



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 57/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. November 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 199 83 793.7-53

wegen Ablehnungsgesuch

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2007 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter am Oberlandesgericht Zimmerer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 22. September 1999 reichte die Anmelderin unter Beanspruchung der Priorität einer US-Anmeldung vom 8. Dezember 1998 die internationale Anmeldung PCT/US99/21249 ein, die - nach erfolgtem Eintritt in die nationale Phase (am 7. Juni 2001) - beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 199 83 793.7 mit der Bezeichnung "Pufferspeicherverwaltung in einem System mit mehreren Ausführungseinheiten" geführt wird. Patentanspruch 1 ist gerichtet auf ein "System" ("Ein System mit: einem Prozessor; einer Mehrzahl von auf dem Prozessor ausführbaren Ausführungseinheiten; und einem Pufferspeicher mit mehreren Pufferabschnitten, wobei ...").

Im Juni 2001 stellte die Anmelderin Prüfungsantrag. Mit (erstem) Prüfungsbescheid vom August 2002 wies die Prüfungsstelle für Klasse G11B, besetzt mit Dipl.-Ing. U..., u. a. darauf hin, Patentanspruch 1 sei nicht gewährbar, denn er sei, da offensichtlich kein komplettes System, sondern eine Cache-Speicheranordnung unter Schutz gestellt werden solle, unklar und zudem gegenüber der Druckschrift US 4 928 239 A nicht neu. Damit fielen auch die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 12, die keine erfinderischen Besonderheiten aufwiesen. Die nebengeordneten Patentansprüche 13, 15 und 19 erfüllten nicht die an Nebenansprüche zu stellende Anforderung, eine andere Lösung der technischen Gesamtaufgabe zu beinhalten, die von den in den anderen Nebenansprüchen (hier Patentanspruch 1) genannten Lösungen unabhängig sei; zudem seien sie aus der genannten Druckschrift nahegelegt. Da auch den übrigen Unterlagen nichts mehr entnommen werden könne, was noch zu einem gewährbaren Patent-

begehren gemacht werden könne, sei die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten. Die Anmelderin reichte hierauf mit Schriftsatz vom 19. März 2003 geänderte Patentansprüche 1 bis 16 und geänderte Seiten 1 bis 3 der Beschreibung ein und setzte sich unter Erläuterung des Gegenstands der Erfindung mit dem entgegen gehaltenen Stand der Technik auseinander; zudem trat sie der Auffassung des Prüfers hinsichtlich der Zulässigkeit der Nebenansprüche entgegen. Patentanspruch 1 ist weiterhin gerichtet auf ein "System". Am Ende des Schriftsatzes bat sie, wenn die Bedenken gegen eine Patenterteilung bestehen bleiben sollten, "um Änderungsvorschläge, telefonische Rücksprache und/oder eine Anhörung"; im letzteren Fall sei der Vertreter für eine vorhergehende Terminsabstimmung dankbar, damit ggf. mehrere Termine in München zusammengefasst werden könnten.

Mit (zweitem) Prüfungsbescheid vom Januar 2005 hielt die Prüfungsstelle auch den neuen Patentanspruch 1 für nicht gewährbar und verwies zunächst darauf, dass der im ersten Prüfungsbescheid unter A. gerügte Mangel - dort war Patentanspruch 1 als unklar bemängelt worden - nicht behoben worden sei. Zudem sei der neue Patentanspruch 1, was näher ausgeführt wird, weiterhin zumindest mangels Erfindungshöhe seines Gegenstandes nicht gewährbar. Auch bezüglich der nebengeordneten Patentansprüche 10, 12 und 15 bleibe die Prüfungsstelle bei ihrer Auffassung (unter Verweis auf BPatG GRUR 2004, 320 - Mikroprozessor). Am Ende des Bescheides heißt es in Abschnitt C.: "Sollte die Anmelderin trotzdem die beantragte Anhörung noch wahrnehmen wollen, so wird sie gebeten, sich innerhalb der gesetzten Frist telefonisch mit der Prüfungsstelle zur Vereinbarung eines Termins in Verbindung zu setzen (HR 3053). Nach der derzeitigen Sachlage ist die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten."

Die Anmelderin reichte hierauf mit Schriftsatz vom 3. Juni 2005 geänderte Patentansprüche 1 bis 15 ein und setzte sich mit dem entgegen gehaltenen Stand der Technik auseinander; zudem trat sie nochmals der Auffassung des Prüfers hinsichtlich der Zulässigkeit der Nebenansprüche entgegen. Patentanspruch 1 ist

weiterhin gerichtet auf ein "System". Sie erklärte, hilfsweise werde die Erteilung des Patents auf der Grundlage der beigefügten Patentansprüche 1 bis 8 und 11 bis 13 beantragt. Lediglich für den Fall, dass die Prüfungsstelle weder dem Haupt- noch dem Hilfsantrag zustimmen könne, werde hilfsweise eine Anhörung beantragt.

