



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 13/06

vom

13. Februar 2007

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das Patent Nr. 38 35 367

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 13. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Gröning

beschlossen:

Dem Patentinhaber wird als Rechtsbeschwerdeführer für das Rechtsbeschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe bewilligt und Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. G. beigeordnet.

Der Antrag des Patentinhabers, ihm daneben Patentanwalt Prof. Dr. D. beizuordnen, wird abgelehnt.

Gründe:

- 1 Dem Patentinhaber war Verfahrenskostenhilfe für das Rechtsbeschwerdeverfahren unter Beiordnung eines beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalts zu bewilligen, nachdem das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde gegen die angefochtene Entscheidung zugelassen hat (§ 138 Abs. 1 und 3 PatG, § 114 ZPO).
- 2 Der Antrag des Patentinhabers, ihm darüber hinaus den im Einspruchsverfahren für ihn tätigen Patentanwalt beizuordnen, ist dagegen nicht begründet. Zwar kommt die zusätzliche Beiordnung eines Patentanwalts im Rechtsbe-

schwerdeverfahren grundsätzlich - in entsprechender Anwendung von § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Beordnung von Patentanwälten bei Prozesskostenhilfe - in Betracht (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 138 Rdn. 14; Busse/Baumgärtner, PatG, 6. Aufl., § 138 Rdn. 5; Löscher, GRUR 1966, 5, 17 u. Hinw. auf BGH, Beschl. v. 29.6.1965 - Ia ZB 10/65, unveröffentl.). Der Patentinhaber hat jedoch nicht dargelegt, dass die Voraussetzungen, unter denen ein Patentanwalt danach beigeordnet werden kann, vorliegen.

3

Ein Patentanwalt kann entsprechend § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Beordnung von Patentanwälten bei Prozesskostenhilfe zur Beratung und Unterstützung des Rechtsanwalts beigeordnet werden, wenn und soweit dies zur sachgemäßen Rechtsverfolgung oder -verteidigung erforderlich erscheint. Vorliegend geht es dem Patentinhaber um die Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents, welches das Bundespatentgericht mit der Begründung widerrufen hat, Patentanspruch 1 gehe nach Haupt- und Hilfsantrag in den die Schwenkachse betreffenden Merkmalen über den Umfang der ursprünglichen Unterlagen hinaus. Die Rechtsbeschwerde hat es wegen der Frage zugelassen, ob das Erfordernis der ursprünglichen Offenbarung bedeute, dass lediglich Ausführungsbeispiele beansprucht werden können. Der Patentinhaber beruft sich für seinen Beordnungsantrag darauf, die Mitwirkung eines Patentanwalts mit seinem technischen Sachverstand fördere das Verfahren und sei auch wegen des komplizierten technischen Sachverhalts hilfreich und notwendig. Dieses pauschale Vorbringen rechtfertigt indes in Anbetracht des Zulassungsgrundes und der damit im Rechtsbeschwerdeverfahren zur Klärung anstehenden Probleme sowie auch mit Blick auf den Gegenstand des angegriffenen Patents nicht die Annahme, dass die Beratung und Unterstützung des beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalts durch einen Patentanwalt erforderlich ist.

- 4 Eine andere Beurteilung ist auch nicht unter dem vom Patentinhaber ergänzend - unter Hinweis auf die Vertretung der Verfahrensbeteiligten durch Patentanwälte im Verfahren vor dem Bundespatentgericht - angeführten Gesichtspunkt der Waffengleichheit angezeigt. Auch daraus lässt sich nicht zwangsläufig herleiten, dass ihm nunmehr im Rechtsbeschwerdeverfahren neben dem Rechtsanwalt ein Patentanwalt beigeordnet werden müsste.

Melullis

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.05.2006 - 8 W (pat) 302/04 -