



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 30/06

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 198 09 284.9-53**

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 7. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, des Richters Dipl.-Ing. Prasch und der Richterinnen Eder und Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Zerlegungsleitweg erzeugendes Gerät, Zusammenbauleitweg erzeugendes Gerät und Unterstützungssystem für eine mechanische Systemkonstruktion“

ist am 4. März 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Am 22. Juni 1999 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F einen (ersten) Prüfungsbescheid erlassen. Es sei nicht klar, worin die technische Aufgabe zu sehen sei; bei den formal unabhängigen Patentansprüchen 1-14, 16-27 sei die Voraussetzung für eine Nebenordnung nicht gegeben. Der Patentanspruch 1 sei mangels einer klaren Lehre nicht gewährbar. Abgesehen von diesen Mängeln stelle sich die Frage, ob die Patentansprüche eine Lehre mit technischem Charakter vermitteln.

Auf diesen Prüfungsbescheid hat die Anmelderin neue Patentansprüche eingereicht. Diese enthielten nur noch 6 unabhängige Ansprüche und seien klargestellt. Die Ansprüche wiesen ein gemeinsames Konzept auf, wodurch die unabhängigen Ansprüche untereinander verbunden seien und eine einzige allgemeine erfindnerische Idee verwirklichten. Patentanspruch 1 sei nicht unklar, vielmehr sei das

Patentbegehren in Verbindung mit der Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen für den Fachmann klar und ausführbar. Das Patentbegehren weise einen technischen Charakter auf: Datenverarbeitungs- und Informationstechnologien seien die derzeit am stärksten wachsenden Technologien. Wie schon diese Begriffe besagten, seien sie allgemein als Technologie oder Technik anerkannt und eingestuft. Artikel 27 (1) TRIPS verbiete es, § 1 (2) und (3) PatG so auszulegen, dass solche Technologien als nichttechnisch umdefiniert werden dürften. Die Geräte seien technischer Natur, gingen von technischen Daten aus und diese würden mit Hilfe eines technischen Gerätes verarbeitet. Auf die europäische Entscheidungspraxis werde ebenfalls verwiesen. Hilfsweise werde eine Anhörung beantragt.

Am 22. Dezember 2004 hat die Prüfungsstelle einen weiteren (zweiten) Prüfungsbescheid erlassen. Die Anmeldung sei mit einem im Wesentlichen inhaltsgleichen Patentbegehren aufrechterhalten worden, so dass die Prüfungsstelle an ihrem vorhergehenden Bescheid festhalte. Das Patentbegehren sei seinem Wesen nach dem Patentschutz nicht zugänglich, denn die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre beinhalteten lediglich die Verarbeitung von geometrischen Daten mittels Verfahren der Mathematik. Sie dienten folglich nicht der Lösung eines technischen Problems, sondern der Lösung eines Problems der Mathematik. Zur Lösung dieser Aufgabe seien ausschließlich nichttechnische Kenntnisse erforderlich. Auch für die neu eingereichten Patentansprüche 1-27 sei die Voraussetzung für eine Nebenordnung nicht gegeben, denn die Ansprüche 1, 8, 11, 18, 19 und 27 beinhalteten die gleiche einzige erfinderische Idee und keine unabhängigen, selbständigen Erfindungen. Auch die neu eingereichten Ansprüche sowie die Beschreibung seien weitgehend unklar. Dies wurde von der Prüfungsstelle auf beinahe 8 Seiten im Einzelnen aufgelistet und begründet. Danach seien die Unklarheiten so gravierend, dass der Mangel ausgehend von der ursprünglichen Offenbarung nicht behebbar sei. Angesichts dieser Tatsachen erscheine eine Anhörung nicht sachdienlich.

In einem Anruf am 18. April 2005 hat der Anmeldevertreter darauf hingewiesen, dass er sich wünsche, dass in Bescheiden der Ausdruck „prägende Anweisungen“ nicht verwendet werde. Er verweise auf die VICOM-Entscheidung. Bezüglich der Zulässigkeit der Nebenordnung sei er anderer Meinung als die Prüfungsstelle. Er hat eine ausführliche schriftliche Erwiderung in Aussicht gestellt.

