



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 119/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung P 43 45 646.4-53**

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Schwarz, Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Schwengelbeck

beschlossen:

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin hat ihre Beschwerde gegen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Oktober 2010 mit Schriftsatz vom 7. Januar 2013 zurückgenommen. Gegenstand des angefochtenen Beschlusses war die Zurückweisung der Patentanmeldung P 43 54 646 mit der Bezeichnung

#### *Speicherkomponente für ein Hochgeschwindigkeitsbussystem*

welche aus der am 13. November 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Teilungserklärung vom 11. November 2008 bezüglich der Anmeldung P 43 45 601 hervorgegangen ist, bei der es sich ihrerseits um eine aufgrund der Teilungserklärung vom 16. März 2005 aus der nationalen Phase der PCT-Anmeldung PCT/US93/01816 der Beschwerdeführerin hervorgegangene Anmeldung, die zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der Beschwerde 17. Senat des Bundespatentgerichts anhängig war, handelt.

Die letztgenannte aus der ersten Teilungserklärung hervorgegangene Anmeldung war mit Beschluss der Prüfungsstelle vom 9. November 2007 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der geltende Patentanspruch 1 unzulässig erweitert worden sei, da das Merkmal bezüglich der ansteigenden/fallenden Flanke in den Ursprungsunterlagen nicht offenbart sei. Im Übrigen seien die nebengeordneten Patentansprüche nicht zulässig. Auf ihre hiergegen eingelegte Beschwerde hat

der 17. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 9. Januar 2009 (Az. 17 W (pat) 20/08) den vorgenannten Beschluss aufgehoben und das Patent mit neuen, im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen erteilt, weil weder eine unzulässige Erweiterung vorliege noch ein patenthindernder Stand der Technik ersichtlich sei.

Gegen den ihren Verfahrensbevollmächtigten am 1. November 2010 in der hier zu beurteilenden Sache zugestellten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Oktober 2010 hatte die Beschwerdeführerin mit Antwortschriftsatz vom 8. November 2010, der am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen war, Beschwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2010, der beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag eingegangen war, mit der Bitte um beschleunigte Bearbeitung begründet.

Die zusammen mit den Verfahrensakten vom Deutschen Patent- und Markenamt an das Bundespatentgericht übersandte Beschwerde ist bei diesem am 20. Januar 2011 eingegangen, was der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 21. Januar 2011 und ihren Verfahrensbevollmächtigten mit Schreiben vom 6. April 2011 mitgeteilt worden war. Mit Schreiben vom 20. Juni 2011 und 20. Januar 2012 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin an ihre Bitte um beschleunigte Bearbeitung wegen des bevorstehenden Ablaufs der Schutzdauer erinnert.

Hierauf hat der Berichterstatter des Senats den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin telefonisch mehrere aufgrund der Terminlage mögliche Termine bis Mitte Oktober 2012 vorgeschlagen. Hierauf haben diese mitgeteilt, dass sie an den vorgeschlagenen Terminen verhindert seien. Die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin haben dann mit Schriftsatz vom 2. November 2012 ihre Bitte um zeitnahe Terminierung ohne Angabe von ihnen möglichen Terminen wiederholt.

Hierauf hat der Senat die Sache auf den zu diesem Zeitpunkt ihm wegen bereits terminierter Verfahren und unter Berücksichtigung von Urlauben nächstmöglichen freien Termin am 6. März 2013 eine mündlichen Verhandlung anberaumt und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin im Falle des Ablaufs der Schutzdauer ein rechtliches Interesse am Verfahrensfortgang darzulegen habe. Mit Schriftsatz vom 23. November 2013 haben die Verfahrensbevollmächtigten die Vertagung dieses Termins mit der Begründung beantragt, der sachbearbeitende Patentanwalt befände sich zu diesem Zeitpunkt in einem bereits gebuchten Skiurlaub. Nachdem hierauf ein neuer Termin für den 13. März 2013 anberaumt worden war, hat die Beschwerdeführerin mit Anwaltsschriftsatz vom 11. Dezember 2012 mitgeteilt, dass sich die Sache für sie "erledigt" habe, und auf Hinweis des Senats mit Schriftsatz vom 7. Januar 2013 die Rücknahme der Beschwerde erklärt.

