



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 23/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 10 2010 055 029.9**

(hier Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr)

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. April 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing (FH) Ausfelder

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## G r ü n d e

### I.

Die Beschwerdeführerin hatte am 17. Dezember 2010 das Patent mit der Bezeichnung „Kühlkanalkolben“ angemeldet.

Nachdem der Beschwerdeführerin mit Zusendung des Protokolls über eine Anhörung vom 9. März 2016 eine Frist zur Stellungnahme von 6 Monaten gewährt worden war, hatte die Prüfungsstelle am 16. März 2016 erneut zu einer Anhörung am 25. April 2016 geladen und in der Ladung darauf hingewiesen, dass am Ende der Anhörung die Anmeldung durch Beschluss zurückgewiesen und der Beschluss verkündet werden könne.

In der Anhörung am 25. April 2016 ist die Sach- und Rechtslage mit der Anmelderin erörtert worden. Es wurde laut Anhörungsprotokoll darauf hingewiesen, dass der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag (mit den ursprünglichen Patentansprüchen) nicht neu sei gegenüber der Entgegenhaltung D1 (JP 2008-240609). Der in der Anhörung eingereichte einzige Hilfsantrag enthalte in der Auslegung, wie sie die Patentanmelderin hinsichtlich des Merkmals „der Strahl (8) verlaufe dabei nicht parallel zu einer Kolbenhubachse (10)“ vornehme, nämlich dass der Strahl zum einen in Umfangsrichtung, das heißt in Richtung des umlaufenden Kühlkanals, geneigt sei und zum anderen in Radialrichtung, das heißt hin zur oder weg von der Kolbenachse, eine unzulässige Erweiterung.

Die Patentanmeldung 10 2010 055 029.9 wurde durch in der Anhörung vom 25. April 2016 verkündeten Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02F des Deutschen Patent- und Markenamts, der Beschwerdeführerin zugestellt am 25. Mai 2016, zurückgewiesen. Die Zurückweisung wurde damit begründet, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber der Entgeghaltung D1 (JP 2008-240609) nicht neu sei. Der Gegenstand des Patentanspruch 1 des Hilfsantrags sei gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen unzulässig erweitert. Das Merkmal h („und der Strahl (8) dabei nicht parallel zu einer Kolbenhubachse (10) verläuft“), in der Auslegung wie von der Anmelderin beansprucht, sei den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, so dass eine unzulässige Erweiterung vorliege. Vorsorglich wies die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss noch darauf hin, dass die alleinige Neigung des Strahls (8) und damit auch der Auftrefffläche (3) in Umfangsrichtung des Kühlkanals (1) ebenfalls durch die D1 neuheitsschädlich vorweggenommen sei und die weitere Ausführungsform, nämlich die alleinige Neigung in Richtung der Hubachse, ausgehend von der D1 unter Hinzuziehung des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss legte die Beschwerdeführerin am 24. Juni 2016 Beschwerde ein. Eine Beschwerdebegründung ist nicht eingegangen.

Mit Telefax vom 21. Februar 2018, gerichtet an das Deutsche Patent- und Markenamt, wurde die Rücknahme der Beschwerde erklärt und gebeten, die gezahlte Beschwerdegebühr zu erstatten. Diese Eingabe wurde mit der Tageslieferung am 27. Februar 2018 an das Bundespatentgericht weitergeleitet.

## II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Es ist lediglich noch über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden, da die Beschwerde zurückgenommen worden ist. Zwar ist das Telefax mit der Rücknahme der Beschwerde und dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr an das DPMA gerichtet gewesen, obwohl die Beschwerde bereits beim Bundespatentgericht anhängig war. Jedoch hat das DPMA das Telefax an das Bundespatentgericht weitergegeben, so dass mit Eingang beim Bundespatentgericht am 27. Februar 2018 die Rücknahme wirksam wurde (vgl. Busse/Keukenschrijver/Engels, Patentgesetz, 8. Aufl., vor § 73 Rdnr. 44).

Gemäß § 80 Abs. 3 PatG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht (vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdn. 114). Dies gilt auch, wenn die Beschwerde zurückgenommen worden ist (§ 80 Abs. 4 PatG).

Gründe, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen, liegen jedoch nicht vor.

Die Beschwerdeführerin hat ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht begründet und keine Gründe vorgetragen, die ihrer Ansicht nach für eine Rückzahlung sprechen. Der Senat konnte keine Anhaltspunkte erkennen, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr als billig erscheinen lassen könnten. Die Rücknahme der Beschwerde allein ist noch kein Grund, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr als billig erscheinen lässt, selbst wenn die Rücknahme noch vor Ablauf der Beschwerdefrist erfolgt wäre (vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdn. 115 und § 73 Rdn. 156).

Sonstige Gründe sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Der Patentanmelderin wurde zwar mit der Zustellung des Protokolls über eine Anhörung vom 9. März 2016 eine Frist zur Stellungnahme von 6 Monaten gewährt, jedoch hatte die Prüfungsstelle am 16. März 2016 erneut zu einer Anhörung am

25. April 2016 geladen und in der Ladung darauf hingewiesen, dass am Ende der Anhörung die Anmeldung durch Beschluss zurückgewiesen und der Beschluss verkündet werden könne. Damit ist die Frist von 6 Monaten zur Stellungnahme wieder aufgehoben worden und die Beschwerdeführerin konnte durch den Zurückweisungsbeschluss am Ende dieser Anhörung nicht überrascht sein.

Ob die Zurückweisung sachliche Fehlbeurteilungen enthält, ist unerheblich, da selbst eine falsche Beurteilung noch allein kein Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr darstellt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdn. 115 und § 73 Rdn. 140). Es muss daher nicht der Frage nachgegangen werden, ob die Prüfungsstelle den Patentanspruch 1 des Hilfsantrags zutreffend ausgelegt hat, indem sie bei ihrer Prüfung dem Merkmal h die Auslegung, die die Anmelderin vorgenommen hat, zugrunde gelegt hat. Ob die Beschwerdeführerin in der Anhörung vom 25. April 2016 auch zu den vorsorglich vorgebrachten Zurückweisungsgründen hinsichtlich des Hilfsantrags Stellung nehmen konnte, geht zwar aus dem Anhörungsprotokoll nicht eindeutig hervor, jedoch beruht die Entscheidung nicht auf diesen vorsorglich noch vorgebrachten Gründen, so dass auch insoweit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit entspricht.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. 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. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Ausfelder

Pr