Am 3. Mai 2005 hat der Anmeldevertreter laut Aktenvermerk den Prüfer aufgesucht und dabei ausgeführt, dass er nicht in der Lage sei, den vorangegangenen Prüfungsbescheid zu beantworten, er sähe seine Argumentation nicht ausreichend gewürdigt und er betone die unterschiedliche Sichtweise hinsichtlich der Punkte „Nebenordnung“, „Patentierungsausschluss“ und „physikalische Entität/VICOM“. Die Prüfungsstelle hat in Aussicht gestellt, sich mit der Abteilung zu beraten.

Am 12. Mai 2005 hat die Prüfungsstelle einen weiteren (dritten) Prüfungsbescheid erlassen. Darin hat sie die Anmelderin aufgefordert, die in den beiden vorhergehenden Bescheiden gerügten Mängel zu beseitigen. Eine separate Auseinandersetzung allein mit dem Thema „Nebenordnung“, wie von der Anmelderin gewünscht, sei im derzeitigen Verfahrensstand nicht ökonomisch. In der telefonischen Anhörung habe die Anmelderin (bzw. ihr Vertreter) angekündigt, ihre Gedankengänge schriftlich einzureichen; bei ihrem persönlichen Erscheinen habe die Anmelderin dieselben Gedankengänge wiederum nur stichwortartig angerissen. Eine schriftliche Stellungnahme der Anmelderin sei nicht erfolgt. Es sei aber nicht Aufgabe der Prüfungsstelle, die in Stichworten angerissenen Gedankengänge der Anmelderin zu interpretieren und auszuformulieren. Zu den bislang mündlich vorgebrachten Argumenten der Anmelderin sei auszuführen: Zum Thema „Nebenordnung“ werde darauf hingewiesen, dass die Einheitlichkeit des geltenden Patentbehrens von der Prüfungsstelle nicht bemängelt werde, allerdings erfüllten die Patentansprüche 1, 8, 11, 18, 19 und 27 die Bedingungen für eine Nebenordnung nicht. Die Auffassung der Anmelderin, die Prüfungsstelle sei nicht auf die VICOM-Entscheidung eingegangen, könne nicht geteilt werden, denn in den bislang ergangenen Bescheiden sei auf zahlreiche Beschlüsse des BGH verwiesen wor-

den; ein weiterer Bezug zu der VICOM-Entscheidung bestehe nicht. Unklar sei weiterhin, worin die technische Aufgabe zu sehen sei; die bislang gegebenen Antworten trügen nicht zur Klärung dieser Frage bei. Die Anmelderin beklage, dass sie die im zweiten Prüfungsbescheid aufgeworfenen Unklarheiten aufgrund ihrer Menge und aufgrund von Verständnisproblemen nicht bearbeiten könne. Diese Unklarheiten seien von der Prüfungsstelle detailliert zusammengestellt worden, um der Anmelderin eine Hilfestellung zu geben; die Prüfungsstelle sei für diese Unklarheiten nicht verantwortlich. Dem Wunsch der Anmelderin, dass der Ausdruck „prägende Anweisungen“ nicht verwendet werde, könne nicht entsprochen werden, da er auf wichtigen Entscheidungen des BGH beruhe. Nach wie vor fehle eine schriftliche Erwiderung der Anmelderin; der Vertreter der Anmelderin selbst habe gesagt, er könne die bemängelten Unklarheiten nicht bearbeiten und sei ratlos, wie er die genannten Mängel seiner Mandantin mitteilen könne.

Daraufhin hat die Anmelderin am 5. Juli 2005 die Erteilung eines Patents gemäß Haupt- bzw. einem von 8 Hilfsanträgen beantragt. Das Patentbegehren sei einheitlich. Die Erfindung habe einen technischen Effekt und weise die erforderliche Erfindungshöhe auf. Vorsorglich werde ein Antrag auf Anhörung gestellt, der in einem solchen Fall sachdienlich erscheine.

