



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 34/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 002 531.8-55

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb, des Richter Dipl.-Phys. Dr. Müller und der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2010 aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung über den Antrag auf Fristverlängerung und sodann zur abschließenden Prüfung in der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2006 002 531 wurde am 11. Januar 2006 unter der Bezeichnung "Mehrdrahtinstrument, insbesondere für Endoskope" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Mit Prüfungsbescheid vom 25. Oktober 2006 hat die Prüfungsstelle auf Unklarheiten im Patentanspruch 1 hingewiesen. Unter Bezugnahme auf ermittelte Druckschriften hat sie weiter ausgeführt, sämtliche Merkmale des Gegenstands des Patentanspruchs 1 seien bekannt. Auch die nachgeordneten Ansprüche seien nicht patentfähig, so dass mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden müsse.

Mit Schriftsatz vom 6. März 2007 hat die Anmelderin mitgeteilt, dass inzwischen eine korrespondierende PCT-Anmeldung mit dem Az. PCT/EP 2005/000203 getätigt worden sei, aus der eine EP-Patentanmeldung entstehen und welche die Priorität der vorliegenden deutschen Patentanmeldung in Anspruch nehmen solle. Die aus diesem Grund von der Anmelderin beantragte Fristverlängerung zur Äußerung auf den Prüfungsbescheid um 12 Monate wurde von der Prüfungsstelle gewährt; auch die weiteren Fristverlängerungsanträge vom 12. März 2008 und vom 16. Februar 2009 wurden jeweils bewilligt.

Im Fristverlängerungsantrag vom 16. Februar 2009 hatte die Anmelderin ausgeführt, dass inzwischen eine korrespondierende europäische Patentanmeldung mit dem Az. 0770 2687.0 getätigt worden sei, welche die Priorität der vorliegenden deutschen Patentanmeldung in Anspruch nehme, eine DE-Nennung beinhalte und derzeit noch anhängig sei. Die Fristverlängerung wurde bis 13. März 2010 gewährt.

Mit Schriftsatz vom 23. Februar 2010 hat die Anmelderin Fristverlängerung um weitere 12 Monate beantragt, die die Prüfungsstelle mit Bescheid vom 12. März 2010 nicht bewilligt hat. Zur Begründung ist ausgeführt, dass zumindest einer der in der Mitteilung des Präsidenten Nr. 7/87 genannten Gründe vorläge, nach denen eine Fristverlängerung von 12 Monaten nicht zu gewähren sei.

Aus der der Amtsakte vorgehefteten Beiakte "Akteneinsicht" (Bl. 1) ergibt sich hierzu, dass am 18. Februar 2009 ein Akteneinsichtsgesuch gestellt worden war, woraufhin einem Dritten Akteneinsicht gewährt wurde.

Auf die weitere Eingabe der Anmelderin vom 19. März 2010 mit der Bitte um Aufklärung und Erläuterung hat die Prüfungsstelle mitgeteilt, "Die Prüfungsstelle hat die Anweisung des Präsidenten aus der Mitteilung 7/87 des Präsidenten zu befolgen. In dieser Mitteilung sind Gründe angeführt, welche die Gewährung einer Fristverlängerung nicht zulassen. Diese Gründe sind dem Vertreter der Anmelderin bekannt. Die Prüfungsstelle hat das Fristgesuch geprüft mit dem Ergebnis, dass einer der in der oben genannten Mitteilung angeführten Versagungsgründe vorliegt, bei dem die Prüfungsstelle keinen Ermessensspielraum hat. Da der Grund jedoch nicht aus dem der Anmelderin zugänglichen Teil der Akte hervorgeht, müssen weitere Angaben unterbleiben."

Daraufhin hat die Anmelderin mit Eingabe vom 14. April 2010 um nochmalige Überprüfung und neue Äußerungsfrist unter Angabe desjenigen der in der Mitteilung des Präsidenten genannten Gründe gebeten, der der einjährigen Fristverlängerung entgegenstehe.

Nachdem die Anmelderin innerhalb der letztmals bewilligten Verlängerung der Frist zur Äußerung auf den Prüfungsbescheid zum 13. März 2010 die gerügten Mängel nicht beseitigt hat, hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Mai 2010 unter Bezugnahme auf den Prüfungsbescheid vom 25. Oktober 2006 zurückgewiesen. Zur Begründung ist weiter ausgeführt, dass die Ablehnung des weiteren Fristgesuchs nach pflichtgemäßem Ermessen unter Beachtung der geltenden Verwaltungsvorschriften entschieden wurde. In der Mitteilung des Präsidenten 7/87 seien Sachverhalte genannt, bei deren Vorliegen eine Fristverlängerung nicht zu gewähren sei. Die Prüfungsstelle habe dies geprüft und dabei festgestellt, dass in der vorliegenden Anmeldung zumindest einer dieser Sachverhalte zutreffe. Da der der Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt jedoch nicht aus dem der Anmelderin zugänglichen Teil der Akte hervorgehe, müssten weitere Angaben unterbleiben.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 30. Juni 2010, bei Gericht eingegangen per Fax am selben Tag, Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss aufzuheben und die Sache an das Patentamt mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass dem Fristgesuch der Anmelderin vom 23. Februar 2010 stattgegeben wird,

