



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 17/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2014 115 367.7**

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hubert sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Ing. Körtge und Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters

beschlossen:

1. Das Beschwerdeverfahren hat sich in der Hauptsache erledigt.
2. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat am 22. Oktober 2014 eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

**„Einrichtung und Verfahren zum Schutz und zur Sicherung von insbesondere durch Überschwemmungen oder durch Hochwasser bedingtes Eindringen von Wasser und/oder Schlamm in Gebäuderäume“**

eingereicht. Mit Beschluss vom 1. August 2016 hat die Prüfungsstelle für Klasse E 04 H des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Patentfähigkeit zurückgewiesen.

Gegen diesen am 4. August 2016 zugegangenen Zurückweisungsbeschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 26. August 2016, eingegangen am selben Tage, mit der sie überarbeitete Patentansprüche und eine daran angepasste Beschreibung eingereicht hat. Außerdem hat sie Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gestellt. Hierzu bemängelt sie, dass in dem Zurückweisungsbeschluss die Prüfungsstelle das kennzeichnende Merkmal des Patentanspruchs 1 in der Fassung vom 10. November 2015 völlig falsch verstanden bzw. interpretiert habe, obwohl die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 10. November 2015

unmissverständlich zum Ausdruck gebracht habe, dass erfindungsgemäß zum Befüllen des in dem zu schützenden Raum befindlichen Behälters das Hochwasser selbst benutzt werde, und zwar im Gegensatz zu der bekannten Lösung der Entgegenhaltung E1.

Mit Schriftsatz vom 16. September 2016 hat sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Mit Schreiben vom 27. Juni 2019 hat die Geschäftsstelle des 9. Senats der Anmelderin mitgeteilt, dass sich das Beschwerdeverfahren erledigt habe, weil die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen gelte.

Mit Schriftsatz vom 5. Juli 2019 hat die Anmelderin mitgeteilt, dass der Antrag vom 10. August 2016 auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr aufrechterhalten bleibe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde hat sich in der Hauptsache erledigt. Denn mit der Nichtzahlung der Jahresgebühr gilt die Anmeldung gemäß § 58 Abs. 3 PatG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 PatKostG als zurückgenommen. Aufgrund dieser gesetzlichen Rücknahmefiktion wird dem Verfahren die Grundlage entzogen, womit sich das Erteilungsbeschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl., § 73 Rdn. 201).

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist weiterhin zulässig; auch die Rücknahme der Anmeldung aufgrund einer Erklärung steht ihm wegen § 80 Abs. 4 PatG nicht entgegen (vgl. Schulte/Püschel a. a. O., am Ende).

Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 80 Abs. 3 PatG besteht im vorliegenden Fall jedoch kein Anlass. Sie ist nur dann gerechtfertigt, wenn es aufgrund von besonderen Umständen nicht der Billigkeit entspricht, die Gebühr einzubehalten (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 11. Aufl. 2015, § 80 PatG, Rdn. 22 u. 25; Schulte/Püschel a. a. O., Rdn. 134). Dies ist bei besonders schweren Verfahrensfehlern der Fall oder wenn bei ordnungsgemäßer Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre.

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Eine Verletzung rechtlichen Gehörs ist weder vorgetragen noch sonst wie ersichtlich. Insbesondere hatte die Anmelderin im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ausreichend Gelegenheit, sich zu äußern.

Ob eine fehlerhafte Sachbehandlung vorliegt, welche die Erhebung der Beschwerde verursacht hat, wie die Anmelderin wohl meint, ist jedenfalls nicht von vornherein festzustellen. Nicht jede Ungereimtheit rechtfertigt die Erhebung der Beschwerde bereits aus diesem Grund und damit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Vielmehr kommt dies nur bei offensichtlicher bzw. völlig fehlerhafter Sachentscheidung in Betracht (vgl. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdn. 126).

Hier hat die Anmelderin geltend gemacht, dass der Beschluss eine irrige Auslegung des Patentanspruchs 1 zugrunde gelegt habe, obwohl sie dies ausdrücklich in ihrer Stellungnahme vom 10. November 2015 klargestellt habe.

Im vorliegenden Fall lässt sich darin weder eine fehlerhafte Sachbehandlung noch ein Verfahrensfehler erkennen. Allein eine, wie die Anmelderin meint, fehlerhafte Auslegung von Patentansprüchen und eine daraus resultierende unrichtige Beurteilung der Patentfähigkeit durch die Prüfungsstelle bietet ebenfalls keinen Grund für eine Rückzahlung (vgl. Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rdn. 140 m. w. N.). Ohnehin

ist im Prüfungsbescheid bereits die Möglichkeit eines hydraulischen Anschlusses des beanspruchten Behälters an einen Gully in Betracht gezogen worden, was gegen ein falsches Verständnis des kennzeichnenden Merkmals des Patentanspruchs 1 spricht. Letztlich müsste auch die erforderliche Kausalität des behaupteten Verfahrensverstößes für die Beschwerdeeinlegung verneint werden. Denn die Anmelderin hat in der Beschwerde veränderte Patentansprüche mit angepasster Beschreibung eingereicht.

Dass der Zurückweisungsbeschluss gegen eine gefestigte Rechtsprechung oder Amtspraxis verstoße, hat die Anmelderin nicht geltend gemacht und ist auch so nicht ohne Weiteres ersichtlich.

Nach alledem konnte der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr keinen Erfolg haben.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr unterliegt nicht der Rechtsbeschwerde (vgl. Schulte/Voß/Kühnen, a.a.O. § 100 PatG, Rdn. 12).

Hubert

Paetzold

Körtge

Peters