



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 28/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 11 2005 001 319.7-53**

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 11. Juni 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung ist eine PCT-Anmeldung in nationaler Phase. Sie trägt die Bezeichnung

„System zur Schätzung der Fahrzeugdynamik in Echtzeit“.

Die Anmelderin hat auf den Bescheid der Prüfungsstelle vom 29. März 2010 mit ihrer Erwiderung vom 24. August 2010 neue Patentansprüche und Beschreibungsseiten eingereicht sowie hilfsweise eine Anhörung beantragt. Am 19. Dezember 2011 ist die Anmeldung von der Prüfungsstelle zurückgewiesen worden. Eine Anhörung wurde als nicht sachdienlich bezeichnet, da der sachliche Gehalt des Patentbegehrens unstrittig sei und unterschiedliche Sichtweisen lediglich bezüglich des Zutreffens der Ausschlusskriterien des § 1 PatG existierten. Da der Anmelderin durch den Prüfungsbescheid bereits ausreichendes rechtliches Gehör gewährt worden sei, sei eine Anhörung aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht sachdienlich.

Die Anmelderin hat sich mit der Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss gewendet und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Den Antrag auf Rückzahlung hat sie damit begründet, dass die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung nur ausnahmsweise in Betracht komme; im vorliegenden Fall sei es aber nicht nachvollziehbar, warum es aus Gründen der Verfahrensökonomie sachdienlicher sein könne, die Anmelderin auf den Beschwerdeweg zu ver-

weisen, als eine Anhörung durchzuführen, um die gegenseitigen Auffassungen zu einem zentralen Punkt persönlich zu erörtern.

Das Patentamt hat mitgeteilt, dass die Patentanmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen gilt. Die Anmelderin 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. 4 PatG). Dabei gilt die Nichtzahlung der Jahresgebühr gemäß § 58 Abs. 3 PatG als Rücknahme der Anmeldung (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdnr. 114 a. E.).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG entspricht der Billigkeit, denn die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt einen die Rückzahlung rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar. Eine - wenigstens einmalige - Anhörung wäre gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 (a. F.) PatG sachdienlich gewesen.

Objektive, tragfähige Gründe, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Das Verhalten der Anmelderin 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; 17 W (pat) 88/09; 17 W (pat) 18/10) immer wieder ausgeführt

hat, ist das Prüfungsverfahren in solchen Fällen mangelbehaftet. Es erscheint durchaus denkbar, dass im Rahmen einer Anhörung das Verfahren soweit hätte gefördert werden können, dass die Anmelderin auf die Einlegung der Beschwerde verzichtet hätte.

Dr. Morawek

Eder

Baumgardt

Dr. Forkel

Fa