hilfsweise

den Beschluss aufzuheben und die Sache an das Patentamt mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass der Anmelderin von der Prüfungsstelle eine Nachfrist von zwei Monaten zur Äußerung auf den Prüfungsbescheid vom 25. Oktober 2006 gewährt wird,

weiter hilfsweise

eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Die Ablehnung eines Fristgesuchs im Patenterteilungsverfahren ist zwar als verfahrensleitende Maßnahme nicht selbständig anfechtbar, kann aber wie vorliegend zusammen mit der in der Hauptsache ergangenen Entscheidung angefochten werden (vgl. Schulte, PatG 8. Aufl. § 45 Rdn. 31; BPatG 10 W (pat) 65/01; 4 W (pat) 50/71). Die Anmelderin beschränkt sich nicht auf die Anfechtung der Ablehnung des Fristgesuchs, sondern hat die Aufhebung des die Patentanmeldung zurückweisenden Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache beantragt, wobei davon auszugehen ist, dass der Antrag im Übrigen im Interesse der Anmelderin in zulässiger Weise darauf gerichtet ist, im Rahmen der erneuten Überprüfung der Patentanmeldung eine ermessensfehlerfreie

Entscheidung über den Antrag auf Fristverlängerung zu erreichen. Denn eine Entscheidung des Gerichts dahingehend, selbst eine Fristgewährung auszusprechen, wäre im vorliegenden Fall nicht möglich.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führt sowie zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG, da das patentamtliche Verfahren an schweren Verfahrensfehlern leidet.

1. Die Ablehnung der Verlängerung der Frist zur Beantwortung des Prüfungsbescheids bis zum 13. März 2010, die ursächlich für den nachfolgenden Zurückweisungsbeschluss vom 12. Mai 2010 war, stellt einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, da die Entscheidung die geltenden Prüfungsrichtlinien des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2004, Abschnitt 3.5 nicht zutreffend berücksichtigt. Zudem enthalten weder vorausgehende Bescheide noch der angefochtene Beschluss selbst hierzu eine ausreichende Begründung.

a) Die geltenden Prüfungsrichtlinien sehen vor, dass im Prüfungsverfahren einer Patentanmeldung, deren Priorität in einer anhängigen europäischen Anmeldung mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, eine Frist zur Erwidern auf einen Bescheid von bis zu 12 Monaten – ggfls. auch wiederholt – gewährt werden kann. Die Prüfungsrichtlinien 3.5 räumen damit der Prüfungsstelle bei der Entscheidung über eine Verlängerung der Erwidernsfrist grundsätzlich ein Ermessen ein.

Im vorliegenden Fall war die Ablehnung des Fristgesuchs jedoch ermessensfehlerhaft, da die Prüfungsstelle von dem ihr eingeräumten Ermessenspielraum nicht bzw. nicht im erforderlichen Umfang Gebrauch gemacht hat. Die Entscheidung der Prüfungsstelle berücksichtigt insoweit weder die geltenden Prüfungsrichtlinien noch die besondere Situation der Anmelderin im vorliegenden Verfahren.

b) Soweit die Prüfungsstelle in ihrer Begründung zur Ablehnung der Fristverlängerung auf die Mitteilung 7/87 des Präsidenten Bezug nimmt, setzt sie sich in Widerspruch zu den geltenden Verwaltungsvorschriften.

Die geltenden Prüfungsrichtlinien vom 1. März 2004 sind an die Stelle der Prüfungsrichtlinien vom 2. Juni 1995 (BIPMZ 1995, 269 ff.) getreten, welche die Prüfungsrichtlinien vom 24. Juni 1981 (BIPMZ 1981, 263 ff.) ersetzt hatten. Die beiden letztgenannten Richtlinien beinhalteten eine Regelung, wonach die Frist im genannten Fall der Parallelanmeldung u. a. nicht zu gewähren war, wenn ein Dritter, z. B. durch Prüfungsantrag, Interesse an einer zügigen Durchführung des Prüfungsverfahrens bekundet hatte oder wenn die Prüfungsstelle die Gewährung der Frist nach pflichtgemäßem Ermessen für nicht sachdienlich hielt. Die geltenden Prüfungsrichtlinien enthalten diese Regelung im Wortlaut nicht mehr.

