



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 161/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 48 465.1-53

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Juni 2015 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, den Richter Kruppa, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneberger und den Richter Dr.-Ing. Flaschke

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 17. Oktober 2002 wurde eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„System und Verfahren zum Sichern eines Computers“

eingereicht. In insgesamt fünf Prüfungsbescheiden, die in der Zeit von September 2003 bis November 2009 ergangen sind, hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts auf nach ihrer Auffassung fehlende Erfolgsaussichten der Patentanmeldung hingewiesen.

Die Anmelderin hat zu jedem dieser Prüfungsbescheide Stellung genommen und in jeder Stellungnahme hilfsweise um eine Anhörung gebeten.

Mit Schreiben vom 12. Juli 2010 hat die Prüfungsstelle zur Anhörung am 16. September 2010 geladen. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 14. September 2010 „im Nachgang zur Ladung vom 12. Juli 2010 und zur Vorbereitung der Anhörung“ mitgeteilt, weder sie noch ihr Vertreter werde an der Anhörung teilnehmen. Außerdem hat sie geänderte Patentansprüche 1 - 20 eingereicht.

Ausweislich der Amtsakte hat eine Anhörung nicht stattgefunden. Eine Niederschrift über die Anhörung ist in der Amtsakte nicht enthalten. Ihr lässt sich auch nicht entnehmen, dass der Anhörungstermin aufgehoben worden ist.

Die Prüfungsstelle hat mit Beschluss vom 29. September 2010 die Patentanmeldung zurückgewiesen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht erfindetrisch sei.

Gegen den ihr am 28. Oktober 2010 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit am Montag, den 29. November 2010, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz vom gleichen Tag Beschwerde eingelegt. Sie hat die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Erteilung des Patents beantragt.

Mit Schriftsatz vom 12. Mai 2015 hat die Anmelderin ihre Beschwerde zurückgenommen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

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 entgegen (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. Nachw.). 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. Nachw.). Im vorliegenden Fall muss zugunsten der Anmelderin von einer derartigen Sachlage ausgegangen werden.

Der Zurückweisungsbeschluss vom 29. September 2010 leidet an dem Mangel, dass die Prüfungsstelle in dem Beschluss erstmalig zu den von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 14. September 2010 neu beanspruchten Merkmalen Stellung genommen und dadurch das rechtliche Gehör der Anmelderin verletzt hat.

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, 45 Abs. 2 und 48 Satz 2 PatG (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 48 Rn. 14 ff.).

Die Anmelderin hat den Anspruch 1 mit Schriftsatz vom 14. September 2010 dahingehend neu gefasst, indem zusätzlich aufgenommen wurde, dass der

„Speicher (42) angepasst ist, um einen Identifizierer (44) einer Laufwerkvorrichtung (15) zu speichern“ und das BIOS angepasst ist, um „während der Ausführung eines Leistung – Ein – Selbsttestmoduls (28)“ den zugewiesenen Identifizierer (44) der Laufwerkvorrichtung (15) mit „dem“ Identifizierer zu vergleichen.

Dass die Prüfungsstelle erstmalig in dem Beschluss zu diesen von der Anmelderin neu beanspruchten Merkmalen Stellung genommen hat, stellt eine Verletzung des Anspruchs der Anmelderin auf rechtliches Gehör dar. Die Prüfungsstelle hätte dies entweder in einem weiteren Prüfungsbescheid oder in einer Anhörung der Anmelderin mitteilen müssen.

Dabei geht der Senat davon aus, dass eine Verletzung des rechtlichen Gehörs hier dann nicht vorgelegen hätte, wenn die Prüfungsstelle die für den 16. September 2010 anberaumte Anhörung durchgeführt hätte, auch wenn die Anmelderin hierzu nicht erschienen wäre. Wer freiwillig zu einer Anhörung nicht erscheint, verzichtet nach der Auffassung des Senats nämlich auf die Wahrnehmung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör zu dem ihm bekannten Sachverhalt, denn die für die mündliche Verhandlung geltenden Grundsätze (vgl. Schulte, a. a. O., Einl. Rn. 279, 280, 282, 283 m. w. Nachw.) gelten auch für die Anhörung im Prüfungsverfahren (vgl. Schulte, a. a. O., Einl. 267; Busse/Brandt, a. a. O., § 46 Rn. 7).

Nachdem die Prüfungsstelle jedoch ausweislich der Amtsakte eine Anhörung nicht durchgeführt und die neuen Merkmale auch nicht in einem weiteren Prüfungsbescheid angesprochen hat, liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (vgl. Busse/Engels, a. a. O., § 80 Rn. 98 und Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rn. 142, 145).

Wickborn

Kruppa

Dr. Otten-Dünneberger

Dr. Flaschke

Hu