



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 54/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 195 80 002.8-35

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Gründe

I.

Die unter der Bezeichnung „Endoskopisches Videosystem“ am 2. Januar 1995 im Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte PCT-Anmeldung, für die u. a. Deutschland als Bestimmungsstaat genannt ist und die das Aktenzeichen 195 80 002.8-35 trägt, ist durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B vom 27. Mai 2004 mit der Begründung unter Hinweis auf die bereits im Bescheid vom 22. November 2000 mitgeteilten Gründe zurückgewiesen worden, da der Patentgegenstand mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar sei. Einer Anhörung bedürfe es mangels eines Antrages der Anmelderin nicht. Tatsächlich hatte diese jedoch bereits mit Schriftsatz vom 18. Juni 1997 hilfsweise eine Anhörung für den Fall beantragt, dass die Erteilung des Patents auf der Grundlage der neu vorgelegten nebengeordneten Ansprüche 1 und 2 nicht in Aussicht gestellt werden könne, worauf mit Bescheid vom 22. November 2000 mitgeteilt wurde, dass auch die neuen Patentansprüche 1 und 2 nicht gewährbar seien. Hierauf hatte die Anmelderin ihrerseits mit Schriftsatz vom 18. Juni 2001 in der Sache erwidert, ohne den Antrag auf Anhörung zu wiederholen. Am 27. Mai 2004 erfolgte schließlich ohne weitere Korrespondenz der Erlass des angefochtenen Beschlusses.

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 2007 ihre Anmeldung mit Fax vom 7. Februar 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt rechtswirksam zurückgenommen (vgl. Mitt. 64 Jg. 1973, S. 18, 19) und im Hinblick auf den nichtbeachteten Antrag auf Anhörung durch die Prüfungsstelle die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beim Bundespatentgericht beantragt.

II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig, da gemäß § 80 Abs. 5 PatG die Beschwerdegebühr auch bei Rücknahme der Anmeldung zurückzuzahlen ist, wenn diese dem billigen Ermessen entspricht.

Die Anmeldung ist wirksam zurückgenommen worden, so dass sich das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt hat (vgl. BPatG Mitt. 1973, 18, 19). Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 7. Februar 2007 die Rücknahme zwar trotz der Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt erklärt. Sie hat aber mit weiterem Schriftsatz vom selben Tage auch den Senat unter Beifügung einer Kopie der Rücknahmeerklärung über die Rücknahme der Anmeldung informiert. Da jedenfalls auch in dieser gegenüber dem Senat abgegebenen weiteren Erklärung gleichfalls eine Rücknahmeerklärung liegt, kann es letztlich dahingestellt bleiben, ob während des anhängigen Anmeldebeschwerdeverfahrens infolge der hierdurch angefallenen Zuständigkeit zur weiteren Behandlung (Devolutiveffekt) ausschließlich das Bundespatentgericht für die Entgegennahme einer erklärten Rücknahme der Anmeldung empfangszuständig ist und die Erklärung erst mit Zugang beim Beschwerdegericht wirksam wird - wovon der Senat grundsätzlich ausgeht (so BPatGE 8, 28, 31; Keukenschrijver in Busse PatG, 6. Aufl., § 34 Rdn. 144; Moufang in Schulte PatG, 7. Aufl., § 34 Rdn. 448) - oder ob die Erklärung - jedenfalls im Einzelfall (so BPatG Mitt. 1973, 18, 19 - Rechtswirksamkeit der Zurücknahmeerklärung; - auch wirksam gegenüber dem Patentamt abgegeben werden kann (so BPatG Mitt. 1973, 18, 19; im Hinblick auf die Funktion des Patentamts als Annahmestelle des BPatG auch BPatGE 10, 140, 141 - zur Zurücknahme einer Warenzeichenanmeldung).

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist auch begründet, da eine Rückzahlung unter Beachtung des insoweit maßgeblichen billigen Ermessens aufgrund des gerügten Verfahrensverstößes angezeigt ist. Nach § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG ist der Anmelder zu hören, wenn es sachdienlich ist. Das hat auch für die

vorsorglich beantragte Anhörung, wie sie im vorliegenden Fall in der Eingabe vom 18. Juni 1997 hilfsweise beantragt wurde, zu gelten, da § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG der Aufklärung und Verfahrensökonomie dient (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl., § 46 Rdn. 2) und es „Ziel der Anhörung ist, ohne weiteren Bescheid zu einer abschließenden Beurteilung des Anmeldegegenstandes zu kommen“ (vgl. PrüfungsRL vom 1. März 2004, Ziff. 3.6.1.). Hierbei bleibt nach einhelliger Meinung der insoweit gestellte Antrag solange existent und beachtlich, solange er nicht ausdrücklich zurückgezogen oder fallengelassen wird (vgl. BPatG Mitt. 1980, 116, 117 - Antrag auf Anhörung; Schwendy in Busse PatG 6. Aufl. § 46 Rdn. 13 und 17), wobei eine Sachdienlichkeit nur ausnahmsweise verneint werden kann, so z. B. wenn die Anhörung zu einer unnötigen Verfahrensverzögerung führen würde und sie zu einer sachgerechten Entscheidung nichts mehr beitragen kann (vgl. Schwendy in Busse PatG, 6. Aufl., § 46 Rdn. 19 m. w. H.). Da die Prüfungsstelle ersichtlich nicht auf die Frage der Sachdienlichkeit, sondern lediglich darauf abgestellt hat, ein Antrag auf Anhörung sei überhaupt nicht gestellt, bedarf es insoweit keiner weiteren Erörterung der Sachdienlichkeit. Allein die Tatsache, dass der Antrag auf Anhörung - möglicherweise versehentlich - unbeachtet geblieben und deshalb übergangen worden ist, rechtfertigt wegen des darin liegenden Verfahrensverstößes der Versagung des rechtlichen Gehörs die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, selbst wenn der Antrag unverschuldet übersehen worden wäre.

gez.

Unterschriften