



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 4/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

Antragstellerin und Beschwerdeführerin,

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2017 122 506.4**

wegen Ablehnungsgesuch

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. März 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin reichte die oben genannte Patentanmeldung am 27. September 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein. Mit Prüfantrag der Beschwerdeführerin vom gleichen Tag wurde das Prüfverfahren eingeleitet. Am 20. Juli 2018 erfragte die Beschwerdeführerin unter Verweis auf die bald endende Prioritätsfrist den Sachstand. Unter dem 27. Juli 2018 erließ die Prüfungsstelle für Klasse H02K, besetzt mit dem Prüfer ..., einen (ersten) Prüfungsbescheid des Inhalts, dass eine Patenterteilung wegen verschiedener, einzeln aufgezählter Mängel der Anmeldung nicht in Aussicht gestellt werden könne. Unter dem gleichen Datum wurde von der Prüfungsstelle auf die Sachstandsanfrage geantwortet, wobei der genannte Prüfer diese als erledigt bezeichnete und im Übrigen sinngemäß ausführte, das DPMA sei allgemein bemüht, bei prio-sensitiven Anmeldungen rechtzeitig ein Rechercheergebnis zu übermitteln, man möge von nicht gebotenen Eingaben absehen, um die Personalressourcen zu schonen. Wegen der Einzelheiten, insbesondere ihres genauen Wortlauts, wird auf die Schreiben vom 27. Juli 2018 Bezug genommen.

Mit Schriftsatz vom 7. November 2018 lehnte die Beschwerdeführerin den Prüfer der Prüfungsstelle wegen des Besorgnisses der Befangenheit ab. In demselben

Schriftsatz nahm sie auch inhaltlich zu dem Prüfungsbescheid Stellung. Zur Besorgnis der Befangenheit führte die Beschwerdeführerin aus, das Gesuch werde darauf gestützt, der Prüfer habe in der Antwort auf die Sachstandsanfrage und in dem Prüfbescheid ein unsachliches Verhalten, das unter keinem Gesichtspunkt mehr als sachbezogen gewertet werden könne, eine völlig abwegige und offensichtlich falsche Argumentation in dem Prüfbescheid zum Ausdruck gebracht sowie ein Verhalten gezeigt, das den Anschein der Willkür erwecke und den Eindruck einer unsachlichen Einstellung aufdränge. Denn der Prüfer habe die Wichtigkeit der Anmeldung in Abrede gestellt und der patentanwaltlich vertretenen Anmelderin durch seine überflüssigen Belehrungen seine Voreingenommenheit gezeigt. Das unsachliche Verhalten des Prüfers werde auch in der Bewertung der Anmeldung im Prüfbescheid fortgesetzt, wo er die gewählten Merkmalsbezeichnungen des Gegenstandes der Anmeldung als „bis an die Grenze der Unverständlichkeit reichenden Kauderwelsch“ nenne. Das prüferseitige Verunglimpfen der Wahl der Begriffe sei weder sachdienlich noch könne es in irgendeiner Weise als sachbezogen gewertet werden, sondern sei ein persönlicher Affront gegen die Beschwerdeführerin. Weitere aufgeworfene Fragen im Bescheid demonstrierten eine fehlende sachliche Eignung zum Prüfen der vorliegenden Erfindung und könnten nur noch schwer als sachbezogen gewertet werden. Des Weiteren rügt sie, der Prüfer habe ihrer Ansicht nach überholte oder nicht einschlägige Rechtsprechungszitate im Prüfungsbescheid genannt und auch im Übrigen fehlerhafte Rechtsansichten der Prüfung zugrunde gelegt. Seine Argumentation sei völlig abwegig und offensichtlich falsch, wenn im Prüfungsbescheid einer späteren Instanz eine Schlechterstellung der Anmeldung nahegelegt werde sowie bestehende Beschleunigungsmöglichkeiten grundsätzlich in Abrede gestellt würden und dadurch interne Arbeitsanweisungen des DPMA missachtet würden. Die fehlerhafte Argumentation werde auch durch die Aufforderung belegt, nach Auffassung der Beschwerdeführerin unzulässige Änderungen in den Anmeldeunterlagen, etwa durch Umbenennung von Merkmalen vorzunehmen.

