



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 26/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 017 843.5-13

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Februar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die am 16. April 2007 eingegangene Patentanmeldung 10 2007 017 843.5 mit der Bezeichnung „Turboladeranordnung“ wurde von der Prüfungsstelle für Klasse F02B des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 23. Oktober 2008 zurückgewiesen.

Hiergegen richtete sich die Beschwerde der Anmelderin.

Unter anderem beantragte die Beschwerdeführerin

die Zurückerstattung der Beschwerdegebühr.

Mit Eingabe vom 31. Januar 2013 hat die Beschwerdeführerin die Patentanmeldung zurückgenommen.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde damit begründet, dass die Prüfungsstelle die allgemeinen Prüfungsrichtlinien missachtet habe. Die Prüfungsstelle habe in ihrem Bescheid vom 11. Oktober 2007 nur pauschal auf die mangelnde Neuheit des Patentanspruchs 1 verwiesen. Sie habe nur pauschal sieben Druckschriften zum Stand der Technik als neuheitsschädlich identifiziert, ohne auch nur bei einer einzigen Druckschrift näher auf die verschiedenen, vermeintlich vorweggenommenen Merkmale einzugehen. Bei den abhängigen Ansprüchen werde nur das jeweilige Dokument des Standes der Technik genannt. In dem Bescheid vom 21. Januar 2008 habe die Prüfungsstelle nicht die tatsächliche Lehre der einzelnen Dokumente berücksichtigt. In der Eingabe auf diesen Bescheid habe die Beschwerdeführerin dargelegt, dass es für den Fachmann keinen Grund oder Hinweis gab, die Dokumente zu kombinieren. Sie hätten daher erwarten dürfen, zu erfahren, warum die Prüfungsstelle dies anders sehe.

II

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Zwar kann gemäß § 80 Abs. 3 und Abs. 4 PatG das Patentgericht auch dann, wenn die Anmeldung zurückgenommen ist, anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Vorliegend gibt es jedoch keine Gründe, die es rechtfertigen, aus Billigkeit die Beschwerdegebühr zu erstatten. Bei der Frage, ob es der Billigkeit entspricht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, sind alle Umstände des Falles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen zu würdigen (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. § 80 Rdn. 21). Selbst Verfahrensfehler rechtfertigen die Rückzahlung aber nur, wenn sie für die Beschwerdeeinlegung ursächlich waren (vgl. Busse, Patentgesetz, 7. Aufl. § 80 Rdn. 92).

Solche Verfahrensfehler sind nicht erkennbar.

Soweit die Beschwerdeführerin bemängelt, dass die Prüfungsstelle in ihrem Bescheid vom 11. Oktober 2007 nur pauschal auf die mangelnde Neuheit des Patentanspruchs 1 verwiesen habe, da sie nur pauschal sieben Druckschriften zum Stand der Technik als neuheitsschädlich identifiziert habe, ohne bei einer einzigen Druckschrift näher auf die verschiedenen Merkmale einzugehen, rechtfertigt dies nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Der Zurückweisungsbeschluss stützt sich gar nicht auf fehlende Neuheit des im Bescheid vom 11. Oktober 2007 behandelten Anspruchs 1. Zudem konnte die Prüfungsstelle bei der Anmelderin davon ausgehen, dass sie die im Bescheid vom 11. Oktober 2007 im Einzelnen genannten Patentschriften lesen und den Prüfungsbescheid verstehen konnte. Das Maß der Konkretisierung im Prüfungsbescheid richtet sich nach der Person des Adressaten (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. § 45 Rdn. 16). Bei der Anmelderin als Firma mit zahlreichen Patenten war davon auszugehen,

dass sie zu den genannten Patentschriften hinreichend Stellung nehmen konnte. Die Entgegenhaltungen sind übersichtlich und haben mit Ausnahme der US 20020195086, die lediglich im Zusammenhang mit Unteranspruch 9 genannt wurde, nur wenige Seiten. Soweit die Prüfungsstelle bei den abhängigen Ansprüchen das jeweilige Dokument des Standes der Technik genannt hat, konnte sie auch damit rechnen, dass die Anmelderin den Zusammenhang versteht. Zudem ist eine Anmeldung schon dann zurückzuweisen, wenn ein einzelner Anspruch nicht patentfähig ist, so dass es auf die abhängigen Ansprüche im Einzelnen insoweit nicht mehr ankam.

Die Ansicht der Beschwerdeführerin, die Prüfungsstelle habe in dem Bescheid vom 21. Januar 2008 nicht die tatsächliche Lehre der einzelnen Dokumente berücksichtigt, betrifft lediglich die Frage der inhaltlichen Richtigkeit des Bescheids. Unterschiedliche Auffassungen von Anmelder und Prüfungsstelle, wie eine Lehre zu verstehen sei, rechtfertigen aber keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Es trifft auch nicht zu, dass die Prüfungsstelle im angefochtenen Beschluss nicht dazu Stellung genommen hat, weshalb der Fachmann die im Beschluss genannten Dokumente kombiniert. Im Hinblick auf die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt es insoweit nicht darauf an, ob die Anmelderin die genannten Gründe für überzeugend hält. Entscheidend ist, dass die Begründung die tragenden Erwägungen erkennen lässt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. § 80 Rdn. 112 i. V. m. § 73 Rdn. 136).

Soweit im Zurückweisungsbeschluss die Prüfungsstelle noch zusätzlich auf die EP 1 291 505 A2 hingewiesen hat, eine Schrift, die in den beiden Bescheiden nicht aufgeführt war, rechtfertigt dies ebenfalls nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, nachdem diese Schrift von der Anmelderin selbst in der Patentanmeldung genannt wurde und ihr daher bekannt war. Zudem wird sie lediglich

ergänzend angeführt, da die Prüfungsstelle in erster Linie mit den Entgegenhaltungen EP 1 394 380 A1 und WO 2004/101971 A1 argumentiert.

Schneider

Bayer

Schlenk

Krüger

Me