



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 3/22

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

(hier: Gewährung von Verfahrenskostenhilfe)

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Juni 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehndner, den Richter Dipl.-Ing. Univ. Rippel, die Richterin Uhlmann, sowie den Richter Dipl.-Ing. Univ. Maierbacher

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 22 vom 17.11.2021 wird aufgehoben.

Die Patentanmeldung wird zur Prüfung und Entscheidung über den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe an das Deutsche Patent-und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Versagung von Verfahrenskostenhilfe für seine Patentanmeldung.

Er hat am 21. April 2021 unter Einreichung von Anmeldeunterlagen (Anmeldeformular, Beschreibung, Zusammenfassung, Patentansprüche) und von Angaben über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse Verfahrenskostenhilfe für die Patentanmeldung 10 2021 002 095.2 mit der Bezeichnung „

“ beantragt.

Mit Schreiben vom 24. August 2021 hat die Patentabteilung 22 dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass seinem Antrag voraussichtlich nicht stattgegeben werden könne, da keine hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents bestehe. Es sei keine Recherche über den Stand der Technik durchgeführt worden, weil die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die beschriebenen Ausstattungen und Vorgehensweisen, wonach die Platzierung mittels eines selbsttätig arbeitenden und selbstlernenden Roboters durchgeführt werden solle, bezeichneten allenfalls allgemeines fachmännisches Wissen, die beschriebenen Tätigkeit und Maßnahmen glichen 1:1

denen einer analog handelnden Person. Die Angabe „selbstlernend“ beschreibe ein computerimplementiertes Verfahren, wobei eine für den Fachmann ausführbare Beschreibung der Methode, wie die künstliche Intelligenz aufgebaut sein müsse, um den beschriebenen technischen Zweck zu erfüllen, der Anmeldung nicht zu entnehmen sei. Eine Heilung des Mangels sei nicht möglich, da die erforderlichen ergänzenden Angaben die Anmeldung in unzulässiger Weise erweitern würden.

Mit Schreiben vom 26. Oktober 2021 hat der Antragsteller Einwendungen gegen diesen Bescheid erhoben und vorgetragen, das Patentrecht gewähre die Anmeldung von Verfahrenspatenten, ohne die damit eng verbundenen Aggregate gleichzeitig schützen lassen zu müssen. In der Anmeldung sei lediglich ein Arbeitsverfahren, aber kein Patentschutz für mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Roboter beantragt. Dass „das Robotersystem 1:1 einer in analoger Weise handelnden Person gleiche“, sei wegen der Merkmale 1e und 1f sowie der höheren Präzision mit gleichbleibender Qualität beim Einsatz von autonom arbeitenden Systemen nicht zutreffend und schade auch nicht, wie sich aus der Offenlegungsschrift DE10 2009 051 583 A1, ergebe. Die Prüfung der Anmeldung sei für das Verfahrenskostenhilfeverfahren zu ausufernd durchgeführt worden. Die Abwägung der rechtlich schwierigen Abwägungs- und Auslegungsfragen gehörten nicht in das VKH-Verfahren sondern in das Hauptsacheverfahren. Fehlerhaft seien auch die Ausführungen zum maßgeblichen Fachmann.

Mit dem Beschluss vom 17. November 2021 hat die Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie sich auf den Zwischenbescheid vom 24. August 2021 bezogen, wonach der Gegenstand der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne, sodass keine hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents bestehe und deshalb Verfahrenskostenhilfe nicht gewährt werden könne. Hiergegen habe der Antragsteller lediglich juristische Hinweise vorgebracht.

Gegen diesen ihm am 7. Februar 2022 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers vom 2. März 2022. Er rügt die pauschale Bezugnahme auf den Zwischenbescheid und die fehlende Auseinandersetzung mit Argumenten aus seiner Eingabe, die er nochmals aufführt. Zudem sei der zuständige Fachmann unzutreffend bestimmt worden und zudem sei in unzulässiger Weise zuerst der Fachmann bestimmt worden, ohne dass dafür nach dem Stand der Technik recherchiert worden sei.

Der Beschwerdeführer stellt den Antrag,

den Beschluss vom 17. November 2021 aufzuheben und auf den Antrag vom 19. April 2021 Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen.

