



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 15/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung ...

(wegen Ablehnungsgesuch; hier: Verfahrenskostenhilfe für das
Beschwerdeverfahren)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 26. Oktober 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

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

Gründe

I.

Der Anmelder reichte am 9. November 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung ... mit vier Patentansprüchen ein. Mit Beschluss der damaligen Patentabteilung 11 vom 13. November 2002 wurde ihm Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren bewilligt.

Die mit dem Prüfer Dr. R... besetzte Prüfungsstelle für Klasse C12N äußerte in ihrem Bescheid vom 24. Juni 2005, dass eine Patenterteilung wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht in Aussicht gestellt werden könne. Als Reaktion auf eine diesbezügliche Eingabe des Anmelders erläuterte die Prüfungsstelle mit Bescheid vom 23. Mai 2006, dass sie an ihrer Auffassung festhalte.

Mit der Begründung, Dr. R... habe fernmündlich zu Unrecht die Darlegung von Experimenten zur Voraussetzung einer Patentierbarkeit der Erfindung gemacht, lehnte der Anmelder den Prüfer mit Eingabe vom 11. August 2006 wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Das Ablehnungsgesuch blieb - als Ergebnis von Entscheidungen des Patentamts und des Bundespatentgerichts (vgl. Beschluss der Patentabteilung 41 vom 9. März 2007, Beschlüsse des 10. Senats des Bundespatentgerichts vom 25. September 2007 (Az. ...) und vom 13. Dezember 2007 (Az. 10 W (pat) ... - erfolglos.

Der anschließend dem Anmelder als Vertreter beigeordnete Patentanwalt Dr. H... reichte mehrmals geänderte Patentansprüche zur Akte und beantragte eine mündliche Anhörung. Mit Bescheid vom 4. März 2015 äußerte die Prüfungsstelle Zweifel an der technischen Ausführbarkeit der Erfindung und stellte mehrfach - so auch in ihrer Mitteilung vom 19. November 2015 - die Vereinbarung eines Anhörungstermins in Aussicht. Die Ladung der Prüfungsstelle vom

27. Dezember 2016 zu einer für den 31. Januar 2017 vorgesehenen Anhörung enthielt einen ausführlichen Hinweis zur Sache.

Mit Eingabe vom 23. Januar 2017 lehnte der Anmelder den Prüfer Dr. R..., welcher ihn „sabotiere“ und „diskriminiere“, erneut wegen Besorgnis der Befangenheit ab und bat um die Beiordnung eines anderen Vertreters.

Daraufhin hob Dr. R... - als Leiter der Prüfungsstelle - den festgesetzten Anhörungstermin wieder auf; ebenso - als Mitglied der Patentabteilung 44 - die Beiordnung von Patentanwalt Dr. H....

Der nunmehr durch Patentanwalt Dr. G... vertretene Anmelder machte mit Eingabe vom 30. Mai 2017 Ausführungen zur Sache. Dr. R... erläuterte daraufhin mit Bescheid vom 7. September 2017 die Rechtsauffassung des Patentamts und wies auf die Möglichkeit einer mündlichen Anhörung hin, wofür er ggf. einen Terminvorschlag erbat.

Mit seiner beim Patentamt am 4. Januar 2018 eingegangenen Eingabe vom 27. Dezember 2017 lehnte der Anmelder den Prüfer Dr. R... erneut wegen Besorgnis der Befangenheit ab und trug zur Begründung vor, der Prüfer ignoriere sehr klare und eindeutige Beweise der Umsetzbarkeit und stelle willkürlich neue Hürden auf, wobei theoretische Nachweise und Argumente reichen müssten. Außerdem würden Bestätigungen der Umsetzbarkeit, insbesondere durch die US-Patente der kanadischen Firma A..., in denen seine Patentanmeldung zitiert würden, und die Veröffentlichungen von J... in S..., ignoriert. Darüber hinaus bat der Anmelder um Fristverlängerung und um Unterstützung bei einem erneuten Vertreterwechsel.

