



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 704/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Geschmacksmuster 498 07 531.1

wegen Gebührenpflicht der Akteneinsicht

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. August 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Rauch und die Richterin Püschel

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Musterregister - vom 18. Dezember 2002 wird aufgehoben.
2. Die Anträge auf Ausschließung der Antragsgegnerin als Partei vom Beschwerdeverfahren und auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 29. Juli 1998 von der Antragsgegnerin beim Patentamt eingereichte Geschmacksmustersammelanmeldung "Schulheftseiten", bestehend aus 2 Grundmustern und dazugehörigen 4 Abwandlungen, wurde im März 1999 in das Musterregister eingetragen. Die Eintragung der Anmeldung und die Abbildungen der Grundmuster wurden im Juni 1999 im Geschmacksmusterblatt veröffentlicht.

Im August 2002 hat der Antragsteller beim Patentamt beantragt, ihm Ablichtungen der Darstellungen der Geschmacksmuster zu übersenden, die als Abwandlungen bezeichnet sind, nämlich die Geschmacksmuster mit der laufenden Nummer 2, 4, 5 und 6.

Auf den Hinweis des Patentamts, wonach die Einsichtnahme nur möglich sei, wenn entweder der Inhaber sein Einverständnis erklärt oder der Antragsteller ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht habe, da Abwandlungen im Geschmacksmusterblatt nicht bekannt gemacht würden, hat der Antragsteller vorgebracht, ähnlich wie die nicht veröffentlichten Abbildungen eines Grundmusters, bei dem nur eine von mehreren Abbildungen bekannt gemacht werde, partizipierten auch die nicht veröffentlichten Abwandlungen von Grundmustern von der Bekanntmachung der einen Abbildung des zugehörigen Grundmusters. Jedenfalls sehe das Geschmacksmustergesetz nach § 8 Abs 2 nur eine einheitliche Bildbekanntmachung vor. Da für Sammelgeschmacksmuster nur eine einheitliche Akte angelegt werde, die alle Muster umfasse, sei eine Akteneinsicht nach § 11 Satz 2 Nr 1 GeschmMG nur in Gänze möglich oder nicht möglich. Die freie Akteneinsicht nur in Teile einer Geschmacksmusterakte sei nach dem GeschmMG nicht vorgesehen. Im Hinblick auf die in der Kommentarliteratur vertretene Auffassung, wonach ein Verletzer einer Abwandlung des Grundmusters sich nicht mit Erfolg darauf berufen könne, dass ihm diese nicht bekannt gewesen sei, weil er sich durch Akteneinsicht Gewissheit über die Abwandlungen verschaffen müsse, sei es einem Verletzer nicht zumutbar, das Einverständnis des Geschmacksmusterinhabers einholen oder ein von diesem überprüfbares berechtigtes Interesse glaubhaft machen zu müssen. Zudem habe die Zentralisierung des Musterregisters beim Patentamt und die Einführung der Bildbekanntmachung vor allem den Zweck gehabt, die Information der Allgemeinheit über neu entstehende Geschmacksmuster zu verbessern und nicht durch die Einführung zusätzlicher Erschwernisse etwa beim Akteneinsichtsverfahren zu verschlechtern. Der Antragsteller hat sich auch gegen die seiner Ansicht nach rechtswidrige Unterrichtung der Antragsgegnerin verwahrt.