Die Patentabteilung 32 hat mit Beschluss vom 29. Januar 2020 das Ablehnungsgesuch als unzulässig verworfen. Zur Begründung wird angeführt, es sei schon zweifelhaft, ob das Ablehnungsgesuch überhaupt gegen einen bestimmten Prüfer gerichtet sei, dies könne allerdings dahinstehen, da das Gesuch bereits aus anderen Gründen unzulässig sei. Denn die Beschwerdeführerin habe analog § 43 ZPO ihr Recht auf Geltendmachung eines Ablehnungsgrundes verwirkt, weil sie, ohne eine Entscheidung über das Ablehnungsgesuch abzuwarten, das Prüfungsverfahren mit ihrer sachlichen Stellungnahme fortgesetzt habe, ohne erkennbar zu machen, dass die Verhandlung in der Sache nur unter Vorbehalt erfolge.

Mit Schriftsatz vom 17. Februar 2020 hat die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde eingelegt. Zur Begründung hat sie ihren Vortrag wiederholt und vertieft und führt ergänzend dazu aus, das Ablehnungsgesuch sei eindeutig auf das Verhalten des namentlich genannten Prüfers bezogen, der sowohl Prüfbescheid als auch die Antwort auf die Sachstandsanfrage verantwortete und deshalb auch gegen diesen gerichtet. Zudem sei das Gesuch nicht unzulässig, da ein Verhandeln zur Sache nach Geltendmachung des Ablehnungsgrundes unschädlich sei.

Sinngemäß beantragt die Beschwerdeführerin,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 32 vom 29. Januar 2020 aufzuheben und dem Antrag auf Ablehnung des Patentprüfers ... stattzugeben.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Patentabteilung hat die beantragte Ablehnung des Prüfers wegen Besorgnis der Befangenheit im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen.

Entgegen der Auffassung der Patentabteilung ist das Ablehnungsgesuch allerdings zulässig. Im Ausgangspunkt geht die Patentabteilung zutreffend davon aus, dass die Zulässigkeit nicht schon fehlt, weil in dem Antrag der abgelehnte Prüfer nicht namentlich genannt wird. Denn die Erklärung der patentanwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist insoweit auslegungsbedürftig und -fähig. Aus dem Schriftsatz vom 7. November 2018, in dem der Name des Verfassers der beanstandeten Schreiben vom 27. Juli 2018 mehrfach genannt wird, geht hinreichend deutlich hervor, dass dem Ablehnungsgesuch gerade die schriftlichen Äußerungen des Prüfers, der den Bescheid erlassen hat, zugrunde liegen.

Das Ablehnungsgesuch ist weiterhin nicht gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. § 43 ZPO deshalb verwirkt, weil sich die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 7. November 2018 auch in eine Sachdiskussion mit dem DPMA eingelassen hat, ohne diese ausdrücklich unter Vorbehalt zu stellen. Die Äußerungen zu den gerügten Mängeln der Anmeldung stellen zwar ein Einlassen in eine Verhandlung dar. Indes ist dies zumindest zeitgleich mit bzw. erst nach der Geltendmachung des Ablehnungsgrundes geschehen und führt damit - entgegen den Ausführungen im angefochtenen Beschluss - nicht zum Verlust des Ablehnungsrechts gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. § 43 ZPO (vgl. BGH NJW-RR 2016, 887; Zöller/Vollkommer, ZPO, 34. Aufl., § 43 Rn. 8). Diese Vorschrift regelt ausdrücklich nur einen Fall, in dem sich eine Partei trotz Kenntnis des Ablehnungsgrundes rügelos auf die weitere Verhandlung einlässt, was hier nicht zutrifft.

Das Ablehnungsgesuch ist aber nicht begründet.

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 Vorstellungen des Ablehnenden scheiden aus (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 9).

Hiervon ausgehend geben die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Gründe bei objektiver Betrachtung keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit des Prüfers ihr gegenüber zu zweifeln.

Die Prüferablehnung wegen Befangenheit dient nicht dazu, sich gegen eine für unrichtig gehaltene Rechtsauffassung des Prüfers zu wehren (vgl. BGH NJW 2002, 2396, juris Tz. 7). Ob die Beurteilung des Prüfers zutrifft oder nicht, ist in dem hierfür gegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch. Auch auf die Rechtmäßigkeit der Rechtsanwendung kommt es regelmäßig nicht an (vgl. BGH NJW-RR 2012, 61, Tz. 7). Denn selbst fehlerhafte Entscheidungen sind grundsätzlich kein Ablehnungsgrund, sondern nur dann, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf Voreingenommenheit oder Willkür beruht (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42, Rn. 28 m. w. N.). Dies ist hier nicht feststellbar.

Eine dienstliche Äußerung des Prüfers ist nicht zu den Akten gelangt, sie dient der weiteren Sachaufklärung und Tatsachenfeststellung. Da hier ausschließlich der Inhalt des vorliegenden Schriftverkehrs maßgeblich ist, war diese entbehrlich, da eine weitergehende Feststellung ausscheidet.