Die Beschwerdeführerin begehrt nach Rücknahme ihrer Beschwerde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Sie ist der Ansicht, dies entspreche der Billigkeit, weil der angefochtene Beschluss schlechterdings unvertretbar sei und das Bundespatentgericht trotz mehrfacher wiederholter Beschleunigungsbitten nicht im Stande gewesen sei, innerhalb von zwei Jahren die Beschwerde in Bearbeitung zu nehmen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

## II.

Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist auch nach Rücknahme der Beschwerde, wie sich schon unmittelbar aus dem Gesetz ergibt (vgl. § 80 Abs. 4 PatG), 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 somit zulässige 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. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Billigkeitsgrund vorliegt, sind alle Umstände des Falles zu berücksichtigen, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen zu würdigen (vgl. BPatGE 13, 26, 29). Fehlt es hieran, kann ein Billigkeitsgrund vorliegen, wenn bei absehbarer und zumutbarer Vermeidung dieser Fehler die Einlegung der Beschwerde durch den Beschwerdeführer entbehrlich gewesen wäre (vgl. BPatGE 9, 208, 210). Ein Billigkeitsgrund kann dabei u. a. auch darin liegen, dass der angefochtene Beschluss offensichtlich und unvertretbar 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. 23 f.; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 80 Rn. 122 ff.). Beides ist vorliegend aber entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin zu verneinen.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Wertung des Patentamts, dass die Patenterteilung wegen einer unzulässigen Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung ausgeschlossen sei, weil sowohl Stammanmeldung als auch vorliegende Teilungsanmeldung in den Beschreibungsunterlagen nur eine "pegelgesteuerte ... Doppelratenabtastung", jedoch keine "flankengesteuerte Doppelratenabtastung" offenbaren würden, worum es sich sinngemäß im Anspruch 1 der Teilungsanmeldung handeln würde, in der Sache richtig war. Denn selbst wenn hieran Zweifel bestehen mögen, vermag dieser Umstand eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht zu rechtfertigen. Insbesondere begründet eine rechtlich an-

dere Beurteilung des Sachverhalts durch den Beschwerdeführer keine Mangelhaftigkeit der Begründung. Dies gilt selbst dann, wenn der Senat - was wegen der zwischenzeitlichen Beschwerderücknahme nicht abschließend beurteilt werden kann - der Argumentation des Patentamts nicht folgen sollte.

Eine (möglicherweise) mangelhafte Begründung der angefochtenen Entscheidung vermag vielmehr nach ständiger Rechtsprechung eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen nur zu rechtfertigen, wenn sie in einem solchen Maße neben der Sache liegt, dass sie schlichthin nicht mehr als (denk-) mögliche Ansicht vertretbar, sondern willkürlich erscheint. Dass sich die Argumentation des Patentamtes vorliegend aber außerhalb des Vertretbaren bewegte, hat weder die Beschwerdeführerin aufgezeigt noch ist dies anderweitig ersichtlich. Eine Unvertretbarkeit kann dabei auch nicht allein daraus hergeleitet werden, dass die Prüfungsstelle bei ihrer Begründung der Zurückweisung möglicherweise von der Rechtsansicht des 17. Senats des Bundespatentgerichts, die dieser in seiner zur Anmeldung aufgrund der früheren Teilungserklärung ergangenen Entscheidung zur Frage einer unzulässigen Erweiterung vertreten hat, abgewichen ist. Selbst wenn dies der Fall sein sollte (was vorliegend aber nicht abschließend beurteilt zu werden braucht), würde dies einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Billigkeitsgrund nicht begründen. Denn diese Entscheidung ist zu einer anderen Anmeldung ergangen, an welche das Patentamt bei seiner Beurteilung der Erteilungsfähigkeit der vorliegenden Anmeldung - selbst wenn beide Anmeldungen auf derselben Stammanmeldung beruhen - nach § 79 Abs. 3 Satz 2 PatG nicht gebunden war. Damit war das Patentamt aber in keiner Weise gehalten, sich bei der Beurteilung derselben Frage bei der hier zu beurteilenden späteren Anmeldung an dieser Rechtsansicht zu orientieren, sondern konnte - soweit es wie hier der Fall aus sachlichen Gründen noch vertretbar ist - seiner Beurteilung der Schutzfähigkeit der vorliegenden Anmeldung auch eine hiervon abweichende Rechtsauffassung zugrunde legen.

