



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 21/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung ...**

(Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 5. März 2012 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler beschlossen:

Der Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Der Patentanmelder begehrt Verfahrenskostenhilfe für die Durchführung des Beschwerdeverfahrens wegen einer Prüferablehnung. Am 28. April 1998 meldete er unter dem Aktenzeichen ... eine Erfindung mit der Bezeichnung „...  
...“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zur Patentierung an. Er stellte sowohl einen Recherche- als auch den Prüfungsantrag und bat um die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe.

Der zuständige Prüfer übersandte dem Anmelder einen ersten Zwischenbescheid vom 5. Dezember 2006, in dem u. a. beanstandet wurde, dass die Ausführbarkeit der Erfindung nicht glaubhaft gemacht worden sei. Auch sei die Erfindung wegen fehlender Neuheit und in Ermangelung der erforderlichen Erfindungshöhe nicht patentfähig. Im Anschluss an diesen Bescheid kam es zu einem telefonischen Kontakt zwischen dem Prüfer und dem Anmelder, woraufhin sich letzterer für das freundliche Gespräch und für wertvolle Ratschläge bedankte.

Die Einreichung neuer Ansprüche durch den Anmelder führte zu einem zweiten Zwischenbescheid vom 1. März 2007, worin wiederum verschiedene Mängel der Anmeldung gerügt wurden, darunter die fehlende Glaubhaftmachung der Ausführbarkeit und eines therapeutischen Effekts.

Der Anmelder reagierte auf diesen zweiten Bescheid in der Weise, dass er auf eine vom Prüfer ermittelte Publikation hinwies, durch die die Ausführbarkeit, die erfinderische Tätigkeit und der therapeutische Nutzen seiner Erfindung bestätigt werde. Wenn der Prüfer dennoch von ihm die Daten von klinischen Studien bzw. Untersuchungen verlange, so stelle dies angesichts der damit verbundenen Kos-

ten ein zynisches Verlangen dar. Es sei zu vermuten, dass der Prüfer den Wert der Anmeldung zwangsläufig reduzieren wolle. Der Anmelder äußerte die Bitte, die weitere Prüfung der Erfindung an einen anderen unbefangenen und konstruktiven Prüfer zu delegieren.

Diese Bitte wurde von der zuständigen Patentabteilung 1.44 des DPMA als Antrag auf Ablehnung des Prüfers wegen Befangenheit angesehen. Von dem betreffenden Prüfer wurde eine dienstliche Stellungnahme eingeholt, die dem Beschwerdeführer mit einer einmonatigen Äußerungsfrist zur Kenntnis gegeben wurde. In seiner sehr ausführlichen Stellungnahme wies der Prüfer u. a. darauf hin, dass die vom Anmelder in Bezug genommene Publikation weder als Beleg für die Ausführbarkeit noch als Hinweis auf erfinderische Tätigkeit oder einen therapeutischen Effekt der anspruchsgemäßen Gegenstände geeignet sei. Der Anmelder sei zwar darum gebeten worden, zur Glaubhaftmachung einer therapeutischen Wirkung der anmeldungsgemäßen Fusionsproteine und Bakteriophagen Ausführungsbeispiele nachzureichen, jedoch habe die Prüfungsstelle zur Art der Durchführung dieser Ausführungsbeispiele keinerlei Angaben gemacht. Insbesondere sei die Einreichung von Daten klinischer Studien nicht gefordert worden.

Nachdem sich der Anmelder zu dieser dienstlichen Stellungnahme nicht geäußert hatte, wies die Patentabteilung 1-44 den Ablehnungsantrag mit Beschluss vom 28. Januar 2008 zurück. In der Begründung dieses Beschlusses wird u. a. ausgeführt, der Prüfer habe durchaus nachvollziehbare Gründe für seine Zweifel an der Ausführbarkeit der anmeldungsgemäßen technischen Lehre genannt. Es hätten sich auch keine Hinweise gefunden, dass der Prüfer auf die Einreichung von Daten aus klinischen Studien bestanden habe. Die Forderung des Prüfers, Versuchsdaten zur Akte zu reichen, sei begründet gewesen und habe für den Anmelder im Rahmen des Zumutbaren gelegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde mit dem Antrag des Anmelders auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für die Durchführung des Beschwerdeverfahrens.

