



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 12/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 11 2014 004 512.8**

wegen Einleitung der nationalen Phase

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 15. Dezember 2017 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin reichte am 29. September 2014 unter Inanspruchnahme der Priorität einer US-amerikanischen Anmeldung vom 30. September 2013 die internationale Anmeldung PCT/US2014/058059 mit der Bezeichnung „Flow Measuring Device für Lubrication Systems“ ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestimmungsstaat an. Die internationale Anmeldung umfasst 21 Patentansprüche, darunter zwei hintereinander stehende, jeweils mit der laufenden Nummer 7 bezeichnete Ansprüche. Diese beiden nachfolgend als Ansprüche „7a“ und „7b“ bezeichneten, sowie die dort in Bezug genommenen Ansprüche 1 und 6 haben in der englischen Verfahrenssprache der internationalen Anmeldung folgenden Wortlaut:

1. A device for measuring flow of a fluid, the flow measuring device comprising:
  - a housing having an inlet, an outlet and a passage extending between the inlet and outlet;
  - a shaft disposed within the housing and rotatable about a central axis;
  - a flow detector mounted on the shaft and disposed at least partially within the passage such that fluid flow through the passage rotates the detector about the central axis;
  - a magnet mounted on the shaft and spaced axially from the detector; and

a sensor disposed within the housing and configured to sense rotation of the magnet as the shaft angularly displaces about the central axis so as to detect angular displacement of the flow detector.

6. The flow measuring device as recited in claim 1 wherein the flow detector is at least partially disposed within a section of the flow passage and includes at least one generally cylindrical body having a plurality of cavities spaced circumferentially about the central axis, each cavity being at least partially fillable with a portion of the fluid such that the detector transports the fluid portions through the flow passage section during rotation about the central axis.
- 7a. The flow measuring device as recited in claim 1 wherein the at least one a pair of generally cylindrical bodies spaced axially apart.
- 7b. The flow measuring device as recited in claim 6 wherein the detector cylindrical body is formed as a gear wheel.

Mit Datum vom 30. Dezember 2014 erließ die Internationale Recherchenbehörde einen schriftlichen Bescheid gemäß Regel 43bis AusfOPCT. Dort, und ebenso in dem gleichzeitig erstellten, zusammen mit der internationalen Anmeldung unter der Veröffentlichungsnummer WO 2015/048652 A1 veröffentlichten internationalen Recherchenbericht, werden die beiden, ebenfalls jeweils mit 7a bzw. 7b bezeichneten Patentansprüche gesondert aufgeführt. Auf den schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde nimmt wiederum der später auf Grundlage der Regel 44bis AusfOPCT ergangene internationale vorläufige Bericht zur Patentfähigkeit vom 5. April 2016 Bezug (siehe dort Seite 4).

Am 30. März 2016 übersandte die Anmelderin dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Unterlagen in deutscher Sprache für die Einleitung der nationalen Phase der PCT-Anmeldung. Die Erfindung ist dort bezeichnet als „Strömungsmessgerät für Schmieranlagen“. Auch in der beigefügten deutschen Übersetzung sind zwei mit der Nummer 7 bezeichnete Ansprüche enthalten. Diese nachfolgend wiederum als Ansprüche „7a“ bzw. „7b“ bezeichneten Ansprüche sowie die Ansprüche 1 und 6 lauten wie folgt:

1. Gerät zum Messen einer Fluidströmung, wobei das Fluidströmungsmessgerät umfasst:  
ein Gehäuse mit einem Einlass, einem Auslass und einer Passage, die sich zwischen Einlass und Auslass erstreckt;  
eine Welle, die in dem Gehäuse angeordnet ist und um eine Mittelachse rotierbar ist;  
einen Strömungsdetektor, der an der Welle befestigt ist und zumindest teilweise derart in der Passage angeordnet ist, dass die Strömung des Fluids durch die Passage den Detektor um die Mittelachse dreht;  
einen Magnet, der an der Welle und axial beabstandet von dem Detektor angeordnet ist; und  
einen Sensor der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und dazu ausgelegt ist, eine Rotation des Magneten zu detektieren, wenn die Welle winklig gegenüber der Mittelachse verdreht ist, um eine Winkelverdrehung des Strömungsdetektors zu detektieren.
  
6. Strömungsmessgerät nach Anspruch 1, wobei der Strömungsdetektor zumindest teilweise in einem Abschnitt der Strömungspassage angeordnet ist und zumindest einen im Allgemeinen zylindrischen Körper mit mehreren Einbuchtungen aufweist, die umfänglich um die Mittelachse von-

einander beabstandet angeordnet sind, wobei jede Einbuchtung zumindest teilweise mit einem Teil des Fluids derart befüllbar ist, dass der Detektor die Fluidteile durch den Strömungspassagenabschnitt während einer Rotation um die Mittelachse transportiert.

