



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 13/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

Patentanmelder, Beschwerdeführer und Antragssteller,

betreffend die Patentanmeldung ...

(hier: Antrag auf Verfahrenskostenhilfe)

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw, die Richter Schell und Dipl.-Chem. Dr. Jäger sowie die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 10. August 2012 stellte der Anmelder einen Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „...“.

„Die Patentanmeldung wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen ... geführt.“

Mit Schreiben vom 8. August 2012 reichte der Anmelder einen Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das zuvor genannte Erteilungsverfahren, einschließlich der Anmeldegebühren, der im Erteilungsverfahren fällig werdenden Jahresgebühren sowie der Prüfungsantragsgebühr zur Akte. Ferner wurde die Beordnung eines Anwalts beantragt.

Die Patentabteilung 44 hat den Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe mit Beschluss vom 23. Februar 2018 zurückgewiesen. Die Ablehnung ist im Wesentlichen damit begründet, dass die in den Anmeldeunterlagen beschriebene technische Lehre nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann diese ausführen könne. Es liege somit keine nach § 34 (4) PatG ausführbare Erfindung vor. Demzufolge mangle es den Anmeldeunterlagen an den für die Erteilung eines Patents nach § 49 (1) PatG erforderlichen Voraussetzungen, so dass es an der nach § 130 (1) PatG für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe erforderlichen Aussicht auf Erteilung des Patents fehle. In Verbindung mit der Ablehnung der beantragten Verfahrenskostenhilfe hat die Patentabteilung 44 auch der vom Anmelder begehrten Beordnung eines Anwalts nicht entsprochen.

Hiergegen richtet sich die vom Anmelder mit Schreiben vom 5. März 2018 eingelegte Beschwerde. Der Anmelder ist sinngemäß der Auffassung, dass in den Anmeldeunterlagen so viel an Information offenbart sei, dass ein Fachmann die darin beschriebene technische Lehre unter Einsatz seines Fachwissens realisie-

ren könne. Nachdem die Prüfungsstelle zudem kein neuheitsschädliches Dokument genannt habe und auch die erfinderische Tätigkeit von der Patentabteilung nicht beanstandet worden sei, bestehe aus seiner Sicht nach wie vor Aussicht auf Erteilung eines Patents. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe seien seiner Ansicht nach somit erfüllt.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Patentabteilung 44 aufzuheben und die beantragte Verfahrenskostenhilfe zu gewähren und die Beordnung eines Anwalts zu beschließen.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1. Der Inhalt der vorliegenden Patentanmeldung beschäftigt sich mit personalisierter Medizin (vgl. DE ..., Abs. [0001], erster Satz).

Die Aufgabe, die der Patentanmeldung zugrunde liegt besteht folglich darin, Patienten die optimale personalisierte Medizin zu ermöglichen (vgl. DE ..., Abs. [0001], fünfter Satz).

Gelöst wird diese Aufgabe durch die Bereitstellung

- von Fusionsproteinen, bei denen mindestens ein Teil von einer Patientenspezifischen Region stammt (vgl. ..., Ansprüche 1 bis 3 und 12),
- von Nukleinsäuren, die diese Fusionsproteine kodieren (vgl. DE ..., Ansprüche 4 und 5),

- eines Verfahrens, mit dem die anmeldungsgemäßen Fusionsproteine hergestellt werden (vgl. DE ..., Ansprüche 6, 10 und 11) sowie
- der **Anwendung** der anmeldungsgemäßen Fusionsproteine, Nukleinsäuren und des anmeldungsgemäßen Verfahrens für therapeutische Zwecke, wie die Heilung oder Linderung von Krebs, Autoimmunkrankheiten, Immunkomplex-Krankheiten, Entzündungskrankheiten und Stoffwechselkrankheiten (vgl. DE ..., Ansprüche 7 bis 9).

