



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 50/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend das Patent G 02 F 252 468**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Dezember 2002 ist das durch Erstreckung des Patents DD 217 061 auf die Bundesrepublik Deutschland entstandene Patent G 02 F 252 468 der Beschwerdeführerin widerrufen worden. Zur Begründung bezieht sich der vorgenannte Beschluss auf den Bescheid des DPMA vom 12. November 2001.

Die Patentinhaberin hat am 10. Februar 2003 gegen den Beschluss Beschwerde eingelegt und in der Folge die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Das gegenständliche Patent ist am 28. Juni 2003 erloschen. Die Beschwerdeführerin hat Unterlagen zum Nachweis ihres Rechtsschutzinteresses eingereicht. In der Folge hat sie die Beschwerde zurückgenommen, den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr jedoch aufrechterhalten.

Sie begründet ihren Antrag damit, dass sie dem Bescheid vom 12. November 2001 durch ihre Eingabe vom 1. Juli 2002 Rechnung getragen habe, gleichwohl das Patent ohne weiteren Bescheid des Prüfers und ohne Durchführung der dort beantragten Anhörung widerrufen worden sei.

Auf Hinweis des Senats, dass der Schriftsatz vom 1. Juli 2002 nicht zu den Akten gelangt ist, hat die Beschwerdeführerin diesen erneut eingereicht und eine Liste diverser Schriftsätze vorgelegt, die u. a. die vorgenannte Eingabe beinhaltet und den Eingangsstempel des DPMA vom 1. Juli 2002 trägt.

## II.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen (§ 80 Abs. 3 PatG).

1. Der diesbezügliche Antrag ist auch nach Rücknahme der Beschwerde zulässig (Schulte PatG, 7. Auflage, § 80 Rn. 69).

2. der Antrag hat auch in der Sache Erfolg.

Für die Entscheidung nach § 80 Abs. 2 PatG ist billiges Ermessen maßgebend. Als Billigkeitsgründe kommen namentlich Verfahrensfehler von einiger Erheblichkeit in Betracht, hierzu zählt auch das Übergehen erheblichen Vorbringens, insbesondere die Nichtberücksichtigung für die Aufrechterhaltung eines Patents (z. B. geänderte Ansprüche), vorgelegte Unterlagen (Schulte a. a. O. § 73 Rn. 129, 134 m. w. N.).

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Beschwerdeführerin hat durch Vorlage einer mit dem Eingangsstempel des DPMA vom 1. Juli 2002 versehenen Liste ausreichend einen Eingang ihrer Eingabe vom selben Tag belegt. Der Umstand, dass dieser Schriftsatz nicht zur Akte gelangt ist, ist für die Frage der Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ohne Belang, da er im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamts zu suchen und nicht von der Beschwerdeführerin zu vertreten ist (vgl. BPatG Mitt. 1975, 86 f.).

Die Nichtberücksichtigung der von der Patentinhaberin vorgelegten Unterlagen war auch für die Erhebung der Beschwerde ursächlich. Ursächlich in diesem Sinne ist ein Verstoß, wenn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers nicht auszuschließen ist, dass die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen wäre und er deshalb die Beschwerde für notwendig halten durfte (Schulte a. a. O. § 73 Rn. 129).

Diese Voraussetzung ist hier gegeben. Im Bescheid des DPMA vom 12. November 2001 war beanstandet worden, dass der damals geltende Anspruch 1 einen gegenüber dem erteilten Patent erweiterten Schutzzumfang aufgewiesen habe. Zum Schutzzumfang des erteilten Patents gehörte keine Flüssigkeitskristallanzeige ohne pleokroitischen Farbstoff. Im Gegensatz dazu fehlten dem Anspruch jegliche einen pleokroitischen Farbstoff betreffende Merkmale, so dass er auch Flüssigkeitskristallanzeigen ohne einen solchen Farbstoff betreffe. Diesem Einwand hat die Patentinhaberin durch ihre Eingabe vom 1. Juli 2002 im Wege eines entsprechend ergänzten Hauptanspruchs Rechnung getragen. Die Beschwerdeführerin durfte daher davon ausgehen, dass bei der Berücksichtigung ihrer Eingabe die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts anders ausgefallen und daher eine Beschwerde entbehrlich gewesen wäre.

Die erforderliche Kausalität wird auch nicht deshalb in Frage gestellt, weil das Patent wenige Monate nach Beschwerdeeinlegung wegen Ablaufs der Schutzdauer erloschen ist. So kann es an der Kausalität fehlen, wenn ein kostenbewusster Beschwerdeführer von einer Beschwerde abgesehen hätte (Schulte a. a. O. Rn. 130). Vorliegend hat die Patentinhaberin aber durch Einreichung einer Lizenzvereinbarung ihr Rechtsschutzinteresse an einer Sachentscheidung auch nach Ablauf der Schutzdauer des Patents hinreichend dargetan.

gez.

Unterschriften