



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 1/17

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am:  
11. Juli 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 11 2006 001 878.7**

wegen Prüferablehnung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. April 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin reichte am 18. August 2006 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Voranmeldung vom 13. September 2005 die internationale Anmeldung PCT/EP2006/008137 mit der Bezeichnung „Scheinwerferlinse für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer“ ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestimmungsstaat an. Am 16. Januar 2008 übersandte die Anmelderin durch ihre patentanwaltlichen Vertreter dem Deutschen Patent- und Markenamt Unterlagen für die Einleitung der nationalen Phase der internationalen Anmeldung für die Erteilung eines Patents und stellte zugleich Prüfungsantrag.

Mit Prüfungsbescheid vom 8. Oktober 2012 wies die Prüfungsstelle für Klasse F21V, besetzt mit Prüferin Dr. O..., unter Verweis auf die Entgegenhaltungen 1 (JP 09208240 A) und 2 (US 2003/174509 A1) darauf hin, dass Patentanspruch 1 mangels Neuheit, die nebengeordneten Patentansprüche 12 und 14 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar seien. Auch die Unteransprüche ließen nichts erkennen, was die Patentfähigkeit begründen könne. Die Anmelderin bat mit Schriftsatz vom 7. Januar 2013 mit näheren Ausführungen darum, die Bedenken fallen zu lassen, insbesondere weil die Entgegenhaltung 1 keine Linse, sondern lediglich eine Abdeckung offenbare, und verwies in diesem Zusammenhang auf die Innovationspreise, die die Anmelderin für die beanspruchte Linse erhalten habe. Sie reichte zudem zwei Hilfsanträge ein.

Am 17. November 2015 fand eine Anhörung statt, in der die Anmelderin den bisherigen Hilfsantrag 1 zum neuen Hauptantrag und den bisherigen Hilfsantrag 2 zum neuen Hilfsantrag 1 machte; zusätzlich stellte sie in der Anhörung neue Hilfsanträge 2 bis 6. Die Prüferin verwies auf die weiteren Entgegenhaltungen 3 (WO 03/087893 A1) und 4 (DE 10 2004 048 500 A1) sowie darauf, dass sie Patentanspruch 1 in der Fassung gemäß neuem Hauptantrag und neuen Hilfsanträgen 1 bis 3 gegenüber einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen 1 und 3 als nicht erfinderisch ansehe. Zur Gewährbarkeit der Hilfsanträge 4 bis 6 äußerte sich die Prüferin anschließend in einem gesonderten Bescheid vom 25. November 2015. Darin hielt sie Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 4 bis 6 mangels Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 4 für nicht gewährbar, Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 zusätzlich auch schon mangels Klarheit. Die Anmelderin, die zur Stellungnahme auf den Bescheid eine Fristverlängerung erhalten hatte, trat dieser Beurteilung mit Schriftsatz vom 28. April 2016 entgegen und reichte zugleich Belege dafür ein, dass der englische Begriff „lens“ mit „Streuscheibe“ übersetzt werden könne.

Durch Beschluss vom 29. Juni 2016 wies die Prüfungsstelle für Klasse F21V, besetzt mit derselben Prüferin, die Patentanmeldung zurück, weil der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag sowie gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 6 jeweils nicht patentfähig sei. Bezüglich der Entgegenhaltung 1 wird ausgeführt, dass es sich bei der dort beschriebenen Linse explizit um eine Scheinwerferlinse (head light lens) handele. Der in der Anhörung und im Schriftsatz vom 28. April 2016 von der Anmelderin vertretenen Auffassung, dass der Begriff „lens“ eine „Streuscheibe“ offenbare, könne nicht gefolgt werden. Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag beruhe ausgehend von der Entgegenhaltung 1 unter Berücksichtigung selbstverständlichen fachmännischen Handelns und der Lehre der Entgegenhaltung 3 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Auch Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 sei dem Fachmann jeweils durch eine Zusammenschau der Entgegenhaltungen 1 und 3 nahegelegt. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 4 und 5 fehle jeweils die Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 4.

Dem Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 6 sei auch in Zusammenchau mit den Zeichnungen und der Beschreibung nicht zweifelsfrei zu entnehmen, was unter Schutz gestellt werden solle. Der Auffassung der Anmelderin folgend sei der fragliche Abstand H3 als die Höhe des Linsenrandes auf der der Lichtquelle zuzuwendenden Linsenoberfläche auszulegen. Aber auch dem so verstandenen Gegenstand fehle die Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 4.