Durch Beschluss vom 22. März 2006 wies die Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit Dipl.-Ing. U..., die Patentanmeldung zurück. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, im Patentanspruch 1 sei nicht klar angegeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden solle (vgl. § 34 Abs. 3 Satz 3 PatG). Im Bescheid vom August 2002 sei ausgeführt worden, der damalige Patentanspruch 1 sei unklar, da offensichtlich kein komplettes System, sondern eine Cache-Speicheranordnung unter Schutz gestellt werden solle. Im Bescheid vom Januar 2005 sei darauf hingewiesen worden, dass dieser Mangel nicht behoben worden sei. Auch mit den mit Schriftsatz vom 3. Juni 2005 eingereichten Patentansprüchen 1 bis 15 gemäß Hauptantrag und 1 bis 8 und 11 bis 13 gemäß Hilfsantrag sei dieser Mangel nicht abgestellt worden, denn in Patentanspruch 1 werde weiterhin ein System beansprucht, er sei daher unklar. Die verbleibenden Patentansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag teilten das Schicksal des Patentanspruchs 1. Der nochmalige Antrag auf eine Anhörung werde abgelehnt. Denn nach zwei Bescheiden und dem Angebot zur Durchführung einer Anhörung, das von der Anmelderin nicht wahrgenommen worden sei, sei der Anmelderin ausreichend rechtliches Gehör eingeräumt worden, die Durchführung einer Anhörung werde daher nicht mehr für sachdienlich erachtet. Der Beschluss wurde der Anmelderin am 18. April 2006 zugestellt.

Gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 18. Mai 2006 Beschwerde eingelegt und zugleich beantragt, den Prüfer der Prüfungsstelle für Klasse G06F Herrn RD Dipl.-Ing. U... von der weiteren Prüfung der Patentanmeldung, insbesondere im Rahmen eines Abhilfeverfahrens oder im weiteren Prüfungsverfahren nach einer Zurückverweisung der Angelegen-

heit durch das Bundespatentgericht, wegen Besorgnis der Befangenheit gemäß § 27 PatG i. V. m. § 42 ZPO zu entbinden. Zur Begründung des Ablehnungsgesuchs wird zunächst angemerkt, dass das Verhalten des Prüfers in mehreren Patentanmeldeverfahren desselben Vertreters, insbesondere aber das prozessuale Verhalten im vorliegenden Verfahren, das in dem Zurückweisungsbeschluss vom 22. März 2006 gipfle, in dem die Zurückweisung auf eine rechtlich völlig unhaltbare und keinerlei Stütze im Patentgesetz findende Begründung gestützt sei und in dem die beantragte Anhörung mit nicht nachvollziehbarer Begründung zurückgewiesen werde, zur Annahme einer Befangenheit führen müsse.

In einem weiteren Schriftsatz vom Juni 2006 hat die Anmelderin zur Begründung des Ablehnungsgesuchs ausgeführt, der Zurückweisungsbeschluss vom 22. März 2006 enthalte eine abwegige Begründung der fehlenden Schutzfähigkeit des Patentgegenstands und darüber hinaus die unwahre Behauptung, die Anmelderin habe ein Angebot zur Durchführung einer Anhörung nicht wahrgenommen, sowie derart schwerwiegende Verstöße gegen Verfahrensprinzipien des Prüfungsverfahrens, dass er bei vernünftiger Betrachtung bei der Anmelderin die Befürchtung wecken müsse, der Prüfer stehe ihr oder dem anwaltlichen Vertreter nicht unvoreingenommen gegenüber:

Bezüglich der Anhörung sei es nicht so, dass die Anmelderin ein Angebot zur Durchführung einer Anhörung nicht wahrgenommen habe, vielmehr habe der Vertreter lediglich die telefonische Möglichkeit der Terminsabstimmung nicht wahrgenommen. Der Grund dafür sei, dass die Anmelderin zunächst im Wege der schriftlichen Eingabe vom 3. Juni 2005 habe versuchen wollen, den Prüfer von der Patentfähigkeit zu überzeugen, deshalb habe sie in diesem Schriftsatz auch lediglich für den Fall, dass die Prüfungsstelle weder dem Haupt- noch dem Hilfsantrag zustimmen könne, hilfsweise eine Anhörung beantragt. Es habe keinen nochmaligen Antrag auf Anhörung gegeben, es habe lediglich einen seit der Eingabe vom 19. März 2003 bestehenden Hilfsantrag auf Anberaumung einer Anhörung gegeben, der mit der Eingabe vom 3. Juni 2005 lediglich bekräftigt worden sei. Im Übr-

