

# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 63/00

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 198 34 480.5-53**

**hier: Verfahrenskostenhilfe**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. August 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, des Richters Dipl.-Ing. Prasch, der Richterin Püschel sowie des Richters Dipl.-Ing. Schuster

beschlossen:

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

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Tragbarer CD-Player" ist am 31. Juli 1998 beim Deutschen Patentamt eingegangen.

Die Prüfungsstelle für Klasse G11B des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluß vom 25. September 2000 zurückgewiesen, da der Patentanspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Für das Patenterteilungsverfahren war dem Anmelder zuvor Verfahrenskostenhilfe gewährt worden.

Mit am 21. Oktober 2000 eingegangenem Schreiben vom 20. Oktober 2000 hat der Anmelder Beschwerde eingelegt und diese auch begründet sowie mit einem am selben Tag eingegangenen Schreiben Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren beantragt; dem Antrag waren die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse" sowie weitere Unterlagen beigefügt.

Der Anmelder macht geltend, daß der CD-Player gemäß seiner Anmeldung sich in erfinderischer Weise vom entgegengehaltenen Stand der Technik abhebe. Das aus der JP 6-282980 A bekannte Gerät weise ein externes Display auf und sei deshalb nicht tragbar. Dem gegenüber sei der beanspruchte CD-Spieler mit einem internen Display ausgestattet und erhalte deshalb eine neue Qualität, die in seiner Tragbarkeit bestehe. Für eine erfinderische Tätigkeit spreche auch, daß seit 1993 jährlich neue Generationen von CD-Playern auf den Markt gekommen seien, von denen aber keine die von der Anmeldung vorgeschlagene Neuerung aufweise.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf Grundlage der dem angefochtenen Beschluß zugrun-

deliegenden Unterlagen zu erteilen und Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu gewähren.

In der Akte des Deutschen Patent- und Markenamts findet sich im Beiheft auf Bl 39 - dort ist der am 20. Oktober 2000 gestellte Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren infoliert - handschriftlich ein Vermerk des Prüfers vom 3. November 2000, daß der Beschwerde nicht abgeholfen werde. Durch Beschluß vom 14. November 2000 hat die Prüfungsstelle für Klasse G11B des Deutschen Patent- und Markenamts - besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes mit dem Zusatz "Auf Anordnung des Prüfers" - den Antrag vom 20. Oktober 2000 auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zurückgewiesen, weil keine hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents bestehe, da die Anmeldung zurückgewiesen worden sei und der hiergegen eingelegten Beschwerde nicht abgeholfen werde.

## II.

Der Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren ist zwar noch nicht beschieden, weil die vom Patent- und Markenamt insoweit vorgenommene Beschlußfassung wirkungslos ist, jedoch nicht begründet; denn es fehlt an hinreichender Aussicht auf Erteilung des nachgesuchten Patents.

1. Der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. November 2000, mit dem der Antrag des Anmelders auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zurückgewiesen worden ist, ist nichtig und damit wirkungslos. Denn das Patentamt war, nachdem es nicht abhelfen wollte und auch nicht abgeholfen hat, nicht zur Entscheidung über den das Beschwerdeverfahren betreffenden Antrag auf Verfahrenskostenhilfe berufen.

Gemäß § 135 Abs 2 PatG beschließt über das Verfahrenskostenhilfesuch die Stelle, die für das Verfahren zuständig ist, für welches um Verfahrenskostenhilfe nachgesucht wird und mit vorliegendem Antrag wird um Verfahrenskostenhilfe nachgesucht für das Beschwerdeverfahren. Im Fall der Beschwerde beschränkt sich die Zuständigkeit der Prüfungsstelle gemäß § 73 Abs 4 PatG darauf, entweder der Beschwerde abzuhelpen oder sie dem Patentgericht zur Entscheidung vorzulegen. Vorliegend ist nicht abgeholfen worden, so daß gemäß § 73 Abs 4 Satz 3 PatG die Sache ohne sachliche Stellungnahme dem Patentgericht hätte vorgelegt werden müssen. Zur Zurückweisung des Antrags auf Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren ist die Prüfungsstelle in dieser Situation in keinem Fall befugt gewesen (vgl Busse, PatG, 5. Aufl, § 73 Rdn 136 mwN; BPatGE 25, 119). Der gleichwohl ergangene Zurückweisungsbeschuß ist angesichts dieses besonders schwerwiegenden Verfahrensfehlers, der auch offenkundig ist, als nichtig und damit als wirkungslos anzusehen.

2. Gemäß §§ 129, 130 PatG iVm § 114 ZPO kann im Patenterteilungsbeschwerdeverfahren der Anmelder auf Antrag Verfahrenskostenhilfe erhalten, wenn hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht und er nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Verfahrensführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann. Die Bedürftigkeit des Anmelders ist zwar mit der Erklärung zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen und den hierzu eingereichten Unterlagen hinreichend nachgewiesen, doch fehlt es an der weiteren Bewilligungsvoraussetzung, der hinreichenden Erfolgsaussicht.

