



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 31/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 26 761.1-35

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. August 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Bastian, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Martens sowie den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Prüfungsstelle für Klasse H 04 R - vom 17. März 2008 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Zurückweisung der am 13. Juni 2003 eingereichten, einen Lautsprecher betreffenden Patentanmeldung.

Die Anmeldung umfasst insgesamt 12 Patentansprüche, von denen der Hauptanspruch 1 wie folgt lautet:

- „1. Lautsprecher mit
einer Membran (12);
einer Einrichtung (14, 16) zum Versetzen der Membran (12)
in Schwingung; und
einem Rahmen (100), wobei zur Aufhängung die Membran
(12) mittels eines elastischen Haftmittels (102) an dem
Rahmen (100) befestigt ist.“

Die Ansprüche 2 bis 12 sind unmittelbar oder mittelbar auf den Anspruch 1 zurückbezogen, wobei insbesondere die Ansprüche 10 und 12 eine aus mehreren Lautsprechern zusammengesetzte Lautsprecherwand zum Gegenstand haben.

Die Prüfungsstelle hatte dem Anmelder mit Prüfungsbescheid vom 8. Januar 2004 mitgeteilt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 wegen fehlender Neuheit gegenüber der Druckschrift

D1 JP 2003102087 A

nicht patentfähig sei.

Insbesondere sei aus der Druckschrift D1 (Figur 1) ein Lautsprecher bekannt, der eine Membran 27 und eine Einrichtung zum Versetzen der Membran in Schwingungen aufweise (Bezugszeichen 21-26, 28). Zudem weise der bekannte Lautsprecher einen Rahmen auf, wobei die Membran mittels eines elastischen Körpers 35 mit dem Rahmen verbunden sei. Die Prüfungsstelle vertrat die Auffassung, dass der Fachmann in der Druckschrift D1 mitlese, dass der elastische Körper 35, der die Membran mit dem Rahmen verbinde, ein Haftmittel sei. Von einem insoweit bekannten Lautsprecher würde sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht unterscheiden.

Wegen der fehlenden Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 seien auch die auf diesen Anspruch rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 nicht gewährbar. Ergänzend hat die Prüfungsstelle diesbezüglich noch auf die Druckschrift

D2 WO 00/22877 A1

und im Übrigen auf bestimmte Kenntnisse des Fachmanns verwiesen. Allerdings erachtete die Prüfungsstelle einen Patentanspruch 1 mit den Merkmalen des Patentanspruchs 12 prinzipiell für gewährbar.

Der Anmelder hat in Erwiderung auf den Bescheid mit Schriftsatz vom 16. April 2004 dargelegt, warum er den Gegenstand auch angesichts der entgegengehaltenen Druckschriften D1 und D2 für neu und auf einer erfinderischen Tä-

tigkeit beruhend ansieht. Dabei hat er die Auffassung vertreten, dass die Druckschrift D1 an keiner Stelle auf Einzelheiten der Befestigung der Membran an dem Rahmen eingehe und an keiner Stelle ein Haftmittel erwähne. Insbesondere würde keines der in der Druckschrift D1 vorgeschlagenen elastischen Materialien (Schaum, Gummi, Gewebe) Hafteigenschaften aufweisen. Zwar sei dem Fachmann klar, dass die Membran (irgendwie) an dem Rahmen befestigt werden müsse, die Druckschrift D1 liefere hierzu jedoch keine Lösung.

Der Anmelder hat die ursprünglichen Patentansprüche unverändert gelassen und die Erteilung auf der Grundlage der ursprünglichen, nach sonstigen Beanstandungen teilweise geänderten Unterlagen beantragt.

Hilfsweise für den Fall, dass die Prüfungsstelle unter Berücksichtigung der Bescheidserwiderung weiterhin Bedenken gegenüber der Gewährbarkeit der Patentansprüche habe, wurde die Herausgabe eines weiteren Bescheids, weiter hilfsweise mündliche Anhörung beantragt.

Daraufhin ist die Anmeldung vom Deutschen Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 04 R - durch Beschluss vom 17. März 2008 mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 wegen fehlender Neuheit nicht patentfähig sei. Der Anmelder hätte durch seine Ausführungen in der Bescheidserwiderung in Hinblick auf die Druckschrift D1 zugestanden, dass der elastische Körper 35 die Membran mit dem Rahmen verbinde. Auch wenn die Prüfungsstelle anerkennen könne, dass in der Druckschrift D1 ein Haftmittel nicht explizit erwähnt werde, so weise doch ein elastischer Körper, der zwei Bauteile miteinander verbinde, notwendigerweise Hafteigenschaften auf.

Die hilfsweise beantragte Herausgabe eines weiteren Bescheids und die weiter hilfsweise beantragte Durchführung einer mündlichen Anhörung hat die Prüfungsstelle in dem Zurückweisungsbeschluss abgelehnt, nachdem der Mangel der fehlenden Neuheit des Patentanspruchs 1 im Prüfungsbescheid klar dargelegt worden sei, dem Zurückweisungsbeschluss keine neuen Tatsachen zu Grunde lägen

und deshalb weder ein weiterer Bescheid noch eine mündliche Anhörung sachdienlich seien.

Wegen der Einzelheiten des patentamtlichen Verfahrens wird auf die beigezogene Aktsakte verwiesen.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss richtet sich der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde, die weder einen konkreten Antrag noch eine Begründung enthält.