gen müsse ein Prüfer zur Anhörung laden, wenn sie beantragt und sachdienlich sei. Hier sei sie sachdienlich gewesen, weil im Rahmen der Anhörung nicht nur die Zulässigkeitsvoraussetzungen und die vermeintlichen Unklarheiten der Ansprüche hätten erörtert werden können, sondern auch die Unterschiede zum Stand der Technik. Der Prüfer könne sich seiner Verpflichtung zur Ladung nicht dadurch entziehen, dass er in einem Prüfungsbescheid um einen telefonischen Rückruf zur Terminabstimmung für eine solche Anhörung bitte, er hätte einfach laden können. Die Art der Zurückweisung des Anhörungsantrags lasse einzig den Schluss zu, dass der Prüfer überhaupt keine Anhörung gewollt habe und lediglich nach einem Weg einer Zurückweisung ohne vorherige Anhörung gesucht habe.

Zudem sei der Zurückweisungsgrund der Unklarheit nicht nur rechtlich völlig unhaltbar, er sei auch überraschend, da er in keinem der vorangegangenen Prüfungsbescheide nachvollziehbar erörtert worden sei. Der zweite Prüfungsbescheid verweise auf den ersten und der erste Prüfungsbescheid enthalte lediglich die Feststellung, Anspruch 1 sei unklar, weil er auf ein System und nicht auf eine Cache-Speicheranordnung gerichtet sei. Die Begründung erwecke den Eindruck, dass der Prüfer lediglich formell nach irgendeiner in einem Bescheid vorgetragenen Rüge als Grundlage einer Zurückweisung gesucht habe, auf die die Anmelderin (entweder bewusst oder versehentlich) nicht explizit eingegangen sei.

Das Misstrauen gegen die Unvoreingenommenheit des Prüfers entstehe zwar primär durch den vorliegenden Zurückweisungsbeschluss, basiere aber auch auf dem Verhalten des Prüfers in einer Vielzahl weiterer Verfahren, das bereits zu fünf weiteren Ablehnungsgesuchen geführt habe. Es sei zur Verkürzung der Begründung auf die Begründungen in den Akten P 42 13 073.5-53/10 W (pat) 39/05, P 43 91 002.5-53/10 W (pat) 15/05, 197 82 106.5-53/10 W (pat) 38/05, 197 82 177.4-537/10 W (pat) 54/05 und 199 34 515.5-53/10 W (pat) 41/05 verwiesen.

Gemäß der dienstlichen Äußerung des Prüfers vom 22. Juni 2006 hält sich dieser nicht für befangen; der Zurückweisungsbeschluss sei nach objektiver Beurteilung erlassen worden, wie es auch bei anderen Anmeldern der Fall gewesen wäre.

Auf die Mitteilung der dienstlichen Äußerung, die nach Art eines von Dipl.-Ing.U... verfassten Amtsbescheides versendet worden ist, hat die Anmelderin vortragen, diese Mitteilung hinterlasse den Eindruck, dass nicht die Patentabteilung, sondern der Prüfer die Bearbeitung des Ablehnungsgesuchs übernommen habe. Als dienstliche Äußerung enthalte die Mitteilung keine weiteren Tatsachen, zu denen Stellung genommen werden könnte; dass sich der Prüfer selbst für nicht befangen halte, sei rechtlich ohne Bedeutung. Entgegen der Aussage des Prüfers lasse der Zurückweisungsbeschluss nicht erkennen, dass sich die Prüfungsstelle bei dessen Erlass um eine objektive Beurteilung bemüht hätte.

Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 11. September 2006 den Antrag auf Ablehnung wegen Befangenheit gegen den Prüfer RD U... als unbegründet zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die von der Anmelderin vorgebrachten Gründe rechtfertigten bei vernünftiger Betrachtung nicht die Befürchtung, der Prüfer stehe der Anmeldung nicht unvoreingenommen und unparteiisch gegenüber. Insbesondere ließen sich weder bei der Behandlung des Anhörungsantrags noch bei den Umständen, die zur Zurückweisung führten, Hinweise auf eine Befangenheit des Prüfers erkennen. Unstrittig habe die Anmelderin das Angebot der Prüfungsstelle, sich mit ihr zur Vereinbarung eines Termins telefonisch in Verbindung zu setzen, nicht wahrgenommen. Der Auffassung der Anmelderin, dass der Prüfer zur Anhörung laden müsse, wenn eine Anhörung beantragt und - zumindest nach Auffassung der Anmelderin - sachdienlich sei, könne nicht zugestimmt werden. Vielmehr habe der Prüfer mit seinem Angebot an die Anmelderin zu einer Terminvereinbarung seine Obliegenheit voll erfüllt. Ob es rechtlich zu beanstanden sei, dass der Prüfer später unter Ablehnung einer Anhörung die Anmeldung zurückgewiesen habe, sei Sache des Beschwerdeverfahrens zum Patentgericht. Ebenfalls sei es

