben vom 23. September 2009 begehrt, den Antrag vom 25. März 2009 als Antrag auf Abzweigung eines Gebrauchsmusters auszulegen, hilfsweise, das Schreiben vom 24. Juni 2009 mit der deutschen Übersetzung und den für die Eintragung bestimmten Ansprüchen als Antrag auf Abzweigung zu behandeln. Vorsorglich wurde eine weitere Anmeldegebühr entrichtet.

Mit Schreiben vom 17. Januar 2011 teilte die Gebrauchsmusterstelle mit, dass den Anmeldeunterlagen kein Hinweis zu entnehmen sei, dass anstelle des Eintritts in die nationale Phase eine Abzweigung gewollt war. Es sei kein Raum für eine entsprechende Auslegung. Auch dem Schreiben vom 24. Juni 2009 sei keine Abzweigungserklärung zu entnehmen.

Mit Schreiben vom 27. Februar 2011 beantragte der Vertreter, die Gebrauchsmusteranmeldung als Abzweigung aus der internationalen PCT-Anmeldung zu behandeln. Da bei der Beurteilung einer Willenserklärung die Begleitumstände zu berücksichtigen seien, könne aufgrund der konkreten Umstände und im Zusammenhang auch mit der Fristenlage, im vorliegenden Fall eine Anmeldung mit den russischen Unterlagen 1,5 Stunden vor dem Ablauf der 30-Monatsfrist, nur eine Abzweigung gemeint sein. Einer expliziten Erklärung durch Ankreuzen des Feldes „Abzweigung“ auf dem Formblatt habe es in diesem Falle nicht bedurft.

Am 25. Januar 2013 sind dem Verfahrensbevollmächtigten zwei Beschlusstexte der Gebrauchsmusterstelle zugestellt worden, die folgenden Tenor aufweisen: „Es wird festgestellt, dass im Verfahren 21 2007 000 069 keine Abzweigung vorliegt.“. Der eine Text datiert auf den 21. Januar 2013 und der andere auf den 22. Januar 2013. Ausweislich der insoweit elektronisch geführten Akten des DPMA ist nur der Beschlusstext vom 22. Januar 2013 mit einer elektronischen Signatur verbunden worden. In beiden Beschlusstexten wird die Entscheidung, dass eine wirksame Abzweigung aus der Anmeldung PCT/UA2007/000007 nicht vorliege, damit begründet, dass eine Abzweigung gleichzeitig mit der Anmeldung zu erklären sei, so dass es auf spätere Schriftsätze nicht mehr ankomme. Weiter führt die Gebrauchsmusterstelle aus, entgegen der Ansicht des Anmelders enthalte die Anmeldung vom 25. März 2009 auch keine konkludente Abzweigungserklärung. Für eine Auslegung als Abzweigung wäre erforderlich gewesen, dass der aus Umständen außerhalb der Anmeldung ermittelte Wille in der Anmeldung einen, wenn auch unvollkommenen Ausdruck gefunden habe. Anhaltspunkte auf eine Abzweigung fänden sich in der Anmeldung nicht. Die im Formblatt vorgesehene Rubrik sei nicht angekreuzt worden, was aber nach § 3 Abs. 2 Nr. 7 GebMv erforderlich gewesen sei.

Auf jede der beiden Zustellungen hin haben die Beschwerdeführer gemeinsam Beschwerde eingelegt und zusammen insgesamt zwei Beschwerdegebühren in Höhe von jeweils 200 Euro entrichtet.

