



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 74/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 015 762.4-53

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 8. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. Groß und Dipl.-Ing. Jochen Müller

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 30. März 2007 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "*Datenaufzeichnungssystem und Verfahren zur Erfassung von Daten mittels eines Datenaufzeichnungssystems*" eingegangen.

Mit Prüfungsbescheid vom 15. November 2007 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 07 C des Deutschen Patent- und Markenamts den Gegenstand der ursprünglich angemeldeten Patentansprüche 1 bis 19 als nicht erfinderisch i. S. d. § 4 PatG beanstandet.

Hierzu hat die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 21. Februar 2008 Stellung genommen und für den Fall, dass die Prüfungsstelle sich nicht ihrer Auffassung anschließen könne, die Durchführung einer Anhörung beantragt.

In dem daraufhin ergangenen weiteren Prüfungsbescheid vom 4. März 2008 hat sich die Prüfungsstelle, ohne auf den hilfsweise gestellten Antrag auf Anhörung einzugehen, mit der Argumentation der Anmelderin auseinandergesetzt und an ihrer Auffassung festgehalten, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Mit Eingabe vom 24. Juni 2008 hat die Anmelderin sodann einen Hilfsantrag mit geänderten Patentansprüchen 1 bis 17 eingereicht.

Ohne einen weiteren Bescheid zu erlassen oder eine Anhörung durchzuführen, hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 25. August 2008 zurückgewiesen. Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sei mangels Erfindungshöhe nicht gewährbar. Auch sämtliche relevanten Merkmale des Gegenstandes von Anspruch 1 nach Hilfsantrag ergäben sich in naheliegender Weise aus dem Stand

der Technik. Die über den Hauptantrag hinausgehenden Merkmale seien als handwerkliche Ausgestaltungen naheliegend bzw. als Einsatz menschlicher Verstandestätigkeit zu werten, dem keine erfinderische Tätigkeit beigemessen werden dürfe.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und neue Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag eingereicht. Außerdem hat sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Das Verfahren leide an einem wesentlichen Mangel, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige. Zu dem in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag aus der Beschreibung (Seite 3, 1. Absatz und Seite 4, 2. Absatz) aufgenommenen Merkmal der Kontrolle fahrzeugübergreifender Funktionen habe die Prüfungsstelle erstmals im Zurückweisungsbeschluss Stellung genommen.

Nach Durchsicht und Prüfung weiterer, vom Senat in das Verfahren eingeführter Druckschriften hat die Anmelderin die Beschwerde mit Eingabe vom 17. April 2012 zurückgenommen.

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

II.

Die zulässig erhobene Beschwerde hat sich durch die Rücknahme der Anmeldung in der Hauptsache erledigt. Die gleichwohl mögliche Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird aus Gründen der Billigkeit angeordnet (§ 80 Abs. 3 und 4 PatG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist veranlasst, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Solche besonderen Umstände können u. a. in einem fehlerhaften Verfahren der Prüfungsstelle liegen (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdn. 110 ff., § 73 Rdn. 132 ff. m. Nw.; BPatGE 49, 111, 112 - Anhörung im Prüfungsverfahren), soweit der Verfahrensverstoß ursäch-

lich für die Beschwerdeeinlegung war, mithin bei einwandfreier Verfahrensbehandlung durch das Amt die Beschwerde nicht erforderlich gewesen wäre (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl., § 80 Rdn. 23 und 28 m. Nw.; BPatGE 30, 207, 210 f.; 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 154, 161 ff. - Tragbares Gerät; BPatG Mitt. 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk). Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Das Verfahren vor der Prüfungsstelle ist in mehrfacher Hinsicht fehlerbehaftet.

