



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 41/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 199 34 515.5-53

wegen Ablehnungsgesuch

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Mai 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Am 22. Juli 1999 reichte die Anmelderin unter der Beanspruchung der Priorität einer US-Anmeldung vom 24. Juli 1998 beim Patentamt die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren und Einrichtung zum Durchführen von Cache-Segment-Flush- und Cache-Segment-Invalidier-Operationen“ ein.

Im August 1999 stellte sie Prüfungsantrag. Mit (erstem) Prüfungsbescheid vom 5. Januar 2001 wies die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F, besetzt mit Dipl.-Ing. A..., u. a. darauf hin, Patentanspruch 1 sei nicht gewährbar, denn er gebe dem Fachmann keine klare Lehre zum technischen Handeln und sei zudem gegenüber der Druckschrift 1 nicht neu. Die als Nebenansprüche abgefassten Patentansprüche 7, 13, 18, 24, 29, 34 und 35, die im übrigen nicht die an Nebenansprüche zu stellende Anforderungen erfüllten, seien, soweit sie klar seien, ebenfalls aus der Druckschrift 1 nahegelegt. Da auch den übrigen Unterlagen nichts mehr entnommen werden könne, was noch zu einem gewährbaren Patentbegehren gemacht werden könne, sei die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten. Die Anmelderin reichte hierauf im Mai 2001 geänderte Patentansprüche, zum Teil geänderte Beschreibungsseiten sowie zum Teil korrigierte Figuren ein und setzte sich mit dem entgegengehaltenen Stand der Technik auseinander, am Ende des Schriftsatzes bat sie u. a. um Anhörung.

Mit (zweitem) Prüfungsbescheid vom 16. Januar 2004 wies die Prüfungsstelle auf zwei weitere Druckschriften hin sowie darauf, dass der neue Patentanspruch 1 im Hinblick auf die Druckschrift 2 mangels Erfindungshöhe seines Verfahrens nicht gewährbar sei. Insoweit wird - unter Nennung von Seitenzahlen und Zeilenangaben der Druckschrift 2 - ausgeführt, aus dieser Druckschrift sei ein Verfahren zum Invalidieren und/oder Ausführen einer Flush-Operation eines vorgegebenen Bereichs eines Cachespeichers bekannt, bei dem ein einzelner Befehl die besagten Operationen (Merkmal a und c) durchführe, wobei diese Befehle vorgegebene Bereiche des Cachespeichers adressierten; dies bedeute, dass diese Befehle als Operanden die Adressen aufweisen müssten, für einen Bereich zweckmäßigerweise die Startadresse, um den Cachespeicher adressieren zu können. Somit seien alle wesentlichen Merkmale bereits aus der Druckschrift 2 bekannt. Nach Wegfall des Patentanspruchs 1 fielen auch die darauf rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4, wobei letzterer zudem ebenfalls aus der Druckschrift 2 nahegelegt sei. Am Ende des Bescheides heißt es in Abschnitt C: „Bei dieser Sachlage ist nunmehr die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten.“

Mit Schriftsatz vom 1. Juni 2004 hat die Anmelderin gebeten, den Prüfer der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F, Dipl.-Ing. A..., von der weiteren Prüfung der Patentanmeldung wegen Besorgnis der Befangenheit gemäß § 27 PatG i. V. m. § 42 ZPO zu entbinden. Denn eine Vielzahl von Indizien in diesem und in parallelen Verfahren verdichteten sich zusammen mit den Ausführungen des vorliegenden zweiten Prüfungsbescheides zu einem die Ablehnung rechtfertigenden Grund. Zum Verhalten des Prüfers in parallelen Prüfungsverfahren verweise sie auf die Ablehnungsgesuche vom 6. Februar 2004 und 27. Mai 2004 in den Patentanmeldungen P 43 91 002.5-53 und 197 82 106.5-53 (diese sind Gegenstand der Beschwerdeverfahren 10 W (pat) 15/05 und 10 W (pat) 38/05), auf deren Ausführungen zum allgemeinen Verhalten und zum Verhalten des Prüfers in den dortigen Verfahren ausdrücklich Bezug genommen werde.

