



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 30/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2008 008 065.9-14**

(hier: wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr)

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. März 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner und die Richter Kätker, Dipl.-Ing. Rippel und Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren, das sich durch Nichtzahlung von Jahresgebühren für die verfahrensgegenständliche Patentanmeldung in der Hauptsache erledigt hat, geht es allein noch um den Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Am 1. Februar 2008 hat die Anmelderin die inzwischen wegen Nichtzahlung von Jahresgebühren als zurückgenommen geltende Patentanmeldung 10 2008 008 065.9-14 mit der Bezeichnung „Vorrichtung und Verfahren zum Verhindern von Fehlschaltungen in automatischen Getrieben von Kraftfahrzeugen“ unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität eingereicht. Zugleich mit der Einreichung der Anmeldung hat sie den Prüfungsantrag nach § 44 PatG gestellt und im Feld (8) („Erklärungen“) des Anmeldeformblatts das Kästchen bei „Nachanmeldung im Ausland beabsichtigt (unverbindlich)“ angekreuzt.

Mit Eingaben vom 27. Oktober 2008 und vom 16. Januar 2009 hat sie um Mitteilung gebeten, wann mit einem ersten Prüfungsbescheid gerechnet werden könne. Nachdem diese Eingaben unbeantwortet geblieben sind, hat sie mit weiterem Schriftsatz vom 23. Januar 2009 darauf hingewiesen, dass die Prioritätsfrist am 1. Februar 2009 ablaufe und um schnellstmögliche Übersendung des ersten Prüfungsbescheids gebeten.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle den (einzigen) Prüfungsbescheid vom 23. Januar 2009 erlassen. Darin hat sie der Anmeldung drei Druckschriften entgegeng gehalten und die Ansicht vertreten, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber der Druckschrift E1 nicht neu sei. Zur Erläuterung ihrer Auffassung hat sie jedes der sieben Merkmale des Anspruchs 1 aufgeführt und jeweils anschließend ein wörtliches Zitat aus der E1 samt Fundstelle wiedergegeben. Auch aus den Unteransprüchen sei nichts Patentfähiges ersichtlich, was die Prüfungsstelle weiter ausgeführt hat.

Auf diesen Prüfungsbescheid hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 30. Januar 2009 unter Beibehaltung der ursprünglich eingereichten Ansprüche erwidert. Hierbei ist sie auf alle drei von der Prüfungsstelle genannten Druckschriften eingegangen und hat erläutert, warum diese aus ihrer Sicht der Patentierbarkeit des angemeldeten Gegenstands nicht entgegenstehen. Vorsorglich hat die Anmelderin die Anberaumung einer Anhörung für den Fall beantragt, dass die Prüfungsstelle weitere patenthindernde Beanstandungen erhebe.

Mit Eingabe vom 16. Februar 2009 hat die Anmelderin darauf hingewiesen, dass ihr der Prüfungsbescheid vom 23. Januar 2009 bereits per E-Mail zugegangen sei und sie ihn auch bereits erwidert habe. Sodann hat sie mit weiterer Eingabe vom 15. März 2010 eine erneute Sachstands Anfrage an das Patentamt gerichtet.

Mit Beschluss vom 11. Mai 2010 hat die Prüfungsstelle die Zurückweisung der Anmeldung beschlossen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 der Anmeldung mangels Neuheit gegenüber der Entgegenghaltung E1 nicht patentfähig sei. Zur Begründung hat sie zunächst die bereits im Prüfungsbescheid vom 23. Januar 2009 enthaltene Gegenüberstellung der Merkmale des Anspruchs 1 und der Zitate aus der E1 wörtlich wiederholt. Sodann ist sie auf die Argumentation der Anmelderin in der Bescheidserwidern eingegangen. Diese sei widersprüchlich. Soweit die Anmelderin meine, dass die E1 darauf abstelle, anhand von Fahrumgebungsdaten u. ä. vorausschauende Größen

zu bestimmen, also Parametergrößen für die Zukunft vorherzusagen, stehe dies in Widerspruch zur eigenen Aussage der Anmelderin, wonach in der angemeldeten Erfindung eine Schaltstrategie vorgesehen werde, die Schlupf unterbinde, bevor er tatsächlich auftrete. Denn dies, so meint die Prüfungsstelle, bedeute ebenfalls, dass Parametergrößen (Schlupf) für die Zukunft bestimmt und auf dieser Grundlage eine Schaltung verhindert werden solle.

