



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 60/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 96 702.0-53

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. November 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.

Die vorliegende Patentanmeldung ist eine PCT-Anmeldung in nationaler Phase, welche die Priorität einer Voranmeldung in den USA vom 29. September 2000 in Anspruch nimmt und als WO 02/27497 A2 in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Die deutsche Übersetzung trägt die Bezeichnung

„Verfahren und Einrichtung für eine skalierbare, eindeutig gemachte Kohärenz in gemeinsam benutzten Speicherhierarchien“.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F hat im Zeitraum von Oktober 2004 bis Juni 2007 drei Prüfungsbescheide erlassen, in denen sie mehrere Entgegenhaltungen nennt. Die Anmeldung nenne die Aufgabe nicht. Patentanspruch 1 gebe dem Fachmann keine klare Lehre zum technischen Handeln und sei mangels Erfindungshöhe nicht gewährbar. Der nebengeordnete Patentanspruch 8 sei auf ein Verfahren gerichtet und gehe nicht über den sachlichen Gehalt von Patentanspruch 1 hinaus.

Auf jeden dieser Bescheide hat die Anmelderin reagiert, eine Anhörung beantragt und neue Patentansprüche 1 und 8 eingereicht. Diese seien neu und erfinderisch. Ein Grund für die Unzulässigkeit der Nebenordnung sei nicht erkennbar. Die Prüfungsstelle habe weder dargelegt, warum ein Rechtsschutzinteresse an der Erteilung auf der Grundlage der beiden nebengeordneten Ansprüche fehle noch warum die Beibehaltung der beiden Ansprüche rechtsmissbräuchlich sei.

Mit Beschluss vom 12. Februar 2008 hat die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zurückgewiesen. Patentanspruch 8 sei als Nebenanspruch abgefasst und auf ein Verfahren gerichtet, er gehe somit nicht über den sachlichen Gehalt des Patentanspruchs 1 hinaus. Derartige Verfahrensansprüche seien jedoch nicht zulässig. Die verbleibenden Ansprüche teilten das Schicksal des Anspruchs 8. Die beantragte Anhörung sei nicht für sachdienlich erachtet worden, da sich bezüglich der Nebenordnung derartiger Patentansprüche gefestigte Meinungen gegenüberstünden.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Erteilung eines Patents sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Zur Begründung des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt sie aus, das Verfahren vor der Prüfungsstelle leide an mehreren groben Verfahrensmängeln, die eine Rückerstattung rechtfertigten; so seien eine beantragte und sachdienliche Anhörung nicht durchgeführt worden, die Anmeldung aufgrund einer grob fehlerhaften Begründung zurückgewiesen worden und grobe Verstöße gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie begangen worden.

Das Patentamt hat mitgeteilt, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr. Die Anmelderin hat ihren 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, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 113 a. E.).

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG ist dann anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles, insbesondere die Sachbehandlung durch das Patentamt (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 21). Vorliegend besteht zwischen der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt und der Erhebung der Beschwerde ein kausaler Zusammenhang (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.

Dabei kann im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben, ob eine falsche rechtliche Beurteilung oder die Verfahrensdauer bzw. der Verfahrenslauf eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen. Jedenfalls stellt bereits die Ablehnung der von der Anmelderin mehrfach und erstmals schon in einem frühen Verfahrensstadium beantragten Anhörung einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar, denn eine solche - wenigstens einmalige - Anhörung wäre zur Förderung des Verfahrens sachdienlich gewesen (§ 46 Abs. 1 Satz 2 PatG), da sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung erwarten lässt. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur in Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen (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, PatG, 10. Aufl., § 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44).

Triftige Gründe für eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung sind nicht ersichtlich. Die Anmelderin hat auf jeden Bescheid der Prüfungsstelle reagiert und eine Anpassung ihrer Ansprüche vorgenommen. Sie hat bereits auf den ersten Prüfungsbescheid hin um eine Anhörung gebeten und eine solche auch auf den zweiten und dritten Prüfungsbescheid hin ins Gespräch gebracht bzw. Termine hierfür vorgeschlagen. Die Prüfungsstelle hat in ihrem zweiten Prüfungsbescheid und in

ihrem Zurückweisungsbeschluss klar zu erkennen gegeben, dass ihr das Vorliegen eines Antrags auf Durchführung einer Anhörung durchaus bewusst war.

Ebenso spricht die Anzahl der Prüfungsbescheide und ihr sich doch weitgehend wiederholender Inhalt für die Sachdienlichkeit einer Anhörung. Gerade im Gespräch zwischen Prüfer und Anmelder lassen sich Argumente, die im schriftlichen Verfahren oft nur mit großem Aufwand wiedergegeben werden können, leichter und zielgerichteter austauschen und ermöglichen damit eine unmittelbare Reaktion und zielgerichtetes Handeln. Eine frühzeitige Reaktion auf die Gesuche um eine Anhörung hätte das Verfahren damit deutlich straffen und verkürzen können. Ein deutlicher Hinweis für die Prüfungsstelle auf die Notwendigkeit wenigstens einer Anhörung ist zudem das Bestehen unterschiedlicher Auffassungen über einen so langen Zeitraum und das beständige Bemühen der Anmelderin um eine Klärung.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung war auch nicht ausschließlich die vom Prüfer geltend gemachte Unzulässigkeit der Nebenordnung der Patentansprüche 1 und 8 strittig. Nach Auffassung der Prüfungsstelle hatte die Anmelderin außerdem die dem Anmeldungsgegenstand zugrundeliegende Aufgabe nicht genannt und keine klare Lehre zum technischen Handeln beansprucht. Auch soweit Patentanspruch 1 klar sei, stünden ihm vier Vorveröffentlichungen entgegen; er sei deshalb nicht erfinderisch. Unter diesen Umständen kann das Argument der Prüfungsstelle, dass sie eine Anhörung nicht für sachdienlich halte, weil 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. Das aber läuft, wie der Senat wiederholt ausgeführt hat, dem ureigensten Zweck einer Anhörung zuwider und verhindert damit auch ein zügiges und an der Sache orientiertes Verfahren. Die Anmelderin hatte also vorliegend auch kein in sachlicher Hinsicht gegenüber dem Stand der Technik gewährbares Patentbegehren eingereicht, bei dem zum Zeitpunkt der Beschlussfassung nach ausführlicher schriftlicher Diskussion nur noch

(ausschließlich) die vom Prüfer geltend gemachte Unzulässigkeit der Nebenordnung der Patentansprüche 1 und 8 streitig war (so 17 W (pat) 58/08).

Bei verständiger Würdigung war somit nicht auszuschließen, dass die Entscheidung ohne den Verfahrensfehler anders ausgefallen und die Einlegung der Beschwerde entbehrlich gewesen wäre.

Nach alledem entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Dr. Fritsch

Baumgardt

Wickborn

Eder

Fa