Die Antragsgegnerin, die zunächst ihr Einverständnis mit der Akteneinsicht erklärt hatte, hat die Einverständniserklärung im Dezember 2002 widerrufen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Musterregister - hat durch Beschluss festgestellt, dass der Antrag auf Akteneinsicht als zurückgenommen gelte, weil die Akteneinsichtsgebühr gemäß Nr 301 400 der Anlage zu § 2 Abs 1 DPMAVwKostV nicht innerhalb der Frist des § 6 Abs 1 Satz 2 PatKostG gezahlt worden sei. Zur Begründung ist ausgeführt, es handle sich nicht um einen Fall gebührenfreier Akteneinsicht. Da die Abbildungen von Abwandlungen gemäß § 8a Abs 1 GeschmMG nicht bekannt gemacht würden, liege die Voraussetzung des § 11 Satz 2 Nr 1 GeschmMG nicht vor. Vielmehr sei die Akteneinsicht in Abwandlungen beschränkt mit der Folge, dass insoweit ein gebührenpflichtiges Akteneinsichtsverfahren durchzuführen sei. Da Abwandlungsgeschmacksmuster als Muster rechtlich eigenständig neben dem Grundmuster stehen, sei freie Akteneinsicht in Abwandlungsmuster nicht per se durch freie Akteneinsicht in die Grundmuster gegeben. Dem Akteneinsicht Begehrenden komme aber bei der Geltendmachung eines berechtigten Interesses zugute, dass mit der möglichen Akteneinsicht in das Grundmuster zwangsläufig eine weitgehend parallele Offenbarung der Abwandlung stattgefunden habe, die das Geheimhaltungsinteresse des Geschmacksmusterinhabers wohl in aller Regel zurückdränge. Die Akteneinsichtsgebühr sei gemäß § 3 Abs 1 PatKostG mit der Einreichung des Antrags fällig geworden. Diese Fälligkeit sei durch das von der Antragsgegnerin erklärte Einverständnis nicht weggefallen, da sie ihr Einverständnis ex tunc widerrufen habe. Die Akteneinsichtsgebühr habe gemäß § 6 Abs 1 Satz 2 PatKostG innerhalb von drei Monaten ab Fälligkeit, dh bis zum 24. November 2002, gezahlt werden müssen. Infolge der fehlenden Gebührenzahlung gelte der Antrag gemäß § 6 Abs 2 PatKostG als zurückgenommen.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit der Beschwerde. Er führt zur Begründung im wesentlichen aus, es sei Antrag auf Akteneinsicht gemäß § 11 Satz 2 Nr 1 GeschmMG gestellt worden, wonach die Akteneinsicht in die Geschmacksmusterakten jedermann freistehe, wenn die Bildbekanntmachung wie hier erfolgt sei. Im Fall freier Akteneinsicht falle keine Gebühr an, dementsprechend sei auch keine Frist gemäß § 6 Abs 1 Satz 2 PatKostG in Gang gesetzt worden. Im Fall

freier Akteneinsicht sei auch nicht die Geschmacksmusterinhaberin zu beteiligen, gleichwohl habe sie das Patentamt in rechtswidriger Weise beteiligt und ihr auch den Beschluss zugestellt. Dieser Fehler des Patentamts rechtfertige es nicht, sie nun auch in das Beschwerdeverfahren einzubeziehen. Sein weiterer Vortrag entspricht den im patentamtlichen Verfahren gemachten Ausführungen. Zum Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr trägt er vor, dieser sei gerechtfertigt, weil ihm zu Unrecht die gesetzlich geregelte Akteneinsicht verweigert worden sei.

Der Antragsteller beantragt,

1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben,
2. die Geschmacksmusterinhaberin als Partei vom Beschwerdeverfahren auszuschließen,
3. freie Akteneinsicht nach § 11 Satz 2 Nr 1 GeschmMG in die die abgewandelten Muster enthaltenden Aktenteile zu gewähren,
4. die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Die Antragsgegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die Beschwerde ist in der Hauptsache zulässig und begründet. Es liegt ein Fall freier Akteneinsicht vor, der nicht gebührenpflichtig ist.

1. Der Senat hat von einer Aufhebung und Zurückverweisung gemäß § 23 Abs 2 Satz 3 GeschmMG nF iVm § 79 Abs 3 Nr 2 PatG abgesehen und in der Sache selbst entschieden, obwohl das Verfahren wegen der Heranziehung der Vorschriften des Patentkostengesetzes über die Rücknahmefiktion an einem wesentlichen Mangel leidet.

