



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 8/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

hier: Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren

...

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Juni 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Dipl.-Ing. Küest, Eisenrauch und Dipl.-Ing. Univ. Richter

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Patentabteilung 1.25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Oktober 2008 aufgehoben, und dem Antragsteller wird für das Patenterteilungsverfahren Verfahrenskostenhilfe bewilligt.

Gründe

I.

Der Antragsteller hat am 4. September 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „... ..“ eingereicht, die das Aktenzeichen ... erhalten hat. Die Unterlagen umfassen insgesamt fünf Seiten Beschreibung, von denen vier Seiten die 15 nachfolgenden Figuren erläutern, sowie 16 Patentansprüche. Der Antragsteller hat sowohl für das Patenterteilungsverfahren als auch für die künftig fällig werdenden Jahresgebühren Verfahrenskostenhilfe beantragt. Er bezieht nur eine geringe Altersrente; auch die übrigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers rechtfertigen laut den von der Patentabteilung getroffenen Feststellungen die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe.

Mit Bescheid der zuständigen Patentabteilung vom 18. Februar 2008 ist dem Antragsteller mitgeteilt worden, dass die Unterlagen seiner Anmeldung keinen schutzfähigen Gegenstand erkennen ließen. Die Formulierungen in den Patentansprüchen seien lediglich aufgabenhaft. Die Patentansprüche wiesen auch unzulässige Bezugnahmen auf die Figuren auf, die ihrerseits so fehlerhaft und unvollständig seien, dass die Merkmale der Patentansprüche auch unter Zuhilfenahme der übrigen Anmeldeunterlagen nicht eindeutig zu ermitteln seien. Die vorhande-

nen Bezugszeichen ließen zudem Mehrfachdeutungen zu. Insgesamt böte sich ein verwirrendes Bild, wobei die jedenfalls erkennbaren Konstruktionsmerkmale über den seit langem bekannten Stand der Technik nicht hinaus gingen und gegenüber dem Wissen und Können eines erfahrenen Fachmanns nicht bestehen könnten. Der Bescheid, der keine druckschriftlichen Entgegnungen nennt, schließt sodann mit dem Hinweis, dass aus den genannten Gründen der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe voraussichtlich zurückgewiesen werde.

Nachdem der Antragsteller lediglich Fristgesuche, jedoch keine Stellungnahme zur Sache abgegeben hatte, hat die Patentabteilung schließlich mit Beschluss vom 17. Oktober 2008, der auf die Ausführungen im Bescheid vom 18. Februar 2008 verweist, die Zurückweisung des Verfahrenskostenhilfeantrags ausgesprochen.

Gegen diesen Beschluss hat der Antragsteller am 11. Dezember 2008 wirksam Beschwerde („Einspruch“) beim DPMA eingelegt. Er hat im Wesentlichen vorgebracht, dass er nach wie vor bedürftig sei und seine gesundheitliche Verfassung sowie die damit verbundenen Umstände es bisher nicht zugelassen hätten, sich zur Sache zu äußern.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Patentabteilung 25 vom 17. Oktober 2008 aufzuheben und ihm für das Patenterteilungsverfahren Verfahrenskostenhilfe zu gewähren.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist statthaft und zulässig (§§ 73 Abs. 1, 135 Abs. 3 Satz 1 PatG). Bei dem vorliegenden Rechtsmittel handelt es

sich zudem um eine Beschwerde in einer Verfahrenskostenhilfesache, die gebührenfrei ist (vgl. Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG, nachfolgend Gebührentatbestand Nr. 401 300).

In der Sache führt die Beschwerde zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur antragsgemäßen Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe.

