



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 12/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. November 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 000 805.4-53

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 25. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb, der Richter Dipl.-Phys. Dr. Müller und Dipl.-Ing. Schmidt-Bilkenroth

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die am 5. Januar 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Wägesystem und Probenwechsler mit Wägesystem“ ist durch Beschluss der Prüfungsstelle für G 01 G vom 20. Januar 2011 zurückgewiesen worden.

Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften

- D1: US 4 913 198**
- D2: DE 693 07 019 T2**
- D3: DE 40 23 483 A1** und
- D4: DE 102 01 008 A1**

entgegengehalten worden.

Im Zurückweisungsbeschluss hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag II nicht neu im Vergleich mit dem Stand der Technik nach der Druckschrift **D1** sei und der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsanträgen I und III durch die Druckschriften **D1** und **D3** nahegelegt sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung zuletzt mit den mit Eingabe vom 13. November 2014, eingegangen beim Bundespatentgericht am 14. November 2014, eingereichten Patentansprüchen 1 bis 20 gemäß Hauptantrag,

Patentansprüchen 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag I,
Patentansprüchen 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag II,
Patentansprüchen 1 bis 20 gemäß Hilfsantrag III,
Patentansprüchen 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag IV,
Patentansprüchen 1 bis 13 gemäß Hilfsantrag V,
Patentansprüchen 1 bis 13 gemäß Hilfsantrag VI und
Patentansprüchen 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag VII weiter.

Eine an die geltenden Patentansprüche angepasste Beschreibungseinleitung und Bezeichnung hat die Anmelderin nicht eingereicht.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag IV lautet:

- M1** Probenwechslersystem zur Bearbeitung oder Behandlung und anschließenden Analyse von mehreren Proben,
- M2** aufweisend ein Wägesystem, wobei das Wägesystem folgendes umfasst:
- M3** ein Magazin (4) zur Aufnahme mehrerer Probenbehälter (2),
- M4** wenigstens eine Wiegeeinrichtung (3), die selektiv durch eine Relativbewegung bezüglich des Magazins (4) mit wenigstens einem der Probenbehälter (2) in Kontakt gebracht werden kann, so dass das Gewicht des wenigstens einen Probenbehälters (2) - und zwar je nachdem, ob sich Probenmaterial (10) darin befindet oder nicht, mit oder ohne dem Ge-

wicht des Probenmaterials (10) – durch die Wiegeeinrichtung (3) erfasst wird, und

M5 ein Transportsystem (8, 6, 7) zur Zuführung von Material (16) in den wenigstens einen Probenbehälter (2) und/oder Entnahme von Material (10) aus dem wenigstens einen Probenbehälter (2).

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I und V lautet:

M1 Probenwechslersystem zur Bearbeitung oder Behandlung und anschließenden Analyse von mehreren Proben,

M2 aufweisend ein Wägesystem, wobei das Wägesystem folgendes umfasst:

M3 ein Magazin (4) zur Aufnahme mehrerer Probenbehälter (2),

M4 wenigstens eine Wiegeeinrichtung (3), die selektiv durch eine Relativbewegung bezüglich des Magazins (4) mit wenigstens einem der Probenbehälter (2) in Kontakt gebracht werden kann, so dass das Gewicht des wenigstens einen Probenbehälters (2) - und zwar je nachdem, ob sich Probenmaterial (10) darin befindet oder nicht, mit oder ohne dem Gewicht des Probenmaterials (10) – durch die Wiegeeinrichtung (3) erfasst wird, und

M5 ein Transportsystem (8, 6, 7) zur Zuführung von Material (16) in den wenigstens einen Probenbehälter (2) und/oder Entnahme von Material (10) aus dem wenigstens einen Probenbehälter (2),

- M7** eine weitere externe Wiegeeinrichtung zur separaten Erfassung des Gewichts des zugeführten (16) und/oder entnommenen Materials (10), und
- M8** ein Datensystem (40) zur Speicherung von durch die Wiegeeinrichtungen (3, 9) erfassten Gewichtsdaten.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II und VI lautet:

