



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 5/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Dezember 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, des Richters Dipl.-Ing. Univ. Hoffmann, des Richters Dr.-Ing. Harth und der Richterin Akintche

beschlossen:

1. Der wiederholt gestellte Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren wird als unzulässig verworfen. Der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung ...

ist am 2. Mai 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen.

Mit Bescheid der Prüfungsstelle 53 vom 5. August 2021 hat das DPMA den Anmel-der darauf hingewiesen, dass die Patentanmeldung formal nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Es fehlten Patentansprüche, Zeichnungen wie auch eine Beschreibung, wobei aber die Zusammenfassung und die auf dem Erteilungs-antrag eingetragene Bezeichnung der Erfindung als Beschreibung anerkannt wür-den. Die Beschreibung, Zeichnungen und die Patentansprüche, in denen anzuge-ben sei, welche konkreten technischen Merkmale des Anmeldungsgegenstandes als neu und patentfähig unter Schutz gestellt werden sollen, müssten jeweils auf einem gesonderten Blatt innerhalb von drei Monaten nachgereicht werden, damit die Anmeldung weiterbearbeitet werden könne. Dem Amtsbescheid waren die Pa-tentverordnung sowie das Merkblatt für die Abfassung von nach Merkmalen geglie-dernten Patentansprüchen beigelegt.

Mit Bescheid vom 8. Dezember 2021 wurde dem Anmelder eine Fristverlängerung von einem Monat zur Erwidern auf den Bescheid vom 5. August 2021 und zur Nachreichung der erforderlichen Unterlagen gewährt. Ferner hat die Prüfungsstelle mit weiterem Amtsschreiben vom 7. Januar 2022 unter nochmaliger Ankündigung

einer möglichen Zurückweisung der Patentanmeldung darauf hingewiesen, dass die beanstandeten Mängel durch eine zwischenzeitliche Eingabe des Anmelders vom 26. Dezember 2021 nicht behoben worden seien. Mit Schreiben vom 30. Januar 2022 hat der Anmelder zu den Amtsschreiben Stellung genommen, weiterhin aber keine Patentansprüche und auch keine Zeichnungen nachgereicht.

Mit Beschluss vom 17. März 2022, dem Anmelder zugestellt am 20. März 2022, hat die Prüfungsstelle für Klasse G06Q sodann gemäß § 42 Abs. 3 PatG die Anmeldung aus den Gründen des Bescheides vom 5. August 2021 zurückgewiesen.

Dagegen hat der Anmelder unter Zahlung der Beschwerdegebühr am 17. April 2022 Beschwerde eingelegt.

Ferner hat er mit Eingabe vom 22. Mai 2022 einen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren gestellt und um Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zum Abschluss anhängiger Rechtsstreitigkeiten beim Sozial- und Finanzgericht gebeten. Der Senat hat nach einem gerichtlichen Hinweis vom 8. Juli 2022 mit Beschluss vom 12. Oktober 2022 das Verfahrenshilfegesuch mangels hinreichender Aussicht auf Patenterteilung und auch den Aussetzungsantrag zurückgewiesen. Dem Antragsteller und Beschwerdeführer wurde zudem Gelegenheit gegeben, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung des Beschlusses zu seiner Beschwerde Stellung zu nehmen.

Der Beschwerdeführer hat sich innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht geäußert.

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2022 hat der Beschwerdeführer allerdings erneut Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe gestellt und die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zur Klärung der Verfahrenskostenhilfehindernisse beantragt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Dem erneut gestellten Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren fehlt das Rechtsschutzbedürfnis; er ist daher unzulässig.

