



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 15/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung P 43 91 002.5-53**

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 3. März 1993 reichte die Anmelderin unter der Beanspruchung der Priorität einer US-Anmeldung vom 6. März 1992 die internationale Anmeldung PCT/US93/01814 ein, die - nach erfolgtem Eintritt in die nationale Phase - beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen P 43 91 002.5-53 mit der Bezeichnung „Vor-Heranholen in einen Cache-Speicher zum Minimieren der Hauptspeicherzugriffszeit und der Cache-Speichergröße in einem Computersystem“ geführt wird.

Im Februar 2000 stellte sie Prüfungsantrag. Mit (erstem) Prüfungsbescheid vom April 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 aus dem Stand der Technik nahegelegt; auch die weiteren Patentansprüche seien, was jeweils begründet wird, nicht gewährbar. Bei Aufrechterhaltung des Patentbegehrens oder Vorlage eines Patentbegehrens, das den Einwänden der Prüfungsstelle nicht ausreichend Rechnung trage, sei die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten. Die Anmelderin reichte hierauf im Januar 2002 neue Patentansprüche, zum Teil geänderte Beschreibungsseiten sowie eine korrigierte Figur 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 21. Januar 2004 hielt die Prüfungsstelle auch den neuen Patentanspruch 1 für nicht gewährbar, weil er unklar sowie nicht neu gegenüber dem Stand der Technik sei; auch der nebengeordnete Patentanspruch 10 sei zumindest mangels Erfindungshöhe seines Verfahrens nicht gewährbar. Damit fielen auch die auf diese rückbezogenen Patentansprüche. Am Ende des Bescheides heißt es in Abschnitt E: „Sollte die Anmelderin trotzdem die beantragte Anhörung noch für sachdienlich halten, 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 - auch in einer Anhörung - die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten.“

Mit Schriftsatz vom 6. Februar 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 mit dem vorliegenden zweiten Prüfungsbescheid zu einem die Ablehnung rechtfertigenden Grund.

Das Verhalten des Prüfers habe bereits in der Vergangenheit mehrfach den Eindruck erweckt, dass er die vom unterzeichnenden Vertreter (Patentanwalt Dr.-Ing. B...) vertretenen Prüfungsverfahren verzögert bearbeite und zwar erheblich über das Maß hinaus, das sich mit der in den letzten Jahren erhöhten Belastung der Prüfungsstelle durch eine große Zahl von Akten begründen ließe. Hierzu werde auf folgende Verfahren verwiesen:

In der Patentanmeldung P 42 91 778.6-53 sei im März 1995 Prüfungsantrag gestellt, drei Prüfungsbescheide vom Januar 1996, Juni 1997 und Februar 2001 seien beantwortet worden. Am 10. Dezember 2003 habe eine Anhörung stattgefunden, in der der Prüfer von der Patentfähigkeit eines Gegenstands habe überzeugt werden können, der inhaltlich nicht wesentlich von dem bereits zuvor vorliegenden Patentanspruch 1 abgewichen sei. In der zu diesem Verfahren eingereichten Ein-

gabe vom 25. Juli 2003 sei aufgezeigt worden, dass der Prüfer bislang Patente nur dann erteilt habe, wenn nach mehreren Prüfungsbescheiden zusätzlich eine Anhörung stattgefunden habe. Die dadurch zusätzlich verursachten Kosten und die zeitlichen Verzögerungen der Patenterteilung seien erheblich. Seit Juli 2003 habe der unterzeichnende Vertreter in keinem der mehr als 30 anhängigen Verfahren einen Erteilungsbeschluss erhalten.

In der Patentanmeldung P 42 13 073.5-53 sei im November 1997 Prüfungsantrag gestellt, der erste Prüfungsbescheid vom April 1999 im Dezember 1999 beantwortet worden. Mehr als 3 ½ Jahre nach dieser Beantwortung habe der zweite Prüfungsbescheid vom August 2003 erstmals zur Frage der erfinderischen Tätigkeit Stellung genommen; gleichzeitig werde darin erklärt, dass die Prüfungsstelle eine Anhörung nicht mehr für sachdienlich halte.

