



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 46/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. November 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 20 626.7-42

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, des Richters Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterinnen Eder und Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 02 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Februar 2004 aufgehoben. Die Sache wird unter Zugrundelegung der in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 26. April 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Bezeichnung

„Mikroskop mit Bedienelementbeleuchtung“

eingereicht worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse G02B hat im Erstbescheid zum Stand der Technik die Druckschrift

D1: JP 08 – 334 697 A

genannt und ausgeführt, dass diese Druckschrift alle Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1, 5, 7 und 8 zeige und insoweit dem Anmeldungsgegenstand sehr nahe komme.

Die Anmelderin hat in ihrem Schriftsatz vom 17. Dezember 2001 durch Zusammenfassung der ursprünglichen Patentansprüche 1 und 7 ihr Patentbegehren eingeschränkt, ihre Sichtweise in Bezug auf den Inhalt der Druckschrift D1 dargelegt und ausgeführt, warum diese Druckschrift den Fachmann ihrer Ansicht nach nicht zum Mikroskop des neu eingereichten Patentanspruchs 1 führt. Sie hat die Auffassung vertreten, dass aufgrund ihrer Argumentation die Erteilung eines Patents in Aussicht gestellt werden könne; für den Fall, dass weiterhin Zweifel bestehen sollten, hat sie eine mündliche Anhörung beantragt.

Nach einer zwischenzeitlichen schriftlichen Eingabe der Anmelderin, mit der diese erneut eine Kopie ihres Schriftsatzes vom 17. Dezember 2001 eingereicht hatte, hat die Prüfungsstelle für Klasse G02B am 3. Februar 2004 die Anmeldung zurückgewiesen mit der Begründung, dass der Anspruch 1 vom 17. Dezember 2001 mangels Neuheit seines Gegenstandes nicht gewährbar sei. Im Zurückweisungsbeschluss hat sie dargelegt, warum der aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 7 zusammengesetzte Patentanspruch 1 gegenüber dem aus D1 Vorbekannten nicht neu sei. Die beantragte Anhörung hat sie mit der Begründung verweigert, dass die Sach- und Rechtslage klar und eindeutig sei und der Gegenstand der ursprünglichen Patentansprüche 1 und 7 im schriftlichen Verfahren ausreichend diskutiert worden sei. Der Beschluss wurde am 4. März 2004 an die Anmelderin abgesandt.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die am 18. März 2004 eingegangene Beschwerde. Auf der ersten Seite des Beschwerdeschriftsatzes ist als Anmelderin zutreffend die Firma L... GmbH angegeben, der Schriftsatz ist jedoch (unter Angabe einer Vollmachtsnummer) für die L1... GmbH unterschrieben. Auf gerichtsseitige Nachfrage wurde mit Eingabe vom 6. Oktober 2004 der Name der Beschwerdeführerin in L... GmbH berichtigt und dargelegt, dass sich die im Beschwerdeschriftsatz angeführte Vollmacht auch auf diese Firma beziehe. Am 18. Okto-

ber 2005 wurde die Person der Anmelderin umgeschrieben in L2...
GmbH.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte
Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- gemäß Hauptantrag mit Patentansprüchen 1 bis 7, überreicht in
der mündlichen Verhandlung, noch anzupassender Beschrei-
bung und 1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur vom Anmeldetag,
- gemäß Hilfsantrag 1 mit Patentansprüchen 1 bis 7, überreicht in
der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie Hauptantrag.

