



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 56/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

...

hat der 8. Senat (Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. September 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner, den Richter Dr. agr. Huber, die Richterin Grote-Bittner und den Richter Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. März 2012 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder hat am 31. August 2010 beim Deutschen Patent-und Markenamt einen Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „...“ gestellt. Gleichzeitig hat er Prüfungsantrag gestellt, den das Deutsche Patent-und Markenamt für den 23. März 2011 als wirksam gestellt betrachtet hat.

Mit Schriftsatz vom 3. Februar 2011 (eingegangen am 4. November 2012) hat der Anmelder ferner Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe und dort Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren und die im Erteilungsverfahren anfallenden Jahresgebühren für seine Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen ...beantragt.

Die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent-und Markenamts hat mit Beschluss vom 6. März 2012 den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe zurückgewiesen.

Die Patentabteilung kommt gemäß vorangegangenem Bescheid vom 25. Januar 2012 zu dem Ergebnis, dass die Bedürftigkeit glaubhaft nachgewiesen sei und nunmehr als weiteres Kriterium für die Gewährung der Verfahrenskostenhilfe die Aussicht auf Erteilung eines Patents zu prüfen sei.

Zur Beurteilung der Erteilungsaussichten hat die Patentabteilung auf die Druckschriften DE 90 10 346 U1 und DE 20 2007 988 U1 hingewiesen. Dabei beschreibe die DE 90 10 346 U1 eine Vorrichtung zum Einstecken in einen Maulwurfsgang, wobei der Gang damit blockiert werde, wodurch es, wie beim Anmeldegegenstand, zu einer Beschränkung der Bewegung des Maulwurfs im Gang komme. Auch wenn es sich bei der Vorrichtung nach der DE 90 10 346 U1 um ein

für den Maulwurfsgang passendes Rundholz und nicht um den Strunk eines Maiskolbens handle, werde auch hier nach dem gleichen Funktionsprinzip gearbeitet. Außerdem liege es im Bereich des handwerklichen Könnens des Fachmanns, mit welcher Art von Blockadegegenstand er die Beschränkung der Bewegungsfreiheit des Maulwurfs herbeiführe. Dies könne durch die Verwendung eines Rundholzes gemäß der DE 90 10 346 U1 oder durch die Verwendung einer in den Gang einsteckenden Platte nach der „DE 20 2007 988 U1“ (diese Druckschrift wurde falsch zitiert und muss richtig DE 20 2007 007 988 U1 heißen) erfolgen. Diese aus dem Stand der Technik bekannten Maßnahmen stellen nach Auffassung der Patentabteilung gemäß Bescheid vom 25. Januar 2012 ebenso wie die Verwendung eines Maiskolbens nach der in Rede stehenden Anmeldung auf dem einschlägigen Fachgebiet äquivalente Maßnahmen zur Blockierung des Maulwurfsgangs dar, welche vom Fachmann bedarfsweise ausgewählt werden können und keiner erfinderischen Tätigkeit bedürfen. Auch der Schutz einer Vorrichtung zum Blockieren des Maulwurfsganges gegen eine Verrottung sei für den Fachmann ebenfalls nahe liegend und auch aus der DE 90 10 346 U1 (luftdichte Verpackung in Klarsichtfolie) zu entnehmen.

Daher könne bei dieser Sachlage mit einer Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe nicht gerechnet werden.

Der Anmelder hat in seiner Eingabe vom 6. Februar 2012 (eingegangen am 7. Februar 2012) den Ausführungen der Prüfungsstelle widersprochen und geltend gemacht, dass es sich beim Anmeldegegenstand um die Verwendung eines bekannten Strunkes vom Maiskolben zu einer neuen Bestimmung, nämlich zum Einstecken in einen Maulwurfsgang zur Bewegungsbeschränkung des Maulwurfs, handle. Diese sei durch den entgegen gehaltenen Stand der Technik nach Ansicht des Anmelders nicht nahe gelegt.

Die Patentabteilung hat daraufhin mit Beschluss vom 6. März 2012 den Antrag des Anmelders auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsver-

fahren und für alle im Erteilungsverfahren fälligen Jahresgebühren zurückgewiesen und die Verfahrenskostenhilfe verweigert.