Mit Bescheid vom 10. Januar 2018 gewährte der Prüfer Dr. R... dem Anmelder eine Fristverlängerung von vier Monaten zur Stellungnahme auf den Prüfungsbescheid vom 7. September 2015.

Mit Eingabe vom 1. Februar 2018 wiederholte der Anmelder seinen Befangenheitsantrag u. a. mit der Begründung, der Prüfer habe keinen Hinweis gegeben, warum die Erfindung nicht ausführbar sein solle.

Nach dem vorläufigen Scheitern sich anschließender Bemühungen um die Vermittlung eines neuen Verfahrensbevollmächtigten wurde der auf Ablehnung des Prüfers Dr. R... gerichtete Antrag durch Beschluss der mit dem Vorsitzenden Dr. M... und den weiteren Mitgliedern Dr. P... und Dr. S... besetzten Patentabteilung 44 vom 26. März 2018 als unzulässig verworfen. Zur Begründung führte die Patentabteilung aus, der Anmelder habe ein zurückgewiesenes Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit ohne Nennung neuer Gründe wiederholt. Sein Gesuch sei auch deshalb unzulässig, weil das Ablehnungsrecht in entsprechender Anwendung des § 43 ZPO verloren gegangen sei. Mit Eingabe vom 30. Mai 2017 habe der anwaltlich vertretene Anmelder die Diskussion mit der Prüfungsstelle in der Sache fortgesetzt, ohne auf das vorangegangene Befangenheitsgesuch vom 23. Januar 2017 einzugehen.

Mit Beschluss vom 27. März 2018 wies die mit Dr. R... besetzte Prüfungsstelle für Klasse C12N des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung des Anmelders schließlich - unter Auseinandersetzung mit dessen Argumenten und vorgelegten Unterlagen - zurück.

Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder Beschwerde ein und beantragte Verfahrenskostenhilfe für die Durchführung des Beschwerdeverfahrens. Dieser Beschwerde hat die Prüfungsstelle nicht abgeholfen und die Sache dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt (Az. ...).

Außerdem legte der Anmelder Beschwerde gegen den die Zurückweisung seines Ablehnungsgesuchs betreffenden Beschluss der Patentabteilung 44 vom 26. März 2018 ein; zugleich wiederholte er das Ablehnungsgesuch.

In diesem - die Zurückweisung seines Ablehnungsgesuchs betreffenden - Beschwerdeverfahren beantragt der Anmelder sinngemäß,

ihm Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu bewilligen,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 44 vom 26. März 2018 aufzuheben und dem Antrag auf Ablehnung des Patentprüfers Dr. R... stattzugeben.

Zur Begründung trägt der Anmelder vor, der Beschluss vom 26. März 2018 sei ungültig, weil die Prüferin Dr. P... als Mitglied der Patentabteilung bei der Beschlussfassung mitgewirkt habe. Diese habe zwei seiner Patentanmeldungen willkürlich zurückgewiesen. Sie sei für mehrere Akten der Firma ... zuständig gewesen. Durch die Zurückweisung von Patentanmeldungen des Anmelders habe dieser Firma geholfen werden sollen; das Unternehmen vermarkte die Erfindungen des Anmelders zu Unrecht an seiner Stelle.

Der angefochtene Beschluss sei auch deshalb ungültig, weil er den Anmelder diskriminiere und gegen das Grundgesetz verstoße, und weil dem Anmelder in dieser Zeit kein Anwalt beigeordnet gewesen sei. Der Prüfer Dr. R... argumentiere unsachlich, verzerre absichtlich Tatsachen und erläutere nicht, warum die in der Anmeldung beschriebenen Expressionssysteme nicht funktionieren sollten. Dr. R... missbrauche sein Amt, verstehe die Anmeldung nicht und widerspreche seinen eigenen Aussagen inhaltlich.

Über die Zurückweisung der Anmeldung hätte Dr. R... nach Meinung des Anmelders erst nach Bestandskraft des Beschlusses vom 26. März 2018 entscheiden dürfen. Auf Seite 4 des Beschlusses vom 27. März 2018 habe der Prüfer die erfindungsgemäßen Module des Anmelders als „rein ideenhaft skizziert“ und als „spekulativ“ bezeichnet, ohne dies für den Anmelder verständlich auszuführen.

