



BUNDESPATEENTGERICHT

17 W (pat) 73/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 42 13 073.5-53

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am Dienstag, den 7. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 21. April 1992 wurde eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Cache-Steuergerät und Verfahren zur Auswahl eines Pfades eines
Cache-Verzeichnisses bei einem Zeilen-Füll-Zyklus“

eingereicht.

In insgesamt fünf Prüfungsbescheiden, die zwischen den Jahren 1999 und 2007 ergangen sind, hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F im Wesentlichen ausgeführt, Patentanspruch 1 gebe dem Fachmann keine klare und vollständige Lehre zum technischen Handeln bzw. sei unzulässig erweitert worden. Sie hat auf zwei Druckschriften hingewiesen.

Die Anmelderin hat auf jeden dieser Prüfungsbescheide Stellung bezogen und neue Patentansprüche eingereicht. Auf den ersten, zweiten, vierten und fünften Prüfungsbescheid hin hat sie außerdem um eine Anhörung gebeten. Auf die Aufforderung der Prüfungsstelle in deren dritten Prüfungsbescheid, sich telefonisch mit ihr zur Vereinbarung eines Termins zur Anhörung in Verbindung zu setzen, hat sie nicht reagiert.

Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 17. April 2008 zurückgewiesen. Patentanspruch 1 gebe dem Fachmann keine klare Lehre zum technischen Handeln und sei daher nicht gewährbar. Der Antrag auf Anhörung sei nicht mehr für sachdienlich erachtet worden, da die Sache ausreichend diskutiert worden sei und sich gefestigte Auffassungen gegenüberstünden.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, die sich wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erledigt hat; den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat sie aufrechterhalten. Das Prüfungsverfahren habe unter schwerwiegenden Verfahrensfehlern gelitten. Bereits nach dem ersten Prüfungsbescheid habe die Anmelderin um eine Anhörung gebeten. Der zweite Prüfungsbescheid sei nahezu 4 Jahre später erfolgt; in ihm sei ausgeführt worden, dass eine Anhörung nicht mehr für sachdienlich erachtet werde, da nicht erkennbar sei, wie aufgrund der Mängel noch ein gewährbares Patentbegehren möglich sei. An dem Antrag auf Anhörung sei auch in der Reaktion auf den zweiten und vierten Prüfungsbescheid festgehalten worden. Im fünften Prüfungsbescheid sei der Antrag auf Anhörung explizit abgelehnt worden, da diese bei diesem Verfahrensstand nicht mehr für sachdienlich erachtet worden sei. Dem habe die Anmelderin widersprochen und darauf hingewiesen, dass eine beantragte und zuvor bereits als sachdienlich erachtete Anhörung nicht dadurch ihre Sachdienlichkeit verlieren könne, dass die Prüfungsstelle nach mehrfacher schriftlicher Wiederholung ihres abweichenden Standpunktes nunmehr zu der Auffassung gelange, die Sache sei ausreichend erörtert. Dies gelte insbesondere dann, wenn offenbar nach wie vor grundlegende Merkmale der Erfindung von der Prüfungsstelle nicht verstanden oder abweichend interpretiert würden. Darüber hinaus vernachlässige diese Zurückweisung der Anhörung den Umstand, dass die Anhörung nicht auf einen einzigen strittigen Punkt, beispielsweise die unterschiedliche Beurteilung eines Anspruchsmerkmals, begrenzt werden könne. Die Sachdienlichkeit einer Anhörung sei von der Prüfungsstelle auch zwischenzeitlich eingeräumt worden. Grundsätzlich sei eine einmalige Anhörung in jedem Verfahren sachdienlich, insbesondere dann, wenn konkrete entscheidungserhebliche Sach- und Rechts-

fragen noch nicht abschließend geklärt seien und von der Anhörung Aufschluss darüber erwartet werden könne.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt hingewiesen.

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.).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG entspricht der Billigkeit. 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). Vorliegend ist die fehlerhafte Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt für die Erhebung der Beschwerde ursächlich (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 110 ff.), denn es ist aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers nicht auszuschließen, dass die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen wäre und er deshalb die Beschwerde für notwendig erachten durfte.