Gegen diesen ihr am 2. Juli 2016 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin am 13. Juli 2016 Beschwerde eingelegt und zugleich die Beschwerdegebühr entrichtet.

Mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 hat die Anmelderin die Begründung der Beschwerde eingereicht und zugleich beantragt, einen anderen Prüfer über die Abhilfe entscheiden zu lassen, da die Besorgnis der Befangenheit bestehe.

Die Begründung des Ablehnungsantrags wird im Wesentlichen darauf gestützt, dass die Ausführungen in dem Zurückweisungsbeschluss nur durch Befangenheit der Prüferin zu erklären seien. Hierfür führt die Anmelderin eine Reihe von Gesichtspunkten an:

So halte die Prüferin bezüglich des Offenbarungsgehalts der Entgegenhaltung E1 - entgegen den Gesetzen und den Grundlagen der Optik - daran fest, dass diese Schrift eine Linse offenbare.

Zum Begriffsinhalt des englischen Wortes „lens“ habe die Anmelderin Fachliteratur eingereicht, aus der hervorgehe, dass „lens“ sowohl für „Linsen“ als auch für Abdeckungen bzw. (Streu-) Scheiben gebraucht werde. Es sei unverständlich, dass es für die Prüfungsstelle überhaupt einer derartigen Erläuterung bedürfe und dass diese fundamentale Doppeldeutigkeit der Prüfungsstelle nicht bekannt sei.

Wider besseres Wissen behauptete die Prüferin, dass die in japanischer Sprache abgefasste E1 den englischen Begriff „head light lens“ verwenden bzw. offenbaren würde.

Zudem habe die Prüferin das Volumen des Randes des in E1 offenbarten Deckels falsch als „offensichtlich im einstelligen Prozentbereich des Volumens des Deckels“ liegend angenommen.

Bezüglich des Offenbarungsgehalts der E4 sehe die Prüferin ein Verhältnis des Volumens des Randes zum Gesamtvolumen der Scheinwerferlinse von 2 bis 4 % offenbart, was jedoch pure Spekulation darstelle. Die von der Anmelderin angestellte Berechnung ignoriere die Prüferin mit dem Hinweis, dass E4 keinen Hinweis enthalte, dass in den Figuren 1, 2a und 2b eine maßstabsgetreue Darstellung gegeben sei. Gleichwohl vermöge sie in E1 zu erkennen, dass offensichtlich ein einstelliges Volumenverhältnis vorliege. Die Prüferin sei somit in ihrer Beurteilung der Entgegenhaltungen vollkommen widersprüchlich und nehme bestimmte Volumenverhältnisse ohne jegliche Begründung und Berechnung bezüglich der einen Entgegenhaltung an, wohingegen ausführliche Berechnungen der Anmelderin bezüglich einer anderen Entgegenhaltung - wegen eines fehlenden Hinweises, dass eine maßstabsgetreue Darstellung gegeben sei - ignoriert würden. Die Prüferin setze sich nicht mit der ausführlichen Berechnung der Volumenverhältnisse der Anmelderin auseinander und verletze daher in grober Weise das Recht der Anmelderin auf rechtliches Gehör. Dies und der Umstand, dass der angefochtene Beschluss in Bezug auf die Beurteilung der Entgegenhaltungen, je nachdem, was für die Prüfungsstelle nützlich sei, unterschiedliche Maßstäbe an die Offenbarung anlege, vermöge sich die Anmelderin nur mit Befangenheit zu erklären.

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit erschöpfe sich der angefochtene Beschluss in der Behauptung, dass der Fachmann ausgehend von E1 mit Hilfe seines fachmännischen Handelns und unter Berücksichtigung von E3 zu der erfindungsgemäßen Lehre gelange. Dies sei reine Spekulation und erfülle nicht die

Kriterien, die die Rechtsprechung an eine naheliegende Zusammenschau von Entgegenhaltungen stelle. Die von der Anmelderin erhaltenen Innovationspreise seien als Lob der Fachwelt ein deutliches Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit. Diese Beweisanzeichen würden im angefochtenen Beschluss vollkommen ignoriert, so dass auch aus diesem Grunde das Recht der Anmelderin auf rechtliches Gehör grob verletzt sei.

