



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 18/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2007 041 108.3-53**

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am Dienstag, den 9. September 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelderin hat am 30. August 2007 ein

„Verfahren und Bildauswertesystem zur Aufbereitung von medizinischen 2D- oder 3D-Daten, insbesondere von mittels Computer-Tomographie gewonnener 2D- oder 3D-Bilddaten“

zum Patent angemeldet.

Sie hat in ihrer Stellungnahme auf den ersten Prüfungsbescheid ihr Patentbegehren unverändert aufrechterhalten, sich jedoch mit der Argumentation der Prüfungsstelle auseinandergesetzt und ihre Auffassung im Einzelnen dargelegt. Sie hat zudem um die Ausgabe eines weiteren Bescheides, hilfsweise um die Anberaumung eines Termins für eine Anhörung gebeten.

Etwa eineinhalb Jahre danach hat die Prüfungsstelle für Klasse G06T die Patentanmeldung zurückgewiesen. Es habe weder eines neuen Bescheides noch einer Anhörung bedurft, da die Anmelderin mit ihrer Eingabe unmissverständlich zu erkennen gegeben habe, dass sie an den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen festhalten wolle. Eine Anhörung sei nicht sachdienlich, da die Anmeldung keine besonderen Schwierigkeiten beinhalte, die festgestellten Unklarheiten sich allesamt auf die mit dem Patentanspruch 1 mangels Präzisierung beanspruchte Lehre bezögen, der Standpunkt der Anmelderin klar und eindeutig

formuliert sei und kein weiterer Erklärungsbedarf bestehe. Zudem ließe sich nicht erwarten, dass in einer Anhörung eine Einigung zu erzielen wäre, da lediglich der Austausch bereits bekannter, aber divergierender Argumente im Vordergrund stünde. Aus Gründen der Verfahrensökonomie sei eine Anhörung daher nicht sachdienlich gewesen.

Die Anmelderin hat sich mit der Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss gewendet und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Den Antrag auf Rückzahlung hat sie damit begründet, dass ihr Verhalten auf den ersten (und einzigen) Prüfungsbescheid keinesfalls so habe interpretiert werden können, dass sie auf den bisherigen Merkmalskombinationen beharren werde. Vielmehr stelle das Verhalten der Prüfungsstelle einen Verstoß gegen das rechtliche Gehör dar. Zudem könne nicht nachvollzogen werden, ob sich der Prüfer überhaupt mit den von der Anmelderin vorgebrachten Argumenten auseinandergesetzt habe.

Die Anmeldung gilt wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen.

## II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig. Auch nach Rücknahme der Anmeldung kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden (§ 80 Abs. 4 PatG). Dabei gilt die Nichtzahlung der Jahresgebühr gemäß § 58 Abs. 3 PatG als Rücknahme der Anmeldung (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdnr. 114 a. E.).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG entspricht der Billigkeit, denn die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt einen die Rückzahlung rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar. Eine – wenigstens einmalige – Anhörung wäre sachdienlich gewesen.

Nach § 46 Abs. 1 Satz 2 (a. F.) PatG ist ein Anmelder bis zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist eine Anhörung immer dann, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Eine einmalige Anhörung ist in der Regel sachdienlich, wenn noch Meinungsverschiedenheiten zwischen Anmelder und Prüfer über entscheidungserhebliche Fragen fortbestehen. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt deshalb nur ausnahmsweise in Betracht.

Objektive, tragfähige Gründe, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Das Verhalten der Anmelderin gab keinen Anlass für die Vermutung, dass eine Annäherung der gegensätzlichen Standpunkte nicht mehr zu erwarten sei und die beantragte Anhörung das Verfahren lediglich verzögern würde. Die Anmelderin hat auf die Beanstandungen der Prüfungsstelle reagiert. Sie hat zwar keine neuen Patentansprüche vorgelegt, aber auf den Prüfungsbescheid hin sachlich argumentiert und ihre Sicht der Dinge dargestellt. Sie hat damit zumindest versucht, auf die Beanstandungen der Prüfungsstelle einzugehen und damit ihr Interesse an einer zielgerichteten Weiterführung des Verfahrens gezeigt (vgl. Schulte, PatG, a. a. O., § 46 Rdnr. 11, 12). Die Auffassung der Prüfungsstelle, die Anhörung sei nicht sachdienlich, wird durch diesen Verfahrensablauf nicht gestützt. Zudem waren die Argumente nicht mehrfach ausgetauscht worden, so dass die Anmelderin auf ihre umfassende Stellungnahme vor einer endgültigen Zurückweisung noch mit einem weiteren Hinweis der Prüfungsstelle rechnen durfte. Auch kann aus der Bemerkung der Anmelderin, das Anmeldebegehren werde in unveränderter Form aufrechterhalten, nicht geschlossen werden, dass sie keinesfalls zu sachgerechten Änderungen ihres Patentbegehrens bereit sei. Sachverhalt und rechtliche Würdigung waren zudem nicht so banal und einfach, dass eine Anhörung nur verfahrensverzögernd gewesen wäre (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 15 Buchstabe d). Im Übrigen hat die Prüfungsstelle selbst ihre Entscheidung (erst) eineinhalb Jahre nach der Stellungnahme der Anmelderin abgefasst, ohne zwischenzeitlich in der

vorliegenden Sache tätig zu sein; damit hätte eine in diesem Zeitraum erfolgte Anhörung sicher nicht zu einer Verfahrensverzögerung geführt.

Wie der Senat in einer Vielzahl von Entscheidungen (vgl. beispielhaft 17 W (pat) 71/09; 17 W (pat) 76/09; 17 W (pat) 82/09; 17 W (pat) 86/07; 17 W (pat) 59/07) immer wieder ausgeführt hat, ist das Prüfungsverfahren in solchen Fällen mangelbehaftet. Es erscheint durchaus denkbar, dass im Rahmen einer Anhörung das Verfahren soweit hätte gefördert werden können, dass der Anmelder auf die Einlegung der Beschwerde verzichtet hätte.

Dr. Morawek

Eder

Dr. Thum-Rung

Dr. Forkel

Me