In der Patentanmeldung P 41 14 053.2-53 sei der zweite Prüfungsbescheid vom Oktober 2003 mehr als 5 Jahre nach Stellung des Prüfungsantrags und mehr als 3 ½ Jahre nach der Beantwortung des ersten Prüfungsbescheides ergangen. In diesem werde die beabsichtigte Zurückweisung der Anmeldung lediglich damit begründet, dass dem Prüfer die Wirkungsweise bestimmter Bestandteile des bevorzugten Ausführungsbeispiels angesichts des Gegenstands des Patentanspruchs 1 im Unklaren bleibe. Dieser Prüfungsbescheid sei im Februar 2004 beantwortet worden, ohne die Unterlagen, die sich seit Februar 2000 in erteilungsreifer Form befänden, zu ändern, mit dem Hinweis, dass dies solange keinen Grund für die Zurückweisung der Anmeldung darstelle, wie von der Prüfungsstelle nicht nachgewiesen werde, dass die Patentanmeldung mit einem Mangel behaftet sei, der es einem Durchschnittsfachmann objektiv nicht gestatte, sich Klarheit über das Wesen der Erfindung zu verschaffen.

In der Patentanmeldung 197 82 041.7-53 sei, nachdem der erste Prüfungsbescheid im März 2001 beantwortet worden sei, ein zweiter Prüfungsbescheid vom November 2003 ergangen, in dem wiederum eine Reihe vermeintlicher Unklarheiten gerügt worden sei und der in der Feststellung gipfle, dass eine ausschließliche Anwendung der Verfahrensregeln des PCT unter Außerachtlassung der Verfahrensregeln des deutschen Patentgesetzes gegenüber inländischen Patentverfahren (Nicht-PCT-Verfahren) anderer Anmelder gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen würde; dies bedürfe, angesichts der Tatsache, dass Art. 3 GG die Gleichbehandlung von Personengruppen, nicht aber die Gleichbehandlung verschiedenartiger Patentanmeldungen betreffe, keines Kommentars.

Aus diesen Umständen ergebe sich zwar möglicherweise noch kein Grund zur Annahme der Befangenheit des Prüfers, sie spiegeln aber wider, wie die Prüfungsstelle die Grundsätze der Verfahrensökonomie missachte und offensichtlich von Zurückweisungen der Patentanmeldung nur deshalb absehe, weil in den jeweiligen Verfahren hilfsweise Antrag auf Anhörung gestellt sei. Hauptgrund für die Annahme der Befangenheit im vorliegenden Verfahren sei jedoch der Inhalt des Prüfungsbescheides vom 21. Januar 2004. Nachdem die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom Januar 2002 (d. h. 2 Jahre zuvor) die Anmeldeunterlagen in eine erteilungsreife Form gebracht und detailliert Stellung genommen habe, behaupte dieser Prüfungsbescheid weiterhin eine Unklarheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 und insbesondere fehlende Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 1, ohne auch nur ansatzweise auf die detaillierten Argumente der letzten Eingabe einzugehen. Der Eindruck der Befangenheit entstehe aber insbesondere durch Abschnitt E des Prüfungsbescheides. Nachdem dort im ersten Satz eine Anhörung für nicht sachdienlich erachtet werde, drohe die Prüfungsstelle im zweiten Satz im Falle einer Anhörung die Zurückweisung der Anmeldung an. Dies erwecke bei objektiver Würdigung den Eindruck, dass der Prüfer für den Fall, dass die Anmelderin bzw. der Vertreter die Anhörung weiterhin wünschen sollte, diese Anhörung von vornherein lediglich der Zurückweisung der Anmeldung dienen solle.