Der Prüfer diskriminiere den Anmelder gegenüber der israelischen Firma „V...“ dadurch, dass er das in diesem Verfahren beantragte Patent nicht erteilt habe. Er handele zudem im Interesse des israelischen Unternehmens B... und beurteile die Patentanmeldung des Anmelders nach anderen, „doppelten“ „Standards“ als die Patentanmeldungen seiner Konkurrenten. Auch habe er die Nachweise der Umsetzbarkeit, z. B. des südkoreanischen Professors J... und der kanadischen Firma A..., ignoriert. Ein sachlicher Dialog mit dem Prüfer sei nicht möglich; dieser betreibe Mobbing.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.

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 Patentabteilung hat dem Ablehnungsgesuch gegen den Prüfer Dr. R... zu Recht nicht stattgegeben.

1. Der Zulässigkeit des Ablehnungsgesuchs vom 23. Januar 2017, das der Anmelder in seinen Eingaben vom 27. Dezember 2017, vom 1. Februar 2018 und vom 23. April 2018 wiederholt hat, steht nicht entgegen, dass der Anmelder den Prüfer Dr. R... bereits mit Eingabe vom 11. August 2006 für befangen erklärt hat. Eine bloße Wiederholung des damals vorgebrachten Ablehnungsgrundes stellt das hier zu beurteilende Ablehnungsgesuch schon deshalb nicht dar, weil es sich mit den danach erfolgten Hinweisen und erstmals mit dem Zurückweisungsbeschluss vom 27. März 2018 auseinandersetzt.

2. Das Ablehnungsgesuch ist auch nicht entsprechend § 43 ZPO deshalb verwirkt, weil sich der Anmelder in seiner Eingabe vom 30. Mai 2017 in eine Sachdis-

kussion mit der Prüfungsstelle eingelassen hat, ohne an seinem Befangenheitsgesuch ausdrücklich festzuhalten.

In dieser Eingabe heißt es am Ende wörtlich:

„Hilfsweise wird ein neuer schriftlicher Bescheid beantragt, sofern sich die Prüfungsabteilung der diesseitigen Auffassung nicht anschließen sollte. Sobald ein erteilungsreifer Satz Patentansprüche vorliegt, wird der Anmelder die Beschreibung an die dann geltenden Patentansprüche anpassen.“

Diese Äußerung stellt zwar ein Einlassen in eine Verhandlung gemäß § 43 ZPO dar. Jedoch ist dies nach Geltendmachung des Ablehnungsgrundes geschehen und führt damit - entgegen den Ausführungen im angefochtenen Beschluss - nicht zum Verlust des Ablehnungsrechts gemäß § 43 ZPO (vgl. BGH NJW-RR 2016, 887; Zöller/Vollkommer, ZPO, 32. Aufl., § 43 Rn. 8). Diese Vorschrift regelt ausdrücklich nur einen Fall, in dem eine Partei trotz Kenntnis des Ablehnungsgrundes - zunächst - darauf verzichtet, diesen geltend zu machen und sich auf die weitere Verhandlung einlässt (vgl. dazu BGH, Urteil vom 7. Dezember 2005 - XII ZR 94/03, BGHZ 165, 223, 226; Beschlüsse vom 24. April 2013 - RiZ 4/12, juris Tz. 18; vom 5. Februar 2008 - VIII ZB 56/07, NJW-RR 2008, 800 Tz. 5).

3. Das Ablehnungsgesuch ist aber nicht begründet.

a) 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 unvoreinge-

nommen und damit nicht unparteiisch gegenüber; rein subjektive, unvernünftige Vorstellungen des Ablehnenden scheiden aus (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 9).

Hiervon ausgehend geben die vom Anmelder geltend gemachten Gründe bei objektiver Betrachtung keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit des Prüfers zu zweifeln.