Zur Begründung der Beschwerde führt die Beschwerdeführerin aus, dass und warum ihrer Ansicht nach der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist. Den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründet sie damit, dass die unerwartet erfolgte Zurückweisung einen schwerwiegenden Verfahrensfehler - insbesondere gegen den Verfahrensgrundsatz des rechtlichen Gehörs - darstelle. Die nach Ansicht der Anmelderin falsche Auffassung der Prüfungsstelle hinsichtlich der Neuheitsbeurteilung hätte in der beantragten Anhörung geklärt werden können. Diese Möglichkeit sei der Anmelderin durch den voreiligen Zurückweisungsbeschluss auf unbillige Weise genommen worden.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

„1. Mikroskop (1) zur Untersuchung einer Probe (15) mit mindes-
tens einem Bedienelement (61 bis 71), einer Bedienelementbe-
leuchtung und einer Lichtquelle (7), die Probenbeleuchtungs-
licht (19) mindestens einer Beleuchtungswellenlänge zur Beleuch-
tung der Probe (15) emittiert,

dadurch gekennzeichnet,
dass das beleuchtete Bedienelement Licht einer spektralen Zusammensetzung abstrahlt, das außerhalb der Wellenlängenbereiche des Probenbeleuchtungslichts und des Detektionsspektrums der Probe liegt und unsichtbar ist, wobei Mittel zum Sichtbarmachen vorgesehen sind.“

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet:

„1. Mikroskop (1) zur Untersuchung einer Probe (15) mit mindestens einem Bedienelement (61 bis 71), einer Bedienelementbeleuchtung und einer Lichtquelle (7), die Probenbeleuchtungslicht (19) mindestens einer Beleuchtungswellenlänge zur Beleuchtung der Probe (15) emittiert,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mikroskop (1) ein Scanmikroskop oder ein konfokales Scanmikroskop ist, dass die Bedienelementbeleuchtung Licht einer anderen Wellenlänge als die Beleuchtungswellenlänge emittiert und dass die Bedienelementbeleuchtung während des Abscannens der Probe automatisch abschaltbar ist.“

Die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe soll gemäß der Eingabe vom 17. Dezember 2001 dritter Absatz darin bestehen, ein bekanntes Mikroskop so weiter zu bilden, dass eine störende Beeinflussung der Probe durch das Licht der Bedienelementbeleuchtung vollständig vermieden ist.

Zu den Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist fristgerecht eingelegt und auch sonst zulässig. Im Beschwerdeschriftsatz wurde das Aktenzeichen der Anmeldung und die Anmelderin (L... GmbH) korrekt angegeben. Es wurde dort darauf hingewiesen, dass der Zurückweisungsbeschluss vom 3. Februar 2004 am 5. März 2004, also am Tag nach seiner Absendung vom DPMA, bei der Beschwerdeführerin eingegangen sei; die Argumentation bezieht sich auch offensichtlich auf die angegebene Anmeldung. Der Firmenname, unter dem der Beschwerdeschriftsatz unterschrieben ist (L1... GmbH), weicht jedoch in der Ortsbezeichnung vom Namen der Anmelderin ab. Der Senat sieht diese falsche Namensangabe als einen offensichtlichen Irrtum an, wobei der korrekte Name der Beschwerdeführerin aus den Angaben im Beschwerdeschriftsatz hervorgeht, vgl. BGH, 8. Senat, VIII ZR 208/79 in NJW 1981, 1453 f.. Mit dieser Interpretation stimmen auch die nach Ablauf der Beschwerdefrist von der Beschwerdeführerin eingereichten Darlegungen überein, wonach die Anmelderin Beschwerdeführerin sein sollte und sich die im Beschwerdeschriftsatz angeführte Vollmacht auch auf die Anmelderin beziehe.

Die Beschwerde führt insoweit zum Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

Die Anmeldung betrifft nach dem mit einer Gliederung versehenen geltenden Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ein

- a) Mikroskop zur Untersuchung einer Probe
- b) mit mindestens einem Bedienelement (61 bis 71), einer Bedienelementbeleuchtung und

- c) einer Lichtquelle (7), die Probenbeleuchtungslicht (19) mindestens einer Beleuchtungswellenlänge zur Beleuchtung der Probe (15) emittiert, dadurch gekennzeichnet,
- d) dass das beleuchtete Bedienelement Licht einer spektralen Zusammensetzung abstrahlt, das außerhalb der Wellenlängenbereiche des Probenbeleuchtungslichts und des Detektionsspektrums der Probe liegt und
- e) unsichtbar ist, wobei Mittel zum Sichtbarmachen vorgesehen sind.