- M1** Probenwechslersystem zur Bearbeitung oder Behandlung und anschließenden Analyse von mehreren Proben,
- M2** aufweisend ein Wägesystem, wobei das Wägesystem folgendes umfasst:
- M3** ein Magazin (4) zur Aufnahme mehrerer Probenbehälter (2),
- M4** wenigstens eine Wiegeeinrichtung (3), die selektiv durch eine Relativbewegung bezüglich des Magazins (4) mit wenigstens einem der Probenbehälter (2) in Kontakt gebracht werden kann, so dass das Gewicht des wenigstens einen Probenbehälters (2) - und zwar je nachdem, ob sich Probenmaterial (10) darin befindet oder nicht, mit oder ohne dem Gewicht des Probenmaterials (10) – durch die Wiegeeinrichtung (3) erfasst wird,
- M5a** ein mit einem Vorratsbehälter (15) verbundenes Transportsystem (8, 6, 7) zur Zuführung von Material (16) aus dem Vorratsbehälter (15) in den wenigstens einen Probenbehälter (2) und/oder Entnahme von Material (10) aus dem we-

nigstens einen Probenbehälter (2) in den Vorratsbehälter (15),

M7a eine weitere dem Vorratsbehälter zugeordnete Wiegeeinrichtung zur separaten Erfassung des Gewichts des zugeführten (16) und/oder entnommenen Materials (10), und

M8 ein Datensystem (40) zur Speicherung von durch die Wiegeeinrichtungen (3, 9) erfassten Gewichtsdaten.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag III und VII lautet:

M1 Probenwechslersystem zur Bearbeitung oder Behandlung und anschließenden Analyse von mehreren Proben,

M2 aufweisend ein Wägesystem, wobei das Wägesystem folgendes umfasst:

M3 ein Magazin (4) zur Aufnahme mehrerer Probenbehälter (2),

M4 wenigstens eine Wiegeeinrichtung (3), die selektiv durch eine Relativbewegung bezüglich des Magazins (4) mit wenigstens einem der Probenbehälter (2) in Kontakt gebracht werden kann, so dass das Gewicht des wenigstens einen Probenbehälters (2) - und zwar je nachdem, ob sich Probenmaterial (10) darin befindet oder nicht, mit oder ohne dem Gewicht des Probenmaterials (10) – durch die Wiegeeinrichtung (3) erfasst wird, und

M6 eine Temperaturmessvorrichtung zur Erfassung der Temperatur des Probenbehälters (2) und/oder der Temperatur des gegebenenfalls in dem Probenbehälter befindlichen Probenmaterials (10).

Zusätzlich haben alle Anträge noch eine Vorrichtung zum Behandeln von Probenmaterial zum Inhalt, die in entsprechenden Nebenansprüchen beansprucht ist.

Der Hauptantrag und die Hilfsanträge I bis III beinhalten außerdem noch nebengeordnete Patentansprüche, die auf ein Verfahren zur Bearbeitung oder Behandlung und anschließenden Analyse von mehreren Proben gerichtet sind.

Zum genauen Wortlaut dieser geltenden Nebenansprüche und der geltenden Unteransprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 13. November 2014 sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 G vom 20. Januar 2011 aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der mit Eingabe vom 13. November 2014 eingereichten Patentansprüche 1 bis 20 gemäß Hauptantrag,

hilfsweise mit den mit Eingabe vom 13. November 2014 eingereichten Patentansprüchen gemäß den Hilfsanträgen I bis VII zu erteilen,

falls der Senat einer Zulassung dieser Anträge nicht zustimmt, eine Patenterteilung mit den bisher im Verfahren befindlichen Patentansprüchen gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen I bis III vom 3. November 2008.

Darüber hinaus regt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 73 Abs. 1, Abs. 2, PatG). Die Beschwerde hat jedoch keinen Erfolg.

