



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 18/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...
(hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr)

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. März 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner und die Richter Kätker, Dipl.-Ing. Rippel und Dipl.-Ing. Dr. Dorfschmidt

beschlossen:

Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren, das sich durch Nichtzahlung von Jahresgebühren für die streitgegenständliche Patentanmeldung erledigt hat, geht es allein noch um den Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Am 18. Dezember 2002 hat die Anmelderin die inzwischen wegen Nichtzahlung von Jahresgebühren als zurückgenommen geltende Patentanmeldung ... mit der Bezeichnung „...“ eingereicht, deren Patentanspruch 1 lautet:

„Verfahren zur Herstellung eines Kühlkanalkolbens für eine Brennkraftmaschine, wobei von einem Innenbereich des Kühlkanalkolbens zumindest eine Öffnung in Richtung eines Kühlkanals hergestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung durch einen Zirkularfräsvorgang hergestellt wird.“

Mit Prüfungsbescheid vom 30. September 2003 hat die Prüfungsstelle vier Druckschriften als Stand der Technik genannt und die vorläufige Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Die Druckschrift D1 (DE 101 05 762 A1) offenbare alle Merkmale des Oberbegriffs des Verfahrens nach Anspruch 1. Wenn die angemeldete Erfindung ausgehend von einem z. B. aus D1 zu entnehmenden Verfahren die Aufgabe (Vermeidung eines Grats bzw. einer Fehlstellenbildung beim Einbringen der Kühlmittelzuführ- bzw. -abführbohrung für den Kühlkanal eines Kühlkanalkolbens) dadurch löse, dass anstelle der aus D1 bekannten Bohrbearbeitung mittels Spiralbohrer ein Zirkular-Fräsvorgang vorgesehen sei, so reiche dieses einzige Unterscheidungsmerkmal nicht zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit aus. Dem Fachmann seien verschiedenste spanabhebende Bearbeitungsverfahren zur Erzeugung von Durchgangsbohrungen geläufig. Insbesondere aus der D2 (DE 199 54 725 A1) oder der D4 (PAJ: Patent abstracts of Japan. CD-ROM. 1992. JP 04311654 A) sei ihm bekannt, dass für die einzubringenden Kühlmittelzuführ- bzw. -abführbohrungen neben der reinen Bohrbearbeitung ebenso alternative spanende Verfahren denkbar seien. Hier nun als spanendes Verfahren das Zirkular-Fräsen zu verwenden, liege im Bereich fachmännischen Wissens und Könnens. Insbesondere aus der D3 (DE 693 14 227 T2) sei dem Fachmann auch bekannt, beim Einbringen von (auch unrunder) Durchgangsöffnungen in Verbundwerkstoffen, die bei einer reinen Bohrbearbeitung verfahrensbedingte Gratbildung bzw. Bildung von Fehlstellen dadurch zu vermeiden, dass zunächst ein Durchgangsloch mittels Bohrer vorgebohrt werde und daran anschließend mittels eines Fräswerkzeuges kleineren Bohrlochdurchmessers die endgültige Bohrlochform durch Zirkular-Fräsen fertiggestellt werde.

Bezüglich der Vermeidung von Grat- bzw. Fehlstellenbildung bei der Erstellung einer Durchgangsbohrung liege hier also eine zur Anmeldung identische Aufgabenstellung vor, deren erforderliche Lösung für den Fachmann ohne Weiteres auf die Herstellung der Durchgangsbohrungen für die Kühlmittelzufuhr- bzw. -abfuhr eines Kühlkanalkolbens anwendbar sei. Gegenwärtig seien keine Merkmale erkennbar, die für sich allein oder in Kombination eine patentbegründende Wirkung haben könnten. Sofern die Anmelderin eine andere Auffassung vertrete, sei dies

ausführlich zu begründen. Ansonsten müsse mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.

Im Anschluss an diesen Prüfungsbescheid hat die Anmelderin mit fünf Eingaben unter Hinweis auf ein anhängiges paralleles Anmeldeverfahren beim Europäischen Patentamt jeweils eine Frist (-verlängerung) zur Stellungnahme um jeweils 12 Monate beantragt. Nachdem die Prüfungsstelle mit Bescheid vom 26. Februar 2008 mitgeteilt hat, dass weitere Fristverlängerungsgesuche nur bei eingehender Begründung gewährt werden, hat die Anmelderin erneut mit Eingabe vom 9. Februar 2009 mit formelhaften Hinweis auf eine gleichlautende europäische Patentanmeldung und aus Gründen der Verfahrensökonomie eine 12 monatige Fristverlängerung beantragt. Daraufhin hat die Prüfungsstelle mit Bescheid vom 20. Februar 2009 erneut eine Fristverlängerung bis zum 15. Februar 2010 bewilligt und nochmals darauf hingewiesen, dass weitere Fristverlängerungsgesuche nur bei eingehender Begründung berücksichtigt werden könnten. Nach ergebnislosem Ablauf dieser Frist hat die Prüfungsstelle mit Beschluss vom 9. März 2010 die Zurückweisung der Anmeldung nach § 48 PatG beschlossen und dabei zur Begründung auf den Prüfungsbescheid vom 30. September 2003 verwiesen.

