



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 56/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 197 81 101.9

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Strößner und der Richter Dipl.-Phys. Brandt, Dipl.-Phys. Dr. Friedrich und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz wird nicht zurückgezahlt.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 3. Mai 2017, der dem patentanwaltlichen Vertreter der Anmelderin am 8. Mai 2017 zugegangen ist, die Patentanmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen 197 81 101.9 gemäß § 48 PatG aus den Gründen des Bescheids vom 8. Juli 2015, auf den sie verwiesen hat, zurückgewiesen.

Mit Prüfungsbescheid vom 8. Juli 2015 hat die Prüfungsstelle als formalen Mangel missbilligt, dass die Anmelderin der Aufforderung, druckfähige Unterlagen einzusenden, nur eingeschränkt nachgekommen sei. Anspruch 1 genüge durch mangelhafte grammatikalische Formulierung im kennzeichnenden Teil nicht den Anforderungen, derer es für eine Patenterteilung bedürfe. In den Unteransprüchen 7 und 11 sei von einem „Halterechen“ die Rede, so dass der Begriff „Haltemittel“ des Hauptanspruchs nicht durchgängig verwendet werde. In der Ausgestaltung des unabhängigen Anspruchs 1 durch geeignete Merkmalskombinationen der Unteransprüche 2 bis 11 sei die Abgrenzung zwischen Oberbegriff und kennzeichnendem Teil nicht eindeutig, wodurch die Unteransprüche in ihrer jetzigen, zweiteiligen Form nicht gewährbar seien. Gleiches gelte für die Ausgestaltung des unabhängigen Anspruchs 13 durch geeignete Merkmalskombinationen der Unteransprüche 14 bis 17. Somit sei eine Patenterteilung ohne eine entsprechende Klarstellung nicht möglich, da über eine Anmeldung nur einheitlich entschieden werden könne.

Im Blick auf die Patentfähigkeit hat die Prüfungsstelle mit Prüfungsbescheid vom 8. Juli 2015 ausgeführt, der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 sei, soweit er klar sei, nicht patentfähig, weil Anspruch 1 im Blick auf eine Kombination der Druckschriften 1 (WO 96/12 294 A1) und 4 (US 4 839 028 A) nicht erfinderisch sei, was die Prüfungsstelle im Einzelnen erläutert hat. Die Merkmale der Unteransprüche 2 bis 6 und 8 bis 11 seien weder für sich noch in Kombination miteinander geeignet, die Patentfähigkeit eines entsprechend eingeschränkten Schutzbegehrens des bezogenen Anspruchs zu begründen. Zu den Unteransprüchen 7 und 12, soweit sie klar seien, sei nichts Patenthinderndes ermittelt worden. Die Patentfähig-

keit des kargestellten unabhängigen nebengeordneten Anspruchs 13 sei bereits in Aussicht gestellt worden. Mit dem Anspruch 13 seien auch dessen Unteransprüche voraussichtlich patentfähig. Mit den vorliegenden Unterlagen sei eine Patenterteilung nicht möglich; vielmehr sei bei Fortbestehen o. g. Patenthindernungsgründe mit der Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen. Auf fakultative Merkmale in den abhängigen Ansprüchen 8, 11, 14 und 15 werde nachrichtlich hingewiesen. Diese Ansprüche seien in ihrer jetzigen Form keinesfalls geeignet, eine Patentfähigkeit eines unabhängigen Anspruchs durch ihre wörtliche Übernahme herzustellen. In dem Anschreiben vom 8. Juli 2015 zum Prüfungsbescheid vom 8. Juli 2015 ist der Anmelderin eine Frist zur Äußerung von 6 Monaten gewährt worden.

Nach einem Fristverlängerungsantrag der Anmelderin vom 16. Mai 2016 ist die Äußerungsfrist seitens der Prüfungsstelle mit Schreiben vom 18. Mai 2016 bis zum 12. September 2016 verlängert worden. Mit an den patentanwaltlichen Vertreter der Anmelderin am 20. Oktober 2016 per Empfangsbekanntnis versendeten Bescheid vom 18. Oktober 2016 hat die Prüfungsstelle der Anmelderin nochmals eine Frist von 1 Monat gewährt. Der Bescheid vom 18. Oktober 2016 ist dem patentanwaltlichen Vertreter der Anmelderin nach vergeblichen Zustellungsversuchen am 23. Februar 2017 durch Postzustellungsurkunde zugestellt worden.

