



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 14/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung ...

(wegen Ablehnungsgesuch; hier: Verfahrenskostenhilfe für das
Beschwerdeverfahren)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 26. Oktober 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Der Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2018:261018B7Wpat14.18.0

Gründe

I.

Der Anmelder reichte am 27. Oktober 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit 17 Patentansprüchen ein. Mit Beschluss der Patentabteilung 11 vom 24. März 2003 wurde ihm Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren bewilligt.

Die mit dem Prüfer Dr. R... besetzte Prüfungsstelle für Klasse C12N äußerte in ihrem Bescheid vom 25. Mai 2005 u. a. Zweifel an der Neuheit des nunmehr unter der Bezeichnung ...

beanspruchten Erfindungsgegenstands.

Mit der Begründung, Dr. R... habe fernmündlich zu Unrecht die Darlegung von Experimenten zur Voraussetzung einer Patentierbarkeit der Erfindung gemacht, lehnte der Anmelder den Prüfer mit Eingabe vom 11. August 2006 wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Das Ablehnungsgesuch blieb - als Ergebnis von Entscheidungen des Patentamts und des Bundespatentgerichts (vgl. Beschluss der Patentabteilung 41 vom 9. März 2007, Beschlüsse des 10. Senats des Bundespatentgerichts vom 25. September 2007 -...- und vom 13. Dezember 2007 - ...) - erfolglos.

In dem sich anschließenden Schriftwechsel reichte der Anmelder mehrfach geänderte Patentansprüche ein. Der Prüfer Dr. R... erläuterte in drei weiteren Prüfungsbescheiden vom 11. November 2008, vom 29. Juli 2015 und vom 4. Juli 2017, dass eine Patenterteilung mit den jeweils vorgelegten Unterlagen weiterhin nicht in Aussicht gestellt werden könne.

Mit Beschluss vom 2. März 2018 wies die mit Dr. R... besetzte Prüfungsstelle für Klasse C12N des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung des Anmelders schließlich wegen mangelnder Ausführbarkeit der Erfindung und unzulässiger Erweiterung der Anmeldung zurück

Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder mit Schriftsatz vom 20. März 2018 Beschwerde ein und beantragte Verfahrenskostenhilfe für die Durchführung des Beschwerdeverfahrens. Dieser Beschwerde hat die Prüfungsstelle nicht abgeholfen und die Sache dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt (Az. ...).

Ebenfalls mit Schriftsatz vom 20. März 2018 hat der Anmelder erneut einen Antrag auf Ablehnung des Prüfers Dr. R... wegen Besorgnis der Befangenheit gestellt. Zur Begründung dieses Antrags bezeichnet er die Argumentation des Prüfers als unsachlich und rügt, dieser verzerre absichtlich Tatsachen. Der Prüfer erläutere nicht, warum die in der Anmeldung beschriebenen Expressionssysteme nicht funktionieren sollten, missbrauche sein Amt, verstehe die Anmeldung nicht, widerspreche seinen eigenen Aussagen inhaltlich und betreibe „Sabotage“. Als Beispiel zitiert der Anmelder einen Satz von Seite 6 des Zurückweisungsbeschlusses, wo es heißt: „Nach Auffassung der Prüfungsstelle kann aber weder der Beschreibung noch den Figuren 1 und 3 ein Expressionssystem gemäß geltendem Anspruch 1 entnommen werden.“ Im Gegensatz hierzu umfasse die ganze Patentanmeldung unterschiedliche Expressionssysteme. Auch der weitere Satz „Die ‚Expression von Transgenen‘ wird nur im Kontext einer Mehrzahl von Expressionssystemen verwendet“ sei absurd. Die „Expression von Transgenen“ sei ein Zitat aus dem Titel der Patentanmeldung, und dies widerspreche den Behauptungen des Prüfers über "nur ein exprimiertes Transgen" sowie über die "Expression von Transgen in einem spezifischen Expressionssystem". Zur Verdeutlichung dieses aus seiner Sicht bestehenden Widerspruchs bezieht sich der Anmelder zusätzlich auf den Titel der Patentanmeldung...

Mit Beschluss der mit dem Vorsitzenden Dr. M... und den weiteren Mitgliedern Dr. P... und Dr. S... besetzten Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2018 ist der Antrag auf Prüferablehnung als unzulässig verworfen worden. Zur Begründung ist in dem Beschluss ausgeführt, der Anmelder habe ein im Jahre 2007 zurückgewiesenes Gesuch ohne Nennung neuer Gründe wiederholt. Das erneut vorgetragene Ablehnungsgesuch sei überdies unbegründet.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 26. April 2018. Er beantragt sinngemäß,

ihm Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu bewilligen,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 44 vom 28. März 2018 aufzuheben und dem Antrag auf Ablehnung des Prüfers Dr. R... stattzugeben.

