



BUNDESPATEENTGERICHT

1 W (pat) 4/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 11 2015 002 893

(hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Januar 2024 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 23. November 2022 hat die Prüfungsstelle für Klasse G01R des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) das Patent mit der Bezeichnung „Magnetische Sensor-Einheit und Verfahren zur Herstellung derselben“ erteilt.

Auf gerichtlichen Hinweis hin hat die Patentinhaberin ihre gegen den Erteilungsbeschluss gerichtete Beschwerde mit Schriftsatz vom 13. Dezember 2023 zurückgenommen. Gleichzeitig hat sie beantragt, die Beschwerdegebühr zumindest teilweise zurückzuerstatten, da durch die Zurücknahme der Beschwerde die Notwendigkeit einer mündlichen Verhandlung sowie des Verfassens einer detaillierten Beschlussbegründung entfalle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Nachdem die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde zurückgenommen hat, war noch über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden, § 80 Abs. 4 PatG.

Die Beschwerdegebühr ist mit der rechtswirksamen Einlegung der Beschwerde verfallen. Nicht maßgeblich für den Verfall der Gebühr ist demgegenüber, in welchem Umfang das Gericht nach Einlegung der Beschwerde tätig werden muss oder ob eine mündliche Verhandlung durchgeführt wird.

Eine Rückzahlung erfolgt gem. § 80 Abs. 3 PatG nur ausnahmsweise aus Gründen der Billigkeit. Über die beantragte Rückzahlung der verfallenen Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit entscheidet das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen, wobei die Möglichkeit der Rückzahlung gem. § 80 Abs. 4 PatG auch im Falle der Rücknahme der Beschwerde besteht und eine Rückzahlung selbst bei einer erfolglosen Beschwerde angeordnet werden kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.02.2017, 19 W (pat) 3/17; Schulte/Püschel, PatG, 11. Aufl. 2022, § 73 Rn. 138). Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr setzt voraus, dass es nach Ansicht des Gerichts unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere des Verhaltens der Beteiligten und der Sachbehandlung durch das DPMA unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Benkard/Schwarz, PatG, 12. Aufl. 2023, § 80 Rn. 22).

Vorliegend sind Billigkeitsgründe für die Rückzahlung weder vorgetragen noch ersichtlich, so dass der Antrag zurückzuweisen war. Insbesondere rechtfertigt ein verminderter Arbeitsanfall bei Gericht aufgrund einer Beschwerderücknahme keine Rückzahlungsanordnung aus Billigkeitsgründen.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 11. Aufl. 2022, § 78 Rn. 15) und ist gem. § 99 Abs. 2 PatG sowie in entsprechender Anwendung von § 99 Abs. 1 ZPO nicht mit der Rechtsbeschwerde anfechtbar (vgl. Benkard/Fricke, PatG, 12. Aufl. 2023, § 100 Rn. 6).

Dr. Hock

Schell

Lachenmayr-Nikolaou