

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im AB1.
(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 5. Oktober 2000

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0877/98 - 3.2.3

Anmeldenummer: 95105299.2

Veröffentlichungsnummer: 0736340

IPC: B09B 3/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Aufbereitung und Wiederverwendung von beschichteten Bändern,
Folien und dgl.

Anmelder:

Fuchs Umwelttechnik AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 18(2), 52(1), 54(2), 113(1)

EPÜ R. 67, 68(2)

DE PatG §§ 9, 31, 32, 33, 47, 58, 69, 139

Schlagwort:

"Stand der Technik (nein)"

"Zugänglichmachung"

"Begriff des Zugänglichmachens"

"Akteneinsicht"

Zitierte Entscheidungen:

4W(pat)41/94 (DEBPatG)

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: T 0877/98 - 3.2.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 5. Oktober 2000

Beschwerdeführer: Fuchs Umwelttechnik AG
Fürholzener Straße 1
D-85386 Eching (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. April 1998 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 95 105 299.2 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. T. Wilson
Mitglieder: M. K. S. Aúz Castro
F. Brösamle

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 26. Juni 1998 eingegangene Beschwerde, für die am gleichen Tag die Beschwerdegebühr gezahlt worden ist, richtet sich gegen die am 16. April 1998 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der am 7. April 1995 ohne Inanspruchnahme einer Priorität eingereichten Anmeldung Nr. 95 105 299.2.
- II. Die Prüfungsabteilung war zu dem Ergebnis gelangt, daß die Anmeldung durch das deutsche Patent DE-C-43 33 806, wofür der Erteilungsbeschuß am 25. Januar 1995 zugestellt worden war - eine Offenlegung der am 4. Oktober 1993 beim Deutschen Patentamt eingereichten Anmeldung hatte nicht stattgefunden -, neuheitsschädlich vorweggenommen wurde.
- III. Ihre Entscheidung begründete die Prüfungsabteilung im wesentlichen damit, daß das deutsche Patent seit Zustellung des Erteilungsbeschlusses der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei und verwies hierzu auf ein Gutachten der Generaldirektion 5, das in Kopie "überreicht" wurde. Darin wurde ausgeführt, daß eine Offenlegungsschrift nach § 32 (2), Satz 3 des deutschen Patentgesetzes (DEPatG) nicht veröffentlicht werde, wenn die Patentschrift bereits veröffentlicht worden sei. Dies könne auch dann eintreten, wenn der Erteilungsbeschuß vor dem in § 32 (2) DEPatG vorgesehenen Offenlegungstermin ergehe und das Erscheinen der Patentschrift deshalb unmittelbar bevorstehe. So sei es im vorliegenden Fall gewesen. Die Veröffentlichung der Patenterteilung und damit auch der Patentschrift sei erst am 8. Juni 1995, also ca. zwei Monate nach Ablauf der 18-Monatsfrist erfolgt. Deshalb komme es für die

Frage, ob das Patent gemäß Artikel 54 (1) EPÜ zum Stand der Technik gehöre, darauf an, ob die Öffentlichkeit dennoch vom Inhalt des Patents Kenntnis habe erlangen können. Dies sei zu bejahen. Denn gemäß § 31 (1) Satz 2 DEPatG stehe die Einsicht in die Akten von Patenten jedermann frei. Bei Fehlen einer Offenlegung werde die freie Einsicht mit der Patenterteilung, d. h. mit dem Wirksamwerden des Erteilungsbeschlusses gewährt, wozu auf Benkard PatG, § 31, Rdn. 4 und Schulte PatG, § 31, Rdn. 22 verwiesen werde. Wirksam werde der Erteilungsbeschluß mit der Zustellung gemäß § 47 (1) Satz 1 DEPatG. Die Möglichkeit der Akteneinsichtnahme vor Veröffentlichung der Patenterteilung habe insofern bestanden, als Dritte vom Patentinhaber selbst oder vom zuständigen Prüfer Informationen über den Gegenstand des Patents sowie den Zeitpunkt der Anmeldung oder Erteilung hätten erhalten können, der sie zu einem Akteneinsichts Antrag veranlaßt hätte.

- IV. Gegen diese Ansicht wandte sich die am 26. August 1998 eingegangene Beschwerdebegründung, die geltend machte, daß die Lehre des Patents erst ab Veröffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ werde und die Akten erst ab diesem Zeitpunkt frei zugänglich seien. Hierzu wurde auf den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 23. Dezember 1994 - 4W(pat)41/94, BlfPMZ 1995, 324 - verwiesen.

