



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 12/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

(hier: Verfahrenskostenhilfe)

...

Anmelder, Antragsteller und Beschwerdeführer,

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31.8.2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, der Richter Dr. Nielsen und Dipl.-Ing. Veit sowie der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2018 aufgehoben.

Dem Antragsteller wird Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren unter Einbeziehung der im Erteilungsverfahren fälligen

Jahresgebühren bewilligt und Herr Patentanwalt ... als Vertreter beigeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Der Antragsteller hat für seine am 28. Dezember 2017 eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung

...

mit ebenfalls am 28. Dezember 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schreiben vom 20. Dezember 2017 Verfahrenskostenhilfe beantragt.

Die Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren und aller im Erteilungsverfahren fälligen Jahresgebühren sowie auf Beiordnung eines Vertreters durch Beschluss vom 20. Juni 2018 mit der Begründung zurückgewiesen, eine Aussicht auf Patenterteilung liege nicht vor. Die Gegenstände der Patentansprüche seien in Anbetracht der Druckschrift DE ... (D1) nicht neu bzw. für den Fachmann nahegelegt. Auch die vorliegenden Anmeldungsunterlagen ließen in ihrer Gesamtheit keinen patentfähigen Gegenstand erkennen.

Gegen den am 16. Juli 2018 zugestellten Beschluss hat der Antragsteller mit Schreiben vom 24. Juli 2018 (am selben Tage beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen) Beschwerde eingelegt. Er macht geltend, dass im vorliegenden Fall die Prüfung auf Erfolgsaussicht der Anmeldung überzogen sei. Die Prüfung sei nicht wie geboten summarisch erfolgt, wobei die Anforderungen nicht überspannt werden dürften, sondern stelle praktisch eine materielle Prüfung

dar, wie sie im Erteilungsverfahren üblich sei. Für die Prüfung auf eine mögliche Erfolgsaussicht im Rahmen des Verfahrenskostenhilfeverfahrens sei es jedoch ausreichend, wenn unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Anmeldung ein erfinderischer Überschuss gegenüber dem vorläufig ermittelten Stand der Technik nicht ausgeschlossen erscheine. Mangels Beiordnung des Vertreters könne dieser nicht ins Prüfungsverfahren einsteigen, womit dem Rechtsschutzbedürfnis des wirtschaftlich nicht leistungsfähigen Anmelders nicht Rechnung getragen werden könne.

Durch Einlegung der Beschwerde wendet sich der Antragsteller gegen den Beschluss der Patentabteilung, was dahingehend auszulegen ist, dass er sinngemäß die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses beantragt, und die erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die (gebührenfreie) Beschwerde ist gemäß § 135 Abs. 3 Satz 1 PatG statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt worden. Sie ist auch begründet, da die Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts dem Antragsteller die Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung eines Vertreters zu Unrecht verweigert hat.

1. Gemäß § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG erhält ein Anmelder im Verfahren zur Erteilung eines Patents auf Antrag unter entsprechender Anwendung des § 114 ZPO Verfahrenskostenhilfe, wenn hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht, er die Kosten des Verfahrens nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, und wenn seine beabsichtigte Rechtsverfolgung nicht mutwillig erscheint.

2. Die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen des Antragstellers für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe liegen vor, da er Leistungen der Grundversicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGBII) bezieht und daher die Kosten für das Erteilungsverfahren und einen Vertreter nicht aufbringen kann.

3. Auch die Bewilligungsvoraussetzung einer hinreichenden Aussicht auf Patenterteilung ist gegeben.

Die Beurteilung hat in einem summarischen Verfahren zu erfolgen. Maßgebend ist, ob die Gesamtschau der Tatsachen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg ergibt. Dabei genügt, dass die eingereichten Unterlagen so viele technische Merkmale einer möglichen Erfindung enthalten, dass die Ermittlung eines schutzfähigen Gegenstands nicht ausgeschlossen erscheint. Erscheint der Anmeldegegenstand aufgrund seines Vergleichs mit dem Stand der Technik im Rahmen der hierbei anzustellenden Prognose als jedenfalls möglicherweise patentfähig, ist Verfahrenskostenhilfe zu gewähren (vgl. Busse / Keukenschrijver PatG, 9. Aufl. 2020, § 130 Rdn 40 u. 41).

Entgegen der von der Patentabteilung vertretenen Auffassung kann der Anmeldegegenstand in seiner Gesamtheit durch den derzeit vorliegenden Stand der Technik gemäß der Druckschrift DE ... (D1) nicht als dem Fachmann nahegelegt angesehen werden, so dass eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents nicht auszuschließen ist.

Die Anmeldung betrifft ein ...

Ob solche Ausgestaltungen des Anmeldegegenstandes aus dem Stand der Technik bekannt oder dem Fachmann nahegelegt sein könnten, kann nur mittels einer ausführlichen Recherche und der patentrechtlichen Beurteilung des dabei aufgefundenen Standes der Technik im Erteilungsverfahren geklärt werden. Allein

mit der anlässlich des Antrags auf Verfahrenskostenhilfe ermittelten Druckschrift D1 ist eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents jedenfalls nicht auszuschließen.

Der Beschwerde war somit stattzugeben, und Verfahrenskostenhilfe im beantragten Umfang sowie die Beiordnung des benannten Vertreters zu bewilligen.

Die Verfahrenskostenhilfe soll den rechtsstaatlich gebotenen Rechtsschutz nicht selbst bieten, sondern ihn erst zugänglich machen (vgl. Busse / Keukenschrijver PatG, 9. Aufl. 2020, a.a.O.). Ihre Gewährung stellt dementsprechend keine Bindung der Prüfungsstelle bei der Prüfung der Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes dar, sondern schafft erst die Voraussetzung für diese Prüfung.

Wickborn

Dr. Nielsen

Veit

Zimmerer