Am 23. November 2005 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F einen Zurückweisungsbeschluss erlassen. Die Anmeldung werde gemäß Eingabe der Anmelderin vom 5. Juli 2005 mit einem bezüglich des gerügten Mangels unveränderten Patentbegehren in einem Haupt- und 8 Hilfsanträgen weiterverfolgt. Bei sämtlichen Anträgen - also sowohl dem Haupt- als auch den 8 Hilfsanträgen - betreffe der Gegenstand des Anspruchs 1 eine mathematische Methode als solche. Die angemeldete Lehre umfasse auch über den üblichen Einsatz einer Datenverarbeitungsanlage hinaus keine weiteren Anweisungen, welche die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand habe, vielmehr ergebe sich als objektive Aufgabe ein Labyrinthproblem, wobei es sich um ein dreidimensionales Labyrinth handle. Damit liege die Aufgabe auf rein mathemati-

schem Gebiet. Die von der Anmelderin in der Erwiderung vom 5. Juli 2005 beantragte Anhörung sei aus mehreren Gründen nicht sachdienlich:

- Es sei mehr als ein Prüfungsbescheid ergangen und der Anmelderin sei ausreichend rechtliches Gehör gewährt worden (3 Prüfungsbescheide, ein Telefonat, eine persönliche Vorsprache).

- Der Patentanspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsanträgen sei weiterhin weitgehend unklar. Dass die Klarstellungsversuche der Anmelderin mehrmals ohne Erfolg geblieben sind, biete einen Anhaltspunkt dafür, dass ein Klarstellungsversuch in einer Anhörung ohne Erfolg geblieben wäre.

- Die Anmelderin sähe trotz dreier Prüfungsbescheide, eines Telefonats und des Gesprächs in der persönlichen Vorsprache nicht, dass keine technischen Merkmale beansprucht worden seien, vielmehr gehe die Anmelderin immer noch davon aus, dass ein technischer Effekt und ein technisches Problem mit dem wesentlichen Aspekt des Anmeldegegenstandes verbunden sei; dies biete einen Anhaltspunkt dafür, dass die Anmelderin auch in einer Anhörung die Differenzierung der Prüfungsstelle nicht nachvollzogen hätte.

- Der entscheidungserhebliche tatsächliche Sachverhalt wurde nicht auf eine gänzlich neue, relevante Grundlage gestellt, die somit nicht so fernliegend ist, dass damit ein Beteiligter nicht zu rechnen brauchte.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie gleichzeitig die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Die Anmeldung gilt als zurückgenommen wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr, die Anmelderin hat den Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr aufrechterhalten. Eine Begründung hierfür ist nicht erfolgt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## 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, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 113 a. E.).

Der Antrag ist aber nicht begründet, weil bei der konkreten Verfahrensführung ein Anlass für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht ersichtlich ist (§ 80 Abs. 3 PatG).

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 21). Fehler des Patentamts können beispielsweise die Anwendung falschen Rechts, die Verletzung des rechtlichen Gehörs, Begründungsmängel, Übergehen erheblichen Vorbringens, mangelhafte Prüfungsbescheide, Verstoß gegen Aufklärungs- und Hinweispflichten, Unterlassen einer gebotenen Anhörung u. ä. sein (Schulte, a. a. O., § 73 Rdnr. 128 ff.). Im vorliegenden Fall liegt weder eine fehlerhafte Sachbehandlung noch ein Verfahrensfehler des Patentamts vor.

Die Prüfungsstelle hat das richtige Recht angewendet; ob eine falsche Beurteilung in technischer Hinsicht vorliegt, kann letztlich dahingestellt bleiben, denn eine falsche Beurteilung allein rechtfertigt eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht. Besondere Umstände, die eine Rückzahlung in solchen Fällen ausnahmsweise rechtfertigen würden (wie „Beurteilung völlig neben der Sache“, „Gründe nicht nachvollziehbar“ oder ähnliches, siehe Schulte, a. a. O., § 73 Rdnr. 130), liegen nicht vor.