Bereits die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar, denn eine solche - wenigstens einmalige - Anhörung wäre sachdienlich gewesen. 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 ver-

spricht. 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.) - etwa wenn die Anmelderin zu der Argumentation der Prüfungsstelle keinerlei sachliche Stellungnahme abgibt oder überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine notwendige Anpassung der Patentansprüche durchzuführen. 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 26, 44).

Im vorliegenden Fall ist der Beurteilungsspielraum des Prüfers überschritten worden. Objektive 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.

Im Laufe des Prüfungsverfahrens hat der Prüfer fünf Prüfungsbescheide erlassen. Die Anmelderin hat auf jeden dieser Bescheide reagiert und eine Anpassung ihrer Ansprüche vorgenommen. Dabei hat sie sich mit den Bedenken der Prüfungsstelle auseinandergesetzt. Zudem hat sie auf den ersten, zweiten, vierten und fünften Prüfungsbescheid hin um eine Anhörung gebeten. Allein die große Anzahl von Prüfungsbescheiden spricht für die Sachdienlichkeit einer Anhörung. Die im schriftlichen Verfahren oft nur mit großem Aufwand mögliche Darstellung von Beanstandungen technischer Ausführungen ist im Gespräch nämlich oftmals leichter und prägnanter und ermöglicht dort eine unmittelbare Reaktion und zielgerichtetes Handeln. Eine frühzeitige Reaktion auf diese Gesuche um eine Anhörung hätte das Verfahren zudem deutlich straffen und verkürzen können. Im Übrigen dürften gerade das Bestehen unterschiedlicher Auffassungen über einen so langen Zeitraum und das beständige Bemühen der Anmelderin um Klärung ein deutlicher Hinweis auf die Notwendigkeit wenigstens einer Anhörung sein.

Zudem hat die Prüfungsstelle die Anmelderin in ihrem dritten Prüfungsbescheid um die telefonische Vereinbarung eines Anhörungstermins gebeten und damit ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Durchführung einer Anhörung signalisiert. Damit konnte die Anmelderin davon ausgehen, dass sie die Gelegenheit zu einer Anhörung erhalten würde, wenn die Prüfungsstelle ihrer schriftlichen Stellungnahme nicht folgen würde. Dies gilt umso mehr, als die Anmelderin in ihren Antwortschreiben auf den vierten und fünften Prüfungsbescheid erneut um eine Anhörung gebeten hat.

Unter diesen Umständen kann das Argument der Prüfungsstelle, dass sie eine Anhörung nicht für sachdienlich halte, weil die Sache ausreichend diskutiert wurde und sich gefestigte Auffassungen gegenüberstünden, nur so verstanden werden, dass sie ihrerseits bereits ein abschließendes Urteil gefasst hatte, an dem auch (neue) Argumente der Anmelderin nichts mehr hätten ändern können. Dies aber läuft dem ureigensten Zweck einer Anhörung zuwider, der (auch) darin besteht, Inhalt und rechtliche Probleme zu erörtern, was eine gewisse Offenheit für Argumente der jeweiligen Gegenseite voraussetzt. Das Instrument einer Anhörung kann und darf also nicht dazu dienen, auf Seiten der Prüfungsstelle alle Argumente der Gegenseite an sich abprallen zu lassen und auf einem bereits vorher gefassten Standpunkt zu beharren, sondern soll einen offenen Meinungsaustausch zulassen und so die Sache fördern. Dies dient nicht zuletzt auch einem zügigen und an der Sache orientierten Verfahren. Wie der Senat wiederholt ausgeführt hat, ist eine Anhörung gerade zur Klärung unterschiedlicher Ansichten regelmäßig der schnellere und zielführende Weg im Gegensatz zu mehreren Prüfungsbescheiden oder gar der Einlegung einer Beschwerde. Einer Anhörung noch vor deren Durchführung von vornherein jegliche Aussicht auf Erfolg abzusprechen konterkariert dieses gesetzlich verankerte Instrument. Schließlich leitet der Prüfer die Anhörung (Busse, PatG, 6. Aufl., § 46 Rdnr. 28) und könnte diese ggf. abbrechen, nachdem er festgestellt hat, dass eine fachliche Diskussion nicht zustande kommt; einer solchen kann jedoch nicht von vornherein der Erfolg abgesprochen werden.

Nach alledem entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Dr. Fritsch

Baumgardt

Wickborn

Eder

Fa