



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 18/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2012 022 003.0

hier: Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 24. Mai 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Am 9. November 2012 reichte der Anmelder beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Erfindung mit der Bezeichnung „Wälzlager mit stark verlängerter Gebrauchsdauer“ zur Patentierung ein. Zu den am Anmeldetag vorgelegten Unterlagen gehörten u. a. 16 Patentansprüche.

Durch einen ersten Prüfungsbescheid der Prüfungsstelle für Klasse F16C vom 6. August 2013 wurde der Anmelder darauf hingewiesen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Anmeldung durch den Stand der Technik, u. a. gemäß Figur 2 der Patentschrift GB 2 381 049 B (Druckschrift E8), neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Auch die Unteransprüche 2 bis 16 hätten keinen patentfähigen Gehalt.

Der Anmelder beantwortete diesen Prüfungsbescheid mit einer Eingabe vom 30. November 2013, mit der er einen neuen Patentanspruch 1 vorlegte, auf den sich - unter Weglassung des Patentanspruchs 16 - die im Wortlaut unveränderten Unteransprüche rückbeziehen sollten.

Die Prüfungsstelle äußerte in einem zweiten Prüfungsbescheid vom 17. Dezember 2013 die Auffassung, dass zwar der Gegenstand des geänderten Hauptanspruchs nicht patentfähig sei, dass jedoch ein Wälzlager mit den kombinierten Merkmalen der Patentansprüche 1, 6 und 7 in der nunmehr vorliegenden Fassung durch den Stand der Technik nicht nahegelegt werde. In dem Prüfungsbescheid ist auch ein Vorschlag für eine gewährbare Formulierung des Patentanspruchs 1 enthalten.

Daraufhin legte der Anmelder mit einem Schreiben vom 30. Januar 2014, eingegangen am 3. Februar 2014, eine gemäß neuem Hauptantrag und zwei Hilfsan-

trägen wiederum geänderte Fassung des Patentanspruchs 1 vor. Er stellte sich dabei auf den Standpunkt, dass die vom Prüfer vorgeschlagene Anspruchsfassung zu eng gefasst sei.

In einer weiteren Eingabe vom 23. März 2016 erwähnte der Anmelder angebliche Ungereimtheiten und mögliche Einflussnahmen der großen Wälzlagerhersteller. Er bezeichnete die von der Prüfungsstelle vorgenommenen Bewertungen seiner Anmeldung als teilweise nicht nachvollziehbar und stellte die aus seiner Sicht im Stand der Technik nicht bekannten Aspekte seines Erfindungsgegenstandes dar.

Die - mittlerweile mit einem anderen Prüfer besetzte - Prüfungsstelle lud den Anmelder mit Schreiben vom 18. Mai 2017 zu einer für den 6. Juli 2017 anberaumten Anhörung. Der Prüfer wies in einem Ladungszusatz darauf hin, dass der Antrag vom 3. Februar 2014 aus seiner jetzigen Sicht keine gewährbare Fassung des Patents enthalte. Hingegen sehe er die von seinem Vorgänger vorgeschlagene Anspruchsfassung nach wie vor als gewährbar an.

Der Anmelder teilte mit Eingabe vom 17. Juni 2017 mit, er folge nunmehr der Anregung des Prüfers und akzeptiere eine Patenterteilung auf der Grundlage eines von ihm vorgelegten neuen Hauptanspruchs, der aus den Merkmalen der bisherigen Ansprüche 1, 6 und 7 gebildet sei. Die Anhörung könne demgemäß entfallen.

Die Prüfungsstelle teilte dem Anmelder jedoch mit Bescheid vom 26. Juni 2017 mit, dass die Ladung zur Anhörung vom 18. Mai 2017 weiterhin Bestand habe. Die vom Anmelder zuletzt eingereichte Fassung des Hauptanspruchs setze sich aus den Patentansprüchen 1, 6 und 7 in deren Fassung vom Anmeldetag zusammen. Der von der Prüfungsstelle als gewährbar erachtete Vorschlag beziehe sich aber auf die Kombination der Patentansprüche 1, 6 und 7 gemäß Eingabe vom 30. November 2013.

Hierauf erwiderte der Anmelder mit einer weiteren Eingabe vom 30. Juni 2017, eingegangen am 4. Juli 2017. Darin teilte er mit, er habe kein Problem damit, den Wortlaut des Patentanspruchs 1 aus dem Prüfungsbescheid vom 17. Dezember 2013 weitestgehend zu übernehmen, und legte wiederum neue Patentansprüche und angepasste Beschreibungsseiten vor. In einem Telefonat mit dem Prüfer erläuterte er außerdem, dass es sich bei der neuen Formulierung um eine von dem Patentanwalt Dipl.-Phys. M... überarbeitete Fassung der von der Prüfungsstelle in Aussicht gestellten Anspruchsfassung handele.

