



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 41/05

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
28. April 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 44 11 871.6-54

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Februar 2009 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richterin Hartlieb und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Prüfungsstelle für Klasse H 01 K des deutschen Patent- und Markenamts hat die am 6. April 1994 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Elektronisch modulierbare thermische Strahlungsquelle und Verfahren zur Herstellung derselben" durch Beschluss vom 18. März 2005 zurückgewiesen. Der Zurückweisungsbeschluss, dem die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 15 vom 19. Dezember 2002 lediglich mit einem korrigierten Schreibfehler im Anspruch 1 zugrunde lagen, war damit begründet worden, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Der Antrag der Anmelderin, hilfsweise eine Anhörung durchzuführen, wurde mangels Sachdienlichkeit abgelehnt.

In der mündlichen Verhandlung vom 10. Februar 2009 über die Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin erklärt, die Anmeldung zurückzunehmen und nur noch beantragt,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Mit Schriftsatz vom 13. Februar 2009 hat die Anmelderin gegenüber dem DPMA die Patentanmeldung zurückgenommen.

## II.

1. Das Beschwerdeverfahren ist nur noch hinsichtlich des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr anhängig.

Mit ihrer in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Erklärung, nur noch den im Beschwerdeschriftsatz gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr weiter zu verfolgen und die Anmeldung zurücknehmen zu wollen, hat die Anmelderin zum Ausdruck gebracht, dass sie ihr Beschwerdebegehren in der Hauptsache nicht weiterverfolgt, also die Beschwerde insoweit zurückgenommen.

2. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann auch angeordnet werden, wenn die Anmeldung oder die Beschwerde zurückgenommen wird (§ 80 Abs. 4 PatG; vgl. ergänzend *Schulte*, PatG, 8. Aufl. (2008), § 80 Rdnr. 113 Satz 2 und *Keuken-schrijver/Busse*, PatG, 5. Aufl. (2003), § 80 Rdnr. 133).

Die Billigkeit der antragsgemäßen Zurückzahlung der Beschwerdegebühr ergibt sich vorliegend daraus, dass die Prüfungsstelle die beantragte Anhörung abgelehnt hat, ohne dass die von ihr dafür genannten, oder auch andere Gründe dies rechtfertigen könnten. Zur Frage der Sachdienlichkeit einer mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren hat der 7. Senat in seiner Leitsatzentscheidung 7 W (pat) 57/03 vom 22. Juni 2005 (BPatGE 49, 111 = Mitt. 2005, 554 = BIPMZ 2006, 66 (LS) – Anhörung im Prüfungsverfahren) im Leitsatz ausgeführt: "*Widerspricht der Anmelder unter Angabe von Gründen im Einzelnen den mit dem einzigen Prüfungsbescheid geäußerten Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren und beantragt zugleich, für den Fall des Fortbestehens der Be-*

*denken der Prüfungsstelle, die Anberaumung einer Anhörung, ist die Anhörung in der Regel sachdienlich, auch wenn keine geänderten Patentansprüche vorgelegt werden."* Nach Auffassung des 7. Senats ist bei einem solchen Verfahrensstand eine Anhörung in der Regel sachdienlich, denn sie kann das Verfahren fördern, indem der Anmelderin und dem Prüfer die Möglichkeit geboten ist, ihre gegensätzlichen Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern und ggfls. zu einem Einvernehmen bezüglich einer gewährbaren Anspruchsfassung zu gelangen.

In die gleiche Richtung geht eine Entscheidung des 34. Senats vom 16. April 2007 (34 W (pat) 6/07), in der er unter Hinweis auf die o. g. Entscheidung des 7. Senats sowie auf eine weitere des 34. Senats vom 31. August 2006 (34 W (pat) 4/03) festgestellt hat, dass er die Durchführung einer Anhörung in jedem Verfahren grundsätzlich für sachdienlich ansieht. Darüber hinaus weist der 34. Senat explizit daraufhin, dass seine von Prüfern oft herangezogene Entscheidung vom 7. Oktober 1975 (34 W (pat) 93/74, BPatGE 18, 30 = BIPMZ 1976, 138) in Teilen überholt ist.

Diesen Auffassungen schließt sich der entscheidende Senat ausdrücklich an. Dies stellt kein Abrücken von seiner bisherigen Rechtsprechung dar, denn der Entscheidung vom 12. Dezember 2006 (21 W (pat) 14/05), in der die Anhörung ausnahmsweise für nicht sachdienlich erachtet wurde, lag ein völlig anderer Sachverhalt zugrunde.

Auch der vorliegend von der Prüfungsstelle zur Begründung der Ablehnung der beantragten Anhörung genannten Entscheidung des 23. Senats vom 22. Oktober 1998 (23 W (pat) 35/97) lag ein nicht vergleichbarer Sachverhalt zugrunde, da dort – zur Wahrung des rechtlichen Gehörs – ein weiterer Prüfungsbescheid erlassen worden war.

Im vorliegenden Fall leidet das Prüfungsverfahren angesichts der grundsätzlichen Sachdienlichkeit einer Anhörung an einem gravierenden Verfahrensfehler, der auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Denn bei fehlerfreier Sachbehandlung wäre die Beschwerde nicht zwangsläufig erforderlich geworden.

Dr. Winterfeldt

Hartlieb

Dr. Morawek

Bernhart

Pü