



# BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 331/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 02 617

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer sowie der Richter Hövelmann, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein und Dipl.-Ing. Pontzen

beschlossen:

Das Einspruchsverfahren ist erledigt.

Der Antrag auf Rückzahlung der Einspruchsgebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Einsprechende hat gegen das am 12. Dezember 2002 veröffentlichte Patent am 5. März 2003 Einspruch eingelegt und am 7. März 2003 die Einspruchsgebühr in Höhe von 200,-- € gezahlt.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 22. Januar 2004, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 24. Januar 2004, auf das Patent verzichtet.

Nachdem gegen die Einsprechende noch restliche Kosten in Höhe von 22,40 € in Ansatz gebracht worden sind, hat sie dagegen Erinnerung eingelegt.

Gleichzeitig beantragt sie,

die Einspruchsgebühr zurückzuerstatten.

Sie trägt vor, die in ihrem Auftrag durchgeführte Recherche habe weitere elf relevante Druckschriften zutage gefördert, die vom Deutschen Patent- und Markenamt im Prüfungsverfahren nicht aufgefunden worden seien. Die Benennung dieser Druckschriften habe die Patentinhaberin offensichtlich bewogen, auf den Einspruchsschriftsatz nicht zu antworten, da sie wohl die Relevanz dieser Druckschriften anerkannt habe. Statt dessen habe sie auf das Patent verzichtet, anstatt das Patent durch die Patentabteilung widerrufen zu lassen.

Es ergebe sich somit eine unmittelbare Zwangsläufigkeit: Eine offensichtlich nicht ausreichende Recherche durch das Deutsche Patent- und Markenamt habe zur Patenterteilung geführt, diese habe den Einspruch und die Einzahlung der Einspruchsgebühr veranlaßt. Insgesamt sei ihr Einspruch erfolgreich gewesen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Das Einspruchsverfahren ist erledigt. Das Patent ist durch Verzicht erloschen PatG § 20 Abs 1 Nr 1. Die Einsprechende hat kein Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Einspruchsverfahrens geltend gemacht.

2. Eine Rückzahlung der Einspruchsgebühr entspricht nicht der Billigkeit (PatG § 62 Abs 1 Satz 3 in Verbindung mit § 147 Abs 3 Satz 2).

Bei der Billigkeitsentscheidung über die Rückzahlung der Einspruchsgebühr kann die Rechtsprechung zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr herangezogen werden (Schwendy in Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 62 Rdn. 25).

Die Einsprechende begründet ihren Antrag mit einer nicht ausreichenden Recherche der Prüfungsstelle im Rahmen des Erteilungsverfahrens.

Der Senat hat die Akten des Erteilungsverfahrens beigezogen. Der äußere Ablauf des Prüfungsverfahrens weist keine negativen Auffälligkeiten auf. In einem frühen ersten, sechs Seiten umfassenden Prüfungsbescheid nannte die Prüfungsstelle sieben Entgegnungen. Die Patentinhaberin legte daraufhin neue Unterlagen vor, auf die die Prüfungsstelle mit einem negativen Prüfungsbescheid und der Anberaumung einer Anhörung reagierte. In dieser mündlichen Anhörung wurde ein für gewährbar erachteter Patentanspruch erarbeitet, der dem Erteilungsbeschluss zugrunde liegt. Dieses Verfahren weist keinen Fehler auf.

Die von der Patentinhaberin behauptete unzureichende Recherche durch die Prüfungsstelle stellt keinen eigentlichen Verfahrensfehler dar. Vielmehr ist sie in Zusammenhang zu sehen mit der abschließenden Sachentscheidung (Erteilungsbeschluss), deren Basis sie darstellt.

Der Senat kann beim Erteilungsbeschluss eine sachliche Fehlbeurteilung durch die Prüfungsstelle nicht feststellen.

Sie ließe sich allenfalls herleiten aus der Relevanz der von der Einsprechenden genannten und auch der Prüfungsstelle zugänglichen Entgegnungen.

Die kann der Senat aber nicht mehr prüfen. Das Einspruchsverfahren war durch Patentverzicht bereits erledigt, bevor der Senat in die Sachprüfung eingetreten ist. Eine solche verbietet sich jetzt, weil die Einsprechende dafür kein Rechtsschutzbedürfnis hat. Auch die noch zu treffende Billigkeitsentscheidung über die Rückzahlung der Einspruchsgebühr kann ein solches Interesse nicht begründen. Die Überprüfung der Relevanz der Entgegnungen wäre aber eine vollständige Sachprüfung.

Im übrigen kann der Senat auch nicht ohne weiteres davon ausgehen, daß die von der Einsprechenden genannten Entgegnungen für den Verzicht auf das Patent ursächlich waren. Der Verzicht der Patentinhaberin etwa ein  $\frac{3}{4}$  Jahr nach Ein-

legung des Einspruchs kann die verschiedensten Ursachen haben. Insbesondere können hier wirtschaftliche Überlegungen und Entwicklungen des Marktes eine Rolle gespielt haben.

Aber selbst wenn man hier von einer sachlichen Fehlbeurteilung ausgehen würde, wäre das allein noch kein Grund, die Einspruchsgebühr zurückzuzahlen. Es müssten besondere Umstände dazu kommen (Schulte PatG 6. Aufl., § 73 Rdn. 149). Solche sind hier weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Nach alledem war der Antrag auf Rückzahlung der Einspruchsgebühr vom Technischen Beschwerdesenat zurückzuweisen.

Für die Entscheidung über die Erinnerung über den Ansatz der Kosten von 22,40 € ist der Juristische Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zuständig.

Dr. Ipfelkofer

Hövelmann

Dr. Frowein

Pontzen

br/Pü