Bezüglich Hilfsantrag 1 erschöpfe sich der angefochtene Beschluss in der Feststellung, dass mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 durch Zusammenschau von E1 und E3 nahegelegt sei, lasse jedoch offen, wie eine Blende in dieser Zusammenschau vorgesehen sein könnte. Die Begründung sei somit unvollständig und rechtsfehlerhaft.

Im Hinblick auf Hilfsantrag 2 sei die Begründung einmal mehr zu Lasten der Anmelderin in sich widersprüchlich. Einerseits werde - bezüglich Hilfsantrag 1 - die in E1 gezeigte Abdeckung als geeignet zum Einsetzen als Abbildungsoptik angesehen; andererseits solle die Abdeckung - i. S. des Hilfsantrags 2 - aus „fused glass“ bestehen, was nicht zusammenpasse.

Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 4 werde im Zurückweisungsbeschluss in unzutreffender Weise als durch E4 vorweggenommen angesehen. Die von der Prüferin angenommenen Dimensionen - Rand mit einem Volumen von 2 bis 4 % des Volumens der Scheinwerferlinse - stünden in krassem Gegensatz zu den Dimensionierungen der Figuren. Zu Lasten der Anmelderin werde behauptet, dass ein Wert  $H = 7 \text{ mm}$  nicht die Ungleichung  $H > 0,2 \text{ mm}$  erfülle, wobei sich die Prüferin über die einfachsten Grundlagen der Mathematik hinwegsetze.

Auch bei der Zurückweisung des Hilfsantrags 6 sei die Argumentation im Zurückweisungsbeschluss unzutreffend und widersprüchlich. Der Abstand  $H$  in E4 werde in Bezug auf eine konkave bzw. plane Linsenoberfläche definiert, dann jedoch

werde von einer konvexen Oberfläche ausgegangen. Der insoweit erhobene Vorwurf mangelnder Klarheit werde nicht begründet, was einmal mehr eine Gehörverletzung darstelle.

Die Besorgnis der Befangenheit ergebe sich somit aus einer mehrfachen Gehörverletzung und grob widersprüchlichen Argumenten in dem Zurückweisungsbeschluss, der in seiner Begründung im Sinne eines „cherry pickings“ zu Lasten der Anmelderin einmal die eine und einmal die andere Position einnehme.

In ihrer dienstlichen Stellungnahme vom 8. September 2016 hat die Prüferin den Ablauf des Prüfungsverfahrens geschildert und u. a. ausgeführt, dass der Anmelderin während des gesamten Prüfungsverfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden sei, insbesondere im Rahmen der beantragten Anhörung. Im Verlauf des Prüfungsverfahrens habe sich gezeigt, dass der Offenbarungsgehalt des Standes der Technik sowie die erfinderische Tätigkeit von der Prüfungsstelle und der Anmelderin unterschiedlich beurteilt würden. Da die unterschiedlichen Auffassungen, die auch in der Anhörung nicht hätten ausgeräumt werden können, ausschließlich die inhaltlich-sachliche Beurteilung der zu prüfenden Patentanmeldung betreffen, ergebe sich für sie keinerlei Hinweis auf eine nur ansatzweise Befangenheit gegenüber der Anmelderin oder ihrem Vertreter.

Mit Schriftsatz vom 18. September 2016 hat die Anmelderin gerügt, dass die Ausführungen der Prüferin nicht die Anforderungen an eine dienstliche Äußerung erfüllten, so dass dem Ablehnungsgesuch der Anmelderin bereits aus diesem Grunde stattzugeben sei. Dass darin der Verlauf des bisherigen Verfahrens beschrieben werde, stehe in keinem Zusammenhang mit der Begründung des Ablehnungsgesuchs. Ebenso komme es auf die Behauptung der Prüferin, wonach sich keinerlei Hinweise auf eine nur ansatzweise vorhandene Befangenheit ergäben, nicht an, vielmehr habe sich die dienstliche Äußerung auf die Tatsachen zu beziehen, die der Ablehnende zur Begründung des Ablehnungsgesuchs vorgetragen habe. Es wäre somit die Pflicht der Prüferin gewesen, ausführlich zu den von

der Anmelderin vorgetragenen Tatsachen Stellung zu nehmen, mittels derer die Befangenheit begründet werde. In der Beschwerdebegründung habe die Anmelderin umfangreich auf Tatsachen verwiesen, die für sich genommen und in ihrer Zusammenschau das Ablehnungsgesuch rechtfertigten. Entgegen ihren Dienstpflichten habe die abgelehnte Prüferin nicht zu einer einzigen dieser Tatsachen inhaltlich Stellung genommen.