Die Mitteilung des Präsidenten vom 4. April 1987 (BIPMZ 1987, 161) trifft in Abschnitt 2) eine ergänzende Regelung zu Abschnitt III Nr. 7 der außer Kraft gesetzten Prüfungsrichtlinien vom 24. Juni 1981 (BIPMZ 1981, 272). Darin war ausgeführt, dass der Präsident die Prüfungsstellen anweist, von der Gewährung oder Verlängerung einer solchen Frist im Regelfall abzusehen, wenn von Dritten Einsicht in die deutsche Akte beantragt oder wenn Einspruch gegen das europäische Patent erhoben wurde. Mit dieser Regelung hatte der Präsident eine Ermessensbindung der Prüfstellen in wesentlich gleich gelagerten Fällen dieser Art festgeschrieben.

Die Prüfungsstelle hat bei ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt, dass die angeführte Mitteilung, die eine Ermessensbindung für die angeführten Regelfälle vorsah, nicht mehr Geltung beanspruchen kann, da die Richtlinie, auf die sie sich ergänzend bezog, inzwischen ersetzt wurde und nicht mehr in Kraft ist. Die geltenden Richtlinien enthalten aber keinen vergleichbaren zu ergänzenden Passus mehr, so dass davon auszugehen ist, dass die frühere Regelung nicht mehr der geltenden Verwaltungspraxis entspricht.

c) Die Prüfungsstelle hat in jedem Fall von dem ihr in den geltenden Prüfungsrichtlinien eingeräumten Ermessensspielraum keinen Gebrauch gemacht und ihre Entscheidung nicht in ausreichendem Umfang begründet.

Die Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. Nur so ist nachprüfbar, ob das Ermessen pflichtgemäß und ohne Fehler ausgeübt wurde. Ein Ermessensfehler liegt vor, wenn die Behörde überhaupt kein Ermessen ausgeübt hat oder auch dann, wenn sie nicht alle nach Lage des Einzelfalls betroffenen Belange in ihre Ermessensentscheidung einbezogen hat, ihre Entscheidung also auf unzureichender Tatsachengrundlage getroffen hat. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Verwaltungsvorschriften die Behörde nicht von ihrer Verpflichtung entbinden können, einen Spielraum für die Berücksichtigung der Besonderheiten atypischer Fälle zu lassen. Der vorliegenden Entscheidung der Prüfungsstelle ist nicht ausdrücklich zu entnehmen, ob der Prüfungsstelle überhaupt bewusst gewesen war, dass ihr ein Ermessensspielraum zustand. Zwar geht sie grundsätzlich davon aus, dass die Entscheidung über die Fristgewährung nach pflichtgemäßem Ermessen zu erfolgen hat, nimmt aber - ohne nähere Begründung - eine Ermessensbindung dahingehend an, dass bei Vorliegen eines der in der Mitteilung 7/87 genannten Regelfälle die Fristgewährung abzulehnen sei. Insoweit erscheinen die Ausführungen der Prüfungsstelle - auch unter Berücksichtigung der Ausführungen in den vorangegangenen Bescheiden - widersprüchlich.

Dabei beschränkt sich die Prüfungsstelle auf lediglich formelhafte Ausführungen ohne ausdrücklich anzugeben, auf welchen Grund sie die Ablehnung der Fristgewährung tatsächlich stützt. Sie gibt lediglich zu erkennen, dass sie insoweit einen der sie ihrer Meinung nach bindenden Zurückweisungsgründe als gegeben ansieht. Damit verstößt die Prüfungsstelle gegen die Verpflichtung, ihre Ermessensentscheidung nachvollziehbar zu begründen (vgl. Schulte, PatG 8. Aufl., Einl. Rdn. 142 m. w. N.). Dabei gilt die Begründungspflicht auch für die vorliegende Ent-

scheidung über das Fristgesuch, da diese auf Beschwerde gegen die Endentscheidung gerichtlich überprüfbar ist (vgl. Schulte, a. a. O. § 47 Rdn. 23). Die Begründung muss eine Nachprüfung durch die Beteiligten und durch das Gericht ermöglichen und daher alle entscheidungserheblichen tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen, welche die Prüfungsstelle zu der getroffenen Entscheidung veranlasst haben, erkennbar werden lassen und näher darlegen. Keine ausreichende Begründung liegt deshalb vor, wenn die Gründe sachlich inhaltslos sind, z. B. floskelhaften oder summarischen Charakter haben, oder nur den Gesetzestext wiedergeben (vgl. Schulte a. a. O. § 47 Rdn. 19, 20 m. w. N.; st. Rspr. BGH zu § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG, vgl. etwa BGHZ 39, 333 - Warmpressen; GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II; Mitt. 2008, 219 - Durchflusszähler).