Das Patentamt hat im angefochtenen Beschluss aufgrund der Nichtzahlung der Akteneinsichtsgebühr eine Rechtsfolge angenommen, nämlich den Eintritt der Rücknahmefiktion gemäß § 6 Abs 2 PatKostG, die für die Akteneinsichtsgebühr grundsätzlich nicht in Betracht kommt. Die Gebühren für die Akteneinsicht sind nicht in der Anlage zu § 2 Abs 1 PatKostG geregelt, sondern in der Anlage zu § 2 Abs 1 DPMAVwKostV. Die DPMA-Verwaltungskostenverordnung trifft über die dort geregelten Gebühren grundsätzlich eigenständige Bestimmungen, wie auch im Patentkostengesetz durch § 1 Abs 2 Nr 1 PatKostG zum Ausdruck kommt. Eine Heranziehung von Vorschriften des Patentkostengesetzes kommt daher nur insoweit in Betracht, als in der DPMA-Verwaltungskostenverordnung Regelungen fehlen und sich insoweit das PatKostG als kompatible Ergänzung darstellt. Diese Voraussetzung ist bei der Vorschrift des § 6 Abs 2 PatKostG, wonach ein Antrag als zurückgenommen gilt, wenn die Gebühr nicht gezahlt wird, nicht gegeben. Denn die Rücknahmefiktion des § 6 Abs 2 PatKostG ist untrennbar mit den in § 6 Abs 1 PatKostG geregelten Zahlungsfristen und der in § 3 Abs 1 PatKostG geregelten Fälligkeit von Gebühren verbunden. Gemäß § 3 Abs 1 PatKostG werden Gebühren mit der Antragstellung fällig. Hiervon weicht die Fälligkeitsregelung in der DPMA-Verwaltungskostenverordnung aber ab. Gemäß § 6 DPMAVwKostV werden Gebühren mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung, Auslagen sofort nach ihrer Entstehung fällig (vgl zur abweichenden Fälligkeitsregelung auch Schulte, PatG, 7. Aufl, § 31 Rdn 47; § 6 DPMAVwKostV Fußnote 4). Da die Akteneinsichtsgebühr nicht mit Antragstellung, sondern erst mit Durchführung der Amtshandlung, hier der Akteneinsicht, fällig wird, kann die fehlende Gebühreinzahlung nicht zu der Rechtsfolge führen, dass der Antrag als zurückgenommen gilt.

Im Falle einer gebührenpflichtigen Akteneinsicht verbleiben danach die in der DPMA-Verwaltungskostenverordnung vorgesehenen Möglichkeiten. So kann etwa gemäß § 7 Abs 1 DPMAVwKostV die Akteneinsichtsgebühr als Vorschuss verlangt werden. Nur dieses hätte das Patentamt gegebenenfalls in Beschlussform

aussprechen können. Wenn das Patentamt dagegen nicht von der Vorschussregelung Gebrauch machen will, muss es die Amtshandlung durchführen und dann in Kostenansatz bringen, wobei die Möglichkeit der Beitreibung besteht. Der Antragsteller hätte im übrigen auch derart die Klärung der vorliegenden Rechtsfrage herbeiführen können, dass er die Akteneinsichtsgebühr zunächst bezahlt und später Antrag auf Rückzahlung stellt.

Da die Sache entscheidungsreif und eine weitere Verzögerung des Verfahrens zu vermeiden ist, hat der Senat von einer Zurückverweisung abgesehen und in der Sache selbst entschieden, zumal auch die Anwendung des § 7 DPMAVwKostV voraussetzt, dass der Akteneinsichts Antrag gebührenpflichtig ist.

2. Der vorliegende, die Abwandlungen der Grundmuster betreffende Antrag auf Akteneinsicht ist nicht gebührenpflichtig. Die Akteneinsichtsgebühr - hier der Unterfall der Erteilung von Abschriften aus den Akten, denn nach dem Wortlaut des Akteneinsichts antrags wurde um Übersendung von Ablichtungen der Musterdarstellungen gebeten - ist im Kostenverzeichnis unter Nummer 301 410 der Anlage zu § 2 Abs 1 DPMAVwKostV geregelt und beträgt 30,- Euro. Nach Absatz 1 dieses Gebührentatbestandes ist ua die Erteilung von Abschriften aus solchen Akten, deren Einsicht jedermann freisteht, gebührenfrei. Ein solcher Fall gebührenfreier bzw freier Akteneinsicht, womit die ohne förmliches Verfahren, insbesondere ohne förmliche Beteiligung des Geschmacksmusterinhabers ablaufende Akteneinsicht gemeint ist, liegt hier gemäß § 22 Satz 2 Nr 1 GeschmMG nF vor. Denn es ist davon auszugehen, dass die für Grundmuster bestehende freie Akteneinsicht, wenn die Wiedergabe des Grundmusters bekannt gemacht worden ist, auch die dazugehörigen Abwandlungen mitumfasst.

