



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 5/08

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 026 609.9-51**

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Mai 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner und die Richter Kätker und Dipl.-Ing. Rippel sowie die Richterin Dipl.-Ing. Dr. Prasch

beschlossen:

Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren, das sich durch Nichtzahlung von Jahresgebühren für die streitgegenständliche Patentanmeldung erledigt hat, geht es allein noch um den Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Am 8. Juni 2006 hat die Anmelderin die inzwischen wegen Nichtzahlung von Jahresgebühren als zurückgenommen geltende Patentanmeldung 10 2006 026 609.9 mit der Bezeichnung „Komponentenzufuhr-Düse mit Druckentlastung“ eingereicht. In seiner ursprünglichen Fassung lautete Patentanspruch 1 auszugsweise wie folgt, wobei die von der Prüfungsstelle als problematisch angesehenen Textstellen durch Fettdruck hervorgehoben sind:

„Komponentenzufuhr-Düse zur Verwendung bei einem Reaktions-Mischkopf einer Reaktions-Einspritz-Vorrichtung umfassend

- ein Gehäuse (12, 13; 52) mit ...
- ...

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Verschluss- und Drosselorgan (16,17; 60, 64) zumindest eine **Fläche erster Art** (A1, A3) und eine **Fläche zweiter Art** (A 2) aufweist,
- an allen Flächen (A1, A2, A3) **im wesentlichen** der gleiche Komponentendruck anliegt,
- durch die **Fläche erster Art** (A1, A3) unter Anlage des Komponentendruckes eine Kraft in Öffnungsrichtung und durch die **Fläche zweiter Art** (A2) unter Anlage des Komponentendruckes eine Kraft in Schließrichtung erzeugt ist und

- die **Flächen erster und zweiter Art** (A1, A2, A3) in ihrer Größe derart gewählt sind, dass sich die entgegengerichteten Kräfte **im wesentlichen** aufheben“.

Die weiteren Ansprüche waren auf Anspruch 1 rückbezogen.

Mit Bescheid vom 30. Januar 2007 hat die Prüfungsstelle gerügt, dass Patentanspruch 1 nicht erkennen lasse, welcher Gegenstand unter Schutz gestellt werden solle. Das Kennzeichen bestehe im Wesentlichen aus der Beschreibung der Wirkungsweise des Verschluss- u. Drosselorgans, wobei dieses Organ Flächen sogenannter "erster" u. "zweiter" Art aufweisen solle. Welcher Art diese Flächen seien, lasse sich dem Anspruch nicht entnehmen, ebenso wenig die Anordnung dieser Flächen am Organ. Zudem bliebe der Schutzbereich infolge der unbestimmten Angabe "im wesentlichen" unklar, da nicht ersichtlich sei, welche Abweichungen von Komponentendruck und Ausgleichkräften noch im Schutzbereich lägen und welche nicht (Ziffer 1 des Prüfungsbescheids).

Weiter hat die Prüfungsstelle unter Ziffer 2 des Prüfungsbescheids verschiedene Druckschriften in das Verfahren eingeführt, aus denen gattungsgemäße Komponentenzufuhrdüsen bekannt seien, bei denen die Betätigungskräfte für das Verschlussorgan durch druckbelastete Flächen minimiert würden, so dass eine schnelle und trägheitsfreie Betätigung ermöglicht werde. Die Unteransprüche betrafen allenfalls handwerkliche Maßnahmen.

Mit ihrer Erwiderung vom 22. Februar 2007 hat die Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 6 und eine neue Beschreibung eingereicht. Im neuen Anspruch 1 ist der oben zitierte bisherige kennzeichnende Teil (mit Ausnahme einer Streichung von zwei Bezugsziffern) wörtlich in den Oberbegriff übernommen worden, wo er durch das Wort „wobei“ eingeleitet wird. Der neue kennzeichnende Teil enthält Merkmale über die Ausgestaltung der Zufuhrdüse, insbesondere des Verschluss- und Drosselorgans. Außer dem Merkmal „ ... und dass durch die obere Fläche des Austrittskanals (24) eine Fläche realisiert ist, die aufgrund des Komponenten-

druckes eine Kraft in Öffnungsrichtung erzeugt“ enthält der neue kennzeichnende Teil, wie auch der Oberbegriff des neuen Anspruchs 1, keine Angaben über die Art der Flächen erster und zweiter Art oder Konkretisierungen über die Art und Größe des Komponentendrucks bzw. der Aufhebung entgegengesetzt wirkender Druckkräfte.