Die Vielzahl der Prüfungsbescheide und die Anberaumung von Anhörungen vor dem Hintergrund einer angedrohten Zurückweisung erweckten angesichts der damit verbundenen Folgen für Kosten und Zeitaufwand bei der in Übersee ansässigen Anmelderin bzw. deren anwaltlichen Vertretern in den USA auch den Eindruck, dass von dem deutschen Inlandsvertreter nicht alles unternommen werde, um einen schnellen und erfolgreichen Abschluss des Prüfungsverfahrens zu erreichen. Bereits in der Eingabe vom 25. Juli 2003 sei darauf hingewiesen worden, dass in fast allen parallelen Patentanmeldungen in den USA und in Großbritannien (und z. T. auch in anderen Ländern) seit mehreren Jahren Patente erteilt seien, die inhaltlich vergleichbare Gegenstände schützten; weiter sei darauf hingewiesen worden, dass sich die Mandanten in den USA zunehmend vom deutschen Anmeldeverfahren abwendeten und europäische Anmeldungen einreichten. Dies führe nicht nur zu einer Verringerung der Zahl der Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt, sondern auch zu einer Verringerung der ihm übertragenen Mandate, da die europäischen Patentanmeldungen in der Verfahrenssprache Englisch vorzugsweise über Vertreter in Großbritannien eingereicht würden. All dies sei dem Prüfer bekannt und erhärte den Eindruck der Befangenheit.

In der dienstlichen Äußerung des Prüfers vom 10. Mai 2004 hat der Prüfer erklärt, dass er sich nicht für befangen halte. Es habe weder eine Benachteiligung noch eine Bevorzugung der von dem Vertreter vertretenen Anmelderin gegenüber anderen Anmeldern stattgefunden. Hinsichtlich der Ausführungen zu anderen Patentanmeldungen werde nur kurz Stellung bezogen, da auch nach Ansicht des Vertreters der Anmelderin hierin noch kein Grund zur Annahme der Befangenheit liege. Der Patentanspruch, der in der Anhörung vom 10./11. Dezember 2003 zur Erteilung geführt habe, sei nach seiner Ansicht erheblich gegenüber dem vor der Anhörung geltenden Patentanspruch 1 im Schutzzumfang eingeschränkt worden. Die Anmeldungen würden, sofern kein begründeter Beschleunigungsantrag vorliege, nach dem Zeitrang des Eingangs abgearbeitet. Zu den langen Wartezeiten, die leider auch jetzt noch vorhanden seien, werde auf den Beschluss in einer frü-

heren Anmeldung hingewiesen, dessen Inhalt dem Vertreter zum Zeitpunkt der Stellung des Befangenheitsantrages bekannt gewesen sei.

Im Prüfungsbescheid vom 21. Januar 2004 sei unter Heranziehung der Ausführungen des Vertreters vom Januar 2002 der Anmeldungsgegenstand umfassend beurteilt worden. Dass hierbei ausschließlich zum Anmeldungsgegenstand Stellung bezogen worden sei, bedeute nicht, dass die Ausführungen des Vertreters unberücksichtigt geblieben seien. Ausführungen zum Anmeldungsgegenstand könnten allerdings keine Patenterteilung herbeiführen, wenn der beanspruchte Gegenstand nicht patentfähig sei. Im Prüfungsbescheid sei dem Vertreter die Möglichkeit eingeräumt worden, telefonisch einen Anhörungstermin zu vereinbaren. Die Behauptung des Vertreters, dass die Prüfungsstelle eine Anhörung nicht für sachdienlich erachte, sei daher unzutreffend. Das Gegenteil sei der Fall. Im Abschnitt E des Prüfungsbescheides werde zum Ausdruck gebracht, dass nach der derzeitigen Sachlage, wie sie sich der Prüfungsstelle unter Einbeziehung aller Argumente darstelle, die Zurückweisung der Anmeldung - auch in einer Anhörung - zu erwarten sei, soweit keine weiteren neuen Argumente vorgebracht würden, die über die bisherigen hinausgingen und die Patentfähigkeit begründen könnten. Von der Prüfungsstelle werde aber die Wahrscheinlichkeit, dass zusätzliche Argumente die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstands herbeiführen könnten, als sehr gering eingeschätzt. Da jedoch nicht mit absoluter Sicherheit feststehe, ob nicht doch noch weitere Argumente vorhanden seien, die gegebenenfalls zu einer Erteilung führen könnten, sei dem Vertreter die Möglichkeit der Wahrnehmung einer Anhörung eingeräumt worden. Die Behauptung des Vertreters, dass die Anhörung von vornherein lediglich der Zurückweisung der Anmeldung dienen solle, sei „daher völlig abwegig“.

