



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 156/05

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

**betreffend die Patentanmeldung 10 2004 034 554.6-34**

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 20. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Am 17. Juli 2004 ist ein Patent mit der Bezeichnung

„Tastschalter“

unter der Nummer 10 2004 034 554.6-34 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Am 13. April 2005 hat die Prüfungsstelle für Klasse H01H einen Prüfungsbescheid erlassen. Darin beanstandet sie u. a., dass der Patentanspruch 1 nicht klar sei. So seien im Patentanspruch nur teilweise Bezugszeichen angegeben, weswegen er teilweise nur schwer verständlich sei. Darüber hinaus sei der Abstand „P“ weder in der Bezugszeichenliste noch in der einzigen Figur enthalten. Weiterhin sei die Wirkungsangabe des Stößels bezüglich der „Vorspannung“ missverständlich. Der Patentanspruch lasse daher ohne Zuhilfenahme der Beschreibung nicht zweifelsfrei erkennen, was unter Schutz gestellt werden solle und sei somit nicht gewährbar. Die Prüfungsstelle stellte eine Patenterteilung in Aussicht, falls die von ihr genannten und aufgezählten Unklarheiten beseitigt würden.

Auf diesen Bescheid der Prüfungsstelle hat die Anmelderin eine Würdigung des Standes der Technik sowie einen überarbeiteten Satz Patentansprüche eingereicht, der, wie von der Prüfungsstelle gefordert, vollständig Bezugszeichen enthält. Die Anmelderin schließt sich jedoch der Prüfungsstelle nicht an, soweit diese

die ursprünglichen Anmeldeunterlagen für „nicht ganz klar“ hält. Die von der Prüfungsstelle vorgeschlagenen Änderungen hält sie deshalb nicht für erforderlich, vielmehr zum Teil sogar für unzulässige Erweiterungen. Sollte sich die Prüfungsstelle dem nicht anschließen können, bittet sie die Prüfungsstelle um Erläuterung bzw. hilfsweise um Anhörung.

Am 9. September 2005 hat die Prüfungsstelle für Klasse H01H die Patentanmeldung zurückgewiesen. Patentanspruch 1 lasse ohne Zuhilfenahme der Beschreibung nicht klar erkennen, was unter Schutz gestellt werden solle. Dies habe sie bereits gerügt. Zwar enthalte der geltende Patentanspruch 1 nunmehr durchgängig Bezugszeichen, ansonsten sei er jedoch gegenüber den bislang geltenden und insbesondere bezüglich der gerügten Unklarheiten unverändert geblieben. Er sei daher nicht geeignet, ein zweifelsfreies Schutzbegehren zu begründen und folglich nicht gewährbar. Die hilfsweise beantragte Anhörung sei nicht sachdienlich. Die beanstandeten Mängel seien im Bescheid vom 13. April 2005 dargelegt und ein Vorschlag zur Klarstellung gemacht worden. Dagegen habe die Anmelderin die von der Prüfungsstelle bemängelten unklaren Formulierungen bestritten und darauf beharrt, dass diese unverändert in Patentanspruch 1 verblieben. Damit hätten sich gefestigte und gegensätzliche Auffassungen bezüglich der Klarheit der bemängelten Merkmale gegenübergestanden. Dem Antrag auf Gewährung einer Anhörung habe deshalb mangels Sachdienlichkeit nicht entsprochen werden können. Weiterhin seien auch keine Fragen mehr offen gewesen, die in einer Anhörung hätten geklärt werden müssen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie beantragt, den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu erteilen sowie die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten. Die Prüfungsstelle habe festgestellt, daß dem Patentbegehren kein patenthindernder Stand der Technik entgegenstehe, sondern dass die Patenterteilung aufgrund formaler Mängel nicht möglich sei. Zu Recht bemängelte formale Mängel aber seien durch die Anmelderin behoben worden. Auf die bestehende Diskussionsbereitschaft der Anmel-

derin sei mehrfach hingewiesen worden. Der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle gehe nicht auf die von der Anmelderin vorgetragene Bedenken ein. Die beantragte Anhörung habe die Prüfungsstelle als nicht sachdienlich zurückgewiesen und ausgeführt, die Anmelderin „beharre darauf“ und es stünden sich erheblich gefestigte und gegensätzliche Auffassungen gegenüber, weshalb eine Anhörung nicht sachdienlich sei. Dem werde entschieden widersprochen. In ihrer Bescheidserwiderung habe die Anmelderin zunächst ihren Standpunkt dargelegt und darauf hingewiesen, dass nicht alle Änderungswünsche der Prüfungsstelle zwangsläufig berechtigt seien. Darüber hinaus habe die Anmelderin mehrmals betont, dass sie diskussionsbereit sei und die Prüfungsstelle um Erläuterungen und Hinweise auf mögliche Rechtsgrundlagen gebeten. Daraus hätte die Prüfungsstelle entnehmen können, dass trotz gegensätzlicher Auffassungen eine Anhörung mit entsprechender Diskussion sinnvoll und zielführend gewesen wäre. Bei der ersten Erwiderung auf einen Prüfungsbescheid könne es sich keinesfalls um eine „beharrliche Weigerung“ der Anmelderin handeln.

