

# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 20/02

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung ...**

**hier: Verfahrenskostenhilfe**

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 18. Dezember 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dipl.-Phys. Dr. Mayer und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Das Gesuch um Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder hatte für seine, am 28. Juni 1994 eingereichte, ein

"..."

betreffende Patentanmeldung am 30. August und 11. November 2000 "Gebühren-erlaß" beantragt.

Nach einem ablehnenden Bescheid vom 3. Juli 2001 hat die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluß vom 19. Dezember 2001 den Antrag als Verfahrenskostenhilfegesuch behandelt und ihn unter Hinweis auf den Vorbescheid mit der Begründung zurückgewiesen, die Anmeldung habe keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents.

Gegen den Beschluß hat der Anmelder am 1. März 2002 Beschwerde eingelegt, für die er keine Gebühr bezahlt hat, jedoch wiederum Verfahrenskostenhilfe beantragt.

## II.

Die Beschwerde ist statthaft; sie ist form- und fristgerecht eingelegt (PatG § 73 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1).

Im Verfahren der Beschwerde gegen die Versagung der Verfahrenskostenhilfe ist nach Auffassung des Senats Verfahrenskostenhilfe statthaft und ihre Gewährung unter den Voraussetzungen des PatG § 130 iVm ZPO §§ 114 bis 116 geboten.

Im vorliegenden Fall ist das Gesuch jedoch zurückzuweisen, da die Beschwerde keinen Erfolg verspricht, weil letztlich das Deutsche Patent- und Markenamt zu Recht die Aussicht auf Erteilung eines Patents verneint hat.

### A.

1. Nach allgemeiner Ansicht in Schrifttum und Rechtsprechung ist die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Verfahrenskostenhilfeverfahren (Bevolligungsverfahren) ausgeschlossen, da diese Verfahrensart in der "abschließenden" Regelung (PatG § 129) der PatG §§ 130 bis 138 nicht aufgeführt ist (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl, § 129 Rdn 1 f; Schulte, PatG, 6. Aufl, § 129 Rdn 10, 11, jeweils mwN), insbesondere kein Erteilungsverfahren darstellt (vgl. Schulte, aaO § 130 Rdn 46).

Gleiches wird für das Verfahren der Beschwerde gegen die Versagung der Verfahrenskostenhilfe (PatG § 135 Abs 3) angenommen (vgl. Busse, aaO, insbes Rdn 3; Schulte, aaO) und zugleich hervorgehoben, dass diese Beschwerde gemäß PatG § 73 Abs 3 kostenfrei sei (vgl. Busse, aaO, § 135 Rdn 25; Schulte, aaO, § 135 Rdn 20).

Mit der Begründung, dass in diesem Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe entbehrlich sei, weil keine Gebühr anfalle, hat der 34. Senat des Bundespatentgerichts, unter Hinweis auf die höchstrichterliche Rechtsprechung zur

Prozesskostenhilfe (vgl BGHZ 91, 311, 314, insbes Abs 2 Satz 2), Verfahrens-  
kostenhilfe versagt (vgl BPatGE 43, 187, 191 – Luftfilter -).

Der 9. Senat des Bundespatentgerichts hat diese Rechtsprechung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit im wesentlichen gleicher Begründung fortgeschrieben und betont, das Beschwerdeverfahren sei weiterhin gebührenfrei und bedürfe daher nicht der Verfahrenskostenhilfe (vgl ua Beschluß vom 26. September 2002, 9 W (pat) 30/02 und vom 29. Oktober 2002, 9 W (pat) 39/02).

2. Was das erstinstanzielle Bewilligungsverfahren angeht, ist der herrschenden Auffassung nichts hinzuzufügen.

Das Bewilligungsverfahren ist ebenso wenig ein "Erteilungs-" oder "Beschränkungsverfahren" im Sinne der PatG §§ 130, 131, wie es im Falle der Prozesskostenhilfe eine "Prozessführung" im Sinne des ZPO § 114 darstellt (vgl BGH, aaO, 312).

3. Was jedoch das Beschwerdeverfahren angeht, vermag sich der 19. Senat nicht dieser Auffassung anzuschließen, soweit die Rechtslage ab 1. Januar 2002 in Frage steht.

Denn die Neuregelung der Kostenvorschriften durch das "Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts", PatKostG, (Art 1 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001, BGBl I/2001, S 3656 ff) und die "Änderung des Patentgesetzes" (Art 7 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BGBl I/2001, S 3669 ff), in Kraft getreten am 1. Januar 2002, hat die Gebührenstruktur tiefgreifend verändert.