Durch Beschluss der Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 2016 ist das Gesuch auf Ablehnung der zuständigen Prüferin als unbegründet zurückgewiesen worden. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, unterschiedliche inhaltliche und rechtliche Bewertungen des Sachverhalts durch die Prüfungsstelle und die Anmelderin seien verfahrensimmanent und könnten daher in der Regel die Besorgnis der Befangenheit nicht begründen. Zwar könnten mehrere für sich jeweils nicht ausreichenden Umstände in ihrem Zusammenwirken oder auch völlig abwegige oder offensichtlich fehlerhafte Argumentationsketten dazu führen, dass ein Ablehnungsgesuch berechtigt sei, ein solcher Fall liege aber nicht vor. Die im Zurückweisungsbeschluss herangezogene Begründung zur fehlenden Patentfähigkeit des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 6 sei nachvollziehbar und lasse keinen Hinweis auf eine eventuelle Befangenheit erkennen. Eine Überprüfung, ob diese Ausführungen sachlich zutreffend seien, verbiete sich hier, da dies ausschließlich dem Beschwerdeverfahren gegen den Zurückweisungsbeschluss vorbehalten sei. Entscheidend sei, dass die Begründung keine bei objektiver Betrachtung nicht nachvollziehbaren Argumente enthalte, die eine Voreingenommenheit der Prüferin vermuten ließen.

So sei es nicht abwegig, die in E1 gezeigte, im englischen Abstract sowie der Maschinenübersetzung mit „head light lens“ bezeichnete Vorrichtung als Scheinwerferlinse zu übersetzen. Auch der von der Anmelderin im Zusammenhang mit „head light lens“ vermutete Verstoß gegen Naturgesetze könne so nicht bestätigt werden. Soweit es die Bewertung der Neuheit im Lichte von E4 angehe, möge es sein, dass sich die Prüferin durchaus im Grenzbereich des Offenbartens bewegt



habe, aber völlig abwegig oder offensichtlich fehlerhaft seien deren Überlegungen nicht, so dass sich hieraus kein Anlass zur Befangenheit ableiten lasse. Gleiches gelte für die behauptete Verletzung des rechtlichen Gehörs. Soweit gerügt werde, dass die Prüferin die Innovationspeise bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit übergangen habe, so könnten derartige Hilfskriterien die inhaltliche Bewertung des Standes der Technik nicht ersetzen. Der Umstand, dass diese nicht ausdrücklich erwähnt worden seien, lasse daher nicht darauf schließen, dass die Prüfungsstelle sie nicht auf ihre Bedeutung geprüft habe. Soweit die Anmelderin bemängele, dass die Prüferin nicht auf wichtige Argumente hinsichtlich der Klarheit der Ansprüche eingegangen sei, könne darin kein offensichtlicher Verstoß gegen das Gebot des rechtlichen Gehörs gesehen werden, da die Zurückweisung des Antrags (Hilfsantrag 6) nicht auf mangelnde Klarheit gestützt sei. Auch lasse die gesamte Verfahrensführung nichts erkennen, was auf eine Verletzung des rechtlichen Gehörs hindeute.

