



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 23/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2012 213 058.6

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Ing. Matter

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 02 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2019 aufgehoben und die Sache zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 25. Juli 2012 unter Inanspruchnahme zweier ausländischer Prioritäten eingereichte englischsprachige Patentanmeldung 10 2012 213 058.6 mit der Bezeichnung (in der deutschen Übersetzung) „Dynamoelektrische Maschinen und Statoren mit vielen Phasen, bei denen Phasenwicklungen aus unterschiedlichen Leitermaterialien ausgebildet sind“ ist mit Prüfungsbescheid vom 4. Juli 2017 – abgesandt als einfacher Brief am 5. Juli 2017 – als nicht patentfähig beanstandet worden. In dem Bescheid ist eine Frist zur Äußerung von achtzehn Monaten bestimmt, die an dem Tag zu laufen beginne, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt. Ansonsten gelte das angegebene Datum als Fristende.

Mit Schriftsatz vom 10. Januar 2019, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt (i. W. DPMA) am selben Tag, hat die Anmelderin auf den Prüfungsbescheid vom 4. Juli 2017 erwidert, ihre gegenteilige Auffassung zu der Frage der Patentfähigkeit der Patentanmeldung dargelegt sowie für den Fall, dass die Prüfungsstelle die Zurückweisung der Anmeldung erwägen sollte, Antrag auf Anhörung gestellt.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 02 K des DPMA hat am 7. Februar 2019 im schriftlichen Verfahren die Zurückweisung der Patentanmeldung 10 2012 213 058.6 unter Verweis auf die Gründe des Bescheids vom 4. Juli 2017 beschlossen. Die Eingabe vom 10. Januar 2019 sei verspätet eingegangen. Die mit Prüfungsbescheid vom 4. Juli 2017 ausgelöste Frist von 18 Monaten habe am 8. Januar 2019 geendet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 12. März 2019. Sie macht schwerwiegende Verfahrensfehler geltend. Der Prüfungsbescheid vom 4. Juli 2019 sei am 11. Juli 2019 bei den verfahrensbevollmächtigten Patentanwälten eingegangen. Die achtzehnmonatige Frist aus dem Prüfungsbescheid sei daher erst am 11. Januar 2019 abgelaufen und die am 10. Januar 2019 beim DPMA eingegangene Erwiderung der Anmelderin auf den Bescheid nicht verspätet. Außerdem habe die Prüfungsstelle den Zurückweisungsbeschluss erlassen, ohne die von der Anmelderin mehrfach in ihren Eingaben vom 22. März 2016 und vom 10. Januar 2019 beantragte Anhörung durchzuführen.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

1. den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 02 K des Deutschen Patentamts vom 7. Februar 2019 aufzuheben,
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen,
3. Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen, falls dem Antrag zu 1. nicht stattgegeben werden könne.

Wegen weiterer Einzelheiten wird ergänzend auf den Inhalt der Akten Bezug genommen und verwiesen.

II.

1. Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie gemäß § 79 Abs. 2 Nr. 2 PatG wegen wesentlicher Verfahrensmängel zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA führt.

1.1 Die Prüfungsstelle hat den Anspruch der Anmelderin auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) dadurch verletzt, dass sie die Erwiderung der Anmelderin vom 10. Januar 2019 auf den Prüfungsbescheid vom 4. Juli 2017 in dem Beschluss vom 7. Februar 2019 über die Zurückweisung der Patentanmeldung unberücksichtigt gelassen hat. Das Gebot rechtlichen Gehörs verpflichtet die Prüfungsstellen des DPMA, ebenso wie ein Gericht, die Ausführungen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und bei der Entscheidung in Erwägung zu ziehen, wobei Art. 103 Abs. 1 GG erst verletzt ist, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht, bzw. hier die Prüfungsstelle, dieser Pflicht nicht nachgekommen ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 19. Mai 1992, 1 BvR 986/91, BVerfGE 86, 133-148, C. III. 1.a) und 2. a) – Rückübertragungsanspruch; BGH, Beschluss vom 9. Mai 2018, I ZB 68/17, juris Rdn. 9; Schulte, PatG, 10. Aufl. 2017, Einleitung Rdn. 284, 296). Dass der Prüfer vorliegend die Äußerung der Anmelderin auf den Prüfungsbescheid in Gänze unberücksichtigt gelassen und nicht mit in Erwägung gezogen hat, geht eindeutig aus dem Inhalt des Beschlusses hervor, der zur Begründung der Zurückweisung der Patentanmeldung lediglich formal auf die Gründe des Prüfungsbescheids verweist und auf das Vorbringen der Anmelderin in keiner Weise eingeht, sondern es als verspätet, weil nicht innerhalb der achtzehnmonatigen Äußerungsfrist eingegangen, außer Acht lässt.