Grundsätzlich besteht eine Gebührenpflicht nur dann, wenn ein Gesetz sie anordnet.

Das Patentgesetz in der Fassung vor dem 1. Januar 2002 hatte in § 73 Abs 3 deutlich zwischen gebührenpflichtiger und gebührenfreier Beschwerde unterschieden, indem es Gebühren lediglich für diejenigen Beschwerden angeordnet hatte, die sich gegen einen Beschluß richteten, "durch den die Anmeldung zurückgewiesen oder über die Aufrechterhaltung, den Widerruf oder die Beschränkung des Patents" entschieden worden war, die übrigen Beschwerden (PatG § 73 Abs 1) jedoch gebührenfrei belassen, eine Unterscheidung, die auf die Gegenüberstellung von "Sachbeschwerde" und "Rechtsbeschwerde" des PatG idF von 1936 §§ 34 und 21 zurückging (vgl Busse, aaO, § 73 Rdn 103). Sie fand in der unterschiedlichen Regelung der Senatsbesetzung (PatG § 67 Abs 1) ihr verfahrensrechtliches Gegenstück.

Zu den gebührenfreien Beschwerdeverfahren zählten demnach die Beschwerden gegen die Versagung der Verfahrenskostenhilfe (vgl Busse, aaO).

Die Bestimmung des PatG § 73 Abs 3 ist jedoch aufgehoben und durch die Regelung der Gebührenpflicht im PatKostG ersetzt worden (Art 7 und Art 1 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, aaO).

Das PatKostG als nunmehr alleinige Grundlage für die Gebührenpflicht (§ 1 Abs 1 Satz 1) macht die Bearbeitung einer Beschwerde und deren Fortbestand von der Zahlung der Gebühr abhängig, die mit Einlegung der Beschwerde fällig wird (§§ 3 Abs 1, 5 Abs 1, 6 Abs 2, Abs 1).

Von dieser Gebührenpflicht nimmt das Gesetz keine Beschwerde aus.

Das Gebührenverzeichnis der Anlage zum Gesetz (§ 2 Abs 1) spricht unter Nr. B.I.1 ganz allgemein von "Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs 1 PatG", es unterscheidet lediglich der Höhe des Gebührenbetrags/Gebührensatzes nach zwischen Beschwerden "gegen die Entscheidung der Patentabteilung über den Einspruch" (Nr. 411 100) und "in anderen Fällen" (Nr. 411 200).

Die Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (vgl BIPMZ 2002, S 36 ff)

betont ausdrücklich, ob eine Gebühr erhoben werde, ergebe sich künftig nur aus dem Gebührenverzeichnis (vgl BIPMZ, aaO, S 37); mit Ausnahme der Beschwerden nach § 11 Abs 2 und 3 PatKostG sollten "alle Beschwerden" (Sperrung durch den Senat) gebührenpflichtig sein (vgl BIPMZ, aaO, S 54, zu Nummer 30).

Bei dieser unzweideutigen Aussage ist für eine Auslegung, die den mutmaßlichen Willen des Gesetzgebers zu beachten hätte, kein Raum. Von dieser Aussage ist der Gesetzgeber seither nicht abgerückt. Wenn die Intentionen des Gesetzgebers in der Begründung ihren Niederschlag gefunden haben, dann sind es allenfalls rein fiskalische.

Eine Ausnahme von der Gebührenpflicht für diese Beschwerdeverfahren ergibt sich auch nicht aus allgemeinen Grundsätzen des Verfahrensrechts. Wenngleich, wie ausgeführt, die Rechtslage für das erstinstanzielle Bewilligungsverfahren dieselbe geblieben ist, so läßt sich daraus für das Beschwerdeverfahren die Gebührenfreiheit nicht ableiten.

Denn für die Begründung der Gebührenfreiheit auch des Beschwerdeverfahrens kann auf Gesetze außerhalb des PatG und des PatKostG und auf höchstrichterliche Entscheidungen zur Prozesskostenhilfe nicht mit Erfolg zurückgegriffen werden.

Für die Verfahrenskostenhilfe verweist das PatG in § 136 zwar ergänzend auf zahlreiche Bestimmungen der ZPO zur Prozesskostenhilfe; gerade die Vorschrift jedoch, aus der sich die Gebührenfreiheit ergeben soll – ZPO § 118 Abs 1 Satz 5 (vgl, Baumbach/Lauterbach, aaO, Überschrift der Randnummer 25; sowie 9 W (pat) 30/02 und 9 W (pat) 39/02) -, ist für das Patentverfahrensrecht nur in den Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren anzuwenden (PatG § 136 Satz 2).