Zur Begründung trägt der Anmelder u. a. vor, der angefochtene Beschluss sei ungültig, weil die Prüferin Dr. P... als Mitglied der Patentabteilung bei der Beschlussfassung mitgewirkt habe. Diese habe zwei seiner Patentanmeldungen willkürlich zurückgewiesen. Sie sei für mehrere Akten der Firma „M...“ zuständig gewesen. Durch die Zurückweisung von Patentanmeldungen des Anmelders habe dieser Firma geholfen werden sollen; das Unternehmen vermarkte die Erfindungen des Anmelders zu Unrecht an seiner Stelle.

Der Prüfer Dr. R... diskriminiere den Anmelder gegenüber der israelischen Firma „V...“ dadurch, dass er das in diesem Verfahren beantragte Patent nicht erteilt habe. Er handele zudem im Interesse des israelischen Unternehmens B... und beurteile die Patentanmeldung des Anmelders nach anderen, „doppelten“ „Standards“ als die Patentanmeldungen seiner Konkur-

renten. Ein sachlicher Dialog mit dem Prüfer sei nicht möglich; dieser betreibe Mobbing. Der angefochtene Beschluss verstoße gegen das Grundgesetz.

Der hier verfahrensgegenständlichen, gegen die Zurückweisung des Ablehnungsantrags gerichteten Beschwerde des Anmelders hat die Patentabteilung 44 ebenfalls nicht abgeholfen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.

II.

Dem Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe zur Durchführung des Beschwerdeverfahrens kann nicht entsprochen werden, weil die Beschwerde keine hinreichenden Erfolgsaussichten hat (§ 130 Abs. 1 Satz 1 PatG i. V. m. § 114 ZPO). Die Patentabteilung hat dem gegen den Prüfer Dr. R... gerichteten Ablehnungsgesuch zu Recht nicht stattgegeben.

1. Der Zulässigkeit des Ablehnungsgesuchs vom 20. März 2018 steht nicht entgegen, dass der Anmelder den Prüfer Dr. R... bereits mit Eingabe vom 11. August 2006 für befangen erklärt hat. Eine bloße Wiederholung der damals vorgebrachten Ablehnungsgründe stellt das hier zu beurteilende Ablehnungsgesuch schon deshalb nicht dar, weil es sich erstmals mit dem Zurückweisungsbeschluss vom 2. März 2018 auseinandersetzt.

2. Das Ablehnungsgesuch vom 20. März 2018 ist aber nicht begründet.

a) Gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO ist ein Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit begründet, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Prüfers zu rechtfertigen. Nach ständiger Rechtsprechung gehören hierzu nur objektive

Gründe, die vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung wecken können, der Prüfer stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegenüber; rein subjektive, unvernünftige Vorstellungen des Ablehnenden scheiden aus (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 32. Aufl., § 42 Rn. 9).

b) Hiervon ausgehend geben die vom Anmelder geltend gemachten Gründe bei objektiver Betrachtung keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit des Prüfers zu zweifeln.

Die Richter- bzw. Prüferablehnung wegen Befangenheit dient nicht dazu, sich gegen eine für unrichtig gehaltene Rechtsauffassung des Richters bzw. Prüfers zu wehren (vgl. BGH NJW 2002, 2396, juris Tz. 7). Ob die Beurteilung des Prüfers zutrifft oder nicht, ist in dem hierfür gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch. Auch auf die Rechtmäßigkeit der Rechtsanwendung kommt es regelmäßig nicht an (vgl. BGH NJW-RR 2012, 61, Tz. 7). Denn selbst fehlerhafte Entscheidungen sind grundsätzlich kein Ablehnungsgrund, sondern nur dann, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf Voreingenommenheit oder Willkür beruht (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 28 m. w. N). Dies ist hier nicht feststellbar.

c) Der Prüfer hat sowohl seine Prüfungsbescheide, als auch seine Entscheidung über die Zurückweisung der Patentanmeldung durchweg mit nachprüfbaren Erwägungen in völlig sachlich gehaltener Ausdrucksweise begründet. Er hat die Anmeldung nach Maßgabe der verschiedenen vom Anmelder gestellten Anträge geprüft und ist dabei unter Anwendung der im Patentgesetz vorgesehenen Zurückweisungsgründe (§ 48 Satz 1 PatG i. V. m. § 45 Abs. 1, §§ 1 bis 5 PatG) zu dem Ergebnis der Zurückweisung der Patentanmeldung gelangt. Dafür, dass die Ausführungen in dem Zurückweisungsbeschluss vom 2. März 2018 ihre Ursache

in einer unsachlichen inneren Einstellung des Prüfers Dr. R... gegenüber dem Anmelder haben, gibt es keinerlei Anhalt.

