



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 27/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In dem Einspruchsbeschwerdeverfahren

betreffend das Patent 10 2004 035 442

...

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. September 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Mayer, der Richterin Kopacek und der Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2014 wird aufgehoben und das Verfahren zur erneuten Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen das Patent 10 2004 035 442 mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zum sicheren Schalten eines Automatisierungsbussystems“, dessen Erteilung am 1. Juni 2006 veröffentlicht wurde, hat die Einsprechende und Beschwerdegegnerin mit Telefax vom 31. August 2006 schriftlich mit Begründung unter Hinweis auf die Druckschriften E1 bis E4 Einspruch eingelegt. Die Patentinhaberin hat mit Eingabe vom 9. Juni 2007, eingegangen beim DPMA per Telefax am 25. Juni 2007 beantragt, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen und vorab gesondert über die Zulässigkeit des Einspruchs zu entscheiden. Sie hat die Auffassung vertreten, die Druckschrift E2 sei nicht vorveröffentlicht. Hilfsweise hat sie

beantragt, den Einspruch als unbegründet zurückzuweisen. Wegen der offensichtlichen Unzulässigkeit des Einspruchs würden es verfahrensökonomische Erwägungen nahelegen, jegliche materiellrechtliche Prüfung zu unterlassen. Für den Fall, dass eine vollständige Verwerfung oder Zurückweisung des Einspruchs fraglich sei, hat sich die Beschwerdeführerin weiteren Sachvortrag zur materiellrechtlichen Begründetheit vorbehalten.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2007, eingegangen beim DPMA am 16. Oktober 2007, die Zulässigkeit des Einspruchs für gegeben erachtet und zur Stützung ihres Vorbringens eine weitere Druckschrift E5 übermittelt. In Folge hat die Beschwerdegegnerin mit Eingaben vom 11. Oktober 2011, 9. Mai 2012, 15. Mai 2013 und 9. Januar 2014 Anfragen an die zuständige Patentabteilung gerichtet, wann mit der weiteren Bearbeitung des Verfahrens zu rechnen sei.

Mit Beschluss vom 22. Januar 2014 hat die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts am Ende der Sitzung, an der die Verfahrensbeteiligten nicht teilgenommen haben, den Einspruch für zulässig erachtet und das Patent in vollem Umfang widerrufen. Gegen diesen Beschluss, der der Beschwerdeführerin am 27. Januar 2014 zugegangen ist, hat sie mit Schriftsatz vom 24. Februar 2014, der per Telefax am 25. Februar 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist, Beschwerde eingelegt. Sie hat folgende Anträge gestellt:

1. Rückerstattung der Beschwerdegebühr
2. Zurückverweisung dieser Sache an die erste Instanz
3. den in dieser Sache ergangenen Beschluss zudem Aktenzeichen 10 2004 035 442.1 aufzuheben und das mit dem Einspruch angegriffene Patent in vollem, ursprünglich erteilten Umfang aufrecht zu erhalten
4. hilfsweise zu 3. das mit dem Einspruch angegriffene Patent basierend auf den Ansprüchen des Hilfsantrags 1 aufrecht zu erhalten

5. hilfsweise zu 4. das mit dem Einspruch angegriffene Patent basierend auf den Ansprüchen des Hilfsantrags 2 aufrecht zu erhalten
6. Anberaumung mündlicher Verhandlung.

Mit weiterem Schriftsatz vom 20. Juni 2014, bei Gericht eingegangen am 25. Juni 2014, hat die Beschwerdeführerin die Anträge zu 2., 3., 4. und 5. nur noch hilfsweise aufrecht erhalten, falls die Zulässigkeit des Einspruchs angenommen werden sollte und den Antrag zu 6. nur noch hilfsweise aufrecht erhalten, falls die Zulässigkeit des Einspruchs nach Aktenlage bereits aus dem schriftlichen Verfahren angenommen werden sollte.

