



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 155/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

(hier: Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren)

...

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Februar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Küest und Dr.-Ing. Großmann

beschlossen:

1. Den Antragstellerinnen wird für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe bewilligt.
2. Die Erstattung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Antragstellerinnen sind Anmelderinnen der Patentanmeldung ... mit Anmeldetag „28. Mai 2010“ betreffend „...“.
Für das Prüfungsverfahren und die Jahresgebühren, die während des Erteilungsverfahrens künftig fällig werden, ist ihnen mit Beschluss vom 31. Oktober 2012 Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden.

Die Anmeldung selbst ist von der Prüfungsstelle für Klasse E04H des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) schließlich mit Beschluss vom 30. April 2014 zurückgewiesen worden. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle im Wesentlichen ausgeführt, der mit dem geltenden Anspruch 1 beanspruchte Gegenstand sei vor dem Hintergrund der vorveröffentlichten Druckschrift DE 85 03 082 U1 im Sinne von §§ 1 und 3 PatG nicht mehr neu. Nach dem Grundsatz der Antragsbindung würden damit auch die geltenden Unteransprüche 2 bis 18 fallen. Aufgrund dieser Sachlage wurde auf die Zulässigkeit der Ansprüche nicht weiter eingegangen.

Gegen die Zurückweisung ihrer Anmeldung haben die Antragstellerinnen mit einem am 30. Mai 2014 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz wirksam Be-

schwerde eingelegt und gleichzeitig beantragt, ihnen für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu gewähren. Vorsorglich haben sie die Beschwerdegebühr in Höhe von 200,-- € entrichtet.

Im Beschwerdeverfahren haben die Antragstellerinnen zum Nachweis ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse aktuelle Nachweise zu ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nachgereicht. Die Antragstellerin 1 erhält Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II (Bescheid des Jobcenters Neumünster vom 29. April 2014). Die Antragstellerin 2 betreibt ein Promotionsstudium auf der Basis eines Stipendiums.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Den Antragstellerinnen ist für das vorliegende Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen, da hierfür die notwendigen Voraussetzungen gegeben sind.

Die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe folgt aus §§ 129, 130 Abs. 1 Satz 1 und § 136 PatG i. V. m. §§ 114, 119 Abs. 1 ZPO, da die Antragstellerinnen nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen bedürftig sind, ihre Beschwerde mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zur Aufhebung des angegriffenen Zurückweisungsbeschlusses führen kann und auch nicht mutwillig erscheint.

a) Der Senat hat sich aufgrund der aktuellen Belege, die die Antragstellerinnen im Beschwerdeverfahren zu ihrem Verfahrenskostenhilfesuch nachgereicht haben, davon überzeugt, dass die Antragstellerinnen aufgrund ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht in der Lage sind, die Kosten des

Beschwerdeverfahrens aufzubringen. Beide verfügen nur über ein geringes Einkommen und keine nennenswerten Vermögenswerte. Unter Berücksichtigung der jeweils abzusetzenden Verbindlichkeiten ergeben sich bei beiden Antragstellerinnen nach wie vor die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Gewährung von Verfahrenskostenhilfe.

b) Die Beschwerde bietet auch hinreichende Aussicht auf Erfolg. Hierfür ist es im vorliegenden Zusammenhang ausreichend, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent zu erteilen oder die Sache an das DPMA zurückzuverweisen ist (vgl. dazu *Schulte/Schell*, PatG, 9. Aufl., § 130 Rn. 44). Da es sich hier um eine summarische Prüfung handelt, dürfen die Anforderungen nicht überspannt werden (BVerfGE 81, 347, 357 ff.). Zwar enthält die mit der Offenlegungsschrift veröffentlichte Beschreibung Merkmale, die in dem am 28. Mai 2010 nachgereichten Prospekt, mit dem der Anmeldetag begründet wurde, nicht enthalten waren. Beispielsweise zählen hierzu die Merkmale, dass Mittel zur Verbindung der Grundmodule untereinander als Saugnäpfe ausgebildet sind (Anspruch 3), dass ein Abschnitt eines Grundmoduls mit Öffnungen für einfließendes Wasser ausgebildet ist (Anspruch 6) oder dass wenigstens ein Abschnitt mit einer aufpumpbaren Blase versehen ist (Anspruch 7). Der Mangel der unzulässigen Erweiterung ist daher offensichtlich gegeben.

Einige der beanspruchten Merkmale sind aber auch durch die Angaben im Prospekt gedeckt, wobei diese Merkmale noch nicht Gegenstand der Prüfung auf Patentfähigkeit waren. Hierzu zählen z. B. die Merkmale, dass Mittel zur lösbaren Verbindung an Stirnseiten angeordnet sind (Anspruch 4), dass Mittel zur lösbaren Befestigung an der Wandung des Schwimmbads vorgesehen sind (Anspruch 11) und dass diese Mittel als Saugnäpfe ausgebildet sind (Anspruch 12). Die von der Prüfungsstelle herangezogene Druckschrift zeigt diese Merkmale nicht, so dass gegenüber dieser Druckschrift zumindest die Neuheit gegeben ist. Somit kann nach einer Einreichung von neuen Unterlagen, die nicht mehr unzulässig erweitert sind, die Erteilung eines Patents nicht ausgeschlossen werden.

c) Zudem erscheint die Beschwerde nicht mutwillig, denn auch eine verständige, vermögende Person würde sie bei der bestehenden Sachlage einlegen.

2. Die Beschwerdegebühr ist zu erstatten, weil diese lediglich unter Vorbehalt, nämlich ausdrücklich nur für den Fall gezahlt wurde, dass eine Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe, die im Übrigen auch gleichzeitig beantragt wurde, im Beschwerdeverfahren nicht statthaft sein sollte. Da der Verfahrenskostenhilfeantrag statthaft und wirksam war, hat die zusätzliche Zahlung der Beschwerdegebühr den mit ihr bezweckten Erfolg nicht bewirkt. Unter diesen Umständen konnte der Gebühreneinzug auf der Grundlage des eingereichten SEPA-Lastschriftmandats nicht zum Verfall der Gebühr führen. Die Beschwerdegebühr ist folglich nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen, nämlich gemäß § 812 Abs. 1 Satz 2, 2. Alt., BGB zu erstatten (vgl. *Busse/Schuster*, PatG, 7. Aufl., § 10 PatKostG, Rn. 3 ff.).

Dr. Lischke

Eisenrauch

Küest

Dr. Großmann

prä