



BUNDESPATEENTGERICHT

17 W (pat) 137/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 39 913.0-51

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 11. Februar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 27. September 1996 ist ein Patent mit der Bezeichnung

„Schaltungsanordnung zum Erzeugen eines Synchronisationssignals
in einer optischen Abtastvorrichtung“

unter der Nummer 196 39 913.0-51 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 02 B hat am 11. April 2000 einen ersten Prüfungsbescheid erlassen. Darin nennt sie im Wesentlichen die Entgegenhaltungen D 1 bis D 4 und führt aus, dass der Patentanspruch 1 im Hinblick auf die Druckschriften D 1 bis D 3 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar sei; die rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6 teilten das Schicksal des Patentanspruchs 1. Die Formulierung in Patentanspruch 4 sei unklar und hinsichtlich Patentanspruch 5 werde noch auf die D 4 verwiesen.

Auf diesen Prüfungsbescheid hin hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2000 neue Ansprüche 1 bis 6 eingereicht. Der neue Anspruch 1 sei nunmehr gegenüber der Entgegenhaltung D 1 abgegrenzt und löse die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe mit einer Maßnahme, die durch keine der Entgegenhaltungen 1 bis 4 nahegelegt sei. Hilfsweise hat sie die Durchführung einer Anhörung beantragt.

Auf diese neuen Patentansprüche hin hat die Prüfungsstelle für Klasse G 02 B am 18. Oktober 2002 einen weiteren (zweiten) Prüfungsbescheid erlassen. Sie nennt als Entgegenhaltungen die Druckschriften D 5 bis D 9. Aus einer Kombination der bereits genannten Druckschrift D 1 mit einer der weiteren im aktuellen Prüfungsbescheid genannten Druckschriften ergebe sich, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die Unteransprüche teilten das Schicksal des Hauptanspruchs und seien zudem aus einer der genannten Druckschriften bekannt. Die Prüfungsstelle sieht aber einen voraussichtlich gewährbaren Patentanspruch in einer Kombination der Ansprüche 1, 2, 3 und 4.

Mit Schriftsatz vom 8. Juli 2003 hat die Anmelderin erklärt, dass sie den Anmeldegegenstand auf der Grundlage des geltenden Anspruchs 1 weiterverfolge. Die dem Patentanspruch 1 entgegengehaltene Druckschrift D 1 offenbare eine völlig andere Lösung des dem Anmeldegegenstand zugrundeliegenden Problems. Hilfsweise hat sie (erneut) die Durchführung einer Anhörung beantragt.

Am 14. April 2005 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 02 B die Anmeldung mittels Beschluss zurückgewiesen. Die Zurückweisung erfolge aus den Gründen des Amtsbescheids vom 18. Oktober 2002, auf den ausdrücklich verwiesen werde. In der entgegengehaltenen Druckschrift D 1 werde ein Gegenstand offenbart, der in seinen Merkmalen dem Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 entspreche. Die im geltenden Anspruch 1 zur Lösung vorgesehenen Maßnahmen seien darin bereits implizit vorgesehen. Damit beruhe der geltende Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Mit ihm fielen auch die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche. Der Durchführung der von der Anmelderin zweimal beantragten Anhörung habe es nicht bedurft, da eine solche angesichts der ausgeprägt unterschiedlichen Bewertung dessen, was aus der Druckschrift 1 zu entnehmen sei, und des Könnens eines Durchschnittsfachmanns auf dem Gebiet der Optoelektronik nicht sachdienlich erscheine. Zudem sei die erfinderische Tätigkeit bereits im Vorbescheid vom 11. April 2000 im Zusammenhang mit dem damals geltenden,

ähnlich formulierten Anspruch 1 abgehandelt worden. Es sei daher zu erwarten, dass die gegensätzlichen Bewertungen lediglich noch einmal wiederholt würden, was das Verfahren unnötig verzögern würde.

Hiergegen hat sich die Anmelderin mit der Beschwerde gewandt, mit der sie beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 6 vom 20. Oktober 2000 zu erteilen. Zudem beantragt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Auf die mit einem Zusatz versehene Ladung hin hat die Anmelderin die Anmeldung zurückgenommen, den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr jedoch aufrechterhalten.

II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig. Auch nach Rücknahme der Anmeldung kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden (§ 80 Abs. 4 PatG).

Der Antrag hat auch Erfolg. Wegen der Formulierung „kann“ in § 80 Abs. 3 PatG wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind alle Umstände des Falles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen zu würdigen (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 21). Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 110 ff.), wenn diese für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war. Ursächlich in diesem Sinne ist ein Verstoß, wenn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers nicht auszuschließen ist, dass die Entscheidung ohne den Fehler anders ausge-

fallen wäre und er deshalb die Beschwerde für notwendig halten durfte. Dies ist hier der Fall.

Die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar, denn eine solche - wenigstens einmalige - Anhörung wäre sachdienlich gewesen. Sachdienlich ist eine Anhörung grundsätzlich in jedem Verfahren einmal (BPatGE 18, 30). Sie ist immer sachdienlich, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt deshalb nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe dafür vorliegen, weil z. B. die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9 f.) - etwa wenn die Anmelderin zu der Argumentation der Prüfungsstelle keinerlei sachliche Stellungnahme abgibt oder überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine notwendige Anpassung der Patentansprüche durchzuführen. Bei der Nachprüfung der Sachdienlichkeit der Anhörung ist der Senat unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen beschränkt auf eine Rechtskontrolle (Benkard, a. a. O., § 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44).

