

# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 18/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die zurückgenommene Patentanmeldung 199 42 756.9-53**

(hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr)

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Oktober 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Grimm sowie die Richter Dr. Schmitt, Dipl.-Phys. Dr. Greis und Dipl.-Ing. Schuster

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung vom 8. September 1999 ist durch Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse G 07 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2001 aus den Gründen des die Patentfähigkeit des Anmeldegegenstands verneinenden Prüfungsbescheids vom 27. Juni 2000 zurückgewiesen worden. Die Anmelderin hatte auf diesen Bescheid erst nach Erinnerung eine Verlängerung der Äußerungsfrist bis zum 31. Dezember 2000 erbeten und sich danach nicht mehr gemeldet.

Nachdem die Anmeldung nicht an dem vom Amt als voraussichtlichen Termin genannten 15. März 2001 veröffentlicht worden war, hat die Anmelderin gegen den genannten Beschluß Beschwerde eingelegt, um das Erscheinen der Offenlegungsschrift zu erreichen und so einen von ihr nach wie vor vermuteten patentfähigen Überschuß der Anmeldung zum druckschriftlichen Stand der Technik zu machen. Nach Offenlegung und Veröffentlichung der Anmeldung am 27. September 2001 hat die Anmelderin die Beschwerde zurückgenommen.

Nunmehr beantragt sie noch,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Insoweit rügt sie, dass die Anmeldung entgegen der amtlichen Ankündigung nicht am 15. März 2001 offengelegt worden sei. Dies stelle einen gravierenden rechtlichen Verstoß des Patentamts und einen Eingriff in die gesetzlich verbürgten Anmelde-rechte dar. Sie sei deshalb zur Beschwerdeeinlegung genötigt gewesen, um zu verhindern, dass mit der Rechtskraft des Beschlusses die Offenlegung unterbleibe und damit die Anmeldung nicht Stand der Technik werde.

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

## II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet. Eine entsprechende Anordnung ist nicht veranlaßt.

Die Rückzahlung dieser Gebühr nach § 80 Abs 3 PatG kann angeordnet werden, wenn sie der Billigkeit entspricht (vgl zB Benkard, PatG GbmG, 9. Aufl, § 80 PatG Rdn 20 f). Entsprechende Billigkeitsgründe sind im vorliegenden Fall nicht zu ersehen.

Daß das Patent- und Markenamt die für den 15. März 2001 in Aussicht gestellte Offenlegung und Veröffentlichung der Anmeldung gestoppt hat, wird von der Anmelderin zu Unrecht als ein gravierender rechtlicher Verstoß des Patentamts und ein Eingriff in die gesetzlich verbürgten Anmelde-rechte angesehen. Dem ist nicht so.

Das Patentamt handelte zwar rechtsfehlerhaft, als es die Veröffentlichung der Anmeldung mit Blick auf deren Zurückweisung anhielt. Es kam nicht seiner Verpflichtung nach, die Anmeldung nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Anmelde-tag offenzulegen und zu veröffentlichen (vgl §§ 31 Abs 2 Nr 2, 32 Abs 1 Nr 1

PatG; dazu Benkard, aaO, § 32 Rdn 4; Busse, PatG, 5. Aufl, § 32 Rdn 11). Dabei endet bei einer zurückgewiesenen Anmeldung diese Verpflichtung erst mit der Rechtskraft des Zurückweisungsbeschlusses (§ 32 Abs 4 PatG in Anlehnung an die Regel 48 Abs 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen mit der Formulierung "rechtskräftig zurückgewiesen"; vgl Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften (Gemeinschaftspatentgesetz), BIPMZ 1979, 276, 283).

Dieses Fehlverhalten des Amtes stellt sich für den Senat aber anmelderbezüglich als eine Rechtsverletzung von eher leichter Art, die nicht die begehrte Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt, und unterscheidet sich insoweit von schwerwiegenden, regelmäßig eine Gebührenrückzahlung auslösenden Verstößen gegen Verfahrensvorschriften, wie zB fehlende Gewährung des rechtlichen Gehörs, die auf den Schutz des unterliegenden Verfahrensbeteiligten, im Erteilungsverfahren des Anmelders gerichtet sind (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 80 Rdn 68, § 73 Rdn 151). Anders verhält es sich bei der Regeloffenlegung. Eine Nichtveröffentlichung – auch auf Zeit – trifft die Allgemeinheit, da das Interesse an der Veröffentlichung in der Regel nur auf Seiten der Öffentlichkeit liegt. Mit der Einführung der Regeloffenlegung verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, die Allgemeinheit möglichst frühzeitig über die angemeldete Erfindung zu unterrichten, um auf diese Weise wirtschaftliche Fehldispositionen zu vermeiden (vgl Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze, BIPMZ 1967, 244, 247; auch zB Benkard, aaO, § 31 PatG Rdn 10).

Damit aber erweist sich bei der Regeloffenlegung der für die Anmelderin hier besonders wichtige Aspekt des offengelegten Anmeldungsinhalts als Stand der Technik und damit als Patenthindernis für eine Neuanschuldung – anders als bei der vorzeitigen Offenlegung nach § 31 Abs 2 Nr 1 PatG – als ein zwangsläufiger Folgeeffekt ohne besondere Bedeutung, der in der soeben genannten Begründung

dung (aaO) überhaupt nicht angesprochen und in dem "Offenlegungsschrift"-Beschuß des Bundesgerichtshofs (GRUR 1970, 300, 301) nur kurz erwähnt ist unter Bezugnahme auf eine Veröffentlichung von A. Krieger.