Die Richter- bzw. Prüferablehnung wegen Befangenheit dient 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/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 28 m. w. N.). Dies ist hier nicht feststellbar.

b) Der Prüfer hat sowohl seine Prüfungsbescheide, als auch seine Entscheidung über die Zurückweisung der Patentanmeldung durchweg mit nachprüfbaren Erwägungen in völlig sachlich gehaltener Ausdrucksweise begründet. Er hat die Anmeldung nach Maßgabe der verschiedenen vom Anmelder gestellten Anträge geprüft und ist dabei unter Anwendung der im Patentgesetz vorgesehenen Zurückweisungsgründe (§ 48 Satz 1 PatG i. V. m. § 45 Abs. 1, §§ 1 bis 5) zu seiner Entscheidung gelangt. Dafür, dass die Ausführungen in dem Zurückweisungsbeschluss vom 27. März 2018 ihre Ursache in einer unsachlichen inneren Einstellung des Prüfers Dr. R... haben, gibt es keinerlei Anhalt.

Ob die in dem Zurückweisungsbeschluss vorgenommenen Erwägungen oder Bewertungen zutreffen oder nicht oder ob sich einzelne fachliche Ausführungen, wie der Anmelder meint, einander im Einzelfall widersprechen, ist an dieser Stelle nicht zu prüfen. Bei der 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. In diesem Konflikt wurzelt zugleich der vom Anmelder hier erhobene Vorwurf, der Prüfer diskriminiere den Anmelder gegenüber Mitbewerbern. Konkrete Anhaltspunkte für eine Voreingenommenheit des Prüfers oder für die Anwendung „doppelter Standards“ bieten weder der Vortrag des Anmelders, noch die Bescheide und der Zurückweisungsbeschluss des Prüfers vom 27. März 2018.

c) Auch aus dem weiteren Verfahrensablauf ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Besorgnis der Befangenheit des Prüfers Dr. R.... Gemäß § 47 Abs. 1 ZPO hat sich ein abgelehnter Richter oder Prüfer bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das Ablehnungsgesuch jeder Amtshandlung zu enthalten, es sei denn, es handelt sich um ein offensichtlich missbräuchliches Ablehnungsgesuch oder um die Erledigung unaufschiebbarer Amtshandlungen (vgl. näher Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 47 Rn.1, 2 m. w. N.; zum Umfang der Wartepflicht vgl. BGH NJW-RR 2011, 427; Senatsbeschluss vom 19. Oktober 2017 - 7 W (pat) 13/17 -, veröffentlicht in juris).

aa) Zu den in Sinne dieser Vorschrift unaufschiebbaren Amtshandlungen zählt die Aufhebung des Anhörungstermins durch Verfügung vom 27. Januar 2017 (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 47 Rn. 3).

bb) Eine Voreingenommenheit des Prüfers lässt sich nicht daraus herleiten, dass er auf das Ersuchen des Anmelders vom 23. Januar 2017 und eine entsprechende Vertretungsanzeige des Patentanwalts Dr. G... vom 9. Mai 2017 an den Beschlüssen vom 1. Februar 2017 und vom 12. Juli 2017 zur Beiordnung eines

anderen Verfahrensbevollmächtigten als Mitglied der Patentabteilung 44 mitgewirkt hat.

cc) Gleiches gilt für die Ausführungen des Prüfers zur Sache im Prüfungsbescheid vom 7. September 2017, um welche der zwischenzeitlich patentanwaltlich vertretene Anmelder in seiner Eingabe vom 30. Mai 2017 ausdrücklich nachgesucht hatte, sowie für die - vom Anmelder mit Eingabe vom 27. Dezember 2017 erbetenen - Verlängerung einer Äußerungsfrist mit Verfügung vom 10. Januar 2018.

