



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 5/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 51 354.9-14

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Juni 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

1. Das Beschwerdeverfahren ist in der Hauptsache erledigt.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Durch Beschluss vom 16. September 2008 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Prüfungsstelle für Klasse B 60 K, die am 17. Oktober 2000 eingereichte Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderischer Tätigkeit.

Einen von der Anmelderin wiederholt hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer Anhörung hat die Prüfungsstelle laut Beschlussbegründung abgewiesen, weil bereits in drei Prüfungsbescheiden ausführlich Stellung zu dem Anmeldegegenstand genommen worden sei und die Ansprüche unverändert geblieben seien. Bei dem vorliegenden überschaubaren technischen Sachverhalt habe sich somit keine neue Entscheidungsgrundlage ergeben.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss richtet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 10. Dezember 2008. Damit hat sie auch einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gestellt. Hierzu hat sie vorgetragen, dass die Erhebung der Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch die Prüfungsstelle vermeidbar gewesen sei. Wäre dem Antrag auf mündliche Anhörung stattgegeben worden, hätte die Sachlage in einer mündlichen Anhörung besprochen werden können. Die Durchführung einer Anhörung hätte die Beschwerde unnötig gemacht. Die Ablehnung eines Antrags auf mündliche Anhörung käme gem. Schulte, PatG, 7. Auflage, § 46, Rn. 10 nur ausnahmsweise in Betracht. Aus Sicht der Anmelderin hätten im vorliegenden Fall keine triftigen Gründe für eine Ablehnung vorgelegen. Grundsätzlich werde eine einmalige Anhörung vor Abschluss des Prüfungsverfahrens auch von der Rechtsprechung als sachdienlich angesehen.

Die Anmelderin sehe den vorliegenden technischen Sachverhalt insbesondere als nicht so überschaubar an, dass hier kein Raum für weitergehende Erläuterungen gewesen wäre. Entgegen den Ausführungen der Prüfungsstelle im angegriffenen Beschluss sei zumindest der unabhängige Anspruch 1 mit den Bescheidserweiterungen vom 19. Oktober 2006 und 1. September 2004 geändert worden. Außerdem sei der im Zurückweisungsbeschluss als relevant angesehene Stand der Technik US 5 381 703 A (D 3) erst mit der Bescheidserweiterung vom 19. Oktober 2006 in das Verfahren eingeführt wurde und die DE 195 36 512 A1 (D 4) erstmalig mit dem Prüfungsbescheid vom 14. Mai 2008 genannt worden.

Mit Schreiben vom 14. Mai 2014, eingegangen beim Bundespatentgericht am 20. Mai 2014 hat die Anmelderin ihre Beschwerde zurückgenommen und beantragt, über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde ist in der Hauptsache erledigt, weil die Anmelderin ihre Beschwerde zurückgenommen hat. Mit der Rücknahme wird der angefochtene Beschluss rechtskräftig (dazu BGH – *Kunststoffrohrteil* - in GRUR 2002, 511-515).

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist weiterhin zulässig; die Erledigung der Hauptsache durch Rücknahme der Beschwerde steht ihm nicht entgegen (§ 80 Abs. 4 PatG, vgl. auch Schulte/Püschel, PatG, 9. Auflage, § 80 Rdn. 114).

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz 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/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdn. 113 ff., § 73 Rdn. 133 ff. m. N. w.), sofern der Verfahrensverstoß ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Die Prüfungsstelle hat verfahrenfehlerhaft gehandelt, indem sie die von der Anmelderin in ihrer Erwiderung vom 19. Oktober 2006 erstmals und in ihrer Erwiderung vom 6. August 2008 wiederholt hilfsweise beantragte Anhörung als nicht sachdienlich abgelehnt und die Patentanmeldung ohne vorherige Anhörung zurückgewiesen hat.

Nach überwiegender Auffassung in der Rechtsprechung ist eine einmalige Anhörung im Prüfungsverfahren vor dem Patentamt grundsätzlich sachdienlich im Sinne der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden, alten Fassung (aF) des § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG. Denn eine mündliche Erörterung bietet der Anmelderin und der Prüfungsstelle die Möglichkeit, ihre Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern. Das Fachgespräch fördert in der Regel eine Klärung der Sach- und Rechtslage effektiver als eine schriftliche Auseinandersetzung. Eine Anhörung kann nur ausnahmsweise als nicht sachdienlich i. S. d. § 46 PatG (aF) abgelehnt werden, wenn triftige Gründe vorliegen. Beispielsweise kann das der Fall sein, wenn eine Anmelderin überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine als notwendig erachtete Anpassung der Patentansprüche vorzunehmen oder sich mit den Argumenten der Prüfungsstelle zu befassen. Auch in Fällen, in denen aufgrund der jeweiligen Umstände des Einzelfalls, keine weitere Aufklärung der Sach- und Rechtslage durch eine Anhörung zu erwarten ist, liegt ein triftiger Grund vor.

Ein solcher Ausnahmefall war hier jedoch ersichtlich nicht gegeben. Insbesondere hat die Anmelderin durch ihre konkrete Mitarbeit im Prüfungsverfahren nicht den Eindruck vermittelt, sich einer inhaltlichen Diskussion entziehen zu wollen. Der

aktenkundige Verlauf des Prüfungsverfahrens widerspricht eklatant der Ablehnungsbegründung, wonach angeblich „... die Ansprüche unverändert geblieben waren.“ (S. 5 des Zurückweisungsbeschlusses, Ziff. 3). Das Gegenteil ist der Fall. Die Anmelderin hat zu allen Prüfungsbescheiden ausführlich Stellung genommen und in ihren Erwiderungen vom 1. September 2004 (Bl. 38/39 der DPMA-Akte) und 19. Oktober 2006 (Bl. 50 bis 55 der DPMA-Akte) geänderte Patentansprüche eingereicht. Damit hat sie unverkennbar ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, das Patentbegehren auf möglicherweise patentfähige Merkmale auszurichten. Mit der zuletzt genannten Eingabe hat die Anmelderin zudem selbst einen gattungsbildenden Stand der Technik US 5 381 703 A (D 3) eingeführt, den das vorausgegangene Prüfungsverfahren nicht aufgedeckt hat. Unter solchen Umständen drängt sich die Durchführung einer Anhörung geradezu auf.

Da die aus den vorstehenden Gründen fehlerhafte Verfahrensführung der Prüfungsstelle somit ursächlich für die Einlegung der Beschwerde war, ist es aus Billigkeitsgründen veranlasst, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Hilber

Bork

Paetzold

Dr. Geier

Ko