



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 15/11

Verkündet am
13. Oktober 2014

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 041 582.0-55

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 13. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 Q des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2010 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung - auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung am 13. Oktober 2014 übergebenen Anspruchs 1 - an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für IPC-Klasse H 01 Q - hat die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Antennenvorrichtung mit einem integral auf das Gehäuse der elektronischen Vorrichtung beschichteten Oberflächenantennenmuster" durch Beschluss vom 16. November 2010 zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die Patentansprüche 1 bis 5 vom 19. Juli 2010, eingegangen am gleichen Tag, zugrunde.

Die Prüfungsstelle begründet ihren Zurückweisungsbeschluss damit, dass die Anmeldung insgesamt zurückzuweisen war, weil der Mangel der fehlenden Neuheit des geltenden Anspruchs 1 nicht behoben wurde.

Hiergegen richtet sich die zulässige Beschwerde der Anmelderin vom 17. Januar 2011 (elektronisch eingelegt am 17.01.2011), mit der sie ihre Anmeldung weiterverfolgt.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin beantragt:

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 Q des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2010 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 13. Oktober 2014,
Patentansprüche 2 bis 4 vom 17. Januar 2011

Beschreibung:

noch anzupassende Beschreibung

Zeichnungen:

Figuren 1 bis 11, beim DPMA eingegangen am 25. November 2008.

Ferner wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

1. Antennenvorrichtung mit
einem Antennenmodul (231),
einem Gehäuse (21) einer elektronischen Vorrichtung mit
einer inneren Oberfläche (212) und
einer äußeren Oberfläche (211),
einem Oberflächenantennenmuster (3), das durch eine Film-
beschichtungstechnologie auf der äußeren Oberfläche (211)
des Gehäuses (21) der elektronischen Vorrichtung gebildet ist,
um ein Drahtlossignal einer vorbestimmten Ausstrahlungsfre-
quenz zu senden und zu empfangen,
einem Signalleitweg (27), der durch das Gehäuse (21) von der
äußeren Oberfläche (211) zur inneren Oberfläche (212) ver-
läuft, dessen Ende (27a) an der äußeren Oberfläche (211) mit
dem Oberflächenantennenmuster (3) elektrisch verbunden ist
und dessen anderes Ende (27b) an der inneren Oberflä-
che (212) elektrisch mit einer Antennensignalspeiselei-
tung (26) verbunden ist,
die zwischen dem Signalleitweg (27) und dem Antennenmo-
dul (231) geschaltet ist, um das vom Oberflächenantennen-
muster (3) empfangene Drahtlossignal zu dem Antennenmo-
dul (231) zu leiten,
wobei der Signalleitweg (27) durch Galvanisieren eines am
Gehäuse (21) angebrachten Durchgangslochs mit einem elek-
trisch leitenden Material geformt ist.

Wegen der geltenden Unteransprüche 2 bis 4 sowie der weiteren Einzelheiten
wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt auf der Grundlage des neu gefassten Patentanspruchs 1, weil dieser Anspruchsgegenstand noch keiner Prüfung durch die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts unterzogen worden ist (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

1. Der Anmeldegegenstand betrifft eine in der Drahtlostechnologie verwendete Antennenvorrichtung und insbesondere eine Antennenvorrichtung mit einem Oberflächenantennenmuster, das durch Filmbeschichtung auf dem Gehäuse einer elektronischen Vorrichtung gebildet ist (vgl. urspr. Beschr. S. 1, 1. Abs.). Herkömmlicherweise würde die Antenne an einer vorbestimmten Position am Gehäuse der elektronischen Vorrichtung montiert. Wenngleich einige Antennen dafür vorgesehen seien, in die elektronischen Vorrichtungen eingebettet zu werden, würden diese Antennen einzeln hergestellt und dann an vorbestimmten Positionen innerhalb elektronischer Vorrichtungen montiert und elektrisch mit den Leiterplatten der elektronischen Vorrichtungen verbunden. Solche Herstellungsprozesse seien nicht nur mühsam, sondern sie würden auch die Herstellungskosten und die Herstellungszeit erhöhen. Ferner sei es nach dem Einbauen der Antennen in elektronische Vorrichtungen notwendig, die Antennen einzustellen, um die Funktionsweise der Antennen zu optimieren (vgl. urspr. Beschr. S. 2, letzter Abs.). Es sei daher erwünscht, eine Antennenvorrichtung bereitzustellen, die integral auf dem Gehäuse der elektronischen Vorrichtung geformt sei, um die Herstellungsprozesse zu vereinfachen und die Herstellungskosten und die Herstellungszeit zu verringern. Es stelle sich daher die Aufgabe, eine integral geformte Antennenvorrichtung mit einem durch eine Filmbeschichtungstechnologie gebildeten Oberflächenantennenmuster bereitzustellen. Des Weiteren sei es Aufgabe, eine Antennenvorrichtung mit einem Oberflächenantennenmuster und einem Antennenkopplungselement bereitzustellen.