Sache des Beschwerdeverfahrens, ob die rechtliche Bewertung des Prüfers zutreffend sei, dass nicht klar sei, was unter Schutz gestellt werden solle. Eine Art der Behandlung der Anmeldung bzw. des Anmeldevertreters, die außerhalb des üblichen Rahmens des Prüfungsverfahrens liege und einen nachvollziehbaren Grund für die Besorgnis der Befangenheit liefern könne, könne jedenfalls nicht erkannt werden. Soweit die Anmelderin summarisch auf weitere Ablehnungsgesuche verweise, ohne nachvollziehbar die Art der Vorwürfe zu erläutern, sei in Ermangelung von nachprüfbaren Einzelheiten ein Eingehen hierauf nicht möglich. Im Übrigen sei das Verhalten eines Prüfers in Parallelverfahren nur soweit beachtlich, als dieses den Rückschluss auf eine Voreingenommenheit des Prüfers in dem durch das Ablehnungsgesuch betroffenen Verfahren zulasse. Dies sei jedoch nicht der Fall, da der der Ablehnung zugrunde liegende Sachverhalt ein anderer sei. Bezüglich der dienstlichen Äußerung des Prüfers sei anzumerken, dass auf Anordnung des Leiters der Patentabteilung 53 der Anmelderin eine Ausfertigung hiervon zugestellt worden sei. Ob diese Ausfertigung eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Bescheid der Prüfungsstelle haben könnte, könne dahingestellt bleiben, da die Anmelderin diese problemlos als dienstliche Äußerung des Prüfers erkannt habe.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses den Prüfer der Prüfungsstelle für Klasse G06F, Herrn RD Dipl.-Ing. U... von der weiteren Prüfung der Patentanmeldung wegen Besorgnis der Befangenheit zu entbinden.

Zur Begründung nimmt sie auf ihren Schriftsatz vom Juni 2006 Bezug und bittet, die Akten der dort genannten Verfahren beizuziehen. Die Anmelderin führt weiter aus, im Beschluss der Patentabteilung werde zunächst der Tatbestand verzerrt wiedergegeben. Der erste Prüfungsbescheid habe nicht beanstandet, dass der Begriff "System" nicht klar erkennen lasse, was unter Schutz gestellt werden solle,

vielmehr laute die Feststellung, "dass offensichtlich kein komplettes System, sondern ein Cache-Speicheranordnung ... unter Schutz gestellt werden sollte". Im zweiten Prüfungsbescheid habe der Prüfer nicht "ausdrücklich" angeboten, die Anmelderin möge sich zur Vereinbarung eines Termins (einer Anhörung) mit ihr in Verbindung setzen. Die Formulierungen hinterließen vielmehr den Eindruck, dass der Prüfer (insbesondere auch vor dem Hintergrund der Vielzahl paralleler Prüfungsverfahren, in denen der Prüfer sich äußerst selten zur Anberaumung einer Anhörung bereit erklärt habe) die Anhörung nicht gewollt habe. Darüber hinaus habe der Vertreter vor dem Hintergrund der Erfahrungen in diesen parallelen Prüfungsverfahren, in denen der Prüfer üblicherweise zwei bis vier Prüfungsbescheide erstellt habe, davon ausgehen können, dass eine schriftliche Erwiderung auf den Prüfungsbescheid vorerst genüge. Entgegen der Darstellung der Patentabteilung habe es auch keinen erneuten, sondern lediglich einen "erneuerten" und hilfsweise gestellten Anhörungsantrag gegeben. Der Bescheid vom 22. Juni 2006 sei auch nicht problemlos als Ausfertigung der dienstlichen Äußerung des Prüfers erkannt worden; vielmehr werde nach wie vor die Auffassung vertreten, dass die Patentabteilung und der abgelehnte Prüfer im Verfahren über die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch in unzulässiger Weise kooperiert hätten.