In der Bescheidserwiderung ist die Anmelderin auf die Offenbarung der Merkmale des neuen Anspruchs 1 und auf den von der Prüfungsstelle genannten druckschriftlichen Stand der Technik eingegangen. Die Frage der Unbestimmtheit von Merkmalen hat sie nicht angesprochen.

Mit Beschluss vom 21. Mai 2007 hat die Prüfungsstelle die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die Anmelderin ihrer Auffassung nicht widersprochen habe, dass der (ursprüngliche) Anspruch 1 nicht erkennen lasse, welcher Gegenstand durch ihn unter Schutz gestellt werden solle. In der Bescheidserwiderung sei die Anmelderin weder auf diesen Mangel eingegangen, noch habe sie versucht, die Ausführungen der Prüfungsstelle zu widerlegen. Vielmehr habe sie lediglich die Patentfähigkeit des neuen Anspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik abgehandelt. Damit habe sie nicht zu erkennen gegeben, dass sie die gerügten Mängel beseitigen wolle. Auch die neuen Merkmale des geltenden Anspruchs 1 seien nicht geeignet, diese Mängel zu beseitigen, da sie sich lediglich auf die spezielle Ausbildung der Zufuhrdüse bezögen.

Gegen diesen Beschluss hat sich die Beschwerde der Anmelderin gerichtet, mit der sie u. a. beantragt hat,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

In ihrer Beschwerdebegründung hat sie u. a. ausgeführt, dass die Flächen im Anspruch 1 näher definiert seien. Eine Fläche „erster Art“ sei nämlich dann gegeben, wenn unter Anlage des Komponentendrucks eine Kraft in Öffnungsrichtung be-

wirkt sei, während eine Fläche "zweiter Art" dann gegeben sei, wenn unter Anlage des Komponentendrucks eine Kraft in Schließrichtung erzeugt sei. Damit sei klar, was unter einer Fläche erster bzw. zweiter Art zu verstehen sei, was die Anmelderin weiter ausführt.

Zudem sei der in der Anspruchsfassung verwendete Ausdruck "im Wesentlichen" zwar sicher diskutabel, nach der Kommentarliteratur seien solche Angaben jedoch zuzulassen, wenn dem Fachmann damit mitgeteilt werde, dass es eine bestimmte Bandbreite gebe oder das Merkmal mit einer gewissen Ungenauigkeit verifiziert werden könne. Dadurch, dass die Flächen erster und zweiter Art derart gewählt seien, dass sich die entgegen gerichteten Kräfte im Wesentlichen aufheben, verbleibe allenfalls noch eine kleine Kraft, die auch mit einem geringeren Antrieb noch überwunden werden könne und damit akzeptabel sei. Es sei der Anmelderin nicht zuzumuten, den Begriff "im wesentlichen" zu streichen und eine genaue Gleichheit der sich aufhebenden Kräfte zu fordern. Dies würde der Erfindung nicht gerecht werden und dem Erfinder nicht seinen ihm zustehenden Lohn zukommen lassen.

Es gebe auch keine Unsicherheit für Dritte. Müsse bei der Betätigung eine Kraft in einer Größenordnung überwunden werden, wie sie ohne Vorliegen einer Fläche zweiter Art gegeben sei, so befinde man sich außerhalb der Erfindung. Sei die Kraft durch den Einsatz von Flächen zweiter Art hingegen signifikant reduziert, so dass man laut der Beschreibung den Antrieb in einer Dimensionierung um bis zu 98 % reduzieren könne, so liege man im Bereich der Erfindung.

