



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 71/14

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2013 001 100.0**

wegen Akteneinsicht

hier: Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 30. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Kortge

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin ist Anmelderin der am 23. Januar 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichten Patentanmeldung 10 2013 001 100.0 mit der Bezeichnung „Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von Holzleimbindern“. Die Offenlegung ist am 24. Juli 2014 erfolgt.

Die Antragstellerin hat mit am 31. Juli 2013 eingegangenem Schriftsatz beim Patentamt im Wege der Akteneinsicht die Zusendung einer Kopie der Anmeldeunterlagen sowie des Recherche- oder Prüfungsbescheids beantragt. Der Antrag wurde durch ihren anwaltlichen Vertreter, Patentanwalt F..., gestellt, der den Namen der Antragstellerin im Schriftsatz nicht ausdrücklich angegeben hat. In der Betreffzeile des Schriftsatzes ist zweizeilig angegeben: „Deutsche Patentanmeldung 10 2013 001 100.0 M... GmbH“. Zum Nachweis des berechtigten Interesses wurde auf das Wettbewerbsverhältnis auf dem Gebiet der Holz-Pressenherstellung verwiesen und die Kopie eines Schreibens vom 26. April 2013 eingereicht, das Patentanwalt F... an die anwaltlichen Vertre-

ter der Antragsgegnerin gerichtet hatte; darin wird unter Bezug auf eine Besprechung der Firmen M... und H... sowie auf die Werbung der Antragsgegnerin auf einer VDMA-Tagung mit einer noch nicht veröffentlichten Patentanmeldung, gestützt auf § 146 PatG, um Angabe des Aktenzeichens der Patentanmeldung gebeten. Diesem Verlangen kam die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 3. Mai 2013 nach.

Die Antragsgegnerin ist mit patentamtlichem Bescheid vom 18. Dezember 2013 um Mitteilung gebeten worden, ob sie mit der beantragten Akteneinsicht einverstanden sei; eine Äußerung ist nicht erfolgt.

Durch Beschluss vom 11. März 2014 hat das DPMA – Prüfungsstelle für Klasse B27D – dem Antrag auf Akteneinsicht stattgegeben, wobei der Beschluss aber sowohl im Rubrum („In Sachen des Antrags auf beschränkte Akteneinsicht der M... GmbH, vertreten durch die Kanzlei F... et col ...“) als auch im Tenor („Auf den Antrag vom 31.07.2013, eingegangen am 31.07.2013, wird der M... GmbH ... Einsicht ... gewährt.“) sowie in den Gründen („Mit Schriftsatz vom 31.07.2013, eingegangen am 31.07.2013, hat die Antragstellerin M... GmbH, vertreten durch die Kanzlei F... et col., Antrag auf Akteneinsicht ... gestellt, ...“) nicht die Antragstellerin angibt, sondern den Namen der Anmelderin und Antragsgegnerin. Begründet wird das für die Gewährung der Akteneinsicht erforderliche berechnete Interesse damit, dass sich die Antragsgegnerin auf der VDMA-Tagung der vorliegenden Patentanmeldung berühmt habe und die Akteneinsicht daher für die Antragstellerin zur Wahrung ihrer Rechte erforderlich sei. Ein das berechnete Interesse übersteigendes Geheimhaltungsinteresse der Antragsgegnerin sei schon deswegen nicht ersichtlich, weil sie selbst die Geheimhaltungssphäre verlassen habe, in dem sie sich der Anmeldung berühmt habe.

Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit der Beschwerde und trägt zur Begründung vor, die M... GmbH habe keinen Antrag auf Akten-

einsicht gestellt und ein solcher sei auch nicht notwendig, weil sie selbst die Anmelderin sei. Der Antrag sei von Patentanwalt F... gestellt worden, der aber kein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht habe; hierzu sei ein Hinweis auf eine Berechtigungsanfrage seitens der H... GmbH & Co. KG nicht geeignet. Zugleich werde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Die Rückzahlung sei billig, da der Beschluss aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels ergangen sei und die Anmelderin gezwungen gewesen sei, zur Wahrung ihrer Rechte Beschwerde einzulegen.

Die Antragstellerin hat im Beschwerdeverfahren keine Stellungnahme abgegeben.

Nach einem gerichtlichen Hinweis auf die erfolgte Offenlegung der Patentanmeldung hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 26. August 2014 die Beschwerde zurückgenommen, den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr jedoch aufrechterhalten.

## II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr, der auch nach Rücknahme der Beschwerde statthaft ist, § 80 Abs. 4 PatG, ist begründet.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG entspricht dann der Billigkeit, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde und damit die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rdn. 132 ff.). Ein solcher Fall liegt hier vor.

