



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 60/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 001 892.3-23

wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Lischke sowie die Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Univ. Richter und Dr.-Ing. Großmann

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Anmelderin hatte nach am 14. Januar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Antriebsvorrichtung“ eingereicht, die das Aktenzeichen 10 2006 001 892 erhalten hat und zu der sie auch Prüfungsantrag gestellt hatte. Die Prüfungsstelle für Klasse E 05 F des DPMA hat der Anmelderin sodann mit einem ersten Prüfungsbescheid vom 21. September 2006 mitgeteilt, dass mit den vorgelegten Unterlagen mangels Neuheit des angemeldeten Gegenstandes und/oder wegen Fehlens einer erfindnerischen Tätigkeit eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden könne. Der Bescheid nannte hierzu zwei Entgegenhaltungen (D1 und D2). Die Anmelderin hat mit anwaltlichem Schreiben vom 13. Dezember 2006 geänderte Patentansprüche eingereicht und für den Fall, dass die Prüfungsstelle diese wiederum nicht als gewährbar ansehen sollte, um Durchführung einer Anhörung gebeten.

Mit Prüfungsbescheid vom 8. Dezember 2008 hat die genannte Prüfungsstelle einen weiteren Prüfungsbescheid erlassen, in dem zwei neue Entgegenhaltungen genannt wurden (D3 und D4), und mitgeteilt, dass nunmehr mit Rücksicht auf diese beiden neuen Entgegenhaltungen eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden könne. Die Anmelderin hat hierauf mit weiterem anwaltlichen Schreiben vom 30. März 2009 erklärt, dass das bisherige Patentbegehren nunmehr als Hauptantrag weiterverfolgt werde, und sie hat neue Patentansprüche gemäß einem Hilfsantrag eingereicht.

Mit Beschluss vom 4. Juli 2011 hat die genannte Prüfungsstelle die Anmeldung zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss, der am 6. Juli 2011 dem anwaltlichen Vertreter der Anmelderin zugestellt worden ist, hat die Anmelderin rechtzeitig Beschwerde eingelegt und ordnungsgemäß die Beschwerdegebühr in Höhe von 200,- € entrichtet. Sie hat die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Erteilung des Patents beantragt sowie einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gestellt. Mit Eingabe vom 29. Januar 2014 hat die Anmelderin ihre Beschwerde schließlich zurückgenommen, wobei sie aber an ihrem Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr festhält.

Den Erstattungsantrag begründet die Anmelderin sinngemäß damit, dass die Zurückweisung ihrer Anmeldung ohne Begründung dafür erfolgt sei, warum die beantragte Anhörung nicht stattgefunden habe. Die Anmelderin anzuhören wäre zudem sachdienlich gewesen, da die Begründung für die mangelnde Patentfähigkeit im ersten Prüfungsbescheid auf die Druckschriften D1 und D2 und im zweiten Prüfungsbescheid ausschließlich auf einen weiteren Stand der Technik, nämlich die Druckschriften D3 und D4, gestützt worden sei. Nachdem sich die Anmelderin auf diesen zweiten Prüfungsbescheid nochmals geäußert habe, hätte vor der Zurückweisung der Anmeldung zumindest noch ein weiterer Prüfungsbescheid ergehen müssen.

Zu den weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf die Gerichtsakten verwiesen.

II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG statthaft. Er ist auch begründet, da die Rückzahlung dieser Gebühr vorliegend der Billigkeit entspricht.

Der Umstand, dass die Anmelderin die Beschwerde zurückgenommen hat, steht der Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht im Wege (vgl. § 80 Abs. 4 PatG).

Nach ständiger Rechtsprechung ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines (Zurückweisungs-)Beschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte/*Püschel*, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 132 - m. w. N.).

Die Billigkeit einer Erstattung kann in solchen Fällen zu bejahen sein, in denen die angefochtene Entscheidung unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ergangen ist (vgl. Busse/*Engels*, PatG, 7. Aufl., § 80 Rn. 98, 105 - m. w. N.). Im vorliegenden Fall muss zu Gunsten der Anmelderin von einer derartigen Sachlage ausgegangen werden.

Als verfahrensfehlerhaft erweist sich vorliegend der Umstand, dass die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zurückgewiesen hat, ohne zuvor die beantragte Anhörung durchzuführen oder der Anmelderin zumindest durch einen weiteren Prüfungsbescheid nochmals rechtliches Gehör zu gewähren. Die Durchführung einer Anhörung ist in jedem Patenterteilungsverfahren grundsätzlich einmal sachdienlich, sofern vorhandene Meinungsverschiedenheiten mit der Prüfungsstelle bisher nicht ausgeräumt werden konnten (vgl. BPatGE 49, 111, 112 - „Anhörung im Prüfungsverfahren“ und BPatGE 52, 113, 114 - „Dünnschichtmagnetspeichervorrichtung“; Busse/*Engels*, PatG, 7. Aufl., § 80 Rn. 102 und § 79 Rn. 80 - jeweils m. w. N.). Von einem solchen Fall muss hier ausgegangen werden. Das vorliegende Erteilungsverfahren weist bereits die Besonderheit auf, dass die Prüfungsstelle ihre Begründung für die mangelnde Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes im Laufe des Prüfungsverfahrens vollständig ausgetauscht hat, indem sie im ersten Prüfungsbescheid die Druckschriften D1 und D2 und im zweiten Prüfungsbescheid die Druckschriften D3 und D4 als relevanten

Stand der Technik herangezogen hatte. Dieser Umstand stellt einen hinreichenden Anhaltspunkt dafür dar, dass eine weitere Diskussion der unterschiedlichen Standpunkte durchaus noch sachdienlich hätte sein können. Darüber hinaus wird im Zurückweisungsbeschluss selbst angemerkt, dass die mit den Unteransprüchen von Haupt- und Hilfsantrag beanspruchten Gegenstände nicht auf ihre Patentfähigkeit untersucht worden seien, da dies wegen der mangelnden Gewährbarkeit der jeweiligen Hauptansprüche nicht mehr notwendig gewesen wäre (Entscheidung nur über die „Gesamtheit der Anmeldung“). Davon abgesehen, dass eine derartige Sichtweise vom Bundesgerichtshof selbst im Zusammenhang mit einem Patentnichtigkeitsverfahren nicht mehr vertreten wird (vgl. BGH GRUR 2012, 149, 156 - „Sensoranordnung“), zeigt sich auch hieran deutlich, dass es sich bei der Verweigerung der Anhörung um einen Verfahrensfehler gehandelt hat, ohne den das vorliegende Beschwerdeverfahren mit großer Wahrscheinlichkeit vermeidbar gewesen wäre.

Dr. Lischke

Eisenrauch

Richter

Dr. Großmann

CI