



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 49/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung ...**

**hier wegen Verfahrenskostenhilfe**

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Oktober 2012 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Dr. Fritze als Vorsitzendem sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Ing. (Univ.) Rothe und Dipl.-Ing. (Univ.) Fetterroll

beschlossen:

Die Anträge auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung des rechtsanwaltlichen Vertreters für das Beschwerdeverfahren werden zurückgewiesen.

Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung des vertretenden Rechtsanwalts für das Beschwerdeverfahren werden verweigert.

## **Gründe**

### **I.**

Die Prüfungsstelle für Klasse B 23 K des Deutschen Patent- und Markenamts hat die am 1. Oktober 2009 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„...“  
...“

durch Beschluss vom 29. Juli 2011 mit der Begründung zurückgewiesen, das Verfahren mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen lasse nicht klar und deutlich erkennen, was unter Schutz gestellt sein solle. Die ersten beiden Merkmalsgruppen des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 seien für den Fachmann nicht verständlich. Was mit diesen gemeint sein könnte, gehe auch aus den Unterlagen nicht hervor.

Der geltende, ursprünglich eingereichte Patentanspruch 1 lautet:

„1. Verfahren zum Widerstandstumpfschweißen von Rundgliederketten, das eine vorhergehende Anwärmung einschließt, bei dem die zusammenschweißenden Stirnseiten in Kontakt eingeführt werden und durch sie Strom durchgeleitet wird, **dadurch** gekennzeichnet, dass

- vorher auf die Stirnseiten des Gliedrohrlings einige Streifen mit gleich hohen Vorsprünge aufgetragen werden, wobei die Streifen, die auf einen der Stirnseiten aufgetragen werden, nicht parallel den Streifen, die auf die zweite Stirnseite aufgetragen werden, sind, und diese Streifen einen dreieckigen, trapezförmigen oder dreieckigen mit gerundeter Spitze querlaufenden Schnitt haben,
- am Anfang des Schweißens im Laufe der vorhergehenden Aufwärmung eine flache Kontaktquelle der gleichmäßigen intensiven Erwärmung mittels des Zusammenbringens der Stirnseiten nach dem Erscheinen des Kurzschlusses auf eine Größe, die der Höhe der Vorsprünge entspricht, formiert wird,
- weiter die Temperatur und der Temperaturgradient auf den zusammenschweißenden Stirnseiten bis zu den geforderten Größen hingeführt werden.“

Es folgen die zurückbezogenen Ansprüche 2 bis 5.

Gegen den ihm am 3. August 2011 zugestellten Zurückweisungsbeschluss hat der Anmelder am 2. September 2011 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig beantragt, ihm auch für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen und seinen Vertreter als Rechtsanwalt beizuordnen.

Die Beschwerdegebühr ist nicht gezahlt worden.

Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, er habe die von der Prüfungsstelle im Prüfungsbescheid vom 3. November 2010 bemängelten Unklarheiten mit seinen Erläuterungen im Schriftsatz vom 10. Februar 2011 beseitigt.

Er beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Prüfungsstelle aufzufordern mitzuteilen, was noch unklar ist.

Der Senat hat den Beschwerdeführer mit Zwischenbescheid vom 16. November 2011 darauf hingewiesen, eine hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents werde voraussichtlich nur dann in Betracht kommen, wenn die Anmeldeunterlagen dem Prüfungsbescheid und dem Zurückweisungsbeschluss entsprechend patentrechtlich fachkundig neu bearbeitet worden seien. Dazu erscheine die etwaige Beiordnung eines Patentanwaltes eher geeignet.

Daraufhin hat der Beschwerdeführer erklärt, er sei bemüht, einen Patentanwalt zu finden, der bereit sei, das Mandat zu übernehmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren wird gemäß § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG i. V. m. § 119 Abs. 1 Satz 1 ZPO, §§ 135 Abs. 2, 136 Satz 1 PatG abgelehnt, weil keine hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht.

Der Senat hält nach erneuter, im Verfahrenskostenhilfverfahren gebotener summarischer Prüfung die Beurteilung der Prüfungsstelle des Patentamts für zutreffend. Eine Patenterteilung ist mit den geltenden Unterlagen nicht möglich. Die Mängel (§ 34 Abs. 3 PatG) sind trotz der eindeutigen Hilfestellungen der Prüfungsstelle nicht ausgeräumt worden. Der Anmelder hat insbesondere keinen neuen Patentanspruch 1 vorgelegt. Da der Vertreter offenbar nicht fach- und sachkundig und ein beordnungsgeeigneter Patentanwalt nicht benannt worden ist, kann auch in absehbarer Zeit nicht mit der Einreichung überarbeiteter Unterlagen gerechnet werden. Der Beschwerdeführer hat auch die letzte bis zum 18. April 2012 gewährte Frist ergebnislos verstreichen lassen und sich nicht mehr weiter geäußert.

Die Beordnung eines Anwalts kommt nicht mehr in Betracht, weil diese gemäß § 133 PatG die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe voraussetzt und der Beschwerdeführer einen zur sachdienlichen Erledigung des Verfahrens fähigen Patentanwalt, der zur Übernahme der Vertretung bereit ist, nicht vorgeschlagen hat.

Der Beschwerdeführer kann die Beschwerdegebühr nun noch rechtzeitig bis zum Ablauf von einem Monat und einem Tag nach Zustellung dieses Beschlusses zahlen, weil die der Beschwerdefrist entsprechende Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr (§ 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG) durch das Verfahrenskostenhilfegesuch gemäß § 134 PatG gehemmt worden ist.

Wird die Beschwerdegebühr jedoch nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, gilt die Beschwerde als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 2 PatKostG i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 2 Abs. 2 Nr. 1 PatKostG).

### III.

Die Entscheidung ergeht ohne mündliche Verhandlung (§ 127 Abs. 1 Satz 1 ZPO i. V. m. § 136 Satz 1 PatG).

Dr. Fritze

v. Zglinitzki

Rothe

Fetterroll

Bb