Zur Begründung ihrer Anträge hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, die Entscheidung der Patentabteilung verstoße gegen die Grundsätze der Gewährung rechtlichen Gehörs, da sie u. a. aufgrund des Telefonats mit dem DPMA vom 22. Juli 2013 davon habe ausgehen können, eine weitere Mitteilung der Patentabteilung zu erhalten, bevor eine Entscheidung getroffen würde und sie somit genügend Zeit gehabt hätte, einen Schriftsatz einzureichen. Das Vorgehen des DPMA sei nicht mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes in Bezug auf behördliche Mitteilungen vereinbar. Darüber hinaus bekräftigt die Beschwerdeführerin ihre Auffassung, wonach der Einspruch der Beschwerdegegnerin unzulässig sei, denn sie habe im Rahmen ihrer Substantiierungspflicht sämtliche Nachweise, demnach auch die E5, bereits vor Ablauf der Einspruchsfrist vorlegen müssen. Den umfangreichen Vortrag zur mangelnden Zulässigkeit hat die Beschwerdeführerin auch für die Begründung mangelnder Neuheit herangezogen. Da eine Veröffentlichung des Dokuments E2 nicht ausreichend nachgewiesen worden sei, könne dies folglich den Widerruf des Streitpatents nicht in zulässiger Weise begründen. Zudem sei sowohl von der Neuheit der Ansprüche des ersten und des zweiten Hilfsantrags als auch von deren ausreichender Erfindungshöhe auszugehen.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat sich bisher im Verfahren nicht geäußert und keine Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des Beschlusses der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2014 und zur Zurückverweisung der Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG aufgrund des Vorliegens eines schwerwiegenden Verfahrensverstößes.

Soweit im vorliegenden Verfahren die Aktsakte des Deutschen Patent- und Markenamts ausschließlich in elektronischer Form vorliegt und im Zuge dessen der Beschluss der Patentabteilung gewisse formelle Mängel aufweist, sieht der Senat von einer Zurückverweisung bereits in diesem Zusammenhang ab (vgl. hierzu ausführlich Beschl. des Senats vom 12.05.2014 – 20 W (pat) 28/12).

Nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG kann eine Zurückverweisung, die im Ermessen des Gerichts liegt, ausgesprochen werden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Dies ist hier der Fall, da die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin in ihrem verfassungsrechtlich gewährleisteten Recht auf die Gewährung rechtlichen Gehörs gemäß Art. 103 Abs.1 GG verletzt ist.

Die Patentabteilung 31 hat in der Sitzung am 22. Januar 2014 auf den Einspruch der Beschwerdegegnerin das Patent in vollem Umfang widerrufen, obwohl sich die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz vom 9. Juni 2007 für den Fall, dass die Patentabteilung den Einspruch nicht durch Vorabentscheidung als unzulässig verwerfen würde, Sachvortrag zur materiellrechtlichen Begründetheit des Einspruchs ausdrücklich vorbehalten hat (vgl. dort S. 6). Die Patentabteilung 31 hat diesen Vorbehalt sogar in ihrem Beschluss vom 22. Januar 2014 ausdrücklich erwähnt (vgl. dort S. 2 und S. 9 letzter Absatz). Hinzu kommt, dass die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin mehrmalige Sachstandsanfragen an das

DPMA gerichtet hat. Ob die Patentabteilung den Erlass einer Vorabentscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs in zutreffender Weise abgelehnt hat, kann dabei dahinstehen. Es kommt entscheidend darauf an, dass der Einspruch für zulässig und begründet erachtet wurde ohne der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin – entgegen ihrer ausdrücklichen Bitte - Gelegenheit zur Stellungnahme die Begründetheit des Einspruchs betreffend zu gewähren. Dies rechtfertigt bereits die Zurückverweisung des Verfahrens gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG (vgl. hierzu BPatGE 47, 21, 22 – Reversible Krawattenbefestigung; Schulte/Püschel, Patentgesetz, 9. Aufl., § 79 Rn. 24 m. w. N.) ohne dass es noch darauf ankommt, ob sich das DPMA in dem Telefonat vom 23. Juli 2013 nochmals ausdrücklich dahingehend geäußert hat, dass vor einer Entscheidung eine weitere Mitteilung an die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin erfolgen werde. Ein solcher Hinweis der Patentabteilung an die Verfahrensbeteiligten, dass zu einem bestimmten Termin auch in der Sache selbst entschieden werde, wäre in jedem Fall angezeigt gewesen. Dass die Beschwerdeführerin von einem Antrag auf mündliche Verhandlung abgesehen hat, vermag angesichts ihrer ausdrücklich vorbehaltenen Stellungnahme zur Begründetheit den Vorwurf des mangelnden rechtlichen Gehörs ebenfalls nicht auszuräumen.

2. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf Billigkeitserwägungen (§ 80 Abs. 3 PatG), da – wie vorstehend ausgeführt - die Versagung des rechtlichen Gehörs vor Beschlussfassung durch die Patentabteilung einen schwerwiegenden Verfahrensfehler darstellt.

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

Albertshofer

Dr. Wollny

Ko