



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 32/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 046 331.5-25

wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Juli 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Lischke sowie die Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin hatte am 28. September 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Fugenband für Arbeits- und/oder Dehnfugen“ eingereicht, die das Aktenzeichen 10 2006 046 331 erhalten hat und zu der diese auch Prüfungsantrag gestellt hatte. Die Prüfungsstelle für Klasse E 04 B des DPMA hat der Rechtsvorgängerin der Antragstellerin sodann mit Prüfungsbescheid vom 11. Juli 2007 mitgeteilt, dass der Gegenstand des geltenden Hauptanspruchs vor dem Hintergrund des von ihr ermittelten Standes der Technik, nämlich den Druckschriften E1 bis E6, mangels Neuheit nicht patentfähig sei. Auch die Übrigen Unterlagen ließen keinen patentfähigen Gegenstand erkennen. Der Bescheid schloss mit dem Hinweis, dass bei dieser Sachlage nicht mit der Erteilung eines Patents gerechnet werden könne.

Die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin hat hierauf mit anwaltlicher Eingabe vom 27. November 2007 neue Patentansprüche und Beschreibungsteile vorgelegt und sich im Einzelnen mit den Druckschriften E1 bis E6 auseinandergesetzt. Hierbei hat sie die neuen Unterlagen ausdrücklich als „Diskussionsvorschlag“ bezeichnet und um entsprechende Fortsetzung des Prüfungsverfahrens gebeten. Ferner hat sie bei der Prüfungsstelle angeregt, weiterhin vorhandene Meinungsverschiedenheiten gegebenenfalls auf telefonischem Wege zu klären.

Mit Beschluss vom 17. März 2010 hat die zuständige Prüfungsstelle die zwischenzeitlich auf die Antragstellerin umgeschriebene Patentanmeldung zurückgewiesen. Die Begründung des Beschlusses enthält zum einen eine Bezugnahme auf den Prüfungsbescheid von 11. Juli 2007, zum anderen aber auch für die Antragstellerin neue Ausführungen, die sich auf die mit Eingabe vom 27. November 2007 eingereichten, geänderten Patentansprüche beziehen.

Gegen diesen Beschluss, der am 13. April 2010 dem anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin zugestellt worden ist, hat die Antragstellerin 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 12. Mai 2014 hat die Antragstellerin ihre Beschwerde schließlich zurückgenommen. An dem Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr hält sie jedoch fest.

Den Erstattungsantrag begründet die Antragstellerin damit, dass ihr rechtliches Gehör nicht in ausreichendem Umfang gewährt worden sei. Die Anmeldung sei zurückgewiesen worden, ohne dass ihr zuvor Gelegenheit gegeben worden sei, zu den bei der Prüfungsstelle offenbar gegen die Gewährbarkeit der neuen Patentansprüche bestehenden Bedenken Stellung zu nehmen. Die Prüfungsstelle habe ferner nicht berücksichtigt, dass die neuen Patentansprüche ausdrücklich als „Diskussionsvorschlag“ bezeichnet worden seien. Unter den gegebenen Umständen hätte die Bitte ihrer Rechtsvorgängerin um telefonische Kontaktaufnahme von der Prüfungsstelle nicht ignoriert werden dürfen.

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 gemäß § 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 Antragstellerin von einer derartigen Sachlage ausgegangen werden.

Der Zurückweisungsbeschluss vom 17. März 2010 leidet an dem Mangel, dass die Prüfungsstelle mit ihm die im November 2007 von der Rechtsvorgängerin der Antragstellerin eingereichten, neuen Patentansprüchen 1 bis 8 als nicht gewährbar verworfen hat, ohne hierzu der Antragstellerin zuvor Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben zu haben. Der Prüfungsbescheid vom 11. Juli 2007 reichte als Begründung für die später erfolgte Zurückweisung der Anmeldung nicht aus, da der Bescheid sich nur mit den zum Anmeldezeitpunkt geltenden Patentansprüchen 1 bis 11 befasst hatte und die Zurückweisung der Anmeldung in diesem Bescheid auch nicht explizit angedroht worden war.

Der Antragstellerin muss ferner in der Einschätzung gefolgt werden, dass die Nichtberücksichtigung der Bitte ihrer Rechtsvorgängerin um telefonische Anhörung eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör darstellt. 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.). Eine solche Sachlage war aber hier offensichtlich gegeben. Die Prüfungsstelle hätte erkennen müssen, dass sie auf die Eingabe der

Rechtvorgängerin der Antragstellerin vom 27. November 2007, in der diese um Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage neuer Patentansprüche bat, nicht einfach mit der Zurückweisung der Anmeldung reagieren durfte. Dabei spricht Vieles - unter anderem auch der Umstand, dass die Antragstellerin ihre Beschwerde in der Sache zurückgenommen hat - dafür, dass das vorliegende Beschwerdeverfahren vermieden worden wäre, wenn die Prüfungsstelle, wie von der Rechtsvorgängerin der Antragstellerin angeregt, eine (zumindest telefonische) Anhörung durchgeführt und/oder die Antragstellerin nochmals beschieden hätte.

Dr. Lischke

Hildebrandt

Eisenrauch

Küst

Cl