



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 77/14

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung ...**

(wegen Aufhebung des Erteilungsbeschlusses)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 12. Februar 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch sowie die Richterinnen Püschel und Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Anmelders gegen den Erteilungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 23 L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. April 2014 wird als unzulässig verworfen.
2. Der Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 12. Februar 2008 stellte der Anmelder einen Antrag auf Erteilung eines Patents, das eine ... betrifft, und reichte die entsprechenden Unterlagen ein, die unter Berücksichtigung mehrerer Prüfungsbescheide des Patentamts sowie eines Anhörungstermins vom 12. Februar 2014 mehrfach geändert wurden.

Nach Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das patentamtliche Prüfungsverfahren beantragte der Anmelder mit Schriftsatz vom 6. Juli 2011 die Beiordnung eines Anwalts und äußerte sich in der Sache zu einer durch das Patentamt unter dem 21. Juni 2011 übermittelten Entgeghaltung sowie zur Frage der Erfindungshöhe. Anschließend legte er unter dem 18. Oktober 2011 eine vom 13. Oktober 2011 datierende Bestätigung des Patentanwalts S... darüber vor, dass dieser zur Vertretungsübernahme bereit sei. Daraufhin wurde dem Anmelder mit Beschluss vom 12. März 2012 Patentanwalt S... als Vertreter bei-geordnet. Dieser reichte unter dem 28. März 2012 seine Vertretungsanzeige zur Akte und trat fortan gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt als Vertreter des Anmelders auf. Zuletzt reichte Patentanwalt S... am 7. April 2014

geänderte Anmeldeunterlagen ein, deren redaktionelle Änderungen er in einem mit der zuständigen Prüferin geführten Telefonat am 9. April 2014 billigte.

Aufgrund der geänderten Unterlagen erging am 16. April 2014 ein Erteilungsbeschluss des Patentamts, der dem Anmelder am 22. April 2014 zugestellt wurde.

Mit der gegen diesen Beschluss gerichteten Beschwerde legte der - nun nicht mehr patentanwaltlich vertretene - Anmelder einen neu formulierten Patentanspruch 1 und einen zusätzlichen Patentanspruch sowie eine Änderung der Beschreibung seines Schutzrechts mit dem Hinweis vor, die jetzige Patentschrift lasse seines Erachtens eine genügende Nähe zu seinem eigentlichen Willen vermissen und sei seiner Auffassung nach unter dem Aspekt der Offenbarungspflicht als grenzwertig zu betrachten. Das Patent sei „überstürzt“ erteilt worden und für ihn nun wirtschaftlich nicht verwertbar. Zur Ausgestaltung der Patentschrift in ihrer dem Erteilungsbeschluss zugrunde liegenden Form habe er Patentanwalt S... nicht ermächtigt. Dies sei für Dritte insbesondere unter Berücksichtigung seines an das Patentamt gerichteten Schreibens vom 6. Juli 2011 offensichtlich erkennbar.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Erteilungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. April 2014 aufzuheben,

auf der Basis der neu vorgelegten Patentansprüche ein Patent zu erteilen,

und ihm Verfahrenskostenhilfe für die Beschwerdeinstanz zu bewilligen.

Der Senat hat den Anmelder mit einer ihm am 23. Dezember 2014 zugestellten Verfügung auf die Unzulässigkeit der Beschwerde und die fehlende Erfolgsaussicht seines Verfahrenskostenhilfeantrags hingewiesen. In Beantwortung dieses Bescheids hat der Anmelder u. a. nochmals geltend gemacht, dass er durch den Erteilungsbeschluss nicht begünstigt, sondern durchaus beschwert sei.

## II.

### 1. Die Beschwerde ist mangels Beschwer unzulässig.

Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Beschwerde ist, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist (ständige Rechtsprechung und Literaturmeinung, vgl. Busse, PatG, 7. Aufl., § 73 Rn. 76, 77 m. w. N.). Diese Beschwer kann dabei formeller Art sein, derart, dass das Patentamt von den Anträgen, die der Beschwerdeführer dort gestellt hat, für ihn nachteilig abgewichen ist. Sie kann auch materieller Art sein, wofür jeder nachteilige rechtskräftige Inhalt der Entscheidung genügt.

