



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 40/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 84 338.7

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Januar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt und der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek sowie des Richters k. A. Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) hat am 11. September 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Weiterführung ihrer internationalen Anmeldung PCT/US00/06187 vom 9. März 2000 mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen und Aufrechterhalten von therapeutischer Hypothermie“ als nationale Anmeldung beantragt. Mit Prüfungsbescheid vom 27. Oktober 2008 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 F der Anmelderin mitgeteilt, dass eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden könne, u. a. weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und in Anspruch 7 ein nicht patentierbares Therapieverfahren beansprucht werde, das zudem auch nicht neu sei. Der letzte Satz des Prüfungsbescheids lautet: „Falls eine Äußerung in der Sache nicht beabsichtigt ist, wird eine formlose Mitteilung über den Erhalt des Bescheides erbeten.“ Laut Deckblatt des der Beschwerdeführerin übersandten Prüfungsbescheids wurde der Beschwerdeführerin zur Äußerung eine Frist von vier Monaten gewährt.

Mit Schreiben vom 14. November 2008 hat die Beschwerdeführerin dem Deutschen Patent und Markenamt den Empfang des Bescheides vom 27. Oktober 2008 bestätigt. Dieser Bestätigung schließt sich der folgende Satz an: „Eine sachliche Erwiderung auf den Bescheid ist nicht beabsichtigt.“

Mit Beschluss vom 4. Dezember 2008 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 F die Anmeldung aus den Gründen des Bescheids vom 27. Oktober 2008 zurückgewiesen.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss richtet sich die Beschwerde, mit der die Beschwerdeführerin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr begehrt.

Zur Begründung trägt sie vor, sie habe den Prüfungsbescheid am 12. November 2008 erhalten, weshalb die in diesem Bescheid gesetzte Frist von vier Monaten erst am 12. März 2009 ablaufe. Vor Ablauf dieser Frist hätte ein Zurückweisungsbeschluss nicht ergehen dürfen. Die Mitteilung vom 14. November 2008 habe lediglich eine Absichtserklärung, aber keinen Verzicht auf das Recht der Anmelderin, bis zum Ablauf der gewährten Frist Stellung nehmen zu können, dargestellt. Die Anmelderin, die es sich jederzeit hätte anders überlegen können, nämlich dass sie doch auf den Bescheid erwidern wolle, sei durch seinen verfrühten Erlass in ihrem Recht, zu erwidern, unzulässig eingeschränkt worden.

Wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr ist zum 1. Oktober 2009 die Fiktion der Rücknahme der Anmeldung eingetreten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Aktenbezug genommen.

II.

Mit der Fiktion der Rücknahme der verfahrensgegenständlichen Patentanmeldung gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG ist das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, § 34, Rn. 446 m. w. N.). Damit ist nur noch über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden, was auch noch nach Rücknahme der Anmeldung möglich ist (§ 80 Abs. 3, 4 PatG).

Der Antrag hat aber im vorliegende Fall keinen Erfolg. Ein Grund, der es aus Billigkeitserwägungen erfordern würde, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten, liegt nicht vor. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat ihr die Prüfungsstelle das Recht, zum Prüfungsbescheid vom 27. Oktober 2008 Stellung zu nehmen, nicht in verfahrenswidriger Weise abgeschnitten. Vielmehr hat die Beschwerdeführerin selbst der Prüfungsstelle mit Schreiben vom 14. November 2008 mitgeteilt, dass sie eine sachliche Erwiderung nicht beabsichtige. Bei der Frage, welcher Sinn einer Erklärung aufgrund der Auslegung objektiv zukommt, muss die Verständnismöglichkeit des oder der Empfänger berücksichtigt werden, hier also die der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts. Nachdem die Mitteilung keine Einschränkung enthielt, der die Prüfungsstelle hätte entnehmen können, dass sich die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme vorbehalte, etwa durch ausdrückliche Aufnahme eines Vorbehalts oder mit einer Formulierung, dass eine sachliche Erwiderung „derzeit“ nicht beabsichtigt sei, brauchte die Prüfungsstelle nicht anzunehmen, dass in dieser Sache noch eine Eingabe kommen werde, und konnte daher ohne einen Verfahrensfehler zu begehen vor Ablauf der 4-Monats-Frist entscheiden. Dies umso mehr, als die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin auf die Bitte der Prüfungsstelle am Ende des Prüfungsbescheides nicht nur formlos den Eingang dieses Bescheides bestätigt hat, sondern – obwohl dies die Prüfungsstelle nicht verlangt hatte – ausdrücklich mitgeteilt hat, dass sie sich sachlich nicht äußern werde. Daraus ergibt sich auch, dass der Beschwerdeführerin klar war, dass die 4-Monats-Frist nur für den Fall einer beabsichtigten Stellungnahme zum Inhalt des Prüfungsbescheid gelten sollte.

Zwar befindet sich weder bei der Amtsakte noch bei der Gerichtsakte eine schriftliche Vollmacht für die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin, insbesondere keine, die den Anforderungen des § 25 Abs. 1 PatG entspricht. Ange-

sichts der Erfolglosigkeit des Antrags kommt es aber auf die Frage, ob die Beschwerdeführerin als US-amerikanisches Unternehmen überhaupt wirksam am Erteilungs- bzw. am Beschwerdeverfahren teilnehmen konnte, nicht mehr an.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Veit

Ko