



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 25/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 198 30 820

wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Martens und den Richter Rauch

beschlossen:

1. In Abänderung des Abhilfebeschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klasse H 01 G - vom 9. Januar 2006 wird dem Antrag auf Rückzahlung der Gebühr für die gegen den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle vom 4. November 2005 gerichteten Beschwerde stattgegeben.
2. Ebenso wird die Rückzahlung der für die vorliegende Beschwerde gezahlten Gebühr angeordnet.

I.

Im Prüfungsverfahren der Patentanmeldung 193 30 820.5 mit dem Gegenstand „Elektronisches Keramikbauteil und Verfahren zum Herstellen des elektronischen Keramikbauteils“ erging ein Prüfungsbescheid, in dem die Prüfungsstelle die Erteilung des Patents grundsätzlich in Aussicht stellte, jedoch die vorherige Beseitigung von insgesamt ca. 30 Mängeln in den Patentansprüchen und im Beschreibungsteil der damals vorliegenden Anmeldungsunterlagen verlangte. Eine dieser Rügen bezieht sich darauf, dass die in der Beschreibung verwendete Einheit für die Scherstärke [kgf] unbekannt sei. Es müssten die entsprechenden SI-Einheiten angegeben werden.

Die damalige Anmelderin und jetzige Patentinhaberin legte daraufhin geänderte Unterlagen vor. Gleichwohl wies die Prüfungsstelle für Klasse H 01 G die Anmeldung mit Beschluss vom 4. November 2005 zurück. In der Beschlussbegründung wird ausgeführt, die Anmeldung erfülle nicht die Erfordernisse der § 2 Abs. 2 PatV i. V. m. § 34 Abs. 6 PatG, weil die Anmelderin auch in dem neu vorgelegten Beschreibungsteil nach wie vor die Bezeichnung [kgf] als Einheit für die Scherstärke verwende. Wie bereits im vorangegangenen Bescheid ausgeführt worden sei, müsse die Anmeldung bzgl. der Beschreibung bestimmte Erfordernisse aufweisen. So seien physikalische Einheiten in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Einheiten im Messwesen (Si-

Einheiten) in den jeweils geltenden Fassungen anzugeben. Die Einheit [kgf] erfülle diese Voraussetzung nicht. Die Prüfungsstelle habe im vorausgegangenen Bescheid angesprochen, dass der Gegenstand der Anmeldung prinzipiell patentfähig, dass jedoch mit den vorliegenden Mängeln eine Patenterteilung nicht möglich sei. Für die Anmelderin sei der von der Prüfungsstelle gerügte Mangel klar und unmissverständlich zu verstehen gewesen.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss legte die Anmelderin Beschwerde ein, für die sie eine Beschwerdegebühr in Höhe von 200 € bezahlte. Sie beantragte, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent im Abhilfeverfahren auf der Grundlage neu eingereichter Beschreibungsseiten, auf denen der die Zurückweisung begründende Mangel behoben war, zu erteilen. Zudem beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Diesen Antrag begründete sie damit, dass der Zurückweisungsbeschluss eine unangemessene und unzumutbare Sachbehandlung darstelle, also das erstinstanzliche Verfahren an einem wesentlichen Verfahrensmangel leide. Die Prüfungsstelle habe verfahrensunökonomisch gehandelt. Sie hätte ohne Probleme in einem kurzen zusätzlichen Bescheid oder in einem Telefonat darauf hinweisen können, dass bei der Überarbeitung der Unterlagen offenkundig die genannte Formalbeanstandung übersehen worden sei, woraufhin die Anmelderin selbstverständlich die gewünschte Formalüberarbeitung vorgenommen hätte.

Daraufhin hob die Prüfungsstelle im Abhilfeverfahren den Zurückweisungsbeschluss durch einen weiteren Beschluss vom 9. Januar 2006 auf und kündigte einen gesonderten Erteilungsbeschluss an. Dieser erging am 10. April 2006; die Anmelderin verzichtete auf Rechtsmittel gegen ihn.

In der Abhilfeentscheidung vom 9. Januar 2006 wies der Prüfer zugleich den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück. Für eine Rückzahlung bestehe kein Anlass, da im Prüfungsbescheid die Unklarheit bzgl. der Bezeichnung [kgf] und der betreffende Zurückweisungsgrund unmissverständlich angesprochen worden seien. Aus Sicht der Prüfungsstelle sei anzunehmen gewesen, dass die Anmelderin alle im

Prüfungsbescheid aufgeführten Mängel zur Kenntnis genommen und dass sie auf einer Patenterteilung mit den nicht von ihr behobenen Mängeln bestanden habe. Somit sei damals davon auszugehen gewesen, dass der strittige Punkt auch durch eine weniger einschneidende Verfahrensmaßnahme nicht hätte ausgeräumt werden können. Ein Verstoß gegen die Verfahrensökonomie liege somit nicht vor.