Insoweit unbeachtlich ist auch der Hinweis der Anmelderin, ihr sei mangels Offenlegung am 15. März 2001 seinerzeit ein Entschädigungsanspruch (§ 33 PatG) entgangen und damit auch die Möglichkeit, mit der Anmeldung zu werben (vgl § 146 PatG). Ein solcher Anspruch soll "Entschädigung" sein, Ausgleich für den "Schaden" der Veröffentlichung des Anmeldungsinhalts ohne Gewährung eines Ausschlussrechts ausgleichen (vgl Bernhardt/Krasser, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl, S 661; BVerfG GRUR 1974, 142, 144, 145 "Offenlegung von Patent-Altanmeldungen"). Demzufolge ist die rechtliche Gesamtsituation eines Anmelders mit Entschädigungsanspruch bei offengelegter Anmeldung angesichts des prinzipiellen Anmelderinteresses an der Geheimhaltung im Grunde nicht günstiger zu beurteilen als die Situation eines Anmelders ohne einen solchen Anspruch bei Nichtoffenlegung, so daß vorliegend auch die Frage nach dem Bestand eines Entschädigungsanspruchs wegen offensichtlich mangelnder Patentfähigkeit des Anmeldegegenstands (§ 33 Abs 2 PatG) ebenso dahinstehen kann wie die Wirkungslosigkeit des Anspruchs nach nunmehr erfolgter Rücknahme (§ 58 Abs 2 PatG).

Ist nach diesen Ausführungen die Einbehaltung der Beschwerdegebühr nicht unbillig, so bedarf es hier auch keiner Antwort auf die Frage nach der Ursächlichkeit, ob nicht die Offenlegung und Veröffentlichung einer Anmeldung außerhalb des Prüfungsverfahrens vor sich geht und demzufolge das Stoppen derselben einen Mangel in einem der Beschwerde nicht vorangegangenen Verfahren darstellt, was die beanspruchte Gebührenrückzahlung ausschliesse (vgl Busse, PatG, 5. Aufl, § 80 Rdn 90 mit Bezug auf die Entscheidung des Europäischen Patentamts T 469/92 RBK 1994, 139).

Dies gilt hier umso mehr, als für die anzustellenden Billigkeitserwägungen grundsätzlich auch das Verhalten der Beteiligten eine Rolle spielt und es hier die Anmelderin zumindest auch zu vertreten hat, dass es am 2. März 2001 zur Zurückweisung der Anmeldung kam und sodann die Beschwerde notwendig geworden ist, was einer Billigkeit der verlangten Gebührenrückzahlung entgegensteht (vgl. Benkard, aaO, § 80 PatG Rdn 24). In ihrer Verfahrensführung hat sie trotz der ihr obliegenden Pflicht zur Verfahrensförderung (vgl. zB Benkard, aaO, § 45 PatG Rdn 2, § 80 PatG Rdn 29; dazu auch § 282 Abs 1 ZPO) ein risikobehaftetes Verhalten an den Tag gelegt (vgl. Busse, aaO, § 80 Rdn 137 mit Bezug auf BPatGE 16, 28 und 20, 96) und so zum Anhalten der Offenlegung und Veröffentlichung der Anmeldung am 15. März 2001 jedenfalls beigetragen. Sie hat ohne fristgemäße Reaktion auf den Prüfungsbescheid vom 27. Juni 2000 die nach Erinnerung erbetene verlängerte Äußerungsfrist einfach verstreichen lassen und sich auch danach nicht mehr gemeldet. So hat sie es jedenfalls verabsäumt, sich mit der vorzeitigen Offenlegung einverstanden zu erklären oder ihr Interesse an einer Offenlegung und Veröffentlichung der Anmeldung geltend zu machen etwa wie im Beschwerdeschriftsatz mit der Erklärung, die Anmeldung nicht weiterzuverfolgen, sobald die Offenlegungsschrift erschienen sei.

Damit aber hat sie das Prüfungsverfahren ohne irgendeine sachliche Äußerung nur hinhaltend geführt und ohne zwingende Notwendigkeit äußerst knapp bemessene Fristabläufe in Kauf genommen. Anwaltlich vertreten durfte sie sich nicht darauf verlassen, dass die Veröffentlichung – vom Amt nur als voraussichtlich bezeichnet – exakt am 15. März 2001 erfolgen und sich nicht etwa aufgrund von Schwierigkeiten bei den technischen Vorbereitungen etwas verzögern würde mit der Folge, dass der Zurückweisungsbeschluss Rechtskraft erlangt hätte.

Der Rückzahlungsantrag ist sonach zurückzuweisen.

Es bestand trotz der Anregung der Anmelderin auch keine Veranlassung, mit der Streitgegenständlichen Frage den Präsidenten des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts zu befassen. Für eine Mitwirkung (§ 76 PatG) fehlte es an einer Initiative des Präsidenten. Einen Beitritt (§ 77 PatG) hinderte das Fehlen einer entscheidungserheblichen Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Ob die sich zB aus dem Vordruck P 2705.2 ergebende und hier praktizierte Amtspraxis, bei Zurückweisung einer Anmeldung nach Möglichkeit deren Offenlegung zu stoppen, rech- tens ist, war vorliegend für die Ablehnung der geforderten Gebührenrückzahlung nicht die allein ausschlaggebende Frage, nachdem neben diesem Umstand auch die risikobehaftete Verfahrensführung der Anmelderin der gewünschten Rückzah- lung abträglich ist.

Schließlich ist für die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbe- schwerde kein Raum. Dafür fehlt es an der Statthaftigkeit (§ 100 Abs 1 PatG). Mit dem vorliegenden Beschluß wird nicht mehr entschieden "über eine Beschwerde nach § 73", sondern nur noch über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (vgl Schulte, aaO, § 100 Rdn 13 mit Hinweis auf BPatGE 12, 238).

Grimm

Dr. Schmitt

Dr. Greis

Schuster

Bb