Die Prüfungsstelle hob daraufhin den Anhörungstermin vom 6. Juli 2017 auf, lud jedoch zu einem neuen Termin am 18. September 2017. Im diesbezüglichen Ladungszusatz heißt es, auch die Anspruchsfassung vom 4. Juli 2017 setze sich aus den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1, 6 und 7 zusammen und sei nicht gewährbar.

Aus dem Protokoll der Anhörung vom 18. September 2017 geht hervor, dass an ihr neben dem Prüfer Dipl.-Ing. S... und dem Anmelder auch Frau Dr. R... als Prüferin in der Qualifizierung teilgenommen hat, dass die Anhörung von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr dauerte, und dass nach dem Austausch der gegenseitigen Standpunkte in einer anschließenden Diskussion Formulierungen für eine zulässige und ausführbare Anspruchsfassung und Beschreibung erarbeitet worden seien. Der Anmelder habe daraufhin neue Patentansprüche 1 bis 9 und Beschreibungsseiten 1 bis 17 als Hauptantrag vorgelegt. Diese Unterlagen sind - mit Unterschrift des Anmelders auf jeder der zwei Anspruchs- und 17 Beschreibungsseiten - dem Protokoll als Anlage beigelegt. Im Protokoll ist ferner ausgeführt: „Es wird auf die Möglichkeit einer Beschlussverkündung hingewiesen. Auf Befragen durch den Prüfer werden keine weiteren Anträge gestellt oder Erklärungen abgegeben.“

Auf Grundlage der vom Anmelder unterschriebenen Unterlagen sowie der am Anmeldetag eingereichten Zeichnungen wurde daraufhin durch einen in der Anhörung verkündeten Beschluss das Patent erteilt.

Der Anmelder legte gegen die Niederschrift, die Anhörung vom 18. September 2017 und gegen den Erteilungsbeschluss mit Schreiben vom 16. Oktober 2017 „Widerspruch“ ein, bei gleichzeitiger Zahlung einer Beschwerdegebühr. Er stellt sinngemäß die Anträge,

- den Erteilungsbeschluss aufzuheben und
- das Patent auf Grundlage der von ihm mit Eingabe vom 30. Juni 2017 vorgelegten Unterlagen zu erteilen.

Der Anmelder kritisiert den Ablauf der Anhörung vom 18. September 2017. Die meiste Zeit sei der Prüfer mit Änderungen an einem vorhandenen Text beschäftigt gewesen, wobei er über sein Mobiltelefon ständig neue Nachrichten erhalten und seine Eingaben im PC geändert habe. Er habe auch einen Anruf des früheren Prüfers erhalten. Es sei zu vermuten, dass Personen im Hintergrund die interne Kontrolle und Einflussnahme ausgeübt und Zugang zum PC des Prüfers gehabt hätten. So seien etliche Passagen in der Beschreibung ohne Diskussion eingepflegt worden. Er selbst habe nur fünf Minuten Zeit gehabt, die neuen Eingaben und nicht erkennbaren Streichungen sowie Verschiebungen zu überprüfen und - auch noch unter Druck - zu unterschreiben.

Was Frau Dr. R... betreffe, so sei ihm diese lediglich als Assistentin und Protokollführerin vorgestellt worden, während sie im Protokoll als Prüferin aufgeführt werde. Herr Dipl.-Ing. S... habe auch die Sitzordnung vorgegeben - Frau Dr. R... und Herr Dipl.-Ing. S... in Reihe vor dem Bildschirm und er neben Herrn Dipl.-Ing. S... - mit der Folge, dass er vom Tische aus den Bildschirm nur schwerlich habe einsehen können und ein Blickkontakt so gut wie nicht stattgefunden habe, was für eine Anhörung unmöglich sei.

Zu maßgeblichen Inhalten der Anmeldung habe es keine wirkliche Diskussion gegeben. So sei ihm die Druckschrift E8 (GB 2 381 049 B) nicht vorgelegt worden, und Frau Dr. R... habe sie lediglich spontan in einer Entfernung von etwa 1,5 Metern hoch gehalten, so dass er die Details nur unscharf habe erkennen können. Als er von ihm selbst erstellte Unterlagen dem Prüfer habe vorlegen wollen, habe dieser sie ihm zurückgegeben, ohne Frau Dr. R... Einblick zu gewähren. Dabei habe der Prüfer die inhaltlichen Zusammenhänge selbst nicht verstanden.

