



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 8/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung ...**

hier: Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Hilber und der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. März 2016 aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Durchführung des Verfahrenskostenhilfeverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder und Antragsteller hat am 2. Oktober 2014 eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„...“

eingereicht und am selben Tag u. a. Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für das Prüfungsverfahren gestellt; hierfür wurde eine Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse mit Belegen eingereicht.

Mit dem Bescheid der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Januar 2016 wurde bemängelt, dass die zusammen mit der Anmeldung eingereichten Ansprüche nicht erkennen ließen, was mit diesen als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll und dass im Übrigen bei dem der Anmeldung insgesamt entnehmbaren Gegenstand kein erfinderischer Überschuss gegenüber dem vorläufigen Stand der Technik – hierfür wurde auf 4 Patentdokumente hingewiesen – feststellbar sei.

Hierbei wurde unterstellt, dass die Anmeldung einen drehbaren, exzentrisch mit einer Last versehenen Behälter betrifft, der aufgrund der potentiellen Energie in einer zuvor verbrachten Stellung, bei der der Schwerpunkt oberhalb der horizontalen Achse liegt, einen Generator bei der Rückdrehung anzutreiben vermag.

Hierauf hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 28. Februar 2016 neue Patentansprüche 1 bis 8 eingereicht.

Mit dem am 30. März 2016 signierten Beschluss hat die Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag unter Bezugnahme des Bescheids vom 13. Januar 2016 mit der Begründung zurückgewiesen, dass auch diese Ansprüche in Anbetracht des Gesamtinhalts der Anmeldung, die keinen patentwürdigen Gehalt erkennen lasse, insoweit nicht geeignet seien, dieser eine hinreichende Aussicht auf Erfolg zu verleihen.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 4. April 2016, eingegangen am 6. April 2016, Beschwerde eingelegt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt.

In der Sache hat diese auch Erfolg, da eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents als weitere Voraussetzung für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe nach § 130 PatG – neben der vom Senat vorliegend nicht nochmals überprüften Bedürftigkeit – insoweit besteht, als die Überprüfung ergeben hat, dass unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Anmeldung ein erfinderischer Überschuss gegenüber dem vorläufig ermittelten Stand der Technik nicht ausgeschlossen erscheint (vgl. SCHULTE, Patentgesetz, 10. Auflage, § 130, Rn. 41).

Bei der Beurteilung der Erfolgsaussicht im Rahmen des Verfahrenskostenhilfverfahrens handelt es sich um ein summarisches Verfahren, bei dem nur festzustellen ist, ob nach dem Gesamtinhalt der Anmeldeunterlagen eine hinreichende

Wahrscheinlichkeit für die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit besteht oder ob sich hiergegen nachhaltige Bedenken ergeben (vgl. Beschluss des BPatG v. 13. Juli 2010 – 19 W (pat) 23/07, auch Beschluss des BPatG v. 13. Mai 2014 – 10 W (pat) 62/14).

Bei Anlegung dieses Prüfungsmaßstabs hat jedenfalls die Auseinandersetzung in dem dem Beschluss zugrundeliegenden Bescheid der Patentabteilung mit den relevanten tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Wertungen im Ergebnis zu Unrecht zur Verneinung einer hinreichenden Aussicht auf Erteilung des nachgesuchten Patents geführt.

Denn anders als die Patentabteilung in dem angefochtenen Beschluss unter Bezugnahme auf ihren Bescheid vom 13. Januar 2016 dargelegt hat, ist bereits dem ursprünglichen Anspruch 8 oder 9 in Verbindung mit den zur Bestimmung des Sinngehalts heranzuziehenden Beschreibungsunterlagen eine Vorrichtung zu entnehmen, die hinsichtlich dieser speziellen beanspruchten Ausgestaltung durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik jedenfalls nicht nachgewiesen ist.

So sind zwar rotatorisch gegen Erdschwerkraft arbeitende Vorrichtungen zur wiederholten Umsetzung potentieller in elektrische Energie, wie mit dem Anspruch 1 in der ursprünglichen Fassung umschrieben, u. a. aus der Druckschrift DE 20 2013 009 664 U1 bekannt, die allerdings eine dauernd mit „geeignetem Material“ befüllte Vorrichtung vorschreibt; ähnlich so die Druckschrift DE 20 2013 100 375 U1, die zur Ballastierung Atommüll – verpackt in „schützenden Kapseln“ und insoweit für eine andauernde Aufbewahrung im Sinne einer Speicherung vorgesehen – vorschlägt.

Hiervon unterscheidet sich eine zwar nach diesem bekannten Funktionsprinzip arbeitende, jedoch wahl- und zeitweise ballastierbare „Kombi-Vorrichtung“ (vgl. Bezeichnung der vorliegenden Patentanmeldung), die nach dem Vorschlag der

Anmeldung zur temporären Aufbewahrung vom Verbrauchsgut „Korn“ ausgebildet ist (vgl. Abschnitt „Anwendungsgebiet“ in den ursprünglichen Unterlagen). Auch die in der Anmeldung beschriebene Ballastierung mit „Lithium-Akkus“, deren elektrischer Energievorrat zum Betrieb von Aggregaten der Vorrichtung vorgesehen sein soll (vgl. u. a. Abschnitt „Bezugsbeschreibung“, Sätze 1 bis 6), und der beschriebene Aufbau von Lagerhallen (vgl. Abschnitt „Anwendungsgebiet“, vierter Absatz) betreffen spezielle Ausgestaltungen, die aus dem im Verfahren berücksichtigten Stand der Technik nicht bekannt sind. Darüber hinaus findet sich in den von der Prüfungsstelle benannten Dokumenten auch kein Anstoß, eine Anregung, ein Hinweis oder gar sonstiger Anlass dafür, dass diese Ausgestaltungen für den Fachmann, einen Maschinenbauingenieur, als nahegelegt anzusehen wären. Dies wäre aber nötig (vgl. BGH, Urteil vom 30. April 2009 – XA ZR 92/05, Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Insofern erscheint unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Anmeldung ein erfinderischer Überschuss gegenüber dem vorläufigen Stand der Technik nicht ausgeschlossen (vgl. Beschluss des BPatG v. 13. Mai 2014 – 10 W (pat) 62/14).

Angesichts dieser Sachlage und bei der geltenden Rechtslage bestehen auch im Übrigen keine durchgreifenden Bedenken hinsichtlich einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit für die vorläufige Annahme einer erfinderischen Tätigkeit i. S. des § 130 Abs. 1 PatG i. V. m. § 114 ZPO.

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob der Beschluss der Patentabteilung i. S. des § 47 Abs. 1 (vgl. SCHULTE, Kommentar Patentgesetz, 10. Auflage, § 47, Rn. 24) ausreichend begründet ist, in dem der Inhalt der Anmeldung auf eine Anordnung zur Umsetzung potentieller Energie reduziert wird und auf die vier genannten Entgegenhaltungen im Bescheid lediglich pauschal verwiesen wird.

Jedenfalls war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache gemäß § 79 Abs. 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Weiterführung des Verfahrenskostenhilfeverfahrens zurückzuverweisen.

Hilber

Paetzold

Dr. Baumgart

Dr. Geier

Ko