



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 25/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung ...**

(hier: Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe)

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. April 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Baumgart und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2016 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder und Beschwerdeführer (im Folgenden: Antragsteller) hat am 10. Januar 1991 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „...“ als Zusatzanmeldung zur Patentanmeldung P ... (Hauptanmeldung) eingereicht. Die Zusatzanmeldung - die vorliegende Streitanmeldung - hat das Aktenzeichen P2 ... erhalten und ist am 16. Juli 1992 offengelegt worden. Zu seinem am 3. März 1997 gestellten Prüfungsantrag ist dem Antragsteller mit Beschluss der Patentabteilung 11 des DPMA vom 19. März 1999 antragsgemäß Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren bewilligt worden.

Nachdem das auf die Hauptanmeldung erteilte Patent am 13. Juni 2010 durch Zeitablauf erloschen war, hat der Antragsteller am 18. Mai 2016 die Streitanmeldung in eine selbständige Patentanmeldung umgewandelt und zu den hierdurch ggf. fällig werdenden Jahresgebühren einen Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe (VKH-Antrag) gestellt. Er hat hierzu einen vollständig ausgefüllten und unterschriebenen, amtlichen Vordruck A 9541 („Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse“) eingereicht. Mit Beschluss vom 14. Oktober 2016 hat die Patentabteilung 25 des DPMA den VKH-Antrag zurückgewiesen, da der Antragsteller keine aktuellen Nachweise (z. B. einen Sozialhilfebescheid), aus denen sich seine Bedürftigkeit hätte ergeben können, vorgelegt hat.

Gegen diesen Beschluss, den der Antragsteller nicht vor dem 18. Oktober 2016 erhalten hat, richtet sich seine am 15. November 2016 beim DPMA eingelegte Beschwerde.

Der Antragsteller hat sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2016 aufzuheben und ihm zur Patentanmeldung P2 ... für die 3. bis 20. Jahresgebühr Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen.

Mit Schreiben vom 28. November 2016 hat die „Prüfungsstelle für Klasse E01H“ des DPMA der Beschwerde nicht abgeholfen, sondern diese dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Dem Antragsteller wurde mit Gerichtsbescheid vom 15. Juni 2018 mitgeteilt, dass sein VKH-Antrag nach vorläufiger Auffassung als „mutwillig“ im Sinne von § 114 ZPO eingeschätzt werde, da zu seiner Anmeldung die gemäß § 16 PatG zwanzig Jahren betragende, maximal mögliche Patentlaufzeit bereits überschritten sei. Eine wirtschaftlich handelnde Person, die über ausreichend Mittel verfüge, hätte auf die Erteilung eines Patents, das mangels Laufzeit keine Schutzwirkungen mehr entfalten könne, verzichtet. Der Antragsteller hat hierauf mit Eingabe vom 15. Juli 2018 vorgetragen, dass der Gegenstand der Streitanmeldung von Dritten genutzt werde, wobei es mit diesen auch zu Verhandlungen über Lizenzverträge, Nutzungen usw. gekommen sei. Für ihn sei die Erteilung eines Patents mit Rücksicht auf etwaige, ihm nach § 33 Abs. 1 PatG zustehende Entschädigungsansprüche nach wie vor wichtig.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die kostenfreie Beschwerde des Antragstellers ist zulässig. In der Sache hat die Beschwerde jedenfalls insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA führt.

1. Das vorliegende Verfahren leidet bereits deshalb an einem Mangel, weil der angefochtene Beschluss dem Bundespatentgericht durch eine offensichtlich funktional unzuständige Stelle, nämlich von der „Prüfungsstelle für Klasse E01H“ des DPMA mit Schreiben vom 28. November 2016 vorgelegt worden ist. Der angefochtene Beschluss über die Verweigerung von VKH war gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 2 PatG von der hierfür zuständigen Patentabteilung 25 erlassen worden; gemäß § 73 Abs. 3 PatG war nur diese selbst zur Entscheidung über die Abhilfe und zur Vorlage der Beschwerde berufen. Ob bereits dieser Verfahrensmangel zwingend zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA führt, kann dahingestellt bleiben, da sich die Entscheidung auch in anderer Hinsicht als fehlerhaft erweist.