Soweit die Beschwerdeführerin das Ablehnungsgesuch auf die Antwort auf die Sachstandsanfrage stützt, ist ein unsachliches oder ein willkürlich erscheinendes Verhalten des Prüfers oder eine fehlerhafte Argumentation, die bei einer verständigen Partei die Besorgnis der Befangenheit begründen könnte, nicht zu erkennen. Der Prüfer teilt zunächst in der Sache zutreffend mit, dass sich die entsprechende Eingabe der Beschwerdeführerin und der Erlass des Prüfbescheids zeitlich überschneiden haben und die Sachstandsanfrage damit erledigt ist. Die daran anschließenden Ausführungen beziehen sich, da die Sachstandsanfrage selbst damit erledigt ist, ersichtlich auf die allgemeine Verfahrensweise der Prüfungsstellen des DPMA bei Sachstandsanfragen und Beschleunigungsgesuchen, die allgemeine Bearbeitungsreihenfolge der Eingänge und den Hinweis, von Eingaben wie Sachstandsanfragen und Beschleunigungsgesuchen möglichst abzusehen, da sie Personalressourcen binden, die für die inhaltliche Prüfung der Anmeldungen benötigt werden. Eine derart allgemein gehaltene, ersichtlich auf eine Vielzahl von Eingaben angepasste Mitteilung über die Arbeitsweise der Prüfungsstellen ist weder unsachlich noch erweckt sie den Anschein der Willkür. Sie vermag nach objektiven Maßstäben bei einer verständigen Partei – selbst wenn dies als belehrend empfunden wird – nicht den Eindruck vermitteln, der Prüfer sei ihr oder ihrem Anliegen gegenüber voreingenommen. Gleiches gilt auch für die Frage, welchen Grad der Wichtigkeit der Gegenstand der Anmeldung bzw. die Anmeldung selbst aufweise. Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin befasst sich das Schreiben nicht damit, ob die konkrete Anmeldung wichtig sei, sondern belässt es bei den bereits dargelegten allgemeinen Ausführungen, welche Sachen vorrangig bearbeitet werden, die einer verständigen Partei keinen Anhaltspunkt für fehlende Unvoreingenommenheit geben können.

Auch aus dem Inhalt des Prüfbescheides lässt sich eine Besorgnis der Befangenheit des Prüfers nicht begründen. In der von der Beschwerdeführerin insoweit hauptsächlich zur Begründung herangeführten Textpassage „Die in einem bis an die Grenze der Unverständlichkeit reichenden Kauderwelsch (was ist

ein „Leiterkörper“ mehr als ein Leiter?; was ist eine „flächenhafte Grundplatte“ mehr als eine Grundplatte? etc.) geschriebene Anmeldung verfehlt das Ziel die Öffentlichkeit unmissverständlich über den angestrebten Patentschutz in Kenntnis zu setzen, signifikant. Ob dies im weiteren Verlauf des Prüfungsverfahrens überhaupt geheilt werden kann, wird sich nach diesseitiger Auffassung nicht ohne Durchführung einer Anhörung klären lassen.“ (vgl. S. 3 des Prüfbescheides vom 27.7.2018) kritisiert der Prüfer mit eigenen Formulierungen den seiner Auffassung nach bestehenden Mangel der Anmeldung, die unter Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich zu umschreiben. Das Beanstanden eines solchen Mangels ist ohne Weiteres sachgerecht und nicht willkürlich. Auch die Formulierung „bis an die Grenze der Unverständlichkeit reichenden Kauderwelsch“ im Sinne einer aufgrund von zu vielen Fremdwörtern, Fachausdrücken o. Ä. unverständlichen oder schwer verständlichen Ausdrucksweise kann vor dem Hintergrund der in der vorliegenden Anmeldung verwendeten Begriffskombinationen letztlich noch als sachbezogen gewertet werden. Auch die Beschwerdeführerin räumt insoweit ein, dass der teilweise hohe Abstraktionsgrad in Patentanmeldungen und dabei auftretenden Wortschöpfungen die Verständlichkeit für das Publikum beeinträchtigen kann. Dementsprechend wird die Notwendigkeit, bei Patenten präzise darüber zu informieren, was unter Schutz gestellt wird, auch in Literatur und Praxis durchaus kontrovers diskutiert. Der Prüfer kleidet diesen Aspekt zwar in sehr pointierte Schlagworte, er verlässt dabei jedoch nicht den Boden eines sachlichen Meinungs-austausches. Ob die in der Patentanmeldung von der Anmelderin verwendeten Begriffe in rechtlicher Hinsicht geeignet sind und ob die Prüfungsstelle den Erfindungsgegenstand technisch zutreffend bewertet hat, ist nicht Gegenstand der Prüfung des Ablehnungsgesuches, da die entsprechenden Ausführungen im Prüfungsbescheid jedenfalls noch sachbezogen und nicht offenbar rechtsfehlerhaft oder gar willkürlich sind.

