



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 28/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 035 362.3

(wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. September 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

1. Auf die Beschwerde vom 5. November 2021 wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Oktober 2021 abgeändert und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die Beschwerde vom 12. Oktober 2021 wird angeordnet.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin reichte die beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 10 2009 035 362.3 geführte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Strömungsleitmechanismus für ein Kraftfahrzeug“ am 30. Juli 2009 ein. Mit Prüfantrag vom 21. März 2016 wurde das Prüfverfahren eingeleitet. Mit Prüfbescheid vom 15. Juli 2020 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass die Patenterteilung auf der Grundlage der zuletzt eingereichten Unterlagen wegen fehlender Neuheit nicht in Aussicht gestellt werden könne. Nachdem die Beschwerdeführerin am 3. August 2020 nochmals Unterlagen mit geänderten Patentansprüchen eingereicht hatte, wurde die Anmeldung von der Prüfungsstelle für Klasse F01P des DPMA mit Beschluss vom 13. August 2021 auf der Grundlage der am 3. August 2020 eingereichten Unterlagen ohne weitere Anhörung zurückgewiesen. Dagegen legt die Beschwerdeführerin am 16. September 2021 Beschwerde ein und zahlte die Beschwerdegebühr. Neben Ausführungen zum Inhalt der Patentanmeldung rügte sie auch die Verletzung rechtlichen Gehörs und vertrat die Auffassung, die Prüfungsstelle habe erhebliches Vorbringen der Beschwerdeführerin übergangen. Sie begründete auch damit ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Mit Beschluss der Prüfungsstelle vom 30. September 2021 wurde der Beschluss vom 13. August 2021 im Wege der Abhilfe ohne weitere Anhörung aufgehoben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die Beschwerde vom 16. September 2021 angeordnet. Die mit der Beschwerde beantragte Patenterteilung unterblieb. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Aufhebung des Beschlusses diene der Wahrung des Rechts auf rechtliches Gehör.

Gegen diesen Beschluss erhob die Beschwerdeführerin am 12. Oktober 2021 wiederum Beschwerde und zahlte eine Beschwerdegebühr. Sie ist der Auffassung, das DPMA habe den angefochtenen Erstbeschluss im Wege der Abhilfe nicht lediglich aufheben dürfen, sondern habe Sachentscheidung treffen müssen. Eine bloße Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses und Fortsetzung des Prüfungsverfahrens (kassatorische Abhilfe) sei vorliegend nicht zulässig, da die Prüfungsstelle eine Sachprüfung auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen habe vornehmen können und die Beschwerdeführerin auch nicht mit dieser Form der Abhilfe einverstanden sei. Sie habe vielmehr die Erteilung des Patents auf dieser Grundlage, bzw. die Vorlage an die Beschwerdeinstanz begehrt. Ferner verlange sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr auch für diese Beschwerde.

Am 26. Oktober 2021 erließ die Prüfungsstelle für Klasse F01P einen weiteren Abhilfebeschluss auf die zweite Beschwerde und hob den ersten Abhilfebeschluss auf. Zudem wurde der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die zweite Beschwerde abgelehnt.

Gegen diesen Beschluss legte die Beschwerdeführerin am 5. November 2021 beschränkt Beschwerde ein, soweit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die Beschwerde vom 12. Oktober 2021 abgelehnt wurde und zahlte die Beschwerdegebühr. Zur Begründung hat sie u.a. ausgeführt, die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspreche der Billigkeit, weil bei ordnungsgemäßer Verfahrensführung der ursprünglich angefochtene Abhilfebeschluss nicht in

Betracht gekommen wäre. Ferner sei die Beschwerdegebühr für die vorliegende Beschwerde zu erstatten, da sie ansonsten wirtschaftlich sinnlos wäre. Die Abhilfeentscheidung des DPMA sei fehlerhaft, da die Aufhebung lediglich der Heilung eines Verfahrensfehlers gedient habe, die Sache aber entscheidungsreif gewesen sei und der Beschwerdeführerin an einer Entscheidung der Beschwerdeinstanz gelegen gewesen sei.

Die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung wurde dem zuständigen Technischen Beschwerdesenat vorgelegt. Mit der vorliegenden Beschwerde beantragt die Beschwerdeführerin,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F01P vom 26. Oktober 2021 abzuändern und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die Beschwerde vom 12. Oktober 2021 anzuordnen,

sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 PatG statthafte Beschwerde ist zulässig.

Da vorliegend die Abhilfeentscheidung, durch die der erste Abhilfebeschluss aufgehoben wurde, selbst nicht angefochten wurde und damit formell rechtskräftig geworden ist, ist sie vom beschließenden Senat zu beachten. Ob diese weitere Abhilfe durch den Beschluss vom 26. Oktober 2021 zutreffend erfolgte, bedarf daher keiner Entscheidung. Der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückweisende Teil eines Abhilfebeschlusses ist selbständig beschwerdefähig. Die gegen diese Entscheidung über die Beschwerdegebühr gerichtete Beschwerde führt zur Anordnung der Rückzahlung dieser Gebühr.

Die Prüfungsstelle für Klasse F01P hat den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die Beschwerde gegen den Abhilfebeschluss vom 30. September 2021 zu Unrecht zurückgewiesen.

1. Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 73 Abs. 3 Satz 2 PatG steht im pflichtgemäßen Ermessen des DPMA. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Rückerstattung ist immer dann billig, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Beschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und die Einlegung eines Rechtsbehelfs sich infolgedessen erübrigt hätte. Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Ordnungsmäßigkeit und Angemessenheit der Sachbehandlung durch das DPMA zu berücksichtigen. Diese Voraussetzungen sind regelmäßig erfüllt, wenn zum einen das Verfahren vor dem Patentamt an (zumindest) einem schwerwiegenden Verfahrensfehler litt oder die Sache anderweitig unsachgemäß zu Lasten eines Beteiligten behandelt wurde, und zum anderen, dass aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers gerade dieser Verfahrensfehler oder diese unsachgemäße Sachbehandlung Anlass für die Einlegung der Beschwerde war. Verfahrensfehler können danach die Rückzahlung gebieten, sind aber keine Voraussetzung. Auch sachliche Fehler oder eine unangemessene Sachbehandlung können zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führen.

Der ursprüngliche Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse F01P vom 13. August 2021 war unter Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin zustande gekommen, so dass dessen Aufhebung durch die erste Abhilfeentscheidung des DPMA im Ausgangspunkt nicht zu beanstanden war. Die patentamtliche Abhilfe gemäß § 73 Abs. 4 Satz 1 PatG ist ein der Prüfungsstelle als eigenständige Befugnis zustehendes Mittel zur Selbstkorrektur. Sie hat den Sinn, das Gericht nicht mit Beschwerden gegen fehlerhafte Beschlüsse zu befassen, deren Korrekturbedürftigkeit bereits von der Prüfungsstelle erkannt worden ist. Wird mit der Beschwerde lediglich die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und

die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens bzw. zumindest hilfsweise eine Zurückverweisung an das DPMA begehrt, so kann eine zweckmäßige Abhilfe auch in einer rein kassatorischen Entscheidung bestehen. Wird mit der Beschwerde aber eine Sachentscheidung, nämlich hier die Patenterteilung begehrt und bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin angesichts fehlender Entscheidungsreife schon mit dem Wiedereintritt in das Prüfungsverfahren zufriedengestellt sein will, so kann eine vollständige Abhilfe nur durch eine verfahrensabschließende Entscheidung (reformatorische Abhilfe) erfolgen. Der Erlass eines rein kassatorischen Abhilfebeschlusses ist zwar auch in diesem Fall verfahrensrechtlich nicht ausgeschlossen, wird aber in der Regel unzweckmäßig sein. Zwar ist das Gericht auch bei Vorliegen eines schweren Verfahrensverstößes nicht gehindert, abschließend in der Sache zu entscheiden. Jedoch ist, wenn der Zurückweisungsbeschluss an schwerwiegenden Verfahrensmängeln leidet und deshalb die Beschwerdeinstanz keine Sachentscheidung treffen kann, eine Zurückverweisung an das DPMA zu erwarten. In solchen Fällen kann eine Aufhebung des Zuweisungsbeschlusses, ohne die Sache dem Beschwerdegericht vorzulegen, und eine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zweckmäßig sein, wenn dadurch ein schwerwiegender Verfahrensverstoß geheilt wird und eine darauf beruhende Zurückverweisung vermieden wird.

Hier hat zwar das DPMA dem Beschwerdebegehren der Beschwerdeführerin mit der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses nicht vollständig abgeholfen, da dieses auf die Patenterteilung gerichtet war. Allerdings diene die Aufhebung des ersten Zurückweisungsbeschlusses der Heilung eines wesentlichen Verfahrensverstößes, den die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerdeschrift auch ausdrücklich geltend gemacht hatte.

Begehrt ein Beschwerdeführer in erster Linie die Vorlage an die Beschwerdeinstanz zur Überprüfung der patentamtlichen Sachentscheidung, rügt er aber gleichzeitig schwerwiegende Mängel des patentamtlichen Verfahrens, hier eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, die nach den vorstehenden Ausführungen, wenn das DPMA

nicht abhilft, zu einer Aufhebung und zur Zurückverweisung durch die Beschwerdeinstanz führen können, so ist angezeigt, wenn nicht das Einverständnis mit einer kassatorischen Abhilfe zu vermuten ist, dass das DPMA eine Rückfrage beim Beschwerdeführer hält (vgl. Schulte, PatG, § 73, Rn. 122). Dies kann regelmäßig innerhalb der Monatsfrist des § 73 Abs. 3 Satz 3 PatG erfolgen. Durch eine einfache, in der gegebenen Verfahrenslage zweckmäßige Nachfrage bei der Beschwerdeführerin, ob sie trotz des eindeutigen Sachantrages mit einer Aufhebung im Wege der Abhilfe wegen der gerügten Verfahrensmängel einverstanden ist, war hier die zusätzliche Beschwerde vermeidbar. Da diese unterlassen wurde, entspricht die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. Gem. § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr vom Patentgericht angeordnet werden. Im Falle einer erfolgreichen isolierten Beschwerde gegen die Ablehnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht es der Billigkeit, auch die Gebühr für diese Beschwerde zurückzuzahlen. Nur so ist zu verhindern, dass eine im Ergebnis erfolgreiche Kostenbeschwerde wirtschaftlich sinnlos wäre (vgl. Schulte, PatG, § 73, Rn. 162).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Schell

Heimen