Zur Begründung hat die Patentabteilung die Ausführungen gemäß Bescheid vom 25. Januar 2012 zum Bestandteil des Beschlusses gemacht. Sie hat ferner darauf verwiesen, dass der Anmelder mit dem am 7. Februar 2012 eingegangenen Schreiben keine Tatsachen vorgetragen habe, die zu einer anderen Bewertung des Sachverhalts Anlass geben konnten. Die gemäß § 130 Abs. 1 PatG erforderliche Voraussetzung für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe, nämlich eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents, bestehe nicht, so dass der Anmelder mit seinem diesbezüglichen Antrag keinen Erfolg haben konnte. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Anmelder legt zusammen mit der Beschwerdebegründung vom 26. März 2012 (eingegangen am 27. März 2012) neue Anmeldungsunterlagen (Beschreibung, Seiten 1 bis 3; Ansprüche 1 bis 3) vor.

In seiner Beschwerdebegründung stimmt der Anmelder der Prüfungsstelle darin zu, dass die Verwendung eines Rundholzes gemäß DE 96 10 346 U1 oder einer Platte gemäß DE 20 2007 007 988 U1 (oder von Flaschen), die in den (Maulwurfs-)Gang eingesteckt werden können, vom Fachmann bedarfsweise ausgewählt werden und keiner erfinderischen Tätigkeit bedürfen. Die anmeldungsgemäße Verwendung eines Maiskolbens hingegen gehöre nicht zum Stand der Technik und könne daher nicht ausgewählt werden, was nach Auffassung des Anmelders eine erfinderische Tätigkeit begründe.

In seinen folgenden Ausführungen wendet sich der Anmelder dann den vorgelegten neuen Unterlagen zu, deren Anspruch 1 nunmehr im Wege eines Kategorie-Wechsels von der ursprünglich angestrebten „Verwendung zum Maulwurfvertreiben von verschiedenartigen Mitteln“ in eine „Vorrichtung zum Einstecken in einen Maulwurfsgang“ abgeändert wird. Hierzu erarbeitet der Anmelder eine neue Auf-

gabe welche er darin sieht, ein Verfahren der Herstellung der Vorrichtung zu vereinfachen, wobei die zu lösende objektive technische Aufgabe darin bestehe, die Verwendung von Reizmitteln auszuschließen.

Zu dem entgegengehaltenen Stand der Technik führt der Anmelder aus, dass dieser sich insgesamt in „Gefangenschaft“ der Idee befinde, die Bewegung des Maulwurfs im Gang nur mittels eines Reizmittels zu beschränken. Demgegenüber sei die nunmehr geltende anmeldungsgemäße Vorrichtung zum Einstecken in einen Maulwurfsgang wesentlich einfacher herzustellen als das Edel-Rundholz nach der DE 90 10 346 U1, weshalb bei der Überarbeitung der Unterlagen von diesem Stand der Technik ausgegangen werde. Die nunmehr beanspruchte Vorrichtung beruhe demgegenüber auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In einer weiteren und späteren Eingabe vom 26. Oktober 2013 (eingegangen am 28. Oktober 2013) greift der Anmelder dann wieder auf die ursprünglichen auf eine Verwendung zum Maulwurfvertreiben von verschiedenartigen Mitteln gerichteten Unterlagen zurück und stellt dabei auch eindeutig auf die Frage der Gewährung von Verfahrenskostenhilfe ab. Er führt aus, dass seine ursprünglich vorgeschlagene Verwendung des Strunkes vom Maiskolben einerseits neu sei, weil diese nicht zum Stand der Technik gehöre, und andererseits auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, weil sich sein Anwendungsgegenstand auf eine bestimmte Verwendung und damit auf einen Verwendungszweck richte. Dies sei unabhängig davon möglich, ob die Sache selbst (hier gemeint: Strunk eines Maiskolbens) schon bekannt ist.

Somit bestehe für die Anmeldung „Verwendung zum Maulwurfsvertreiben von verschiedenartigen Mitteln“ nach Auffassung des Anmelders hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents.

