

# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 57/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 196 26 821.4-27

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dipl.-Ing. Winklharrer, Dipl.-Ing. Küstner und Rauch

beschlossen:

1. Der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klasse B 41 F - vom 5. Juli 2000 ist nichtig.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Der am 3. Juli 1996 gestellte Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Modulare Rotationssiebdruckmaschine" ist durch Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juli 2000 zurückgewiesen worden. Zuvor war mit Schreiben vom 8. Dezember 1999, zugestellt am 17. Dezember 1999, eine Benachrichtigung gemäß § 17 Abs. 3 PatG ergangen, nachdem die 4. Jahresgebühr zwei Monate nach Fälligkeit noch nicht entrichtet worden war. Trotz dieser Benachrichtigung wurde die Gebühr mit dem tariflichen Zuschlag auch später nicht bezahlt.

Die Anmelderin ist der Auffassung, daß der Zurückweisungsbeschluß wegen der Nichtzahlung der 4. Jahresgebühr gegenstandslos ist und beantragt,

den Beschluß vom 5. Juli 2000 aufzuheben;  
festzustellen, daß die Patentanmeldung durch Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen gilt;  
der Beschwerde abzuhelpfen;  
die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Wegen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist statthaft, da sie sich gegen einen im Patentprüfungsverfahren ergangenen Zurückweisungsbeschuß richtet (§ 73 Abs. 1 PatG). Ob dieser Beschuß der Sache nach eine abschließende Entscheidung darstellt oder ob er wirkungslos ist, weil das Erteilungsverfahren zum Zeitpunkt seines Erlasses bereits beendet war, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Da durch die Ausfertigung und Zustellung des Beschlusses jedenfalls der äußere Anschein eines dem Patentamt zurechenbaren Aktes entstanden ist, muß der Anmelderin Gelegenheit gegeben werden, die auf diese Weise in Erscheinung getretene Entscheidung zu beseitigen (BGH GRUR 1994, 724 - Spinnmaschine).

Die auch im übrigen zulässige Beschwerde führt zu der Feststellung, daß der Zurückweisungsbeschuß vom 5. Juli 2000 nichtig ist. Nachdem am 17. Dezember 1999 wegen nicht rechtzeitiger Bezahlung der 4. Jahresgebühr eine Nachricht gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG zugestellt und nachdem die Gebührenschuld samt Zuschlag nicht innerhalb der in dieser Nachricht genannten Frist, d. h. bis zum 30. April 2000, beglichen worden war, hat die Patentanmeldung gemäß § 58 Abs. 3 PatG als zurückgenommen gegolten. Damit war das Erteilungsverfahren ohne weiteres beendet, weshalb ein später ergangener Zurückweisungsbeschuß als nichtig anzusehen ist. Zur Klarstellung ist dies durch einen (insoweit nur deklaratorischen) Beschuß festzustellen (vgl. Benkard-Schäfers, Patentgesetz, 9. Aufl., 1993, § 35 Rz. 150; BPatGE 10, 140, 141 f.). Eine Aufhebung des nichtigen Beschlusses ist dagegen weder möglich noch erforderlich. Auch die Feststellung, daß die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen gilt, kommt nicht in Betracht. Ein Bedürfnis zur Feststellung dieser sich ohne weiteres aus dem Gesetz ergebenden Rechtsfolge ist nicht ersichtlich, zumal die Rücknahme der Anmeldung in der Patentrolle vermerkt und dadurch publik gemacht wird.

Die Beschwerdegebühr ist aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG), weil bei richtiger Sachbehandlung der Zurückweisungsbeschuß wegen der vorherigen Verfahrensbeendigung nicht ergangen und die Anmelderin nicht zur Beschwerdeeinlegung veranlaßt worden wäre.

Petzold

Winklharrer

Küstner

Rauch

prä