



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 9/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 015 405.6-27

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dr.-Ing. Baumgart

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 30. März 2007 eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Druckturm“

eingereicht. Mit Beschluss vom 30. Dezember 2010 hat die Prüfungsstelle für Klasse B 41 F des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss richtet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Außerdem hat sie den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gestellt. In der Beschwerdebegründung bemängelt sie, dass in dem Zurückweisungsbeschluss keinerlei Ausführungen zur Frage der Uneinheitlichkeit zu finden seien, obwohl dies Gegenstand des Beanstandungsbescheides gewesen sei und sie daher beantragt habe, zunächst eine Entscheidung bezüglich der Uneinheitlichkeit zu treffen. Zudem könne die erfinderische Tätigkeit nicht verneint werden, da die in der Erfindung benannten Maßnahmen nicht lediglich aneinandergereiht seien, sondern sich gegenseitig ergänzten.

Mit Schreiben an das Deutsche Patent- und Markenamt vom 19. Oktober 2012 hat die Beschwerdeführerin erklärt, die Anmeldung werde zurückgezogen. Auf Nachfrage des Rechtspflegers des Senats, an den dieses Schreiben weitergeleitet worden ist, hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2013 mitgeteilt, dass der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrechterhalten werde.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde hat sich in der Hauptsache erledigt. Denn in der Erklärung der Beschwerdeführerin vom 19. Oktober 2012 ist die Rücknahme der Anmeldung zu sehen und damit dem Verfahren die Grundlage entzogen (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 73 Rdn. 196).

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 a. a. O.).

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, 10. Aufl. 2006, § 80 PatG, Rdn. 21 u. 25; Schulte a. a. O., Rdn. 131). 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 der Anmelder 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 der Anmelder 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, 7. Aufl., § 80 Rdn. 125; Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 2. Aufl. 2011, § 80 PatG, Rdn. 12).

Hier hat sich die Anmelderin zunächst dagegen gewandt, dass der Beschluss keine Ausführungen zur Einheitlichkeit der Anmeldung enthalten habe, obwohl sie dies ausdrücklich beantragt habe, was einen Verfahrensfehler darstelle.

Im vorliegenden Fall vermag der Senat den beanstandeten Verfahrensfehler nicht zu erkennen. Denn in ihrem Schriftsatz vom 15. November 2010 hat sie hinsichtlich der Einheitlichkeit eine Entscheidung nach Lage der Akten beantragt und zusätzlich, „falls Anspruch 1 als einheitlich betrachtet wird, ggfls. einen erneuten Bescheid über die evtl. Uneinheitlichkeit der oben genannten Unteransprüche zu erlassen“.

Mit dieser Formulierung hat die Anmelderin keineswegs ausdrücklich eine Vorwegentscheidung beantragt, wie auch immer eine solche aussehen sollte. Vielmehr hat sie nur für den Fall, dass die Uneinheitlichkeit von Haupt- oder Unteransprüche nach wie vor bejaht werden sollte, um einen Bescheid gebeten.

Da die Prüfungsstelle diese Frage jedenfalls nicht weiter problematisiert und zumindest nicht als Zurückweisungsgrund benannt hat, bestand kein Anlass, hierauf im Beschluss weiter einzugehen. Es darf der Prüfungsstelle nicht verwehrt sein, einen Zurückweisungsbeschluss zu erlassen, wenn sie einen weiteren im Verfahren behandelten Zurückweisungsgrund für gegeben erachtet. Eine konkrete Begründungsreihenfolge kann ihr nicht auferlegt werden.

Allein eine, wie die Anmelderin des Weiteren meint, unrichtige Beurteilung der Patentfähigkeit durch die Prüfungsstelle bietet ebenfalls keinen Grund für eine Rückzahlung (vgl. Schulte a. a. O., § 73 Rdn. 137 m. w. N.). 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.

Hilber

Bork

Paetzold

Dr. Baumgart

Pü