Verfahrenskostenhilfe ist zu gewähren, wenn der Gegenstand der Anmeldung auf Grund eines Vergleichs mit dem Stand der Technik im Rahmen der hierbei zu stellenden Prognose als jedenfalls möglicherweise patentfähig anzusehen ist, mithin der Vergleich mit dem Stand der Technik einen Überschuß ergibt, der die Erteilung eines Patents rechtfertigen könnte (vgl Busse, aaO, § 130 Rdn 31; Benkard, PatG 9. Aufl, § 130 Rdn 8; Schulte, PatG, 5. Aufl, § 130 Rdn 21, jeweils mwN), wobei auf die Gesamtheit der Anmeldeunterlagen abzustellen ist (vgl

BPatG BIPMZ 2000, 283 - Schutzanlage). Dies kann hier nicht festgestellt werden. Es ist zwar ein Überschuß vorhanden, doch kann dieser Überschuß ersichtlich nicht die Erteilung eines Patents rechtfertigen.

Der Auffassung, daß im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe nur eine Neuheitsprüfung stattfinden dürfe, aber keine Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (in diese Richtung wohl BPatG BIPMZ 2001, 60 - Nagelschneidzange) kann nicht gefolgt werden. Die Bestimmungen über die Verfahrenskostenhilfe gebieten eine weitgehende Angleichung der Situation von Bemittelten und Unbemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes, doch ist verfassungsrechtlich keine vollständige Angleichung geboten, sondern nur eine weitgehende Angleichung.

Danach darf die Verfahrenskostenhilfe verweigert werden, wenn ein Erfolg in der Hauptsache zwar nicht schlechthin ausgeschlossen, die Erfolgchance aber nur eine entfernte ist (vgl BVerfG NJW 1997, 2745 mwN). Ob die Erfolgchance eine entfernte ist oder nicht, hängt im Patenterteilungsverfahren aber nicht nur davon ab, ob der Gegenstand der Anmeldung neu ist, sondern auch wesentlich davon, ob die Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Es ist daher nicht gerechtfertigt, im Verfahrenskostenhilfungsverfahren die erfinderische Tätigkeit bei der Prognose der Erfolgchancen grundsätzlich völlig außer Betracht zu lassen. Unberührt hiervon bleibt, daß die Abschätzung der Erfolgsaussichten im summarischen Verfahren der Verfahrenskostenhilfe nicht dazu dienen darf, das eigentliche Prüfungsverfahren bzw hier das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache in unzulässiger Weise vorwegzunehmen.

Im bisherigen Prüfungsverfahren wurde die JP 6-282980 A samt dem vorveröffentlichten englischsprachigen Abstrakt JP 06282980 A entgegengehalten.

In dieser Entgegenhaltung ist ein Gerät beschrieben, das sowohl als tragbares CD-Wiedergabegerät (portable CD player) als auch als elektronisches Spielgerät (game machine) verwendet werden kann. Zu diesem Zweck weist das Gerät zu-

nächst die üblichen Einheiten eines CD-Wiedergabegerätes auf, nämlich ein CD-Laufwerk (CD drive 3), ein Tonwiedergabesystem (CD circuit board 5), ein Display mit zugehöriger Ansteuerung (LCD 13) und die zur Steuerung des Abspielgerätes nötigen Bedienelemente (11).

Um das CD-Wiedergabegerät auch als elektronisches Spielgerät benutzen zu können, ist zusätzlich ein "game circuit board 7" vorgesehen, das ein zweites System für die Steuerung und Abbildung im Spielgerätebetrieb umfaßt (vgl insb Abstrakt iVm Fig 1). Dies ist schon deshalb unerlässlich, weil ein CD-Wiedergabebetrieb gewöhnlich nur eine relativ einfach zu bewerkstelligende sequentielle Tonwiedergabe und Anzeige von alphanumerischen Daten, zB der Nummer der Aufzeichnung, erfordert, während ein elektronisches Spielgerät idR die Darstellung von komplexen und sich rasch ändernden Bildern verlangt, mithin höhere Anforderungen an die Displayeigenschaften und die Ansteuerung des Displays stellt.

Die Umschaltung zwischen dem Wiedergabe- und dem Spielgerätebetrieb wird bei dem bekannten Gerät über einen Schalter vorgenommen (game/CD-mode, vgl Fig 3), mit dem entweder die eine oder die andere Betriebsart des Gerätes gewählt wird.

Die entgegengehaltene Druckschrift nimmt sonach die der vorliegenden Anmeldung zugrundeliegende Aufgabenstellung vorweg, die in der Vereinigung der Funktionen eines CD-Wiedergabegerätes und eines elektronischen Spielgerätes in einem Gerät besteht (vgl S 1, Abs 4 der ursprünglichen Beschreibung).

Aus der entgegengehaltenen Druckschrift ist aber auch die grundsätzliche Lösung dieser Aufgabe bekannt, wie sie sich aus S 1, letzter Abs bis S 2, Abs 1 der ursprünglichen Beschreibung und dem ursprünglichen Anspruch 1 ergibt und sonach in der Ergänzung des CD-Wiedergabegerätes um ein zweites System für den Spielbetrieb besteht.

