



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 80/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 101 12 777.4-42**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Dezember 2008 durch den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung als Vorsitzenden, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hatte im März 2001 unter der Bezeichnung „D/A Umsetzungsgerät“ Antrag auf Erteilung eines Patents gestellt. Im Bescheid vom 15. März 2002 hat die Prüfungsstelle u. a. mitgeteilt, die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 9 seien durch die genannte Entgegenhaltung (1) neuheitsschädlich vorweggenommen. Daraufhin hat die Anmelderin mit Schreiben vom 19. Juli 2002 einen Satz neuer Ansprüche 1 bis 15 vorgelegt und zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gegenüber den beiden von der Prüfungsstelle genannten Druckschriften Stellung genommen. Für den Fall, dass die Prüfungsstelle die Anmeldung zurückzuweisen beabsichtige, hat die Anmelderin eine Anhörung beantragt, jedoch ausgeführt, sie bevorzuge zunächst einen weiteren Prüfungsbescheid. Dieser erging am 1. September 2003 und bemängelte die neu eingereichten Patentansprüche 1, 5 und 10 als gegenüber den ursprünglichen Unterlagen der Anmeldung erweitert. Patentanspruch 1 sei aber auch nach Streichung des unzulässig erweiterten Merkmals „mindestens“ mit allen Merkmalen aus (1) bekannt und somit aus den im Bescheid vom 15. März 2002 genannten Gründen nicht gewährbar. Der Gegenstand der neuen Patentansprüche 14 und 15 beruhe entgegen den Ausführungen der Anmelderin nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Mit Schreiben vom 13. Januar 2004 überreichte die Anmelderin wiederum u. a. einen neuen Satz Patentansprüche 1 bis 15, wobei in den Ansprüchen 1 und 10 der Begriff „mindestens“ gestrichen worden war, und verteidigte erneut Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der Anmeldung. Sollte die Prüfungsstelle hiervon weiterhin nicht überzeugt sein, beantrage sie eine Anhörung.

Mit Beschluss vom 16. März 2005 wurde die Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand der Anmeldung sei in Patentanspruch 5 unzulässig erweitert, wie dies die Prüfungsstelle im Bescheid vom 1. September 2003 ausgeführt habe. Eine Anhörung sei nicht erforderlich, da die entscheidungserheblichen Umstände der Anmelderin bekannt gewesen seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nachdem die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr seit 1. Oktober 2008 als zurückgenommen gilt, hält die Anmelderin ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrecht und begründet dies damit, die Prüfungsstelle habe die beantragte Anhörung ohne nähere Angabe von Gründen zurückgewiesen. Eine einmalige Anhörung sei stets sachgerecht, zumal wenn wie vorliegend Prüfungsstelle und Anmelderin offensichtlich von einem unterschiedlichen Verständnis der Anmeldeunterlagen bzw. Interpretation der Entgegenhaltungen ausgingen.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Anmelderin wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Mit der Fiktion der Rücknahme der Anmeldung (§ 58 Abs. 3 PatG) ist das Beschwerdeverfahren gegenstandslos und damit in der Hauptsache erledigt. Dem von der Anmelderin aufrechterhaltenen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nicht zu entsprechen.

Nach § 80 Abs. 3 PatG erfolgt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, wenn dies der Billigkeit entspricht, wobei wegen § 80 Abs. 4 PatG auch die Fälle umfasst werden, in denen die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Im Prüfungsverfahren ist nach § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG auf Antrag der Anmelder zu hören, wenn es sachdienlich ist. Die Ablehnung einer Anhörung im Erteilungsverfahren rechtfertigt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, wenn die Anhörung sachdienlich

gewesen wäre und damit die Beschwerde wegen der unberechtigten Ablehnung erspart hätte (Schulte, PatG, 8. Auflage § 73 Rdn. 147).

Vorliegend kann es im Ergebnis dahinstehen, ob die beantragte Anhörung sachdienlich gewesen wäre oder nicht. Denn zwischen der Versagung der Anhörung im Prüfungsverfahren und der Zurückweisung der Anmeldung besteht kein kausaler Zusammenhang, so dass die Einlegung der Beschwerde nicht auf der Weigerung der Prüfungsstelle beruht, die Anmelderin anzuhören.

Bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des unabhängigen Patentanspruchs 1 - hierauf beschränkt hatte die Anmelderin die Anhörung beantragt - hatten Prüfungsstelle und Anmelderin bereits ausführlich und mehrmals ihre konträren Ansichten ausgetauscht. Ob insoweit die Anberaumung einer Anhörung als sachdienlich anzusehen war, d. h. ob sie den positiven Abschluss des Erteilungsverfahrens hätte fördern können, erscheint daher bereits zweifelhaft, kann aber im Ergebnis offenbleiben. Jedenfalls erfolgte die Zurückweisung der Anmeldung einzig mit der Begründung, Unteranspruch 5 erweitere den Gegenstand der Anmeldung in unzulässiger Weise. Damit beruht die Zurückweisung auf einem Umstand, der unabhängig von der zwischen Anmelderin und Prüfungsstelle geführten Diskussion um Neuheit und erfinderische Tätigkeit von Patentanspruch 1 wegen § 38 Satz 1 PatG gleichfalls der Erteilung entgegenstand. Diesen Gesichtspunkt hatte die Prüfungsstelle im Bescheid vom 1. September 2003 beanstandet und die Anmelderin zur Beseitigung des Mangels aufgefordert (§ 45 Abs. 1 Satz 1 PatG). Diese hatte in ihrer Erwiderung auf den Prüfungsbescheid hierzu weder Stellung genommen noch den Mangel beseitigt. Die danach erfolgte Zurückweisung der Anmeldung nach § 48 PatG stützt sich allein auf die nicht erfolgte Beseitigung des gerügten Mangels der unzulässigen Erweiterung. Vor Erlass des Zurückweisungsbeschlusses hat in diesem Zusammenhang auch kein Anlass seitens der Prüfungsstelle bestanden, die Anmelderin erneut - z. B. telefonisch - auf die unzulässige Fassung von Patentanspruch 5 hinzuweisen, was dann in Frage käme, wenn die Prüfungsstelle etwa aufgrund der Fülle der Beanstandungen davon ausgehen musste, die Korrektur sei übersehen und daher versehentlich unterblieben.

Demnach kommt eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorliegend nicht in Betracht.

Für die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht bereits mangels Statthaftigkeit kein Raum. Denn nach § 100 Abs. 1 PatG findet die Rechtsbeschwerde nur gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate statt, durch die über eine Beschwerde nach § 73 PatG entschieden wird (vgl. Busse/Keukenschrijver PatG, 6. Auflage, § 100, Rdn. 8).

Dr. Hartung

Martens

Gottstein

Kleinschmidt

Pr