



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 19/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 198 02 668.4-54,

wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr,

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Mai 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Verweigerung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr durch das Deutsche Patent- und Markenamt.

Unter dem 22. Januar 1998 brachte die Beschwerdeführerin, seinerzeit noch unter der Bezeichnung A... GmbH firmierend, beim Deutschen Patent- und Markenamt einen

„Röntgenstrahlungserzeuger“

mit dem Aktenzeichen 198 02 668.4 zur Anmeldung. Die Patentanmeldung ging am 24. Januar 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Im Schreiben vom 2. Dezember 1998 stellte die Beschwerdeführerin Prüfungsantrag.

Mit Prüfungsbescheid vom 30. September 2002 teilte das Deutsche Patent- und Markenamt der Beschwerdeführerin mit, dass mangels Neuheit des geltend gemachten Anspruchs 1 und mangels erfinderischer Tätigkeit auch eines eingeschränkten Anspruchs 1 eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden könne.

In ihrer Eingabe vom 16. Januar 2003 reichte die Beschwerdeführerin daher neue Ansprüche zur Akte und beantragte hilfsweise für den Fall, dass die Prüfungsstelle einer Erteilung nicht zustimmen könne, die mündliche Anhörung.

Mit weiterem Prüfungsbescheid vom 20. Januar 2005 teilte das Deutsche Patent- und Markenamt der Beschwerdeführerin mit, dass auch mit den neuen Unterlagen eine Erteilung weiterhin nicht möglich sei.

Die Beschwerdeführerin beantragte daraufhin im Schreiben vom 15. Juni 2005 eine Fristverlängerung von zwei Monaten zur Stellungnahme auf den nach ihrem Vorbringen am 8. Februar 2005 eingegangenen Bescheid vom 20. Januar 2005.

Mit Beschluss der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. September 2005, der Beschwerdeführerin zugegangen am 6. Oktober 2005, wurde die Patentanmeldung der Beschwerdeführerin aus den Gründen des Bescheides vom 20. Januar 2005 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtete sich die Beschwerde der Anmelderin vom 13. Oktober 2005, die am 18. Oktober 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt einging.

Die Beschwerdeführerin beantragte darin,

- die Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses,
- die Zurückverweisung an die Prüfungsstelle wegen Verfahrensmangels,
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr,
- hilfsweise die Behandlung vor dem Bundespatentgericht.

Zur Begründung dieser Beschwerde trug die Beschwerdeführerin vor, mit Eingabe vom 4. August 2005 seien neue Ansprüche 1 bis 11 zur Akte gereicht und ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt worden. Weder seien die neuen Ansprüche berücksichtigt noch sei dem Anhörungsantrag entsprochen worden. Es liege somit ein schwerwiegender Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs

vor. Die Beschwerdegebühr für diese Beschwerde in Höhe von 200.- Euro wurde am 18. Oktober 2005 entrichtet.

Am 5. August 2005 war beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Schreiben der Beschwerdeführerin vom 4. August 2005 eingegangen, mit dem neue Ansprüche 1 bis 11 und eine teilweise geänderte Beschreibung eingereicht wurden. In der Betreffzeile dieses Schreibens ist als Anmeldenummer die Nummer 10 2005 016 632.6-09 angegeben. Über dieser Anmeldenummer ist handschriftlich in roter Farbe das Aktenzeichen 198 02 668.4-54 vermerkt. Auf den Anlagen zu dieser Eingabe befindet sich jeweils am oberen Rand das Aktenzeichen DE 198 02 668.4-54.

Mit Beschluss der Prüfungsstelle vom 18. November 2005, der Beschwerdeführerin zugegangen am 7. Dezember 2005, wurde der Beschluss vom 19. September 2005 im Wege der Abhilfe aufgehoben, die Sache erneut in Behandlung genommen und dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht entsprochen.