Gegen die Ablehnung ihres Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wendet sich die Patentinhaberin mit einer weiteren Beschwerde, für die sie wiederum eine Gebühr in Höhe von 200 € entrichtet hat. Sinngemäß stellt sie die dem Tenor des vorliegenden Beschlusses entsprechenden Anträge.

II.

Die Patentinhaberin hat mit ihrer Beschwerde Erfolg.

1. Die Prüfungsstelle hätte dem Antrag der (damaligen) Anmelderin auf Rückzahlung der Gebühr, die diese für ihre Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss vom 4. November 2005 entrichtet hat, stattgeben müssen. Gemäß § 73 Abs. 3 Satz 2 PatG kann die Prüfungsstelle im Rahmen eines Abhilfebeschlusses anordnen, dass die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückzuzahlen ist. Die Rückzahlung ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine Rückzahlung kommt insbesondere bei Vorliegen von Verfahrensmängeln in Betracht, wobei der Verfahrensmangel für die Erhebung der Beschwerde ursächlich gewesen sein muss (vgl. Busse-Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 73 Rn. 132; § 80 Rn. 95, 97 ff., jeweils mit Nachweisen).

So liegt - worauf die Patentinhaberin bereits in der Begründung ihrer gegen den Zurückweisungsbeschluss vom 4. November 2005 gerichteten Beschwerde zutreffend hingewiesen hatte - eine die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigende unangemessene Sachbehandlung vor, wenn für die Prüfungsstelle bereits im Zeitpunkt

der Beschlussfassung die Notwendigkeit der alsbaldigen Wiederaufhebung ihres Zurückweisungsbeschlusses auf Beschwerde des Patentanmelders klar vorhersehbar gewesen ist und die Beseitigung des Zurückweisungsgrundes mit einiger Aussicht auf Erfolg durch eine zweckmäßigere und weniger einschneidende Verfahrensmaßnahme hätte erreicht werden können (Schulte, PatG, 7. Aufl., § 73 Rn. 143). Vom Vorliegen eines solchen Sachverhalts ist hier auszugehen.

Die Patentinhaberin macht zu Recht geltend, dass für die Prüfungsstelle vor Erlass des Zurückweisungsbeschlusses Anlass bestanden hatte, sie nochmals auf die Unklarheit der in der Beschreibung für die Scherstärke verwendeten Bezeichnung [kgf] hinzuweisen. Die Patentinhaberin hatte in den von ihr nach Erlass des Prüfungsbescheids vorgelegten Unterlagen bis auf diese eine, sich auf die Bezeichnung [kgf] beziehende Beanstandung, allen übrigen ca. 30 Beanstandungen Rechnung getragen. Die Prüfungsstelle hatte somit keinen Anlass für die Annahme, die Anmelderin wolle lieber einen Zurückweisungsbeschluss riskieren, als ihre Beschreibung auch in diesem einen Punkt zu ändern. Vielmehr war es naheliegend, die Anmelderin nochmals auf diese eine noch unerledigte Beanstandung hinzuweisen. Dass die Prüfungsstelle dies nicht getan hat, stellt eine gravierende Verletzung des Gebots der Verfahrensökonomie dar, weil die Anmelderin somit diese einzige noch fehlende Berichtigung ihrer Erteilungsunterlagen nur noch auf dem Weg einer Beschwerdeeinlegung bewirken konnte.

2. Auch die Anordnung der Rückzahlung der für die vorliegende Beschwerde eingezahlten Beschwerdegebühr erscheint gemäß § 80 Abs. 3 PatG gerechtfertigt. Die Prüfungsstelle hätte nach dem Vorstehenden allen Anlass gehabt, in ihrer Abhilfeentscheidung vom 9. Januar 2006 die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 73 Abs. 3 Satz 2 PatG anzuordnen. Nachdem sie das nicht getan hat, konnte

die Patentinhaberin nur mit Hilfe einer weiteren, wiederum gebührenpflichtigen Beschwerde dieses Ziel erreichen.

Schülke

Martens

Rauch

Na