Der angefochtene Zurückweisungsbeschluss ist ausreichend und im Einzelnen begründet. Die diesem Beschluss vorausgehenden Prüfungsbescheide gewähren das rechtliche Gehör. Der Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs beinhaltet nämlich, dass sich der Einzelne vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zum Verfahren und seinem voraussichtlichen Ergebnis äußern kann. Dazu gehört, dass eine Entscheidung nur auf Gründen beruhen darf, zu denen sich der Beteiligte äußern konnte. Stützt sich die Begründung eines Beschlusses auf Mängel, zu denen sich der Beteiligte vorher nicht äußern konnte, liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Die Anmelderin konnte sich im vorliegenden Verfahren jedoch zu den Gründen, auf denen der Zurückweisungsbeschluss beruhte, hinreichend äußern. Insbesondere hat die Prüfungsstelle in großem Umfang und bis ins Einzelne gehend ihre Bedenken aufgeführt; dies gilt sowohl für die Anzahl der Prüfungsbescheide wie auch für deren Inhalte - so ist der zweite Prüfungsbescheid eine Auflistung der einzelnen beanstandeten Punkte und gibt damit der Anmelderin ein umfassendes Hilfsmittel an die Hand. Damit hat die Prüfungsstelle auch nicht gegen ihre Aufklärungs- und Hinweispflichten verstoßen. Zudem ist sie auf das Vorbringen der Anmelderin eingegangen. Wenn der Anmeldevertreter selbst vorbringt, nicht in der Lage zu sein, die (mehrfachen und ausführlichen) Prüfungsbescheide beantworten zu können, so kann dies im vorliegenden Fall angesichts der umfassenden Bescheide der Prüfungsstelle nicht den Vorwurf einer fehlerhaften Sachbehandlung begründen.

Angesichts der Gesamtumstände rechtfertigt es eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr auch nicht, dass die Prüfungsstelle dem Antrag auf Durchführung einer Anhörung nicht entsprochen hat. Grundsätzlich ist allerdings eine einmalige Anhörung in jedem Verfahren sachdienlich (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 8). Dabei ist die gerichtliche Nachprüfung der Sachdienlichkeit auf eine Rechtskontrolle unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen beschränkt. Eine Anhörung ist immer sachdienlich, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn eine mündliche Erörterung eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Die Ablehnung eines



Antrags auf Anhörung kommt im Erteilungsverfahren nur ausnahmsweise in Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, weil z. B. die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung eines einfach gelagerten Verfahrens führen würde oder weil nach mehreren Prüfungsbescheiden absehbar ist, dass der Anmelder auch zukünftig auf der bisher beantragten Merkmalskombination beharren wird. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine einmalige Anhörung immer dann sachdienlich ist, wenn konkrete entscheidungserhebliche Sach- und Rechtsfragen zwischen der Prüfungsstelle und dem Anmelder noch nicht abschließend geklärt sind und von der Anhörung Aufschluss darüber erwartet werden kann. Die Prüfungsstelle hat aber die Ablehnung des Antrags auf Anhörung mit triftigen Gründen versehen. Sie hat diese im Zurückweisungsbeschluss im Einzelnen dargelegt. Das rechtliche Gehör ist wegen der Vielzahl an ausführlich begründeten Prüfungsbescheiden nicht verletzt. Zudem gab es laut Aktenvermerk auch ein Telefonat und ein persönliches Erscheinen des Anmeldevertreters. Hinzu kommt, dass der Anmeldevertreter erklärt hat, er sähe sich nicht in der Lage, die Beanstandungen der Prüfungsstelle zu bearbeiten. Damit durfte die Prüfungsstelle mit Recht davon ausgehen, dass auch eine (nochmalige) mündliche Erörterung nicht behelflich sein würde. Außerdem ist die Anmelderin in ihren Erwiderungen nicht auf die Argumentation der Prüfungsstelle eingegangen. Die eingereichten 8 Hilfsanträge weisen keine neuen Inhalte auf, so dass auch insoweit eine nochmalige Gewährung des rechtlichen Gehörs nicht erforderlich war. In den von der Anmelderin zuletzt eingereichten Hilfsanträgen sind zwar formal Merkmale ergänzt (z. B. Einrichtung zur Eingabe, Einrichtung zum Anzeigen von berechneten Werten). Das Vorhandensein dieser Merkmale unterstellte der Fachmann aber auch bei den früheren Fassungen der Patentansprüche als Bestandteile einer üblichen Datenverarbeitungsanlage. Eine geänderte Sachlage ergab sich deshalb durch die Hilfsanträge nicht.

Damit sind Verfahrensfehler bzw. ist eine unangemessene Sachbehandlung der Prüfungsstelle nicht ersichtlich. Auch die Anmelderin selbst hat nichts vorgetragen, was eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnte.

Dr. Fritsch

Prasch

Dr. Thum-Rung

Eder

Fa