Die Patentansprüche 1 und 2 lauten:

1. Arbeitsverfahren, um Strandkörbe zu platzieren, bei dem

a) ein autonomes System, bestehend aus einem mittels künstlicher Intelligenz selbsttätig arbeitenden und selbstlernenden Roboter, die Soll-Positionen von allen mit Markierungen an dem jeweiligen Strandabschnitt vorgegebenen Strandkörben mit einer Kamera visualisiert speichert

b) im Roboter von vornherein Ist-Positionen der Strandkörbe zu den einzelnen Soll-Positionen in systematisierter und/oder in visualisierter Weise abgespeichert werden

c) der Roboter sich auf dem Strandabschnitt von einem Ausgangspunkt beginnend autonom fortbewegt und mit der Kamera die Ist-Positionen visualisiert erfasst und mit ihren Soll-Positionen vergleicht

d) der Roboter bei einer unzulässigen Abweichung einer Ist-Position von einer Soll-Position in Reichweite des Strandkorbes stoppt

e) der Roboter mit einem oder mehreren Roboterarmen, an dem oder an denen sich jeweils ein Greifsystem entsprechend der jeweiligen Ausführung der Strandkörbe befindet, den abweichenden Strandkorb aufnimmt und gegebenenfalls den Strandkorb für diese Aufnahme vorher im Strandsand zurechtrückt

f) der vom Roboter aufgenommene Strandkorb allein oder durch eine Kombination von Eigenbewegungen des gesamten Roboters mit seinen Armbewegungen gedreht und/oder geschwenkt und/oder transportiert wird, bis die Soll-Position des Strandkorbs auf dem kürzesten und/oder schnellsten Weg erreicht ist und anschließend standsicher auf dem Strandsand abgestellt werden kann

g) der Roboter die Platzierung des losgelassenen Strandkorbs durch Vergleich von Ist- und Soll-Positionen überprüft und die Positionierung bei fehlender Übereinstimmung gemäß der Punkte e) und f) wiederholt

h) der Roboter sich bei Standsicherheit des positionierten Strandkorbes in seine Ausgangslage bringt und das Arbeitsverfahren gemäß der Punkte c) bis g) solange fortsetzt, bis der visualisierte Zustand gemäß dem Punkt a) innerhalb zulässiger Toleranzen erreicht ist

i) die Arbeitsabläufe nach den Punkten c) bis h) für die unterschiedlichen Ist-Positionen gemäß dem Punkt b) im Roboter vorprogrammiert sind

j) die gemäß dem Punkt i) nicht gespeicherten Arbeitsabläufe nach den Punkten c) bis h) mittels künstlicher Intelligenz selbstlernend erfolgen und permanent gespeichert werden

2. Arbeitsverfahren nach Anspruch 1, bei dem

- a) der Roboter die aus einer Reihenfolge vertauschten Strandkörbe vorher sortiert, bevor er sie platziert

- b) der Roboter in der Lage ist, die Sortierung auf einer nahe liegenden und selbst ausgewählten Freifläche vorzunehmen

II.

Die Beschwerde gegen die Zurückweisung des Antrags auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ist statthaft, §§ 135 Abs. 3, 136 Abs. 1 PatG, § 127 ZPO, und zulässig, insbesondere rechtzeitig innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses (07.02.22) am 2. März 2022 eingegangen. Gebühren sind bei der Beschwerde gegen die Versagung von VKH nicht zu entrichten.

Der angegriffene Zurückweisungsbeschluss war aufzuheben und das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, weil der zulässige Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe mit unzutreffender Begründung und ohne eigene Recherche des Standes der Technik durch die Patentabteilung zurückgewiesen worden ist.

Gemäß § 129 PatG i.V. m. §§ 114 ff. ZPO erhält ein Anmelder Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren, der nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten des Erteilungsverfahrens nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann. Neben der hier aufgrund der eingereichten Unterlagen unzweifelhaft fehlenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Anmelders setzt die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe voraus, dass der Antrag auf Patenterteilung eine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Hinreichende Erfolgsaussicht ist gegeben, wenn keine unbehebbar Patenthindernisse vorliegen und

wenn nach dem Gesamthalt der Anmeldungsunterlagen hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Bejahung einer erfinderischen Tätigkeit gegeben ist. Die Beurteilung hat in einer summarischen Prüfung zu erfolgen, deren Anforderungen nicht überspannt werden dürfen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 11. Aufl., § 130 Rdnr. 49).

Diesen Anforderungen wird der Zurückweisungsbeschluss nicht gerecht. Nach lediglich summarischer Prüfung ist der Zurückweisungsgrund, dass das Patent nicht ausführbar sei, jedenfalls nicht gegeben. Bereits in dem Zwischenbescheid, auf den in der Beschlussbegründung durch die Patentabteilung Bezug genommen wird, wird die mangelnde Ausführbarkeit des Gegenstands der Anmeldung dahingehend begründet, dass die beanspruchte und beschriebene Eigenschaft des das Verfahren ausführenden Roboters, wonach dieser „mit Hilfe der künstlichen Intelligenz selbstlernend“ sein soll, als nicht heilbarer Mangel angesehen wird.