Abgesehen von dem Bekanntsein der grundsätzlichen Lösung der gestellten Aufgabe ist Verfahrenskostenhilfe zu gewähren, wenn aus den gesamten zum Anmeldetag eingereichten Unterlagen ein Überschuß erkennbar ist, der jedenfalls möglicherweise zu einer Patenterteilung führen könnte.

Ein solcher Überschuß ist jedoch weder in den ursprünglich eingereichten Unteransprüchen noch in den weiteren zum Anmeldetag eingereichten Unterlagen erkennbar.

Die ursprünglichen Ansprüche 2 bis 5 befassen sich mit dem modularisierten mechanischen Aufbau des kombinierten CD-Wiedergabe- und Spielgerätes.

Die im ursprünglichen Anspruch 2 angegebene Ausbildung, nach der das zweite System für die Steuerung und Abbildung im Spielgerätebetrieb ein gesonderter Block sein soll, der mit dem Schalter durch einen Vielfachstecker verbunden ist, läßt sich unmittelbar aus der Figur 1 der Entgegenhaltung entnehmen. Es ist ohne weiteres zu erkennen, daß das "game circuit board 7" einen gesonderten Block bildet, der über Stecker 71, 73, 75 ua mit den Bedienelementen 11 verbunden ist.

Nach Anspruch 3 soll der Vielfachstecker auch in 180 Grad gedrehter Stellung gesteckt werden können, nach Anspruch 4 der Schalter für die Betriebsartumschaltung auch zum Stoppen der Veränderungen am Display dienen und nach Anspruch 5 das Display selbst als gesonderter, steckbarer Block ausgebildet sein. Solche Ausbildungen liegen im Bereich des üblichen Handelns des zuständigen Fachmanns, eines auf dem Gebiet der Unterhaltungstechnik tätigen Konstruktionsingenieurs. Dieser wird dann, wenn ein Gerät für verschiedene Betriebsarten verwendet werden soll, dieses modular gestalten, dh die Komponenten des Geräts, an die unterschiedliche Anforderungen gestellt werden, entweder mit verschiedenen Funktionen versehen wie dies beim Schalter der Fall ist oder, wenn dies zu annehmbaren Kosten nicht möglich ist, austauschbar machen.

Ein Überschuß, der möglicherweise zur Patenterteilung führen kann, ist deshalb weder in der verschiedenartigen Steckbarkeit des zweiten Systems noch in der Austauschbarkeit des Displays zu sehen.

Zu den dargelegten Aspekten des modularisierten mechanischen Aufbaus des kombinierten CD-Wiedergabe- und Spielgerätes wird in der ursprünglichen Beschreibung auf S 3, Abs 2 u 3 noch die Ausbildung von Nasen und Lücken bei den steckbaren Modulen erwähnt, mit denen offenbar die richtige Positionierung der verschiedenen Module erreicht werden soll. Auch in dieser Ausbildung kann der Fachmann keinen Überschuß erkennen, der zur Erteilung eines Patents führen könnte.

Das vom Anmelder vorgebrachte Argument, daß das Gerät nach seiner Anmeldung mit einem eigenen Display für Wiedergabe und Spiele ausgestattet sei, während das Gerät nach der JP 6-282980 A in der Spielbetriebsart ein externes Display benötige, mag zwar zutreffend sein, vermag aber eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents nicht zu stützen. Wie oben dargelegt, erfordert ein Spielgerät die Darstellung komplexer und sich rasch ändernder Bilder, die gegenüber den alphanumerischen Anzeigen für Wiedergabegeräte aufwendiger und damit teurer sind. Der Fachmann wird daher im Rahmen einer modularen Ausgestaltung solche aufwendigen Anzeigen nur dann einsetzen, wenn sich dies nicht auf andere Weise vermeiden läßt, bspw durch den Anschluß eines externen Bildschirms.

Auch das weitere Argument des Anmelders, daß seit dem Veröffentlichungstag der Entgegenhaltung noch kein kombiniertes CD-Wiedergabe- und Spielgerät auf den Markt gekommen sei, vermag die Aussichten des Anmeldungsgegenstandes auf Erteilung eines Patents nicht zu begründen. Nachdem die grundsätzliche technische Konzeption eines solchen Gerätes durch die Veröffentlichung der Entgegenhaltung bereits 1994 der Öffentlichkeit zugänglich war, sprechen möglicher-



weise marktwirtschaftliche Erwägungen gegen die vorgeschlagene Konzeption des kombinierten Gerätes.

Ein Vergleich mit dem Stand der Technik ergibt sonach keinen Überschuß, der eine hinreichende Aussicht auf eine Patenterteilung rechtfertigen könnte.

Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren war deshalb mangels Erfolgsaussicht zurückzuweisen. Die Entscheidung konnte gemäß § 136 PatG iVm § 127 Abs 1 Satz 1 ZPO ohne mündliche Verhandlung ergehen. Die durch den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe zunächst gehemmte, restliche Zahlungsfrist zur Entrichtung der Beschwerdegebühr beginnt in der Frist des § 134 PatG wieder zu laufen.

Grimm

Prasch

Püschel

Schuster

prä