



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 39/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2005 059 955.9-53**

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. März 2014 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn und die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

1. Das Beschwerdeverfahren ist in der Hauptsache erledigt.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. Dezember 2008 die Patentanmeldung 10 2005 059 955.9-53 zurückgewiesen, da es dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 an erfinderischer Tätigkeit mangle. Der Zurückweisung war ein Prüfungsbescheid vom 29. Oktober 2007 vorausgegangen, zu dem die Anmelderin mit Schriftsatz vom 17. März 2008 Stellung genommen hatte.

Gegen den ihr am 21. Januar 2009 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit am Montag, den 23. Februar 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom gleichen Tag Beschwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 25. Januar 2010 begründet. Mit ihrer Beschwerde hat sie die Patenterteilung weiterverfolgt und ohne Begründung die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Nachdem die zuletzt fällig gewordene Jahresgebühr nicht mehr gezahlt worden war, wurde am 3. Juli 2012 im Patentregister vermerkt, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

Mit Schreiben vom 8. August 2013 hat der Senat die Anmelderin darum gebeten, innerhalb einer Frist bis zum 30. September 2013 mitzuteilen, ob sie ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrechterhält. Die Anmelderin hat hierauf nicht reagiert.

## II.

1. Nachdem die Patentanmeldung infolge Nichtzahlung der zuletzt fälligen Jahresgebühr als zurückgenommen gilt (§ 6 Abs. 2 PatKostG), hat sich die Beschwerde in der Hauptsache erledigt.

2. Zu entscheiden ist noch über den Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr, der auch nach Erledigung des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache infolge der gesetzlichen Rücknahmefiktion gemäß § 58 Abs. 3 PatG zulässig ist. Über diesen Antrag kann trotz des bei Beschwerdeeinlegung gestellten Hilfsantrags ohne mündliche Verhandlung entschieden werden (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 128 Abs. 3 ZPO, vgl. auch BPatGE 13, 69; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 78 Rn. 17).

Der Antrag hat aber in der Sache keinen Erfolg, weil ein Rückzahlungsgrund i.S.d. § 80 Abs. 3 PatG nicht vorliegt.

Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen angeordnet werden. Ein Billigkeitsgrund kann zwar u.a. darin liegen, dass der angefochtene Beschluss mangelhaft begründet wurde oder der Anspruch eines Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör verletzt wurde (vgl. Schulte, a.a.O., § 73 Rn. 128 ff.; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 80 Rn. 21 ff.). Beides ist vorliegend aber zu verneinen. Auch sonstige Billigkeitsgründe, bei denen eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht käme, sind weder vorgetragen noch erkennbar.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Wertung des Patentamts, dass eine Patenterteilung mangels erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 ausgeschlossen sei, in der Sache richtig war. Denn dieser Umstand vermag eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht zu rechtfertigen. Insbesondere begründet eine rechtlich andere Beurteilung des Sachverhalts durch die Anmelderin und/oder das Beschwerdegericht keine Mangelhaftigkeit der Begründung. Hiervon kann vielmehr nur dann die Rede sein, wenn die Begründung des Patentamts in einem solchen Maße neben der Sache liegt, dass sie schlichthin nicht mehr als (denk-)mögliche Ansicht vertretbar erscheint. Dies hat aber die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung nicht ausgeführt. Vielmehr hat sie dort lediglich andere Schlüsse hinsichtlich des Vorliegens von erfinderischer Tätigkeit gegenüber der einzigen im Verfahren befindlichen Entgeghaltung als das Patentamt gezogen, ohne dass erkennbar ist, inwiefern dessen Wertungen völlig neben der Sache liegen sollten. Dies ist auch für den Senat nicht erkennbar.

Auch ein grober Verfahrensverstoß, insbesondere eine Missachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (§ 45 Abs. 2 PatG, Art. 103 Abs. 1 GG), ist nicht ersichtlich. Dass das Patentamt nach dem Prüfungsbescheid und der Stellungnahme der Anmelderin keine Anhörung durchgeführt hat, ist vorliegend nicht zu beanstanden. Der Anspruch auf rechtliches Gehör besagt lediglich, dass sich ein Verfahrensbeteiligter zu allen für die abschließende Entscheidung maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Gründen vor der Beschlussfassung äußern konnte (vgl. Schulte, a.a.O., Einl. Rn. 248 ff.). Dies ist vorliegend aber geschehen, da sich durch den Schriftsatz der Anmelderin vom 17. März 2008 weder der beanspruchte Gegenstand geändert hat noch seitens der Prüfungsstelle im Beschluss neue Argumente vorgebracht wurden. Die Durchführung der beantragten Anhörung (§ 46 Abs. 1 Satz 2 PatG) wird zwar in der Regel als sachdienlich angesehen (vgl. Schulte, a.a.O., § 46 Rn. 11), der Prüfungsstelle wird jedoch ein Ermessensspielraum zugestanden (vgl. Schulte, a.a.O., § 46 Rn. 14 f.). Danach kann die Prüfungsstelle die beantragte Anhörung ablehnen, wenn Sachverhalt und rechtliche Würdigung so banal und einfach sind, dass eine Anhörung nur verfahrensver-

zögernd wäre. Die Ablehnung der beantragten Anhörung ist vorliegend aus rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.

Da die Anmelderin keine Billigkeitsgründe für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorgetragen hat und diese für den Senat auch nicht ersichtlich sind, war der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

Wickborn

Kruppa

Schwengelbeck

Altvater

Hu