Ob die in dem Zurückweisungsbeschluss vorgenommenen Erwägungen oder Bewertungen zutreffen oder nicht oder ob sich einzelne fachliche Ausführungen, wie der Anmelder meint, einander im Einzelfall widersprechen, ist an dieser Stelle nicht zu prüfen. Bei der Zurückweisung einer Patentanmeldung liegt es in der Natur der Sache, dass z. B. die Beurteilung des Gegenstands der Patentanmeldung oder des Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen durch den Prüfer von der des Anmelders abweicht. In diesem Konflikt wurzelt zugleich der vom Anmelder erhobene Vorwurf, der Prüfer diskriminiere den Anmelder gegenüber Mitbewerbern. Konkrete Anhaltspunkte für eine Voreingenommenheit des Prüfers Dr. R... oder für die Anwendung „doppelter Standards“ lassen weder der Vortrag des Anmelders noch die Gründe der Entscheidung vom 2. März 2018 erkennen.

d) Auch aus dem weiteren Verfahrensablauf ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Besorgnis der Befangenheit des Prüfers Dr. R....

Insbesondere stellt der Umstand, dass dieser eine Nichtabhilfeentscheidung betreffend die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung getroffen hat, keinen die Besorgnis der Befangenheit begründenden Verstoß gegen die Wartepflicht des § 47 Abs. 1 ZPO dar. Zwar untersagt die - auch im Prüfungsverfahren vor dem Patentamt anwendbare - Vorschrift des § 47 Abs. 1 ZPO einem abgelehnten Prüfer die Vornahme anderer als unaufschiebbarer Amtshandlungen bis zu einer - im vorliegenden Fall noch ausstehenden - rechtskräftigen Entscheidung über das Ablehnungsgesuch (vgl. zum Umfang der Wartepflicht BGH NJW-RR 2011, 427; Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 47 Rn. 1; Senatsbeschluss vom 19. Oktober 2017 - 7 W (pat) 13/17 -, veröffentlicht in juris). Verstößt der Prüfer gegen diese Regel, so kann daraus jedoch kein Vorwurf der Befangenheit hergeleitet werden, wenn der Prüfer - wie hier - von einem offensichtlich unzulässigen

Ablehnungsgesuch, das keine Wartepflicht zu gründen vermag (vgl. hierzu Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 47 Rn. 2 a. E), ausgegangen ist.

e) Soweit der Anmelder gleiche oder ähnlich lautende Ablehnungsgesuche in den ebenfalls in der Beschwerdeinstanz anhängigen Patentanmeldungen ... (...) und ... (...) gestellt hat, sind diese ebenfalls nicht geeignet, in dem hier zu entscheidenden Verfahren eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit zu rechtfertigen. Wenn ein Richter bzw. Prüfer in mehreren gleichzeitig anhängigen Verfahren der Partei tätig ist, kann zwar ein in einem Verfahren gegebener Ablehnungsgrund auch auf andere fortwirken (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 19). Ein solcher Fall liegt aber hier schon deshalb nicht vor, weil in den genannten Verfahren die Ablehnungsgesuche ebenso zurückzuweisen sind.

3. Der erstmals mit seiner Beschwerde vorgebrachte Vortrag des Anmelders, die angefochtene Entscheidung vom 28. März 2018 sei unwirksam, weil das Mitglied der Patentabteilung 44 Dr. P... an ihrem Zustandekommen mitgewirkt hat, lässt die Erfolgsaussichten der Beschwerde unberührt und ist daher im vorliegenden Zusammenhang nicht zu prüfen. Insoweit fehlt es bereits an einer gemäß § 73 Abs. 1 PatG anfechtbaren Entscheidung der Patentabteilung über ein Ablehnungsgesuch (vgl. hierzu auch Senatsbeschluss vom 27. April 2015 - 7 W (pat) 93/14, BeckRS 15,10494). Ein Ablehnungsgesuch führt zudem nicht zur Nichtigkeit einer Entscheidung, an der ein abgelehnter Richter oder Prüfer mitgewirkt hat (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 7, vor § 41 Rn. 2 m. w. N).

4. Da somit die Beschwerde keine Erfolgsaussichten hat, kann für das Beschwerdeverfahren keine Verfahrenskostenhilfe gewährt werden.

5. Der Anmelder hat die Möglichkeit, das Beschwerdeverfahren durch Zahlung der Beschwerdegebühr in Gang zu setzen. Dafür steht ihm die Zeit zur Verfügung, in der der Lauf der Zahlungsfrist noch gehemmt ist (bis zum Ablauf von einem

Monat nach Zustellung des vorliegenden Beschlusses, § 134 PatG), und darüber hinaus die bei Einreichung des Verfahrenskostenhilfeantrags noch nicht verstrichene Beschwerdefrist.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Pr