Ebenso wenig begründe der angebliche Mangel in der dienstlichen Äußerung eine Besorgnis der Befangenheit. Das Ablehnungsgesuch stütze sich nämlich ausschließlich auf behauptete Verstöße gegen das materielle Recht sowie vermeintliches Fehlverhalten bei der Beurteilung des (insbesondere technischen) Sachverhalts; in einem solchen Fall müsse nicht zu den einzelnen Sachverhalten Stellung genommen werden, da dies auf eine nachträgliche Rechtfertigung der getroffenen Entscheidung hinausliefe (unter Verweis auf BVerwG - A 50/07 - vom 23. Oktober 2007).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf Ablehnung der Patentprüferin Dr. O... - Prüfungsstelle für Klasse F21V des Deutschen Patent- und Markenamts - stattzugeben,

hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen

sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Zur Begründung wird ausgeführt, Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sei allein die Art und Weise, in der die Prüferin die vorliegende Patentanmeldung geprüft habe. Aufgrund der Umstände dieser Prüfung habe sich auf Seiten der Anmelderin die Besorgnis gefestigt, dass von Anfang an festgestanden habe, dass die vorliegende Patentanmeldung nicht erteilt werden solle. Die Prüferin habe bei ihrer Begründung des Zurückweisungsbeschlusses das Recht der Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt, sich über Tatsachen hinweggesetzt, den Vortrag der Anmelderin nicht gewürdigt sowie Fakten falsch dargestellt und unzutreffende Berechnungen angestellt. Durch die Systematik der gegen die Anmelderin gerichteten Verhaltensmuster der Prüferin ergebe sich Anlass, an deren Unparteilichkeit und Neutralität gegenüber der Anmelderin zu zweifeln.

Mit näheren Ausführungen trägt die Anmelderin insbesondere zu den Innovationspreisen als Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit vor, des Weiteren zum Offenbarungsgehalt von E1 und E4 und zum ungleichen Maßstab bei der Beurteilung deren Offenbarungsgehalts, zur Widersprüchlichkeit bei der Beurteilung von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 2 bezüglich der Verwendung von „fused glass“ als Material für Abbildungsoptiken, zur Beurteilung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 hinsichtlich der doppelten Zuordnung einer Bedeutung zum Parameter H in E4 und zu der aus ihrer Sicht ungenügenden dienstlichen Äußerung der Prüferin, mit der diese ihre Pflicht zur Abgabe einer dienstlichen Äußerung verletzt habe.

In einer Gesamtwürdigung ihrer diversen Pflichtverstöße werde deutlich, dass die Prüferin alles getan habe, um die Anmeldung zurückweisen zu können. Dieses Verhalten gehe über das hinaus, was man noch als eine fachlich unzutreffende Entscheidung bezeichnen könne. Insbesondere das systematische Vorgehen der

Prüferin und die Vielzahl der unzulässigen „Anpassungen“ des Offenbarungsgehalts der Entgegenhaltungen bestätigten die Besorgnis der Befangenheit. Zudem sei die Verweigerung einer rechtskonformen dienstlichen Stellungnahme nicht durch die im angefochtenen Beschluss zitierte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gedeckt. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die Prüferin mit ihrem Verzicht auf eine ordnungsgemäße dienstliche Äußerung die ihr zu Last gelegten Pflichtverstöße einräume.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei angesichts der Vielzahl der Verletzungen des Anspruchs der Anmelderin auf rechtliches Gehör im angefochtenen Beschluss der Patentabteilung gerechtfertigt; der Beschluss habe sich in mehreren Punkten nicht mit den Rügen der Anmelderin auseinandergesetzt.

In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Anmelderin seine Argumentation wiederholt und bekräftigt. Insbesondere hat er darauf hingewiesen, dass sich sein Befangenheitsgesuch nicht auf die abweichende Auffassung der Prüferin stütze, sondern auf die Art und Weise, in der sie ihre Auffassung im Zurückweisungsbeschluss begründet habe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Das Patentamt hat die beantragte Ablehnung der Prüferin wegen Besorgnis der Befangenheit zu Recht zurückgewiesen.

1. Das mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 gestellte Ablehnungsgesuch ist zulässig, auch wenn es erst gestellt worden ist, nachdem die Prüferin die Patentanmeldung durch Beschluss vom 29. Juni 2016 zurückgewiesen hatte.

Im gerichtlichen Bereich ist ein selbständiges Ablehnungsverfahren auch nach Erlass der instanzbeendenden Entscheidung durchzuführen, wenn von dem abgelehnten Richter noch weitere Entscheidungen in Nebenverfahren zu treffen sind. Äußerste Zeitgrenze für die nachträgliche Geltendmachung von Ablehnungsgründen nach § 42 Abs. 2 ZPO ist erst die abschließende Erledigung des Rechtsstreits durch eine unanfechtbare Entscheidung (vgl. BGH, Beschluss vom 4. Januar 2001, X ZR 208/99, in juris; Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 42 Rdn. 4 m. w. N.).