Zur Begründung trägt er vor, er habe im Prüfungsverfahren versucht, die Ausführbarkeit sowie die Herstellbarkeit und die Wirksamkeit seiner Erfindung durch konkrete theoretische Argumente und Druckschriften nachzuweisen. Seine Argumente seien aber nicht akzeptiert worden und seine Argumentationskraft sei in Abhängigkeit von experimentellen Daten gestellt worden, die er weder liefern könne noch müsse. Wenn der Prüfer sich weigere oder davon Abstand halte, die theoretische Argumentation des Anmelders zu akzeptieren oder zu erkennen und noch vor der Patenterteilung kaum überwindbare Hürden stelle, dann sei dies für ihn als Anmelder ein objektiv vernünftiger Grund, der belege, dass der Prüfer nicht unparteiisch sachlich entscheide.

## II.

Dem Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe zur Durchführung des Beschwerdeverfahrens kann nicht entsprochen werden, weil die Beschwerde keine hinreichenden Erfolgsaussichten hat (§ 130 Abs. 1 Satz 1 PatG i. V. m. § 114 ZPO). Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ablehnung gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. mit den dort für anwendbar bestimmten Regelungen der §§ 41 ff. ZPO sind nicht gegeben.

Der angefochtene Beschluss der gemäß § 27 Abs. 6 Satz 3 PatG zur Entscheidung berufenen Patentabteilung ist nicht zu beanstanden. Der Senat schließt sich vielmehr zur Vermeidung von Wiederholungen den Ausführungen der Patentabteilung an und macht sich diese zu eigen.

Nur ergänzend sei darauf hingewiesen, dass gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG, § 42 Abs. 1 Halbsatz 2, Abs. 2 ZPO die Ablehnung eines Prüfers möglich ist, wenn die Besorgnis der Befangenheit besteht. Hier liegt kein objektiv vernünftiger Grund vor, der den Anmelder von seinem Standpunkt aus befürchten lassen musste, der Prüfer werde nicht unparteiisch bzw. nicht sachlich entscheiden (zu weiteren Ein-

zelheiten wird auf den gegenüber dem Anmelder ergangenen Beschluss des Senats vom 7. Mai 2007 -10 W (pat) 9/07 - verwiesen).

Es reicht nicht aus, dass zwischen Anmelder und Prüfer unterschiedliche Auffassungen zur Patentierbarkeit der Erfindung ganz allgemein bestehen, da die Möglichkeit unterschiedlicher Betrachtungsweisen zur Patentierbarkeit einer Erfindung dem Erteilungsverfahren immanent ist. Unterschiedliche Auffassungen zwischen Anmelder und Prüfer zur Patentfähigkeit sind daher nicht im Ablehnungsverfahren, sondern gegebenenfalls im Beschwerdeverfahren vor dem technischen Beschwerdesenat zu entscheiden. Dies gilt auch hinsichtlich des Verlangens der Prüfungsstelle, die Ausführbarkeit der Erfindung durch Nachreichung von Versuchsdaten zu belegen (siehe den ebenfalls gegenüber dem Anmelder ergangenen Senatsbeschluss vom 25. September 2007 - 10 W (pat) 15/07).

Da somit die Beschwerde des Anmelders keine Erfolgsaussichten hat, kann für das Beschwerdeverfahren keine Verfahrenskostenhilfe gewährt werden. Der Anmelder hat die Möglichkeit, das Beschwerdeverfahren durch Zahlung der Beschwerdegebühr in Gang zu setzen. Dafür steht dem Anmelder die Zeit zur Verfügung, in der der Lauf der Zahlungsfrist noch gehemmt ist (bis zum Ablauf von einem Monat nach Zustellung des vorliegenden Beschlusses, § 134 PatG), und darüber hinaus die bei Einreichung des Verfahrenskostenhilfeantrags noch nicht verstrichene Beschwerdefrist.

Rauch

Püschel

Prof. Ensthaler

prä