



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 6/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 24 227.1-53

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 2. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder sowie der Richter Dipl.-Ing. Schuster und Dipl.-Ing. Baumgardt

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 29. Mai 1998 ist ein Patent mit der Bezeichnung

„Produkt-Summen-Rechenschaltung aus klein bemessenem
ROM“

unter der Nummer 198 24 227.1-53 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Am 7. Juni 1999 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F einen Prüfungsbescheid erlassen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und damit nicht gewährt werden könne. In ihrem Antwortschreiben vom 25. Oktober 1999 hat die Anmelderin neue, überarbeitete Patentansprüche vorgelegt und ausdrücklich betont, für klärende Hinweise der Prüfungsstelle dankbar zu sein. Sie hat hilfsweise Anhörung beantragt.

Mit Datum vom 14. Januar 2003 hat die Anmelderin um Auskunft über den Sachstand gebeten.

Am 20. Januar 2003 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F einen Zurückweisungsbeschluss erlassen. Im Prüfungsbescheid sei dargelegt worden, warum das vorliegende Patentbegehren keinen Erfolg haben könne. Daher sei für den Fall der unveränderten Aufrechterhaltung des Patentanspruchs 1 mit einer Zurückweisung

zu rechnen gewesen. Mit Schriftsatz vom 14. Januar 2003 habe die Anmelderin gefragt, wann mit einer weiteren Bearbeitung gerechnet werden könne. Sie habe damit das Patentbegehren in der nicht gewährbaren Fassung aufrechterhalten. Bei dieser Sachlage sei die Anmeldung aus den im genannten Bescheid dargelegten Gründen zurückzuweisen gewesen. Die beantragte Anhörung sei auch im Rahmen der Verfahrensökonomie nicht sachdienlich, da die Anmelderin mit ihrer Eingabe ausreichend Gelegenheit gehabt habe, Stellung zu nehmen, und der einfache Sachverhalt keine Unklarheiten erkennen lasse.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Die Prüfungsstelle verweise ausschließlich auf den Prüfungsbescheid vom 7. Juni 1999 und gehe nicht auf die Erwiderung der Anmelderin vom 25. Oktober 1999 ein. Insbesondere sei unzutreffend, dass sie ihr Patentbegehren unverändert aufrechterhalten habe. Es sehe vielmehr so aus, als ob die Prüfungsstelle von der Eingabe vom 25. Oktober 1999 keine Kenntnis erlangt habe. Nach Erhalt der Ladung zur Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Anmelderin die Patentanmeldung zurückgezogen, den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aber ausdrücklich aufrechterhalten.

Auf einen Zwischenbescheid des Senats hin hat die Anmelderin zusätzlich ausgeführt, dass es vorliegend nicht um einen formal-juristischen Verfahrensfehler, sondern primär um eine unangemessene Sachbehandlung durch die Prüfungsstelle gehe. Sie sei mit der Abfassung neuer Patentansprüche den Bedenken der Prüfungsstelle nachgekommen. Nachdem sie mehr als drei Jahre auf einen Zweitbescheid gewartet habe, habe sie um Sachstandsmitteilung gebeten. Nur knapp eine Woche später sei der Beschluss abgesetzt worden, der vielleicht formal-juristisch kein fehlerhaftes, aber ein unzweckmäßiges Verhalten des Patentamts widerspiegeln würde. Trotz ausführlicher Gegendarstellung sei die beantragte Anhörung abgelehnt worden. Hinsichtlich der Argumente der Patentsucherin seien die Gründe des angegriffenen Beschlusses inhaltsleer.

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).

Der Antrag hat auch Erfolg. Nach § 80 Abs 3 PatG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Wegen der Formulierung „kann“ wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich u.a. aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl, § 80 Rdnr 66 ff), wenn diese für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war, dh wenn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers nicht auszuschließen war, dass die Entscheidung bei konkreter Sachbehandlung anders ausgefallen wäre und er deshalb die Beschwerde für notwendig halten durfte. Dies ist hier der Fall.