Zur rechtlichen Bewertung wird im Wesentlichen vorgetragen, dass sich insbesondere unter zwei Aspekten die ungewöhnliche Sachbehandlung im vorliegenden Verfahren, die dem Vertreter in den gesamten bisherigen 12 Jahren seiner beruflichen Tätigkeit nicht vorgekommen sei und die im Kern bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung der Voreingenommenheit und fehlender Unparteilichkeit begründe, ergebe:

- Zum einen die Zurückweisung der Patentanmeldung aus einem überwiegend formalen und ohne Schutzbereichseinschränkung einfach ausräumbaren Mangel, nachdem in zwei Eingaben und einem weiteren Prüfungsbescheid technische Fragen der erfinderischen Tätigkeit erörtert worden seien und die Anmelderin davon ausgehen können, dass jedenfalls dieser formale Punkt nicht Grundlage

einer Zurückweisung sein könne. Die Anmelderin habe in ihrer Eingabe vom 3. Juni 2005 zu einer Reihe von Fragen Stellung bezogen und diese detailliert erläutert, auf die im Zurückweisungsbeschluss überhaupt nicht eingegangen werde, obwohl noch im zweiten Prüfungsbescheid gerade diese Fragen offenbar der Prüfungsstelle zur Begründung ihrer Zurückweisung dienten. Genau genommen ignoriere damit die Prüfungsstelle nicht nur den detaillierten Vortrag in der Eingabe vom 3. Juni 2005, sondern auch den eigenen Vortrag im zweiten Prüfungsbescheid.

- Zum anderen die Art der Ablehnung eines Anhörungsgesuchs, nämlich mit der Begründung, die Anmelderin hätte ein Angebot zur Durchführung einer Anhörung nicht wahrgenommen, weil sie den Prüfer nicht zur Abstimmung eines Anhörungstermins angerufen habe. Es habe kein vorbehaltloses "Angebot" gegeben, die Formulierungen im Prüfungsbescheid hinterließen vielmehr einen gegenteiligen Eindruck. Zudem könne aus dem Umstand, dass der Vertreter der Anmelderin den Prüfer nicht zurückrufe, nicht geschlossen werden, dass dieser seinen Antrag auf Anhörung zurückgenommen hätte. Der Gesetzeswortlaut verlange, dass der Anmelder zu hören sei; dazu reiche es nicht aus, ihn in einem Bescheid zu bitten, sich zwecks Abstimmung eines Anhörungstermins mit der Prüfungsstelle in Verbindung zu setzen.

Die Anmelderin habe auch nicht lediglich summarisch auf weitere Ablehnungsgesuche verwiesen, sondern sich auf die Begründungen der Ablehnungsgesuche in den fünf ausdrücklich genannten Verfahren bezogen, deren Sachverhalte für das vorliegende Ablehnungsgesuch durchaus relevant und teilweise vergleichbar seien. Das Verhalten des Prüfers in einer Vielzahl paralleler Patentanmeldungen lasse insgesamt durchaus den Schluss einer gewissen Voreingenommenheit gegenüber dem Vertreter zu, wie sich aus den Begründungen der genannten fünf Ablehnungsgesuche ergebe. Darüber hinaus werde die Annahme der Befangenheit von dem in der beigefügten Statistik (37 Verfahren) zum Ausdruck gebrachten Verhalten des Prüfers in den parallelen Prüfungsverfahren genährt. Die Auffällig-

keiten der Statistik seien zusammengefasst folgende: a) lediglich zwei Erteilungen in den letzten zehn Jahren; b) Erteilung erst nach langdauerndem Verfahren mit mehreren (drei oder vier) Bescheiden und zusätzlicher Anhörung; c) relativ zügige Erteilung in acht Verfahren, nachdem das Verfahren zu einem anderen Prüfer gewechselt sei. Hinzu kämen in einigen Spezialfällen unnötige Verzögerungen, so beispielsweise in den Akten 199 82 871 und 199 82 901. Interessant sei auch der Ablauf in dem Verfahren 197 82 177/10 W (pat) 54/05, in dem nach positivem internationalen Prüfungsbescheid und positiver Prüfung durch einen zuvor befassten Prüfer, der bereits die Erteilung in Aussicht gestellt hatte, der Prüfer U... nach Übernahme der Akte angekündigt habe, noch einmal eine Recherche durchzuführen.