Zur Begründung ihrer Beschwerden haben die Beschwerdeführer u. a. vorgetragen, der Beschluss vom 21. Januar 2013 trage keine Signatur und sei als nicht existent anzusehen. Bei der vom Vertreter abgegebenen Willenserklärung vom 25. März 2009 sei der wirkliche Wille zu erforschen. Die Gebrauchsmusteranmeldung bringe unter Anwendung der Andeutungstheorie den hinreichenden Willen zum Ausdruck, dass eine rechtswirksame Gebrauchsmusteranmeldung gewünscht war. Da diese rechtswirksame Gebrauchsmusteranmeldung aufgrund der eingereichten Anmeldeunterlagen und der Fristenlage zum Zeitpunkt des Tätigens

der Anmeldung aber nur mit einer Abzweigung zu erreichen war, konnte die abgegebene Willenserklärung nur als Abzweigung einer Gebrauchsmusteranmeldung verstanden werden. Dies belegten auch die weiteren Verfahrenshandlungen, insbesondere die Einreichung der Übersetzungen, denn welchen anderen Sinn hätte die Einreichung einer kostenintensiven Übersetzung nach Ablauf der 30-Monatsfrist haben können.

Die Beschwerdeführer beantragen,

die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. und vom 22. Januar 2013 aufzuheben und das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen;

weiter: die Rückzahlung der von den Beschwerdeführern gezahlten Beschwerdegebühren anzuordnen.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 5. März 2015 waren die Beschwerdeführer bereits darauf hingewiesen worden, dass eine Aufhebung der beiden angefochtenen Beschlüsse und eine Zurückverweisung des Verfahrens an das DPMA noch kein Indiz dafür sein würde, dass die Beschwerdeführer im weiteren Verfahren vor der Gebrauchsmusterstelle in der Hauptsache obsiegen würden. Denn nach der Aktenlage könne es sein, dass die Gebrauchsmusterstelle vor einer abschließenden Entscheidung über die Erklärungen der Beschwerdeführer vom 25. März 2009 u. a. folgende Umstände in ihre Überlegungen miteinbeziehen würde:

- * dass die auf dem Formular vorgesehene Rubrik für eine Abzweigung nicht angekreuzt wurde, was bisher auch die Beschwerdeführer nicht bestritten haben;

- * dass am 25. März 2009 für die von den Beschwerdeführern beanspruchte Abzweigungserklärung kein zeitlicher Zugzwang bestanden haben könnte, weil eine abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung nach § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG auch noch bis zum Ablauf von zwei Monaten nach dem Ende des Monats möglich ist, in dem die Patentanmeldung erledigt ist, (jedoch längstens bis zum Ablauf des zehnten Jahres nach dem Anmeldetag der Patentanmeldung);

- * dass bei Eintritt der PCT-Anmeldung in die nationale Phase und einer gleichzeitigen abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung zwei voneinander unabhängige Schutzrechtsanmeldungen, allerdings mit demselben Anmeldetag und demselben Gegenstand entstanden sein könnten, was zwei verschiedene Gebührentatbestände ausgelöst haben könnte.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten im Verfahren vor dem DPMA sowie auf den Akteninhalt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens verwiesen.

II.

Der Beschluss vom 21. Januar 2013 ist als Scheinbeschluss aufzuheben und der Beschluss vom 22. Januar 2013 wird gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG aufgehoben und das Verfahren zur Fortsetzung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen, weil die Gebrauchsmusterstelle noch nicht in der Sache selbst entschieden hat.

A) Der Senat hat gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern entschieden, weil es in der Sache um keinen der in § 18 Abs. 3 Satz 1 bis 3 GebrMG geregelten Fälle geht. Insbesondere richten sich die vorliegenden Beschwerden nicht gegen die Zurück-

weisung einer Gebrauchsmuster-Anmeldung durch die Gebrauchsmusterstelle, § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG. Vielmehr hat die Gebrauchsmusterstelle im Beschlusswege eine Zwischenentscheidung über eine Vorfrage im Anmeldeverfahren getroffen; das ist eine Verfahrensweise, die im Gebrauchsmustergesetz nicht vorgesehen ist.

B) Die Beschwerden gegen den Scheinbeschluss vom 21. Januar 2013 und den Beschluss vom 22. Januar 2013 gelten auch im Hinblick darauf als erhoben, dass die Beschwerdeführer für ihre Beschwerde gegen die beiden zugestellten Beschlüsse gemeinsam jeweils nur eine Beschwerdegebühr gezahlt haben.

