



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 35/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 09 960.3-25

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Küest und Dipl.-Ing. Ganzenmüller

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse E 04 B des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Patentanmeldung 103 09 960.3 mit Beschluss vom 1. Juni 2004 wegen fehlender Neuheit des Patentgegenstands zurückgewiesen. In den Gründen des Beschlusses wird auf den Amtsbescheid vom 19. Januar 2004 Bezug genommen, in dem dargelegt worden sei, dass der ursprüngliche Anspruch 1 nicht patentfähig sei.

Der Beschluss erging ohne einen erneuten rechtlichen Hinweis, obwohl der Vertreter des Anmelders zuvor einen neuen Schriftsatz eingereicht hatte. Diesem Schriftsatz vom 18. Mai 2004 war eine neue Seite 1 der Beschreibung beigefügt. Weiterhin nahm der Schriftsatz zum Amtsbescheid vom 19. Januar 2004 Stellung und für den Fall, dass Bedenken gegen die Gewährbarkeit der unabhängigen Ansprüche bestünden, wurde um Erlass eines weiteren Prüfungsbescheids oder um telefonische Rücksprache gebeten.

Gegen den dem Vertreter des Anmelders am 25. Juni 2004 zugestellten Beschluss hat der Anmelder mit Eingabe vom 21. Juli 2004, per Fax eingegangen am selben Tag, Beschwerde eingelegt mit den sinngemäßen Anträgen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit im Beschwerdeverfahren eingereichten neuen Unterlagen zu erteilen, sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Beschwerdebegündung stützt sich ausschließlich auf materiell-rechtliche Erwägungen und enthält keine Begründung für den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Da eine während des Beschwerdeverfahrens fällig gewordene Jahresgebühr nicht gezahlt wurde, wurde dem Patentanmelder mitgeteilt, dass die Patentanmeldung als zurückgenommen gelte und das Verfahren insoweit erledigt sei. Gleichzeitig wurde angefragt, ob der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrecht erhalten werde.

Daraufhin erklärte der Anmelder, der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werde aufrechterhalten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde ist durch die Fiktion der Rücknahme wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr gegenstandslos geworden.
2. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht kein Grund. Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn es auf Grund besonderer Umstände nicht der Billigkeit entsprechen würde, die Gebühr einzubehalten. Ein Grund für eine Rückzahlung kann auch die Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör sein. Die Anordnung der Rückzahlung ist 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 (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 73 Rn. 121 ff., 132).

Ein solcher Verstoß ist vorliegend aber weder vom Anmelder vorgetragen worden noch für den Senat ersichtlich.

Erstens hatte die Anmelderin ausreichend Gelegenheit, mit der Prüfungsstelle die Sach- und Rechtslage zu diskutieren, und hat diese auch wahrgenommen, in dem sie zum Prüfungsbescheid vom 19. Januar 2004 Stellung nahm, der die wesentlichen Gründe des Zurückweisungsbeschlusses enthält. Die geringfügige Änderung auf Seite 1 der Beschreibung war für die Zurückweisung unerheblich und erforderte darum nicht eine erneute Gewährung rechtlichen Gehörs.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass kein Anspruch auf eine vorherige Mitteilung der beabsichtigten rechtlichen Begründung im Einzelnen besteht. Vertretbare rechtliche Erwägungen muss ein Verfahrensbeteiligter prinzipiell von sich aus in Betracht ziehen (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rn. 224).

Zweitens ist ein vom Anmelder eventuell vermuteter Formfehler jedenfalls ganz offensichtlich nicht kausal für die Einlegung der Beschwerde geworden, denn die Beschwerdebegründung befasst sich ausschließlich mit der Patentfähigkeit des Gegenstands der Anmeldung und legt neue Unterlagen vor, um die im angefochtenen Beschluss geäußerten der Patentfähigkeit entgegenstehenden Gründen Rechnung zu tragen. Verfahrensfehler aber werden nicht gerügt.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage liegt daher ersichtlich kein Grund vor, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würde.

Dr. Lischke

Guth

Ganzenmüller

Küest

Cl