Für das Einzelverfahren sei in der Rechtsprechung und in der Literatur anerkannt, dass sich ein Ablehnungsgrund auch aus einer Kette vertrauensschädigender Handlungen und Äußerungen ergeben könne, die je für sich wenig bedeutend sein mögen, in ihrer Abfolge und Häufung aber das Maß dessen überschreiten, was ein verständiger Verfahrensbeteiligter hinnehme, ohne an der Unvoreingenommenheit zu zweifeln. Es entspreche Sinn und Zweck der ZPO-Regelung unter sinngemäßer Berücksichtigung der Besonderheiten des patentamtlichen Prüfungsverfahrens, diese Rechtsprechung auch verfahrensübergreifend anzuwenden. Relevant sei daher hier auch das Verhalten des Prüfers in den genannten weiteren Verfahren, in denen ein Ablehnungsgesuch gestellt worden sei, und zwar auch das nachfolgende Verhalten, nachdem die dortigen Ablehnungsgesuche durch das Patentgericht rechtskräftig zurückgewiesen worden seien.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft. Die Annahme der Besorgnis einer Befangenheit ergebe sich hier insbesondere aus der Kombination zweier Umstände, nämlich, dass sie nicht zur Anhörung geladen worden sei, in Verbindung mit dem für sie überraschenden Zurückweisungsgrund der Patentanmeldung. In den Prüfungsbescheiden sei die Unklarheit gerügt worden, gemeint worden sei aber die Kategorie. Zudem sei bei

der Anmelderin der Eindruck einer mutwilligen Verfahrensverzögerung entstanden.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

1. Das mit Schriftsatz vom 18. Mai 2006 gestellte Ablehnungsgesuch ist zulässig, auch wenn es erst gestellt worden ist, nachdem der Prüfer die Patentanmeldung mit Beschluss vom 22. März 2006 zurückgewiesen hatte.

Ein selbständiges Ablehnungsverfahren ist auch nach Erlass der instanzbeendenden Entscheidung durchzuführen, wenn von dem abgelehnten Richter bzw. Prüfer noch weitere Entscheidungen in Nebenverfahren zu treffen sind. Äußerste Zeitgrenze für die nachträgliche Geltendmachung von Ablehnungsgründen nach § 42 Abs. 2 ZPO ist erst die abschließende Erledigung des Rechtsstreits durch eine unanfechtbare Entscheidung (vgl. BGH vom 4. Januar 2001, X ZR 208/99, in juris; Zöller, ZPO, 26. Aufl., § 42 Rdn. 4; Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl., § 42 Rdn. 7). Ein solcher Fall der Zuständigkeit des Prüfers für weitere Entscheidungen liegt hier vor. Denn dadurch, dass mit dem Ablehnungsgesuch zugleich auch Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss vom 22. März 2006 eingelegt worden ist, hat der abgelehnte Prüfer noch eine weitere Entscheidung in dieser Patentanmeldung zu treffen, nämlich die Entscheidung gemäß § 73 Abs. 3 PatG, ob abgeholfen oder dem Patentgericht vorgelegt wird (vgl. auch Senatsbeschluss vom 7. August 2003, 10 W (pat) 57/01).

2. Das Ablehnungsgesuch ist 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 Ablehnen-

den 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, a. a. O., § 42 Rdn. 9; Thomas/Putzo, a. a. O., § 42 Rdn. 9). Hiervon ausgehend geben die von der Anmelderin geltend gemachten Gründe - der Zurückweisungsgrund der Patentanmeldung und die Art der Ablehnung ihres Antrags auf Anhörung, insbesondere vor dem Hintergrund weiterer Prüfungsverfahren vor demselben Prüfer - bei objektiver Betrachtung auch aus ihrer Sicht noch keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit des Prüfers zu zweifeln.

a. Die Zurückweisung der Patentanmeldung ist im Beschluss vom 22. März 2006 unter Verweis auf § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG mit der Unklarheit des Patentanspruchs 1 begründet, weil ein System beansprucht werde. Damit ist die Zurückweisung auf einen im Patentgesetz vorgesehenen Zurückweisungsgrund gestützt; es kann entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht davon ausgegangen werden, dass eine rechtlich völlig unhaltbare bzw. keinerlei Stütze im Patentgesetz findende Zurückweisung der Patentanmeldung vorliegt.

Das formale Erfordernis des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG, wonach in den Patentansprüchen anzugeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, erfordert nach ständiger Rechtsprechung insbesondere, dass die Ansprüche klar formuliert sind (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 34 Rdn. 130 ff.). Fehlt es daran, kann die Patentanmeldung gemäß §§ 45 Abs. 1, 48 PatG zurückgewiesen werden. Insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnik ist die Verwendung des Begriffs "System" in Ansprüchen Gegenstand von Entscheidungen (vgl. z. B. BPatG GRUR 2005, 45 - Systemansprüche).