Auf die ihr im Juli 2004 übermittelte dienstliche Äußerung des Prüfers hat die Anmelderin vorgetragen, die Umstände der Übermittlung dieser Stellungnahme - die Zeitdauer bis zur ihrer Abgabe und Übermittlung - gäben ebenfalls Anlass, an der Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit zu zweifeln. Darüber hinaus gebe so-

wohl der Inhalt als auch der Stil der dienstlichen Äußerung erneut Anlass zur Annahme der Befangenheit des Prüfers. Diese enthalte zunächst die überflüssige Erklärung, dass sich der Prüfer nicht für befangen halte, sowie unangebrachte Ausführungen zur Begründetheit des Ablehnungsgesuchs. Vor allem enthalte sie aber eine in wesentlichen Punkten falsche Tatsachenbehauptung, denn die Formulierung in Abschnitt E des Prüfungsbescheids vom 21. Januar 2004 habe keineswegs in dem vom Prüfer vorgetragenen Sinn verstanden werden können. Die Interpretation dieser Textstelle in dem Sinne, dass die Prüfungsstelle eine Anhörung nicht für sachdienlich erachte, sei bereits deshalb nicht abwegig, weil derselbe Prüfer in anderen Verfahren in einem vergleichbaren Stadium des Prüfungsverfahrens explizit zum Ausdruck gebracht habe, dass er die Anhörung für nicht sachdienlich erachte. Der gesamte Stil der dienstlichen Äußerung erwecke den Eindruck der Befangenheit, da sie dem Vertreter unlautere Absichten, insbesondere die ungerechtfertigte Bevorzugung seiner Mandanten zu unterstellen scheine. Verschiedene Äußerungen erweckten den Eindruck des gewollten Missverstehens. So beklage er sich nicht über überlastungsbedingte lange Bearbeitungszeiten, sondern lediglich über lange Bearbeitungszeiten, die zusätzlich aufgrund der Art der Sachbehandlung der vorliegenden Patentanmeldung entstünden.

Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 22. Februar 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. Der patentanwaltlich vertretenen Anmelderin sei bekannt, dass das Patentamt seit Jahren einen Aktenberg vor sich her schiebe, wobei der hier betroffene Bereich Informationstechnik/Datenverarbeitung eines der Gebiete mit besonders hoher Belastung sei. Die Wartezeiten beim vorliegenden Verfahren, nämlich Erstbescheid (mit Prio) nach 14 Monaten und Zweitbescheid nach 24 Monaten, lägen unter dem Durchschnitt des derzeit Üblichen der Patentabteilung 53. Soweit die Anmelderin rüge, dass im Prüfungsbescheid



vom 21. Januar 2004 der geltende Patentanspruch 1 wiederum als unklar bezeichnet sei, obwohl aus ihrer Sicht die Unterlagen erteilungsreif seien, lasse sie außer Acht, dass der geltende Patentanspruch ein völlig neuer Anspruch sei. Bei einem derartig geänderten Patentbegehren müsse der Prüfer in der Regel noch einmal von Grund auf in die Prüfung einsteigen, so dass es nicht ungewöhnlich sei, dass er erneut keinen hinreichend klaren Anspruch sehe. Auch lasse die Art der Argumentation im Prüfungsbescheid, insbesondere die Beschränkung auf die aus Sicht des Prüfers wesentlichen Aspekte nicht darauf schließen, er würde die Eingabe der Anmelderin völlig unbeachtet lassen. Weiterhin sei es beim Patentamt übliche Praxis, an den Schluss des Bescheides eine klare Aussage über das nach derzeitiger Sachlage zu erwartende Schicksal der Anmeldung zu setzen. Der Hinweis auf eine mögliche Zurückweisung der Anmeldung sei bereits in dem einschlägigen Bescheidsvordruck des Patentamts vorgesehen; in dem Zusatz „auch in einer Anhörung“ könne in keiner Weise eine Drohung erkannt werden.

Das Verhalten eines Prüfers in Parallelverfahren sei für die Frage der Befangenheit 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. Weder hinsichtlich der Verfahrensdauer noch hinsichtlich des übrigen Verhaltens in den anderen Verfahren sei auf eine Voreingenommenheit zu schließen, stattdessen sei das Verhalten des Prüfers lediglich eine Folge davon, dass der Prüfer die Patentanmeldungen fachlich anders bewerte als die Anmelderin.