dd) Der Umstand, dass der Prüfer Dr. R... am 27. März 2018 einen Zurückweisungsbeschluss erlassen und am 16. Mai 2018 eine Nichtabhilfeentscheidung betreffend die gegen diesen Zurückweisungsbeschluss gerichtete Beschwerde getroffen hat, stellt ebenfalls keinen die Besorgnis der Befangenheit begründenden Verstoß gegen die Wartepflicht des § 47 Abs. 1 ZPO dar. Zwar untersagt die - auch im Prüfungsverfahren vor dem Patentamt anwendbare - Vorschrift des § 47 Abs. 1 ZPO einem abgelehnten Prüfer die Vornahme anderer als unaufschiebbarer Amtshandlungen bis zu einer - im vorliegenden Fall noch ausstehenden - rechtskräftigen Entscheidung über das Ablehnungsgesuch (vgl. zum Umfang der Wartepflicht BGH NJW-RR 2011, 427; Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 47 Rn. 1; Senatsbeschluss vom 19. Oktober 2017 - 7 W (pat) 13/17 -, veröffentlicht in juris). Verstößt der Prüfer gegen diese Regel, so kann daraus jedoch kein Vorwurf der Befangenheit hergeleitet werden, wenn der Prüfer - wie hier - von einem offensichtlich unzulässigen Ablehnungsgesuch, das keine Wartepflicht zu gründen vermag (vgl. hierzu Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 47 Rn. 2 a. E), ausgegangen ist.

d) Soweit der Anmelder gleiche oder ähnlich lautende Ablehnungsgesuche in den ebenfalls in der Beschwerdeinstanz anhängigen Patentanmeldungen ... (...) und ... (...) gestellt hat, sind diese ebenfalls nicht geeignet, in dem hier zu entscheidenden Verfahren eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit zu rechtfertigen. Wenn ein

Richter bzw. Prüfer in mehreren gleichzeitig anhängigen Verfahren der Partei tätig ist, kann zwar ein in einem Verfahren gegebener Ablehnungsgrund auch auf andere fortwirken (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 19). Ein solcher Fall liegt aber hier schon deshalb nicht vor, weil in den genannten Verfahren die Ablehnungsgesuche ebenso zurückzuweisen sind.

4. Der erstmals mit seiner Beschwerde vorgebrachte Vortrag des Anmelders, die angefochtene Entscheidung vom 26. März 2018 sei unwirksam, weil das Mitglied der Patentabteilung 44 Dr. P... an ihrem Zustandekommen mitgewirkt hat, lässt die Erfolgsaussichten der Beschwerde unberührt und ist daher im vorliegenden Zusammenhang nicht zu prüfen. Insoweit fehlt es bereits an einer gemäß § 73 Abs. 1 PatG anfechtbaren Entscheidung der Patentabteilung über ein Ablehnungsgesuch (vgl. hierzu auch Senatsbeschluss vom 27. April 2015 - 7 W (pat) 93/14, BeckRS 15,10494). Ein Ablehnungsgesuch führt zudem nicht zur Nichtigkeit einer Entscheidung, an der ein abgelehnter Richter oder Prüfer mitgewirkt hat (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 7, vor § 41 Rn. 2 m. w. N.).

5. Der Einwand des Anmelders, dass der angefochtene Beschluss vom 26. März 2018 nicht hätte ergehen dürfen, weil ihm in dieser Zeit kein Anwalt beigeordnet gewesen sei, trifft in der Sache nicht zu, weil das Patentamt die Beiordnung des Patentanwalts Dr. G... durch Beschluss vom 10. Juli 2017 bislang nicht aufgehoben hat. Der mit Eingabe vom 27. Dezember 2017 vorgetragene Bitte des Anmelders um Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Verfahrensbevollmächtigten hat das Patentamt durch eine erneute Anfrage bei der Patentanwaltskammer entsprochen. Die Bemühungen des Patentamts um die Beiordnung eines weiteren Verfahrensbevollmächtigten sind nach Aktenlage daran gescheitert, dass der grundsätzlich zur Vertretung bereite Patentanwalt Dr. E... infolge einer mit dem Anmelde geführten E-Mail Korrespondenz schließlich nicht mehr zur Übernahme der Vertretung bereit war.

6. Da somit die Beschwerde keine Erfolgsaussichten hat, kann für das Beschwerdeverfahren keine Verfahrenskostenhilfe gewährt werden.

7. Der Anmelder hat die Möglichkeit, das Beschwerdeverfahren durch Zahlung der Beschwerdegebühr in Gang zu setzen. Dafür steht ihm 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

Dr. Schnurr

Pr