Ferner wurde die Verletzung des rechtlichen Gehörs insofern geltend gemacht, als aus dem Prüfungsbescheid vom 9. Dezember 1997 nicht ersichtlich gewesen sei, wie die Prüfungsabteilung zu der Auffassung gelangt sei, daß mit der Zustellung des Erteilungsbeschlusses eine Anmeldung beim Deutschen Patentamt der Öffentlichkeit zugänglich sein sollte. Die Auffassung sei erstmals mit

der Zurückweisungsentscheidung begründet worden.

- V. Die Anmelderin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Prüfungsverfahren ohne Berücksichtigung der DE-C-4 333 806 fortzusetzen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr und hilfsweise mündliche Verhandlung, soweit der Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung betroffen ist.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Gemäß § 31 (1) Satz 2 DEPatG unterliegen die Akten von Patenten der freien Akteneinsicht. Ein Patent liegt vor, wenn der Erteilungsbeschluß durch Zustellung wirksam geworden ist. Es trifft zu, daß Benkard (PatG/GbmG, 9. Auflage, PatG § 31, Rdn. 4, 7 und 11) und Schulte (PatG, 5. Auflage, § 31, Rdn. 22) die Auffassung vertreten, daß die Akten ab diesem Zeitpunkt der freien Einsicht zugänglich werden.
3. Dagegen ist nach dem oben zitierten Beschluß des deutschen Bundespatentgerichts die Akteneinsicht erst ab Veröffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt, mit der gleichzeitig die Patentschrift veröffentlicht wird, frei. Dies wird im wesentlichen damit begründet, daß gemäß § 69 (1), Satz 1 DEPatG die mündliche Verhandlung vor den Beschwerdesenaten nur dann öffentlich ist, wenn ein Hinweis auf die Möglichkeit der Akteneinsicht nach § 32 (5) DEPatG (Veröffentlichung der Offenlegungsschrift) oder die Patentschrift nach § 58 (1) DEPatG veröffentlicht worden ist. Die Öffentlichkeit der Verhandlung hat somit ihre Entsprechung in der

Veröffentlichung des Patentamts, durch welche die Öffentlichkeit erstmals über die eingereichte Anmeldung oder das erteilte Patent unterrichtet wird. Es würde keinen Sinn machen, wenn einerseits der Öffentlichkeit die freie Akteneinsicht nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses zustünde, ihr andererseits aber die Teilnahme an mündlichen Verhandlungen verwehrt würde, solange noch kein Hinweis auf die Erteilung im Patentblatt veröffentlicht ist.

4. Die Überlegungen des Bundespatentgerichts werden von Schubert und Leonhard in ihrem Aufsatz "Einsicht in die Akten von Patenten", Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1993, 339 untermauert.

4.1 Sie weisen darauf hin, daß der Zeitpunkt der freien Akteneinsicht für solche vor der Offenlegung erteilten Patente dem Gesetz nicht unmittelbar zu entnehmen sei, da in § 31 (1) DEPatG lediglich von der Einsicht in die "Akten von Patenten" die Rede sei. Der Zeitpunkt könne sich auch nur auf die Veröffentlichung der Patenterteilung beziehen.

4.2 Würde man den Auffassungen von Benkard und Schulte folgen, entstünde zwischen der Zustellung des Erteilungsbeschlusses und der Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt oder spätestens bis zum Ablauf von 18 Monaten ab Prioritätstag ein Zeitraum, in dem zwar der Inhalt der Akte der Öffentlichkeit zugänglich wäre, der Patentinhaber aber ohne Schutz bliebe. Denn gemäß § 58 DEPatG träten die gesetzlichen Wirkungen und damit das Verbotungsrecht (§ 9 DEPatG) sowie ein möglicher Unterlassungs- und Schadenersatzanspruch (§ 139 DEPatG) mit der Veröffentlichung der Erteilung des Patents im Patentblatt ein. Ein Schutz nach diesen

Vorschriften bestünde demnach zum Zeitpunkt der Zustellung des Erteilungsbeschlusses noch nicht. Der Entscheidungsanspruch nach § 33 DEPatG bestehe für ein solches Patent ebenfalls nicht, da keine Offenlegung der Anmeldung erfolgt sei.

- 4.3 Auch wenn man die Bestimmung des § 31 (1) DEPatG im Lichte ihrer geschichtlichen Entwicklung interpretiere, werde klar, daß eine derartige Benachteiligung des Anmelders vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt worden sei.

Die freie Akteneinsicht sei 1968 in das Gesetz aufgenommen worden, als das Einspruchsverfahren als eine Art Fortsetzung des Prüfungsverfahrens nach der Patenterteilung vorgelagert gewesen sei. Im Unterschied zum heutigen Verfahren sei dem Erteilungsbeschuß stets eine Bekanntmachung vorausgegangen, wenn die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen für die Erteilung genügt habe. Zum Zeitpunkt der Zustellung des Erteilungsbeschlusses sei also der Öffentlichkeit in jedem Fall der Inhalt der zur Erteilung vorgesehenen Anmeldung bekannt gewesen, weil ja die Akte der bekanntgemachten Anmeldung bereits der freien Akteneinsicht unterlegen habe.