Die vorstehenden Aufgaben sollen durch eine Antennenvorrichtung gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 gelöst werden, der sich in folgende Merkmale gliedern lässt:

Der geltende Patentanspruch 1 mit eingefügter Merkmalsgliederung lautet:

1. Antennenvorrichtung mit
 - M1 einem Antennenmodul (231),
 - M2 einem Gehäuse (21) einer elektronischen Vorrichtung mit
 - M3 einer inneren Oberfläche (212) und
 - M4 einer äußeren Oberfläche (211),
 - M5 einem Oberflächenantennenmuster (3), das durch eine Filmbeschichtungstechnologie auf der äußeren Oberfläche (211) des Gehäuses (21) der elektronischen Vorrichtung gebildet ist, um ein Drahtlossignal einer vorbestimmten Ausstrahlungsfrequenz zu senden und zu empfangen,
 - M6 einem Signalleitweg (27), der durch das Gehäuse (21) von der äußeren Oberfläche (211) zur inneren Oberfläche (212) verläuft, dessen Ende (27a) an der äußeren Oberfläche (211) mit dem Oberflächenantennenmuster (3) elektrisch verbunden ist und dessen anderes Ende (27b) an der inneren Oberfläche (212) elektrisch mit einer Antennensignalspeiseleitung (26) verbunden ist,
 - M7 die zwischen den Signalleitweg (27) und das Antennenmodul (231) geschaltet ist, um das vom Oberflächenantennenmuster (3) empfangene Drahtlossignal zu dem Antennenmodul (231) zu leiten,
 - M8 wobei der Signalleitweg (27) durch Galvanisieren eines am Gehäuse (21) angebrachten Durchgangslochs mit einem elektrisch leitenden Material geformt ist.

Dieser in seiner Formulierung klargestellte Patentanspruch 1 ist zulässig, denn seine Merkmale sind in dem ursprünglichen Patentanspruch 1 und auf Seite 8, Zeilen 8 bis 11 der ursprünglichen Beschreibung als zur Erfindung gehörend offenbart.

2. Die vorliegende Anmeldung richtet sich ihrem Inhalt nach an einen Diplomingenieur (FH) der Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik, der mit der Entwicklung von Antennen beschäftigt ist, die in oder an Gehäusen einer elektronischen Vorrichtung anzubringen sind.

3. Die Antennenvorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist unzweifelhaft gewerblich anwendbar und gilt auch gegenüber dem bisher bekannt gewordenen Stand der Technik nach den Druckschriften

- D1** DE 10 2007 008 566 A1,
- D2** DE 10 2007 011 549 A1,
- D3** DE 10 2007 008 575 A1,
- D4** US 5 677 698 A,
- D5** EP 1 667 282 A1,
- D6** DE 10 2007 006 463 A1,
- D7** EP 1 439 603 A1,
- D8** EP 1 686 651 A2,
- D9** DE 101 19 531 A1 und
- D10** US 6,667,719 B2

als neu.

Keine der vorstehenden Druckschriften beschreibt eine Antenne, bei der gemäß dem Merkmal M8 der Signalleitweg, also der im Gehäusedurchbruch befindliche Teil der Antennensignalspeiseleitung, durch Galvanisieren eines am Gehäuse angebrachten Durchgangslochs mit einem elektrisch leitenden Material geformt ist.