Da in beiden Prüfungsbescheiden die auf der Verwendung des Begriffs "System" beruhende Unklarheit, wenn auch knapp, angesprochen worden ist, kann auch der Vorwurf, die Zurückweisung aus diesem Grunde sei überraschend gewesen, nicht

durchgreifen. Im ersten Prüfungsbescheid wird zwar nicht wörtlich bemängelt, dass der Begriff "System" unklar sei (vielmehr heißt es unter A. "Zum Patentanspruch 1 vorliegender Anmeldung ist zunächst festzustellen, dass offensichtlich kein komplettes System, sondern eine Cache-Speicheranordnung (vgl. Patentanspruch 13) unter Schutz gestellt werden soll. Der Patentanspruch 1 ist unklar und daher nicht gewährbar."), dies ergibt sich aber aus dem Sinnzusammenhang. Im zweiten Prüfungsbescheid heißt es unter B. an erster Stelle der Beanstandung, dass der im ersten Prüfungsbescheid unter A. genannte Mangel nicht behoben sei. Die Anmelderin, die auf beide Prüfungsbescheide hin geänderte Patentansprüche eingereicht hat, die unverändert auf ein "System" gerichtet sind, konnte daher nicht damit rechnen, dass diese Beanstandung fallen gelassen worden ist.

Ob die Zurückweisung der Patentanmeldung aus diesem Grund zu Recht erfolgte oder nicht, ist in dem hierfür vorgesehenen Beschwerdeverfahren über die Zurückweisung der Patentanmeldung zu prüfen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.

b. Auch die Art der Ablehnung des Antrags auf Anhörung im Beschluss vom 22. März 2006 bietet keinen hinreichen Anhalt für die Annahme einer Voreingenommenheit.

Ein Prüfer hat in der Frage, wann eine Anhörung sachdienlich ist, einen Beurteilungsspielraum (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 46 Rdn. 13 ff.). Ob die Ablehnung des Antrags auf Anhörung rechtmäßig war bzw. ob die Beurteilung des Prüfers zur Sachdienlichkeit einer Anhörung hier zutrifft oder nicht, ist grundsätzlich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens über die Zurückweisung der Patentanmeldung zu prüfen, wo die nicht durchgeführte, aber wegen Sachdienlichkeit gebotene Anhörung als Verfahrensmangel gerügt werden kann, der zur Zurückverweisung der Sache oder jedenfalls zur Zurückzahlung der Beschwerdegebühr führen kann (vgl. Busse, a. a. O. § 46 Rdn. 25, 26; Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 15), nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.

Soweit in dem Beschluss der "nochmalige" Antrag auf eine Anhörung abgelehnt und in diesem Zusammenhang ausgeführt wird, von der Anmelderin sei das Angebot zur Durchführung einer Anhörung nicht wahrgenommen worden, kommt darin zwar eine in doppelter Hinsicht fehlerhafte Vorgehensweise des Prüfers zum Ausdruck. Insoweit weist die Anmelderin zu Recht darauf hin, dass es keinen zweiten, sondern nur einen einzigen, wiederholten Antrag auf Anhörung gab. Denn die Annahme eines zweiten Antrags hätte vorausgesetzt, dass schon einem ersten Antrag stattgegeben oder dieser zurückgewiesen, zurückgenommen oder sonst erledigt worden ist. In der bloßen Nichtwahrnehmung der Möglichkeit zur telefonischen Terminsabstimmung, auf die im zweiten Prüfungsbescheid hingewiesen worden ist, kann aber keine Rücknahme des Anhörungsantrags gesehen werden, wie sich insbesondere aus dem nachfolgenden Schriftsatz der Anmelderin vom 3. Juni 2005 ergibt. Ebenso wenig befreit die bloße Nichtwahrnehmung der Möglichkeit zur telefonischen Terminsabstimmung den Prüfer von seiner Verpflichtung, eine für sachdienlich erachtete Anhörung anzuberaumen.

Daraus, dass der Prüfer rechtsfehlerhaft von der Erledigung des ersten Anhörungsantrags und vom Vorliegen eines zweiten Anhörungsantrags ausgegangen ist, folgt aber noch nicht notwendigerweise und zwangsläufig die Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers. Denn grundsätzlich gilt, dass selbst fehlerhafte Entscheidungen in der Regel keinen Ablehnungsgrund begründen können, sondern nur, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf Voreingenommenheit oder Willkür beruht (vgl. Zöller/Vollkommer, a.a.O., § 42 Rdn. 28). Solches ist nicht feststellbar. Der Prüfer bedient sich einer sachlichen Ausdrucksweise und hat unter Angabe von nachvollziehbaren Gründen die Anhörung abgelehnt. Da der Anmelderin in dem zweiten Prüfungsbescheid jedenfalls die Möglichkeit zur telefonischen Terminsabstimmung für einen Anhörungstermin eingeräumt worden ist, besteht auch kein hinreichender Anhalt für die Annahme, der Prüfer verweigere sich immer und stur jeder Anhörung.