Angesichts der hohen Arbeitsbelastung des Prüfers und innerhalb der gesamten Patentabteilung 53 sei in dem zeitlichen Ablauf bis zur Übermittlung der dienstlichen Äußerung des Prüfers keine den Schluss auf Voreingenommenheit zulassende Verfahrensverzögerung zu sehen. Es sei auch nicht erkennbar, dass der Prüfer in seiner dienstlichen Äußerung Tatsachen falsch wiedergebe; das Vorbringen zeige lediglich eine von der Einschätzung der Anmelderin abweichende Interpretation des Prüfungsbescheides bzw. eine abweichende fachliche Bewertung

des Gegenstandes der Patentanmeldung. Dabei bewegten sich die Äußerungen des Prüfers nicht in dem Bereich der vorwerfbaren Unsachlichkeit und erweckten auch nicht den Eindruck, dass dem Vertreter der Anmelderin unlautere Absichten unterstellt werden.

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. 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 und verweist darüber hinaus auf die Ablehnungsgesuche gegen denselben Prüfer in weiteren Verfahren (in den Patentanmeldungen P 42 13 073.5-53, 197 82 106.5-53, 199 34 515.5-53, 197 82 177.4-53, die Gegenstand der Beschwerdeverfahren 10 W (pat) 39/05, 10 W (pat) 38/05, 10 W (pat) 41/05 und 10 W (pat) 54/05 sind). Das Ablehnungsgesuch stütze sich im Kern auf eine Kette von Indizien in einer Vielzahl von Verfahren in Verbindung mit den Äußerungen im Abschnitt E des Prüfungsbescheides vom 21. Januar 2004. Der angefochtene Beschluss befasse sich aber weder detailliert mit diesem Abschnitt E noch mit der Indizienkette.

So bringe der Prüfer mit dem ersten Satz des Abschnitts E des Prüfungsbescheides vom 21. Januar 2004 nicht lediglich zum Ausdruck, dass sich die Anmelderin im Falle der Aufrechterhaltung des Anhörungsantrags zwecks Anberaumung eines Termins mit der Prüfungsstelle in Verbindung setzen solle, denn der Satz enthalte das Wörtchen „trotzdem“, das die Formulierung deutlich schärfer erscheinen lasse. Auch der letzte Satz des Abschnitts E enthalte nicht lediglich die Feststellung, dass im Rahmen einer Anhörung die Patentanmeldung auch zurückgewiesen werden könne, was eine Selbstverständlichkeit und in jeder Ladung zu einer Anhörung zu lesen sei. Vielmehr sei der Satz schärfer formuliert, was bedeute, dass die möglicherweise in einer Anhörung vorgebrachten Argumente den Prüfer voraussichtlich von seiner derzeitigen Position nicht abbringen könnten. Die Formulierungen im Abschnitt E erweckten den Eindruck einer vorgefassten Meinung unabhängig vom Inhalt einer möglichen Anhörung. Die Interpretation, dass die Prüfungsstelle die Anhörung nicht für sachdienlich erachte und deshalb die Anmelderin zu einer Rücknahme des Anhörungsantrags bewegen wolle, sei bereits deshalb nicht abwegig, weil derselbe Prüfer in anderen Verfahren eine Anhörung nicht für sachdienlich erachtet habe. Obwohl es im Kontext der parallelen Prüfungsbescheide offensichtlich sei, dass der Prüfer auch vorliegend die Anhörung nicht für sachdienlich erachte, erwecke er in seiner dienstlichen Äußerung vom 10. Mai 2004 plötzlich den Eindruck, als ob eine solche Annahme völlig abwegig sei. Die Patentabteilung habe im angefochtenen Beschluss zudem das vorangegangene Verhalten in parallelen Patentanmeldungen nicht hinreichend gewürdigt, da sie weder auf die oben genannten Prüfungsbescheide in anderen Verfahren mit einem vergleichbaren Inhalt eingegangen sei noch auf die Vorgeschichte im Zusammenhang mit der Patentanmeldung P 42 91 778.6-53, insbesondere auf das als Anlage dem Ablehnungsgesuch beigefügte Schreiben vom 25. Juli 2003 mit anliegender Statistik.

