



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 7/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 012 690.4-22

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Juli 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dipl.-Ing. Schlenk

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die am 17. März 2006 eingegangene Patentanmeldung 10 2006 012 690.4 mit der Bezeichnung „Kassenstand mit Displayeinrichtung“ wurde von der Prüfungsstelle für Klasse B65G des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 13. November 2007 zurückgewiesen.

Hiergegen richtete sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragte,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B65G des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. November 2007 aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird damit begründet, dass mit dem Antrag vom 8. Oktober 2007 eine Fristverlängerung zur Erledigung des Bescheids vom 31. Mai 2006 um weitere 12 Monate beantragt worden war, da eine parallellaufende EP/PCT- Anmeldung existiere. Es sei ein offensichtliches Schreibversehen, dass bei dem Fristgesuch 13. Oktober „2007“ statt 13. Oktober „2008“ geschrieben worden sei.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat am 12. November 2010 mitgeteilt, dass die Patentanmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen gilt.

II

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung hat sich erledigt, da die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen gilt (§ 58 Abs. 3 PatG). Gemäß § 80 Abs. 3 u. Abs. 4 PatG kann das Patentgericht auch wenn die Anmeldung zurückgenommen ist, anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Bei der Frage, ob es der Billigkeit entspricht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, sind alle Umstände des Falles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen zu würdigen (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. § 80 Rdn. 21).

Die Beschwerdegebühr ist aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen, da die Prüfungsstelle das Fristgesuch der Anmelderin vom 8. Oktober 2007 nicht beachtet hat, sondern die Patentanmeldung zurückgewiesen hat, ohne dass überhaupt auf das Fristgesuch eingegangen wurde (Schulte PatG 8. Aufl. § 73 Rdn. 142; BPatGE 33, 111).

Mit dem Schreiben vom 8. Oktober 2007 wurde die Verlängerung der in dem Bescheid vom 31. Mai 2006 gewährten Frist zur Stellungnahme, die bereits mit Bescheid vom 19. Juli 2006 bis zum 13. Oktober 2007 verlängert worden war, um weitere zwölf Monate beantragt. Bei der Angabe im Schreiben vom 8. Oktober 2007, dass die Frist bis zum „13. Oktober 2007“ verlängert werden soll, handelt es sich erkennbar nur um ein Schreibversehen, indem versehentlich das Fristende-Datum aus dem Fristverlängerungsantrag vom 3. Juli 2006 übernommen wurde. Es ist eindeutig erkennbar, dass die Anmelderin mit ihrem Antrag vom 8. Oktober 2007 eine Fristverlängerung von weiteren zwölf Monaten wollte, da sie darum gebeten hatte und die ihr mit Bescheid vom 19. Juli 2006 bereits gewährte Frist bis zum 13. Oktober 2007 lief. Dies wurde von der Prüfungsstelle nicht beachtet.

Zum Zeitpunkt des Erlasses des Zurückweisungsbeschlusses am 13. November 2007 musste die Anmelderin nicht mit einem Zurückweisungsbeschluss rechnen,

da sie davon ausgehen konnte, dass ihr die Fristverlängerung gewährt wird, jedenfalls aber nicht ohne vorherige Zurückweisung ihres Fristgesuchs vor Ablauf der beantragten Frist entschieden wird. Im Prüfungsverfahren einer Patentanmeldung, deren Priorität in einer anhängigen europäischen Anmeldung mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen werden wird, kann eine Frist zur Erwidern auf einen Bescheid von bis zu 12 Monaten - ggf. auch wiederholt - gewährt werden (vgl. Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen vom 1. März 2004 Abschnitt 3.5). Zudem wurden im Bescheid der Prüfungsstelle vom 31. Mai 2006 Optionen angesprochenen, wie die Anmeldung weiter verfolgt werden könnte. Durch das Übergehen des Fristgesuchs war die Anmelderin gezwungen, Beschwerde einzulegen, erst recht, wenn sie sich die in dem Schreiben vom 31. Mai 2006 angedeuteten Optionen offen halten wollte.

Der Zurückweisungsbeschluss stellte zum Zeitpunkt seines Erlasses eine unangemessene und unzweckmäßige Sachbehandlung dar; dies lässt es billig erscheinen, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. § 73 Rdn. 148).

Schneider

Bayer

Sandkämper

Schlenk

Me