Wenn die Anmelderin vortrage, dass sich die E1 weder mit Abtriebsmomenten noch mit deren betragsmäßigen Vergleich beschäftige, sei dem entgegenzuhalten, dass der Fachmann aus den von der Prüfungsstelle angeführten Stellen der E1 das anmeldungsgemäße Abtriebsmoment mitlese, etwa dort, wo in der E1 „aus diesen Werten abgeleitete Größen, wie z. B. der Beschleunigung des Fahrzeugs“ erwähnt werden oder wo in der E1 vorgeschlagen werde, „unter Verarbeitung von Informationen zur Erfassung der Fahrumgebung, des Fahrzustandes und weiterer relevanter Daten, auf diesen Informationen basierende vorausschauende Größen zu verwenden, um auf z. B. Motor, Automatikgetriebe und Differential einzugreifen“. Mit diesen Widersprüchen könne die Argumentation der Anmelderin nicht nachvollzogen werden. Anspruch 1 und der nebengeordnete, sich davon nur in der Kategorie unterscheidende Anspruch 8 seien damit nicht neu.

Die Sache sei auch entscheidungsreif, nachdem auf die entscheidungswesentlichen Gründe bereits im Prüfungsbescheid hingewiesen worden, der Anmelderin ausreichend Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden sei und die Anmelderin keine neuen Patentansprüche eingereicht habe.

Eine Anhörung werde als nicht sachdienlich angesehen, da aufgrund des schriftlichen Vortrags der Anmelderin keine weitere Klärung entscheidungserheblicher Sach- oder Rechtsfragen und auch kein neuer, den Einwendungen der Prüfungsstelle entgegenkommender Antrag der Anmelderin (etwa: Anspruchsänderung, Beschränkung, Ausscheidung) zu erwarten sei und die begehrte Anhörung somit nur noch eine Verzögerung der Entscheidung hätte bewirken können. Auch mit einem patentfähigen neuformulierten Patentanspruch sei nicht zu rechnen gewe-

sen, da die Prüfungsstelle zu sämtlichen Unteransprüchen bereits im Prüfungsbescheid Stellung genommen habe, und keinen patentfähigen Gegenstand habe erkennen können.

Gegen diese Entscheidung hat sich die Beschwerde der Anmelderin gerichtet, mit der sie u. a. beantragt hat,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

In ihrer Beschwerdebegründung rügt sie sinngemäß die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Die Prüfungsstelle habe die Anmeldung ohne weiteres zurückgewiesen, nachdem die Anmelderin lediglich ein einziges Mal Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen habe. Die Anmelderin habe mit mehreren Eingaben auf den zügigen Erlass eines Prüfungsbescheids gedrängt. Nachdem ihr der Prüfungsbescheid vom 23. Januar 2009 vorab per E-Mail übersandt worden sei, habe sie umgehend mit ihrer Erwiderung vom 30. Oktober 2009 reagiert, in der sie zu den Entgegenhaltungen ausführlich Stellung genommen und zugleich vorsorglich um Anberaumung einer Anhörung gebeten habe. Nach Erhalt des Originals des Prüfungsbescheids habe sie umgehend darauf hingewiesen, dass dieser bereits beantwortet sei. Am 15. März 2010 habe sie erneut schriftlich nach dem Stand der Bearbeitung gefragt. Hierauf habe die Prüfungsstelle unerwartet mit einer sofortigen Zurückweisung der Anmeldung reagiert.

Die Prüfungsstelle habe die beantragte Anhörung zu Unrecht versagt, denn sie wäre sachdienlich gewesen. Ganz offensichtlich hätten sich die Auffassungen der Anmelderin und der Prüfungsstelle hinsichtlich der technischen Lehren der Entgegenhaltungen unterschieden. Die Anhörung diene der Aufklärung des Sachverhalts und der Erörterung tatsächlicher und rechtlicher Fragen. Eine einmalige Anhörung sei grundsätzlich in jedem Verfahren sachdienlich, insbesondere, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren fördern könne und wenn eine mündliche Erör-

terung eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspreche.

