



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 31/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2014 011 431.7

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. September 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Strößner sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Friedrich, Dipl.-Phys. Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. September 2018 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an die Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts zurückverwiesen.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 1. August 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „J... Gesetz-Hörbücher / J... Gesetzestexthörbuchreihe“ gestellt. Die Anmeldung hat das Aktenzeichen 10 2014 011 431.7.

Mit Schreiben vom 29. März 2018 (im DPMA eingegangen am 6. April 2018) hat der Anmelder „Antrag auf Wi(e)dereinsetzung für beide Aktenzeichen“ und „Antrag auf Zahlungserleichterung aufgrund von Bezug von Sozialleistungen nach dem SGB XII“ hinsichtlich der Vorgänge mit den „Aktenzeichen 10 2017 008 265.0 und Aktenzeichen 10 2014 011 431.7“ gestellt und „um Zahlungserleichterung für die Az.: 10 2014 011 431.7 und 10 2017 008 265.0“ gebeten.

Die „Prüfungsstelle“ (gemeint ist wohl Patentabteilung, s. § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 PatG) 55 des DPMA hat daraufhin mit Bescheid vom 19. April 2018 dem Anmelder mitgeteilt, für die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 sei die 4. Jahresgebühr rechtzeitig gezahlt worden. Für den Antrag des Anmelders auf Zahlungserleichterung sei der Fachbereich für Verfahrenskostenhilfe zuständig. Von dort erhalte der Anmelder einen gesonderten Bescheid.

Mit Schreiben vom 18. April 2018 (im DPMA eingegangen am 24. April 2018) hat der Anmelder Folgendes erklärt:

„Rücknahme meiner folgenden Anträge:
Antrag auf Wi(e)dereinsetzung für beide Aktenzeichen,
Antrag auf Zahlungserleichterung aufgrund von Bezug von Sozialleistungen nach dem SGB XII

Aktenzeichen 10 2017 008 265.0 und Aktenzeichen 10 2014 011 431.7

hiermit, reiche ich ... meine Rücknahme ein.

Hiermit, ziehe ich meinen Antrag vom 29.03.2018 und vom 04.04.2018 zurück und reiche ... zeitgleich meinen Neuantrag für die Aktenzeichen 10 2017 008 265.0 und Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 ein. (Siehe Anlage!).“

Ebenfalls mit Schreiben vom 18. April 2018 (im DPMA ebenfalls eingegangen am 24. April 2018) hat der Anmelder einen „Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren und den Jahresgebühren ... und einen Antrag auf Zahlungs-erleichterung aufgrund von Bezug von Sozialleistungen nach dem SGB XII (,) für die Aktenzeichen mit den Nummern: 10 2014 011 431.7 und 10 2017 008 265.0“ eingereicht.

Daraufhin hat die Patentabteilung 55 des DPMA mit Bescheid vom 30. Mai 2018 dem Anmelder erklärt, seine Eingabe sei unklar, und den Patentanmelder um eine eindeutige Erklärung gebeten, ob der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe weiter be-arbeitet werden solle.

Mit Schreiben vom 11. Mai 2018 (im DPMA eingegangen am 13. Juni 2018) hat der Anmelder Folgendes erklärt:

„Antrag auf Bewilligung von VKH
Aktenzeichen ... 10 2014 011 431.7 ...

hiermit, stelle ich einen VKH-Antrag für das Verfahren mit Az.: 10 2014 011 431.7 ... für das ... Patenterteilungsverfahren ...“.

Am 13. Juni 2018 hat der Anmelder u. a. für das Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 das amtliche Formular „Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-hältnisse bei Verfahrenskostenhilfe“ A bis D und H bis K eingereicht.

Mit Bescheid vom 28. Juni 2018 hat die Patentabteilung 55 des DPMA dem An-melder mitgeteilt, der Bescheid vom 30. Mai 2018 sei nicht vollständig beantwortet worden. Die Patentabteilung 55 hat den Anmelder aufgefordert, die im Bescheid

vom 30. Mai 2018 gestellten Fragen genau und konkret für das Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 zu beantworten.

Mit Beschluss vom 6. September 2018 hat die Patentabteilung 55 des DPMA den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe zurückgewiesen, weil unklar sei, ob der Anmelder seinen Verfahrenskostenhilfeantrag vom 6. April 2018 zurückziehe oder aufrechterhalte.

Gegen den Beschluss vom 6. September 2018 hat der Anmelder am 12. September 2018 Beschwerde erhoben. Der Anmelder beantragt u. a. Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe.

