



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 24/02

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 101 44 864.3

(hier: Antrag auf Verfahrenskostenhilfe)

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Richterin Dr. Franz und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Mit Beschluss vom 8. April 2002 hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren zurückgewiesen, da der Anmelder Angaben und Nachweise, die für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe unabdingbar sind (hier: Verfahrenskostenhilfe-Antrag, Einnahmen und Ausgaben nach dem neuesten Stand, Erfinderbenennung), innerhalb der gesetzten Frist und trotz nochmaliger Aufforderung mit Bescheid vom 1. Februar 2002 nicht eingereicht habe.

Hiergegen hat der Anmelder - ohne Zahlung einer Gebühr - Beschwerde eingelegt. Er stellt sinngemäß den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu bewilligen.

Auf die Zwischenverfügung vom 5. Juni 2003 hat der Anmelder die fehlenden Unterlagen eingereicht. Zu der in dieser Zwischenverfügung unter Punkt 2. dargelegten vorläufigen Auffassung des Berichterstatters zur fehlenden hinreichenden Aussicht auf Erteilung des Patents hinsichtlich des mitgeteilten Standes der Technik hat sich der Anmelder nicht geäußert.

### **II**

1. Die Beschwerde des Anmelders gegen die Verweigerung der Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren ist zulässig.

Die Entrichtung einer Beschwerdegebühr ist nicht Voraussetzung für die Zulässigkeit des Rechtsmittels. Durch die zum 31. Dezember 2001 erfolgte Aufhebung des PatG § 73 Abs 3, wonach eine Beschwerdegebühr nur bei Zurückweisungen von Anmeldungen oder bei Entscheidungen über die Aufrechterhaltung, den Widerruf oder die Beschränkung des Patents zu entrichten war, hat sich für die Beschwerde gegen die Verweigerung von Verfahrenskostenhilfe unter Geltung des am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen PatKostG nichts geändert. Eine Beschwerdegebühr, deren rechtzeitige Entrichtung innerhalb eines Monats nach Zustellung des angefochtenen Beschlusses grundsätzlich Voraussetzung für die Zulässigkeit ist, fällt bei Beschwerden gegen die Verweigerung von Verfahrenskostenhilfe nicht an. Dies folgt aus dem allgemeinen Grundsatz der ZPO §§ 115 ff, die nach PatG § 99 Abs 1 entsprechend anwendbar sind, wonach Prozesskostenhilfverfahren nicht gebührenpflichtig sind (vgl ausführlich hierzu BPatG in GRUR 2003, 87 ff). Im übrigen ist in einem Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts unter Nr. 401 300 vorgesehen, dass die Beschwerde in Verfahrenskostenhilfesachen gebührenfrei ist.

Die zulässige Beschwerde ist jedoch nicht begründet, denn es fehlt an der Voraussetzung der hinreichenden Aussicht auf Erteilung des Patents nach PatG § 130 Abs 1 S 1. Die Prüfung dieses Erfordernisses hat aufgrund eines vorläufigen Vergleichs des Anmeldungsgegenstandes mit dem ermittelten Stand der Technik zu erfolgen und darf das eigentliche Prüfungsverfahren nicht vorwegnehmen (BPatG in Mitt 94, 275 ff).

Danach ist der Senat nach Vergleich des im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ermittelten Standes der Technik, der dem Anmelder mit Zwischenverfügung vom 5. Juni 2003 mitgeteilt worden ist, mit dem Anmeldungsgegenstand zu der vorläufigen Ansicht gelangt, dass keine Aussicht auf Erteilung des Patents besteht, weil der beanspruchte Gegenstand dem Fachmann durch den Stand der Technik gemäß DE 39 14 096 A1 und DE 42 28 342 A1 nahegelegt erscheint.

Aus der DE 39 14 096 A1 ist ein Elektroakupunkturgerät bekannt (das entspricht dem Elektropunkturgerät beim Anmeldungsgegenstand), das eine Stromversorgungseinrichtung SV aufweist, die derart ausgebildet ist, dass sie im Wesentlichen eine konstante Spannung abgibt, deren Wert über ein Potentiometer (2) veränderlich ist (Sp 3, Z 41 bis 52), was nichts anderes bedeutet, als dass dieses Gerät im einfachsten Fall einen Gleichstrom oder eine ähnliche Form des Stromes bei einer bestimmten Spannung produziert und dass es dazu funktionsnotwendig auch einen Stromregler umfasst. Ferner weist dieses Gerät zwei Elektroden auf, und zwar eine Elektrode (E2), die eine Zylinderelektrode sein kann, die der Patient in der Hand hält, somit also eine massive Elektrode, und eine Punktelektrode (E1) zum Abtasten der jeweiligen Messpunkte am Körper des Patienten, somit also auch eine Nadelelektrode, einschließt (Fig 1 mit Beschreibung in Sp 3, Z 53 bis 62).

