



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 6/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2006 018 123

(hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr)

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Juni 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Feuerlein und die Richter Kätker, Dr. Lange und Dr. Freudenreich

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren, das sich mit Zurücknahme der Beschwerde durch die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 22. April 2014 in der Hauptsache erledigt hat, geht es allein noch um den Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr.

Gegen das Patent DE 10 2006 018 123 B4 hat die Einsprechende Einspruch erhoben und mangelnde erfinderische Tätigkeit bei den Gegenständen der erteilten Patentansprüche geltend gemacht.

Hierauf hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 1. September 2010 erwidert. Mit dem insgesamt 11 Seiten umfassenden Erwidierungsschriftsatz hat sie die Anträge gestellt, das Patent aufrechtzuerhalten sowie hilfsweise eine Anhörung anzuberaumen. Zudem hat sie zur Frage der erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf die von der Einsprechenden genannten Entgegenhaltungen Stellung genommen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat veranlasst, dass diese Einspruchserwiderung der Einsprechenden durch formlose Übersendung zur Kenntnis übersandt wird. In der Akte des Patentamts findet sich dazu jedenfalls das Aktenexemplar eines Bescheids vom 22. September 2010, mit dem eine Abschrift der Einspruchserwiderung vom 1. September 2010 an die Vertreter der Einsprechenden übersandt werden sollte (Blatt 38 der Einspruchsakte).

Mit Beschluss vom 24. Januar 2011 hat die Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts im schriftlichen Verfahren die Aufrechterhaltung des Patents in vollem Umfang beschlossen.

Im Beschluss hat die Patentabteilung darauf hingewiesen, dass der von der Patentinhaberin gestellte Hilfsantrag auf Anhörung hinfällig sei, da ihrem Hautantrag gefolgt worden sei, während die Einsprechende weder einen Antrag noch einen Hilfsantrag auf Anhörung gestellt habe. Eine Anhörung sei auch nicht sachdienlich gewesen. Weiter heißt es im Beschluss der Patentabteilung:

„Nachdem der Einsprechenden die entscheidungserheblichen Umstände durch Zustellung des Schriftsatzes der Patentinhaberin vom 1. September 2010 mit Schreiben der Patentabteilung vom 22. September 2010 bekannt waren, konnte daher Beschluss gefasst werden.“

Noch vor der Absendung des Beschlusses, die laut Vermerk eines Bearbeiters am 31. Januar 2011 erfolgte (Blatt 42 der Einspruchsakte), ist am 27. Januar 2011 eine Sachstandsanfrage der Einsprechenden beim Patentamt eingegangen (Blatt 40 der Einspruchsakte), in der sie unter anderem darauf hingewiesen hat, dass ihr bisher noch keine Erwiderung zugestellt worden sei. Diese Eingabe der Einsprechenden führte nicht dazu, dass die Zustellung des Beschlusses noch aufgehalten wurde.

Der Einspruchsbeschluss bzw. sein Beschlusstext ist in der Akte des Patentamts zweimal enthalten, wobei die Unterschriften der drei Abteilungsmitglieder jeweils

nur in kopierter Form vorliegen. Unterhalb dieser Unterschriften ist in beiden Exemplaren ein Ausfertigungsvermerk („Ausgefertigt ...“) mit der Unterschrift einer Tarifbeschäftigten angebracht. Ein Beschlussexemplar mit den Originalunterschriften der Abteilungsmitglieder am Ende der Begründung findet sich in der Akte nicht. Auch die an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichtete Bitte des Bundespatentgerichts (Blatt 12 der Gerichtsakte), den Originalbeschluss der Akte beizufügen, blieb ohne Ergebnis.

Gegen den Aufrechterhaltungsbeschluss hat sich die inzwischen zurückgenommene Beschwerde der Einsprechenden gerichtet, mit der sie unter anderem beantragt hat,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Diesen Antrag hat sie, nachdem sie die Beschwerde zurückgenommen hat, mit Schriftsatz vom 23. Mai 2014 aufrechterhalten.

Zur Begründung führt sie aus, dass ihr die Einspruchserwiderung der Patentinhaberin vom 1. September 2010 nicht zugestellt worden sei. Das einzige Schriftstück, das sie nach Erhebung des Einspruchs erhalten habe, sei der Beschluss selbst gewesen. Damit sei das rechtliche Gehör der Einsprechenden nicht ausreichend gewahrt worden.

