



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 26/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
11. November 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2014 118 373.8**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 11.11.2019 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Geophys. Dr. Wollny und Dipl.-Phys. Bieringer

beschlossen:

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

## **Gründe**

### **I.**

Die Prüfungsstelle für IPC-Klasse G 07 C des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren zur Vereinfachung der Verwaltung und Handhabung von Ausweisen“ mit am Ende der Anhörung am 12.07.2017 verkündetem Beschluss zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die Patentansprüche 1 bis 10 vom Anmeldetag sowie hilfsweise die Patentansprüche 1 bis 10 in der Fassung vom 12.07.2017 zugrunde. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 sowohl gemäß Hauptantrag als auch gemäß Hilfsantrag ausgehend von der Druckschrift WO 2014/ 042 687 A1 (D1) nicht erfinderisch sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 17.08.2017 elektronisch eingelegte Beschwerde der Anmelderin mit Sitz in der Schweiz, die von Patentanwalt Dr. B..., M... signiert wurde.

Der Senat hat mit Anlage zum gerichtlichen Schreiben vom 12.10.2017 eine Inlandsvertreter-Vollmacht der Beschwerdeführerin gemäß § 25 PatG angefordert und darauf hingewiesen, dass die schriftliche Vollmachtsurkunde dem Bundespatentgericht spätestens im Termin zur mündlichen Verhandlung im Original vorzulegen ist und mindestens den im Gesetzestext beschriebenen Umfang haben muss,

gleichzeitig erfolgte ein Hinweis auf die Folgen der Nichtbestellung eines Inlandsvertreters. Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 30.09.2019 sowie in zwei Telefonaten mit Rechtsanwalt Dr. L... von der Kanzlei LS-MP am 07.11.2019 wurde seitens des Senats nochmals an die Vorlage der erforderlichen Inlandsvertreter-Vollmacht nach § 25 PatG erinnert und auf die Folgen einer nicht rechtzeitigen Vorlage hingewiesen. Die von Rechtsanwalt Dr. L... mit Telefax vom 07.11.2019 vorsorglich beantragte Frist zur Nachreichung der Vollmacht wurde nicht gewährt. Bis zum Ende der mündlichen Verhandlung am 11.11.2019 um 9:55 Uhr lag keine entsprechende Vollmacht vor. Für die Anmelderin ist ankündigungsgemäß niemand zum Termin erschienen.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 12.10.2017 sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12.07.2017 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

**Patentansprüche:**

Patentansprüche 1 bis 10 vom Anmeldetag (10.12.2014)

**Beschreibung:**

Beschreibungsseiten 1 bis 4 vom Anmeldetag (10.12.2014)

Hilfsantrag:

Patentansprüche 1 bis 10, dem DPMA als Hilfsantrag überreicht in der mündlichen Anhörung am 12.07.2017

Beschreibung wie Hauptantrag.

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

## II.

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

1. 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, 10. Aufl., § 25 Rn. 21), im vorliegenden Fall also mit der Einreichung der Beschwerde. Die Bestellung des Inlandsvertreters erfolgt durch Bevollmächtigung und deren Anzeige bzw. Nachweis mittels Vorlage einer schriftlichen Vollmachtsurkunde im Original, deren Mindestumfang sich aus § 25 Abs. 1 PatG ergibt (Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 31 und § 97 Rn. 5).

Die notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters gemäß § 25 Abs. 1 PatG ist eine – in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfende – zwingende Verfahrensvoraussetzung für den sachlichen Fortgang des anhängigen Verfahrens (BGH BIPMZ 69, 246 – Inlandsvertreter; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 41 und § 97 Rn. 5). 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, 11. 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 Anmel-

derung. Eine eingelegte Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen (BPatG, Beschluss vom 14.03.2016 – 20 W (pat) 6/12; BPatG, Beschluss vom 18.01.2016 – 20 W (pat) 52/13; BPatG, Beschluss vom 20.05.2015 – 20 W (pat) 13/11; 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]; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 42 und § 97 Rn. 5; Benkard, a. a. O., § 25 Rn. 29).