Diese für den Zivilprozess aufgestellten Grundsätze sind auf das patentamtliche Erteilungsverfahren entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall ist die abgelehnte Prüferin für eine weitere Entscheidung in dieser Patentanmeldung zuständig. Nachdem (rechtzeitig) auch Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss vom 29. Juni 2016 eingelegt worden ist, muss sie nämlich gemäß § 73 Abs. 3 PatG noch darüber entscheiden, ob der Beschwerde abgeholfen oder ob sie dem Patentgericht vorgelegt werden soll (vgl. auch Senatsbeschluss vom 7. August 2003, 10 W (pat) 57/01).

2. Das Ablehnungsgesuch ist aber nicht begründet.

Es stützt sich ersichtlich nicht auf Ausschlussgründe des § 41 ZPO - für deren Vorliegen auch keinerlei Anhaltspunkte bestehen - sondern ausschließlich auf die Besorgnis der Befangenheit. Gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO ist ein Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit begründet, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Prüfers zu rechtfertigen. Nach ständiger Rechtsprechung gehören hierzu nur objektive Gründe, die vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung wecken können, der Prüfer stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegenüber; rein subjektive, unvernünftige Vorstellungen des Ablehnenden scheiden aus (vgl. Zöller, a. a. O., § 42 Rdn. 9).

Hiervon ausgehend geben die von der Anmelderin geltend gemachten Gründe - die Begründung der Zurückweisung der Patentanmeldung sowie die dienstliche Äußerung der Prüferin - bei objektiver Betrachtung keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit der Prüferin zu zweifeln.

a) Aus dem Beschluss über die Zurückweisung der Patentanmeldung vom 29. Juni 2016 ergibt sich kein Anhalt für einen Ablehnungsgrund. Die Anmelderin rügt im Wesentlichen die tragende Begründung für die Zurückweisung der Patentanmeldung, nämlich die von der Prüferin vorgenommene Auslegung des Offenbarungsgehalts der Entgegenhaltungen E1 und E4 und die Beurteilung der Neuheit und Erfindungshöhe.

Die Richter- bzw. Prüferablehnung wegen Befangenheit dient aber nicht dazu, sich gegen eine für unrichtig gehaltene Rechtsauffassung des Richters bzw. Prüfers zu wehren (vgl. BGH NJW 2002, 2396, juris Tz. 7). Ob die Beurteilung des Prüfers zutrifft oder nicht, ist in dem hierfür gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch. Auch auf die Rechtmäßigkeit der Rechtsanwendung kommt es regelmäßig nicht an (vgl. BGH NJW-RR 2012, 61, Tz. 7). Denn selbst fehlerhafte Entscheidungen sind grundsätzlich kein Ablehnungsgrund, sondern nur dann, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf Voreingenommenheit oder Willkür beruht (vgl. Zöller, a. a. O., § 42 Rdn. 28 m. w. N.). Dies ist hier nicht feststellbar.

Die Prüferin hat ihre Entscheidung durchweg mit nachprüfbaren Erwägungen in völlig sachlich gehaltener Ausdrucksweise begründet. Sie hat die Anmeldung nach Maßgabe der verschiedenen von der Anmelderin gestellten Anträge geprüft und ist dabei unter Anwendung des im Patentgesetz vorgesehenen Zurückweisungsgrundes fehlender Patentfähigkeit mangels Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit zu dem Ergebnis der Zurückweisung der Patentanmeldung gelangt.

Ob ihre Bewertung des Offenbarungsgehalts einzelner Entgegenhaltungen und ihre Erwägungen zu Fragen der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit zutreffen oder nicht, ist an dieser Stelle nicht zu prüfen; vielmehr bleibt es der Sachbeschwerde gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung vorbehalten. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Fragen, ob bei der Entgegenhaltung E1 eine Scheinwerferlinse offenbart ist (wobei sich die Prüferin, wie bei japanischen Patentdokumenten durchweg üblich, auf eine englische Übersetzung gestützt hat) und ob dort das Volumen des Randes im einstelligen Prozentbereich des Volumens des Deckels liegt. Entsprechendes gilt bezüglich E4 für das Verhältnis des Volumens des Randes zum Gesamtvolumen der Scheinwerferlinse und für den Wert H. Die Ansicht, dass die Auffassung der Prüferin auf einer unsachlichen inneren Einstellung gegenüber der Anmelderin oder auf Willkür beruht, findet weder in der völlig sachlich gehaltenen Beschlussbegründung noch in sonstigen Umständen eine Stütze.