Die „Prüfungsstelle“ (gemeint ist wohl Patentabteilung, s. § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 PatG) 55 des DPMA hat der Beschwerde nicht abgeholfen und sie mit Schreiben vom 19. September 2018 dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Insbesondere sind Beschwerden in Verfahrenskostenhilfesachen nach Anlage B I zu § 2 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 PatKostG gebührenfrei. Die Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als der Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. September 2018 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an die Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts zurückverwiesen wird.

Der Anmelder hat seinen Verfahrenskostenhilfeantrag für das Patenterteilungsverfahren mit dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 vom 6. April 2018 zwar mit

Schreiben vom 18. April 2018 (im DPMA eingegangen am 24. April 2018) zurückgenommen, im selben Schreiben aber für dieses Patenterteilungsverfahren und für eventuell zu zahlende Jahresgebühren einen neuen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe gestellt. Zudem hat der Anmelder am 13. Juni 2018 für dieses Verfahren seinen „Antrag auf Bewilligung von VKH“ wiederholt. Insofern war der Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. September 2018 aufzuheben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat noch nicht entschieden, ob hinreichende Aussicht auf Erteilung des unter dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 angemeldeten Patents besteht, was nach § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG Voraussetzung für den Erhalt von Verfahrenskostenhilfe ist. Insofern hat das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht in der Sache selbst entschieden, weshalb die Sache nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zur weiteren Prüfung an die Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts zurückzuverweisen ist.

1. Um Verfahrenskostenhilfe im Patenterteilungsverfahren zu erhalten, muss der Anmelder nach § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG einen entsprechenden schriftlichen (s. § 135 Abs. 1 Satz 1 PatG) Antrag stellen. Aus dem Antrag muss sich eindeutig ergeben, für welches Verfahren und in welchem Umfang der Antragsteller Verfahrenskostenhilfe begehrt (*Busse/Keukenschrijver*, Patentgesetz, 8. Aufl. 2016, § 130 Rn. 8 m. w. N.). Eine Wiederholung des Antrags ist zulässig (*Schulte/Schell*, Patentgesetz, 10. Aufl. 2017, § 130 Rn. 6 m. w. N.).

Für die Auslegung von Verfahrenshandlungen gilt, dass dann, wenn eine Verfahrenshandlung eindeutig ist, eine Auslegung nicht in Betracht kommt. Objektiv mehrdeutige Verfahrenshandlungen sind unwirksam, weil ihre Tragweite aus Gründen der Rechtssicherheit klar sein muss. Das gilt nicht, wenn der unklaren Verfahrenshandlung im Wege der Auslegung ein bestimmter Sinn zugeordnet werden kann. Dabei ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern der wirkliche Wille zu erforschen (s. § 133 BGB). Zu berücksichtigen ist, was nach der Rechtsordnung

und der Interessenlage des Erklärenden vernünftig ist (*Schulte*, a. a. O., Einleitung Rn. 130 m. w. N.).

Der Antragsteller hat mit Schreiben vom 29. März 2018 (im DPMA eingegangen am 6. April 2018) einen „Antrag auf Zahlungserleichterung aufgrund von Bezug von Sozialleistungen nach dem SGB XII“ hinsichtlich der Vorgänge mit den „Aktenzeichen 10 2017 008 265.0 und Aktenzeichen 10 2014 011 431.7“ gestellt und „um Zahlungserleichterung für die Az.: 10 2014 011 431.7 und 10 2017 008 265.0“ gebeten. Damit hat der Antragsteller schriftlich einen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe im Verfahren zur Erteilung des Patents mit dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 nach § 130 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 135 Abs. 1 Satz 1 PatG für das Patenterteilungsverfahren und den für dieses Patent gegebenenfalls zu zahlenden Jahresgebühren gestellt, was die „Prüfungsstelle“ (gemeint ist wohl Patentabteilung, s. § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 PatG) 55 des DPMA auch zutreffend erkannt hat, weil sie dem Anmelder mit Bescheid vom 19. April 2018 mitgeteilt hat, für den „Antrag auf Zahlungserleichterung“ sei der „Fachbereich für Verfahrenskostenhilfe zuständig“, von wo aus der Anmelder einen gesonderten Bescheid erhalte.

