



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 35/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 100 08 534.2-14**

...

hat der 6. Senat (Technische Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

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

## **Gründe**

### **I.**

Nachdem die ursprüngliche Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin, die Kanzlei B..., ihre Vertretung niedergelegt hatte, wurde mit Schreiben der Kanzlei M... & Partner vom 28. Juni 2002 Antrag auf Prüfung der Patentanmeldung und Lieferung von Ablichtungen der ermittelten Druckschriften gestellt. In dem Schreiben wird nicht ausgeführt, dass die Kanzlei in fremdem Namen handele.

Die Prüfungsstelle für Klasse B 30 B des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung 100 08 534.2-14 mit Beschluss vom 15. Juli 2005 aus den Gründen des Bescheides vom 23. November 2004 zurückgewiesen. Sowohl der Prüfungsbescheid als auch der Beschluss wurden der Anmelderin selbst zugestellt. In dem Bescheid, auf den der Beschluss Bezug nimmt, ist unter Hinweis auf den ermittelten Stand der Technik ausführlich dargelegt worden, dass der Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und dass weder die Unteransprüche noch die Beschreibung Merkmale von erfinderischer Bedeutung erkennen ließen.

Gegen den genannten Beschluss hat die Kanzlei M... & Partner mit Schreiben vom 12. August 2005, eingegangen per Fax am selben Tag, namens und im Auftrag der Patentanmelderin Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, das Patent zu erteilen und die Beschwerdegebühr zurück zu zahlen.

Eine Beschwerdebegründung liegt nicht vor.

## II.

1. Die Beschwerde des Patentinhabers ist zulässig (PatG § 73), jedoch unbegründet.

a) Der angefochtene Beschluss ist nicht bereits deshalb fehlerhaft, weil sowohl der Prüfungsbescheid als auch die Entscheidung an die Patentanmelderin selbst zugestellt worden sind.

Nachdem mit Schreiben vom 27. Juni 2002 die Kanzlei B... ihre Vertretung niedergelegt hatte, gelangte zwar ein auf den 28. Juni 2002 datiertes Schreiben der Kanzlei M... & Partner zur Akte, in dem Antrag auf Prüfung der Patentanmeldung und Lieferung von Ablichtungen der ermittelten Druckschriften gestellt wurde. Dass sich die Kanzlei M... & Partner als Vertreterin der Anmelderin bestellt haben könnte, ging weder aus dem Text des Schreibens selbst hervor, noch gab es dafür irgendwelche anderen konkreten Anhaltspunkte. Die Kanzlei M... & Partner trat vielmehr erst mit dem Beschwerdeschriftsatz vom 12. August 2005 als Vertreter der Patentanmelderin auf, als sie in ihrem Namen und Auftrag Beschwerde einlegte.

Da ein Prüfungsantrag außer vom Patentinhaber auch von jedem Dritten gestellt werden kann, hat die Prüfungsstelle somit zu Recht angenommen, dass es sich beim Schreiben vom 28. Juni 2002 um den Prüfungsantrag eines Dritten handelte. Sie hat deshalb den Prüfungsbescheid vom 23. November 2004 betreffend der

Anmelderin selbst zugestellt, die nach der Vertretungsniederlegung durch die Kanzlei B... anwaltlich nicht mehr vertreten war.

b) Da sich die Anmelderin trotz einer Nachfrist (vgl. Schreiben vom 3. Mai 2005) nicht zu dem offenen Prüfungsbescheid geäußert hatte und eine Äußerung auch nicht mehr zu erwarten war, bestand für die Prüfungsstelle kein Anlass, mit ihrer Entscheidung noch länger abzuwarten.

c) Die Überprüfung des angefochtenen Beschlusses im Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat ergeben, dass die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zu Recht zurückgewiesen hat. Der Senat macht sich die Begründung des Beschlusses sowie des Prüfungsbescheides, die unter ausführlicher Würdigung des Standes der Technik zutreffend zur Verneinung der erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf den vorliegenden Gegenstand gelangt, in vollem Umfang zu eigen.

Da seitens der Anmelderin in der Sache keine weitere Äußerung erfolgt ist, ist auch nicht ersichtlich, in welcher tatsächlichen oder rechtlichen Hinsicht der angefochtene Beschluss für fehlerhaft gehalten wird.

Die Patentanmelderin hatte in den seit Einreichung der Beschwerdeschrift verstrichenen fast zweieinhalb Jahren auch ausreichend Zeit, ihre Auffassung zur Sach- und Rechtslage darzulegen, so dass für den Senat kein Anlass bestand, die Entscheidung noch länger aufzuschieben (vgl. dazu etwa BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco).

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig (PatG §§ 73, 80), jedoch unbegründet.

Nach § 80 Abs. 3 PatG »kann« angeordnet werden, dass die Beschwerdegebühr zurück zu zahlen ist. Die Anordnung steht im Ermessen des Bundespatentgerichts. Dieses Ermessen ist richtig ausgeübt, wenn die Rückzahlung der Be-

schwerdegebühr als gerechtfertigt angesehen wird, weil es auf Grund besonderer Umstände nicht der Billigkeit entsprechen würde, die Gebühr einzubehalten.

Die Anordnung der Rückzahlung ist immer dann billig, wenn bei ordnungsmäßiger und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80 Rn. 67; § 73, Rn. 121 ff.).

Ein solcher Grund ist im hier vorliegenden Fall jedoch nicht ersichtlich.

Wie bereits oben unter 1. a) erläutert, hat die Prüfungsstelle zu Recht angenommen, dass es sich um den Prüfungsantrag eines Dritten gehandelt hat, und den Prüfungsbescheid sowie den angefochtenen Beschluss der Patentanmelderin selbst zugestellt.

Nachdem sich die Anmelderin trotz einer angemessenen Nachfrist nicht zu dem offenen Prüfungsbescheid geäußert hatte, bestand für die Prüfungsstelle auch kein Anlass, die Entscheidung aufzuschieben.

Somit entsprach die Vorgehensweise der Prüfungsstelle einer ordnungsmäßigen und angemessenen Sachbehandlung, da beim vorliegenden Sachverhalt keine andere Möglichkeit als der Erlass einer Zurückweisungsbeschlusses bestand. Die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten folglich nicht vermieden werden können.

In einem solchen Fall ist für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr jedoch kein Raum.

Die Beschwerde sowie der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr waren daher zurückzuweisen.

Lischke

Guth

Schneider

Küest

Cl