Aber auch aus der allgemeinen Verweisungsvorschrift des PatG § 99 läßt sich nichts Sachdienliches ableiten; denn sie ist gegenüber der Spezialvorschrift des PatG § 136 nachrangig. Diese Rangfolge hat der 24. Senat des Bundes-

patentgerichts in einer neueren Entscheidung ausdrücklich hervorgehoben (Beschluß vom 26. Februar 2002, 24 W (pat) 98/01, mwN). Zudem stützt sich die Begründung für die Gebührenfreiheit des Bewilligungsverfahrens allein auf den Vorrang der Prozesskostenhilfavorschriften vor dem Gerichtskostengesetz (GKG) (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 60. Aufl., § 118, Rdn 25), das ohnehin auf die Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht keine Anwendung findet (vgl. einerseits Katalog der Verfahren in GKG § 1, andererseits PatKostG § 1 Abs 1 Satz 2, wo nur für Auslagen auf das GKG Bezug genommen wird).

Schließlich aber darf nicht übersehen werden, dass selbst die Beschwerde gemäß ZPO §§ 127 Abs 2, 569 Abs 3 Nr 2 gegen die Versagung der Prozesskostenhilfe gebührenpflichtig ist, wenn die Beschwerde zurückgewiesen, die Prozesskostenhilfe also endgültig versagt wird (GKG, Kostenverzeichnis zu § 11 Abs 1, Nr. 1956; vgl. Baumbach/Lauterbach, aaO). Mag der dort vorgesehene Gebührenbetrag von € 25,-- geringfügig erscheinen gegenüber den € 200,-- nach PatKostG, so zeigt die Regelung jedenfalls, dass eine solche Gebührenpflicht den Verfahrens- und Kostenordnungen nicht fremd ist.

Der Umstand, dass diese Gebühr erst nach Beendigung des Verfahrens zu zahlen ist, nicht schon bei Einlegung der Beschwerde, wie die Gebühr nach PatKostG, dass somit der Fortbestand der Beschwerde nicht von der Zahlung abhängig gemacht wird, ergibt sich aus den unterschiedlichen Gebührenstrukturen. Sowohl die Rücknahmefiktionen bei fehlender Zahlung als auch die Gebührenpflicht unabhängig vom Erfolg eines Rechtsbehelfs sind Besonderheiten des Patentrechts (PatG § 99 Abs 1).

Wenn es nach alledem mit der Gebührenpflicht sein Bewendungen hat, so würde, wenn die Gebühr nicht bezahlt wird, wie das im vorliegenden Verfahren der Fall ist, die Beschwerde als zurückgenommen gelten (PatKostG § 6 Abs 1 Satz 1, Abs 2), eine Überprüfung des angefochtenen Beschlusses also nicht stattfinden können, wenn der Beschwerdeführer mittellos ist.

Die Fristhemmung nach PatG § 134 kann das Rechtsmittel nur dann retten, wenn die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe im Beschwerdeverfahren an sich statthaft ist.

Davon geht der Senat aus; denn wenn das Beschwerdeverfahren, wie ausgeführt, gebührenpflichtig ist, so verlangt schon die Rechtsweggarantie die Möglichkeit der Verfahrenskostenhilfe.

Die bisherige allgemeine Rechtsauffassung geht zwar weiterhin davon aus, dass Verfahrenskostenhilfe im Beschwerdeverfahren vor dem Hintergrund seiner Gebührenfreiheit entbehrlich sei und daher nicht gewährt werden könne. Diese Auffassung beruht aber auf der Gebührenregelung vor dem Inkrafttreten des Patentkostengesetzes. Nach der grundlegenden Änderung der Gebührenstruktur durch das Patentkostengesetz muss diese Rechtsauffassung für diesen Fall im Hinblick auf die nunmehr bestehende Gebührenpflicht überprüft und revidiert werden.

Auch das Deutsche Patent- und Markenamt hat schon Überlegungen in dieser Richtung angestellt und ist, abweichend von der vom 9. Senat vertretenen Auffassung, zu dem gleichen Ergebnis gekommen.