Dem sei die Prüfungsstelle nicht nachgekommen. Anstatt das Gespräch mit der Anmelderin zu suchen, sei sie in eine direkte Zurückweisung der Anmeldung geflohen, ohne ausreichend Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Zudem habe die Prüfungsstelle unberücksichtigt gelassen, dass für die Anmelderin weitere Möglichkeiten bestanden hätten, die Ansprüche zu ändern, etwa durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung. Im Erteilungsverfahren komme eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe dafür vorlägen, was vorliegend nicht der Fall sei. Vielmehr habe die Zurückweisung einen unangemessenen und unnötigen Instanzenverlust zur Folge gehabt. Die Anmelderin sei stets bemüht gewesen, sofort auf Beanstandungen des Patentamts zu reagieren. Umgekehrt sei dies nicht der Fall gewesen. Die sofortige Zurückweisung der Anmeldung ohne weitere Diskussion der Entgeghaltungen sei unangemessen gewesen und rechtfertige die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Nachdem die Anmeldung wegen Nichtzahlung von Jahresgebühren als zurückgenommen gilt, hat die Anmelderin mit Eingabe vom 10. Januar 2014 mitgeteilt, dass sie den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrechterhält.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG bestimmt sich nach billigem Ermessen, wobei sich die Billigkeit insbesondere aus der Sachbehandlung durch das Patentamt ergeben kann, etwa bei

sachlicher Fehlbeurteilung, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie. Insgesamt müssen Umstände vorliegen, die es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 73, Rdn. 131, Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80, Rn. 90). Solche Umstände liegen hier nicht vor. Insbesondere liegt kein schwerwiegender Verfahrensfehler in Form einer zu Unrecht versagten Anhörung und einer damit einhergehenden Versagung rechtlichen Gehörs vor, wie dies von der Beschwerdeführerin gerügt wird.

Nach Auffassung des Senat stellt die Zurückweisung einer Anmeldung ohne vorherige Durchführung einer beantragten Anhörung nach bisheriger Rechtslage (§ 46 Abs. 1 Satz 2 PatG in der bis zum 31. März 2014 geltenden Fassung) nicht bereits für sich bzw. von vornherein einen (insbesondere schwerwiegenden) Verfahrensfehler dar. Nach dieser Vorschrift ist (war) der Anmelder auf seinen Antrag zu hören, wenn es sachdienlich ist. Soweit verschiedene Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts und Teile der Literatur, ebenso vorliegend die Anmelderin, davon ausgehen, dass in jedem Verfahren in der Regel eine einmalige Anhörung sachdienlich ist (vgl. Schulte, a. a. O., § 46, Rdn. 8 m. w. N.), jedenfalls dann, wenn trotz schriftlicher Darlegung der Auffassung des Anmelders noch Meinungsverschiedenheiten über entscheidungserhebliche Fragen fortbestehen und dieser eine Anhörung beantragt hat (vgl. BPatGE 15, 149; 18, 30; 49, 112), hat der Senat insofern Bedenken gegen ein solches „generelles Anhörungsrecht“ (vgl. BPatGE 15, 149, 152) aus § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG (a. F.), als damit das aus dem Grundsatz der Schriftlichkeit des Patenterteilungsverfahrens folgende Regel-Ausnahme-Verhältnis in Frage gestellt wird (vgl. zum Grundsatz der Schriftlichkeit im Patenterteilungsverfahren: BPatGE 20, 144; BPatG GRUR 1983, 505, 506 - fernmündliche Beschreibungsänderung; 10. Sen. v. 17.05.2004 - 10 W (pat) 46/02 (BeckRS 2011, 27725); Busse, a. a. O., vor § 34, Rdn. 59; Benkard, Patentgesetz u. Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., vor § 34, Rdn. 20; Mes., Patentgesetz u. Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., Einl. vor § 34 PatG, Rdn. 13 ff.; Schulte, a. a. O., Einleitung, Rdn. 52, 316). Dies gilt umso mehr, als selbst das Einspruchsverfahren und das Verfahren vor dem Beschwerdegericht vom

Grundsatz der Schriftlichkeit beherrscht werden, obwohl dort bisher schon nicht nur bei Sachdienlichkeit, sondern auch auf den bloßen Antrag eines Beteiligten zwingend eine Anhörung bzw. mündliche Verhandlung durchzuführen ist (§§ 59 Abs. 3, 78 Nr. 1 PatG).

