



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 88/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 044 654.2-53**

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 8. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder hat am 21. September 2006 ein bzw. eine

„Verfahren und Vorrichtung zur Zustandsdarstellung eines mehrstufigen Prozesses“

zum Patent angemeldet.

Sowohl auf den ersten als auch auf den zweiten Prüfungsbescheid hin hat er jeweils eine Anhörung beantragt. Die Prüfungsstelle hat in ihrem Zurückweisungsbeschluss vom 1. September 2009 diese Anträge abgelehnt, da eine Anhörung nicht sachdienlich sei, denn die Anmeldung beinhalte keine besonderen Schwierigkeiten oder Unklarheiten, der Standpunkt des Anmelders sei klar und eindeutig formuliert und es bestehe kein weiterer Erklärungsbedarf. Zudem ließe sich nicht erwarten, dass in einer Anhörung eine Einigung zu erzielen wäre, da lediglich der Austausch bereits bekannter, aber divergierender Argumente im Vordergrund stünde. Aus Gründen der Verfahrensökonomie sei eine Anhörung daher nicht sachdienlich gewesen.

Der Anmelder hat sich mit der Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss gewendet und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Den Antrag auf Rückzahlung hat er damit begründet, dass es einen Verstoß gegen das rechtliche Gehör darstelle, wenn der Prüfer einen vermuteten Verlauf einer Anhörung als

angebliche Tatsache feststelle. Zudem habe sich der Prüfer nicht mit allen Argumenten des Anmelders auseinandergesetzt.

Die Anmeldung gilt wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen.

Der Anmelder hat den Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr aufrechterhalten.

## II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig. Auch nach Rücknahme der Anmeldung kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden (§ 80 Abs. 3 und 4 PatG). Dabei gilt die Nichtzahlung der Jahresgebühr gemäß § 58 Abs. 3 PatG als Rücknahme der Anmeldung (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 113 a. E.).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG entspricht der Billigkeit, denn die Ablehnung der von dem Anmelder beantragten Anhörung stellt einen die Rückzahlung rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar. Eine – wenigstens einmalige – Anhörung wäre sachdienlich gewesen.

Objektive, tragfähige Gründe, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Das Verhalten des Anmelders gab keinen Anlass für die Vermutung, dass eine Annäherung der gegensätzlichen Standpunkte nicht mehr zu erwarten sei und die beantragte Anhörung das Verfahren lediglich verzögern würde.

Wie der Senat in einer Vielzahl von Entscheidungen (vgl. beispielhaft 17 W (pat) 71/09; 17 W (pat) 76/09; 17 W (pat) 82/09; 17 W (pat) 86/07; 17 W (pat) 59/07) immer wieder ausgeführt hat, ist das Prüfungsverfahren in sol-

chen Fällen mangelbehaftet. Es erscheint durchaus denkbar, dass im Rahmen einer Anhörung das Verfahren soweit hätte gefördert werden können, dass der Anmelder auf die Einlegung der Beschwerde verzichtet hätte.

Dr. Morawek

Eder

Dr. Thum-Rung

Hoffmann

Bb