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig und insoweit begründet, als sie unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt führt, denn das Verfahren vor dem Patentamt leidet an einem wesentlichen Mangel, § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG.

Die Prüfungsstelle hat jedenfalls die hilfsweise beantragte mündliche Anhörung zu unrecht nicht durchgeführt und dadurch dem Anmelder das gebotene rechtliche Gehör verweigert.

Den mit dem einzigen Prüfungsbescheid geäußerten Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren hat der Anmelder schriftlich unter Angabe von Gründen im Einzelnen widersprochen. Im Einzelnen hat der Anmelder ausführlich dargelegt, dass keines der in der Druckschrift D1 vorgeschlagenen elastischen Materialien (Schaum, Gummi, Gewebe) Hafteigenschaften aufweisen würde, mithin der Druckschrift D1 nicht entnommen werden könne, dass die Membran mittels eines elastischen Haftmittels an dem Rahmen befestigt sei. Damit ist der Anmelder auf den Vorhalt der Prüfungsstelle eingegangen, der Fachmann würde bei dem elastischen Körper 35, der zwei Bauteile verbindet, ein Haftmittel mitlesen. Der Anmel-

der ist nämlich offensichtlich der Auffassung, dass die Membran bei der Lehre der Druckschrift D1 zwar unter Verwendung eines elastischen, aber gerade nicht haftenden Materials am Rahmen befestigt ist. Ob zur Befestigung der Membran an dem Rahmen überhaupt ein Haftmittel verwendet wird und gegebenenfalls welches Haftmittel dies sei und ob dieses Haftmittel elastische Eigenschaften aufweise, sei der Druckschrift D1 nicht zu entnehmen.

Damit hat der Anmelder der Auffassung der Prüfungsstelle eine eigene Auffassung entgegengestellt, die nicht ungeeignet erscheint, die Auffassung der Prüfungsstelle zu entkräften. In diesem Zusammenhang ist unbeachtlich, dass der Anmelder offen lässt, welche Mittel er für die Befestigung beim Gegenstand der Druckschrift D1 in Betracht zieht (etwa zusätzliche unelastische Haftmittel, Haftvermittler, sonstige bekannte Befestigungsmittel etc.). Bei dieser Sachlage bestand für den Anmelder auch kein Anlass die Ansprüche zu ändern und etwa sein Patentbegehren auf das von der Prüfungsstelle als gewährbar Erachtete zu beschränken. Da bislang lediglich ein Prüfungsbescheid ergangen war und der Anmelder sich mit den Bedenken der Prüfungsstelle auseinandergesetzt hat, konnte der Anmelder aus seiner Sicht davon ausgehen, die Prüfungsstelle entweder zur Aufgabe ihrer Bedenken bewegen zu können, oder aber vor einer endgültigen Zurückweisung der Anmeldung die Gelegenheit zu erhalten, in einer Anhörung den Dialog mit der Prüfungsstelle fortzuführen, um zu einer Annäherung der bisher gegensätzlichen Auffassungen zu gelangen. Aus diesem Verhalten konnte die Prüfungsstelle jedenfalls nicht den Schluss ziehen, es bestünden keine Meinungsverschiedenheiten über das, was der Fachmann bei der Lektüre der Druckschrift D1 mitliest (BGHZ 128, 270 - elektrische Steckverbindung). Folglich konnte die Prüfungsstelle nicht von der Ergebnislosigkeit der Durchführung einer Anhörung ausgehen. Der technische Sachverhalt konnte angesichts des nicht explizit in der Druckschrift D1 offenbarten Merkmals „Haftmittel“ auch nicht als im Rahmen des Möglichen geklärt angesehen werden (BPatGE 13, 69), da sich ja gerade hierin unterschiedliche Auffassungen manifestierten.

Bei einem solchen Verfahrensstand ist eine Anhörung in der Regel sachdienlich, denn sie kann das Verfahren fördern, indem sie dem Anmelder und dem Prüfer die Möglichkeit bietet, ihre gegensätzlichen Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern. Der Senat berücksichtigt dabei, dass eine einmalige Anhörung des Anmelders vor Abschluss des Prüfungsverfahrens in aller Regel sachdienlich ist, wenn noch Meinungsverschiedenheiten über entscheidungserhebliche Fragen mit der Prüfungsstelle fortbestehen (BPatGE 18, 30; BPatGE 49, 111 - Anhörung im Prüfungsverfahren).

Bei der Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Sachdienlichkeit hat der Prüfer zwar einen Beurteilungsspielraum, der der gerichtlichen Nachprüfung entzogen ist (BPatGE 26, 44). Im vorliegenden Fall ist der Rahmen, in dem er sich dabei frei bewegen kann, allerdings verlassen worden, nachdem der beantragten Anhörung die Sachdienlichkeit allein deshalb abgesprochen wurde, weil dem Zurückweisungsbeschluss angeblich nur Tatsachen zu Grunde liegen, die zuvor im Bescheid klar mitgeteilt wurden. Der beantragten Anhörung war die Sachdienlichkeit aus den oben genannten Gründen nicht abzuspochen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Billigkeitsgründen angeordnet. Der angefochtene Beschluss erging unter Verletzung des Anspruchs der Anmelders auf rechtliches Gehör. Dieser schwerwiegende Verfahrensfehler ist für die Erhebung der Beschwerde ursächlich gewesen.

Dr. Bastian

Dr. Hartung

Martens

Kleinschmidt

Na