



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 9/09

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 101 55 085.5-52

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. Müller am 3. Februar 2010

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 9. November 2001 mit der Bezeichnung "Haushaltsgeräte mit einem Flüssigkeitsbehälter und Füllstandsanzeige" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 01 F hat der Anmelderin im Prüfungsbescheid vom 13. Mai 2002 mitgeteilt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch den Stand der Technik nahegelegt sei. Nach Durchführung einer Anhörung, in der die von der Prüfungsstelle bemängelte Unklarheit im Anspruch 1 diskutiert wurde, wurde die Anmeldung mit Beschluss vom 4. August 2006 nach Hauptantrag (ursprüngliche Anmeldung mit einer Änderung in der Beschreibung) und die in der Anhörung überreichten sowie in Reinschrift am 21. Juli 2006 zu den Akten gegebenen Hilfsanträge 1 bis 3 zurückgewiesen. Aufgrund des Hilfsantrags 4 wurde ein Patent erteilt.

Der am Anmeldetag eingereichte Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat folgenden Wortlaut (mit Merkmalsgliederung):

- M1 Haushaltsgerät, insbesondere Bügeleisen,
- M2 mit einem Flüssigkeitsbehälter (2) und
- M3 einer Füllmenge anzeigenden Füllstandsanzeige, dadurch gekennzeichnet, dass
- M4 die Füllstandsanzeige bei der selben Füllmenge in verschiedenen Neigungslagen des Haushaltsgerätes (1) jeweils zumindest annähernd den gleichen Füllstandswert anzeigt.

Der mit Schreiben vom 21. Juli 2006 eingereichte Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 hat folgenden Wortlaut (mit Merkmalsgliederung):

- M1 Haushaltsgerät, insbesondere Bügeleisen,
- M2 mit einem Flüssigkeitsbehälter (2) und
- M3' einer Füllmenge anzeigenden Füllstandsanzeige, wobei
- M4 die Füllstandsanzeige bei derselben Füllmenge in verschiedenen Neigungslagen des Haushaltsgerätes (1) jeweils zumindest annähernd den gleichen Füllstandswert anzeigt,
- M5' wobei eine unwesentliche Abweichung eine Abweichung von weniger als 10 % ist und
- M6' wobei ein mit der Flüssigkeit gekoppelter Schwimmkörper (7) vorgesehen ist,
- M7' der entlang einer Bewegungsbahn zwangsgeführt ist, die derart verläuft, dass für jede bestimmte Füllmenge der Schwimmkörper (7) in den mehreren Neigungslagen die zumindest annähernd gleiche Höhenposition einnimmt.

Der mit Schreiben vom 21. Juli 2006 eingereichte Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 hat folgenden Wortlaut (mit Merkmalsgliederung):

- M1 Haushaltsgerät, insbesondere Bügeleisen
- M2 mit einem Flüssigkeitsbehälter (2) und
- M3' einer Füllmenge anzeigenden Füllstandsanzeige, wobei
- M4 die Füllstandsanzeige bei derselben Füllmenge in verschiedenen Neigungslagen des Haushaltsgerätes (1) jeweils zumindest annähernd den gleichen Füllstandswert anzeigt,
- M5' wobei eine unwesentliche Abweichung eine Abweichung von weniger als 10 % ist und
- M6' wobei ein mit der Flüssigkeit gekoppelter Schwimmkörper (7) vorgesehen ist,

- M7' der entlang einer Bewegungsbahn zwangsgeführt ist, die derart verläuft, dass für jede bestimmte Füllmenge der Schwimmkörper (7) in den mehreren Neigungslagen die zumindest annähernd gleiche Höhenposition einnimmt und
- M8'' wobei ein Führungselement (12) vorgesehen ist, mit dem der Schwimmkörper (7) in der Bewegung festgelegt ist, wobei der Schwimmkörper (7) direkt am Führungselement (12) anliegt.

Der mit Schreiben vom 21. Juli 2006 eingereichte Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 hat folgenden Wortlaut (mit Merkmalsgliederung):

- M1''' Bügeleisen
- M2 mit einem Flüssigkeitsbehälter (2) und
- M3 einer Füllmenge anzeigenden Füllstandsanzeige, dadurch gekennzeichnet, dass
- M4''' die Füllstandsanzeige bei derselben Füllmenge in verschiedenen Neigungslagen des Bügeleisens (1), d. h. in dessen Betriebsposition, d. h. in senkrechter, schräger und/oder waagrechter Stellung jeweils zumindest annähernd den gleichen Füllstandswert anzeigt,
- M5' wobei eine unwesentliche Abweichung eine Abweichung von weniger als 10 % ist und
- M8'' wobei ein Führungselement (12) vorgesehen ist, mit dem der Schwimmkörper (7) in der Bewegung festgelegt ist, wobei der Schwimmkörper (7) direkt am Führungselement (12) anliegt.