Soweit die Beschwerdeführerin weiter vorträgt, die Befangenheit des Prüfers ergebe sich auch daraus, dass er ihrer Auffassung nach in dem Prüfbescheid ältere, mit den internen Vorgaben des DPMA nicht mehr konforme, unnötige oder

auf die Anmeldung nicht passende Rechtsprechungszitate verwendet habe, berührt dies ebenfalls die rechtliche Würdigung des Sachverhaltes durch den zuständigen Prüfer. Ob die in dem Bescheid vorgenommenen rechtlichen Erwägungen oder Bewertungen zutreffen oder nicht, und ob einzelne fachliche Ausführungen fehlerbehaftet sind, ist an dieser Stelle nicht zu prüfen. Dies gilt auch, soweit sich der Prüfer zum weiteren Verlauf des Verfahrens äußert. Dabei handelt es sich ausdrücklich um vorläufige Auffassungen, die bei der Partei nicht den Eindruck erwecken können, die Meinung des Prüfers sei schon zu diesem Zeitpunkt endgültig festgelegt. Auch der Umstand, dass die Beschwerdeführerin sich durch verschiedene in den Prüfungsbescheid aufgenommene Hinweise belehrt und geschulmeister fühlt, führt zu keiner anderen Beurteilung. Der Prüfer ist nicht gehindert, auch einer patentanwaltlich vertretenen Anmelderin die ihm erforderlich erscheinenden Hinweise zu erteilen. Dies begründet nicht die Besorgnis der Befangenheit, wenn es – wie hier - in sachlicher Form geschieht und auch nicht zu befürchten ist, dass durch die Art und Weise der Hinweiserteilung das Mandatsverhältnis beeinträchtigt wird, etwa die grundsätzliche Eignung des Bevollmächtigten angezweifelt wird.

Soweit die Beschwerde die fachliche Kompetenz des zuständigen Prüfers in Frage stellt, enthält dieser Vortrag ebenfalls keine die Besorgnis der Befangenheit tragenden Gründe. Die als Argumente angeführten Passagen des Prüfbescheides befassen sich ausnahmslos mit dem Gegenstand der Anmeldung. Ob diese Ausführungen vornehmlich zur Herstellung der Patentfähigkeit sachlich zutreffen, ist – wie bereits ausgeführt - nicht im Ablehnungsverfahren, das nicht der sachlichen Fehlerkontrolle dient, zu entscheiden, sondern im weiteren Erteilungsverfahren. Aus der Fehlerhaftigkeit einer Entscheidung ergibt sich grundsätzlich kein Ablehnungsgrund, es sei denn, dies beruhe auf Voreingenommenheit oder Willkür. Dass diese Ausführungen im Bescheid ihre Ursache in einer unsachlichen inneren Einstellung des Prüfers gegenüber der Beschwerdeführerin haben, ist nicht feststellbar. Soweit die Beschwerdeführerin weitergehend argumentiert, der Prüfer verstehe den technischen Inhalt nicht

ausreichend und komme somit zu völlig abwegigen und offensichtlich falschen Ergebnissen und handele willkürlich, kann dem nicht zugestimmt werden. Zwar kommt der Prüfer zu anderen Bewertungen als die Beschwerdeführerin, was dem Wesen eines Prüfungsverfahrens entspricht. Seine Argumentation ist aber weder willkürlich, noch widerspricht sie allgemeinen Denkgesetzen und ist auch in sich nachvollziehbar. Dass dieser Vorwurf im Ergebnis unzutreffend ist, zeigt nicht zuletzt die inhaltliche Stellungnahme der Beschwerdeführerin, die belegt, dass es ihr ohne erkennbare Schwierigkeiten möglich war, auf die im Prüfbescheid genannten Mängel zu erwidern und diese zum Teil auch zu beseitigen.

Auch in der Gesamtschau des vom zuständigen Prüfers gezeigten Verhaltens ergibt sich kein Anlass zu der Annahme, er sei gegenüber der Beschwerdeführerin voreingenommen und nicht in der Lage oder Willens, die Prüfung neutral und mit der erforderlichen Sachlichkeit durchzuführen.

### **III.**

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Schell

Heimen

Sp