Soweit die Anmelderin beanstandet, dass die Prüferin widersprüchlich argumentiere, erscheint dies in manchen Punkten durchaus nachvollziehbar, z. B. wenn einerseits bei E1 die Zeichnungen als maßstabsgetreu interpretiert werden (weshalb ihnen nach Meinung der Prüferin ein einstelliges Volumenverhältnis entnommen werden kann), andererseits bei E4 wiederum nicht (womit begründet wird, dass den Berechnungen der Anmelderin nicht zu folgen sei), oder wenn einerseits die in E1 gezeigte Abdeckung (i. S. des Hilfsantrags 1) als Abbildungsoptik einsetzbar, andererseits (i. S. des Hilfsantrags 2) als aus „fused glass“ bestehend angenommen wird.

Ob diese Ausführungen im Zurückweisungsbeschluss sachlich zutreffen, ist nicht im Ablehnungsverfahren, das nicht der sachlichen Fehlerkontrolle dient, zu entscheiden, sondern im Beschwerdeverfahren betreffend die Zurückweisung der Patentanmeldung. Aus der Fehlerhaftigkeit einer Entscheidung ergibt sich aber - wie ausgeführt - grundsätzlich kein Ablehnungsgrund, es sei denn, dies beruhte auf Voreingenommenheit oder Willkür. Dass diese Ausführungen im Beschluss

ihre Ursache in einer unsachlichen inneren Einstellung der Prüferin gegenüber der Anmelderin haben, ist nicht feststellbar.

Aus dem Umstand, dass die Prüferin in ihrem Beschluss nicht auf alle Argumente der Anmelderin eingegangen ist, ergibt sich zudem nicht zwingend ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs, Art 103 Abs. 1 GG. Hiernach ist zwar der Prüfer verpflichtet, das Vorbringen der Beteiligten in Erwägung zu ziehen. Es ist jedoch grundsätzlich nicht erforderlich, sämtliche Einzelpunkte des Beteiligtenvorbringens in den Gründen der Entscheidung ausdrücklich zu bescheiden (st. Rspr., z. B. BVerfGE 96, 205, 216; BVerfG NJW 2009, 1584, juris Tz. 14). Dass die Prüferin in der Begründung des Beschlusses im Rahmen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit die der Anmelderin verliehenen Innovationspreise nicht erwähnt hat, bedeutet somit nicht notwendigerweise, dass sie diese nicht zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat, wie schon die Patentabteilung unter Hinweis auf die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH GRUR 2007, 997 - Wellnessgerät) zutreffend ausgeführt hat. Hinzu kommt, dass solche Hilfskriterien die inhaltliche Bewertung des Standes der Technik nicht ersetzen können (vgl. GRUR 1991, 120 - Elastische Bandage). Aber selbst wenn in der Nichterwähnung der Innovationspreise im vorliegenden Fall ein Begründungsmangel erblickt werden sollte, ist auf den Grundsatz zu verweisen, dass sich aus der Fehlerhaftigkeit einer Entscheidung noch kein Ablehnungsgrund ergibt, es sei denn, diese beruht auf Voreingenommenheit oder Willkür. Dass die Prüferin bei ihren Ausführungen zu fehlender erfinderischer Tätigkeit, die sie mit dem ihrer Auffassung nach entgegenstehenden Stand der Technik nachprüfbar begründet hat, von unsachlichen Erwägungen geleitet war, ist jedoch nicht feststellbar. Entsprechendes gilt für die Rügen der Anmelderin, dass die zum Verständnis des englischen Begriffs „lens“ eingereichte Fachliteratur oder ihre Berechnungen zu den Volumenverhältnissen bei E4 im Beschluss keine Erwähnung gefunden haben.