Nach Ablauf der Frist hat die Prüfungsstelle die Anmeldung durch Beschluss vom 3. Mai 2017 aus den Gründen des Bescheids vom 8. Juli 2015 zurückgewiesen.

Mit Verfahrensstandtag vom 3. Mai 2017 gilt die Anmeldung jedoch wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr bereits als zurückgenommen (§ 58 Abs. 3 PatG i. V. m. § 7 Abs. 1 PatKostG), was am 27. Juli 2017 in dem beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Patentregister veröffentlicht worden ist.

Die Anmelderin hat durch ihren patentanwaltlichen Vertreter am 6. Juni 2017 gegen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L vom 3. Mai 2017 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt Beschwerde eingelegt und am selben Tag die Gebühr im Beschwerdeverfahren nach § 2 Abs. 1 Anlage B. I. Nr. 401 300 PatKostG in Höhe von 200 € gezahlt. Nachdem das Deutsche Patent-

und Markenamt der Beschwerde nicht abgeholfen hat, hat es diese dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Mit Schreiben vom 6. August 2017, per Fax im Bundespatentgericht eingegangen am 7. August 2017, hat die Anmelderin durch ihren patentanwaltlichen Vertreter die Beschwerde zurückgenommen und die Rückerstattung der Beschwerdegebühr beantragt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Es war nach § 80 Abs. 3 PatG nicht anzuordnen, dass die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetzes zurückgezahlt wird, weil eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit entspricht.

Das Bundespatentgericht kann nach § 80 Abs. 3 PatG von Amts wegen anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Eines Antrags bedarf es nicht. Für die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist billiges Ermessen maßgebend, weil nach § 80 Abs. 3 PatG eine Rückzahlung angeordnet werden „kann.“ Die Beschwerdegebühr wird daher zurückgezahlt, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich unter anderem aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt (z. B. sachliche Fehlbeurteilung, Verfahrensfehler, Verstoß gegen Verfahrensökonomie) oder aus sonstigen Umständen ergeben, die eine Einbehaltung der Gebühr als unbillig erscheinen lässt (*Schulte/Püschel*, PatG, 10. Aufl. 2017, § 80 Rn. 113 f.). Die Anordnung der Rückzahlung ist grundsätzlich immer dann billig, wenn bei ordnungsmäßiger und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (*Schulte/Püschel*, a. a. O., § 73 Rn. 135 mit umfangreichen Rechtsprechungsnachweisen in Fußnote 323). Die Einbehaltung der Gebühr muss der Gerechtigkeit widersprechen (*Schulte/Püschel*, a. a. O., § 73 Rn. 138). § 80 Abs. 3 PatG ist

nach § 80 Abs. 4 PatG auch anzuwenden, wenn die Beschwerde oder die Anmeldung zurückgenommen wird.

Die Beschwerde der Anmelderin vom 6. Juni 2017 ist mangels Beschwer unzulässig. Jedoch ergibt sich daraus kein Grund, die Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist unzulässig, weil die Anmelderin nicht beschwert ist. Beschwer ist im deutschen Recht eine ungeschriebene Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde. Liegt sie vor, so ist das Rechtsschutzbedürfnis für die Anrufung des Bundespatentgerichts in der Regel gegeben (*Schulte/Püschel*, a. a. O., § 73 Rn. 45). Mit Verfahrensstandtag vom 3. Mai 2017 galt nach § 58 Abs. 3 PatG i. V. m. § 7 Abs. 1 PatKostG die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen. Die Anmelderin hat Beschwerde gegen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2017 am 6. Juni 2017 eingelegt, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Anmeldung bereits als zurückgenommen galt. Nach § 73 Abs. 3 Satz 2 PatG hat das Deutsche Patent- und Markenamt dann, wenn es der Beschwerde nicht abhilft, sie dem Bundespatentgericht vorzulegen. Auch wenn eine Beschwerde unzulässig ist, ist allein das Beschwerdegericht zur Entscheidung befugt (BGH, X ZB 14/08, Beschluss vom 16. Dezember 2008 – Gehäusestruktur, GRUR 2009, 521, 522 Rn. 6; *Schulte/Püschel*, a. a. O., § 73 Rn. 114).

