



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 81/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das - erloschene - Patent 10 2006 032 772.1

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Mai 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Phys. Arnoldi

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Auf den gegen die Erteilung des Patents 10 2006 032 772.1 gerichteten Einspruch der Einsprechenden hat die Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts mit am 10. November 2008 nach Anhörung verkündeten Beschluss das angegriffene Patent beschränkt aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom 29. Dezember 2008 dessen Aufhebung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Am 1. Februar 2012 ist das Patent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren erloschen. Ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens hat die Einsprechende nicht geltend gemacht.

Nach Hinweis des Gerichts vom 6. März 2013 hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 25. März 2013 den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrechterhalten. Nach ihrer Auffassung beruht der Beschluss auf einer offensichtlich fehlerhaften, schlechterdings nicht vertretbaren Sachbehandlung, was die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen und verwiesen.

II.

Über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann entschieden werden, auch wenn sich das Einspruchs-Beschwerdeverfahren in der Hauptsache infolge des Erlöschens des Patents wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren erledigt hat (§ 80 Abs. 3 und 4 PatG).

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr sah der Senat im vorliegenden Fall jedoch nicht veranlasst. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr steht gemäß § 80 Abs. 3 PatG im Ermessen des Gerichts und kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn besondere Umstände es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Solche besonderen Umstände können sich auch aus der Sachbehandlung durch das Patentamt ergeben. Eine unrichtige Beurteilung allein, rechtfertigt die Rückzahlung nach ständiger Rechtsprechung jedoch nicht, selbst wenn ein erfahrener Patentrechtler sie ohne Weiteres als unzutreffend ansehen würde. Vielmehr müssen Begründung und Ergebnis einer Entscheidung schlechterdings unvertretbar sein (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rdn. 129-130 m. Nw.). Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden.

Wie bereits in dem Zwischenbescheid des Senats vom 6. März 2013 ausgeführt, ist die Patentabteilung in ihrem Beschluss vom 12. November 2008 nach ausführlicher Begründung zu dem Ergebnis gelangt, dass die klarstellende Änderung des Patentanspruchs 1 nach dem einzigen Hauptantrag (Änderung von: „...die PTC-Elemente (500) und die Wärmeübertragungsblöcke (600) sind jeweils zwischen benachbarten Paaren erster Halterungselementen (422) und zwischen benachbarten Paaren zweiter Halterungselemente (424) angeordnet,...“ in: „...die PTC-Elemente (500) und die Wärmeübertragungsblöcke (600) sind jeweils zwischen benachbarten Paaren erster Halterungselemente (422) und zweiter Halterungselemente (424) angeordnet,...“) keine unzulässige Erweiterung, sondern die Beseitigung einer zusätzlichen (eventuell möglichen) Ausbildung und damit eine Beschränkung des (erteilten) Patentgegenstandes auf die ursprüngliche Fassung sei (vgl. S. 7, 4. Abs. des Beschlusses). Dies impliziert, dass die Patentabteilung gerade keine Schutzbereichserweiterung des erteilten Patents i. S. d. § 22 Abs. 1 PatG angenommen hat. Ob diese Beurteilung rechtlich zutreffend ist oder nicht, kann hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist sie nicht schlechterdings unvertretbar, weil nicht jedwede Streichung in einem erteilten Patentanspruch zwangsläufig zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen muss. Dies trifft nur für die Streichung von Merkmalen zu, die den Patentgegenstand beschränken (vgl. BGH Xa ZB 14/09 v. 21. Oktober 2010 (Nr. 14) = GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung), nicht aber für die Streichung von Verallgemeinerungen oder für die Streichung von unwesentlichen Merkmalen, die den Schutzbereich nicht beeinflussen (vgl. Schulte, a. a. O., § 22 Rdn. 18). Hier handelt es sich im Übrigen nicht um die Streichung eines Merkmals im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr um die Ersetzung der fraglichen Formulierung durch eine entsprechende, in den ursprünglichen Unterlagen enthaltene Formulierung (s. S. 13, Z. 34-35 der Beschreibung in den u. U.). Selbst wenn diese Änderung vorliegend nicht zu einer Beschränkung des Schutzgegenstandes geführt haben sollte, sondern lediglich zu einer Klarstellung, entspräche die Zulassung einer solchen bloßen Klarstellung im Einspruchsverfahren (anders als im Nichtigkeitsverfahren) zumindest einer zum Teil in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und der Literatur vertretenen Auffas-

sung (s. hierzu die Kommentierung in Schulte, a. a. O., § 21 Rdn. 113; Busse, PatG, 7. Aufl., § 21 Rdn. 110; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 21 Rdn. 41, jeweils m. Nw.).

Dr. Hartung

Kirschneck

Dr. Scholz

Arnoldi

Pü