Im Ausgangspunkt zutreffend geht der Beschwerdeführer zwar davon aus, dass die bereits erfolgte Zurückweisung eines Verfahrenskostenhilfeantrags der Zulässigkeit eines neuen Gesuchs nicht entgegensteht; d. h. die Wiederholung des Antrags ist in der Regel zulässig. Allerdings kann es ausnahmsweise an einem Rechtsschutzbedürfnis für die erneute Antragstellung fehlen, wenn auf der Grundlage desselben Sachverhalts ein vorheriger Antrag mit derselben Begründung bereits zurückgewiesen wurde (vgl. Schulte/Schell, PatG, 11. Aufl., § 130 Rn. 6 m.w.N.); ein solcher Fall liegt hier vor. Der Beschwerdeführer hat lediglich sein kurz zuvor durch den Senat zurückgewiesenes Verfahrenskostenhilfegesuch wiederholt. Sein neuerliches Gesuch müsste aus den gleichen Gründen, nämlich mangels Aussicht auf Erteilung eines Patents, zurückgewiesen werden, denn in den beim DPMA eingereichten ursprünglichen Gesamtunterlagen ist keine technische Lehre erkennbar, die Grundlage für zumindest einen ausformulierten Patentanspruch bilden könnte. Neue Gesichtspunkte sind weder vorgetragen worden noch erkennbar.

Veranlassung für eine Aussetzung des Beschwerdeverfahrens besteht aus den dem Beschwerdeführer bereits genannten Gründen nicht; auf den gerichtlichen Hinweis vom 8. Juli 2022 und den Beschluss vom 12. Oktober 2022 wird Bezug genommen. Die mangelnde Erfolgsaussicht auf Erteilung eines Patents ist vorliegend ein „Verfahrenskostenhilfehindernis“, das nicht - wie es der Beschwerdeführer formuliert - „geklärt“ werden kann, so dass ein Zuwarten oder ggf. weitere Fristsetzungen nicht sachgerecht sind und auch insofern eine Aussetzung nicht in Betracht kommt. Der Antrag war daher zurückzuweisen.

2. Die Beschwerde des Anmelders ist gemäß § 73 PatG frist- und formgerecht eingelegt worden und auch ansonsten zulässig.

In der Sache hat sie aber keinen Erfolg, weil die Mängel, die zur Zurückweisung der Anmeldung geführt haben, weiterhin gegeben sind und insbesondere kein für eine Patentanmeldung erforderlicher Patentanspruch vorliegt.

Eine Patentanmeldung muss unter anderem Zeichnungen gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 5 PatG sowie nach § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG einen oder mehrere Patentansprüche enthalten, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Zwar hat der Anmelder verschiedene Unterlagen ein- bzw. nachgereicht, ein Patentanspruch oder Zeichnungen sind darin aber nicht enthalten. Ein Patentanspruch ist zwingend für eine Patenterteilung erforderlich, weil darin definiert ist, was aufgrund der Patentanmeldung unter Schutz gestellt sein soll (§ 14 PatG). In seinem Bescheid vom 5. August 2021 hat das DPMA den Anmelder darauf hingewiesen, dass im Patentanspruch zum Ausdruck kommen muss, welche konkreten technischen Merkmale des Anmeldungsgegenstandes unter Schutz gestellt werden sollen. Beispiele für die Abfassung von Patentansprüchen waren in dem Merkblatt für Patentanmelder (P2793) enthalten, das dem Erstbescheid als Anlage beigelegt wurde. Da die gerügten Mängel auch nach Ablauf mehrerer Fristen nicht beseitigt wurden, hat das DPMA die Anmeldung gemäß § 42 Abs. 3 PatG zu Recht zurückgewiesen.

Auch im Beschwerdeverfahren sind weder Patentansprüche noch Zeichnungen eingereicht worden. Der Beschwerdeführer ist zudem bereits darauf hingewiesen worden, dass ausgehend von den ursprünglich eingereichten Unterlagen eine Nachreichung von Patentunterlagen, die ohne eine unzulässige Erweiterung die dem Beschwerdeführer mitgeteilten Bedenken ausräumen würden, nicht denkbar erscheint.

Die Beschwerde muss daher erfolglos bleiben.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Morawek

Hoffmann

Akintche

Dr. Harth