Am 1. Februar 2008 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Feststellung getroffen, dass die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen gilt. Die Anmelderin hat den Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr aufrechterhalten.

## 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). Dabei kann die Rücknahme der Anmeldung auch auf einer gesetzlichen Fiktion wie derjenigen des § 58 Abs. 3, 2. Alt. PatG beruhen (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 113).

Der Antrag hat Erfolg. Nach § 80 Abs. 3 PatG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit ent-

spricht. Dabei sind alle Umstände des Falles unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen zu würdigen (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 21). Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (Schulte, a. a. O., § 80 Rdnr. 110 ff.), wenn diese für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war. Ursächlich in diesem Sinne ist ein Verstoß, wenn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers nicht auszuschließen ist, dass die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen wäre und er deshalb die Beschwerde für notwendig halten durfte. Dies ist hier der Fall.

Die Prüfungsstelle hätte weder die beantragte Anhörung ablehnen dürfen noch entsprach ihre Vorgehensweise einer angemessenen Sachbehandlung.

Bereits die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt für sich einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar, denn eine solche - wenigstens einmalige - Anhörung wäre sachdienlich gewesen. Sachdienlich ist eine Anhörung grundsätzlich in jedem Verfahren einmal (BPatGE 18,30). 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 deshalb nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe dafür vorliegen, weil z. B. die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9 f.). Bei der Nachprüfung der Sachdienlichkeit der Anhörung ist der Senat unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen beschränkt auf eine Rechtskontrolle (Benkard, a. a. O., § 46 Rdnr. 8; BPatGE 24, 44).

Im vorliegenden Fall ist aber der Beurteilungsspielraum des Prüfers überschritten worden, da objektive, die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigende Gründe nicht ersichtlich sind. Insbesondere gab das Verhalten der Anmelderin gerade keinen Anlass für die Vermutung, dass eine Annäherung der gegen-

sätzlichen Standpunkte nicht mehr zu erwarten sei und die beantragte Anhörung das Verfahren lediglich verzögere.

Die Anmelderin hat nämlich den im einzigen Prüfungsbescheid von der Prüfungsstelle geäußerten Bedenken jedenfalls teilweise Rechnung getragen und eine Würdigung des Standes der Technik sowie einen Satz Patentansprüche eingereicht, der - wie von der Prüfungsstelle gefordert - vollständig Bezugszeichen enthalten hat. Soweit die Prüfungsstelle die Anmeldeunterlagen für „nicht ganz klar“ gehalten hat, hat die Anmelderin ihre gegenteilige Ansicht unter ausführlicher Erläuterung ihrer Auffassung dargelegt. Dabei hat sie sich eingehend, ausführlich und auf technischen Sachverstand gestützt mit den Bedenken der Prüfungsstelle auseinandergesetzt (vgl. BPatG 7 W (pat) 57/03) und beispielsweise geltend gemacht, dass einzelne von der Prüfungsstelle vorgeschlagene Formulierungen als unzulässige Erweiterungen aufgefasst werden könnten. Gleichzeitig hat sie bei einer weiterhin abweichenden Auffassung der Prüfungsstelle um Erläuterung bzw. hilfsweise Anhörung gebeten. Dies zeigt eine grundsätzliche Bereitschaft der Anmelderin, sich mit den Beanstandungen der Prüfungsstelle auseinanderzusetzen. Eine beharrliche Weigerung der Anmelderin zur Klarstellung der Ansprüche vermag der Senat in diesem Verhalten nicht zu erkennen, vielmehr kann das Handeln der Anmelderin bei der gebotenen wohlwollenden Betrachtung durchaus als verhandlungsbereit verstanden werden. Damit wäre auch keine Verfahrensverzögerung eingetreten.

Die Vorgehensweise der Prüfungsstelle zeigt darüber hinaus keine angemessene Sachbehandlung. Die Prüfungsstelle hat der Anmelderin bereits eine Patenterteilung in Aussicht gestellt. Eine solche trotz der erklärten Diskussionsbereitschaft und Mitarbeit der Anmelderin an Formalien scheitern zu lassen, ist jedenfalls beim vorliegenden Verfahrensablauf unangemessen.

Es vermag kein anderes Ergebnis zu begründen, dass die Anmelderin die Jahresgebühr nicht beglichen hat und die Anmeldung deshalb als zurückgenommen

gilt, da die Vorgehensweise der Prüfungsstelle für die Einlegung der Beschwerde kausal war.

Dr. Fritsch

Baumgardt

Dr. Thum-Rung

Eder

Me