



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 24/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 029 425.9

(hier Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr)

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmeldung 10 2004 029 425.9, die eine „Dichtung, insbesondere zum Abdichten von Fensterscheiben eines Kraftfahrzeugs“ betrifft, wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 16 J des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2008, zugestellt am 27. November 2008, zurückgewiesen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Anmeldung löse zwei voneinander unabhängige Teilaufgaben, nämlich zum einen auf einfache Weise eine gezielte Spannung zwischen Befestigungsabschnitt und zugeordnetem Flansch zu erzielen und zum anderen, unverlierbares Verbinden des Spreizelements mit der Dichtung und dessen einfaches Einführen in die Aussparung zur praxisgerechten Handhabung sicherzustellen. Die Entgegenhaltungen führten in nahe liegender Weise zu Lösungen der jeweiligen Teilaufgaben. Durch Aggregation der voneinander unabhängigen Lösungen zweier ebenso unabhängiger Teilaufgaben entstehe in naheliegender Weise eine Dichtung, die die Merkmale des Patentanspruchs 1 erfülle.

Die dagegen eingelegte Beschwerde des Anmelders vom 15. Dezember 2008 hat sich erledigt, da die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr seit 1. Januar 2014 als zurückgenommen gilt. Den mit Schriftsatz vom 7. April 2010 gestellten Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr hält die Beschwerdeführerin weiterhin aufrecht.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspreche, da die Prüfungsstelle die Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Hauptantrags falsch beurteilt und hierbei gegen die in der ständigen Rechtsprechung verankerten Grundsätze verstoßen habe.

II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG wird zurückgewiesen.

Nach dieser Vorschrift kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht (Schulte, Patentgesetz 9. Aufl. § 80 Rdn. 112), auch noch wenn die Anmeldung zurückgenommen worden ist (§ 80 Abs. 4 PatG) bzw. gesetzlich die Rücknahme der Anmeldung fingiert wird (Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 80 Rdn. 114).

Der Ansicht der Beschwerdeführerin, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspreche der Billigkeit, da die Prüfungsstelle die Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Hauptantrags falsch beurteilt und gegen die in der ständigen Rechtsprechung verankerten Grundsätze verstoßen habe, kann der Senat nicht beitreten.

Bei der Frage, ob eine Aggregation patentfähig ist, kommt es zwar darauf an, ob eine neue und erfinderische Gesamtwirkung erzielt wird, dies ist jedoch bei einer Aggregation seltener als bei einer Kombination der Fall (Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 1 Rdn. 260). Eine etwa erforderliche mosaikartige Zusammenstellung bekannter Elemente ist nicht erfinderisch, insbesondere wenn sich die Zusammenfassung aus der Ausgabenstellung von selbst ergibt (Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 4 Rdn. 66).

Die Prüfungsstelle ging bei ihrem Beschluss von einem Gegenstand aus, der zwei voneinander unabhängige Teilaufgaben voneinander unabhängig löst. Die Entscheidung „Papiermaschinengewebe“ des Bundesgerichtshofs (GRUR 2007, 1055), auf die sich die Beschwerdeführerin beruft, betrifft dagegen einen anderen Fall, nämlich dass die Merkmale des Streitpatents nach Patentanspruch 1 zusammenwirken und diese in einer Wechselwirkung miteinander stehen.

Nicht zu überprüfen ist, ob die Prüfungsstelle die Frage der Patentfähigkeit letztlich zutreffend beurteilt hatte, da selbst eine falsche Beurteilung noch nicht dazu führen würde, dass eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspräche (Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 80 Rdn. 112 und § 73 Rdn. 137).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Schneider

Bayer

Schlenk

Ausfelder

Me