2. Nach § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG i.S.v. § 114 Abs. 1 Satz 1 PatG ist Voraussetzung für die Bewilligung von VKH, dass eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht, der Antragsteller bedürftig ist und sein VKH-Antrag zu dem angestrebten Zweck nicht als „mutwillig“ erscheint. Die zwei zuletzt genannten VKH-Bewilligungsvoraussetzungen sind hier unzweifelhaft gegeben.

a) Entgegen der im angefochtenen Beschluss vertretenen Auffassung ist die Bedürftigkeit des Antragstellers i.S.v. § 114 Abs. 1 ZPO hier offenkundig. Eines Nachweises zu Einnahmen und Ausgaben durch die Vorlage weiterer Unterlagen bedurfte es im vorliegenden Fall nicht mehr. Mit Beschluss der Patentabteilung 11 des DPMA vom 19. März 1999 war dem Antragsteller bereits VKH für das Patenterteilungsverfahren bewilligt worden. Weshalb sich an den damals glaubhaft ge-

machten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstellers etwas geändert haben sollte, ist nicht ersichtlich. Der Antragsteller, der mittlerweile das 83. Lebensjahr vollendet hat, verfügt weder über nennenswertes Vermögen noch Einkommen, was mittlerweile aufgrund zahlreicher, paralleler Anmeldeverfahren als amts- bzw. gerichtsbekannt vorausgesetzt werden kann.

b) Der VKH-Antrag des Antragstellers ist zudem nicht „mutwillig“ i.S.v. § 114 Abs. 1 ZPO. An der im Gerichtsbescheid vom 15. Juni 2018 skizzierten, gegenteiligen Rechtsauffassung wird nicht mehr festgehalten. Der Antragsteller hat ein fortbestehendes, berechtigtes Interesse an der Patenterteilung glaubhaft gemacht. Er hat vorgetragen, dass Dritte den Gegenstand der Streitanmeldung benutzt haben und dass er sich gegenüber diesen Personen einen Entschädigungsanspruch nach § 33 Abs. 1 PatG vorbehalten habe. Nach gängiger Meinung ist die Geltendmachung von derartigen Entschädigungsansprüchen davon abhängig, dass eine Patenterteilung später tatsächlich erfolgt ist (vgl. *Feuerlein* in *Fitzner/Lutz/Bodewig*, *PatRKomm*, PatG § 33 Rn. 8 a. E.; *Benkard/Schäfers*, PatG, 11. Aufl., § 33 Rn. 15 a. E.; *Kraßer/Ann*, *Patentrecht*, Lehrbuch, 7. Aufl., § 37 Rn. 12, S. 954). Ferner ist zu beachten, dass ein solcher Entschädigungsanspruch gemäß § 33 Abs. 3 Satz 1 PatG frühestens ein Jahr nach Erteilung des Patents verjähren kann. Damit stellen die vom Anmelder glaubhaft vorgetragenen Tatsachen besondere Umstände dar, die eine Patenterteilung auch noch nach Ablauf der maximal möglichen Patentlaufzeit rechtfertigen (vgl. BPatGE 42, 256 ff. - „Benutzerleitende Information“; BGH GRUR 1967, 477 ff. - „UHF-Empfänger II“).

c) Zur Frage, ob auch die von § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG vorausgesetzte, hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents gegeben ist, hat die Patentabteilung 25 des DPMA bisher keine Feststellungen getroffen. Sie wird diese Prüfung nachzuholen haben, sofern sie nicht zur (hier gut vertretbaren) Auffassung gelangen sollte, dass in Abgrenzung zur BGH-Entscheidung „Schuhklebstoff“ (vgl. BIPMZ 1977, 51 ff.) zu einer Zusatzanmeldung, die erst nach Ablauf der maximal

möglichen Patentlaufzeit in eine selbständige Anmeldung umgewandelt worden ist, keine Jahresgebühren mehr fällig werden.

3. Hiernach war die angefochtene Entscheidung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG aufzuheben und die Sache an das DPMA zurückzuverweisen.

Gegen diese Entscheidung ist gemäß § 135 Abs. 3 Satz 1 PatG die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof nicht statthaft, weshalb von einer Rechtsmittelbelehrung abgesehen wird.

Hubert

Eisenrauch

Dr. Baumgart

Peters