



# BUNDESPATENTGERICHT

**18 W (pat) 78/14**

---

**(AktENZEICHEN)**

Verkündet am

6. März 2015

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

**betreffend die Patentanmeldung 10 2007 048 483.8 - 53**

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. März 2015 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, den Richter Kruppa, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneweber und den Richter Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 14. April 2010 die Patentanmeldung 10 2007 048 483.8-53 zurückgewiesen, da es dem Gegenstand des (damals geltenden) Patentanspruchs 1 an erfinderischer Tätigkeit mangle.

Gegen den ihr am 27. April 2010 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit dem am 27. Mai 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom gleichen Tag Beschwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 24. September 2010 begründet. Mit ihrer Beschwerde hat sie die Patenterteilung weiterverfolgt und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Am 6. März 2015 hat die Anmelderin die Zurücknahme der Anmeldung erklärt.

### **II.**

1. Nachdem die Patentanmeldung zurückgenommen wurde, hat sich die Beschwerde in der Hauptsache erledigt.
2. Zu entscheiden ist noch über den Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr, der auch nach Erledigung des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache zulässig ist (BGH, Beschluss vom 19. Juli 2011 – X ZB 8/10, GRUR 2011, 1052, 2. Leitsatz - Telefonsystem).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfahrensfehlern oder unsachgemäßer Sachbehandlung in Betracht (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdn. 111 - 114 und § 73 Rdn. 131 ff.; Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdn. 90 ff.).

Im angefochtenen Beschluss liegen Verfahrensfehler vor (Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rdn. 142, 145). Das rechtliche Gehör wurde verletzt, da die Prüfungsstelle auf die mit Schriftsatz vom 17. November 2008 neu eingereichten Ansprüche erstmals im Beschluss eingeht.

Der Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs beinhaltet, dass sich der Einzelne vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zum Verfahren und seinem voraussichtlichen Ergebnis äußern kann. Damit darf eine Entscheidung nur auf Gründen beruhen, zu denen sich der Beteiligte äußern konnte. Dies umfasst denknötwendig, dass sie ihm zuvor mitgeteilt werden müssen. Ausfluss dieses Grundsatzes sind u. a. die Vorschriften der § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG, § 45 Abs. 2 PatG und § 48 Satz 2 PatG (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 48 Rdn. 14 ff.).

Die Anmelderin hat den Anspruch 1 auf den Bescheid der Prüfungsstelle vom 26. August 2008 hin unter anderem durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung geändert. Zu diesen Merkmalen des mit dem Schriftsatz vom 17. November 2008 neu eingereichten Patentanspruchs hat die Prüfungsstelle erstmals im Beschluss vom 14. April 2010 Stellung genommen und damit ihre Entscheidung auf Umstände gestützt, die der Anmelderin noch nicht mitgeteilt waren. Die aus der Beschreibung aufgenommenen Merkmale, welche die technische Realisierung einer Schnittstelle betreffen,

ergeben sich für den Fachmann auch nicht zwangsläufig aus dem im einzigen Bescheid der Prüfungsstelle zitierten Stand der Technik, womit die dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegende Argumentation der Anmelderin erstmals im Beschluss mitgeteilt worden ist. Damit liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, die die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (vgl. Busse/Engels, a. a. O., § 80 Rdn. 98 und Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rdn. 142, 145).

Wickborn

Kruppa

Dr. Otten-Dünneberger

Altvater

Hu