Die in den Ansprüchen 7 bis 9 genannte „**Anwendung**“ der anmeldungsgemäßen Fusionsproteine bzw. Nukleinsäuren für therapeutische Zwecke zur Heilung der darin genannten Erkrankung ist unter Berücksichtigung der Beschreibung der Anmeldung bei der gebotenen funktionsorientierten, widerspruchsfreien Auslegung der Ansprüche nach § 14 PatG als **therapeutisches Verfahren** zur Behandlung des menschlichen Körpers zu interpretieren.

Aus Gründen des Gemeinwohls sind solche therapeutische Verfahren am menschlichen Körper, die ausschließlich medizinischen Zwecken dienen, jedoch nach § 2a (1) Nr. 2 PatG von der Patentierbarkeit ausgenommen. Da der Staat in besonderem Maße der Bewahrung und Förderung der menschlichen Gesundheit verpflichtet ist und damit die öffentliche Gesundheit als essentieller Bestandteil des Gemeinwohls zu berücksichtigen ist, sind solche Erfindungen unter sozial-ethischen Aspekten vom Patentschutz ausgenommen worden – selbst wenn sie sich möglicherweise im Einzelfall auf wegweisende Methoden beziehen.

Der Gesetzgeber begründet dies damit, dass das Gebiet der Medizin, das mit Chirurgie, Therapie und Diagnose umschrieben wird, von Verfahrenspatenten freigehalten werden soll, damit die medizinische Behandlung der Patienten nicht durch Verfahrenspatente behindert wird. Oder anders ausgedrückt, soll die Krankheit des Menschen nicht kommerzialisiert werden, damit der Arzt jederzeit frei ist, die ihm geeignet erscheinenden Maßnahmen anzuwenden, um eine Krankheit zu

beseitigen oder durch Untersuchungsmethoden zu erkennen (vgl. BGH GRUR 1968, 142 – Glatzenoperation).

Die anmeldungsgemäße „Anwendung“ entsprechend den in der Offenlegungsschrift DE ... genannten Ansprüchen 7 bis 9 ist aufgrund dessen einem Patentschutz nicht zugänglich.

Mit Schreiben vom 4. April 2018 beantragt der Anmelder den Wortlaut des Anspruchs 1 abzuändern. Eine darüber hinaus gehende materielle Erklärung (= Verzicht) oder prozessuale Erklärung (= Änderung des Erteilungsantrags) verbindet der Anmelder mit diesem Antrag nicht. Da das Bundespatentgericht an den Antrag des Beschwerdeführers gebunden ist (= Antragsgrundsatz), führt die Antragstellung vom 4. April 2018 dazu, dass dem Erteilungsverfahren weiterhin die Anspruchsfassung der Offenlegungsschrift zugrunde zu legen ist, mit der Ausnahme, dass der Wortlaut des Anspruchs 1 antragsgemäß abzuändern ist, während die übrigen Ansprüche in unveränderter Form aufrechterhalten werden. Daraus ergibt sich, dass mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen für die Gegenstände der zuvor genannten Ansprüche 7 bis 9 nach wie vor Patentschutz verfolgt wird.

Da diese Gegenstände aus den genannten Gründen einem Patentschutz jedoch nicht zugänglich sind und über den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe nur insgesamt entschieden werden kann, ist der Antrag daher abzulehnen (vgl. BGH GRUR 1997, 120, Ls. – Elektrisches Speicherheizgerät).

2. Die Beiordnung eines Patentanwalts oder Rechtsanwalts setzt nach § 133 PatG die vorherige Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe voraus. Da aus den zuvor genannten Gründen die Voraussetzungen für die Bewilligung einer Verfahrenskostenhilfe jedoch nicht erfüllt sind, kann infolgedessen auch keine Beiordnung eines Rechtsbeistandes gewährt werden.

3. Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

III.

Gegen diesen Beschluss ist kein Rechtsmittel gegeben (§ 135 Abs. 3 PatG).

Dr. Maksymiw

Schell

Dr. Jäger

Dr. Münzberg

Ko