In einem orientierenden Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 1. Juni 2015 wurde dem Anmelder ohne Vorgriff auf die abschließende Entscheidung des Se-

nats eine vorläufige technische Beurteilung des Sachverhalts zur Kenntnis gegeben. Dort wurde zum Ausdruck gebracht, dass weder die hier vorrangig zu betrachtenden ursprünglichen Unterlagen noch die anmelderseitig vorgelegten überarbeiteten Unterlagen vom 26. März 2012 (eingegangen am 27. März 2012) Merkmale enthalten, die geeignet sind, eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents gegenüber dem Stand der Technik nach der DE 90 10 346 U1 und der DE 20 2007 007 988 U1 (diese Druckschrift wurde dem Anmelder mit dem o. g. Zwischenbescheid vorsorglich zugeleitet) zu begründen.

Der Anmelder hat sich mit Schriftsatz vom 6. Juli 2015 (eingegangen am 8. Juli 2015) auf den o. g. Zwischenbescheid geäußert. Er trägt zum Stand der Technik nach der DE 20 2007 007 988 U1 vor, dass es sich hier nicht um eine in den unterirdischen Gang eingesteckte mechanische Barriere handele, sondern nur um eine Platte, die auf den Maulwurfshügel gestellt werde, wobei die in der Entgegenhaltung beschriebene Platte mit Drahtspießen u. ä. versehen sei und somit kein „friedliches Naturprodukt“ wie der Strunk eines Maiskolben darstelle, sondern dem Maulwurf Verletzungen durch Kontakt mit den Drahtspießen zufüge. Deshalb liege dieser Stand der Technik weiter ab. Zum Stand der Technik nach der DE 90 10 346 U1 führt der Anmelder aus, dass das dort beschriebene Rundholz mit seiner Bohrung zur Aufnahme chemischer Mittel zum Vertreiben des Maulwurfs keine mechanische Barriere darstelle, auch wenn Ähnlichkeiten in der mechanischen Wirkung durchaus vorhanden seien. Für die in der Anmeldung noch offenbarten Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Verzögerung der Verrottung (Fäulnis) räumt der Anmelder zwar ein, dass diese bereits dem Stand der Technik angehören, was aber von untergeordneter Bedeutung sei, weil diese Maßnahmen anmeldungsgemäß lediglich zur Verzögerung der Verrottung von Maiskolben-Strünken Verwendung fänden, die ihrerseits für einen neuen Zweck eingesetzt werden würden.

Der Anmelder vertritt die Auffassung, dass die Gesamtheit der vorgelegten Unterlagen Merkmale enthalten, die eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Pa-

tents erkennen lassen würden und hält somit sinngemäß seinen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe aufrecht.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Verfahrenskostenhilfe ist nach Maßgabe der §§ 130 - 138 PatG einem bedürftigen Anmelder nur dann zu gewähren, wenn für die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht (§ 130 Abs. 1 PatG). Diese Voraussetzung ist hier nicht gegeben, da die Gesamtheit der vorgelegten Unterlagen keine Merkmale enthalten, die eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents begründen können.

1. Zur Frage der Beurteilung der Aussicht auf Erteilung eines Patents sind vorrangig die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu Grunde zu legen, wie auch der Anmelder in seiner letzten Eingabe vom 26. Oktober 2013 sinngemäß zum Ausdruck gebracht hat. Dabei ist nicht auf einzelne Ansprüche allein, sondern auf die Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen abzustellen.

Die Anmeldung beschreibt die Grabaktivitäten der Maulwürfe u. a. auch auf öffentlich genutzten Flächen neben einem damit auch einhergehenden ungepflegten Erscheinungsbild zudem als Gefahr für Sportler, Fußgänger und Radfahrer (ursprüngliche Beschreibung Seite 1, 2. Abs.).

Zur Vermeidung derartiger Grabaktivitäten werde durch die AT 505 891 B1 bereits ein Verfahren zur Herstellung einer Barriere gegen Maulwürfe unter der Rasenoberfläche vorgesehen, wobei die Anmeldung an diesem Verfahren die erforderliche Durchführung von zusätzlichen Arbeiten für das Herstellen von speziellen Vertiefungen in den oberen 200 mm des Bodens und die Herstellung von speziellen länglichen Erzeugnissen zum Einsetzen in die Vertiefungen als nachteilig erachtet (Beschreibung S. 1, 5. Abs.).