Im vorliegenden Fall ist der Beurteilungsspielraum des Prüfers überschritten worden. Objektive Gründe, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Das Verhalten der Anmelderin gab keinen Anlass für die Vermutung, dass eine Annäherung der gegensätzlichen Standpunkte nicht mehr zu erwarten sei und die beantragte Anhörung das Verfahren lediglich verzögern würde.

Die Anmelderin ist nämlich in ihrer Eingabe auf den ersten Bescheid der Prüfungsstelle auf die Beanstandungen eingegangen und hat neue Patentansprüche eingereicht. Bereits zu diesem Zeitpunkt hat die Anmelderin (hilfsweise) eine Anhörung beantragt. Der Antrag auf Anhörung zusammen mit dem Versuch, durch Änderung der Ansprüche den Bedenken der Prüfungsstelle Rechnung zu tragen,

ist hier als deutliches Signal für die Gesprächsbereitschaft der Anmelderin anzusehen. Mit dem zweiten Prüfungsbescheid hat sich die Anmelderin inhaltlich auseinandergesetzt und ausführlich und auf technischen Sachverstand gestützt die Gründe dargelegt, warum sie die Beanstandungen der Prüfungsstelle nicht für zutreffend erachtet. Auch hier hat sie wiederum (hilfsweise) eine Anhörung beantragt. In diesem Verhalten der Anmelderin ist ihr deutliches Interesse an einer zielgerichteten Weiterführung des Verfahrens, jedoch keine Verzögerungsabsicht erkennbar. Dies gilt umso mehr, als die Anmelderin auf jeden Prüfungsbescheid binnen weniger Monate Stellung genommen hat, während die Prüfungsstelle zwischen erstem und zweitem Prüfungsbescheid mehr als zwei Jahre und zwischen der Antwort der Anmelderin auf den zweiten Prüfungsbescheid und dem Zurückweisungsbeschluss beinahe zwei Jahre hat vergehen lassen. Wie bereits in einem anderen Verfahren (17 W (pat) 116/05) ausgeführt, hält der Senat den Prüfungsstellen durchaus eine gewisse Arbeitsüberlastung zugute. Dies kann aber nicht dazu führen, dass einem zügig antwortenden Anmelder die Absicht einer Verfahrensverzögerung unterstellt wird, während die Prüfungsstelle selbst eine gewisse Zeitverzögerung wegen Arbeitsüberlastung für sich in Anspruch nimmt. Eine solche Vorgehensweise muss notwendig dazu führen, dass die Anmelder einer entsprechenden Argumentation Unverständnis entgegenbringen. Hinzu kommt, dass gerade bei einer verhandlungsbereiten Anmelderin eine Anhörung zu einer Zeiterparnis für die Prüfungsstelle und einem zügigeren Verfahren für die Anmelderin hätte führen können. Dafür spricht nicht zuletzt auch das von der Anmelderin in der Beschwerdeinstanz gezeigte Verhalten, nämlich die Rücknahme der Anmeldung auf die mit einem ausführlichen Zusatz verbundene Ladung.

Zudem war der der Anmeldung zugrunde liegende, relativ komplexe Sachverhalt nicht ohne weiteres klar und unmittelbar einsichtig. Auch dies spricht für die Durchführung einer Anhörung, in der auch kompliziertere Sachverhalte ohne großen Aufwand relativ leicht zu besprechen sind (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9). Das von der Prüfungsstelle verwendete Argument, wegen der ausgeprägt unterschiedlichen Ansichten (hier: dessen, was aus der Druckschrift 1 zu entnehmen

sei und über die Fähigkeiten des vorliegend maßgeblichen Durchschnittsfachmanns) scheine die Durchführung einer Anhörung nicht sinnvoll, belegt gerade das Gegenteil. Wie der Senat in unterschiedlichen Verfahren wiederholt ausgeführt hat, ist eine Anhörung gerade zur Klärung unterschiedlicher Ansichten regelmäßig der schnellere und zielführendere Weg im Gegensatz zu mehreren Prüfungsbescheiden oder gar der Einlegung einer Beschwerde. Einer Anhörung noch vor deren Durchführung von vornherein jegliche Aussicht auf Erfolg abzusprechen konterkariert dieses gesetzlich verankerte Instrument. Schließlich leitet der Prüfer die Anhörung (Busse, PatG, 6. Aufl., § 46 Rdnr. 28) und könnte diese ggf. abbrechen, nachdem er festgestellt hat, dass eine fachliche Diskussion nicht zustande kommt; einer solchen kann jedoch nicht von vornherein der Erfolg abgesprochen werden.

Damit durfte die Prüfungsstelle die von der Anmelderin beantragte Anhörung nicht ablehnen, ohne ihr zumindest eine andere Gelegenheit zu geben, den Sachverhalt vertieft zu diskutieren.

Schließlich lässt die Rücknahme der Anmeldung in der Beschwerdeinstanz die Annahme zu, dass die Anmelderin bei einer sachgerechten Auseinandersetzung mit ihrer Anmeldung, wie insbesondere in einer Anhörung, von der Einlegung einer Beschwerde abgesehen hätte (Schulte, a. a. O., § 73 Rdnr. 147; vgl. auch Busse, a. a. O., § 80 Rdnr. 105).

Nach alledem entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Dr. Fritsch

Baumgardt

Dr. Thum-Rung

Eder

Fa