



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 81/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2012 105 806.7

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Erledigung des Verfahrens

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 24. März 2016 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen das aus einer Anmeldung vom 2. Juli 2012 hervorgegangene Patent 10 2012 105 806.7 mit der Bezeichnung „Schlauchbeutelmaschine mit Quereinlauf“, dessen Erteilung am 18. Juli 2013 veröffentlicht worden war, legte die Einsprechende am 17. Oktober 2013 Einspruch ein. Nach Zustellung des Einspruchsschriftsatzes an die Patentinhaberin erklärte diese mit Schreiben vom 22. April 2014, dass sie das angegriffene Patent durch Nichtzahlung der nächsten fälligen Jahresgebühr verfallen lassen und aus diesem Patent auch für die Vergangenheit gegenüber Dritten keine Rechte herleiten werde. Daraufhin traf die Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 16. Mai 2014 die Feststellung, dass das Einspruchsverfahren erledigt sei.

Gegen diesen Beschluss legte die Einsprechende Beschwerde ein und entrichtete hierfür die Beschwerdegebühr in Höhe von 500 €. Sie beantragte, den Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Zur Begründung gab sie an, dass das Einspruchsverfahren

durch die bloße Ankündigung, das Schutzrecht durch Nichtzahlung einer Jahresgebühr fallen zu lassen und für die Vergangenheit keine Rechte gegen Dritte geltend zu machen, nicht erledigt sei.

Im Beschwerdeverfahren erklärte die Patentinhaberin „zur Klarstellung“ durch ein an das Bundespatentgericht gerichtetes Schreiben vom 9. September 2014, dass sie „nochmals“ ausdrücklich auf das Patent sowohl für die Zukunft als auch für die Vergangenheit verzichte. Dieses Schreiben wurde an das Patentamt weitergeleitet und führte dazu, dass der Verzicht in das Patentregister eingetragen und am 6. November 2014 im Patentblatt veröffentlicht wurde.

Nachdem seitens der Patentinhaberin die nächste fällige Jahresgebühr - wie angekündigt - nicht bezahlt worden und nach Verstreichen der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG auch die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr ausgeschlossen war, erklärte die Einsprechende am 10. März 2016 die Rücknahme ihrer Beschwerde.

II.

Nach Rücknahme der Beschwerde ist gemäß § 80 Abs. 3 und 4 PatG aus Billigkeitsgründen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG entspricht dann der Billigkeit, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde und damit die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rdn. 132 ff.). Das ist hier der Fall, weil der in dem angegriffenen Beschluss des Patentamts getroffenen Feststellung, wonach sich das Einspruchsverfahren erledigt habe, zum damaligen Zeitpunkt die sachliche Grundlage gefehlt hat und die Beschwerdeeinlegung durch diesen schwerwiegenden Fehler veranlasst war.

Die Feststellung der Erledigung des Einspruchsverfahrens kommt grundsätzlich nur bei Erlöschen des Patents in Betracht, sei es wegen Erklärung des Verzichts, nicht rechtzeitiger Zahlung von Jahresgebühren oder Ablaufs der Schutzdauer (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 59 Rdn. 244; BGH GRUR 2012, 1071 – SONDENSYSTEM). Die Patentinhaberin hatte jedoch mit Schreiben vom 22. April 2014 keineswegs einen förmlichen Verzicht auf das angegriffene Patent erklärt, weshalb dieses im Zeitpunkt der Beschlussfassung vom 16. Mai 2014 auch nicht gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG erloschen war. Durch die bloße Ankündigung, die nächste, d. h. die gemäß § 3 Abs. 2 PatKostG am 31. Juli 2014 fällig werdende dritte Jahresgebühr nicht zahlen zu wollen, war das Patent in seinem Fortbestand nicht berührt. Das Patent wäre vielmehr - wenn nicht zuvor mit Schreiben vom 9. September 2014 ein ausdrücklicher Verzicht erklärt worden wäre - gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG erst erloschen, nachdem die Patentinhaberin die Jahresgebühr bis zum Ablauf der ihr zur Verfügung stehenden sechsmonatigen Frist zur Zahlung mit einem Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 1 Satz 2 PatG), d. h. bis Ende Januar 2015, nicht entrichtet hatte.

Auf Grund dessen bestand aus damaliger Sicht der Einsprechenden die Gefahr, dass die Patentinhaberin entgegen ihrer Ankündigung das angegriffene Patent durch Zahlung der nächsten Jahresgebühr doch aufrechterhalten könnte. Um dieser Gefahr zu begegnen, war es aus Sicht der Einsprechenden geboten, gegen die einer sachlichen Grundlage entbehrenden Entscheidung des Patentamts im Beschwerdeweg vorzugehen, weshalb ihrem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stattzugeben war.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

prä