Auch die Verfahrensdauer stellt hier keinen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Billigkeitsgrund dar. Vielmehr hält sich die Verfahrensdauer von rund 4 Jahren im Rahmen des Üblichen und Vertretbaren. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Prüfung aufgrund einer von der Beschwerdeführerin selbst veranlassten Anmeldung erfolgte, die unter Inanspruchnahme einer weitaus älteren Priorität überhaupt erst rund vier Jahre vor Ablauf der Schutzdauer-Höchstfrist vorgenommen wurde. Da die Teilungserklärung zudem gegenüber dem Bundespatentgericht im Rahmen eines zu einer früheren Anmeldung bei diesem noch anhängigen Beschwerdeverfahrens erfolgte, das erst Ende 2009 abgeschlossen war, ist die Entscheidung des Patentamts Ende 2010 sogar vergleichsweise zügig erfolgt. Gleiches gilt auch für das vor dem Senat durchgeführte Beschwerdeverfahren, das allerdings schon im Grundsatz die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht zu rechtfertigen vermag, da mit der Regelung des § 80 Abs. 3 PatG nur den Umständen Rechnung getragen werden soll, in denen der Beschwerdeführer auf Grund einer verfahrenswidrigen Sachbehandlung unbilligerweise zur Einlegung der Beschwerde gezwungen worden ist, die bei verfahrensfehlerfreier Sachbehandlung vermieden worden wäre; demnach können Verfahrensfehler, die im Laufe des Beschwerdeverfahrens erst auftreten (was hier, wie gleich noch auszuführen sein wird, nicht einmal der Fall ist), eine Rückzahlung der mit Einlegung der Beschwerde verfallenen Gebühr grundsätzlich nicht rechtfertigen. Ungeachtet dessen ist hier nicht einmal eine sachwidrige Sachbehandlung durch den Senat erkennbar. Dieser hat das vorliegende Verfahren vielmehr auf die Beschleunigungsbitte der Beschwerdeführerin, auch wenn dieser an sich keine rechtliche Bedeutung zukommt, einer Vielzahl anderer, bereits früher beim Senat eingegangener spruchreifer Verfahren, die an sich Anspruch auf gegenüber dem vorliegenden Verfahren vorzugsweise Bearbeitung gehabt hätten, vorgezogen. Dass ein Termin vor Ablauf der Schutzdauer-Höchstfrist dann aber nicht zustande kam, lag allein an den Terminschwierigkeiten der Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin; dabei ist, da die hiesige Konstellation eines vor Ablauf der Schutzdauer noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Erteilungsverfahrens im Allgemeinen einen nur sehr selten vorkommenden Ausnahmefall bildet,

nicht verständlich, aus welchem Grund ihnen, wenn sie das vorliegende Verfahren denn als so dringlich angesehen haben, die Wahrnehmung eines der vom Senat vorgeschlagenen Termine nicht möglich war, auch wenn dies unter Umständen erfordert hätte, die Bearbeitung anderer, weniger dringlicher Fälle zurückzustellen und Termine, die wegen des Ausnahmecharakters der vorliegenden Situation nicht in vergleichbarem Maße dringlich waren, zu verschieben.

Darüber hinaus wäre die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Anmeldung auch nach Ablauf der Schutzdauer noch jederzeit möglich gewesen, wenn die Beschwerdeführerin ein rechtliches Interesse an einer solchen Entscheidung dargelegt hätte. Dass sie dies nicht einmal versucht, sondern die Beschwerde wegen des unmittelbar bevorstehenden Ablaufs der Schutzdauer zurückgenommen hat, deutet vielmehr darauf hin, dass sie offenbar schon im letzten Jahr der Schutzdauer kein ernsthaftes rechtliches oder wirtschaftliches Interesse mehr an der streitgegenständlichen Erfindung hatte; sonst wäre es ihr nämlich ohne weiteres möglich gewesen, dieses zur Begründung ihres nach Ablauf der Schutzdauer fortdauernden Rechtsschutzbedürfnisses vorzutragen.

Da auch sonstige Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG rechtfertigen könnten, weder dargelegt noch ersichtlich sind, war der hierauf gerichtete Antrag der Beschwerdeführerin zurückzuweisen.

Vorsitzender  
Richter BPatG  
Höppler befindet  
sich in Urlaub und  
ist daher an der  
Beifügung seiner  
Unterschrift gehin-  
dert.

Maile

Schwarz

Schwengelbeck

Maile

Pr