3.1 Die Druckschrift **D9** (im Zurückweisungsbeschluss als (1) zitiert), auf welche die Prüfungsstelle ihren Zurückweisungsbeschluss gestützt hat, betrifft eine mobile Rechneinheit, insbesondere einen Personal Digital Assistant (PDA), bei dem eine Antenne auf dem Gehäuse aufgebracht sein kann. Als bevorzugtes Ausführungsbeispiel wird in der Druckschrift konkret eine Antenne sowie deren Integration in den Deckel des Gehäuses beschrieben und dargestellt (vgl. Sp. 1, Z. 64 ff. und Fig. 1, Antenne 3). Die Antenne kann bspw. aufgeklebt (vgl. Sp. 1, Z. 60-63) oder als gedruckte Struktur (vgl. Sp. 2, Z. 34-37 und Sp. 3, Z. 18-19) realisiert werden. Die Antenne wird über ein als Hochfrequenzleitung (vgl. Fig. 1, 7 i. V. m. Sp. 3, Z. 44-47) ausgebildetes Scharnier gespeist. Bis auf diese Angabe und den aus der Figur 1 entnehmbaren Gegebenheiten sind explizit keine weiteren Ausführungen bezüglich der Führung einer Antennenspeiseleitung in oder durch das die Antenne tragende Gehäuse gemacht.

Der Druckschrift **D9** zeigt demnach eine Antennenvorrichtung mit

einem Antennenmodul (vgl. Fig. 1, Funkeinheit 2)(Merkmal **M1**) und

einem Gehäuse einer elektronischen Vorrichtung (vgl. Fig. 1, Deckel 6) (Merkmal **M2**) mit

einer inneren Oberfläche (Innenseite Deckel 6) (Merkmal **M3**) und

einer äußeren Oberfläche (Außenseite Deckel 6) (Merkmal **M4**), welche aufweist:

ein Oberflächenantennenmuster (vgl. Fig. 1, Antenne 3), das durch eine Filmbeschichtungstechnologie (vgl. Sp. 2, Z. 34-37 und Sp. 3, Z. 18-19) auf der äußeren Oberfläche (Außenseite Deckel 6) des Gehäuses (Deckel 6) der elektronischen Vorrichtung gebildet ist, um ein Drahtlossignal einer vorbestimmten Ausstrahlungsfrequenz zu senden und zu empfangen (Merkmal **M5**),

einen Signalleitweg (vgl. Fig. 1, Hochfrequenzleitung 7), ~~der durch das Gehäuse von der äußeren Oberfläche zur inneren Oberfläche verläuft~~, dessen Ende an der äußeren Oberfläche mit dem Oberflächenantennenmuster (vgl. Fig. 1, Antenne 3) elektrisch verbunden ist und dessen anderes Ende an der inneren Oberfläche elektrisch mit einer Antennensignalspeiseleitung verbunden ist (vgl. Fig. 1, Leitung von Funkeinheit 2) (Merkmal **M6_{teilw.}**),

die zwischen den Signalleitweg (vgl. Fig. 1, Hochfrequenzleitung 7) und das Antennenmodul (vgl. Fig. 1, Funkeinheit 2) geschaltet ist, um das vom Oberflächenantennenmuster (vgl. Fig. 1, Antenne 3) empfangene Drahtlossignal zu dem Antennenmodul zu leiten, (Merkmal **M7**).

Eine Durchkontaktierung nach dem Merkmal **M8** ist nicht realisiert.

3.2 Die im parallelen US-Verfahren genannte Druckschrift **D10** bezieht sich auf eine Antenne in Form eines Logos (vgl. Bezeichnung). Die Antenne ist Bestandteil eines Antennensystems für einen Drahtlosadapter der im Basisgehäuse eines tragbaren Computers lokalisiert sein kann (vgl. Sp. 6, Z. 5-7) und für die Kommunikation mit einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk dient (vgl. Sp. 6, Z. 16-17). Die Antenne kann auf der Oberfläche des oberen Teilgehäuses des tragbaren Computersystems (vgl. Fig. 3, Antenne 30 i. V. m. Sp. 7, Z. 33-34) aufgedruckt, also in einer Filmbeschichtungstechnologie wie beim Anmeldegegenstand, oder aufgeprägt werden (vgl. Sp. 7, Z. 38-39). Gemäß einer Ausführungsvariante kann der Drahtlosadapter über ein Koaxialkabel mit der Antenne gekoppelt werden (vgl. Sp. 6, Z. 54-56), respektive über eine am oberen Teilgehäuse des Computers befindlichen Steckbuchse mit der Antenne verbunden werden (vgl. Fig. 1, Steckbuchse 131), wobei die Steckbuchse mit der Antenne über ein nicht explizit dargestelltes Koaxialkabel, im anmeldungsgemäßen Sinne eine Antennensignalspeiseleitung, verbunden ist (vgl. Fig. 1, Steckverbindung 131 i. V. m. Sp. 6, Z. 56-59). Aus diesen Angaben und der Darstellung in Figur 3 schließt der Fachmann zwanglos auf eine von außen nicht sichtbare Kabelführung der Antennensignalspeiseleitung innerhalb des oberen Teilgehäuses des Computers bis zu der auf