Denn die Beschwerdeführer durften jedenfalls bei Einlegung der Beschwerden im Februar 2013 davon ausgehen, dass insoweit nur je eine Beschwerdegebühr fällig geworden war (vgl. auch BGH GRUR 2011, 509, 510 [Rz. 14] - Schweißheizung). Nach Absatz (1) der Vorbemerkung vor Abschnitt I in Teil B des als Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG erlassenen Gebührenverzeichnisses (im Folgenden: „die genannte Regelung“) wird die Beschwerdegebühr gemäß Nr. 401 300 für jeden Antragsteller gesondert erhoben. Die Beschwerdeführer bilden jedoch bei der von ihnen in Anspruch genommenen Gebrauchsmusteranmeldung eine Schutzrechtsinhabergemeinschaft nach Bruchteilen i. S. v. §§ 741 ff. BGB und sind damit im Beschwerdeverfahren notwendige Streitgenossen i. S. v. § 62 ZPO. Welche Bedeutung die genannte Regelung bei der Einlegung einer gemeinsamen Beschwerde durch Schutzrechtsinhabergemeinschaften hat, ist in der Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt. Nachdem zunächst einige der technischen Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts in diesen Fällen eine einzige Beschwerdegebühr als regelrecht behandelt haben, hat der 10. Technische Beschwerdesenat in seinem Beschluss vom 3. Dezember 2013, Az.: 10 W (pat) 17/14 (GRUR-RR 2014, 227) und damit nach Einlegung der hier anhängigen Beschwerden die Auffassung vertreten, dass jedes Mitglied einer Schutzrechtsinhabergemeinschaft, das sich am Beschwerdeverfahren beteiligen will, eine eigene Beschwerde einlegen und dafür eine gesonderte Beschwerdege-

bühr zahlen muss. In dem Verfahren ist die zugelassene Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eingelegt worden. Dessen Entscheidung steht noch aus.

C) Die gegen den Beschlusstext vom 21. Januar 2013 gerichtete Beschwerde, eingegangen am 24. Februar 2013, ist statthaft und auch im Übrigen zulässig.

Der Beschlusstext enthält an seinem Ende die amtliche Behauptung, er sei elektronisch signiert und bedürfe deswegen keiner Unterschrift. Mit der Zustellung dieses Textes bei dem Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführer am 25. Januar 2013 ist der Rechtsschein eines ordnungsgemäß erlassenen Beschlusses entstanden, der die Beschwerdeführer zur Anfechtung im Wege der Beschwerde berechtigt (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 18 Rdn. 13).

Die gegen den Beschlusstext vom 21. Januar 2013 gerichtete Beschwerde ist auch begründet, weil es sich bei diesem Beschlusstext um einen Scheinbeschluss handelt. Ausweislich der elektronisch geführten patentamtlichen Akten hat der zuständige Prüfer beim DPMA den Beschlusstext vom 21. Januar 2013 entgegen § 5 Abs. 2 der Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof in der Fassung seit Inkrafttreten am 1. März 2010 bis zum 11. November 2013 (EAPatV a. F.) nicht mit einer elektronischen Signatur versehen. Auf diese Weise konnte im schriftlichen Verfahren kein Beschluss erlassen werden. Gleichwohl war mit der Zustellung des Beschlusstextes und der auf diesem Text befindlichen Erklärung, wonach der Text elektronisch signiert worden war, der Anschein eines ordnungsgemäß erlassenen Beschlusses entstanden, den die Beschwerdeführer mit Hilfe der Beschwerde beseitigen können. Der Betroffene darf nicht mit der Unsicherheit belastet werden, ob der Beschluss verbindlich ist oder nicht (vgl. Bühring, a. a. O., 8. Aufl., § 18 Rdn. 13).

Der Scheinbeschluss hätte nicht zugestellt werden dürfen, so dass die für die Beseitigung des Anscheins eines Beschlusses gezahlte Beschwerdegebühr den Beschwerdeführern zu erstatten ist (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG).