Außerdem weist das dort beschriebene Gerät einen Stromanzeiger (A1) auf (Fig 1 mit Beschreibung in Sp 4, Z 1 bis 3), wie es im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs angegeben ist.

Die verbleibenden Merkmale, wonach ein Strom bis 150 mkA bei einer Spannung von 9 V produziert wird, die Nadelelektrode ein kugelförmiges Ende aufweist und das Elektropunkturgerät für eine einfache Methode der Behandlung ferner einen Polaritätsumschalter enthält, sind zwar in der DE 39 14 096 A1 nicht angegeben.

Diese Merkmale könnten nach vorläufiger Einschätzung die Patentfähigkeit jedoch nicht begründen. Denn der Fachmann, der hier ein in der Entwicklung von elektro-physikalischen Behandlungsgeräten tätiger Diplom-Physiker sein dürfte, wäre möglicherweise in der Lage, die Stromstärke und die Spannung im Rahmen seines Wissens und seiner Erfahrung ausgehend vom Hautwiderstand, dessen Wertebereich der Fachmann nach Auffassung des Senats kennt und der in der Größenordnung von bis zu 100 k $\Omega$  liegt (vgl beispielsweise DE 39 14 096 A1, Sp 1, Z 7 bis 26), je nach Anwendungsziel geeignet auszuwählen. Der Fachmann kennt auch Nadelelektroden mit kugelförmigem Ende (siehe zum Beispiel Fig 5 in

US 5 339 827), die er einsetzen könnte, wenn es für seinen jeweiligen Anwendungsfall vorteilhaft wäre. Schließlich ist es aus der DE 42 28 342 A1 bekannt, dass durch die Wahl des Stromes Einfluss auf die jeweils gewünschte Stimulation der Akupunkturpunkte genommen werden kann. Beispielsweise ist dort ausgeführt, dass für die Stimulierung bestimmter Akupunkturpunkte durch einen Umschalter der Stromfluss umgekehrt wird, was nichts anderes bedeutet, als dass funktionsnotwendig ein Polaritätsumschalter vorgesehen ist (Sp 2, Z 62 bis Sp 3, Z 16). Aufgrund dieses Vorteils könnte der Fachmann in Erwägung ziehen, zur Erzielung einer einfachen Methode für die Elektropunkturbehandlung einen solchen Polaritätsumschalter auch in dem Gerät gemäß DE 39 14 096 A1 vorzusehen. Insgesamt käme er dann in naheliegender Weise zum Gegenstand des vorliegenden Patentanspruchs.

Auch den übrigen Anmeldungsunterlagen konnte der Senat nichts entnehmen, was nach seiner Auffassung die Erteilung eines Patents hätte begründen können. So ist das in den Anmeldungsunterlagen übrig bleibende Verfahren zur Anwendung des beanspruchten Elektropunkturgeräts möglicherweise nicht gewerblich anwendbar. Denn bei den in der Beschreibung auf Seite 1, Absatz 5 bis 7 angegebenen Maßnahmen (Auffinden des "BAP" (biologisch aktiver Punkt oder Akupunkturpunkt), Überprüfen des BAP durch Umtauschen der Polarität, Wiederherstellen des normalen Zustandes des BAP durch Stimulation) könnte es sich um eine therapeutische Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers bzw. ein Diagnostizierverfahren, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird, handeln. Daran könnte auch die Ausführung in der Beschreibung auf Seite 1, Absatz 4 der Anmeldeunterlagen nichts ändern, wonach für die Anwendung des Gerätes keine besondere Qualifikation oder Kenntnisse der biologisch aktiven Akupunkturpunkte nötig sei. Denn aufgrund der Komplexität der Akupunktur und der großen Anzahl und Vielfalt der gemäß der Anmeldung in Frage kommenden Akupunkturpunkte erscheint es trotz der Vorteile der Erfindung unumgänglich, dass ein speziell ausgebildeter Arzt oder eine andere berufsmäßig die Heilkunde ausführende Person die erfindungsgemäßen Maßnahmen durchführt.

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.

Dr. Winterfeldt

Klosterhuber

Dr. Franz

Dr. Maksymiw

Be