der Oberfläche als Logo ausgebildeten Antenne. Funktionsnotwendigerweise muss daher im oberen Teilgehäuse auch ein Durchbruch vorhanden sein, um die Antennensignalspeiseleitung mit der Antenne zu kontaktieren, so dass ein Teil der Antennensignalspeiseleitung im Inneren des Teilgehäuses und ein weiterer Teil der Antennensignalspeiseleitung durch den Gehäusedurchbruch, also einem Loch im Gehäuse geführt ist.

Aus der Druckschrift **D10** ist folglich eine Antennenvorrichtung entnehmbar, mit

einem Antennenmodul (vgl. Fig. 2A, wireless adapter) (Merkmal **M1**) und

einem Gehäuse einer elektronischen Vorrichtung (vgl. Fig. 3, cover 18) (Merkmal **M2**) mit

einer inneren Oberfläche (vgl. Fig. 3, Innenseite von cover 18) (Merkmal **M3**) und

einer äußeren Oberfläche (vgl. Fig. 3, Außenseite von cover 18) (Merkmal **M4**),

einem Oberflächenantennenmuster (vgl. Fig. 3, Antenne 30 i. V. m. Sp. 7, Z. 33-34), das durch eine Filmbeschichtungstechnologie auf der äußeren Oberfläche des Gehäuses der elektronischen Vorrichtung gebildet ist (vgl. Sp. 7, Z. 38-39), um ein Drahtlossignal einer vorbestimmten Ausstrahlungsfrequenz zu senden und zu empfangen (vgl. Sp. 6, Z. 16-17) (Merkmal **M5**),

einem Signalleitweg, der durch das Gehäuse von der äußeren Oberfläche zur inneren Oberfläche verläuft, dessen Ende an der äußeren Oberfläche mit dem Oberflächenantennenmuster (vgl. Fig. 3, antenna 30) elektrisch verbunden ist und dessen anderes Ende an der inneren Oberfläche elektrisch mit einer Antennensignalspeiseleitung verbunden ist (vgl. Sp. 6, Z. 54-56 und Fig. 1, Steckverbindung 131 i. V. m. Sp. 6, Z. 56-59) (Merkmal **M6**), und

die zwischen dem Signalleitweg und dem Antennenmodul geschaltet ist, um das vom Oberflächenantennenmuster empfangene Drahtlossignal zu dem Antennenmodul zu leiten (ergibt sich aus den vorstehenden Merkmalen von selbst, vgl. aber einmal mehr Sp. 6, Z. 54-56 und Fig. 1, Steckverbindung 131 i. V. m. Sp. 6, Z. 56-59) (Merkmal **M7**).

Eine nach dem Merkmal M8 ausgeführte Durchkontaktierung ist dagegen nicht beschrieben.

3.3 Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab als die Vorgenannten.

4. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn eine Durchführung des Signalleitweges, respektive eine Durchkontaktierung, die durch Galvanisieren eines am Gehäuse angebrachten Durchgangslochs mit einem elektrisch leitenden Material geformt ist, ist dem Fachmann auch durch den für das Zugrundeliegen einer erfinderischen Tätigkeit heranzuziehenden Stand der Technik **D4**, **D5**, **D7** bis **D10** (**D1** bis **D3** und **D6** sind gegenüber der vorliegenden Anmeldung mit dem Prioritätsdatum 13. September 2007 nachveröffentlicht) nicht nahe gelegt.