Diese Nachteile sollen durch die Verwendung von Strünken von Maiskolben vermieden werden (S. 2, 1. Abs.), was auch in Patentanspruch 1 bereits seinen Niederschlag findet (S. 1, 6. Abs.).

Nach den Ausführungen auf S. 2, 5. Abs. der ursprünglichen Beschreibung führe das Einstecken zumindest eines Maiskolben-Strunks in einen Maulwurfsgang dazu, dass Bewegungen des Maulwurfs in dem Maulwurfsgang verhindert werden. Zwar werde der Maulwurf dann versuchen, einen neuen Gang zu graben. Allerdings führe eine Bewegungsbeschränkung des Maulwurfs in mehreren benachbarten Gängen dazu, dass dieser sein Gangsystem auf einen anderen Ort verlegt.

Einen (vorteiligen) technischen Effekt in der Verwendung von Maiskolben-Strünken zum Vertreiben von Maulwürfen sieht die Anmeldung gemäß S. 2, 6. Abs. der ursprünglichen Beschreibung darin, dass keine zusätzlichen Arbeiten für das Herstellen von speziellen Vertiefungen in der oberen Bodenschicht erforderlich seien und Strünke von Maiskolben als Abfall bei Mais verarbeitenden Betrieben im Überfluss zur Verfügung stehen würden.

Ab S. 6, 7. Abs. wird ferner noch vorgeschlagen, die Fäulnis der (im Boden befindlichen) Maiskolben-Strünke durch eine vorhergehende Bearbeitung zu verhindern, welche beispielsweise durch Imprägnierung mit einem Antiseptikum (z. B. Kreosot) oder durch Beschichtung mit einem Schutzstoff (z. B. Stearin) oder durch Bedeckung mit einer Schutzfolie (z. B. Polyäthylenfolie) erfolgen könne.

Die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 3 geben die wesentliche Offenbarung der Beschreibung wieder und gehen nicht darüber hinaus.

2. Durch die DE 20 2007 007 988 U1 ist es bereits bekannt geworden, Maulwürfe durch das Einstecken mechanischer Barrieren in die Gänge im Bereich von Maulwurfshügeln derart zu irritieren, dass sich das Tier – zumindest bei mehrmaliger Wiederholung dieser Maßnahme – einen neuen Wirkungsbereich in einem an-



deren Areal sucht (vgl. Abs. 0001). Die hier verwendete mechanische Barriere besteht allerdings nicht aus Naturmaterialien, sondern ist aus Metall oder Kunststoff gefertigt (Anspruch 1). Anders als der Anmelder vorträgt, ist auch das Einstecken der plattenförmigen Teile in Maulwurfshügel als Errichtung einer Barriere in Gängen zu betrachten, denn die Gänge führen zum Hügel und gehen z. T. durch diesen hindurch. Ferner offenbart die DE 20 2007 007 988 U1 nicht ausschließlich Platten mit Drahtstiften und dergl., die auch zu Verletzungen bei einem auf diese treffenden Maulwurf führen können, wie der Anmelder meint, sondern es werden in den Ansprüchen 1 bis 3 lediglich Platten aus Metall oder Kunststoff beansprucht, die ausschließlich eine mechanische Barriere ohne jegliche weitere Wirkung bilden können. Die Ausgestaltung der Platten mit Drahtstiften gehört zwar auch zum Umfang der Offenbarung dieser Entgegnung, jedoch in Form einer zusätzlichen gesonderten Ausführungsform nach den Ansprüchen 4 und 5.

