



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 22/22

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

Antragstellerin und Beschwerdeführerin,

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 112 701.0

wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Januar 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte die oben genannte Patentanmeldung mit der ursprünglichen Bezeichnung „Halbleitervorrichtungen, umfassend einen Stressor in einer Aussparung und Verfahren zur Herstellung derselben“ am 18. November 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein. Mit Prüfantrag der Anmelderin vom 14. Dezember 2018 wurde das Prüfverfahren eingeleitet. Am 1. Oktober 2020 stellte die Anmelderin einen Antrag auf beschleunigte Prüfung und reichte geänderte Patentansprüche 1 bis 20 ein. Unter dem 19. November 2020 wurde unter Bezugnahme auf diese Ansprüche ein Zwischenbescheid erteilt, auf den die Anmelderin am 26. April 2021 eine geänderte Beschreibung einreichte. Am 9. Juli 2021 wurde von der Prüfungsstelle für Klasse H01L der Erteilungsbeschluss gefasst. Ausweislich des am 14. Juli 2021 zugestellten Beschlusses beinhaltet die Erteilung zwar die geänderte Beschreibung vom 26. April 2021, anstelle der neu eingereichten jedoch die ursprünglich angemeldeten Patentansprüche. Mit Schriftsatz vom 5. August 2021 beantragte die Anmelderin beim DPMA die Berichtigung des Erteilungsbeschlusses, ferner legte sie am 13. August 2021 Beschwerde ein. Mit Beschluss der zuständigen Prüfungsstelle vom 9. August 2021, zugestellt am 13. August 2021, wurde der Erteilungsbeschluss gemäß dem Antrag der Anmelderin abgeändert.

Mit Schriftsatz vom 2. September 2021 hat die Anmelderin ihre Beschwerde zurückgenommen, sie beantragt weiterhin noch,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

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

II.

Nach Rücknahme der Beschwerde ist gemäß § 80 Abs. 3 und 4 PatG aus Billigkeitsgründen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG entspricht dann der Billigkeit, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde und damit die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG, 11. Aufl., § 73 Rdn. 136 ff.). Das ist hier der Fall.

Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Die Prüfungsstelle durfte das Patent mit den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen nicht erteilen, da diese von der Anmelderin durch die am 1. Oktober 2020 neu eingereichten Ansprüche ersetzt wurden.

Da dieser Verfahrensfehler für die Erhebung der Beschwerde auch ursächlich gewesen ist, entspricht es der Billigkeit, dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stattzugeben. Dass die Anmelderin zuvor bereits einen Antrag auf Berichtigung beim DPMA gestellt hatte, steht dem nicht entgegen. Zwar kann einer Beschwerde das Rechtsschutzbedürfnis fehlen, wenn die Beschwer auf einem einfacheren Wege beseitigt werden kann. Die Anmelderin musste aber vorliegend

nicht allein darauf vertrauen, dass ihrem Berichtigungsantrag noch rechtzeitig vor Ablauf der Beschwerdefrist stattgegeben wird.

Dr. Hock

Schell

Heimen