



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 6/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 006 746.2

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. März 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe, der Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Ausfelder und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen

Gründe

I.

Die am 6. Juni 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2016 006 746.2 mit der Bezeichnung

„Antriebseinrichtung für ein Wasserfahrzeug sowie Wasserfahrzeug“

wurde mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 63 H des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Oktober 2019 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 vom 30. September 2019 beruhe aufgrund der D2 in Kombination mit der D4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gegen diesen am 21. Oktober 2019 zugestellten Beschluss richtet sich die am 21. November 2019 eingegangene Beschwerde des Anmelders mit Schriftsatz vom 21. November 2019, in der er unter anderem die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt hat.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründet der Anmelder damit, vor dem Zurückweisungsbeschluss wäre ein weiterer Prüfungsbescheid als Reaktion auf den Schriftsatz des Anmelders vom 30. September 2019 sachdienlich gewesen.

Der Senat hat mit Schreiben vom 13. September 2022 den Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 1. Dezember 2022 anberaumt und in dem Ladungszusatz darauf hingewiesen, nach vorläufiger Auffassung des Senats dürfte der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag nicht zulässig sein und bezüglich des Hilfsantrags dürfte keine erfinderische Tätigkeit gegeben sein.

Der Anmelder hat mit Schriftsatz vom 26. September 2022 die Beschwerde zurückgenommen, woraufhin der Senat mit Schreiben vom 30. September 2022 den für den 1. Dezember 2022 anberaumten Termin aufgehoben hat. Als Reaktion auf das Schreiben des Senats vom 3. November 2022 hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 25. November 2022 mitgeteilt, der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werde aufrechterhalten und zur Begründung auf seinen Schriftsatz vom 21. November 2019 verwiesen.

II.

Der Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr ist zulässig; in der Sache bleibt er aber ohne Erfolg.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach § 80 Abs. 3 PatG vom Beschwerdesenat angeordnet werden, wenn dies angemessen erscheint. Eine Erstattung ist grundsätzlich auch dann noch möglich, wenn – so wie hier – die Beschwerde zurückgenommen wurde, was sich unmittelbar aus § 80 Abs. 4 PatG ergibt.

In der Sache ist allerdings zu beachten, dass nach § 80 Abs. 3 PatG eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nur dann in Betracht kommt, wenn es nicht der Billigkeit entspräche, die Gebühr einzubehalten (vgl. Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 80 Rn. 22, 25; Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl., § 80 Rn. 114).

Dies ist nur bei besonders schweren Verfahrensfehlern der Fall oder wenn bei ordnungsgemäßer Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre.

Im vorliegenden Fall liegen keine Billigkeitsgründe vor, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen Verfahrensfehler durch das Patentamt rechtfertigen. Insbesondere liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch das Patentamt vor. Die Prüfungsstelle hat im einzigen ausführlichen Prüfungsbescheid vom 3. Mai 2017 zur Patentfähigkeit aller Haupt- und Unteransprüche umfangreich Stellung genommen, auch zu der fehlenden erfinderischen Tätigkeit der ursprünglichen Unteransprüche 4 und 5 aufgrund der Kombination D2 mit der D4. Der nach Erhalt des Prüfungsbescheids eingereichte geltende Patentanspruch 1 vom 30. September 2019 weist die Merkmale der Unteransprüche 4 und 5 auf, zu denen die Prüfungsstelle schon im Prüfungsbescheid Stellung genommen hat. Demnach war es dem Anmelder bekannt, dass die Entgegenhaltung D2 oder D3 in Kombination mit der D4 einen Gegenstand mit den Merkmalen der Ansprüche 1, 4 und 5 nahelegt. Somit waren dem Anmelder die im Zurückweisungsbeschluss genannten Gründe bereits bekannt. Er hatte nach dem Prüfungsbescheid auch ausreichend Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Der Zurückweisungsbeschluss dürfte den Anmelder auch nicht überrascht haben, denn die Prüfungsstelle hat im Prüfungsbescheid die Zurückweisung der Anmeldung angekündigt und zudem verfahrensfördernde Vorschläge unterbreitet. Da der erste Prüfungsbescheid eine umfassende Würdigung der Anmeldung enthält, waren weitere Bescheide nicht erforderlich. Die Sache war aufgrund der Erwiderng des Anmelders zum vorangegangenen Bescheid entscheidungsreif (vgl. Schulte/Rudloff – Schäffer, a.a.O., § 45 Rn. 8 ff.).

Da somit ein Billigkeitsgrund der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG rechtfertigen würde, nicht erkennbar ist, war der hierauf gerichtete Antrag des Anmelders zurückzuweisen.

III.

Gegen diese Entscheidung ist kein Rechtsmittel gegeben, da eine Anfechtung der Entscheidung im Patentgesetz nicht vorgesehen ist. Für solche Fälle wird in § 99 Abs. 2 PatG bestimmt, dass überhaupt kein Rechtsbehelf gegeben ist (vgl. z. B. Hofmeister in: Fitzner/Lutz/Bodewick, PatKomm., PatG, 4. Aufl., § 123 Rn. 36).

Rothe

Kruppa

Schenk

Ausfelder

Hol/Wei