Der mit Schreiben vom 21. Juli 2006 eingereichte und von der Prüfungsstelle erteilte Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 hat folgenden Wortlaut (mit Merkmalsgliederung):

- M1''' Bügeleisen
- M2 mit einem Flüssigkeitsbehälter (2) und
- M3 einer Füllmenge anzeigenden Füllstandsanzeigern, dadurch gekennzeichnet, dass
- M4'''' die Füllstandsanzeige bei derselben Füllmenge in verschiedenen Neigungslagen des Bügeleisens (1), d. h. in dessen Betriebspositionen, d. h. in waagrechter Stellung im Bügelbetrieb und in senkrechter oder schräger Stellung, in der sie befüllt werden,
- M5'''' einen weniger als 10 % abweichenden Füllstandswert anzeigt, und
- M8'' wobei ein Führungselement (12) vorgesehen ist, mit dem der Schwimmkörper (7) in der Bewegung festgelegt ist, wobei der Schwimmkörper (7) direkt am Führungselement (12) anliegt.

Zur Begründung ist der Zurückweisung ist ausgeführt, dass die Ansprüche 1 nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 nicht gewährbar seien, da ihre Lehren nicht so deutlich und vollständig offenbart seien, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Der Gegenstand des Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 sei nicht neu gegenüber der Druckschrift D8 (US 3298119).

Gegen den zurückweisenden Teil des Beschlusses richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihren ursprünglichen Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 3 weiterverfolgt und weiterhin beantragt hat, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Zur Begründung des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt die Anmelderin aus, dass in der Anhörung am 11. Mai 2006 völlig überraschend fast ausschließlich die bis dahin nicht angesprochenen Themen Klarheit und Ausführbarkeit erörtert wurden. Außerdem sei Begründung, mit der der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 3 zurückgewiesen worden seien, nicht nachvollziehbar.

Mit Schreiben vom 14. Januar 2010, eingegangen am 15. Januar 2010, hat die Anmelderin die Beschwerde zurückgenommen. Sie beantragt jedoch weiterhin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Hinsichtlich der einzelnen Anspruchsfassungen sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Zurücknahme der Beschwerde steht einer Entscheidung über den noch anhängigen Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht entgegen (§ 80 Abs. 3 und 4 PatG). Dieser Antrag hat auch Erfolg, da die Rückzahlung im vorliegenden Fall aufgrund einer Vielzahl von Verfahrensfehlern der Billigkeit entspricht. Bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung hätten sich die Beschwerde und damit die Zahlung der Beschwerdegebühr erübrigt (vgl. Schulte PatG, 8. Auflage, § 73, Rdn. 124 und 125).

Die Verletzung des Rechts auf Äußerung ("rechtliches Gehör") rechtfertigt als wesentlicher Verfahrensfehler die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (siehe Busse PatG, 6. Auflage, § 80, Rdn. 102). In Vorbereitung auf die Anhörung am 11. Mai 2006 wurde die Anmelderin per E-Mail auf weitere 5 Druckschriften D4 bis D8 hingewiesen, die gemäß der Niederschrift über die Anhörung allerdings in der Anhörung selbst nicht diskutiert wurden. Danach wurden von der Prüfungsstelle lediglich unklare Merkmale im Anspruch 1 bemängelt. Mit dem Zurückweisungs-

beschluss vom 4. August 2006 wurde dann der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 mangels Neuheit gegenüber der Druckschrift D8 zurückgewiesen. Mit dem Zurückweisungsbeschluss wurde daher erstmals mit mangelnder Neuheit des Anmeldungsgegenstandes gegenüber der Druckschrift D8 argumentiert, ohne dass sich die Anmelderin dazu äußern hätte äußern können (§ 48 i. V. m. § 42 Abs. 3 S. 2 PatG). Durch einen weiteren Bescheid oder eine weitere Anhörung wäre die Zurückweisung möglicherweise vermeidbar gewesen.

Darüber hinaus leidet der Zurückweisungsbeschluss zum Hilfsantrag 3 an einem Begründungsmangel. Er gibt insoweit lediglich den Text des Anspruchs 1 wieder mit Verweis auf die Fig. 3 in der D8, ohne z. B. Textstellen für das Merkmal M4''' anzugeben. Tatsächlich ist es so, dass die Druckschrift D8 keine Hinweise auf eine neigungsabhängige Füllstandsanzeige gemäß M4''' aufweist. Die Begründung erweist sich insofern als lediglich formelhaft und erfüllt damit nicht die in § 47 Abs. 1 S. 1 PatG geregelten Begründungspflicht (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl. 2006, § 47 Rn. 10).

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Dr. Müller

Hu