Das Patentamt hat seiner Entscheidung über den Antrag auf Akteneinsicht nicht die richtige Person als Antragstellerin zugrunde gelegt. Im angefochtenen Beschluss ist mehrmals und durchgehend die Rede von der M... GmbH als Antragstellerin, bei dieser Firma handelt es sich aber um die Anmelde-

rin der vorliegenden Patentanmeldung und damit um die Antragsgegnerin. Ob angesichts der durchgehenden Nennung der falschen Person als Antragstellerin eine offenbare Unrichtigkeit entsprechend §§ 95 PatG, 319 ZPO mit der Möglichkeit einer Berichtigung des patentamtlichen Beschlusses anzunehmen wäre, erscheint zweifelhaft, kann aber dahinstehen, denn eine Berichtigung durch das Patentamt hat tatsächlich nicht stattgefunden, auch nicht, nachdem die Antragsgegnerin mit ihrer Beschwerde einlegung auf diesen ins Auge springenden Fehler hingewiesen hat. Für die Antragsgegnerin ist es bei der durchgehenden Nennung der falschen Person als Antragstellerin jedenfalls nicht hinreichend erkennbar und zweifelsfrei nachvollziehbar gewesen, unter Zugrundelegung welchen Antragstellers das Patentamt das gemäß § 31 Abs. 1 Satz 1 PatG für die Gewährung der Akteneinsicht in eine noch nicht offengelegte Patentanmeldung erforderliche berechnigte Interesse geprüft hat. Denn in dem von Patentanwalt F... gestellten Akteneinsichtsanspruch vom 31. Juli 2013 ist der Name des Antragstellers nicht ausdrücklich genannt. Der im Schriftsatz in der Betreffzeile befindliche Firmenname gibt den Namen der Anmelderin der Patentanmeldung und nicht den der Antragstellerin an. Im angefochtenen Beschluss finden sich außer der falschen Namensangabe der Antragstellerin keine weiteren Ausführungen dazu, wer als Antragsteller angesehen wird. Dass die Antragsgegnerin vor diesem Hintergrund in der Beschwerdebegründung davon ausgeht, Antragsteller sei der Anwalt selbst gewesen, erscheint von daher nicht als von vornherein ausgeschlossen. In diesem Falle hätte der patentamtlichen Entscheidung ersichtlich die Grundlage gefehlt. Die Annahme, aufgrund der Berühmung mit der Patentanmeldung sei es für einen Antragsteller zur Wahrung seiner Rechte erforderlich, Einsicht in die Akten zu nehmen, macht nur bei Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses Sinn.

Den Gesamtumständen nach ist aber eine Auslegung des Schriftsatzes vom 31. Juli 2013 naheliegender, wonach der Antrag auf Akteneinsicht für die Firma gestellt worden ist, die Patentanwalt F... in Sachen des Auskunftsverlangens nach § 146 PatG gegenüber der Antragsgegnerin vertreten hat, das er in Kopie beigefügt hat; der Name der Firma, H... GmbH + Co. KG, ergibt

sich aus dem beigefügten anwaltlichen Schriftwechsel. Hierzu passt auch die vorgetragene Begründung für den Antrag auf Akteneinsicht, dass es sich nämlich bei beiden Firmen um Wettbewerber auf dem Gebiet der Holz-Pressenherstellung handelt. Ob das Patentamt unter diesen Umständen die Akteneinsicht in die noch nicht offengelegte Patentanmeldung im Ergebnis zu Recht gewährt hat, erscheint zwar gleichwohl zweifelhaft, da sich die Berühmung augenscheinlich auf die Angabe in einem Werbeprospekt beschränkt hat, ohne dass irgendwelche konkreten Schritte gegenüber dem Wettbewerber unternommen bzw. angedroht wurden (vgl. insoweit Senatsbeschluss vom 17. September 2014, 7 W (pat) 45/14 – Vibrationsrammanordnung, zur Veröffentlichung vorgesehen), kann hier aber dahingestellt bleiben. Der mögliche Erfolg der Beschwerde ist nämlich für die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht entscheidend (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 133). Entscheidend ist hier, dass die durchgehende verfahrensfehlerhafte Nennung der falschen Person als Antragstellerin unter den gegebenen Umständen geeignet war, bei der Antragsgegnerin Zweifel zu wecken, ob das Akteneinsichtsbegehren korrekt geprüft worden ist, so dass sie aufgrund des Verfahrensmangels gezwungen war, ihre Rechte durch Beschwerdeeinlegung zu wahren.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht unter diesen Umständen der Billigkeit.

Rauch

Püschel

Kortge

Pr