

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	11 W (pat) 15/06
Entscheidungsdatum:	4. Mai 2010
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 128 Abs. 3 ZPO, §§ 78 Nr. 1, 80 Abs. 3 und 4, 99 Abs. 1 PatG

Mikro-Schweißspitze

Auch einer beantragten mündlichen Verhandlung bedarf es nicht, wenn nur noch über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden ist.



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 15/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 102 96 921.3
wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. W. Maier sowie der Richter v. Zglinitzki, Dr.-Ing. Fritze und Dipl.-Ing. (Univ.) Fetterroll

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

Die Beschwerdegebühr wird nicht zurückgezahlt.

Die Beschwerdegebühr ist zu Recht mit der Einlegung der Beschwerde gezahlt worden. Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 23 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Januar 2006, durch den die - aus einer PCT-Anmeldung stammenden - Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Mikro-Schweißspitze“ wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen worden ist, war zulässig.

Auch dann, wenn - wie hier - die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr bereits als zurückgenommen gilt, kann das Gericht nach billigem Ermessen anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird (§ 80 Abs. 3 und 4 PatG).

Der Senat hält die Rückzahlung der Beschwerdegebühr jedoch nicht für angebracht. Ein Verfahrensfehler der Prüfungsstelle liegt nicht vor. Der Ansicht des Beschwerdeführers, die Prüfungsstelle habe ihm das rechtliche Gehör versagt, indem sie die beantragte mündliche Anhörung abgelehnt habe, vermag sich der Senat nicht anzuschließen.

Eine zwingend vorgeschriebene Anhörung auf Antrag, wie sie durch das - am 1. Juli 2006 in Kraft getretene - Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006

(BIPMZ 2006, 225) in der neuen Bestimmung des § 59 Abs. 3 PatG für das Einspruchsverfahren eingeführt wurde, ist im Erteilungsverfahren nach wie vor nicht vorgesehen.

Im Erteilungsverfahren findet gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG auf Antrag nur dann eine Anhörung statt, wenn sie sachdienlich ist. Erachtet die Prüfungsstelle die Anhörung nicht als sachdienlich, so weist sie den Antrag zurück (§ 46 Abs. 1 Satz 4 PatG).

Die Ermessensentscheidung der Prüfungsstelle, die vom Anmelder „höchstvorsorglich“ beantragte Anhörung als nicht sachdienlich abzulehnen, kann nicht als fehlerhaft angesehen werden.

Im Prüfungsbescheid vom 29. Juni 2005 war der Anmelder umfassend auf die Mängel des Patentanspruchs 1 sowie die Gründe für die Beurteilung fehlender erfinderischer Tätigkeit hingewiesen worden. Daraufhin hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 4. Januar 2006 ausführlich Stellung genommen und auch seine Auffassung dargelegt, weshalb die erforderliche erfinderische Tätigkeit gegeben sei. Der Prüfer hat dann die Sachdienlichkeit einer Anhörung mit der Begründung verneint, die Weiterverfolgung der Anmeldung mit einem neuen, aber den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 lediglich klarstellenden, merkmalsgleichen Hauptanspruch lasse erkennen, dass sich gefestigte Meinungen gegenüberstünden.

Die Einschätzung des Prüfers, dass der technische Sachverhalt und das Patentbegehren so weit wie möglich geklärt sei und eine Anhörung keine weitere zum Ziel der Patenterteilung führende Förderung des Verfahrens erwarten ließe, trifft auf keine Bedenken (vgl. z. B. BPatGE 13, 69, 71).

Falls der Beschwerdeführer mit seinem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr auch den hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung auf-

rechterhalten sollte, ergeht die Entscheidung dennoch gemäß § 128 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG - lex specialis gegenüber § 78 Nr. 1 PatG - ohne mündliche Verhandlung (vgl. auch BPatGE 13, 69, 71; Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, § 78 Rdn. 14 e) ii)).

Dr. W. Maier

v. Zglinitzki

Dr. Fritze

Fetterroll

Bb