Denn es hat neuerdings seinen Beschlüssen, in denen es Verfahrenskostenhilfe versagt, neben der allgemeinen Rechtsmittelbelehrung den Hinweis angefügt, für das Beschwerdeverfahren sei innerhalb der Beschwerdefrist erneut Verfahrenskostenhilfe zu beantragen, um die vom Gesetz bei Nichtzahlung vorgesehene negative Rechtsfolge zu vermeiden; bei endgültiger Ablehnung aber werde jedenfalls der Lauf der Zahlungsfrist bis zum Ablauf von einem Monat nach Zustellung des Ablehnungsbeschlusses gehemmt.

## **B.**

Ungeachtet des Vorliegens der persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen (PatG § 129 iVm ZPO § 114) ist im vorliegenden Fall die beantragte Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu versagen. Die Beschwerde erscheint nicht aussichtsreich, weil die Patentabteilung des Deutschen Patent- und

Markenamts aufgrund der gebotenen aber ausreichenden kursorischen Prüfung die Erfolgsaussicht für die Anmeldung, nämlich die Erteilung eines Patents, zu Recht verneint hat.

Der mit der Anmeldung beanspruchte Gegenstand ist nämlich in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht so deutlich und vollständig offenbart (PatG § 34 Abs 4), dass ein Fachmann ihn an Hand dieser Offenbarung in Verbindung mit seinem Fachwissen ausführen könnte.

Als zuständiger Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik anzusehen, der Berufserfahrung im Umgang mit supraleitenden Spulen hat.

Die Anmeldung betrifft nach Anspruch 1 ein

"Supraleitertriebwerk – wartungsfreies Gerät zur umweltfreundlichen Herstellung elektromotorischer Kraft, insbesondere die annähernd verlustfreie Herstellung großer Stromdichten ( $A/cm^3$ ) im luftleeren Raum zwecks geräuschlosem, umweltfreundlichem Antrieb einer Dynamomaschine zur Erzeugung elektrischer Energie".

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, elektromotorische Kraft und somit nach Schließung des Stromkreises Strom herzustellen, ohne Rohstoffe zu verbrauchen, ohne die Umwelt zu beeinträchtigen durch Lärm oder atmosphärische Veränderungen (Abschnitt Beschreibung, Absatz 3).

Nach der Zeichnung und der zugehörigen Beschreibung sind dazu supraleitende Spulen SPL 1, SPL 2 in evakuierten Hohlräumen H 1, H 2 vorgesehen, die eine Kolbenplatte GT "durch wechselseitige Veränderung der Amperezahlen" bewegen sollen. Eine Kompensationsschaltung soll die wechselseitige Veränderung der Amperezahl "verfolgen" (zweite Beschreibungsseite, Zeilen 24 bis 28). Die Kolbenplatte soll einen Generator antreiben (zweite Beschreibungsseite, Zeilen 29

bis 31). Außer einer anfänglichen Erregung "zwecks Inbetriebnahme" (zweite Beschreibungssseite, Zeilen 20 und 21) ist keine Energiezufuhr vorgesehen (siehe auch Aufgabe).

Der Fachmann erhält aus den Unterlagen keinen Hinweis, wie die beschriebene wechselseitige Veränderung der Amperewindungszahl, die die Kolbenplatte bewegen soll, ohne Energiezufuhr zustande kommen soll. Die Kompensationsschaltung soll die Stromveränderung nur verfolgen, hat also mit deren Verursachung nichts zu tun. Der Fachmann weiß jedoch, dass zwar zur Erhaltung von Strom und Magnetfeld bei supraleitenden Magneten nahezu keine Energie gebraucht wird, dass aber zur Strom- und Magnetfeldveränderung erhebliche Energien nötig sind. Er wird deshalb die angegebene energiefreie Veränderung nicht realisieren können.

Die Angabe in der Anmeldung, dass "Elektromotorische Kraft", also Energie, ohne Rohstoffe zu verbrauchen erzeugt werden könne, gibt folglich nur die vom Anmelder gewünschte Funktionsweise für das anmeldungsgemäße Supraleitertriebwerk an, die aber ein Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens nicht ausführen kann. Eine technische Lösung ist damit nicht offenbart.

### C.

Die Zahlungsfrist für die Beschwerdegebühr und damit der Eintritt der Rücknahmefiktion (PatKostG § 6 Abs 2) ist bis zum Ablauf von einem Monat nach Zustellung dieses Beschlusses gehemmt (PatG § 134).

Dr. Kellerer

Schmöger

Dr. Mayer

Dr. Scholz

Ko