



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 12/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 49 589

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. August 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Schröder, den Richter Harrer sowie die Richterinnen Dr. Proksch-Ledig und Dr. Schuster

beschlossen:

1. Der Beschluß der Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Dezember 2002 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühren werden zurückgezahlt.

Gründe

I.

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 18. Dezember 2002 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent 198 49 589 mit der Bezeichnung

„Fibrin-Gewebekleber-Formulierung und Verfahren zu dessen Herstellung“

widerrufen.

Der Widerruf ist im wesentlichen damit begründet, die Bereitstellung der mit Patentanspruch 1 beanspruchten Fibrin-Gewebekleber-Formulierung beruhe gegenüber den Entgegenhaltungen

(1) WO 97/44015 A1 und

(2) DE 44 41 167 C1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluß richten sich die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden.

Die Patentinhaberin macht fehlendes rechtliches Gehör geltend und führt zur Begründung aus, die Einspruchsabteilung habe sich in ihrem Beschluß ausschließlich auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit bezogen, obwohl dieser Einspruchsgrund von keiner der Verfahrensbeteiligten genannt worden sei. Vielmehr sei in den Schriftsätzen beider Beteiligten nur zur widerrechtlichen Entnahme Stellung genommen worden. Es stehe zwar außer Zweifel, daß die Einspruchsabteilung vor einer Prüfung auf widerrechtliche Entnahme zunächst die Patentfähigkeit zu prüfen habe. Beständen jedoch diesbezüglich Zweifel, so wäre eine Mitteilung an die Verfahrensbeteiligten erforderlich gewesen, um diesen die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren. Die Patentinhaberin habe auch insbesondere deshalb nicht davon ausgehen können, daß das Streitpatent wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit widerrufen werden könnte, weil die als entgegenstehend erachteten Druckschriften (1) und (2) bereits im Rahmen des Erteilungsverfahrens sachgerecht gewürdigt worden seien. Überdies sei von Seiten der Patentinhaberin hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt gewesen.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß,

- den angefochtenen Beschluß aufzuheben,
- zur Vermeidung eines Instanzenverlustes die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen,
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Einsprechende beantragt sinngemäß,

- den angefochtenen Beschluß aufzuheben, die Beweise zum Tatbestand
der widerrechtlichen Entnahme zu prüfen,
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zur Begründung führt sie aus, die Entscheidung der Patentabteilung sei unter Nichtbeachtung des vorgebrachten Einspruchsgrundes gefällt worden, wodurch sie das Nachanmelderecht gemäß § 7 (2) PatG für die gesamte Offenbarung des angegriffenen Patentes verliere.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerden der Verfahrensbeteiligten sind zulässig (§ 73 PatG). Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt, weil das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet (§ 79 Abs 3 Nr 2 PatG). Der angefochtene Beschluß ist unter Verletzung des rechtlichen Gehörs beider Verfahrensbeteiligten ergangen.

Die Beteiligten an einem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, deren Rechte durch eine Entscheidung berührt werden könnten, haben Anspruch auf rechtliches Gehör. Dieser Grundsatz ist dann verletzt, wenn eine Entscheidung aus Gründen ergeht, zu denen die Beteiligten nicht oder nicht in der prozessual vorgesehenen Weise – zB in einer beantragten mündlichen Verhandlung – Stellung nehmen konnten (vgl Schulte PatG 6. Aufl vor § 34 Rdn 202 bis 204 und 214 PatG). Auch im

Einspruchsverfahren darf eine Entscheidung daher nur auf Gründe gestützt sein, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten (vgl. Schulte PatG 6. Aufl. vor § 34 Rdn 219 iVm § 59 Rdn 197, 198, 208 und 211 PatG).

Diesem Grundsatz ist im vorliegenden Fall nicht Rechnung getragen worden. Mit ihrem am 13. September 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Einsprechende unter Geltendmachung einer widerrechtlichen Entnahme gemäß § 21 Abs 1 Nr 3 PatG den Widerruf des Streitpatentes im vollen Umfang beantragt. Sowohl dieser Schriftsatz als auch alle weiteren von den Verfahrensbeteiligten eingereichten Schriftsätze beschäftigen sich ausschließlich mit diesem Widerrufsgrund. Zwar sind in diesem Zusammenhang auch die Entgegenhaltungen (1) und (2) von der Einsprechenden genannt worden. Die Erörterung dieser Schriften erfolgte jedoch alleine im Zusammenhang mit dem Vorwurf der widerrechtlichen Entnahme. Nachdem die Prüfungsstelle darüber hinaus bereits im Erteilungsverfahren von beiden Druckschriften Kenntnis hatte und deren Erörterung im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit nicht für erforderlich gehalten hatte, war es für keinen der am Verfahren Beteiligten zu erwarten gewesen, daß diese nunmehr in einer der Entscheidung über eine widerrechtliche Entnahme vorausgehenden Prüfung der Patentfähigkeit des angeblich entnommenen Gegenstandes eine entscheidende Rolle spielen könnten. Da dieser Gesichtspunkt im Verfahren bislang von keiner Seite angesprochen worden war, war es für die Verfahrensbeteiligten daher nicht vorhersehbar, daß die Patentabteilung nunmehr ihre Entscheidung auf mangelnde erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf die Entgegenhaltungen (1) und (2) stützen wird. Aus diesem Grund hätte sie vor einer Entscheidung ihre Auffassung den Beteiligten mitteilen müssen, um den Beteiligten Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben. Nachdem dieser für die Entscheidung relevante Sachvortrag von Seiten der Patentabteilung unterblieben ist, wurde das Recht der Verfahrensbeteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt (vgl. auch BGH GRUR 2000 792, 793 re Sp – Spiralbohrer).

Der Senat hat es aufgrund dieses Verfahrensmangels für sachgerecht erachtet, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, mit der Folge, daß die Beteiligten in die Lage versetzt werden, sich erstinstanzlich zu dem von der Patentabteilung als der Patentfähigkeit entgegenstehenden Mangel der erfinderischen Tätigkeit zu äußern. Aus den vorstehend dargelegten Gründen entspricht es auch der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühren gemäß § 80 Abs 3 anzuordnen (vgl. Schulte PatG 6. Aufl § 80 Rdn 66 bis 68).

Schröder

Harrer

Proksch-Ledig

Schuster

Na