Im Übrigen ist bei der Übersendung der dienstlichen Äußerung des Prüfers vom 22. Juni 2006 an die Anmelderin zwar seitens des Patentamts nicht ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass es sich hierbei um diese handelt, gleichwohl ist dies dem Inhalt des Schreibens ohne weiteres zu entnehmen gewesen. Aus diesem nicht auf den Prüfer zurückgehenden Mangel bei der Übersendung kann daher nicht auf eine Voreingenommenheit des Prüfers geschlossen werden.

c. Soweit im Ablehnungsgesuch auf weitere Verfahren Bezug genommen worden ist - P 42 13 073.5-53/10 W (pat) 39/05, P 43 91 002.5-53/10 W (pat) 15/05, 197 82 106.5-53/10 W (pat) 38/05, 197 82 177.4-53/10 W (pat) 54/05 und 199 34 515.5-53/10 W (pat) 41/05 -, sind diese nicht geeignet, in dem hier zu entscheidenden Verfahren eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit zu rechtfertigen. Wenn ein Richter bzw. Prüfer in mehreren gleichzeitig anhängigen Verfahren der Partei tätig ist, kann zwar ein in einem Verfahren gegebener Ablehnungsgrund auch auf andere fortwirken (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 19). Ein solcher Fall liegt aber ersichtlich nicht vor, denn in den genannten Verfahren sind die Ablehnungsgesuche gegen Dipl.-Ing. U... rechtskräftig zurückgewiesen worden (siehe Senatsbeschlüsse, jeweils vom 11. Mai 2006, in 10 W (pat) 15/05, 10 W (pat) 38/05, 10 W (pat) 39/05, 10 W (pat) 41/05, 10 W (pat) 54/05). Es ist auch nicht erkennbar, wie sich aus diesen Verfahren eine Kette vertrauensschädigender Handlungen für das vorliegende Verfahren ergeben könnte. Da in diesen Verfahren keine hinreichenden Umstände vorlagen, die den Schluss auf eine unsachliche, voreingenommene Haltung des Prüfers gerechtfertigt hätten, vermögen die dortigen Umstände dies auch nicht für das vorliegende Verfahren zu rechtfertigen.

Soweit die Anmelderin im Beschwerdeverfahren darüber hinaus vorgetragen hat, welchen Fortgang - nach Erlass der Senatsbeschlüsse vom 11. Mai 2006 - die Prüfungsverfahren in den genannten weiteren Verfahren genommen haben, kann dies schon aus Rechtsgründen nicht berücksichtigt werden. Denn im Rechtsmittelverfahren über das Ablehnungsgesuch dürfen keine neuen Ablehnungsgründe

geltend gemacht werden (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 46 Rdn. 17). Entsprechendes gilt, soweit die Anmelderin erstmals im Beschwerdeverfahren Verfahrensverzögerungen in noch zwei weiteren Verfahren genannt (199 82 871 und 199 82 901) und sich in der mündlichen Verhandlung auch im vorliegenden Verfahren auf die Verfahrensdauer bezogen hat.

Schließlich rechtfertigt auch die eingereichte Statistikliste, die insbesondere die Verfahrensdauer und/oder Erfolglosigkeit des Patentbegehrens in anderen Verfahren widerspiegeln soll, nicht die Annahme der Voreingenommenheit. Die Erfolglosigkeit der Antragstellerin in anderen Verfahren vor dem abgelehnten Prüfer begründet allein noch nicht die Besorgnis der Befangenheit (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 19). Auch hier sind Anhaltspunkte, dass die Verfahrensdauer (die in ihrer Länge nicht aus dem üblichen Rahmen fällt, wie dem Senat aus etlichen Verfahren bekannt ist, vgl. z. B. die Senatsentscheidungen "Prüfungsantragsgebühr", 10 W (pat) 25/02 vom 23. August 2005, BPatGE 49, 123, und "Jahresgebühren", 10 W (pat) 45/05 vom 26. Oktober 2006, wo jeweils wegen überlanger Dauer des Prüfungsverfahrens Antrag auf Gebührenerstattung gestellt wurde) und/oder Erfolglosigkeit auf einer unsachlichen Einstellung des Prüfers beruht, der Statistikliste als solcher nicht entnehmbar. Inwieweit bezüglich der Vorgänge aus früheren Verfahren nicht schon ein Verlust des Ablehnungsrechts gemäß § 43 ZPO (ebenfalls anwendbar über § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG) eingetreten ist, kann daher dahingestellt bleiben. Mit "Einlassen in eine Verhandlung" und

"Antragstellung" im Sinne von § 43 ZPO kann auch die Einreichung von Schriftsätzen im schriftlichen Verfahren gemeint sein (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 43 Rdn. 4, 5).

Schülke

Püschel

Zimmerer

Pr