Die Anhörung sei überhaupt nicht erforderlich gewesen, denn in seiner Eingabe vom 30. Juni 2017 seien die Wünsche und Vorgaben des Prüfers bereits eingepflegt gewesen. Dieser habe auch mit dem Patentanwalt Dipl.-Ing. M... telefonisch vereinbart, dass er etwa noch erforderliche redaktionelle Änderungen selbst vornehmen werde. Daher sei der ursprüngliche Anhörungstermin aufgehoben worden. Den neuen Termin habe der Prüfer für erforderlich gehalten, um die Eingabe vom 23. März 2016 zu besprechen; in der Anhörung habe dieses Schreiben jedoch keine Rolle gespielt. Der Prüfer habe auch nicht schriftlich darauf geantwortet.

Als Anlagen sind dem Schreiben vom 16. Oktober 2017 zwei an den Anmelder gerichtete Schriftsätze des Patentanwalts Dipl.-Ing. M... vom 17. und vom 30. Juni 2017, eine Seite mit Zeichnungen und zwei Seiten mit Berechnungen beigefügt.

Durch gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2018 wurde dem Anmelder mitgeteilt, dass sein Widerspruch als Beschwerde behandelt werde, die jedoch aus vorläufiger Sicht mangels Beschwer als unzulässig anzusehen sei.

Der Anmelder erwiderte diesen Hinweis mit Eingabe vom 10. April 2018, worin er seine gegen die Anhörung vom 18. September 2017 und gegen den sachlichen

Gehalt des vom Prüfer erteilten Patents gerichteten Vorwürfe bekräftigte und seine Eingabe vom 23. März 2016 nochmals vorlegte.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist unzulässig.

1. Der vom Anmelder mit Schreiben vom 16. Oktober 2017 erhobene Widerspruch ist den Umständen nach, wofür auch die Zahlung der Beschwerdegebühr spricht, als Einlegung einer Beschwerde anzusehen, die sich gegen den in der Anhörung vom 18. September 2017 verkündeten Erteilungsbeschluss richtet. Soweit der Anmelder auch der Niederschrift und der Anhörung vom 18. September 2017 widerspricht, handelt es sich dagegen nicht um einen mit der Beschwerde anfechtbaren Verfahrensakt im Sinne des § 73 Abs. 1 PatG. Nach dieser Vorschrift findet die Beschwerde nämlich nur gegen Beschlüsse des Patentamts statt.

2. Die gegen den Erteilungsbeschluss vom 18. September 2017 gerichtete Beschwerde ist zwar form- und fristgerecht eingelegt worden. Jedoch ist sie mangels Beschwer unzulässig und daher gemäß § 79 Abs. 2 Satz 1 PatG zu verwerfen.

Eine Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Beschwerde ist stets, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist (vgl. Busse/Engels, PatG, 8. Aufl., § 73 Rn. 79, 80; Schulte, PatG, 10. Aufl., § 73 Rn. 45, 48, jeweils m. w. N.). Die Aufhebung oder Änderung des Erteilungsbeschlusses im Beschwerdeweg kommt daher dann in Betracht, wenn der Beschluss von dem im Erteilungsverfahren vom Anmelder gestellten Antrag abweicht. Ein

Patent darf nämlich grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Jede Änderung der Unterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen Korrekturen wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rn. 7, § 49 Rn. 16, m. w. N.). Mit seinen Ausführungen im Schreiben vom 16. Oktober 2017 hat der Anmelder jedoch weder eine Abweichung vom Antrag noch sonstige Umstände dargetan, die die Wirksamkeit der Antragstellung in Frage stellen könnten.

a) Im vorliegenden Fall weicht der Inhalt des angefochtenen Erteilungsbeschlusses von dem in der Anhörung vom 18. September 2017 gestellten Antrag des Anmelders nicht ab. Laut dem Anhörungsprotokoll, das als öffentliche Urkunde i. S. v. §§ 415 ff., 418 ZPO den Beweis für die Antragstellung liefert (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 46 Rn. 19; Schulte, a. a. O., § 46 Rn. 51), hat der Anmelder die Erteilung des Patents auf Grundlage der in der Anhörung erarbeiteten Anspruchsfassung und Beschreibung beantragt. Diese Unterlagen hat er zudem auf jeder Seite unterschrieben und sie sich auch dadurch zu Eigen gemacht. Damit ist auch den Anforderungen des § 46 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 162 Abs. 1 Satz 1 ZPO Genüge getan, wonach der zu Protokoll erklärte Erteilungsantrag dem Anmelder vorgelesen oder ihm zur Durchsicht vorgelegt werden muss.

