



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 117/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 050 304

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Mai 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile, Schwarz und Dipl.-Phys. Dr. Hartung

beschlossen:

Der Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 10. März 2008 die Patentanmeldung 10 2005 050 304.7-53 der Insolvenzschuldnerin mangels erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen. Der Zurückweisung war der Prüfungsbescheid vom 30. Juni 2006 vorangegangen, zu dem die anwaltlich vertretene Insolvenzschuldnerin mit Schriftsätzen vom 18. Juni 2007 und 2. Juli 2007 Stellung genommen, neue Patentansprüche eingereicht für den Fall, dass das Patentamt seine Bedenken gegen die Patenterteilung aufrechterhalte, um einen weiteren Zwischenbescheid gebeten hatte.

Hiergegen hat die Insolvenzschuldnerin am 25. April 2008 Beschwerde eingelegt, mit der sie die Aufhebung des Beschlusses und die Patenterteilung sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt hat. Darüber hinaus hat sie hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Den Rückzahlungsantrag hat die Insolvenzschulderin damit begründet, dass ihr entgegen der ausdrücklich beantragten Bitte die Prüfungsstelle vor Beschlussfassung keinen neuen Zwischenbescheid bekanntgegeben und sie damit keine Gelegenheit mehr zur Stellungnahme gehabt habe; darüber hinaus sei die Begründung mangelhaft, da sie nicht nachvollziehbar sei und auf einer Retrospektive beruhe.

Mit Beschluss des Amtsgerichts C... vom 15. Dezember 2009 (Az. ... ) ist über das Vermögen der Insolvenzschulderin das Insolvenzverfahren eröffnet und der Beschwerdeführer zum Insolvenzverwalter bestellt worden.

Nachdem die zuletzt fällig gewordene Jahresgebühr nicht mehr gezahlt worden war, ist im Patentregister nach § 6 Abs. 2 PatKostG am 1. Mai 2010 vermerkt worden, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

Der Beschwerdeführer hat hierauf mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2010 den Antrag der Insolvenzschuldnerin auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wiederholt.

Die Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

## II.

Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist auch nach Erledigung des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache infolge der gesetzlichen Rücknahmefiktion aufgrund der fehlenden Zahlung der zuletzt fällig gewordenen Jahresgebühr zulässig. Über ihn kann trotz des bei Beschwerdeeinlegung gestellten Hilfsantrags ohne mündliche Verhandlung entschieden werden (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 3 ZPO, vgl. auch BPatGE 13, 69, 71 f.; 21; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 78 Rn. 14).

Der Antrag hat aber in der Sache keinen Erfolg, weil ein Rückzahlungsgrund i. S. d. § 80 Abs. 3 PatG nicht vorliegt.

Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen angeordnet werden. Ein Billigkeitsgrund kann zwar u. a. darin liegen, dass der angefochtene Beschluss mangelhaft begründet wurde oder der Anspruch eines Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör verletzt wurde (vgl. Schulte,

PatG, 8. Aufl., § 73 Rn. 128 ff.; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 80 Rn. 21 ff.; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 80 Rn. 88 ff.). Beides ist vorliegend aber zu verneinen; auch sonstige Billigkeitsgründe, bei denen eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht käme, sind weder vorgetragen noch erkennbar.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Wertung des Patentamts, dass die Patenterteilung mangels erfinderischer Tätigkeit ausgeschlossen sei, in der Sache richtig war. Denn dieser Umstand vermag eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht zur rechtfertigen. Insbesondere begründet eine rechtlich andere Beurteilung des Sachverhalts durch den Beschwerdeführer und/oder das Beschwerdegericht keine Mangelhaftigkeit der Begründung. Hiervon kann vielmehr nur dann die Rede sein, wenn die Begründung des Patentamts in einem solchen Maße neben der Sache liegt, dass sie schlichthin nicht mehr als (denk-)mögliche Ansicht vertretbar erscheint. Dies hat aber die Insolvenzschuldnerin in ihrer Beschwerdebegründung nicht aufgewiesen; vielmehr hat sie dort aus dem druckschriftlichen Stand der Technik lediglich andere Schlüsse hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit als das Patentamt gezogen, ohne dass erkennbar ist, inwiefern dessen Wertungen völlig neben der Sache liegen sollten; dies ist auch für den Senat nicht naheliegend.

Auch ein grober Verfahrensverstoß, insbesondere eine Missachtung des Anspruchs der Insolvenzschuldnerin als ursprünglichen Anmelderin auf rechtliches Gehör (§ 45 Abs. 2 PatG, Art. 103 Abs. 1 GG), ist nicht ersichtlich. Dass das Patentamt nach dem Prüfungsbescheid und der Stellungnahme der Insolvenzschuldnerin und deren Vorlage geänderter Patentansprüche nicht erneut einen Zwischenbescheid erlassen hat, ist nicht zu beanstanden. Der Anspruch auf rechtliches Gehör besagt lediglich, dass sich ein Verfahrensbeteiligter zu allen für die abschließende Entscheidung maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Gründen, soweit sie ihm (noch) nicht bekannt sind und er bereits hierzu Gelegenheit hatte, vor der Beschlussfassung äußern konnte (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., Einl. Rn. 234 und § 100 Rn. 34 ff., jew. m. w. N.). Dies ist vorliegend aber geschehen,

nachdem das Patentamt mit dem Prüfungsbescheid auf seine Bedenken hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit, auf die auch der angefochtene Beschluss gestützt ist, hingewiesen und der Insolvenzschuldnerin Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hatte. Ein Recht darauf, bereits vor der Beschlussfassung zu erfahren, ob die von der Insolvenzschuldnerin hierauf eingereichten inhaltlich unveränderten Patentansprüche geeignet sind, diese Bedenken auszuräumen, vermittelt demgegenüber der Anspruch auf rechtliches Gehör nicht (vgl. BVerfGE 74, 1). Denn durch den Prüfungsbescheid und die hierauf eingeräumte Stellungnahmefrist ist der Anmelderin hinreichend Gelegenheit gegeben worden, sich zu sämtlichen für die vorliegende Beschlussfassung wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Fragen äußern zu können; damit ist dem Anspruch auf rechtliches Gehör ausreichend Rechnung getragen worden.

Da weder die behaupteten Gründe einen Rückzahlungsgrund erkennen lassen noch andere Billigkeitsgründe vom Beschwerdeführer vorgetragen oder für den Senat ersichtlich sind, war der Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

Höppler

Maile

Schwarz

Hartung

Hu