Auch in der Gesamtheit bietet der Zurückweisungsbeschluss vom 29. Juni 2016 keinen Anhalt für eine Voreingenommenheit der Prüferin. Bei einer Zurückweisung

einer Patentanmeldung liegt es in der Natur der Sache, dass die Beurteilung des Gegenstands der Patentanmeldung bzw. die Bewertung der Offenbarung von Entgegenhaltungen durch den Prüfer von der des Anmelders abweicht. Mit ihrer Rüge, dass die Prüferin vorliegend „systematisch“ vorgegangen sei, um zu dem gewünschten Ergebnis zu gelangen, kann die Anmelderin somit nicht durchdringen, denn dies ist einem Beschluss über die Zurückweisung einer Patentanmeldung typischerweise immanent.

b) Auch aus der dienstlichen Erklärung der Prüferin vom 8. September 2016 ergibt sich kein Ablehnungsgrund.

Nach der Rechtsprechung kann zwar auch eine dienstliche Äußerung einen (weiteren) Ablehnungsgrund darstellen, so etwa, wenn sie eine unzulängliche oder unsachliche Stellungnahme zu den zum Ablehnungsgesuch führenden Vorgängen oder eine in wesentlichen Punkten falsche Tatsachendarstellung enthält (vgl. Zöller, a. a. O., § 42 Rdn. 24). Dafür bestehen jedoch im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte.

Die Prüferin hat zwar in ihrer Äußerung nur den bisherigen Verlauf des Verfahrens dargestellt und im Hinblick darauf, dass es ausschließlich um die inhaltlich-sachliche Beurteilung der zu prüfenden Patentanmeldung gehe, sich nicht für befangen erklärt; dagegen hat sie nicht zu den einzelnen Ablehnungsgründen der Anmelderin Stellung genommen. Dies ist entgegen der Auffassung der Anmelderin aber auch nicht erforderlich gewesen.

Denn nach der Rechtsprechung dient die dienstliche Äußerung gemäß § 44 Abs. 3 ZPO der weiteren Sachaufklärung und Tatsachenfeststellung. Da es hier ausschließlich um die Art und Weise der Begründung eines Zurückweisungsbeschlusses geht und die in Rede stehende Entscheidung der Prüferin vorliegt, scheidet eine weitergehende Tatsachenfeststellung aus (vgl. BGH NJW-RR 2012, 61 Tz. 11). Von einer Würdigung des Ablehnungsgesuchs hat der abgelehnte Richter



bzw. Prüfer zumindest grundsätzlich Abstand zu nehmen (vgl. BGH a. a. O). Eine inhaltliche Stellungnahme zu den Ablehnungsgründen liefe hier auf eine nachträgliche Rechtfertigung der Entscheidung hinaus und trüge zur Sachverhaltsaufklärung nichts bei (so auch die bereits im angefochtenen Beschluss zitierte Entscheidung BVerwG, Beschluss vom 23. Oktober 2007, 9 A 50/07).

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zurückzuweisen.

Nach ständiger Rechtsprechung ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines (Zurückweisungs-) Beschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 73 Rdn. 135 m. w. N.). Diese Voraussetzungen können hier schon deshalb nicht als erfüllt angesehen werden, weil die Beschwerde ohne Erfolg geblieben ist. Zwar kann auch bei erfolgloser Beschwerde eine Rückzahlung in Betracht zu ziehen sein, doch sind Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung rechtfertigen könnten, weder ersichtlich noch dargetan. Eine Vielzahl von Verletzungen des Anspruchs auf rechtliches Gehör, wie die Anmelderin geltend macht, ist im angefochtenen Beschluss der Patentabteilung nicht erkennbar. In diesem Zusammenhang ist auf die schon zitierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu verweisen, wonach es grundsätzlich nicht erforderlich ist, sämtliche Einzelpunkte des Beteiligtenvorbringens in den Gründen der Entscheidung ausdrücklich zu bescheiden (z. B. BVerfGE 96, 205, 216; BVerfG NJW 2009, 1584, juris Tz. 14).

4. Für die hilfsweise beantragte Zulassung der Rechtsbeschwerde hat der Senat keinen Anlass gesehen. Die im Zusammenhang mit dem vorliegenden Ablehnungsgesuch auftretenden Rechtsfragen, insbesondere ob sich aus der Fehlerhaftigkeit einer Entscheidung ein Ablehnungsgrund ergeben kann, sind höchstrichterlich geklärt.

### 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