



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 128/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung ...**

(hier: Verfahrenskostenhilfe)

...

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Küest und Dipl.-Ing. Univ. Richter

beschlossen:

Dem Antragsteller wird für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe bewilligt.

## **Gründe**

### **I.**

Der Antragsteller ist Anmelder der Patentanmeldung ... betreffend ...“. Seine Anmeldung ist von der Prüfungsstelle für Klasse E 04 D des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) mit Beschluss vom 17. September 2013 zurückgewiesen worden. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle im Wesentlichen ausgeführt, der geltende Anspruch 1 der Anmeldung sei unzulässig erweitert. In der am Anmeldetag, dem 25. November 2008, zur Anmeldung gereichten Beschreibung nebst Handzeichnung seien zwar einige Bauteile dargestellt, jedoch sei zu diesen Bauteilen nicht angegeben worden, dass diese auch einzeln bzw. in beliebiger Kombination beansprucht werden könnten. Hierdurch werde den in den Ansprüchen in zulässiger Weise beanspruchbaren Gegenständen eine engere Grenze gezogen als vom Antragsteller angenommen. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs sei auch nicht neu. Es erscheine zudem ausgeschlossen einen gewährbaren Hauptanspruch zu formulieren, ohne dabei den Gegenstand der Anmeldung unzulässig zu erweitern.

Gegen die Zurückweisung seiner Anmeldung hat der Antragsteller mit einem am 15. Oktober 2013 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz Beschwerde eingelegt und gleichzeitig beantragt, ihm für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu gewähren. Zum Nachweis seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse hat er einen Bescheid über die Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II vom 22. April 2013 beigelegt.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Dem Antragsteller ist für das vorliegende Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen, da hierfür die notwendigen Voraussetzungen gegeben sind.

Die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe folgt aus § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG i. V. m. § 114 ZPO, da der Antragsteller nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen bedürftig ist, seine Patentanmeldung aufgrund der eingereichten Unterlagen hinreichend Aussicht auf Erteilung eines Patents bietet und auch keine Mutwilligkeit vorliegt.

Der Senat hält es aufgrund des Beleges, der dem Verfahrenskostenhilfegesuch beigelegt ist, für hinreichend glaubhaft, dass der arbeitslose Beschwerdeführer, der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II erhält, nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten des Beschwerdeverfahrens nicht aufbringen kann.

Die Beschwerde bietet auch hinreichende Aussicht auf Erfolg. Hierfür ist es im vorliegenden Zusammenhang ausreichend, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent zu erteilen oder die Sache an das DPMA zurückzuverweisen ist (vgl. dazu *Schulte/Schell*, PatG, 9. Aufl., § 130 Rn. 44). Da es sich hier um eine summarische Prüfung handelt, dürfen die Anforderungen nicht überspannt werden (BVerfGE 81, 347, 357 ff.). Die Prüfungsstelle hat vorliegend die Auffassung vertreten, dass die vom Anmelder in der Beschreibung nebst Handzeichnung offenbarte, technische Lehre hierdurch eingeschränkt werde, dass zu den dort dargestellten Bauteilen nicht angegeben worden sei, ob diese auch einzeln bzw. in beliebiger Kombination beansprucht würden. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

(BGH) begegnet eine derart strenge Sichtweise Bedenken. Die von der Prüfungsstelle zitierte BGH-Entscheidung „Fälschungssicheres Dokument“ beschreibt lediglich die Grenze und damit eine Ausnahme zu dem im Patentrecht allgemeingültigen Grundsatz, wonach auch dasjenige offenbart sein kann, was in der Beschreibung (und ggf. den Zeichnungen) nicht ausdrücklich erwähnt ist, das aber aus Sicht des Fachmanns für die Ausführung der beanspruchten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern „mitgelesen“ wird (vgl. BGH GRUR 2009, 382, 384 [Rz. 26] - „Olanzapin“). Dem Patentanmelder ist es ferner unbenommen, den beanspruchten Schutz nicht nur auf Ausführungsformen zu beschränken, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausdrücklich beschrieben worden sind, sondern er darf auch gewisse Verallgemeinerungen vornehmen, sofern dies dem berechtigten Anliegen Rechnung trägt, die Erfindung in vollem Umfang zu erfassen (vgl. BGH GRUR 2013, 1210, 1211 [Rz. 15 ff.] - „Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren“). Angesichts dieses Maßstabes ist - mit Blick auf die im patentamtlichen Verfahren zur Prüfung herangezogenen Druckschriften - nicht völlig gesichert, dass den vom Antragsteller am Anmeldetag eingereichten Unterlagen überhaupt kein patentfähiger Gegenstand entnommen werden kann.

Zudem erscheint die Beschwerde nicht mutwillig, denn auch eine verständige, vermögende Person würde sie bei der bestehenden Sachlage einlegen.

Dr. Lischke

Eisenrauch

Küest

Richter

CI