Aus dem Wortlaut des (ursprünglich angegriffenen) Beschlusses lässt sich nämlich nicht entnehmen, dass sich die Prüfungsstelle mit den neu eingereichten Patentansprüchen auseinandergesetzt hat. Vielmehr wird in diesem Beschluss zweimal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Anmelderin ihr Patentbegehren gegenüber dem Prüfungsbescheid „unverändert“ aufrechterhalten habe. Übergehen erheblichen Vorbringens aber, insbesondere die Nichtberücksichtigung der von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen für die Erteilung eines Patents (zB geänderte Ansprüche), rechtfertigen eine Rückzahlung, und zwar auch dann, wenn dies unbeabsichtigt geschah (Schulte, aaO, § 73 Rdnr 134). Daran vermag auch die nachträgliche Bleistiftanmerkung in dem angegriffenen Beschluss durch die Prüfungsstelle nichts zu ändern, denn maßgeblich muss in diesem Falle die nicht mit einer entsprechenden Anmerkung versehene ursprüngliche Fassung sein, wie sie auch die Anmelderin erhalten hat.

Allerdings gilt ein Vorbringen nicht bereits als übergegangen, wenn es in der Entscheidung nicht eigens erwähnt ist. Die Berücksichtigung kann sich auch aus dem Gesamtzusammenhang der Entscheidung ergeben (Schulte, aaO). Die Prüfungsstelle hat in dem angegriffenen Beschluss zu der von der Anmelderin beantragten Anhörung Stellung genommen und diese wegen mangelnder Sachdienlichkeit abgelehnt. Diese Anhörung ist aber in demselben Schriftsatz beantragt worden, in dem auch die neuen Patentansprüche vorgelegt worden sind. Dies lässt bei formaler Betrachtungsweise die Schlussfolgerung zu, dass die Prüfungsstelle den umstrittenen Schriftsatz immerhin zur Kenntnis genommen hat. Da jedoch die Ablehnung der Anhörung lediglich formelhaft geschehen ist und im übrigen in dem Beschluss zweimal ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist, dass die Anmelderin ihr Patentbegehren unverändert aufrechterhalten habe, lässt sich aus dem Gesamtzusammenhang der Entscheidung eine Auseinandersetzung mit dem neuen Patentanspruch weder unmittelbar noch mittelbar entnehmen. Dem steht auch nicht entgegen, dass der am 25. Oktober 1999 eingegangene neue Hauptanspruch inhaltlich dieselbe technische Lehre wie der ursprüngliche Anspruch wiedergibt und lediglich eine zweiteilige Fassung derselben Merkmale gewählt wurde. Da eine solche ausdrückliche Feststellung im Zurückweisungsbeschluss nicht getroffen ist, bestand für die Anmelderin guter Grund anzunehmen, dass die Prüfungsstelle ihr neues Vorbringen nicht berücksichtigt hatte.

Hinzu kommt, dass die Anmelderin bei Vorlage der neuen Patentansprüche ausdrücklich eine Anhörung beantragt hat. Grundsätzlich ist ein Anmelder auf Antrag zu hören, wenn es sachdienlich ist (§ 46 Abs 1 Satz 2 PatG). Sachdienlich ist eine Anhörung grundsätzlich in jedem Verfahren einmal. Sie ist immer sachdienlich, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe dafür vorliegen, weil zB die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, aaO, § 46 Rdnr 9 f). Letzteres kann aber wohl angesichts des Verfahrensablaufs vor dem Patentamt (Entschei-

dung nach über drei Jahren seit Eingang des letzten Schriftsatzes der Anmelderin) nicht ernsthaft angenommen werden. Zudem lässt die Rücknahme der Anmeldung in der Beschwerdeinstanz die Annahme zu, dass die Anmelderin bei einer sachgerechten Auseinandersetzung mit ihrer Anmeldung in einer Anhörung von der Einlegung einer Beschwerde abgesehen hätte (Schulte, aaO, § 73 Rdnr 142; vgl auch Busse, Patentgesetz, 6. Aufl, § 80 Rdnr 105).

Dr. Fritsch

Schuster

Baumgardt

Eder

Bb