Auch unzulässige Beschwerden sind jedoch existente Beschwerden und als solche nicht gebührenfrei. Ist die Beschwerdeerklärung unzulässig, die Gebühr aber rechtzeitig gezahlt, ist die Beschwerde existent und damit als solche gebührenpflichtig. Nur wenn sowohl die Beschwerdeerklärung als auch die Beschwerdegebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist eingehen, gilt die unzulässige Beschwerde als nicht erhoben und ist deshalb die Gebühr zurück zu zahlen (*Schulte/Püschel*, a. a. O., § 73 Rn. 133 mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis des BPatG in den Fußnoten 318-320).

Dem steht auch die diesbezügliche Rechtsprechung des BPatG nicht entgegen. Anders als in dem Beschluss des BPatG vom 13. November 2014 (9 W (pat) 25/13, BIPMZ 2015, 133 f., Leitsatz, Rn. 11, 12, 14) ist die Beschwer-

degebühr hier nicht zurückzuzahlen. Denn im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung am 6. Juni 2017 hat die Anmelderin gewusst oder hätte zumindest wissen können, dass nach § 58 Abs. 3 PatG i. V. m. § 7 Abs. 1 PatKostG die Anmeldung wegen ihrer Nichtzahlung der Jahresgebühr mit Verfahrensstandtag vom 3. Mai 2017 als zurückgenommen galt. Darin unterscheidet sich der vorliegende Fall grundlegend von demjenigen, der dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom 13. November 2014 zu Grunde lag. Nach dem Beschluss des Bundespatentgerichts (a. a. O.) ist die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen dann zu erstatten, wenn der Einsprechende im Zeitpunkt der fristgerecht eingelegten Beschwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung nicht gewusst hat und nicht hat wissen können, dass das angegriffene Patent vorher erloschen ist, und er kein Rechtsschutzinteresse an dem rückwirkenden Widerruf des Patents hat (zustimmend *Schulte/Püschel*, a. a. O., § 73 Rn. 164). In dem Fall, der dem Beschluss vom 13. November 2014 zu Grunde lag, hatte die Einsprechende die Begründung des Beschlusses erst eine Woche vor Ablauf des Patents erhalten. Die Einsprechende konnte nicht erkennen, ob die zur Aufrechterhaltung des Patents erforderliche Jahresgebühr gezahlt wurde oder nicht. Von der Patentinhaberin hatte die Einsprechende das Erlöschen des Patents nicht erfahren. Um ihr Rechtsmittel nicht zu verlieren, war die Einsprechende gezwungen, Beschwerde einzulegen, obwohl dies bei Einlegung objektiv nicht erforderlich gewesen war.

Eine fehlerhafte Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt, die ebenfalls einen Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr darstellen kann, ist weder von Seiten der Anmelderin vorgetragen noch erkennbar. Ebenso wenig sind weitere sonstige Umstände erkennbar, die es unbillig erscheinen lassen würden, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Insbesondere hat die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts in ihrem mit der Beschwerde angegriffenen Zurückweisungsbeschlusses vom 3. Mai 2017 als gesetzlichen Zurückweisungsgrund § 48 Satz 1 PatG benannt, wonach die Patentanmeldung zurückzuweisen ist, wenn die nach § 45 Abs. 1 PatG gerügten Mängel nicht beseitigt werden oder wenn die Prüfung ergibt, dass eine nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähige Erfindung nicht vorliegt.

Insofern war durch Beschluss auszusprechen, dass die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt wird.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht dem Beschwerdeführer das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH, www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer prüfbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prüfung und für die Formate des

elektronischen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Strößner

Brandt

Dr. Friedrich

Dr. Himmelmann

prä