Im vorliegenden Verfahren gebe der zweite Prüfungsbescheid vom 16. Januar 2004 Anlass zur Annahme der Befangenheit. Nachdem die Anmelderin mit Eingabe vom Mai 2001 zu dem im ersten Prüfungsbescheid genannten Stand der Technik detailliert Stellung genommen und die Unterlagen in erteilungsreife Form gebracht habe, erlasse der Prüfer etwa drei Jahre später einen zweiten Prüfungsbescheid, in dem er offensichtlich an der im ersten Prüfungsbescheid geäußerten Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber der Druckschrift 1 nicht neu sei, nicht mehr festhalte. Nunmehr nenne er zwei weitere Druckschriften und gelange zu der Auffassung, dass alle wesentlichen Merkmale bereits aus der Druckschrift 2 bekannt seien. Diese knappe Bewertung beanspruche zwei Sätze, von denen der zweite Satz lediglich eine reine Spekulation enthalte; eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Inhalt der entgegengehaltenen Druckschrift finde überhaupt nicht statt. Der letzte Abschnitt C des Prüfungsbescheides bilde aber den eigentlichen Grund für die Annahme der Befangenheit, in dem lapidar festgestellt werde, dass bei dieser Sachlage nunmehr die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten sei. Diese Feststellung ignoriere nicht nur den hilfsweise gestellten Antrag auf Anhörung, sondern auch die Tatsache, dass der zweite Prüfungsbescheid neues druckschriftliche Material entgehalte, zu dem die Anmelderin bisher noch nicht habe Stellung nehmen können. Der Prüfungsbescheid erwecke lediglich den Eindruck, dass der Prüfer - ohne sachlichen Grund - das Patent nicht erteilen wolle und der Zurückweisungsbeschluss nur deshalb bisher unterblieben sei, weil in der Eingabe vom Mai 2001 Antrag auf Anhörung gestellt worden sei. In diesem Schriftsatz vom 2. Juni 2004 hat die Anmelderin auch inhaltlich auf den Prüfungsbescheid vom 16. Januar 2004 erwidert und darüber hinaus um beschleunigte Weiterprüfung der Patentanmeldung gebeten.

In der dienstlichen Äußerung des Prüfers vom 24. Juni 2004 hat der Prüfer erklärt, dass er sich nicht für befangen halte. Zur Begründung werde sinngemäß auf die dienstliche Äußerung zum Befangenheitsantrag in der Akte P 43 91 002.5-53 hingewiesen.

Auf die dienstliche Äußerung des Prüfers hat die Anmelderin vorgetragen, die Äußerung entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen des § 27 Abs. 6 PatG i. V. m. § 44 Abs. 3 ZPO, wonach sich der Prüfer zu den Tatsachen zu äußern habe. Ausführungen zur Begründetheit des Ablehnungsgesuchs seien daher unangebracht, das gleiche gelte für die Feststellung, dass sich der Prüfer nicht für befangen halte. Die dienstliche Äußerung verweise zudem auf die Äußerung in einem Verfahren, in dem das Ablehnungsgesuch auf anderen Tatsachen basiere; die Äußerung in dem dortigen Verfahren enthalte wenig, was vorliegend relevant sein könne. Indem auf die dortige dienstliche Äußerung verwiesen werde, ergebe sich hier vielmehr eine in wesentlichen Punkten falsche Tatsachendarstellung, was als solches einen weiteren Ablehnungsgrund darstelle. Denn in der dortigen dienstlichen Äußerung werde behauptet, es treffe nicht zu, dass die Prüfungsstelle eine Anhörung nicht für sachdienlich erachtet habe, ferner werde behauptet, die Annahme, die Anhörung solle von vornherein lediglich der Zurückweisung der Anmeldung dienen, sei völlig abwegig. Im vorliegenden Verfahren sei aber im Prüfungsbescheid ausdrücklich festgestellt worden, dass nunmehr die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten sei. Auch die Knappheit der dienstlichen Äußerung im vorliegenden Verfahren gebe Anlass zur Annahme der Befangenheit. Denn durch diese Art der dienstlichen Äußerung bringe der Prüfer lediglich zum Ausdruck, dass er das Ablehnungsgesuch nicht ernst nehme und inhaltlich nicht zur Kenntnis genommen habe.

Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 3. Mai 2005 den Antrag auf Ablehnung wegen Befangenheit als unbegründet zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die von der Anmelderin vorgebrachten Gründe rechtfertigten bei vernünftiger Betrachtung nicht die Befürchtung, der Prüfer Dipl.-Ing. A... stehe der Anmeldung nicht unvoreingenommen und unparteiisch gegenüber. Hinsichtlich der zum Prüfungsbescheid vom 16. Januar 2004 erhobenen Rüge, der Prüfer habe zwei neue Druckschriften eingeführt, ohne detailliert auf diese bzw. den Anmeldegegenstand einzugehen, und er halte nicht an seiner Meinung zur fehlenden Neuheit des Patentan-

spruchs 1 gegenüber der ursprünglichen Entgeghaltung fest, übersehe die Anmelderin, dass der geltende Patentanspruch 1 sich schon formal vom ursprünglichen Patentanspruch 1 dadurch unterscheide, dass er eine andere Kategorie (Verfahren statt Sache) aufweise. Es liege daher in der Natur der Sache, dass der Prüfer ggf. auch eine andere Argumentationskette aufbauen müsse, um der geltenden Anspruchsfassung gerecht zu werden. Auch lasse die bloße Länge einer Argumentation keinen Schluss auf deren Qualität und Stichhaltigkeit zu, wobei diese nur im Rahmen einer Beschwerde nach einer eventuellen Zurückweisung der Anmeldung geprüft werden könne und nicht in einem Verfahren über eine Besorgnis der Befangtheit. Die Aussage im abschließenden Abschnitt C des Prüfungsbescheides sei als vorläufige Auffassung zum Zeitpunkt der Erstellung des Bescheides anzusehen, unabhängig davon, ob Anhörungsantrag gestellt sei oder nicht. Der Hinweis auf eine mögliche Zurückweisung der Anmeldung sei bereits in dem einschlägigen Bescheidsvordruck des Patentamts vorgesehen und per Ankreuzung einzurücken. Der Prüfer habe den Antrag auf Anhörung auch nicht vorwerfbar ignoriert, denn wegen der Einführung neuer Druckschriften sei es in der Regel nicht sachdienlich, sofort eine Anhörung anzuberaumen, sondern zunächst dem Anmelder Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und erst nach seiner Rückäußerung eine Anhörung, sofern sie als sachdienlich angesehen werde, durchzuführen.

Das Verhalten eines Prüfers in Parallelverfahren sei für die Frage der Befangtheit nur soweit beachtlich, als dieses den Rückschluss auf eine Voreingenommenheit des Prüfers in dem durch das Ablehnungsgesuch betroffenen Verfahren zulasse, was hier jedoch nicht der Fall sei. Aus dem vorgetragenen Verhalten in den anderen Verfahren sei nicht auf eine Voreingenommenheit zu schließen, stattdessen scheine dem ursächlich zugrunde zu liegen, dass der Prüfer die Patentanmeldungen fachlich anders bewerte als die Anmelderin.

Es sei auch nicht erkennbar, dass der Prüfer in seiner dienstlichen Äußerung Tatsachen falsch wiedergebe. Er greife vielmehr die Argumentationskette der Anmelderin auf, die ihrem Ablehnungsgesuch ausdrücklich das Ablehnungsgesuch in der Patentanmeldung P 43 91 002.5-53 als Anlage beigefügt und darauf Bezug genommen habe. Der Prüfer sei auch berechtigt gewesen, das ihm Wesentliche aufzugreifen und nicht verpflichtet, im Detail auf jeden einzelnen Vorwurf einzugehen. Die Kürze der Stellungnahme könne jedenfalls nicht so ausgelegt werden, dass der Prüfer den Vortrag der Anmelderin inhaltlich nicht zur Kenntnis oder nicht ernst nehme.

Schließlich erwecke das Verhalten des Prüfers in dem betroffenen sowie in anderen Verfahren auch nicht insgesamt den Eindruck, dass er der Patentanmeldung voreingenommen oder partiisch gegenüberstehe; das Verhalten erscheine vielmehr insgesamt bestimmt durch seine fachliche Beurteilung der Patentanmeldung. Wartezeiten von 3 Jahren und mehr zwischen Eingabe und Bescheid seien in der Tat geeignet, das „Betriebsklima“ zwischen der Anmelderin und dem Patentamt zu vergiften, dies sei jedoch aufgrund der insgesamt hohen Arbeitsbelastung allenfalls dem Patentamt als Ganzes zuzurechnen, nicht einem einzelnen Prüfer. Es müsse auch als gegeben angesehen werden, dass die Spruchpraxis des amerikanischen, britischen, europäischen und des deutschen Patentamts im Einzelfall durchaus unterschiedlich sein könne, auch wenn alle beteiligten Prüfer aller Patentämter nach bestem Wissen und Gewissen handelten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses dem Antrag auf Ablehnung des Prüfers wegen Befangenheit stattzugeben.