Zwar hat der Anmelder mit Schreiben vom 18. April 2018 (im DPMA eingegangen am 24. April 2018) seinen „Antrag auf Wi(e)dereinsetzung“ und seinen „Antrag auf Zahlungserleichterung“ hinsichtlich des Patenterteilungsverfahrens mit dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 zurückgenommen, zugleich aber hinsichtlich dieses Patenterteilungsverfahrens einen „Neuantrag“ auf Erhalt von Verfahrenskostenhilfe gestellt. Die Rücknahme seiner Anträge ist als Reaktion auf den Bescheid der „Prüfungsstelle“ (gemeint ist wohl Patentabteilung, s. § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 PatG) 55 des DPMA vom 19. April 2018 zu verstehen, mit dem dem Anmelder u. a. mitgeteilt wurde, für die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 sei die 4. Jahresgebühr rechtzeitig gezahlt worden. Die Auslegung des Schreibens des Anmelders vom 18. April 2018 (im DPMA eingegangen am 24. April 2018) ergibt, dass der Anmelder seine am 6. April 2018

gestellten Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren mit dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 zwar zurückgenommen, aber zugleich für dieses Patenterteilungsverfahren einen neuen Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe gestellt hat. Denn der Anmelder hat in seinem Schreiben vom 18. April 2018 (im DPMA eingegangen am 24. April 2018) „zeitgleich“ einen „Neuantrag für die Aktenzeichen ... 10 2014 011 431.7“ eingereicht. Zudem hat der Anmelder mit Schreiben vom 11. Mai 2018 (im DPMA eingegangen am 13. Juni 2018) einen Antrag auf Erhalt von Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren mit dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 gestellt, was möglich war, weil die Wiederholung des Antrags auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe zulässig ist (*Schulte/Schell, a. a. O.*).

Der Anmelder hat zwar seinen mit Schreiben vom 29. März 2018 (im DPMA eingegangen am 6. April 2018) gestellten Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren mit dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 mit Schreiben vom 18. April 2018 (im DPMA eingegangen am 24. April 2018) zurückgenommen, aber im selben Schreiben für dieses Patenterteilungsverfahren einen neuen Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren und gegebenenfalls für das Patent zu zahlende Jahresgebühren gestellt und diesen Antrag mit Schreiben vom 11. Mai 2018 (im DPMA eingegangen am 13. Juni 2018) wiederholt. Insofern konnte die Patentabteilung 55 des DPMA nicht mit Beschluss vom 6. September 2018 den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe mit der Begründung zurückweisen, es sei nicht klar erkennbar, ob der Anmelder den Verfahrenskostenhilfeantrag zurückgezogen oder aufrechterhalten habe. Nur am Rande sei erwähnt, dass ein Antrag nicht mit der Begründung zurückgewiesen werden kann, der Antrag sei (möglicherweise) nicht gestellt worden.

Aus den genannten Gründen war der Beschluss der Patentabteilung 55 des DPMA vom 6. September 2018 aufzuheben.

2. Eine Zurückverweisung nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG kommt insbesondere dann in Betracht, wenn das DPMA in der Sache noch nicht selbst entschieden hat. Dies ist insbesondere der Fall, wenn – wie hier – das DPMA unrichtig davon ausgegangen ist, dass ein Antrag zurückgenommen worden sei (*Busse/Engels*, a. a. O., § 79 Rn. 79). An einer Sachentscheidung des DPMA fehlt es, wenn bei der Entscheidung des DPMA die Patentfähigkeit der Erfindung keine Rolle gespielt hat (*Schulte/Püschel*, a. a. O., § 79 Rn. 20). Hierher gehören die Fälle, in denen die Entscheidung des DPMA allein auf formalen Gründen beruht und eine Prüfung auf Patentfähigkeit noch aussteht (*Benkard/Schäfers/Schwarz*, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 79 Rn. 44).

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat noch nicht entschieden, ob hinreichende Aussicht auf Erteilung des unter dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 angemeldeten Patents besteht, was nach § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG Voraussetzung für den Erhalt von Verfahrenskostenhilfe ist. Insofern hat das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht in der Sache selbst entschieden, weshalb die Sache nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zur weiteren Prüfung an die Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts zurückzuverweisen ist.

3. Im Blick darauf, dass der Anmelder am 13. Juni 2018 für das Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 das amtliche Formular „Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Verfahrenskostenhilfe“ hinsichtlich der Buchstaben A bis D und H bis K, nicht aber die unter E bis G zu erklärenden Angaben eingereicht hat, wird darauf hingewiesen, dass eine unvollständige Ausfüllung des Vordrucks unschädlich ist, wenn die Lücken durch beigefügte Anlagen ohne weiteres geschlossen werden können (*Schulte/Schell*, a. a. O., § 130 Rn. 9 m. w. N.).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass 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. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist **innerhalb eines Monats** nach Zustellung des Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs ist über die auf der Internetseite

www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Dr. Himmelmann

prä