Der Senat lässt die zuletzt mit Eingabe vom 13. November 2014, eingegangen beim Bundespatentgericht am 14. November 2014, eingereichten Anträge in Form des neu eingereichten Hauptantrags und der neu eingereichten Hilfsanträge I bis VII zu.

Der Vertreter der Anmelderin ist, wie im Schriftsatz vom 13. November 2014 schriftlich angekündigt, zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Es gab somit keine Möglichkeit, die Beschreibung und die Bezeichnung an die geltenden Ansprüche anzupassen und den relevanten Stand der Technik in die Beschreibungseinleitung aufzunehmen, was Aufgabe der Anmelderin ist und für eine Patenterteilung gefordert ist (vgl. Schulte Patentgesetz, 9. Auflage, § 34 Abs. 7, Rdn. 212 – 214, 216 - 218).

Die Zulässigkeit und die Patentfähigkeit der geltenden Patentansprüche gemäß dem geltenden Hauptantrag und den geltenden Hilfsanträgen I bis VII, bezüglich derer der Senat Bedenken hat, kann dahinstehen, da ohnehin keine an den Wortlaut der geltenden Ansprüche angepasste Bezeichnung und Beschreibung mit Angabe des relevanten Standes der Technik vorliegt, ohne die eine Patenterteilung nicht möglich ist.

Als Bezeichnung ist, wie ursprünglich angegeben, „Wägesystem und Probenwechsler mit Wägesystem“ unverändert genannt.

Ein Wägesystem ist jedoch in den geltenden Patentansprüchen gemäß den geltenden Haupt- und Hilfsanträgen I bis VII nicht mehr beansprucht.

Weiterhin haben der geltende Hauptantrag und die geltenden Hilfsanträge I bis VII jeweils einen Nebenanspruch zum Inhalt, der auf eine Vorrichtung zum Behandeln von Probenmaterial gerichtet ist. Dies findet jedoch in der geltenden Bezeichnung keinen Niederschlag.

Außerdem beinhalten der geltende Hauptantrag und die geltenden Hilfsanträge I bis III jeweils einen Nebenanspruch, der auf ein Verfahren zur Bearbeitung oder Behandlung und anschließenden Analyse von mehreren Proben gerichtet ist. Auch dies findet in der geltenden Bezeichnung keinen Niederschlag.

Weiterhin ist in der geltenden Beschreibungseinleitung der relevante Stand der Technik nach den Druckschriften **D1** und **D3** nicht aufgenommen und nicht dargelegt, was jedoch für eine Patenterteilung zu fordern ist (vgl. Schulte Patentgesetz, 9. Auflage, § 34 Abs. 7, Rdn. 212 -214).

Außerdem ist die Beschreibungseinleitung auch nicht an den Wortlaut der geltenden Patentansprüche angepasst, was ebenfalls für eine Patenterteilung gefordert ist (vgl. Schulte Patentgesetz, 9. Auflage, § 34 Abs. 7, Rdn. 216 – 218).

Nach alledem ist mit den oben genannten Mängeln eine Patenterteilung nicht möglich und somit die Beschwerde wegen dieser Mängel zurückzuweisen.

Die Entscheidung ergeht aufgrund der von der Anmelderin mit Eingabe vom 10. März 2011 beantragten mündlichen Verhandlung, die im Übrigen auch der Senat für sachdienlich hält.

Ein Übergang ins schriftliche Verfahren mit der Möglichkeit einer weiteren Anpassung der Patentansprüche war nicht veranlasst. Der Anmelderin war im Beschwerdeverfahren sowie im vorausgegangenen Amtsverfahren ausreichend Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden. Dadurch, dass die Anmelderin auf die Teilnahme an der anberaumten mündlichen Verhandlung und damit auf die Möglichkeit, in der mündlichen Verhandlung ihre Anträge dem Ergebnis der Erörterung anzupassen, verzichtet hat, hat sie sich ihres Anspruchs auf Wahrung des rechtlichen Gehörs freiwillig begeben. Wie ihr bereits mit der Terminladung vom 9. Oktober 2014 mitgeteilt wurde, hatte sie damit zu rechnen, dass bei ihrem Ausbleiben auch ohne sie verhandelt und entschieden werden würde. Der fernbleibende Beteiligte muss daher mit einer Änderung der Entscheidungsgrundlage rechnen wie einer mangelnden Gewährbarkeit aus bisher nicht erörterten Gründen (vgl. Schulte Patentgesetz, 9. Auflage, Einleitung Rdn. 279 und 280).