Zunächst ist ein wesentlicher Verfahrensverstoß darin zu sehen, dass der Prüfer den von der Anmelderin in ihrer Eingabe vom 21. Februar 2008 hilfsweise gestellten Antrag auf Anhörung (§ 46 Abs. 1 Satz 2 und 3 PatG) unberücksichtigt gelassen hat. Er hat sich weder in dem auf diese Eingabe folgenden Prüfungsbescheid vom 4. März 2008 noch in den Gründen des Zurückweisungsbeschlusses zu der beantragten Anhörung geäußert. Dazu hätte aber Veranlassung bestanden, da ein Antrag auf Anhörung existent bleibt, solange er nicht ausdrücklich zurückgenommen oder fallengelassen wird (vgl. BPatG v. 7. Februar 1980, 11 W (pat) 80/77 = Mitt. 1980, 116; BPatG v. 15. Februar 2007, 21 W (pat) 54/04; Busse, PatG, 6. Aufl., § 46 Rdn. 11), und über die Ablehnung eines existenten Antrags auf Anhörung Beschluss zu fassen (§ 46 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG) und dieser zu begründen ist (vgl. BPatG v. 7. Dezember 1983, 21 W (pat) 90/82 = BPatGE 26, 44; Schulte, PatG, 8. Aufl. § 46 Rdn. 14). Die Anmelderin hat ihren Antrag auf Anhörung nicht zurückgenommen oder fallengelassen. Allein aus dem Umstand, dass sie ihn in ihrer zweiten Eingabe vom 24. Juni 2008 nicht ausdrücklich aufrechterhalten hat, kann nicht auf eine konkludente Rücknahme des Antrags geschlossen werden. Dies um so weniger, als die Anmelderin mit ihrer Eingabe einen Hilfsantrag mit geänderten Patentansprüchen eingereicht hat, und ihr insoweit - wie unten ausgeführt - vor der Zurückweisung der Anmeldung hätte rechtliches Gehör gewährt werden müssen. Nachdem sich eine Begründung der Prüfungsstelle für die Nichtdurchführung der beantragten Anhörung nicht findet, ist davon auszugehen, dass sie den Antrag entweder übersehen oder womöglich sogar bewusst übergangen hat.

Außerdem hat die Prüfungsstelle den Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 2 GG) verletzt, indem sie die Anmeldung durch Beschluss zurückgewiesen hat, ohne der Anmelderin zuvor - im Wege einer Anhörung oder eines Prüfungsbescheides - die Bedenken hinsichtlich der Patentfähigkeit des Gegenstandes des mit Eingabe vom 24. Juni 2008 eingereichten geänderten Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag mitzuteilen und ihr Gelegenheit zur Äußerung zu geben (§ 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG). Der floskelhafte Hinweis hierzu in den Gründen des Beschlusses, dass sich aus den neu eingereichten Patentansprüchen keine neue Entscheidungsgrundlage ergeben und es deshalb keines erneuten Bescheids bedurft habe, ist nicht behilflich. Zutreffend weist die Anmelderin darauf hin, dass in den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag - neben Merkmalen aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 6 - auch ein erfindungswesentliches Merkmal aus der Beschreibung, und zwar die Kontrolle fahrzeugübergreifender Funktionen (Beschreibung Seite 3, 1. Absatz und Seite 4, 2. Absatz) aufgenommen worden ist. Insoweit handelt es sich sehr wohl um eine Veränderung der tatsächlichen Entscheidungsgrundlage, zu der die Prüfungsstelle vor Erlass des Zurückweisungsbeschlusses noch nicht in Stellung genommen hat. Die beiden ergangenen Prüfungsbescheide befassen sich nur mit der mangelnden Patentfähigkeit der ursprünglichen Patentansprüche, nicht aber auch mit der von etwaigen weiteren erfindungswesentlichen Merkmalen in der Beschreibung. Die Auffassung der Prüfungsstelle, dass sich die Kontrolle fahrzeugübergreifender Funktionen nicht patentbegründend auswirken kann, ist vielmehr erstmals in den Beschlussgründen ausgeführt.

Die dargelegten gravierenden Verfahrensverstöße waren des Weiteren ursächlich für die Beschwerdeeinlegung. Hätte die Prüfungsstelle den Antrag auf Anhörung nicht übergangen, hätte sie eine Anhörung durchführen müssen, da die Sachdienlichkeit objektiv zu bejahen gewesen wäre (§ 46 Abs. 1 Satz 2 PatG). Dies schon im Hinblick darauf, dass eine einmalige Anhörung im Prüfungsverfahren vor dem Patentamt regelmäßig als sachdienlich anzusehen ist (vgl. u. a. BPatGE 47, 224, 231 – Mikroprozessor; 49, 111, 112 - Anhörung im Prüfungsverfahren; Schulte,

a. a. O., § 46 Rdn. 8-9 m. N. w.), und hier zudem - nach Einreichen des Hilfsantrags - zur Wahrung des rechtlichen Gehörs. Bei einer umfassenden Erörterung der Sach- und Rechtslage aber, unter Berücksichtigung des gesamten einschlägigen Standes der Technik, wie er vom Senat nachrecherchiert wurde, ist nicht auszuschließen, dass die Anmelderin ihre Anmeldung bereits im Verfahren vor dem Patentamt nicht weiterverfolgt und sich ihre Beschwerde erübrigt hätte.

Bertl

Kirschneck

Groß

J. Müller

Pü