- 7a. Strömungsmessgerät nach Anspruch 1, wobei zumindest ein Paar der im Allgemeinen zylindrischen Körper axial voneinander beabstandet sind.
- 7b. Strömungsmessgerät nach Anspruch 6, wobei der zylindrische Körper des Detektors als ein Zahnrad ausgebildet ist.

Ebenfalls am 30. März 2016 entrichtete die Anmelderin unter Angabe des Gebührencodes 311 160 auf einem Formular mit Angaben zum Verwendungszweck eines bestehenden SEPA-Lastschriftmandats die Gebühr für eine 20 Ansprüche umfassende Anmeldung in Höhe von 360,-- €

Mit Bescheid vom 29. April 2016 teilte das Patentamt der Anmelderin mit, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei und die nationale Anmeldung unter dem Aktenzeichen 11 2014 004 512.8 geführt werde. Auf eine Sachstandsanfrage der Anmelderin machte das Patentamt unter dem 8. Juni 2016 die weitere Mitteilung, dass das Anmeldeverfahren wegen nicht vollständiger Zahlung der Anmeldegebühr innerhalb der hierfür maßgeblichen Frist gemäß Art. 22 Abs. 1, Art. 39 Abs. 1 PCT beendet sei.

Eine gegen die nicht unterschriebene und auch nicht elektronisch signierte Mitteilung vom 8. Juni 2016 gerichtete Beschwerde der Anmelderin wurde vom Senat im Verfahren 7 W (pat) 27/16 durch Beschluss vom 6. Februar 2017 als unstatthaft verworfen.

Im Anschluss daran stellte die Prüfungsstelle 52.PCT des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 26. Mai 2017 förmlich fest, dass die in Art. 11 Abs. 3 PCT vorgesehene Wirkung der internationalen Anmeldung in Deutschland mangels vollständiger Entrichtung der Anmeldegebühr innerhalb der Frist von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum gemäß Art. 24 Abs. 1 Buchst. iii) PCT beendet sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer erneuten Beschwerde.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben  
und festzustellen, dass die Wirkung der internationalen Anmeldung in Deutschland nicht beendet sei.

Nach Auffassung der Anmelderin wurde die Anmeldegebühr vollständig entrichtet, weil die Anmeldung tatsächlich nur 20 Ansprüche umfasse. Der Textblock nach der ersten Nummernangabe „7“ (oben als „7a“ bezeichnet) ergebe keinen Sinn und sei offensichtlich ein Versatzstück, welches bei der Abfassung des Anspruchssatzes in diesem versehentlich vergessen worden sei. Die Passage „a pair of generally cylindrical bodies spaced axially apart“ verfüge über keine sinnhafte Anbindung an den restlichen, kein Verb enthaltenden Text des Textblocks. Auch der in dem Textblock enthaltene Rückbezug auf Anspruch 1 schaffe hier keine Abhilfe, da in diesem kein „pair of cylindrical bodies“ vorkomme. Es sei dem Durchschnittsfachmann nicht klar, auf welche Weise er den Textblock zu einer sinnvollen Aussage ergänzen könne. Nur unter Weglassung des oben genannten Textblocks und der ersten Nummerierungsangabe „7“ ergebe sich eine konsistente Nummerierung des Anspruchssatzes und eine konsistente Rückbeziehung der einzelnen Ansprüche. Die Anspruchsnummerierung „7“ tauche doppelt auf, wobei nach der zweiten Nummerierung ein Sinn ergebender und korrekt rückbe-

zogener Anspruch folge. Auch dies sei ein Indiz dafür, dass die erste Nummerierungsangabe „7“ nicht ernst gemeint sein könne.

Wie von der Anmelderin beantragt, hat der Senat zunächst einen Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt und der Anmelderin in seiner Ladungsverfügung zugleich erläutert, weshalb die Beschwerde aus vorläufiger Sicht unbegründet erscheine. Auf entsprechenden Antrag der Anmelderin ist der Verhandlungstermin anschließend aufgehoben worden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde gegen den Beschluss der Prüfungsstelle 52.PCT des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Mai 2017 ist zulässig, aber unbegründet. Da die Anmeldegebühr innerhalb der Frist von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum nicht vollständig entrichtet worden ist, hat die Prüfungsstelle 52.PCT des Deutschen Patent- und Markenamts zu Recht gemäß Art. 24 Abs. 1 Buchst. iii) PCT festgestellt, dass die in Art. 11 Abs. 3 PCT vorgesehene Wirkung der internationalen Anmeldung beendet ist.