Außerdem hatte die Anmelderin ohnehin eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird wie beantragt angeordnet (§ 80 Abs. 3 PatG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht der Billigkeit, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können (vgl. Schulte Patentgesetz, 9. Auflage, § 80 Rdn. 112, § 73 Rdn. 135).

So ist es billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn ein schwerwiegender Verfahrensverstoß vorliegt, wie z. B. die Verletzung des rechtlichen Gehörs, insbesondere wenn die angefochtene Entscheidung darauf beruht, sie also möglicherweise anders gelautet hätte, wäre das rechtliche Gehör gewährt worden (vgl. Schulte Patentgesetz, 9. Auflage, § 73 Rdn. 139, 142).

Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst auch das Recht des Anmelders, auf schriftlichen Antrag im Rahmen einer Anhörung gehört zu werden, wenn dies sachdienlich ist (§ 46 Abs. 1 Satz 2 und 3 PatG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht hier der Billigkeit, da die Durchführung der von der Anmelderin beantragten Anhörung sachdienlich gewesen wäre. Eine einmalige Anhörung ist grundsätzlich in jedem Verfahren sachdienlich (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 46 Rdn. 11 sowie BPatG, Beschluss vom 28. April 2009 – 21 W (pat) 41/08 m. w. N.). Sie ist immer sachdienlich, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn eine mündliche Erörterung eine schnelle und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur in Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen (vgl. Schulte Patentgesetz, 9. Auflage, § 46 Rdn. 12).

Die Prüfungsstelle hat im Zurückweisungsbeschluss auf Seite 4 ausgeführt, dass neben den vorgelegten Patentansprüchen gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen I bis III keine weiteren Anträge gestellt wurden und ist somit nicht auf den auf Seite 6 der Eingabe vom 3. November 2008 gestellten Antrag der Anmelderin, zu einer Anhörung zu laden, eingegangen und hat auch keine Anhörung anberaumt.

Dieses Vorgehen der Prüfungsstelle steht im Widerspruch zu den oben genannten Grundsätzen und stellt daher einen Verfahrensfehler dar.

Außerdem hat die Prüfungsstelle auf Seite 2, erster Absatz, des Beschlusses ausgeführt, dass die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 3. November 2008 keinen Sachvortrag zu den neu eingereichten Anträgen vorgebracht habe. Dies trifft jedoch nicht zu, da die Anmelderin auf den Seiten 2 bis 6 ihrer Eingabe ausführlich Stellung zu den neu eingereichten Anträgen bezogen hat. Damit hat die Prüfungsstelle auch diesen Sachvortrag bei ihrer Beurteilung nicht berücksichtigt.

Auch durch dieses Vorgehen der Prüfungsstelle wurde das Recht des Anmelders auf rechtliches Gehör verletzt, da vorgebrachte Argumente nicht berücksichtigt wurden.

Da weiterhin substantielle Einwände gegen die Patentfähigkeit bestanden haben wäre eine Anhörung sachdienlich gewesen, um der Anmelderin die Möglichkeit zu geben, ihre bisher unberücksichtigt gebliebenen Argumente vorzubringen.

Damit leidet das Prüfungsverfahren an einem gravierenden Verfahrensfehler, der auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Denn bei fehlerfreier Sachbehandlung wäre die Beschwerde nicht zwangsläufig erforderlich gewesen.

III

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu, 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 Richteramts kraft Auftrags 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.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Häußler

Hartlieb

Dr. Müller

Schmidt-Bilkenroth

Pü