



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 32/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 044 689.0-24

wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 4. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte am 28. August 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Silizium-Kompaktat" ein. Auf den Prüfungsbescheid vom 24. April 2009 hat die Anmelderin am 23. Juni 2009 neue Patentansprüche 1 bis 10 eingereicht, wobei der Anspruch 1 eine Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 9 darstellt. Durch Beschluss vom 12. August 2009 hat die Prüfungsstelle für Klasse B22F des Deutschen Patent- und Markenamts auf Grundlage der am 23. Juni 2009 eingereichten Patentansprüche das Patent erteilt.

Auf den am 21. August 2009 zugestellten Erteilungsbeschluss hat die Anmelderin zunächst mit Schriftsatz vom 31. August 2009, eingegangen am 1. September 2009, Rechtsmittelverzicht erklärt, den sie mit dem am 1. September 2009 eingegangenen Telefax widerrufen hat. Am 15. September 2009 hat die Anmelderin gegen den Erteilungsbeschluss Beschwerde eingelegt, aber nicht begründet.

Am 29. Juni 2011 hat die Anmelderin die Beschwerde zurückgenommen und hierzu ausgeführt, die Beschwerde sei seit ihrer Einlegung inhaltlich nicht bearbeitet worden. Diese Verzögerung lasse die Weiterführung der Beschwerde nicht mehr sachdienlich erscheinen. Es werde angeregt, ob eine gegebenenfalls teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr möglich sei. Auf den gerichtlichen

Hinweis vom 9. Februar 2012, dass die Voraussetzungen für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht vorlägen, hat die Anmelderin erklärt, keine weitere Stellungnahme mehr abzugeben.

II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr - als solcher ist die Anregung der Anmelderin auszulegen - ist zwar auch nach Rücknahme der Beschwerde statthaft, § 80 Abs. 4 PatG, aber nicht begründet.

Nach ständiger Rechtsprechung ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines (Zurückweisungs-)Beschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rdn. 125 m. w. N.). Im Falle einer Beschwerde gegen einen Erteilungsbeschluss ist die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen insbesondere dann zurückgezahlt worden, wenn der Beschluss unter Verletzung des Grundsatzes der Bindung an den Erteilungsantrag, womit der Anmelder zugleich auch in seinem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt ist, ergangen war (vgl. Senatsbeschlüsse vom 27. Juni 2008, 10 W (pat) 35/06, und vom 22. Januar 2004, 10 W (pat) 39/03, beide in juris). Im vorliegenden Fall ist jedoch eine verfahrensfehlerhafte Sachbehandlung durch das Patentamt weder geltend gemacht noch ersichtlich. Das Patent ist vielmehr unverändert mit den Patentansprüchen erteilt worden, die die Anmelderin zuvor eingereicht hatte. Allein der Umstand, dass die Beschwerde innerhalb von zwei Jahren noch nicht in Bearbeitung genommen war, kann für sich genommen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht rechtfertigen. Abgesehen davon hat die Anmelderin bis zur Beschwerderücknahme um eine Beschleunigung weder ersucht noch dies durch Einreichung einer Beschwerdebegründung befördert.

Billigkeitsgründe für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr liegen daher nicht vor.

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä