



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 82/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 014 038.4-53

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 3. Juni 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 13. März 2008 ist eine Patentanmeldung mit dem Titel

„Produktionsplanungs- und -steuerungs-Vorrichtung“

beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

In ihrem Prüfungsbescheid hat die Prüfungsstelle im Wesentlichen beanstandet, dass der Verfahrensanspruch 1 und der Vorrichtungsanspruch 20 nicht gewährbar seien, da die Lehre nicht-technisch und dem Patentschutz somit nicht zugänglich sei. Zum Patentbegehren, soweit recherchierbar, sei Druckschrift 1 ermittelt worden.

Auf diesen Prüfungsbescheid hin haben die Anmelder einen Haupt- und einen Hilfsantrag eingereicht. Die neuen Patentansprüche 1 und 27 enthielten ausschließlich technische Vorrichtungsmerkmale bzw. Verfahrensschritte. Gegenüber der zitierten Druckschrift seien die Ansprüche neu und erfinderisch. Ferner werde hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung zurückgewiesen. In ihrem vorangegangenen Bescheid habe sie festgestellt, dass der ursprüngliche Patentanspruch 1 nicht gewährbar sei, da seine Lehre dem Patentschutz nach § 1 PatG nicht zugänglich sei. Die Ausführungen der Anmelder vermöchten daran nichts zu ändern, zumal

die Anmeldung mit einem bezüglich des gerügten Mangels unveränderten Patentbegehren weiterverfolgt werde. Die hilfsweise beantragte Durchführung einer Anhörung werde nicht als sachdienlich angesehen. Die Anmeldung beinhalte keine besonderen Schwierigkeiten oder Unklarheiten, der Standpunkt der Anmelder sei klar und eindeutig formuliert und es bestehe kein weiterer Erklärungsbedarf. In einer Anhörung würden somit nicht die Klärung technischer Details oder eine Bereinigung von Missverständnissen im Vordergrund stehen, sondern vielmehr ein erneuter Austausch bereits bekannter, aber divergierender Argumente bzgl. der Frage der Zugänglichkeit zum Patentschutz gemäß § 1 PatG. Diese Argumente seien aber schon im schriftlichen Verfahren ausführlich diskutiert worden.

Hiergegen haben die Anmelder Beschwerde eingelegt, mit der sie u. a. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragen. Zur Begründung tragen sie vor, dass eine Anhörung beantragt worden sei, die Prüfungsstelle die Patentanmeldung jedoch ohne die Durchführung einer solchen Anhörung zurückgewiesen habe. Die in der Zurückweisung dieses Antrags wiedergegebene Auffassung der Prüfungsstelle, dass die Anmeldung keine besonderen Schwierigkeiten oder Unklarheiten beinhalte und kein weiterer Erklärungsbedarf bestehe, stehe im Widerspruch zu ihren Ausführungen im Beschluss, wonach die Patentanmelder noch nichts zur Technizität der einzelnen Verfahrensschritte des Haupt- und Hilfsantrags ausgeführt hätten. Eine einmalige Anhörung sei grundsätzlich sachdienlich, eine Ablehnung eines solchen Antrags komme nur ausnahmsweise in Betracht (z. B. bei einer überflüssigen Verfahrensverzögerung oder nach mehreren Prüfungsbescheiden, wenn ein Beharren des Anmelders absehbar sei). Vorliegend sei nur ein einziger Prüfungsbescheid ergangen und die Anmelder hätten in ihrer Erwiderung neue Ansprüche eingereicht sowie ihre Gründe dargelegt. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr spreche zudem, dass die Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss erstmalig auf die geänderten Patentansprüche eingegangen sei. Hierbei sei den Anmeldern das rechtliche Gehör versagt worden.

Die Anmeldung gilt wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen.

Die Anmelder haben den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrechterhalten.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt hingewiesen.

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). Dabei gilt die Nichtzahlung der Jahresgebühr gemäß § 58 Abs. 3 PatG als Rücknahme der Anmeldung (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 113 a. E.).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG entspricht der Billigkeit. Maßgebend dafür 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 (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 21). Vorliegend ist die Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt für die Erhebung der Beschwerde ursächlich (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 110 ff.), denn es ist aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers nicht auszuschließen, dass Mängel des Prüfungsverfahrens vor der Prüfungsstelle der Grund für die Einlegung der Beschwerde waren.

Bereits die Ablehnung der von den Anmeldern 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. 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 Anmelder zu der Argumentation der Prüfungsstelle keinerlei sachliche Stellungnahme abgeben oder überhaupt keine Bereitschaft zeigen, 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, tragfähige Gründe, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Das Verhalten der Anmelder 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 Anmelder haben nach dem (einzigen) Prüfungsbescheid neue Anträge gemäß Haupt- und Hilfsantrag eingereicht und damit versucht, auf die Beanstandungen der Prüfungsstelle einzugehen und eine notwendige Anpassung der Patentansprüche vorzunehmen. Sie haben diese Änderungen erläutert und damit aktiv das Prüfungsverfahren gefördert. Damit und auch mit ihrem Antrag auf eine Anhörung haben sie deutlich ihre Gesprächsbereitschaft und ihr Interesse an einer zielgerichteten Weiterführung des Verfahrens gezeigt. Dieses Verhalten gab keinen Anlass für die Annahme der Prüfungsstelle, dass in einer Anhörung lediglich ein Austausch bereits bekannter Argumente vorgenommen werde. Vielmehr ist gerade im Falle unterschiedlicher Ansichten von Prüfungsstelle und Anmelder eine Anhörung regelmäßig ein schneller und zielführender Weg zur Klärung, weil dort eine unmittelbare Reaktion und zielgerichtetes Handeln möglich ist.

Unter diesen Umständen kann das Argument der Prüfungsstelle, dass sie eine Anhörung nicht für sachdienlich halte, weil die Sache ausreichend diskutiert wurde und lediglich ein Austausch bereits bekannter Argumente zu erwarten sei, nur so verstanden werden, dass sie ihrerseits bereits ein abschließendes Urteil gefasst hatte, an dem auch (neue) Argumente der Anmelder nichts mehr hätten ändern können. Dies aber läuft dem ureigensten Zweck einer Anhörung zuwider, der auch darin besteht, Inhalt und rechtliche Probleme zu erörtern, was eine gewisse Offenheit für Argumente der jeweiligen Gegenseite voraussetzt. Wie der Senat wiederholt ausgeführt hat, ist eine Anhörung gerade zur Klärung unterschiedlicher Ansichten regelmäßig der schnellere und zielführende Weg im Gegensatz zur 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, 7. Aufl., § 46 Rdnr. 27) und könnte diese beenden, wenn er feststellt, dass eine fachliche Diskussion nicht zustande kommt; einer solchen kann jedoch nicht von vornherein der Erfolg abgesprochen werden.

Zudem war der der Anmeldung zugrundeliegende Sachverhalt nicht so klar und unmittelbar einsichtig, dass die Durchführung einer Anhörung nicht sachgerecht gewesen wäre. Es erscheint durchaus denkbar, dass im Rahmen einer Anhörung das Verfahren soweit hätte gefördert werden können, dass die Anmelder auf die Einlegung der Beschwerde verzichtet hätten.

Nach alledem entspricht es bereits wegen der unterlassenen Anhörung der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Deshalb konnte dahinstehen, ob eine (weitere) Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegt, weil die Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss erstmalig auf die geänderten Patentansprüche eingegangen ist.

Dr. Morawek

Dr. Thum-Rung

Hoffmann

Eder

Fa