Insoweit ist der Prüfer verfahrensfehlerhaft von einem Ablauf der in dem Prüfungsbescheid gesetzten achtzehnmonatigen Frist am 8. Januar 2019 ausgegangen. Da der Prüfungsbescheid am 5. Juli 2017 nur mit einfachem Brief abgesandt worden ist, liegt der Prüfungsstelle, anders als etwa bei einer Zustellung gegen

Empfangsbekanntnis oder Postzustellungsurkunde, kein Nachweis über den Zugang des Bescheids beim Empfänger vor (vgl. Schulte, a. a. O., § 45 Rdn. 31). Auch die Fiktion des § 4 Abs. 2 VwZG (i. V. m. § 127 Abs. 1 PatG) bei Zustellung durch die Post mittels Einschreiben, wonach das Schreiben am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt gilt (vorliegend wäre das der 8. Juli 2017), findet bei einer formlosen Übermittlung mit einfachem Brief keine Anwendung (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 303). Der Zugang des Bescheids kann daher nach den – nicht widerlegbaren – Angaben der Anmelderin erst mit Datum 11. Juli 2017 angenommen werden, so dass die achtzehnmonatige Frist gemäß den Vorgaben in dem Prüfungsbescheid am 12. Juli 2017 zu laufen begonnen und folglich erst am 11. Januar 2019 geendet hat. Die Eingabe der Anmelderin ist daher am 10. Januar 2019 noch innerhalb der Äußerungsfrist beim DPMA eingegangen und hätte vom Prüfer bei der Beschlussfassung berücksichtigt werden müssen.

Im Übrigen hätte der Prüfer die Eingabe bei der Beschlussfassung selbst dann berücksichtigen müssen, wenn sie erst nach Ablauf der Äußerungsfrist eingegangen wäre. Weder handelt es sich bei den nach § 45 Abs. 2 PatG zu gewährenden Äußerungsfristen um gesetzliche Ausschlussfristen (vgl. Schulte, a. a. O., § 45 Rdn. 21), noch sieht das Patentgesetz in Verfahren vor dem DPMA eine Zurückweisung verspäteten Vorbringens vor. Die im Nichtigkeits- und Berufungsverfahren geltenden Verspätungsregelungen der § 83 Abs. 4 und § 117 PatG sind als Ausnahmenvorschriften nicht analog auf das patentamtliche Verfahren anwendbar. Und auch eine analoge Anwendung der Verspätungsvorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 530, 296 ZPO) scheidet als auf dem Beibringungsgrundsatz beruhend für die dem Amtsermittlungsgrundsatz (vgl. § 46 Abs. 1 Satz 1, § 59 Abs. 5 PatG) unterliegenden Verfahren vor dem DPMA aus (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 235). Vielmehr ist entscheidungserhebliches Vorbringen der Beteiligten in schriftlichen patentrechtlichen Verfahren vor dem DPMA bis zum Zeitpunkt der Herausgabe des Beschlusses an die Postabfertigungsstelle zu berücksichtigen (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 233; BGH, Urteil vom 9. März 1967,

la ZB 28/65, juris Rdn. 22, 25 – Isoharnstoffäther). Da die Eingabe der Anmelderin am 10. Januar 2019 eingegangen ist, und damit fast einen Monat vor der Beschlussfassung am 7. Februar 2019, hätte der Prüfer die Ausführungen der Anmelderin auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen und bei seiner Entscheidung in Erwägung ziehen müssen.

1.2 Ein weiterer, den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzender Verfahrensfehler liegt darin begründet, dass die Prüfungsstelle die Zurückweisung der Anmeldung beschlossen hat, ohne die von der Anmelderin beantragte Anhörung durchzuführen. Die Anmelderin hat bereits in ihrer Eingabe vom 22. März 2016 die Durchführung einer Anhörung für den Fall beantragt, dass die Prüfungsstelle die Zurückweisung der Anmeldung beabsichtigt. Diesen Antrag hat die Anmelderin in ihrer Erwiderung vom 10. Januar 2019 auf den Prüfungsbescheid wiederholt. Durch das Übergehen des Antrags auf Anhörung hat die Prüfungsstelle ihre gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG bestehende gesetzliche Pflicht zur Durchführung einer Anhörung und infolge dessen das rechtliche Gehör der Anmelderin verletzt.

1.3 Wegen der dargelegten wesentlichen, das rechtliche Gehör der Anmelderin übergreifenden Verfahrensfehler hat der Senat davon abgesehen, selbst in der Sache zu entscheiden, sondern hat die Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG zur weiteren Prüfung an das DPMA zurückverwiesen.

2. Die Beschwerdegebühr war aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG). Die aufgezeigten schwerwiegenden Verfahrensfehler der Prüfungsstelle, die dazu geführt haben, dass die Ausführungen der Anmelderin zu den beanstandeten Patenthinderungsgründen in dem Zurückweisungsbeschluss unberücksichtigt geblieben sind, bzw. dass es ihr verwehrt war, sich dazu in einer Anhörung vor der Beschlussfassung zu äußern, waren auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung. Denn auf anderem Weg bestand für die Anmelderin keine Möglichkeit, ihr rechtliches Gehör in dem Erteilungsverfahren zu wahren und sich

in der Sache zu allen wesentlichen Fragen noch vollumfänglich und erschöpfend äußern zu können.

3. Die Entscheidung des Senats konnte ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung ergehen. Der hilfsweise gestellte Antrag der Anmelderin auf Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung steht dem nicht entgegen. Zum einen ist dem Beschwerdeantrag der Anmelderin zu 1., den angefochtenen Beschluss aufzuheben, stattgegeben worden, mithin die Bedingung für den Terminantrag nicht eingetreten. Zum anderen ist die beschlossene Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das DPMA keine für die Anmelderin nachteilige Entscheidung, die aufgrund des hilfsweise gestellten Antrags eine mündliche Verhandlung gemäß § 78 Nr. 1 PatG zwingend erfordern würde (vgl. Schulte, a. a. O., § 78 Rdn. 12).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.

4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Kirschneck

Arnoldi

Matter

Ko