D) Die Beschwerde gegen den Beschluss vom 22. Januar 2013 ist statthaft und auch im Übrigen zulässig.

Bei dem Beschlusstext vom 22. Januar 2013 handelt es sich um einen wirksamen, ordnungsgemäß erlassenen Beschluss. Er weist als seinen Urheber das zuständige Mitglied der Gebrauchsmusterstelle, ...H, aus. Dieser hat ausweislich der elektronisch geführten patentamtlichen Akten den Beschlusstext vom 22. Januar 2013 am selben Tage mit einer qualifizierten Signatur versehen. Damit ist der Beschlusstext gemäß § 5 Abs. 2 EAPatV a. F. ordnungsgemäß signiert. Dieser Beschluss wurde wirksam mit seiner Zustellung bei dem Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführer, die am 25. Januar 2013 erfolgte. Das Rechtsmittel der Beschwerde ist auch gegeben, wenn eine abschließende Regelung ergeht, die nicht hätte ergehen dürfen, weil die entschiedene Frage einer selbständigen Regelung nicht zugänglich ist, insbesondere Vorab-(Zwischen-)entscheidungen über den Anmeldetag (vgl. Bühring. a. a. O., 8. Aufl., § 18 Rdn. 13).

In der Sache wird der Beschluss vom 22. Januar 2013 gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG aufgehoben und das Verfahren wird zur Fortsetzung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen, weil die Gebrauchsmusterstelle noch nicht in der Sache selbst entschieden hat.

Die Gebrauchsmusterstelle hätte über die von den Beschwerdeführern beanspruchte Gebrauchsmusteranmeldung insgesamt entscheiden müssen und hätte nicht durch Beschluss nur eine Vorfrage entscheiden dürfen. Eine isolierte Ent-

scheidung über die Wirksamkeit der Abzweigung nach § 5 Abs. 1 GebrMG durch die Gebrauchsmusterstelle ist unzulässig.

Der Vertreter der Anmelder hat im Anmeldeformular auch das Kästchen mit der Erklärung „Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters“ angekreuzt. Wenn aufgrund einer geltend gemachten Abzweigung ein Anmeldetag gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG beansprucht wird, die Gebrauchsmusterstelle aber wegen fehlender Abzweigungserklärung diesen Anmeldetag nicht anerkennt, muss sie die Anmeldung zurückweisen (vgl. Bühring, a. a. O., § 5 Rdn. 65, Rdn. 52, Rdn. 7, Rdn. 18). Zu berücksichtigen ist insoweit auch, dass das Amt bei der Prüfung einer Abzweigung nur eine eingeschränkte Prüfungskompetenz hat (vgl. Bühring, a. a. O., § 5 Rdn. 67-69), so dass sich auch insoweit eine isolierte Entscheidung über die Wirksamkeit einer Abzweigung verbietet. Auch wenn die Gebrauchsmusterstelle der Ansicht gewesen sein sollte, dass gar keine Gebrauchsmusteranmeldung (mehr) vorliegt, hätte sie insoweit nicht isoliert über das Vorliegen einer Abzweigung entscheiden dürfen, sondern hätte je nach Auslegung des Antragsformulars einen Feststellungsbeschluss *des Inhalts* erlassen müssen, dass die Anmeldung als nicht erhoben und/oder als zurückgenommen gilt. Auch bei einer solchen Fallgestaltung ist die Frage, ob eine Abzweigungserklärung vorliegt, nur eine Vorfrage, über die nicht isoliert zu entscheiden ist.

Da die Gebrauchsmusterstelle nicht über die Gebrauchsmusteranmeldung insgesamt entschieden hat, sondern – verfahrensfehlerhaft - nur über eine rechtliche Vorfrage, wird auch für diese Beschwerde die Rückzahlung der gezahlten Beschwerdegebühr angeordnet (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Werner

Bayer

Reker

Bb