Nachdem die Anmeldung wegen Nichtzahlung von Jahresgebühren als zurückgenommen gilt, hat die Anmelderin mit Eingabe vom 19. März 2013 mitgeteilt, dass der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr aufrechterhalten werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG bestimmt sich nach billigem Ermessen, wobei sich die Billigkeit insbesondere aus der Sachbehandlung durch das Patentamt ergeben kann, etwa bei sachlicher Fehlbeurteilung, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie. Insgesamt müssen Umstände vorliegen, die es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80, Rdn. 111). Dabei rechtfertigt auch nicht jeder Verfahrensfehler die Rückzahlung. Diese ist vielmehr nur dann billig, wenn ein schwerwiegender Verstoß vorliegt oder wenn der Verfahrensfehler für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 132).

Nachdem die Anmelderin ihren Rückzahlungsantrag nicht begründet hat, sieht der Senat einen möglichen Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen allenfalls in der Frage, ob im Erlass des Zurückweisungsbeschlusses ohne vorherigen weiteren Bescheid ein Verfahrensfehler liegen könnte, der den Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt hätte.

Ein solcher Verfahrensfehler ist hier jedoch nicht ersichtlich. Insbesondere hätte die Prüfungsstelle nach Kenntnisnahme der Bescheidserwiderung der Anmelderin vom 22. Februar 2007 nicht noch von sich aus durch einen weiteren Prüfungsbescheid darauf hinweisen müssen, dass sie hinsichtlich der Fassung des Patentanspruchs 1 weiterhin Bedenken gegen die Erteilung sieht. Die Anmelderin hat die unter Ziff. 1 des Prüfungsbescheids vom 30. Januar 2007 gerügten Mängel weder beseitigt noch hat sie überhaupt dazu Stellung genommen. Vielmehr hat sie die beanstandeten Formulierungen wörtlich im geänderten Anspruch 1 belassen, ohne in der Bescheidserwiderung darauf einzugehen, warum insoweit eine Ände-

rung aus ihrer Sicht nicht angezeigt erscheint. Die Anmelderin hat insoweit nur Ausführungen zur Änderung der Anspruchsfassung im Hinblick auf den unter Ziff. 2 des Prüfungsbescheids abgehandelten Stand der Technik gemacht. Unter diesen Umständen musste die Prüfungsstelle davon ausgehen, dass ihre Beanstandung in Ziff. 1 des Prüfungsbescheids unbeachtet geblieben ist und dem Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör durch den Prüfungsbescheid damit genügt worden ist.

Die Beanstandung der Prüfungsstelle hinsichtlich mangelnder Klarheit einzelner Merkmale war auch nicht derart verfehlt bzw. neben der Sache liegend, dass die Anmelderin erwarten konnte, allein mit dem insoweit unkommentierten Beharren auf den beanstandeten Formulierungen, die sich im geänderten Anspruch 1 an anderer Stelle wiederfinden, die Prüfungsstelle von ihren Bedenken abzubringen. In der Beschwerdebegründung räumt die Anmelderin auch selbst ein, dass die Formulierung „im Wesentlichen“ diskutabel ist (vgl. a. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 34, Rn. 130 Nr. 12 u. Rn. 142). Die Prüfungsstelle hat den Zurückweisungsbeschluss daher ohne Verfahrensfehler erlassen.

Ob die Auffassung der Prüfungsstelle sachlich richtig gewesen ist, insbesondere ob die Prüfungsstelle, ggf. das Patentgericht in Kenntnis der Beschwerdebegründung keine Beanstandungen gegen die Anspruchsfassung (mehr) erhoben hätte, ist dann keine Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, sondern der Begründetheit der Beschwerde, über die - nach Eintritt der Fiktion der Rücknahme der Anmeldung gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG - nicht mehr zu entscheiden ist.

Weitere Anhaltspunkte für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen waren weder ersichtlich noch vorgetragen. Der Rückzahlungsantrag der Anmelderin war damit zurückzuweisen.

Dr. Zehendner

Kätker

Rippel

Dr. Prasch

CI