Zur Begründung wird ausgeführt, die Anmelderin habe ihre Eingabe vom 4. August 2005 unter einem falschen Aktenzeichen eingereicht, eine Zuordnung der Eingabe von Seiten des Amtes sei daher nicht möglich gewesen, so dass eine Zurückweisung der Anmeldung habe erfolgen müssen.

Gegen die Verweigerung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr richtet sich die nunmehrige Beschwerde der Anmelderin vom 13. Dezember 2005, eingegangen am 17. Dezember 2005.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

- die Rückerstattung der Beschwerdegebühr der Beschwerde vom 13. Oktober 2005 und

- die Rückerstattung der Beschwerdegebühr für diese Beschwerde.

Zur Begründung trägt die Beschwerdeführerin vor, der Argumentation im angefochtenen Beschluss könne nicht gefolgt werden, da das richtige Aktenzeichen DE 198 02 668.4-54 den ihrer Eingabe vom 4. August 2005 beiliegenden neuen Ansprüchen habe entnommen werden können und somit ohne unzumutbaren Aufwand von Seiten des Amtes eine Zuordnung der Eingabe möglich gewesen sei. Der offensichtliche Fehler im Anschreiben sei daher schon zum Zeitpunkt der Eingabe erkennbar gewesen. Bei richtiger Zuordnung der Eingabe hätte es einer Zurückweisung nicht bedurft. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die Beschwerde vom 13. Oktober 2005 sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für diese Beschwerde seien daher wegen der nicht zutreffenden Auffassung des Amtes auszusprechen.

Die Beschwerdegebühr wurde am 17. Dezember 2005 entrichtet. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes, die Beschwerdegebühr nicht zurück zu erstatten, ist nicht zu beanstanden.

A

Die Beschwerde ist zulässig.

Die Beschwerde ist gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthaft.

Der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückweisende Teil eines Abhilfebeschlusses ist beschwerdefähig (Busse-Keukenschrijver, PatG, Kommentar, 6. Auflage, § 73 Rn. 134).

B

Die Beschwerde ist aber unbegründet.

Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die Beschwerde vom 13. Oktober 2005 kann nicht entsprochen werden, denn das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Rückzahlung ermessensfehlerfrei versagt.

1. Gemäß § 73 Abs. 3 Satz 2 PatG kann die Stelle, deren Beschluss angefochten wird, anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

Nach dieser Regelung kann in der Abhilfeentscheidung die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ausgesprochen werden. Die Rückzahlung ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine Rückzahlung kommt insbesondere bei Vorliegen von Verfahrensmängeln in Betracht, wobei der Verfahrensmangel für die Erhebung der Beschwerde ursächlich gewesen sein muss (vgl. Busse-Keukenschrijver, a. a. O., § 73 Rn. 132; § 80 Rn. 95, 97 ff. jeweils mit Nachweisen).

Ein derartiger Verfahrensmangel ist hier aber nicht gegeben. Ausgangspunkt für die nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffende Entscheidung sind Billigkeitsüberlegungen, die an der Prüfung zu orientieren sind, inwieweit bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass des Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 122 mit Rechtsprechungsnachweisen).

2. Der von der Prüfungsstelle zutreffend zu Grunde gelegte Sachverhalt rechtfertigt die ermessensfehlerfreie Verweigerung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Im vorliegenden Fall ging die Prüfungsstelle bei ihrem Zurückweisungsbeschluss davon aus, dass auf den Prüfungsbescheid vom 20. Januar 2005 keine weitere Eingabe der Beschwerdeführerin mehr eingegangen war, denn eine solche war bis zum Zurückweisungsbeschluss nicht zu den Verfahrensakten gelangt. Zwar war am 5. August 2005 eine auf den Prüfungsbescheid vom 20. Januar 2005 antwortende Eingabe der Beschwerdeführerin - innerhalb der selbst (verspätet) beantragten und vom Amt berücksichtigten weiteren 2-monatigen Stellungnahmefrist - eingegangen, diese war jedoch auf der Vorderseite von der Beschwerdeführerin mit einem unzutreffenden Aktenzeichen versehen worden, so dass sie der Verfahrensakte jedenfalls in der Zeit bis zum Erlass des Zurückweisungsbeschlusses nicht zugeordnet wurde.