b) Eine Beschwer könnte sich möglicherweise dann ergeben, wenn sich der Anmelder bei Abgabe des Erteilungsantrags in der Anhörung vom 18. September 2017 im Irrtum befunden hätte oder wenn er durch arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung zu dieser Abgabe bestimmt worden wäre. Unter diesen Voraussetzungen könnten nämlich - ausgehend davon, dass der Erteilungsantrag nicht nur verfahrensrechtlicher, sondern auch materiellrechtlicher Natur ist - die zivilrechtlichen Vorschriften über die Anfechtung einer Willenserklärung (§§ 119, 123 BGB) entsprechende Anwendung finden, solange die Erklärung des Anmelders noch nicht Grundlage einer Entscheidung geworden ist, die Wir-

kung nach außen entfaltet (vgl. BGH GRUR 1977, 780, 782 - Metalloxyd; Busse/Keukenschrijver, a. a. O., vor § 34, Rn. 76 ff.).

Vorliegend behauptet der Anmelder jedoch nicht, bei der Antragstellung einem Irrtum unterlegen bzw. durch Täuschung oder Drohung zur Abgabe des Erteilungsantrags bestimmt worden zu sein. Bei der Leistung seiner Unterschrift auf 19 Seiten mit geänderten Ansprüchen samt angepasstem Beschreibungstext sowie bei der Beantragung der Patenterteilung auf dieser Grundlage war er sich über den Inhalt dieser Patentfassung offenbar durchaus im Klaren. Auch wenn seine Behauptung zutreffen sollte, wonach er während der Anhörung keine ausreichende Gelegenheit zur Äußerung gehabt bzw. am Ende der Anhörung die Erteilungsunterlagen unter Zeitdruck unterschrieben habe, so liegt darin keinesfalls der Vorwurf einer Drohung seitens des Prüfers. Eine Anfechtung des Erteilungsantrags entsprechend §§ 119, 123 BGB kommt daher nicht in Betracht.

c) Auch die weiteren vom Anmelder behaupteten Mängel im Ablauf der Anhörung vom 18. September 2017 sind nicht geeignet, die Wirksamkeit des vom Anmelder gestellten Antrags in Frage zu stellen.

aa) Dies gilt etwa im Hinblick auf den Vorwurf des Anmelders, der Prüfer habe während der Anhörung verschiedene Nachrichten auf seinem Mobiltelefon und auch einen Anruf des früher zuständigen Prüfers erhalten. Selbst wenn diese Behauptungen zutreffen sollten, so ändern sie doch nichts daran, dass der Anmelder am Ende der Anhörung wissentlich und willentlich einen dem Erteilungsbeschluss entsprechenden Antrag gestellt und auch durch seine Unterschriften dokumentiert hat.

bb) Ob die Anhörung vom 18. September 2017 überhaupt erforderlich war, ist im vorliegenden Zusammenhang ebenso ohne Belang. Davon abgesehen kann die Prüfungsstelle gemäß § 46 Abs. 1 Satz 1 PatG den Anmelder jederzeit zur Anhörung laden. Offenbar war die Ladung im vorliegenden Fall aus Sicht des

Prüfers auch sachdienlich, denn das Patent hat durch den Erteilungsbeschluss eine Fassung erhalten, die von der vom Anmelder in seinem Schreiben vom 30. Juni 2017 vorgeschlagenen Fassung abweicht.

cc) Unerheblich ist auch, dass Frau Dr. R... im Protokoll als Prüferin aufgeführt wird, obwohl der Prüfer Dipl.-Ing. S... sie dem Anmelder nach dessen Behauptung lediglich als Assistentin und Protokollführerin vorgestellt hat. Laut Anhörungsprotokoll handelt es sich bei Frau Dr. R... um eine „Prüferin in der Qualifizierung“, die demnach zu Ausbildungszwecken bei der Anhörung assistierte. In diesem Rahmen konnte sie auch das Protokoll führen.

dd) Dass nach Meinung des Anmelders seine Eingabe vom 23. März 2016 in der Anhörung zu Unrecht unerörtert blieb, ist im vorliegenden Zusammenhang ebenfalls nicht relevant. Diese Eingabe befasst sich allgemein mit den Hintergründen und den wesentlichen Aspekten der vorliegenden Erfindung und bezieht sich unmittelbar weder auf die vom Anmelder angestrebte, noch auf die im Erteilungsbeschluss enthaltene Fassung des Patents.

Somit bleibt es dabei, dass der Anmelder durch den Erteilungsbeschluss, der seinem zuletzt wirksam gestellten Antrag entspricht, nicht beschwert ist, weshalb die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen ist.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 auf Grund 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 kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Pr