



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 12/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
27. Februar 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 047 691.3-35**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 27. Februar 2012 durch den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt als Vorsitzenden, die Richterin Kirschneck sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Am 9. Oktober 2006 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "*Absorption elektromagnetischer Strahlungen in Hörvorrichtungen*" eingegangen.

Mit Prüfungsbescheid vom 17. April 2007 hat die Prüfungsstelle für Klasse H 04 R des Deutschen Patent- und Markenamts den Gegenstand der angemeldeten Patentansprüche als nicht erfinderisch i. S. d. § 4 PatG beanstandet.

Daraufhin hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 14. September 2007 geänderte Patentansprüche eingereicht. Der Schriftsatz ist am 20. September 2007 beim Patentamt eingegangen. Er ist jedoch nicht in die Akte der Patentanmeldung eingefoliiert, sondern unnummeriert und lose in die Seitentasche der Akte eingeschoben.

Die o. g. Prüfungsstelle hat die Anmeldung durch Beschluss vom 19. November 2007 unter Bezugnahme auf die Gründe des Bescheides vom 17. April 2007 zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. In der mündlichen Verhandlung hat sie - nach Erörterung der mit Schriftsatz vom 14. September 2007 eingereichten Patentansprüche sowie weiterer vorgelegter Anspruchsfassungen – die Patentanmeldung zurückgenommen.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die zulässig erhobene Beschwerde hat sich durch die Rücknahme der Anmeldung in der Hauptsache erledigt. Die gleichwohl mögliche Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird aus Gründen der Billigkeit angeordnet (§ 80 Abs. 3 und 4 PatG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist veranlasst, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Solche besonderen Umstände können u. a. in einem fehlerhaften Verfahren der Prüfungsstelle liegen (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdn. 110 ff., § 73 Rdn. 132 ff. m. Nw.; BPatGE 49, 111, 112 - Anhörung im Prüfungsverfahren), soweit der Verfahrensverstoß ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war, mithin bei einwandfreier Verfahrensbehandlung durch das Amt die Beschwerde nicht erforderlich gewesen wäre (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl., § 80 Rdn. 23 und 28 m. Nw.; BPatGE 30, 207, 210 f.; 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 154, 161 ff. - Tragbares Gerät; BPatG Mitt. 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk). Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Die Prüfungsstelle hat verfahrensfehlerhaft gehandelt, indem sie die Eingabe der Anmelderin vom 14. September 2007 mit der dazu eingereichten geänderten Fassung der Patentansprüche offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen, vielmehr die Anmeldung mit einem lediglich auf die Gründe des Prüfungsbescheids vom 17. April 2007 verweisenden sog. Formalbeschluss vom 19. November 2007 zurückgewiesen hat, ohne vorher in einem weiteren Prüfungsbescheid oder auch nur in den Gründen des Zurückweisungsbeschlusses zu den geänderten Ansprüchen Stellung zu nehmen.

Zum Einen liegt darin eine Verletzung des Anspruchs der Anmelderin auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG). Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung hat das Gericht bzw. das Amt zur Wahrung des rechtlichen Gehörs die Ausführungen der Prozess- bzw. Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen, die bis zum Erlass der Entscheidung, d. h. im schriftlichen Verfahren vor dem Patentamt bis zur Herausgabe der Beschlussausfertigung durch die Geschäftsstelle an die Postabfertigungsstelle, eingegangen sind (vgl. BVerfG NJW 1993, 51; BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco; BPatG v. 12. Mai 2010, 28 W (pat) 51/10). Der fragliche Schriftsatz der Anmelderin ist ausweislich des darauf befindlichen Eingangsstempels bereits am 20. September 2007, also sogar noch vor Abfassung des Beschlusses durch den Prüfer am 19. November 2007 beim Patentamt eingegangen. Für die Pflicht zur Berücksichtigung des Schriftsatzes unerheblich ist, ob der Prüfer vor der Herausgabe der Beschlussausfertigung an die Postabfertigungsstelle von diesem tatsächlich Kenntnis hatte oder hätte haben können, ob also der Schriftsatz rein körperlich zur Akte gelangt ist oder er möglicherweise bis zur Weitergabe der Beschwerde an das Bundespatentgericht in der Geschäftsstelle asserviert gelegen hat. Insoweit genügt es, dass das neue Vorbringen vor der Herausgabe des Beschlusses beim Amt eingegangen ist, auch wenn es sich in diesem Zeitpunkt noch auf der Geschäftsstelle oder bei einer anderen Stelle des Amtes befunden hat (vgl. BGH GRUR 1967, 435, 437 - Isoharnstoffäther).

Zum Anderen hat der Prüfer infolge Nichtberücksichtigung der mit dem Schriftsatz vom 14. September 2007 eingereichten geänderten Patentansprüche nicht über die zum Zeitpunkt der Entscheidung geltenden Patentansprüche, sondern über die nicht mehr geltenden ursprünglichen Ansprüche und damit verfahrensfehlerhaft nicht in der Sache entschieden (§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG).

Diese Verfahrensverstöße waren auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung. Hätte die Prüfungsstelle bei ordnungsgemäßer Verfahrensbehandlung den Schriftsatz mit den geänderten Patentansprüchen berücksichtigt und, wie bei zutreffender Beurteilung angezeigt, einen weiteren Prüfungsbescheid erlassen, ist nicht auszuschließen, dass die Anmelderin ihre Anmeldung bereits zu diesem Zeitpunkt nicht mehr weiterverfolgt und sich die Beschwerde erübrigt hätte.

Kleinschmidt

Kirschneck

Gottstein

Musiol

Pü