Die Beschwerdeführerin hat durch die fehlerhafte Angabe des Aktenzeichens somit die Grundursache für den weiteren Verfahrensforgang gesetzt, an dessen Ende zunächst die Zurückweisung stand.

a. Soweit sich die Beschwerdeführerin zur Begründung ihres Anliegens darauf beruft, das zutreffende Aktenzeichen hätte aus den Anlagen zur Eingabe vom 4. August 2005 erkannt werden können, ist es zwar zutreffend, dass auf diesen tatsächlich das richtige Aktenzeichen vermerkt ist, sie verkennt jedoch, dass bei der Zuordnung eines Schreibens zu einem Verfahren bei Eingang in aller Regel das Aktenzeichen Grundlage der Verfahrenszuordnung ist, das auf der Vorderseite des Schreibens angegeben ist, denn sonst wäre es geboten, trotz der Vielzahl der eingehenden Schreiben beim Deutschen Patent- und Markenamt, jeweils eine komplette Durchsicht der eingehenden Schreiben im Hinblick auf das jeweilige Aktenzeichen vorzunehmen. Dass dies schon in tatsächlicher Hinsicht kein ernsthaft zu erwartender gangbarer Weg ist, bedarf keiner weiteren Begründung.

Wenn das Deutsche Patent- und Markenamt in seiner Abhilfeentscheidung sein Ermessen - wenngleich nur sehr knapp begründet - dahingehend ausgeübt hat, dass die von der Beschwerdeführerin veranlasste Fehlerursache die Rückzahlung der Beschwerdegebühr unter Billigkeitsgesichtspunkten nicht zu rechtfertigen vermag, kann bei diesem Verwaltungshandeln ein Rechtsfehler nicht festgestellt werden.

b. Inwieweit und in welchem Zeitraum nach Eingang der Eingabe vom 4. August 2005 am 5. August 2005 für das Deutsche Patent- und Markenamt die fehlerhafte Angabe des Aktenzeichens bemerkbar war, bedarf hier keiner weiteren Erörterung.

Zum einen hat die Beschwerdeführerin nicht vorgetragen, aus welchem Grunde das Aktenzeichen fehlerhaft angegeben wurde, denn unter Umständen existierte ein weiteres Verfahren, so dass eine allfällige fehlerhafte Zuordnung gegebenenfalls hätte frühzeitig bemerkt werden können oder müssen. Zum anderen hat sie eventuell ein „Fantasieaktenzeichen“ angegeben, so dass eine Zuordnung gänzlich unmöglich gemacht wurde und erst nach längerer Laufzeit des Schriftsatzes im Amt bemerkt werden konnte. Jedenfalls wurde kein Aktenzeichen angegeben, das in seiner Form gänzlich nicht den Aktenzeichen des Deutschen Patent- und Markenamtes entspricht und schon deshalb in seiner Fehlerhaftigkeit sofort hätte erkannt werden können.

Auch ist der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Eingang der Eingabe vom 4. August 2005 und dem Zurückweisungsbeschluss vom 19. September 2005 so eng, dass sich die Entscheidung zur Rückzahlung jedenfalls nicht aus dieser Überlegung heraus als rechtlich unzutreffend darstellen könnte.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass schon allein aus dem Grund, dass die Fehlerursache von der Beschwerdeführerin selbst gesetzt wurde, im Rahmen der

Billigkeitsprüfung die Zurückweisung des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt ist.

Die angefochtene Entscheidung ist daher nicht zu beanstanden.

Die Beschwerde ist damit unbegründet.

C

Die ebenfalls beantragte Rückzahlung der für dieses Verfahren gesondert entstehenden Beschwerdegebühr kommt nicht in Betracht.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG kommt auf Grund der oben dargelegten Sach- und Rechtslage nicht in Betracht, denn der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes ist nicht zu beanstanden.

gez.

Unterschriften