



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 3/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 199 08 360.6-52

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 2. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert und der Richter Dr. Meinel, Dr. Gottschalk und Knoll

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I**

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 26. Februar 1999 unter der Bezeichnung "Verfahren zum Betreiben eines Wirbelstromsensors und Wirbelstromsensor" und unter Inanspruchnahme der inländischen Priorität vom 18. Dezember 1998 (Aktenzeichen 198 58 754.6) beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Nach dem Beanstandungsbescheid der zuständigen Prüfungsstelle für Klasse G 01 D des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Juli 1999 haben die patentanwaltlichen Vertreter der Anmelderin mehrfach beantragt, die Frist zur Äußerung auf den Beanstandungsbescheid zu verlängern, weil das weitere Vorgehen zwischen der Anmelderin und deren Vertretern noch nicht abschließend habe abgestimmt werden können. Nachdem die Prüfungsstelle auf den Fristverlängerungsantrag vom 17. Juni 2002 mit Bescheid vom 27. Juni 2002 mitgeteilt hatte, dass im Hinblick auf die zahlreichen vorangegangenen Fristverlängerungen die Frist letztmalig verlängert werde und nach dem 20. September 2002 eine Entscheidung ergehen werde, hat die Anmelderin mit Schriftsatz ihrer Vertreter vom 25. September 2002, eingegangen per Telefax am selben Tag, beantragt, das Verfahren im Hinblick auf eine parallele europäische Patentanmeldung mit Bestimmung auch für die Bundesrepublik Deutschland für die Dauer von sechs Monaten auszusetzen.

Gleichwohl hat die Prüfungsstelle für Klasse G 01 D mit Beschluss vom 8. Oktober 2002 die Anmeldung ohne weitere Begründung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 6. Juli 1999 zurückgewiesen.

Hiergegen richtete sich die Beschwerde der Anmelderin. Zwischenzeitlich hat sie die Beschwerde mit der Maßgabe zurückgenommen, dass nur noch

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt wird.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Prüfungsstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde der Anmelderin war ursprünglich zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 73 Abs 1 und 2 PatG. Nachdem sich die Beschwerde durch Rücknahme erledigt hat, ist nur noch über den aufrechterhaltenen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden. Dieser Antrag ist begründet.

Nach § 80 Abs 3 PatG ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unbillig wäre (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl, § 80 Rdn 67; Busse, PatG, 6. Aufl, § 80 Rdn 95 mwN). Dies kann bei Verfahrensfehlern oder auch nur unsachgemäßer Sachbehandlung der Fall sein, wobei zudem erforderlich ist, dass die Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch die Prüfungsstelle vermeidbar gewesen wäre (siehe Busse aaO Rdn 97 ff). Eine in diesem Sinne relevanter Fehler lag vor, da es im vorliegenden patentamtlichen Verfahren zumindest angemessen gewesen wäre, vor einer Entscheidung in der Sache über den Aussetzungsantrag der Anmelderin zu entscheiden.

Es kam der Anmelderin ersichtlich darauf an, Doppelpatentierungen zu vermeiden. Aus diesem Grund hat sie deshalb nunmehr im laufenden Verfahren auch die Beschwerde und damit die Anmeldung fallen lassen, nachdem die parallele europäischen Anmeldung zum Erfolg geführt hat. Auch wenn die Anmelderin vor dem Aussetzungsantrag bereits zahlreiche Fristverlängerungen beantragt und einge-

räumt erhalten hatte, und das Patentamt zudem in seinem Bescheid vom 27. Juni 2002 deutlich zum Ausdruck gebracht hatte, dass weitere Fristverlängerungen nicht in Betracht kommen, wäre es gleichwohl sach- und verfahrensgerecht gewesen, zunächst über den gestellten Aussetzungsantrag zu entscheiden. Gegenüber den vorangegangenen nicht näher begründeten Anträgen auf Fristverlängerung, handelte es sich bei dem Sachvortrag zum Aussetzungsantrag um konkretes neues Vorbringen. Im Übrigen wäre es angesichts der parallelen Anmeldung auch unter Berücksichtigung des Ziels, die Verfahren in angemessener Zeit zum Abschluss zu bringen, sinnvoll gewesen, mit der Entscheidung - ob nun mit oder ohne förmliche Aussetzung des Verfahrens - noch eine angemessene weitere Frist zuzuwarten.

Der Umstand, dass die Anmelderin den Aussetzungsantrag erst nach Ablauf der verlängerten Frist gestellt hat, rechtfertigt keine andere Beurteilung, weil es sich bei der bis 20. September 2002 verlängerten Frist zur Stellungnahme um keine Ausschlussfrist gehandelt hat. Der zwei Wochen vor der Entscheidung eingegangene Aussetzungsantrag hätte deshalb berücksichtigt bzw wenigstens in einer Entscheidung behandelt werden müssen.

Das Übergehen des Aussetzungsantrags war auch ursächlich für die Beschwerde einlegung gewesen.

Dr. Tauchert

Dr. Meinel

Dr. Gottschalk

Knoll

Be