1. 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.

a) Der Senat hält es aufgrund der Belege, die dem Verfahrenskostenhilfesuch beigelegt sind, für hinreichend glaubhaft, dass der Antragsteller, der nur eine geringe Altersrente bezieht, bedürftig ist und nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten des Patenterteilungsverfahrens nicht aufbringen kann. Diese Einschätzung deckt sich insoweit auch mit den von der Patentabteilung getroffenen Feststellungen.

b) Die Patentanmeldung bietet auch hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents. Es erscheint vorliegend nicht unwahrscheinlich, dass auf der Grundlage der vom Antragsteller eingereichten Anmeldeunterlagen ein Patent erteilt werden kann. Da es sich hier um eine summarische Prüfung handelt, bei der die eigentliche Patentprüfung nicht in das Verfahrenskostenhilfeverfahren verlagert werden darf (vgl. dazu Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., § 130 Rn. 39), dürfen die Anforderungen an die Erfolgsaussicht nicht überspannt werden (BVerfGE 81, 347, 357 ff.). Der angefochtene Beschluss wird dieser Maßgabe nicht gerecht.

Die Patentabteilung hat die Zurückweisung des Verfahrenskostenhilfeantrags im Wesentlichen damit gerechtfertigt, dass die Formulierungen in den Patentansprüchen lediglich aufgabenhaft seien sowie dass diese unzulässige Bezugnahmen

auf die Figuren aufwiesen, die wiederum so fehlerhaft und unvollständig seien, dass die Merkmale der Patentansprüche auch unter Zuhilfenahme der übrigen Anmeldeunterlagen nicht eindeutig zu ermitteln seien. Diese Feststellungen reichen jedoch nicht aus, um dem vorliegenden Patentprüfungsverfahren die Erfolgsaussicht zu nehmen. Der Patentabteilung war es nicht erlaubt, allein mit dem Hinweis, dass die in den Patentansprüchen sowie auch in den übrigen Anmeldeunterlagen getroffenen Aussagen verwirrend seien und ihr Sinngehalt nicht aufklärbar sei, den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe zurückzuweisen. Die Patentabteilung hätte sich hier in höherem Maße um eine Klärung bemühen müssen. Sie hätte in einem ersten Schritt konkrete Feststellungen dazu treffen müssen, welcher Inhalt den in den Patentansprüchen enthaltenen Angaben - unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen - sinnvollerweise zu entnehmen ist (vgl. z. B. für das Verletzungsverfahren: BGH GRUR 2009, 653, 654 - „Straßenbaumaschine“). In einem zweiten Schritt, hätte die Patentabteilung sodann den relevanten druckschriftlichen Stand der Technik insoweit zusammentragen müssen, als dies für gesicherte Feststellungen zur Neuheit und Erfindungshöhe des zuvor ermittelten Anmeldungsgegenstandes notwendig gewesen wäre.

Nach Auffassung des Senats ist die nach § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG erforderliche „hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents“ hier zu bejahen. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gilt, dass auch dasjenige offenbart sein kann, was in der Beschreibung (und ggf. in 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“). Einem 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 erscheint es mit Blick auf die vorhandenen

Anmeldeunterlagen, die durchaus eine ganze Reihe von Vorrichtungsmerkmalen zeigen, und der Tatsache, dass bisher kein druckschriftlicher Stand der Technik ermittelt wurde, nicht gesichert, dass den Unterlagen überhaupt kein patentfähiger Gegenstand entnommen werden kann.

Die Anmeldung erscheint zudem nicht mutwillig, denn auch eine verständige, vermögende Person würde bei der bestehenden Sachlage vermutlich ein Prüfungsverfahren durchführen.

2. Hinsichtlich der bereits fällig gewordenen Patentjahresgebühren ist zu beachten, dass diese vom Verfahrenskostenhilfegesuch des Antragstellers vom 4. Dezember 2007 ausdrücklich mitumfasst sind und diese Anträge somit die Hemmungswirkung nach § 134 PatG ausgelöst haben.

Die Patentabteilung hat über das Gesuch des Antragstellers, soweit sich dieses auf die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die (mittlerweile) fällig gewordenen Patentjahresgebühren bezieht, offensichtlich noch nicht entschieden. Hinsichtlich dieses Teils des Gesuchs ist die Entscheidungszuständigkeit des erkennenden Senats nicht gegeben, da dieser Teil nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist.

Dr. Lischke

Eisenrauch

Küest

Richter

Cl