Zur Begründung nimmt sie auf das Ablehnungsgesuch und ihren weiteren Vortrag vor dem Patentamt Bezug. Ferner nimmt sie vollinhaltlich Bezug auf den Beschwerdeschriftsatz in der Patentanmeldung 197 82 106.5-53 (diese ist Gegenstand des Beschwerdeverfahrens 10 W (pat) 38/05).

II

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO ist ein Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit begründet, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Prüfers zu rechtfertigen. Nach ständiger Rechtsprechung gehören hierzu nur objektive Gründe, die vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung wecken können, der Prüfer stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegenüber; rein subjektive, unvernünftige Vorstellungen des Ablehnenden scheiden aus (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 25. Aufl., § 42 Rdn. 9; Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl., § 42 Rdn. 9). Hiervon ausgehend geben die von der Anmelderin geltend gemachten Gründe - weder hinsichtlich der genannten weiteren Verfahren noch hinsichtlich des hier zu entscheidenden Verfahrens selbst - bei objektiver Betrachtung auch aus ihrer Sicht keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit des Prüfers zu zweifeln.

1. Den im Ablehnungsgesuch - durch Bezugnahme auf die Ablehnungsgesuche vom 6. Februar 2004 und 27. Mai 2004 in den Patentanmeldungen P 43 91 002.5-53 und 197 82 106.5-53 - genannten weiteren Verfahren sind keine Gründe zu entnehmen, die im hier zu entscheidenden Verfahren eine Ablehnung wegen Befangenheit rechtfertigen können. Zur Begründung wird insoweit Bezug genommen auf den im Parallelverfahren 10 W (pat) 38/05 (betreffend die Patentanmeldung 197 82 106,5.53) gegenüber derselben Anmelderin ergangenen Beschluss des Senats vom gleichen Tag, und zwar auf die dortigen Ausführungen

unter II.1.

2. Ebenso wenig ist dem hier zu entscheidenden Verfahren selbst ein Ablehnungsgrund zu entnehmen, insbesondere weder dem zweiten Prüfungsbescheid noch der dienstlichen Äußerung.

a. In dem Abschnitt B des Prüfungsbescheides vom 16. Januar 2004 gibt der Prüfer eine - wenn auch kurze - patentrechtlich nachvollziehbare Begründung an, warum er den mit Eingabe vom Mai 2001 eingereichten Patentanspruch 1 für nicht neu halte. Bei aller Knappheit der Begründung ist nicht erkennbar, wie hieraus auf eine Voreingenommenheit geschlossen werden könnte. Dass auch ein geänderter Patentanspruch von der Prüfungsstelle für nicht gewährbar erachtet wird, kommt in der Praxis häufig vor. Ob die Beurteilung des Prüfers zutrifft oder nicht, ist in dem hierfür vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht in einem Ablehnungsgesuch.

Der Prüfungsbescheid enthält zwar keinerlei Äußerung über die von der Anmelderin in ihrer Eingabe vom Mai 2001 hilfsweise beantragte Anhörung. Ob das daran liegt, dass der Prüfer den diesbezüglichen Antrag der Anmelderin übersehen bzw. ignoriert hat, wie die Anmelderin geltend macht, oder daran, dass er die Anhörung nicht für sachdienlich gehalten hat, wovon im angefochtenen Beschluss ausgegangen wird, kann dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn hierin eine verfahrensfehlerhafte Vorgehensweise des Prüfers gesehen werden sollte, insbesondere der Prüfer den ihm bei der Beurteilung der Sachdienlichkeit einer Anhörung zustehenden Beurteilungsspielraum (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 46 Rdn. 13 ff.) überschritten hätte, folgt daraus nicht notwendigerweise die Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers. Denn es gilt der Grundsatz, dass selbst fehlerhafte Entscheidungen in der Regel kein Ablehnungsgrund sind, sondern nur, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf Voreingenommenheit oder Willkür beruht (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 28). Hierfür besteht kein Anhalt. Ob die Beurteilung des Prüfers zur Sachdienlichkeit der Anhörung zutrifft oder nicht, ist im

Rahmen des Beschwerdeverfahrens über die Zurückweisung der Patentanmeldung zu prüfen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.