Zusammenfassend bestehe der Eindruck, dass der Prüfer in keinem Prüfungsverfahren, in dem der unterzeichnende Vertreter tätig sei, unvoreingenommen handle. Dies zeige sich u. a. daran, dass auch seit dem Schreiben vom 25. Juli 2003 in der Patentanmeldung P 42 91 778.6-53 nur eine sehr geringe Zahl der vom unterzeichnenden Vertreter vertretenen Patentanmeldungen zur Erteilung geführt habe, obwohl die parallelen Auslandsanmeldungen seit langem erteilt seien. Der unterzeichnende Vertreter habe feststellen müssen, dass immer dann, wenn eine Patentanmeldung von diesem Prüfer zu einem anderen Prüfer übergegangen sei (durch Umklassifizierung oder Wechsel der Zuständigkeit) diese relativ zügig vom Nachfolge-Prüfer erteilt worden sei. Andererseits sei in der Patentanmeldung 197 82 177.4-53, bei der ein anderer Prüfer bereits die Erteilung mit Prüfungsbescheid vom November 2003 in Aussicht gestellt habe und bei der die Unterlagen im Februar 2004 in eine erteilungsreife Form gebracht worden seien, kein Erteilungsbeschluss ergangen, nachdem die Zuständigkeit zu dem Prüfer Dipl.-Ing. A... gewechselt habe. Nach mehreren Anfragen sei vielmehr mit Bescheid vom November 2004 nur geantwortet worden, dass sich die Anmeldung nicht im erteilungsreifen Zustand befinde (unter Hinweis auf BPatG „Mikroprozessor“), gegebenenfalls auch noch eine Nachrecherche erforderlich sei, was zu dem Ablehnungsgesuch in der dortigen Akte geführt habe. Da in dieser Patentanmeldung bereits zwei Prüfer (einer im internationalen Verfahren und der deutsche Vorgänger) recherchiert und geprüft hätten, stelle sich die Frage, was den Prüfer überhaupt veranlasst habe, eine Nachrecherche in Aussicht zu stellen. Zudem wisse der Prüfer, dass die Entscheidung des 17. Senats „Mikroprozessor“, die im Übrigen kein anderer Prüfer so häufig zitiere, nicht rechtskräftig sei.

## 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 genannten weiteren Verfahren sind keine Gründe zu entnehmen, die im hier zu entscheidenden Verfahren eine Ablehnung wegen Befangenheit rechtfertigen können, zumal die Anmelderin selbst (in ihrem Ablehnungsgesuch) eingeräumt hat, dass diese Verfahren nur ein bestimmtes Verhalten des Prüfers widerspiegeln sollen. Soweit diese Verfahren nicht schon im Ablehnungsgesuch, sondern erstmals im Beschwerdeverfahren konkret genannt worden sind, wie etwa die Patentanmeldung 197 82 177.4-53, scheidet deren Berücksichtigung im Übrigen schon deshalb aus, weil im Rechtsmittelverfahren über das Ablehnungsgesuch keine neuen Ablehnungsgründe geltend gemacht werden dürfen (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 46 Rdn. 17). Dieses Verfahren ist aber Gegenstand des Beschwerdeverfahrens 10 W (pat) 54/05.

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 bei keinem der vier im Ablehnungsgesuch genannten anderen Verfahren ist der Prüfer mit Erfolg abgelehnt

worden, überwiegend ist gar kein Ablehnungsgesuch gestellt worden. Ein Ablehnungsgesuch kann auch grundsätzlich nicht auf Rechts- und Verfahrensverstöße gestützt werden, die möglicherweise in einem Parallelverfahren unterlaufen sind, es sei denn, dass Gründe schlüssig dargetan sind, die dafür sprechen, dass die mögliche Fehlerhaftigkeit auf einer unsachlichen Einstellung des Prüfers gegen den ablehnenden Beteiligten oder auf Willkür beruht (vgl. z. B. BFH, Beschluss vom 8. Dezember 1997, Az. I B 77/97, veröffentlicht in juris). Hierfür gibt es keinerlei Anhalt, weder aufgrund der Bearbeitungszeiten noch in sonstiger Hinsicht.