Gegen diesen Beschluss hat sich die Beschwerde der Anmelderin gerichtet, mit der sie u. a. beantragt hat,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Zur Begründung ihrer Beschwerde, mit der sie die Erteilung des Patents auf Grundlage der ursprünglichen Unterlagen verfolgt hat, hat die Anmelderin vorgebracht, dass sie die Auffassung der Prüfungsstelle nicht teile. In den entgegengesetzten Druckschriften D1, D2 und D4 werde die Bohrung für die Kühlmittelzufuhr bzw. -abfuhr jeweils nur mittels Bohren hergestellt. Das Zirkularfräsen als das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 sei aufgrund seiner speziellen Kine-

matik jedoch komplizierter als Bohren oder einfaches Fräsen. Demzufolge werde der Fachmann von D1, D2 und D4 nicht auf das komplexere Zirkularfräsen schließen. Auch soweit es in D2 heiße: „das Bohren ... sondern auch weitere denkbar sind“ oder in D4: „drill or the like“ werde er eher auf das Räumen schließen. Dieses sei aber dem Bohren, nicht hingegen dem Zirkularfräsen ähnlich.

Auch bei der D3 werde der Fachmann nicht auf das Zirkularfräsen schließen. Die dort beschriebene Ausgestaltung des Fräswerkzeugkörpers stehe in Widerspruch zur Anordnung der Werkzeugschneide beim Zirkularfräsen. Außerdem sei in der D3 die Bearbeitung eines gänzlich anderen Materials, nämlich Faserverbundwerkstoffen beschrieben, die bei Kolben für Brennkraftmaschinen keine Verwendung fänden. Der Patentanspruch 1 der gegenständlichen Anmeldung beruhe damit auf erfinderischer Tätigkeit.

Nachdem die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen gilt, hat die Anmelderin mitgeteilt, dass der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrechterhalten werde.

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

II.

Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG bestimmt sich nach billigem Ermessen, wobei sich die Billigkeit insbesondere aus der Sachbehandlung durch das Patentamt ergeben kann, etwa bei sachlicher Fehlbeurteilung, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie. Insgesamt müssen Umstände vorliegen, die es unbillig erschei-

nen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 73, Rdn. 131, Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80, Rn. 90).

Nachdem die Anmelderin keine Verletzung rechtlichen Gehörs durch verfrühten Erlass des Zurückweisungsbeschlusses gerügt hat, was angesichts des Verfahrensablaufs hier auch offensichtlich nicht in Betracht kommt, und nachdem weder ein sonstiger Verfahrensfehler erkennbar ist noch eine Begründung der Anmelderin vorliegt, worin sie vorliegend gerade die besonderen Billigkeitsgründe sieht, könnte ein Grund für die Rückzahlung allenfalls in einer etwaigen sachlichen Fehlbeurteilung der Erfindungshöhe durch die Prüfungsstelle liegen.

Nach h. M. und Rechtsprechung ist die etwaige unrichtige Beurteilung von Neuheit, erfinderischer Tätigkeit, Stand der Technik, allgemeinem Fachwissen u. ä. entscheidungserheblichen Fragen selbst dann kein Rückzahlungsgrund, wenn ein erfahrener Patentrechtler sie ohne weiteres als unzutreffend ansehen würde (vgl. Schulte, a. a. O. § 73, Rdn. 137 m. w. N.). Vielmehr müssen zur unrichtigen Beurteilung besondere Umstände hinzutreten, wie etwa eine völlig neben der Sache liegende Beurteilung, nicht nachvollziehbare, z. B. unverständliche Begründung, rein behauptete und damit nicht belegte entscheidungserhebliche Tatsachen, ein Abweichen von der gefestigten Amtspraxis oder Rechtsprechung oder etwa eine aus sonstigen Gründen schlechterdings unververtretbare Entscheidung (vgl. Schulte, a. a. O.)

Eine solche krasse Fehlbeurteilung ist hier weder erkennbar noch vorgetragen. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass die Prüfungsstelle in offensichtlicher Weise den technischen Gehalt der angemeldeten Erfindung verkannt hat, dass sie z. B. völlig abliegende, nicht zum Stand der Technik gehörende oder inhaltlich falsch erfasste Entgegenhaltungen angeführt oder etwa bei der anschließenden Beurteilung der Erfindungshöhe anerkannte Maßstäbe außer Acht gelassen hat.

Ob die Auffassung der Prüfungsstelle letztlich sachlich richtig gewesen ist, insbesondere ob die Beschwerdebegründung - nachdem sie die Prüfungsstelle bei der

Abhilfeprüfung offenbar nicht überzeugt hat - für den Senat überzeugend gewesen wäre, ist dann keine Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, sondern der Begründetheit der Beschwerde, über die - nach Eintritt der Fiktion der Rücknahme der Anmeldung gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG - nicht mehr zu entscheiden ist.

Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war damit zurückzuweisen.

Dr. Zehendner

Kätker

Rippel

Dr. Dorfschmidt

CI