Der Abschnitt C enthält den Hinweis, dass bei dieser Sachlage nunmehr die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten sei. Hierzu ist anzumerken, dass Hinweise auf die Sach- und Rechtslage schon aufgrund der auch im patentamtlichen Verfahren geschuldeten Aufklärungs- und Hinweispflicht entsprechend § 139 ZPO (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., Einl. Rdn. 99 ff.) sowie aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör erforderlich sind, wozu auch der Hinweis auf eine mögliche Zurückweisung einer Anmeldung gehört. Äußerungen zur Erfolgsaussicht eines Antrags oder zum möglichen Verfahrensausgang bilden dementsprechend keinen Ablehnungsgrund (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 26 m. w. N.; Busse, a. a. O., § 27 Rdn. 77 a. E.; Schulte, a. a. O., § 27 Rdn. 44 unter Nr. 5). Um einen solchen Hinweis handelt es sich hier. Bei Äußerungen zur Sach- und Rechtslage ist nur dann die Grenze zur Befangenheit überschritten, wenn eine vorzeitige, endgültige Festlegung in einer Form erfolgt, die erkennen lässt, sich nicht mit einer Gegenmeinung auseinander setzen zu wollen bzw. bei sturem Festhalten an einer Meinung, die jede Bereitschaft zu einer sachlichen Überprüfung vermissen lässt (vgl. Busse, a. a. O., § 27 Rdn. 76; Schulte, a. a. O., § 27 Rdn. 45 unter Nr. 5 u. 8, mit Hinweis auf BPatGE 24, 144, 148). Ein solcher Fall liegt ersichtlich nicht vor. Denn bei dem Hinweis auf die Zurückweisung der Anmeldung, wenn die Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden kann, handelt es sich lediglich um den schon formularmäßig vorgegebenen Hinweis bei allen derartigen Prüfungsbescheiden, worauf im angefochtenen Beschluss zu Recht hingewiesen wird.

b. Nach der Rechtsprechung kann zwar auch eine dienstliche Äußerung einen (weiteren) Ablehnungsgrund darstellen, so etwa eine unzulängliche oder unsachliche Stellungnahme zu den zum Ablehnungsgesuch führenden Vorgängen oder eine in wesentlichen Punkten falsche Tatsachendarstellung in der dienstlichen Äußerung (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 24, S.192; Thomas/Putzo, a. a. O., § 42 Rdn. 12). Ein solcher Fall liegt aber nicht vor.

Der als Ablehnungsgrund angeführte Umstand, der Prüfungsbescheid vom 7. August 2003, steht als Tatsache unstreitig fest und diese wird als solche auch vom Prüfer nicht in Abrede gestellt. Es geht lediglich darum, wie Formulierungen im Prüfungsbescheid auszulegen und zu bewerten sind. Hier mag der Prüfer eine andere Ansicht vertreten als die Anmelderin, eine falsche Tatsachenbehauptung liegt hierin nicht. Auch daraus, dass die dienstliche Äußerung im wesentlichen aus einer Bezugnahme auf die dienstliche Äußerung in der Patentanmeldung P 43 91 002.5-53 besteht, kann nicht auf eine Voreingenommenheit des Prüfers geschlossen werden. Denn die Anmelderin selbst hat, worauf im angefochtenen Beschluss zu Recht hingewiesen wird, auf das Ablehnungsgesuch in dieser anderen Patentanmeldung Bezug genommen.

3. Auch die Umstände zusammengenommen bieten keinen hinreichenden Anhalt für die Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers. Die in diesem Zusammenhang angeführte Vielzahl von Patentanmeldungen, die bisher ebenfalls nicht zum Erfolg geführt hätten, ändern ebenfalls nichts, da nicht dargetan ist, dass die Erfolglosigkeit auf einer unsachlichen, voreingenommenen Haltung des zuständigen Prüfers beruht.

gez.

Unterschriften