a. Eine ungebührliche Verfahrensverzögerung kann zwar unter Umständen die Annahme einer Befangenheit begründen (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 24; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 64. Aufl., § 42 Rdn. 52 unter „Untätigkeit“). Die hier festzustellenden Bearbeitungszeiten fallen aber keineswegs aus dem Rahmen des Üblichen, wie die Patentabteilung im angefochtenen Beschluss dargetan hat und wie es den Verlautbarungen des Patentamts zu den Bearbeitungszeiten, etwa im Internet durch Veröffentlichung der Protokolle der sog. Industriebesprechungen, entspricht (vgl. insoweit auch Senatsbeschluss 10 W (pat) 25/02 vom 23. August 2005, BIPMZ 2005, 455 - Prüfungsantragsgebühr, zur Nichtrückzahlung der Prüfungsgebühr bei verzögerter Bearbeitung des Patentamts). Eine darüber hinausgehende, zusätzliche Verfahrensverzögerung, weil der Prüfer keine Anhörungen anberaumt habe, ist nicht feststellbar. Dass nicht nur ein Prüfungsbescheid, sondern mehrere Prüfungsbescheide im Laufe eines Prüfungsverfahrens erstellt werden, ist eine keineswegs unübliche Praxis. Zudem hat der Prüfer in der Frage, wann eine Anhörung sachdienlich ist, einen Beurteilungsspielraum (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 46 Rdn. 13 ff.). Selbst wenn der Prüfer diesen Beurteilungsspielraum überschritten hätte und in dem einen oder anderen Verfahren entgegen der Auffassung des Prüfers die Sachdienlichkeit einer Anhörung zu bejahen gewesen wäre, folgt daraus nicht notwendigerweise die Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers. Denn es gilt, wie schon oben ausgeführt ist, der Grundsatz, dass selbst fehlerhafte Entscheidungen in der Regel kein Ablehnungsgrund sind, sondern nur, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftig-

keit auf Voreingenommenheit oder Willkür beruht (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 28). Nachdem es in einem der genannten weiteren Verfahren zu einer Anhörung gekommen ist, besteht auch kein Anhalt für die Annahme, der Prüfer verweigere sich immer und stur jeder Anhörung. Ob die Beurteilung des Prüfers zur Sachdienlichkeit einer Anhörung im Einzelnen Verfahren zutrifft oder nicht, ist im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens über die Zurückweisung der Patentanmeldung zu prüfen, wo die nicht durchgeführte, aber wegen Sachdienlichkeit gebotene Anhörung als Verfahrensmangel gerügt werden kann, der zur Zurückweisung der Sache oder jedenfalls zur Zurückzahlung der Beschwerdegebühr führen kann (vgl. Busse, a. a. O., § 46 Rdn. 25, 26; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 46 Rdn. 15), nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.

b. Auch die Erfolglosigkeit der Anmelderin in anderen Verfahren rechtfertigt grundsätzlich nicht die Annahme der Voreingenommenheit (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 19), mag dies auch, wie die Aufstellung in der Eingabe vom 25. Juli 2003 zum Verfahren P 42 91 778.6-53 zeigt, mehr als 30 Anmeldungen betreffen. Anhaltspunkte dafür, dass die Erfolglosigkeit auf einer unsachlichen Einstellung des Prüfers beruht, gibt es nämlich nicht. Der Prüfer hat in den Prüfungsbescheiden der genannten Verfahren jeweils patentrechtlich nachvollziehbare Gründe für die Nichtgewährbarkeit des jeweiligen Patentbegehrens angegeben, auch in einer sachlichen Ausdrucksweise. Ob die Beurteilung des Prüfers zutrifft oder nicht, ist in dem hierfür vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.

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 den Abschnitten B bis D des Prüfungsbescheides vom 21. Januar 2004 setzt sich der Prüfer mit den mit Eingabe vom Januar 2002 neu eingereichten Patentansprüchen auseinander und hält sie, wobei jeweils eine patentrechtlich nachvollziehbare Begründung hierfür angegeben wird, nicht für gewährbar. Es 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 im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.

