



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 418/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2006 004 193.1**

(Erstattung der Beschwerdegebühr)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die Antragstellerin hatte am 31. Juli 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die vollumfängliche Löschung des am 14. März 2006 angemeldeten und zu Gunsten des Antragsgegners am 8. Juni 2006 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2006 004 193.1 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Adapterplatte für einen Vakuumsauger“ beantragt. Der Antragsgegner hatte dem Löschungsantrag widersprochen. Im Anschluss an die am 11. Januar 2011 vor der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA durchgeführten mündliche Verhandlung war das Streitgebrauchsmuster durch Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung im Umfang neuer Schutzansprüche 1 bis 4 eines Hilfsantrags 2, den der Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung gestellt hatte, aufrechterhalten worden. Die schriftliche Fassung des Beschlusses, die vom 1. Februar 2011 stammt, enthält allerdings nur Ausführungen zur Zulässigkeit der neuen Schutzansprüche, während zur Schutzfähigkeit des neuen Gegenstandes keine Begründung gegeben wurde.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin am 1. März 2011 in zulässiger Weise Beschwerde eingelegt und hierzu die tarifmäßige Gebühr in Höhe von 500,-- € entrichtet.

Mit Eingabe vom 14. Juni 2011 hat die Antragstellerin die Beschwerde zurückgenommen und erklärt, dass sich die Beteiligten außergerichtlich geeinigt hätten. Der Antragsgegner hat diese Einigung durch Eingabe vom 20. Juni 2011 bestätigt.

Die Antragstellerin hat mit dem Hinweis darauf, dass die Begründung des angefochtenen Beschlusses offensichtlich unvollständig gewesen sei, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Die Beschwerde sei gerechtfertigt gewesen, da nach der Entscheidung völlig unklar geblieben sei, aufgrund welcher tragenden Erwägungen die Gebrauchsmusterabteilung den neuen Gegenstand des Streitgebrauchsmusters für neu und auf einem erfinderischen Schritt beruhend erachtete habe.

## II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig. Ihm steht insbesondere nicht im Wege, dass die Antragstellerin ihre Beschwerde zurückgenommen hat (vgl. § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 4 PatG).

Der Erstattungsantrag ist auch begründet.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen, da dies der Billigkeit entspricht. Die Antragstellerin hat mit ihrem Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr zu Recht bemängelt, dass der angefochtene Beschluss einen schweren Verfahrensfehler aufgewiesen habe. In der Rechtsprechung des Bundespatengerichts ist anerkannt, dass ein Verstoß gegen die Begründungspflicht grundsätzlich die Erstattung der

Beschwerdegebühr zur Folge hat (vgl. Beschluss vom 2. August 2007 - Az. 21 W (pat) 15/05 - „Röntgendiagnostikeinrichtung“, veröffentlicht im Internet bei JURIS<sup>®</sup> Das Rechtsportal; vgl. auch *Kubis* in Fitzner/Bodewig/Lutz, PatR-Komm, PatG § 80 Rn. 50). Ein solcher Fall liegt hier vor.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat ihre Begründungspflicht verletzt, indem sie mit ihrem Beschluss vom 1. Februar 2011 die neuen Schutzansprüche 1 bis 4 gemäß dem Hilfsantrag 2 des Antragsgegners an die Stelle der eingetragenen Schutzansprüche gesetzt hat, ohne hierfür der Antragstellerin - die die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters begehrte - eine Begründung für die Schutzfähigkeit des neuen Gebrauchsmustergegenstandes zu liefern. Auch das Protokoll zu der am 11. Januar 2011 vor der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA durchgeführten mündlichen Verhandlung enthält keinen Hinweis, dass zumindest dort die Schutzfähigkeit des neuen Gebrauchsmustergegenstandes erörtert worden sein könnte. Die Unterlagen, die dem erkennenden Senat vorliegen, lassen zudem vermuten, dass der Beschluss in der Fassung, in der er (letztlich doch) unterzeichnet worden war, nur Entwurfscharakter gehabt hatte. Der in den Akten enthaltene Beschluss weist an der einschlägigen Stelle statt einer Begründung - offensichtlich als „Platzhalter“ - eine Linie aus 20 Punkten auf, die aber nach Zeichnung des Beschlusses gestrichen wurde, ohne dass zuvor die noch fehlende Begründung an deren Stelle eingefügt worden wäre.

Da der vorliegende Begründungsmangel schwerwiegend war, bestand für die Antragstellerin auch Veranlassung zur Beschwerdeeinlegung; wegen des Fehlens

der Begründung war nämlich nicht auszuschließen gewesen, dass eine Fehlentscheidung vorlag (vgl. Busse/*Engels*, 7. Aufl., PatG § 80 Rn. 93).

Baumgärtner

Bayer

Eisenrauch

Cl