Eine solche Anordnung ist besonders für hochempfindliche Scanmikroskope geeignet, in denen ein Probenfleck nur mit Licht bestimmter Anregungswellenlängen beleuchtet werden soll, um die Aussendung von Fluoreszenzlicht gewünschter Wellenlängen zu erreichen. Mit der beanspruchten Anordnung ist es möglich, bei abgeschalteter Raumbelichtung eine Bedienbarkeit des Mikroskops zu gewährleisten, ohne die Probe durch das Licht der Bedienelementbeleuchtung zu beeinflussen, vgl. Anmeldeunterlagen S. 3 Abs. 2.

Als Fachmann ist hier ein Physiker mit Hochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Mikroskope, insbesondere der hochempfindlichen Fluoreszenzmikroskope anzusehen.

Der Erteilungsantrag (Hauptantrag) ist zulässig. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag geht aus den ursprünglichen Ansprüchen 1, 4 und 7 in Verbindung mit der ursprünglichen Beschreibung S. 5 Abs. 2 hervor. Die Unteransprüche 2 bis 7 gehen aus den ursprünglichen Ansprüchen 2, 4, 5 und 8 bis 11 hervor.

Die gemäß Hauptantrag beanspruchte Lehre ist hinsichtlich der im Prüfungsverfahren herangezogenen Druckschrift D1 (JP 08 - 334 697 A) neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Druckschrift D1 betrifft eine Bedienelementbeleuchtung für ein Mikroskop, vgl. die Zusammenfassung, in dem selbstverständlich eine Probe untersucht wird - Merkmal a). In einem solchen, etwa für Fluoreszenzbeobachtung (vgl. Abs. [0007]) eingesetzten Mikroskop muss zwangsläufig eine Lichtquelle vorgesehen sein, die Probenbeleuchtungslicht mindestens einer Beleuchtungswellenlänge zur Beleuchtung der Probe emittiert - Merkmal c). Die Anzeige 12 der aktuellen Vergrößerung sowie die Bedientasten 11 sind beleuchtet, vgl. die Zusammenfassung i. V. m. Fig. 1 - Merkmal b). Diese Beleuchtung soll es erleichtern, an einem Mikroskop, das in einem dunklen Raum, z. B. für Fluoreszenzbeobachtung eingesetzt werden kann, das Mikroskopobjektiv zur Änderung der Vergrößerung durch Bedienung eines Revolvers auszutauschen, vgl. die Zusammenfassung sowie die Absätze [0007], [0008] und [0028]; es ist auch eine Anwendung zur Bedienung anderer Mikroskopelemente wie Filter oder Blenden angesprochen, vgl. Absatz [0029]. Gemäß Fig. 5 mit Beschreibung können zwei verschiedenfarbige Leuchtdioden (40a, 40b) verwendet werden, wobei die eine Leuchtdiode z. B. gelbes Licht und die andere rotes Licht aussendet. Über die Wellenlänge(n) des zur Fluoreszenzanregung der Probe verwendeten Beleuchtungslichts ist in D1 nichts ausgesagt.

Die Angabe in D1, dass sich das zur Fluoreszenzbeobachtung eingesetzte Mikroskop in einem dunklen Raum befinden kann, gibt dem Fachmann den Hinweis, die in D1 beschriebene Bedienelementbeleuchtung in solchen Mikroskopen, insbesondere Fluoreszenzmikroskopen einzusetzen, in denen die Vermeidung von Fremdlicht besonders kritisch ist. Dies sind offensichtlich Mikroskope, in denen sehr geringe Lichtmengen detektiert werden sollen, insbesondere dem Fachmann bekannte, hochempfindliche Fluoreszenz-Scanmikroskope. Da dem Fachmann bewusst ist, dass in einem solchen Mikroskop die Probe nur im jeweils beleuchteten, sehr kleinen Probenbereich zur Fluoreszenz angeregt und nur das genau aus diesem Bereich emittierte Fluoreszenzlicht detektiert werden soll, wird er in einem solchen Mikroskop und in seiner Umgebung möglichst alles Licht vermeiden, das eine Anregung im nicht beobachteten Probenbereich verursachen könnte; ebenso wird er möglichst alles Licht der zu detektierenden Fluoreszenzwellenlänge(n) ver-