Soweit im relevanten Stand der Technik Durchkontaktierungen durch ein Gehäuse überhaupt explizit wiedergegeben werden, beziehen sich diese Darstellungen lediglich auf die Durchkontaktierung in Form eines nicht näher beschriebenen Leiters (vgl. **D5** und **D7** jeweils Fig. 8a, 8b, Detail 3 or 4) bzw. eines speziell geformten Leiters oder Drahtes (vgl. **D8**, Fig. 36, Fig. 38 und Fig. 43), ohne auf eine weitergehende Problematik bei der Durchkontaktierung oder Leitungsdurchführung bei Gehäusen einzugehen oder Alternativen zu den gezeigten Durchkontaktierungstechniken anzuregen.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht mithin zur Überzeugung des Senats auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden. Wie aus der Akte ersichtlich ist, hat zu dem vorgenannten Merkmal M8 des neuen Anspruchs 1 das Deutsche Patent- und Markenamt im Verfahren nach § 44 PatG für die Prüfung, ob der Anmeldungsgegenstand die Patentierungsvoraussetzungen nach §§ 3 und 4 PatG erfüllt, noch nicht recherchiert. Vorliegend kann nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise ein Stand der Technik existiert, der einer Erteilung des angemeldeten Patents in dessen jetziger Fassung entgegensteht. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik zu allen Anspruchsmerkmalen ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts mit ihrem Prüfstoff und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen sind, ist die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

6. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf Billigkeitserwägungen (§ 80 Abs. 3 PatG).

Die Prüfungsstelle hat den Antrag auf Anhörung (§ 46 PatG) in der dem Vertreter der Anmelderin zugestellten Ausfertigung des mit der Beschwerde angegriffenen Beschlusses mit der Begründung abgelehnt, dass die Durchführung einer Anhörung von der Prüfungsstelle nicht mehr als sachdienlich angesehen werde. Der Anmelder habe zwar den in zwei Bescheiden dargelegten Argumenten der Prüfungsstelle detailliert, aber nicht überzeugend widersprochen. Im Einzelnen führt sie in der der Anmelderin zugestellten Ausfertigung des Beschlusses aus: „Es ist nicht ersichtlich, dass sich an dieser unterschiedlichen Auffassung in einer Anhörung noch etwas ändern könnte (vgl. BPatG 11 W (pat) 15/06 vom 4. Mai 2010). Damit wäre eine Anhörung aber nur mehr verfahrensverzögernd.“

Das Aktenexemplar des Beschlusses enthält gegenüber der der Anmelderin zugestellten Ausfertigung folgende Passage (Abweichung unterstrichen): „Es ist nicht ersichtlich, dass sich an dieser unterschiedlichen Auffassung in einer Anhörung noch etwas ändern könnte (vgl. BPatG 11 W (pat) 15/06 vom 4. Mai 2010), zumal der Anmelder der wiederholten Aufforderung zur Durchführung bisher nicht nachkam.“

Aus dem Akteninhalt ist für den Senat nicht erkennbar, aus welchen Gründen Ausfertigung und Urschrift voneinander abweichen. Unabhängig vom Vorliegen der verfahrensfehlerhaften Abweichung vermag weder die in der der Anmelderin zugestellten Ausfertigung noch die ergänzende im Aktenexemplar enthaltene Begründung der Prüfungsstelle die Ablehnung einer Anhörung zu rechtfertigen.

Eine Anhörung ist vor Änderung des § 46 PatG durch das PatNovG, mit der eine Anhörung ab 1. April 2014 obligatorisch eingeführt wurde, schon dann als sachdienlich erachtet worden, wenn konkrete entscheidungserhebliche Sach- und Rechtsfragen zwischen Prüfungsstelle und Anmelder noch nicht abschließend geklärt sind und von der Anhörung Aufschluss darüber erwartet werden kann (Schulte/Rudloff-Schäffer, Patentgesetz, 9. Aufl., § 46 Rn. 12 m. w. N.). Insbesondere ist eine Anhörung immer sachdienlich, wenn der Anmelder durch Eingehen auf Einwände zeigt, dass er an zielgerichteter Weiterführung des Verfahrens interessiert ist und eine mündliche Erörterung eine schnellere und bessere Klärung verspricht als die (weitere) schriftliche Auseinandersetzung (Beschl. des Senats v. 6. Mai 2013 – 20 W (pat) 3/10; Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 46 Rn. 11 m. w. N.), was in der Regel der Fall sein wird.