5. Die Kammer hält diese Argumentationskette für überzeugend und schließt sich ihr an.

Hinzu kommt, daß bei Patent**anmeldungen** ausdrücklich in § 31 (2) DEPatG bestimmt ist, daß die freie Akteneinsicht voraussetzt, daß die Öffentlichkeit von der Möglichkeit der Akteneinsicht unterrichtet worden ist.

Es gibt keinen Grund, warum dies bei Akten von **Patenten**,

deren Erteilung ohne vorherige Offenlegung der Anmeldung erfolgt, anders beurteilt werden sollte. Dieser Gesichtspunkt wird auch von Schubert und Leonhard aaO ausgesprochen.

6. Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, daß das Patent DE-C-43 33 806 im Hinblick auf die vorliegende Anmeldung nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ zu rechnen ist.
7. Die Beschwerdeführerin macht ferner die Verletzung rechtlichen Gehörs geltend.

Gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

- 7.1 In dem der Zurückweisungsentscheidung vorausgehenden Prüfungsbescheid hatte die Prüfungsabteilung ausgeführt, daß die in Rede stehende Anmeldung in ihrer Gesamtheit vorweggenommen worden sei durch die deutsche Patentanmeldung DE 43 33 806, die zwar erst am 8. Juni 1995 als Patent veröffentlicht worden sei, aber schon seit dem Erteilungsbeschuß des Prüfers und dessen Zustellung am 25. Januar 1995 der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei. Der Inhalt der DE-C-43 33 806 gelte daher als Stand der Technik, und die Anmeldung erfülle nicht das Erfordernis der Neuheit nach Artikel 52 (1) und 54 EPÜ.
- 7.2 Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben, daß der Bescheid leichter nachvollziehbar gewesen wäre, wenn auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen verwiesen worden wäre, insbesondere auf § 31 (1), Satz 2 DEPatG, der die Einsicht in die Akten von **Patenten** betrifft und von der

Beschwerdeführerin in ihrer Erwiderung auf den Bescheid auch nicht herangezogen wurde, sondern lediglich der Absatz 2 dieser Bestimmung, der die Einsicht in die Akten von Patent**anmeldungen** regelt.

- 7.3 Andererseits ist anzuerkennen, daß der Bescheid für den Einwand der mangelnden Neuheit sehr wohl eine Begründung liefert. Es wird nicht nur behauptet, daß die DE-C-43 33 806 den Gegenstand der Anmeldung vorwegnimmt, sondern auch, wenn auch knapp, dargelegt, warum. Dem Erfordernis von Artikel 113 (1) EPÜ dürfte somit entsprochen sein. Allenfalls könnte hier ein Grenzfall angenommen werden. Damit scheidet aber der Vorwurf eines **wesentlichen** Verfahrensmangels, wie er für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ Voraussetzung ist, aus.
8. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die angefochtene Entscheidung der Begründungspflicht gemäß Regel 68 (2), Satz 1 EPÜ genügt, wonach Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind.
- 8.1 Dies bedeutet, daß das die Entscheidung erlassende Organ seine Entscheidung auch selbst begründen muß. Es ist nicht zulässig, ein Gutachten eines Dritten zu "überreichen", und sich selbst die Begründung zu ersparen.
- 8.2 Gemäß Artikel 18 (2), Satz 4 EPÜ wird die Prüfungsabteilung durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt, wenn sie dies nach Art der Entscheidung für erforderlich hält. Von dieser Möglichkeit hätte die Prüfungsabteilung hier Gebrauch machen sollen.

- 8.3 Die von der Prüfungsabteilung selbst auf einer knappen halben Seite gegebene Begründung befaßt sich nur mit einem Teilaspekt der Zugänglichkeit, enthält aber keinen vollständigen die Entscheidung tragenden Gedankengang. Insbesondere fehlt die Auseinandersetzung mit den Einwendungen der Beschwerdeführerin.
- 8.4 Die Entscheidung selbst enthält somit keine ausreichende Begründung, so daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt.
9. Gemäß Regel 67 EPÜ führt das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen dieses Mangels der Billigkeit entspricht.

Während nach der Rechtsprechung bei Fehlen einer ausreichenden Begründung in der Entscheidung die Rückzahlung der Beschwerdegebühr als billig angesehen wird, fehlt es im vorliegenden Fall nicht an einer ausreichenden Begründung. Sie wird nur nicht in der angefochtenen Entscheidung gegeben, sondern ist dieser beigefügt. Der Leser wird somit über die Gründe der Zurückweisung der Anmeldung ausreichend informiert, so daß Billigkeitsgründe, die für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr sprechen würden, nicht ersichtlich sind.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

C. T. Wilson