meiden, das zu falschen Detektionsergebnissen führen könnte. Er wird daher die aus D1 bekannte Bedienelementbeleuchtung so ausgestalten, dass sie kein derartiges Licht aussendet, d. h. dass ihr Wellenlängenbereich verschieden ist vom Bereich der möglichen, zur Anregung dienenden Probenbeleuchtungswellenlängen und vom Bereich der möglichen Fluoreszenzwellenlängen (Detektionsspektrum) - Merkmal d).

Der Gedanke, die Bedienelementbeleuchtung so auszugestalten, dass das von ihr ausgestrahlte Licht unsichtbar ist, und Mittel zum Sichtbarmachen (etwa eine im Infraroten empfindliche Kamera und eine Videobrille, vgl. Anmeldeunterlagen S. 5 Abs. 2) einzusetzen (Merkmal e), geht aus D1 jedoch nicht hervor und wird durch diese Druckschrift für den Fachmann auch nicht nahe gelegt.

Da das Patentbegehren in der vorliegenden Fassung, die insbesondere das Merkmal e) einschließt, der Prüfungsstelle noch nicht vorgelegen hat, hielt es der Senat für sachgerecht, die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Für die weitere Prüfung wird auf Folgendes hingewiesen:

Da es dem Senat in Ermangelung einer Recherche zu Merkmal e) des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht möglich war, über das Schicksal des Hauptantrags endgültig zu entscheiden, kam der Hilfsantrag 1 im Beschwerdeverfahren nicht zum Tragen. Sollte die Prüfungsstelle zu einer negativen Entscheidung hinsichtlich der Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gelangen, so wäre sie auch gehalten, über das Schicksal des Hilfsantrags 1 zu entscheiden, falls dieser aufrecht erhalten wird. Allerdings geht der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 4, 7, 9 und 11 hervor, zu denen die Prüfungsstelle im Wesentlichen bereits im Erstbescheid vom 21. November 2001 im Sinne eines Naheliegens Stellung genommen hat, was seitens des Senats auf keine Bedenken stößt.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen. Danach ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles. Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmuster-gesetz, 10. Auflage (2006), PatG § 80 Rdnr. 21; Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage (2005), § 80 Rdnr. 66 ff.), wenn diese für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war. Ursächlich in diesem Sinne ist ein Verstoß, wenn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers nicht auszuschließen ist, dass die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen wäre und er deshalb die Beschwerde für notwendig halten durfte. Dies ist hier der Fall.

Die Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt enthält einen Verfahrensverstoß, der die Billigkeit der Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründet. Die Prüfungsstelle hat nämlich einem Antrag auf Durchführung einer sachdienlichen Anhörung nicht stattgegeben.

Gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG ist der Anmelder auf Antrag zu hören, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist eine Anhörung grundsätzlich in jedem Verfahren einmal. Sie ist immer sachdienlich, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt deshalb nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe dafür vorliegen, weil z. B. die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9 f.). Bei der Nachprüfung der Sachdienlichkeit der Anhörung ist der Senat unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen beschränkt auf eine Rechtskontrolle (Benkard, a. a. O., § 46 Rdnr. 8; BPatGE 24, 44).