Eine allgemeine Prozessvollmacht, die lediglich zur Vertretung vor dem Bundespatentgericht ermächtigt, umfasst die Bestellung zum Inlandsvertreter nicht (BPatG, Beschluss vom 14.03.2016 – 20 W (pat) 6/12; BPatG, Beschluss vom 18.01.2016 – 20 W (pat) 52/13; BPatG, Beschluss vom 20.05.2015 – 20 W (pat) 13/11; BPatG, Beschluss vom 16.11.2010 – 21 W (pat) 10/08; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 31).

2. Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in der Schweiz. 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 ausdrücklichen Hinweises des Senats (s.o. unter Ziff. I) keine entsprechende schriftliche Vollmachtsurkunde zu den Akten gelangt.

Von der Vorlage konnte auch nicht deshalb abgesehen werden, weil als Bevollmächtigte hier Rechts- und 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 20.03.2014 – 23 W (pat) 9/10, BPatGE 54, 276, 278 = BIPMZ 2014, 367, 368 - Zickzackabtapfad). 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 ständiger Rechtsprechung 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 (BPatG, Beschluss vom 14.03.2016 – 20 W (pat) 6/12; BPatG, Beschluss vom 18.01.2016 – 20 W (pat) 52/13; BPatG, Beschluss vom 20.05.2015 – 20 W (pat) 13/11; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 11.01.2011 – 21 W (pat) 1/07; BPatG, Beschluss vom 27.10.2011 – 21 W (pat) 6/07; BPatG, Beschluss vom 08.10.2014 - 29 W (pat) 542/12 [zu den gleichlautenden Vorschriften der § 96 Abs. 1, § 81 Abs. 6 MarkenG]); Schulte

a. a. O., § 97 Rn. 5; Busse/Baumgärtner, Patentgesetz, 8. Aufl., § 25 Rn. 30; 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 14.03.2016 – 20 W (pat) 6/12; BPatG, Beschluss vom 18. Januar 2016 – 20 W (pat) 52/13; BPatG, Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; Busse/Baumgärtner a.a.O.).

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 31.12.2001 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 31.05.2001, 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 13.12.2001 (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 (BPatG, Beschluss vom 14.03.2016 – 20 W (pat) 6/12; BPatG, Beschluss vom

18.01.2016 – 20 W (pat) 52/13; BPatG, Beschluss vom 20.05.2015 – 20 W (pat) 13/11).

3. Eine Verlängerung der Frist zur Vorlage der Vollmachtsurkunde nach § 25 PatG – wie vom Bevollmächtigten der Anmelderin und Beschwerdeführerin mit Telefax vom 07.11.2019 vorsorglich beantragt – kam nicht in Betracht, da die Vollmachtsurkunde dem Gericht aus o.g. Gründen spätestens bis zum Erlass der Entscheidung in der Sache, hier also bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vorzulegen ist. Erhebliche Gründe für eine Aufhebung oder Verlegung des auf den 11.11.2019 anberaumten Termins zur mündlichen Verhandlung wurden nicht vorgetragen und waren auch sonst nicht ersichtlich (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 227 ZPO). Denn es kann vorausgesetzt werden, dass dem Bevollmächtigten der Anmelderin die oben zitierte ständige Rechtsprechung des erkennenden Senats zu § 25 PatG bekannt ist, abgesehen davon wurden er vom Senat mehrfach zur Vorlage einer Vollmachtsurkunde nach § 25 PatG aufgefordert, erstmals mit gerichtlichem Schreiben vom 12.10.2017 (s.o. Ziff. I); er hatte also ausreichend Zeit, eine solche bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung am 11.11.2019 beizubringen.

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 20.03.2014, 23 W (pat) 9/10), in der dies bejaht wurde, ab. Eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs hierzu liegt noch nicht vor. Die in den o.g. Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 13/11,

20 W (pat) 6/12 und 20 W (pat) 52/13 vom erkennenden Senat aus dem gleichen Grund jeweils zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.

### **R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG). Sie kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Abs. 2 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen (§ 102 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Sie kann auch als elektronisches Dokument durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs eingelegt werden (§ 125a Abs.3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1 und § 2, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach § 2 Abs. 2a Nr. 1 oder Nr. 2 BGH/BPatGERVV zu versehen. Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html) bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Musiol

Dorn

Dr. Wollny

Bieringer

prä