Der noch unter Geltung des alten Geschmacksmusterrechts gestellte Akteneinsichts Antrag ist unter Heranziehung des seit 1. Juni 2004 geltenden

neuen Geschmacksmusterrechts zu beurteilen, da insoweit weder eine Übergangsvorschrift im neuen Geschmacksmustergesetz die Weitergeltung bisherigen Rechts bestimmt - die Regelung in § 67 Abs 4 GeschmMG nF betrifft die Schutzwirkungen von Abwandlungen, nicht deren Akteneinsicht - noch ein in der Vergangenheit abgeschlossener prozessualer Tatbestand gegeben ist (vgl zur Weitergeltung bisherigen Rechts auch Senatsbeschluss GRUR 2005, 412 - Schreibgerät). Auch wenn das neue Geschmacksmusterrecht die Vorschriften über Grundmuster und Abwandlungen nicht übernommen hat (vgl Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts, BIPMZ 2004, 222, 227), bestehen derart eingetragene Muster grundsätzlich bis zu ihrem Erlöschen fort (vgl auch Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 3. Aufl, § 12 Rdn 18). Im Ergebnis macht aber die Heranziehung von § 22 GeschmMG nF statt § 11 GeschmMG aF keinen Unterschied, denn § 22 GeschmMG nF hat mit nur wenigen sprachlichen Änderungen die Regelung des § 11 GeschmMG aF übernommen (vgl Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts, BIPMZ 2004, 222, 236 re Sp).

Gemäß § 22 Satz 2 Nr 1 GeschmMG nF besteht das Recht, die Wiedergabe eines Geschmacksmusters und die vom Deutschen Patent- und Markenamt über das Geschmacksmuster geführten Akten einzusehen, wenn die Wiedergabe bekannt gemacht worden ist. Vom Wortlaut her betrachtet, fällt die Abwandlung eines Grundmusters im Sinne von § 8a GeschmMG aF für sich genommen nicht unter diese Vorschrift, da gemäß § 8a Abs 1 GeschmMG aF nur die Abbildung des Grundmusters bekanntgemacht wird. In der Kommentarliteratur wird daher die Auffassung vertreten, bei Abwandlungen eines Grundmusters bedürfe es des Einverständnisses des Inhabers oder eines berechtigten Interesses, wobei aber als Regelfall ein überwiegendes Akteneinsichtsinteresse anzunehmen sei, wenn in die Akten des Grundmusters unbeschränkt Einsicht genommen werden könne (vgl Eichmann/v. Falckenstein, aaO, § 22 Rdn 9, 13; v. Falckenstein, Festschrift für Beier, 1996, 479, 491). Diese formale, rein auf den Wortlaut beschränkte Auslegung erscheint jedoch nicht sachgerecht. Sie führt dazu, dass im Ergebnis einge-

tragene Geschmacksmuster, nämlich die Abwandlungen von Grundmustern, auf Dauer der freien Akteneinsicht entzogen sind, obwohl die damit in engem Zusammenhang stehenden Grundmuster nach der Bekanntgabe frei einsehbar sind und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass als Abwandlungen in das Musterregister eingetragene Geschmacksmuster grundsätzlich einem größeren Geheimhaltungsinteresse unterliegen als die Grundmuster. Das Recht der Akteneinsicht bei den beim Patentamt eingetragenen Schutzrechten wird vielmehr durchweg von dem Grundsatz geprägt, dass in Akten erteilter bzw. eingetragener Rechte freie Einsicht besteht (vgl. § 31 Abs 1 Satz 2 PatG, § 8 Abs 5 Satz 1 GebrMG, § 62 Abs 2 MarkenG). Auch die Entstehungsgeschichte der Vorschriften über Grundmuster und Abwandlungen, deren Sinn und Zweck und Systematik lassen es geboten erscheinen, die Abwandlungen von Grundmustern bei der Akteneinsicht nicht anders als die Grundmuster selbst zu behandeln.

Die Einführung der Vorschriften über Grundmuster und Abwandlungen gemäß § 8a GeschmMG aF und die hierbei vorgesehene Bekanntmachung nur des Grundmusters hatte nichts mit einem Bedürfnis nach Geheimhaltung der Abwandlungen zu tun. An die Stelle der früheren versiegelten Hinterlegung nach dem bis 1. Juli 1988 geltenden Geschmacksmusterrecht trat seit 1. Juli 1988 vielmehr die Möglichkeit der aufgeschobenen Bildbekanntmachung gemäß § 8b GeschmMG aF (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes, BIPMZ 1987, 50, 56, im Entwurf noch als § 8a bezeichnet), wobei aber nur für eine beschränkte Frist die Bildbekanntmachung und damit die freie Akteneinsicht aufgeschoben werden konnte. Der alleinige Gesetzeszweck von § 8a GeschmMG aF (der erst durch den Rechtsausschuss in den Gesetzentwurf eingefügt wurde, vgl. BIPMZ 1988, 40 ff, Ergänzende Materialien zum Geschmacksmustergesetz) war die Senkung der Bekanntmachungskosten bei Sammelanmeldungen (vgl. BIPMZ 1988, 41 unten; Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl., § 8a Rdn 1), und zwar vor dem Hintergrund, dass die Bildbekanntmachung jedes Musters eines der Hauptanliegen der am