Zwar war aus den im Erstbescheid gewählten Formulierungen bei verständiger Würdigung für die Anmelderin erkennbar, dass die Prüfungsstelle hinsichtlich der ursprünglichen Patentansprüche 1 und 7 die Neuheit gegenüber D1 als nicht gegeben ansah. Die Anmelderin hatte im schriftlichen Verfahren auch Gelegenheit, sich hierzu zu äußern. Die Prüfungsstelle hat die Zurückweisung mit dem bereits im Erstbescheid genannten Zurückweisungsgrund der mangelnden Neuheit begründet, und zwar hinsichtlich des aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1 und 7 zusammengesetzten Patentanspruchs 1 vom 17. Dezember 2001; zudem ist sie im Zurückweisungsbeschluss auch auf die Argumentation der Anmelderin eingegangen.

Jedoch ist der Beurteilungsspielraum von der Prüfungsstelle überschritten worden, da keine triftigen, die Ablehnung des Antrags auf Anhörung rechtfertigenden Gründe vorliegen.

Das Verhalten der Anmelderin, die in ihrer auf den Erstbescheid der Prüfungsstelle folgenden Eingabe vom 17. Dezember 2001 ihr Patentbegehren eingeschränkt, eine sachliche Stellungnahme abgegeben und (hilfsweise) eine Anhörung beantragt hat, lässt nämlich darauf schließen, dass sie nicht in jedem Fall auf den neu eingereichten Patentansprüchen beharren wollte; mit ihrer Eingabe hat sie vielmehr ihre Bereitschaft erkennen lassen, im Rahmen einer Anhörung an einer zielgerichteten Weiterführung des Verfahrens mitzuwirken und, etwa durch Änderung der Patentansprüche, auch auf Einwände der Prüfungsstelle einzugehen. Die im Zurückweisungsbeschluss für die Ablehnung der beantragten Anhörung unter anderem gegebene Begründung, der Gegenstand der ursprünglichen Patentansprüche 1 und 7 sei im schriftlichen Verfahren bereits ausreichend diskutiert worden, greift daher zu kurz. Die Anmelderin konnte aufgrund der in ihrer Eingabe gezeigten Gesprächsbereitschaft vielmehr darauf vertrauen, vor einem Zurückweisungsbeschluss noch Gelegenheit zu einer Stellungnahme im Rahmen einer Anhörung zu erhalten, in der offensichtlich bestehende Meinungsverschiedenheiten zwischen Anmelderin und Prüfungsstelle hinsichtlich des Inhalts der Druckschrift D1 und der Neuheit des Anmeldegegenstandes hätten geklärt

werden können. Dies gilt umso mehr, als von Seiten der Prüfungsstelle im einzigen Bescheid die letztlich zur Zurückweisung führenden Gründe, insbesondere hinsichtlich der Lehre der D1 in Bezug auf die Wellenlängen von Objekt- und Bedienelementbeleuchtung, nur in sehr knapper Form dargelegt worden waren. Dass diesbezüglich noch Klärungsbedarf bestand, zeigen sowohl die (im Gegensatz zum Erstbescheid) detaillierten Ausführungen der Prüfungsstelle zu diesem Punkt im Zurückweisungsbeschluss (siehe dort S. 2 le. Abs. bis S. 3 Abs. 1) als auch die Ausführungen der Anmelderin in der Beschwerdebegründung, in der diese auf die Argumentation des Zurückweisungsbeschlusses eingeht.

Es erscheint durchaus denkbar, dass im Rahmen einer Anhörung Einvernehmen über die Sach- und Rechtslage erzielt und das Verfahren so weit hätte gefördert werden können, dass die Anmelderin auf die Einlegung der Beschwerde verzichtet hätte. Diese Möglichkeit ist der Anmelderin durch die Ablehnung des Antrags auf Anhörung auf unbillige Weise genommen worden.

Nach alledem war die Sachbehandlung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle mangelbehaftet und ursächlich für die Beschwerdeerhebung, so dass die angeordnete Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht.

Dr. Fritsch

Prasch

Eder

Dr. Thum-Rung

Fa