Es lässt sich den Ausführungen insbesondere nicht entnehmen, dass die Prüfungsstelle Feststellungen getroffen hätte, die eine Abwägung dahingehend ermöglichen konnten, einerseits den vorliegenden Sachverhalt nach Aktenlage und andererseits die möglichen Besonderheiten des Einzelfalls auf Seiten der Anmelderin zu würdigen, um entscheiden zu können, ob gegebenenfalls eine weitere Fristgewährung zu rechtfertigen wäre.

Es sprechen daher gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass die Prüfungsstelle ihr Ermessen gar nicht ausgeübt hat. Im Fall der Anhängigkeit einer parallelen europäischen Patentanmeldung oder PCT-Anmeldung ist nämlich von einer großzügigen Behandlung von Fristgesuchen auszugehen, da der Anmelder in dem nationalen Patentanmeldeverfahren aus wirtschaftlichen und verfahrensökonomischen Gründen in die Lage versetzt werden muss, durch wiederholte Fristgesuche zur Beantwortung eines Prüfungsbescheids um jeweils 12 Monate das Prüfungsverfahren auch über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zu betreiben. Erst ab dem Zeitpunkt der Erledigung der europäischen Patentanmeldung oder PCT-Anmeldung könne es dem Anmelder zugemutet werden, eine sachliche Erwiderng zum deutschen Prüfungsbescheid zu geben (vgl. BPatG Mitt. 04, 18).

Aus der angegriffenen Entscheidung lassen sich keine Ermessenserwägungen oder Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass sich die Prüfungsstelle mit den hier widerstreitenden Interessen im Einzelfall in diesem Sinne auseinandergesetzt hätte, auch aus den Akten lassen sich keine Anhaltspunkte dafür feststellen, dass die Prüfungsstelle irgendwelche - eine Abwägungsentscheidung vorbereitende - Überlegungen angestellt hätte, um ihr Ermessen diesbezüglich ausüben zu können.

d) Es ist damit ein fehlerhafter Ermessensnichtgebrauch anzunehmen, weil die Prüfungsstelle davon ausgegangen ist, bei Annahme eines Regelfalls nach der Mitteilung 7/87 zu einer einzelfallbezogenen Abwägung der widerstreitenden Belange nicht verpflichtet gewesen zu sein. Sie hat die in der Mitteilung genannten Fälle als bindend angesehen und sich demzufolge auch nicht mit den Interessen der Anmelderin auseinandergesetzt, denen in der Regel gegenüber den möglichen Interessen eines Dritten an einer zügigen Fortführung des Verfahrens ein hinreichendes Gewicht zukommt, um im Wege der Abwägung eine weitere Fristverlängerung zu gewähren.

2. Da das Gericht keine Ermessenserwägungen anstelle der Prüfungsstelle vornehmen kann, ist die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, damit die Prüfungsstelle die notwendige Ermessensausübung unter Beachtung der oben genannten Interessenslage vornehmen kann.

Bei der von der Prüfungsstelle vorzunehmenden Prüfung wird diese auch zu berücksichtigen haben, dass der Anmelderin rechtliches Gehör in ausreichendem Umfang zu gewähren ist. Dazu gehört auch, die Anmelderin über ein Akteneinsichtsgesuch eines Dritten - falls dieses bei der Entscheidung eine Rolle spielt - im erforderlichen Umfang und unter Berücksichtigung möglicher schutzwürdiger Interessen in Kenntnis zu setzen. Dabei wird der Antrag auf Akteneinsicht eines Dritten in der Regel nicht von der Akteneinsicht durch die Anmelderin ausgenommen sein. So ist die Offenbarung personenbezogener Informationen gegenüber dem Interesse auf Akteneinsicht hinzunehmen, wenn sie sich in der bloßen Namens-

nennung und des Antrags erschöpft und deshalb allenfalls in einem äußerst geringen Umfang in das allgemeine Persönlichkeitsrecht eingreift (vgl. zum Akteneinsichtsrecht im Nichtigkeitsverfahren BPatG 1 ZA (pat) 6/09 zu 1 Ni 8/09).

3. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG ist dann veranlasst, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können.

Wenn ein Beschluss verfahrensfehlerhaft ergangen ist, liegt ein Grund vor, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (vgl. Schulte a. a. O., § 80 Rdn. 111).

4. Da der Senat mit der Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle und Zurückverweisung der Sache dem im Interesse der Anmelderin ausgelegten Hauptantrag gefolgt ist und über eine Patenterteilung wegen des fehlerhaften Prüfungsverfahrens noch nicht zu entscheiden war, konnte die von der Anmelderin beantragte mündliche Verhandlung unterbleiben.

Dr. Häußler

Dr. Müller

Zimmerer

Hartlieb

Pü