Dies ist auch hier zu bejahen. Die Prüfungsstelle hat bei ihrer Ablehnung des Antrags auf Anhörung offensichtlich nicht berücksichtigt, dass die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 19. Juli 2010 auf die Argumente der Prüfungsstelle insoweit eingegangen ist, als sie einen geänderten Anspruchssatz der Patentansprüche 1 bis 5 eingereicht hat und unter Hinweis auf die Merkmale des neuen Patentanspruchs 5

mit ihrer Antragstellung auf Anhörung gleichzeitig signalisiert hat, die Merkmale des neuen Patentanspruchs 5 in einen neuen Patentanspruch 1 mit aufzunehmen. Insofern war die Sache, im Gegensatz zu dem Fall, der der von Prüfungsstelle zitierten Rechtsprechung (BPatG 11 W (pat) 15/06) zugrunde lag, nicht abschließend ausdiskutiert und folglich nicht entscheidungsreif. Es hätte daher einer sachgerechten Verfahrensführung entsprochen, wenn die Prüfungsstelle die nochmals mit der Eingabe beantragte Anhörung durchgeführt hätte.

Soweit die Prüfungsstelle ihre Ablehnung in der Urschrift mit dem Hinweis begründet, dass die Anmelderin der wiederholten Aufforderung zur Durchführung einer Anhörung bisher nicht nachgekommen wäre, übersieht sie zum Einen nicht nur, dass die Anmelderin ihren Antrag auf Anhörung mit Eingabe vom 19. Juli 2010 nach der Aufforderung der Prüfungsstelle im Bescheid vom 3. März 2010, mit ihr in der gesetzten Frist telefonisch einen Anhörungstermin zu vereinbaren, erneut gestellt hat, sie verkennt zum Anderen auch die Vorschrift nach § 46 Abs. 1, nach der es nicht dem Anmelder als Antragsteller obliegt, einen Anhörungstermin festzusetzen und zu einem Anhörungstermin zu laden. Vielmehr muss die Anberaumung einer Anhörung grundsätzlich seitens der Prüfungsstelle erfolgen, wobei die Prüfungsstelle gemäß § 46 Abs. 1 i. V. m. § 89 PatG hierfür ordnungsgemäß laden muss (Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 46 Rn. 8, 10).

Selbst wenn die Anmelderin der Aufforderung der Prüfungsstelle nach einer telefonischen Terminabsprache (vgl. Bescheid vom 3. März 2010, Absatz c)) nicht nachkommt, berechtigt dieses Verhalten der Anmelderin in Anbetracht der gebotenen Schriftform für Verfahrenshandlungen die Prüfungsstelle nicht, dies als wirksamen Verzicht der Anmelderin auf die Durchführung der beantragten Anhörung zu werten. Selbst wenn die Anmelderin telefonisch ihren Verzicht auf die Durchführung einer Anhörung erklärt hätte, hätte dies einer schriftlichen Bestätigung durch sie bedurft (BIPMZ 1984, 137-139 (Leitsatz 1 und Gründe)).

Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist auch insofern statt zu geben, als die Prüfungsstelle der Beschwerde trotz Vorlage einer geänderten und noch ungeprüften Anspruchsfassung (Hilfsantrag) nicht abgeholfen hat. Die Prüfungsstelle hat dabei nicht berücksichtigt, dass die Anmelderin mit Einreichung geänderter Patentansprüche gemäß Hilfsantrag die von der Prüfungsstelle in ihrem Beschluss gerügten Mängel beseitigt hat. Unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens hätte der erlassene Beschluss so nicht mehr aufrechterhalten werden können, weil zumindest der im Beschluss genannte Zurückweisungsgrund nicht mehr vorhanden war. Es hätte daher einer sachgerechten und zügigen Verfahrensführung entsprochen, wenn die Prüfungsstelle der Beschwerde gemäß § 73 Abs. 3 Satz 1 PatG abgeholfen und das Prüfungsverfahren anschließend fortgesetzt hätte. Die Entscheidung der Prüfungsstelle, der Beschwerde nicht abzu helfen, ist somit unangemessen und stellt ebenfalls einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensmangel dar (Beschluss 17 W (pat) 40/05 vom 8. Januar 2008, „Testvorrichtung einer Halbleitereinrichtung“, Leitsatz).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;

3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Kopacek

Gottstein

Albertshofer

Pü