1. Juli 1988 in Kraft getretenen Gesetzesänderung war (vgl Gesetzesbegründung BIPMZ 1987, 53).

Die rechtliche Ausgestaltung der Grundmuster und Abwandlungen in § 8a GeschmMG aF zeugt von der engen Bindung von Grundmustern und Abwandlungen, insbesondere kann ein als Abwandlung erklärtes Muster nicht losgelöst von seinem Grundmuster fortbestehen. Die Schutzdauer der Abwandlung endet vielmehr mit der Schutzdauer des Grundmusters, § 8a Abs 3 Satz 1 GeschmMG aF. Grundmuster und Abwandlungen können auch nicht, wie es sonst bei Sammelanmeldungen möglich ist, voneinander geteilt werden, da das freie Teilungsrecht des § 7 Abs 10 GeschmMG aF in § 8a Abs 3 Satz 2 GeschmMG aF ausgeschlossen wird. Auch materiellrechtlich bestehen bei einer Abwandlung Einschränkungen, denn der Geschmacksmusterinhaber kann sich gemäß § 8a Abs 2 GeschmMG aF nicht darauf berufen, dass eine Abwandlung auf Grund ihrer abweichenden Merkmale auch im Verhältnis zum Grundmuster neu und eigentümlich ist. Dass beim Vorliegen von Grundmustern und Abwandlungen nur die Abbildung des Grundmusters bekanntgemacht wird, kann daher nicht anders verstanden werden, als dass die Abbildung der Darstellung des Grundmusters zugleich die Abwandlungen repräsentiert (vgl Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl, § 8a Rdn 4, S. 205). Dann können Grundmuster und Abwandlungen aber bei der Akteneinsicht keine voneinander abweichende Behandlung erfahren. Die für Grundmuster bestehende freie Akteneinsicht, wenn die Wiedergabe des Grundmusters bekannt gemacht worden ist, schließt vielmehr auch die dazugehörigen Abwandlungen mit ein.

Da die Grundmuster der vorliegenden Geschmacksmustersammel Anmeldung "Schulheftseiten" bekanntgemacht wurden, erstreckt sich die freie Akteneinsicht auch auf deren Abwandlungen. Die hier begehrte Akteneinsicht ist damit gebührenfrei.

3. Der Antrag, die Antragsgegnerin als Beteiligte vom Beschwerdeverfahren auszuschließen, ist dagegen nicht begründet. Zwar steht nach dem Ergebnis des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache fest, dass ein Fall freier Akteneinsicht vorliegt, und in Fällen freier Akteneinsicht ist die Beteiligung des Schutzrechtsinhabers nicht geboten. Da diese Frage aber gerade der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist - erst mit der Beantwortung der Frage, ob ein Fall freier Akteneinsicht vorliegt oder nicht, ist zugleich die Frage der Notwendigkeit der Beteiligung des Schutzrechtsinhabers beantwortet - ist weder zu beanstanden, dass das Patentamt die Antragsgegnerin beteiligt hat, noch kann ihr die Beteiligung am Beschwerdeverfahren verwehrt werden, letzteres schon aufgrund ihrer förmlichen Beteiligung am patentamtlichen Verfahren.

4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist ebenfalls unbegründet. Die Rückzahlung kommt gemäß § 23 Abs 2 Satz 3 GeschmMG nF iVm § 80 Abs 3 PatG nur ausnahmsweise in Betracht, wenn besondere Umstände es als unbillig erscheinen ließen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl Schulte, PatG, 7. Aufl, § 73 Rdn 121). Solche Umstände sind nicht gegeben. Allein der Erfolg der Beschwerde rechtfertigt noch nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Unbeschadet des hilfsweise gestellten Terminantrags des Antragstellers konnte über diesen Antrag, ebenso wie über vorstehenden Antrag unter 3. ohne mündliche Verhandlung entschieden werden (vgl Schulte, aaO, § 78 Rdn 14 unter e).

5. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 23 Abs 3 Satz 2 GeschmMG nF iVm § 100 Abs 2 Nr 1 PatG zuzulassen.

Schülke

Rauch

Püschel

Pr