II.

Das Patentgericht kann nach § 80 Abs. 3 PatG anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Dies gilt auch dann, wenn die Beschwerde zurückgenommen worden ist (§ 80 Abs. 4 PatG).

Es entspricht vorliegend der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Die Billigkeit ergibt sich aus der fehlerhaften Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt, die auch für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war.

Nach ihrem nicht zu widerlegenden Vortrag ist der Einsprechenden die Einspruchserwiderung der Patentinhaberin nicht zugegangen, so dass sie zum Zeitpunkt der Entscheidung über ihren Einspruch keine Kenntnis von der Stellungnahme der Patentinhaberin und damit auch keine Gelegenheit hatte, sich hierzu zu äußern. Zwar bestand keine Pflicht des Deutschen Patent- und Markenamts, die Einspruchserwiderung der Patentinhaberin an die Einsprechende förmlich zu zustellen. Insbesondere ergibt sich eine solche Verpflichtung mangels entsprechender Bestimmungen weder aus dem Gesetz noch aus der Hausverfügung des Nr. 10 des Deutschen Patent- und Markenamts in Verbindung mit dem Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung. Wenn das Amt den somit nicht zu beanstandenden Weg der einfachen Übersendung per Post gewählt hat, trägt es jedoch das Risiko, dass der Zugang beim Empfänger nicht mit Nachweisen belegt werden kann, wie dies bei der förmlichen Zustellung der Fall wäre. In der patentamtlichen Akte findet sich zwar ein Aktenexemplar des Bescheids vom 22. September 2010, laut dem die „Eingabe des Pi vom 1. September 2010“ an die Vertreter der Einsprechenden übersandt werden soll und auf dem auch ein handschriftlicher „ab“-Vermerk eines Bearbeiters vom „22. SEP. 2010“ angebracht ist. Der Senat geht daher davon aus, dass die Einspruchserwiderung vom Deutschen Patent- und Markenamt an dessen Postabfertigungsstelle abgegeben worden ist.

Nachdem aber die der Wahrheitspflicht nach § 124 PatG unterliegende Einsprechende durch ihre anwaltlichen Vertreter mitgeteilt hat, dass diese den Schriftsatz nicht erhalten haben, wofür auch der Inhalt ihrer Sachstandsanfrage vom 27. Januar 2011 spricht, und sich – wie bei einfacher Postabfertigung üblich - kein Nachweis über die Übergabe der einfachen Postsendung an den Empfänger in den Akten findet, muss der Senat davon ausgehen, dass die fragliche Postsendung nicht von den Vertretern der Einsprechenden empfangen worden ist.

Damit ist der Anspruch der Einsprechenden auf rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG verletzt worden. Das Unterlassen der Übermittlung von Schriftsätzen an den anderen Beteiligten stellt einen schwerwiegenden Verfahrensverstoß dar, weil der Anspruch auf rechtliches Gehör auch das Recht umfasst, von den Ausführungen des Gegners ohne unangemessene Zeitverzögerung Kenntnis zu erhalten. Schriftsätze sind daher - selbst wenn sie nach Auffassung der entscheidenden Stelle nichts Relevantes enthalten - unverzüglich an den Gegner zu übersenden (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 73, Rdn. 151). Dies muss erst recht für die Einspruchserwiderung gelten, in der sich die Patentinhaberin erstmalig und umfassend auf den Einspruch und seine Begründung geäußert und zudem auch Anträge gestellt hat.

Dieser Verfahrensfehler ist auch kausal für die Einlegung der Beschwerde und damit für die Notwendigkeit der Zahlung der Beschwerdegebühr. Denn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 73, Rdn. 139) ist nicht auszuschließen, dass die Entscheidung ohne den Verfahrensfehler anders ausgefallen wäre, zumal die Einsprechende dann Gelegenheit gehabt hätte, die Argumentation der Patentinhaberin zu widerlegen.

Damit ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit gerechtfertigt.

Unter diesen Umständen brauchte nicht mehr der Frage nachgegangen zu werden, ob die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht auch deshalb gerechtfertigt ist, weil den Beteiligten zwar der (ursprünglich) angefochtene Beschluss zugestellt worden ist, eine Urschrift in den Akten aber nicht existiert (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 73, Rdn. 152 unter b)).

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Feuerlein

Kätker

Lange

Freudenreich

prä