Der Abschnitt E enthält den Hinweis, dass die Anmelderin gebeten werde, sich mit der Prüfungsstelle zur Vereinbarung eines Termins in Verbindung zu setzen, sollte sie „trotzdem“ die beantragte Anhörung noch für sachdienlich halten. Nach der derzeitigen Sachlage sei - auch in einer Anhörung - die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten. 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, a. a. O., 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. Der Prüfer macht zwar hierbei besonders deutlich, dass er sich auch von einer Anhörung keine Änderung erwarte, was durch „trotzdem“ und den Einschub „auch in einer Anhörung“ zum Ausdruck kommt. Daraus lässt sich aber keine Voreingenommenheit herleiten.



Zum einen hat der Prüfer, wie schon ausgeführt worden ist, bei der Beurteilung der Sachdienlichkeit der Anhörung einen Beurteilungsspielraum. Selbst wenn der Abschnitt E, wie die Anmelderin meint, dahingehend auszulegen wäre, dass der Prüfer eine Anhörung nicht für sachdienlich hält, und wenn er damit den ihm zustehenden Beurteilungsspielraum überschritten hätte, folgt daraus noch nicht notwendigerweise die Annahme einer Voreingenommenheit. Denn der Prüfer bedient sich einer sachlichen Ausdrucksweise; er hat mit den vorhergehenden Ausführungen im Prüfungsbescheid unter B bis D mit nachvollziehbarer Begründung die aus seiner Sicht vorliegende Nichtgewährbarkeit des Patentbegehrens dargelegt, woraus aus Sicht des Prüfers unter E folgt, dass auch in einer Anhörung nicht mit einer Erteilung zu rechnen sein würde. 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.

Zum anderen ist bei Äußerungen zur Sach- und Rechtslage nur dann die Grenze zur Befangenheit überschritten, wenn eine vorzeitige, endgültige Festlegung in einer Form erfolgt, die erkennen lässt, sich nicht mit einer Gegenmeinung auseinandersetzen 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 nicht vor. Abgesehen davon, dass der Hinweis auf die Zurückweisung der Anmeldung, wenn die Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden kann, der schon formularmäßig vorgegebene Hinweis bei allen derartigen Prüfungsbescheiden ist, worauf im angefochtenen Beschluss zu Recht hingewiesen wird, enthält der Prüfungsbescheid am Ende die Formulierung „Nach der derzeitigen Sachlage“. Die Auslegung durch die Anmelderin, die Anhörung solle von vornherein nur der Zurückweisung der Patentanmeldung dienen, findet in den Formulierungen selbst keine hinreichende Stütze.

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 21. Januar 2004, 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 hat der Prüfer in seiner dienstlichen Äußerung eine andere Ansicht vertreten als die Anmelderin, eine falsche Tatsachenbehauptung liegt hierin nicht. Einzelne Äußerungen des Prüfers weisen zwar in Inhalt und Stil eine gewisse Schärfe auf. So wird auf den Vorwurf, dass sich der Prüfungsbescheid nicht oder nur knapp mit der detaillierten Eingabe vom Januar 2002 auseinandersetze, mit dem Satz erwidert: „Ausführungen zum Anmeldungsgegenstand können allerdings keine Patenterteilung herbeiführen, wenn der beanspruchte Gegenstand nicht patentfähig ist.“ Die Auslegung der Formulierungen in Abschnitt E, wonach die Anhörung von vornherein nur der Zurückweisung der Anmeldung dienen sollte, wird als „völlig abwegig“ bezeichnet. Als Erwiderung auf die von der Anmelderin erhobenen, zum Teil äußerst schwerwiegenden Vorwürfe stellen diese Formulierungen aber noch keine unverhältnismäßige Reaktion dar (vgl. auch Baumbach/Lauterbach/Hartmann, a. a. O., § 42 Rdn. 17 unter „Ausdrucksweise“: Ein Richter darf eine offensichtlich abwegige Ausführung als solche bezeichnen). Ebenso wenig ist erkennbar, dass der Prüfer der Anmelderin oder ihrem Vertreter unlautere Absichten unterstellen wollte.

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