

# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 48/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung ...**

hier: Verfahrenskostenhilfe

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dipl.-Phys. Dr. Mayer und Dr.-Ing. Kaminski

beschlossen:

Das Gesuch auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe wird zurückgewiesen.

## G r ü n d e

### I

Der Anmelder hat für die am 6. März 1985 eingereichte Patentanmeldung am Anmeldetag Prüfungsantrag gestellt, für den gemäß Wiedereinsetzungsbeschluß der Prüfungsstelle 11.25 vom 23. September 1992 die Prüfungsantragsgebühr als rechtzeitig bezahlt gilt.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 05 D des Deutschen Patentamts hat mit Bescheid vom 16. Juni 1993 unter Hinweis auf sieben Druckschriften als Stand der Technik ausgeführt, daß die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 8 nicht gewährbar seien und die übrigen Unterlagen eigenständige Merkmale von erfinderischer Qualität nicht erkennen ließen. Insbesondere hat die Prüfungsstelle mit Hinweis auf die US-Patentschrift 4 019 653 begründet, warum die Dosiereinrichtung des Patentanspruchs 1 und 2 nicht neu sei. Mit Eingabe vom 13. August 1996 hat der Anmelder einen neuen, im wesentlichen auf die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 2 zurückgehenden Hauptanspruch vorgelegt. Mit Bescheid vom 4. April 2000 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 05 D des Deutschen Patent- und Markenamts erneut unter Bezug auf die US-Patentschrift 4 019 653 festgestellt, daß eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden könne. Mit Eingabe vom 4. August 2000 hat der Anmelder einen neuen, in der Sache jedoch unveränderten Hauptanspruch vorgelegt, an den sich die Patentansprüche 2 bis 8 anschließen, die bis auf einige grammatikalische Formulierungen mit den ursprünglichen Patentansprüchen 2 bis 8 übereinstimmen. Mit Beschluß vom 16. August 2000 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 05 D des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, daß einem Fachmann aus der US-Patentschrift 4 019 653 auf Grund seines Fachwissens eine Einrichtung mit allen im Hauptanspruch genannten Merkmalen bekannt sei.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er beantragt, den Beschluß aufzuheben und das Patent mit den dem Zurückweisungsbeschluß zugrunde liegenden Patentansprüchen 1 bis 8 zu erteilen, hilfsweise das Patent mit dem im Beschwerdeschriftsatz vom 29. September 2000 eingereichten Hauptanspruch zu erteilen, sowie eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, wenn den Anträgen auf Erteilung eines Patents nicht stattgegeben werden sollte.

Der Anmelder beantragt ferner,

Verfahrenskostenhilfe für die Beschwerdegebühr.

## II

Ungeachtet des Vorliegens der persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen (vgl PatG § 132 Abs 1 Satz 1 iVm ZPO § 114 Satz 1) für die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe, bleibt dem Gesuch des Antragstellers der Erfolg versagt.

Neben diesen Voraussetzungen muß die beabsichtigte Rechtsverfolgung, hier also die Beschwerde, hinreichende Aussicht auf Erfolg (ZPO § 114 Satz 1) haben, somit hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents bestehen (PatG § 130 Abs 1 Satz 1).

Hierzu ist im Hinblick auf den Charakter des Verfahrenskostenhilfverfahrens als einem summarischen Verfahren eine vorläufige Würdigung der Erfolgsaussichten erforderlich, aber auch ausreichend.

Nach dieser Würdigung sind hinreichende Erfolgsaussichten jedoch zu verneinen.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 05 D des Deutschen Patent- und Markenamts hat in 2 Bescheiden und dem Zurückweisungsbeschluß insbesondere unter Hinweis auf die US-Patentschrift 4 019 653 ausführlich und nachvollziehbar begründet, warum die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 8 bzw die jeweils geltenden Patent-

ansprüche 1 bis 8 nicht gewährbar seien und die übrigen Unterlagen eigenständige Merkmale von erfinderischer Qualität nicht erkennen lassen würden.

Der Anmelder hat bisher hierzu sachlich nicht Stellung genommen, sondern an den Patentansprüchen im wesentlichen grammatikalische Änderungen vorgenommen.

Eine vorläufige Überprüfung von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag anhand des Standes der Technik, insbesondere der US-Patentschrift 4 019 653 ergibt, wie im Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse G 05 D vom 16. August 2000 nachvollziehbar begründet ist, daß sein Gegenstand nicht neu ist.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist um die Merkmale des ursprünglichen Patentanspruchs 2 ergänzt. Im Bescheid vom 16. Juni 1993 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 05 D bereits mit Hinweis auf die US-Patentschrift 4 019 653 ausgeführt, daß diese Merkmale nicht neu seien. Eine vorläufige Überprüfung von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag führt deshalb zum gleichen Ergebnis.

Auch die übrigen Unterlagen lassen bei einer vorläufigen Überprüfung nichts erkennen, was einer Patenterteilung zugrunde gelegt werden könnte.

Eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht somit nicht.

Es ist auch nicht zu erkennen, daß das Recht des Anmelders auf rechtliches Gehör verletzt worden ist, indem die Prüfungsstelle auf einen erneuten Bescheid vor der Beschlußfassung verzichtet hat, da sie in 2 Bescheiden bereits sachlich zu den Merkmalen des Patentanspruchs 1 Stellung genommen hatte und durch die eingereichten Patentansprüche keine neue Sachlage entstanden ist.

Somit besteht auch in diesem Punkt keine hinreichende Erfolgsaussicht der Beschwerde als Voraussetzung für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe.

Daher war das Gesuch auf Verfahrenskostenhilfe zurückzuweisen. Die für die Beschwerde zu entrichtende Gebühr ist somit bis zum Ablauf von einem Monat nach Zustellung dieses Beschlusses an die Zahlstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zu entrichten. Wird sie nicht entrichtet, so gilt die Beschwerde als nicht erhoben.

Dr. Kellerer

Schmöger

Dr. Mayer

Dr.-Ing. Kaminski

Be