Hier fehlt die Beschwer, weil der Inhalt des angefochtenen Erteilungsbeschlusses dem Antrag des Anmelders entspricht (vgl. BPatG 10 W (pat) 16/03, Beschluss v. 24. Juli 2003; Busse, a. a. O. § 73 Rn. 77 m. w. N., 87). Der dem Anmelder im Rahmen gewährter Verfahrenskostenhilfe für das patentamtliche Prüfungsverfahren beigeordnete Patentanwalt S... hat die eingereichten Unterlagen mehrfach angepasst, um den Ergebnissen der schriftlichen Prüfungsbescheide, der Anhörung und der telefonischen Absprache mit dem Deutschen Patent- und Markenamt Rechnung zu tragen. Aufgrund der geänderten Unterlagen ist schließlich das Patent erteilt worden. Ein für den Anmelder nachteiliger Inhalt der Entscheidung ist nicht ersichtlich, insbesondere hat der Anmelder mit seiner Beschwerde nicht vorgetragen, inwiefern der angefochtene Erteilungsbeschluss vom zuletzt gestellten Antrag abgewichen ist. Sein Begehren, einen Teil der erteilten Patentansprüche und der Beschreibung nachträglich ändern zu wollen, steht der

Rechtmäßigkeit des Erteilungsbeschlusses ebenso wenig entgegen wie sein nicht näher spezifizierter Vortrag, das Patent sei „überstürzt“ erteilt worden.

Soweit der Anmelder in seiner Beschwerdeschrift einen Konflikt zwischen seinem Willen und demjenigen seines patentanwaltlichen Vertreters andeutet, hat dieser keinen Einfluss auf das Prüfungsverfahren, denn ein solcher Konflikt war für die zuständige Prüferin des Deutschen Patent- und Markenamts nicht erkennbar. Insbesondere waren dem vom Anmelder erwähnten, von ihm selbst verfassten Schreiben vom 6. Juli 2011 mehrere Stellungnahmen und Neuformulierungen von Patentansprüchen durch seinen Patentanwalt nachgefolgt, in denen dieser auf die Bedenken und Anmerkungen der zuständigen Prüferin reagiert hatte, ohne dass der Anmelder je für die Prüferin erkennbar einen entgegenstehenden Willen geäußert hätte. Solange ein Anmelder dem Vorgehen seines Bevollmächtigten gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt - wie hier - nicht widerspricht, ist er an dessen Verfahrenserklärungen und -handlungen gebunden (vgl. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 85 ZPO). Es ist im Interesse der Rechtssicherheit notwendig, einer wirksamen Vertreterhandlung grundsätzlich dieselben Rechtswirkungen zuzuerkennen wie einer vom Anmelder persönlich vorgenommenen (vgl. BGHZ 66, 124).

Von einer wirksamen Vertreterhandlung durfte die zuständige Prüferin des Deutschen Patent- und Markenamts im patentamtlichen Erteilungsverfahren angesichts der Vertretungsanzeige des dem Anmelder auf dessen Betreiben hin beigeordneten Patentanwalts S... vom 28. März 2012 ausgehen. Insbesondere war die Prüferin nicht gehalten, sich eine zusätzliche Verfahrensvollmacht zum Nachweis einer wirksamen Vertretung des Anmelders durch Patentanwalt S... vorlegen zu lassen, § 15 Abs. 4 DPMVA i. d. F. v. 1. November 2013.

2. Da die Beschwerde unzulässig ist, hat sie keinerlei Aussicht auf Erfolg, so dass dem Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren gemäß §§ 135 Abs. 2, 130 Abs. 1, 129 PatG nicht entsprochen werden kann.

**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

Dr. Schnurr

Pr