Zudem ist auch von den Vertretern einer weiten Auslegung des § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG (a. F.) wiederholt anerkannt worden, dass ein Antrag auf Anhörung zurückgewiesen werden kann, wenn dafür triftige Gründe vorliegen, etwa weil 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 (Schulte, a. a. O., § 46, Rdn. 12 m. w. N.).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sieht der Senat vorliegend keinen ausreichenden Grund, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würde. Die Prüfungsstelle hat in einem vergleichsweise ausführlichen Prüfungsbescheid die vorläufige Auffassung vertreten, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 8 nicht neu sei und dabei jedem Merkmal des Hauptanspruchs 1 jeweils die das Merkmal offenbarende Stelle der E1 samt einem Zitat gegenübergestellt. Damit hat die Prüfungsstelle in nicht zu beanstandender Weise zunächst rechtliches Gehör zur Frage der Vorwegnahme aller Merkmale durch den Stand der Technik und damit zur Frage der (fehlenden) Neuheit gewährt. Insbesondere stellt die E1, die in ihrer breiten Offenbarung nach (durchaus nachvollziehbarer) Auffassung der Prüfungsstelle die Merkmale des Anspruchs 1 erfasst, keinen offensichtlich abwegigen Stand der Technik dar, so dass - was auch die Anmelderin auch nicht geltend macht - eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen wegen offensichtlicher Fehlbeurteilung nicht in Betracht kommt.



Wenn die Anmelderin in ihrer Bescheidserwiderung dann eine andere Auffassung als die Prüfungsstelle vertreten hat und dabei keine Änderung der Anspruchsfassung vorgeschlagen oder angeboten hat, so waren die beiderseitigen Auffassungen zur entscheidenden Frage der Neuheit der nebengeordneten Ansprüche 1 und 8 gegenüber der Druckschrift E1 (schriftlich) ausgetauscht. Unter diesen Umständen musste es der Prüfungsstelle nach damaliger Rechtslage nunmehr freistehen, eine Entscheidung zu treffen, solange sie sich dabei innerhalb der entscheidungserheblichen Gesichtspunkte hielt, zu denen sie bereits rechtliches Gehör gewährt hatte. Dies ist vorliegend mit dem angefochtenen Beschluss und seiner Begründung geschehen.

Es kann dahinstehen, ob die Anberaumung einer Anhörung oder zumindest eine weitere schriftliche Mitteilung unter den Gesamtumständen des Falls nicht durchaus zweckmäßig gewesen wäre. Insbesondere konnte sich angesichts des erkennbaren Bemühens der Anmelderin um eine zügige Verfahrensführung unter Erhaltung eines ungeschmälerten Anmeldegegenstands aus ihrer Sicht durchaus der Eindruck ergeben, dass das Verfahren zunächst von der Prüfungsstelle ohne besondere Eile, dann aber mit einem unvermittelt wirkenden Zurückweisungsbeschluss betrieben worden ist. Auch scheint sich die Prüfungsstelle missverständlich ausgedrückt zu haben, als sie der Bescheidserwiderung eine widersprüchliche Argumentation beigemessen hat. Letztlich wollte sie offenbar ausdrücken, dass die Bescheidserwiderung für sie nicht überzeugend war und sie trotz deren Kenntnis an der Auffassung festhalten wollte, dass die E1 neuheitsschädlich ist. All dies mag aus der Sicht der erstinstanzlich erfolglos gebliebenen Anmelderin einen kritikwürdigen Eindruck des Verfahrens hinterlassen haben.

Dennoch hat die Prüfungsstelle den ihr zustehenden Beurteilungsspielraum bei der Frage der Sachdienlichkeit (vgl. Schulte, a. a. O., § 46, Rdn. 10, Busse, § 36, Rdn. 12, Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., 46, Rdn. 8), der nur eine eingeschränkte Rechtskontrolle unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen erlaubt, nicht verkannt und zu einer Frage, in der ein

schriftlicher Meinungs austausch vorlag, einen Beschluss gefasst. Ob die Beurteilung der Prüfungsstelle dann letztlich sachlich richtig gewesen ist, stellt keine Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, sondern der Begründetheit der Beschwerde dar, über die - nach Eintritt der Fiktion der Rücknahme der Anmeldung gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG - nicht mehr zu entscheiden ist.

Der Senat sieht daher insgesamt keine ausreichenden Billigkeitsgründe, um ausnahmsweise die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Dr. Zehendner

Kätker

Rippel

Brunn

Cl