Ein aus einem Naturmaterial, nämlich Holz, gefertigtes Mittel zum Vertreiben von Maulwürfen ist durch die DE 90 10 346 U1 bekannt geworden. Hierbei handelt es sich um ein Rundholz, passend für den Maulwurfsgang, der vom Erdhügel zurück verläuft (vgl. Beschreibung, S. 1, 2. Abs.). Auch wenn das Rundholz nach der DE 90 10 346 U1 grundsätzlich mit einer Längsbohrung versehen sein soll, die zur Aufnahme von Saugkörpern Verwendung findet (S. 1, 2. Abs.), welche ihrerseits dann mit geruchsbildenden und reizenden Lösungen, z. B. Ammoniaklösung, getränkt sind (S. 1, 3. Abs.), ist für den hier maßgeblichen Fachmann, einem mit der Organisation der Pflege von Rasenflächen befassten Gärtnermeister, bereits ersichtlich, dass das Rundholz auch ohne die Bohrungen mit darin enthaltenen getränkten Saugkörpern im Maulwurfsgang bereits eine mechanische Barriere darstellt, von der eine ähnliche Wirkung zu erwarten ist, wie bei den als rein mechanische Barriere arbeitenden Maulwurfsvertreibern nach der DE 20 2007 007 988 U1. Außerdem fällt das Rundholz nach der DE 90 10 346 U1 nach dem Verlust der Wirkung der reizenden Substanzen nach Ablauf einer bestimmten Zeit hinsichtlich seiner Wirkung auf die einer reinen mechanischen Barriere zurück, wie der maßgebliche Fachmann ohne weiteres erkennen kann.

Das gemäß DE 90 10 346 U1 verwendete Rundholz ist dabei derart beschaffen und ausgewählt, dass es in den vom Erdhügel zurück verlaufenden Maulwurfs-gang passt (S. 1, 2. Abs.). Ähnliche Dimensionen hat auch der Strunk eines Maiskolbens, der zudem bereits ein Naturmaterial ähnlich wie ein (Rund-)holz darstellt, welches dem Holz in seiner äußeren Konsistenz nicht unähnlich ist, denn auch der Strunk eines Maiskolbens besteht aus einem verhärteten, mechanisch festen Ge-webe, das sich vom Holz lediglich in seiner zellulären Mikroanatomie unterschei-det. Diese Unterschiedlichkeit ist jedoch für den hier in Rede stehenden Verwen-dungszweck unmaßgeblich und tritt daher für anmeldungsgemäßen Einsatz nicht in Erscheinung.

Nach alledem stellt die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen beschrie-bene Verwendung eines Strunkes eines Maiskolbens zum Vertreiben von Maul-würfen für den maßgeblichen Fachmann eine zu der im Stand der Technik nach der DE 90 10 346 U1 äquivalente Maßnahme zur Blockierung eines Maulwurfs-ganges dar, die zu keiner überraschenden Wirkung führen konnte.

Auch die in den ursprünglichen Unterlagen noch beschriebenen und beispielhaft genannten Maßnahmen zur Verhinderung (bzw. Verzögerung) der Verrottung (Fäulnis) von Naturmaterialien, die in die Erde eingebracht werden sollen, sind all-gemein übliche Praxis (vgl. z. B. die Kessel-Druckimprägnierung von Holzteilen, die im Boden verbaut werden sollen) und werden im Rahmen fachmännischen Handelns bei Bedarf eingesetzt. Insbesondere das Bedecken derartiger Naturma-terialien mit einer Schutzfolie (Verpackungsfolie) ist im Stand der Technik nach der DE 90 10 346 U1 bereits expressis verbis vorbeschrieben (S. 1, 4. Abs.) und ge-hört somit ebenfalls bereits zum Stand der Technik.

Weitere technische Einzelheiten der Maßnahmen lassen die ursprünglichen Un-terlagen nicht mehr erkennen.

Nach alledem bedurfte es für den maßgeblichen Fachmann gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik keiner erfinderischen Tätigkeit, um zu den in den ursprünglichen Unterlagen insgesamt beschriebenen Maßnahmen zu gelangen.

Gleiches gilt auch für die vom Anmelder vorgelegten überarbeiteten Unterlagen vom 26. März 2012, eingegangen am 27. März 2012, die nunmehr auf eine Vorrichtung zum Einstecken in einen Maulwurfsgang gerichtet sind, aber durch die in den ursprünglichen Unterlagen bereits beschriebenen Maßnahmen gekennzeichnet sind.

Somit kann nicht festgestellt werden, dass die Gesamtheit der vorgelegten Unterlagen Merkmale enthalten, die eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents erkennen lassen.

Der Antrag des Anmelders auf Verfahrenskostenhilfe kann daher keinen Erfolg haben.

### III.

Die Entscheidung ist unanfechtbar, denn die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen (PatG § 135 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz).

Dr. Zehendner

Dr. Huber

Grote-Bittner

Brunn

Pr