1. Mit Einreichung einer internationalen Anmeldung, bei der - wie im vorliegenden Fall - Deutschland als Bestimmungsstaat angegeben ist, wird gemäß Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 IntPatÜG i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG eine Anmeldegebühr fällig, wobei sich die Gebührenhöhe nach der Zahl der Ansprüche im Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung richtet. Bis spätestens 30 Monate nach dem Prioritätsdatum muss gemäß Art. 22 Abs. 1 Satz 1 PCT die Gebühr in voller Höhe entrichtet und - bei fremdsprachigen internationalen Anmeldungen - eine Übersetzung eingereicht werden; andernfalls ist gemäß Art. 24 Abs. 1 Buchst. iii) PCT die in Art. 11 Abs. 3 PCT vorgesehene Wirkung der internationalen Anmeldung für Deutschland beendet.

2. Ausgehend vom Prioritätstag der internationalen Anmeldung, dem 30. September 2013, war die Anmeldegebühr gemäß Art. 22 Abs. 1 PCT bis zum 30. März 2016 zu entrichten. An diesem Tag zahlte die Anmelderin einen Gebührenbetrag in Höhe von 360,-- € ein. Dieser Betrag wäre gemäß § 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 311 150, 311 160 des Gebührenverzeichnisses ausreichend gewesen, wenn die Anmeldung 20 Ansprüche umfasst hätte. Unter Zugrundelegung von 21 Ansprüchen beläuft sich die Gebühr dagegen auf 390,-- € mit der Folge, dass der gezahlte Betrag nicht ausreichte.

3. Dem Senatsbeschluss vom 20. August 2013 (Az. 10 W (pat) 24/12, BIPMZ 2014, 144 - Anspruchsabhängige Anmeldegebühr) folgend, richtet sich die Höhe der Anmeldegebühr nach der vom Anmelder angegebenen Anzahl von Patentansprüchen und nicht nach dem sachlichen Gehalt der Ansprüche. Danach ist hier - nachdem in der Anmeldung zwei Ansprüche jeweils mit der Nummer 7 aufgeführt sind - von 21 Ansprüchen auszugehen.

Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass, wie die Anmelderin meint, einer der beiden mit der Nummer 7 aufgeführten Ansprüche irrtümlich in den Anmeldungstext mit aufgenommen worden und ein solcher Irrtum für den fachmännischen Leser der Anmeldung ohne weiteres erkennbar gewesen wäre. Die von der Anmelderin für die Annahme eines solchen offenkundigen Fehlers geltend gemachten Argumente vermögen nicht zu überzeugen.

Auch wenn der erste mit „7“ nummerierte Anspruch in der englischen Originalsprache unvollständig erscheinen mag, so kann daraus nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass dieser Anspruch überhaupt nicht Inhalt der Anmeldung sein sollte.

Bereits der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde und der internationale Recherchenbericht vom 30. Dezember 2014 sind als eindeutiges Indiz dafür anzusehen, dass beide dort mit „7a“ bzw. „7b“ nummerierten und ge-

sondert aufgeführten Ansprüche im Rahmen der Anmeldung Gültigkeit besitzen sollten. Dies gilt umso mehr, als diese Annahme durch den internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit vom 5. April 2016 nicht in Frage gestellt wurde.

Die Anmelderin selbst hat zudem beide mit „7“ nummerierten Ansprüche ins Deutsche übersetzt. Dabei hat sie auch dem ersten der beiden Ansprüche - trotz des im Englischen fehlenden Verbs - einen sprachlich korrekten Ausdruck gegeben.

Das weitere Argument, wonach der erste mit „7“ nummerierte Anspruch mit seinem Rückbezug auf Anspruch 1 keinen Sinn ergebe, ist schon deshalb unbeachtlich, weil es - entsprechend der o. g. Senatsentscheidung - auf den sachlichen Gehalt der Ansprüche nicht ankommt.

Die Prüfungsstelle ist somit zutreffend davon ausgegangen, dass mit der internationalen Anmeldung nicht nur 20, sondern 21 Patentansprüche eingereicht wurden. Daher bleibt es dabei, dass die Anmeldegebühr unvollständig entrichtet wurde und gemäß Art. 24 Abs. 1 Buchst. iii) PCT die in Art. 11 Abs. 3 PCT vorgesehene Wirkung der internationalen Anmeldung für Deutschland beendet ist.

Aus diesen Gründen ist die Beschwerde zurückzuweisen.

### **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

Schnurr

Pr