Nach Art einer „unentrinnbaren Falle“ bedürfte es entweder zusätzlicher Erläuterungen, die den Fachmann ggfs. in eine Lage versetzen würden, dass er den Gegenstand der Anmeldung ausführen könnte, wobei dies den Anmeldungsgegenstand jedoch zwangsläufig unzulässig erweitern würde. Oder der Anmelder würde auf diese Formulierung verzichten, was zur Folge hätte, dass es der gesamten Anmeldung an einem erfinderischen Überschuss fehlen würde.

Zwar hat die Patentabteilung im Ausgangspunkt zutreffend festgestellt, dass das Merkmal „mit Hilfe der künstlichen Intelligenz selbstlernend“ in den Anmeldeunterlagen nicht hinreichend erläutert ist und dieser Mangel durch nachträgliche Erläuterungen auch nicht mehr behoben werden kann, ohne die Anmeldung unzulässig zu erweitern. Wie die Patentabteilung ebenfalls zutreffend festgestellt hat, steht es dem Beschwerdeführer im Erteilungsverfahren jedoch offen, das Merkmal aus den Patentansprüchen zu streichen.

Denn die ursprünglich eingereichten Patentansprüche sind lediglich Formulierungsvorschläge, die der Patentanmelder während des Prüfungsverfahrens im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung ändern kann. Er hat somit die Möglichkeit, die

formulierte Eigenschaft durch offenbarte Verfahrensschritte und Ausstattungsmerkmale zu ersetzen, oder das Merkmal zu streichen, sofern hierdurch nicht der Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitert wird.

Die Patentabteilung sieht in einer solchen Streichung offenbar auch keine unzulässige Erweiterung des Anmeldungsgegenstands, die auch aus Sicht des Senats nicht gegeben ist.

Ohne entsprechende Recherchebelege zum Stand der Technik nicht nachvollziehbar begründet ist jedoch die Schlussfolgerung der Patentabteilung, dass nach der Streichung des Merkmals in der gesamten Anmeldung nichts verbleiben würde, worauf mit Erfolg eine Patenterteilung gerichtet werden könnte.

Die Patentabteilung stützt sich hierbei auf die pauschale Behauptung, wonach die in der Anmeldung „beschriebenen Ausstattungen und Vorgehensweisen eines solchen, selbsttätig agierenden Roboters allenfalls allgemeines fachmännisches Wissen bezeichnen“ und „in dieser speziellen Ausgestaltung allenfalls einfache konstruktive Tätigkeiten und Maßnahmen beinhalten, die soweit nicht ohnehin bekannt, eine erfinderische Tätigkeit nicht erkennbar begründen könnten, da sie zudem 1:1 einer in analoger Weise handelnden Person gleichen würden“.

Diese Behauptung wurde von der Patentabteilung jedoch weder differenziert erläutert noch druckschriftlich belegt, nachdem die Patentabteilung nach eigener Einlassung von einer eigenen Recherche zum Stand der Technik abgesehen hat.

Ohne die Bestimmung des Stands der Technik eignet sich diese Behauptung jedoch gerade nicht für eine nachvollziehbare Begründung des Fehlens einer erfinderischen Tätigkeit und damit der Erfolgsaussicht der Anmeldung. Hier wäre differenziert zu erläutern gewesen, welche der beanspruchten Verfahrensschritte bzw. welche technischen Merkmale des das Verfahren ausführenden Roboters jeweils als „ohnehin bekannt“, als „allgemeines fachmännisches Wissen“ und als „einfache konstruktive Maßnahmen“ anzusehen sind, wobei für „ohnehin bekannte“ und dem allgemeinen Fachwissen zuordenbare Merkmale von der Existenz druckschriftlichen Stands der Technik in Form von Patent- und/oder Fachliteratur auszugehen ist, die als Nachweis – zumindest nach einer durchgeführten (vorläufigen) Recherche – auch auffindbar sein sollte.

Menschliche Handlungen durch technische Verfahren bzw. technische Mittel zu ersetzen oder zu erleichtern, ist seit jeher ein Antrieb für Erfindungen. Folglich mag zwar der Ersatz bzw. die Umsetzung der Handlungen einer Person in ein technisches Verfahren mit einer technischen Vorrichtung für sich genommen naheliegend sein, wie dies von der Patentabteilung im Zwischenbescheid ausgeführt wird. Hierin kann jedoch noch keine Begründung für eine mangelnde erfinderische Tätigkeit gesehen werden. Für den zuständigen Fachmann, der von der Patentabteilung hinsichtlich seiner Qualifikation und seiner Erfahrung zutreffend bestimmt wurde, ist dies zusammen mit der Aufgabe, dass „Strandkörbe auf einer definierten Fläche an ihren optimalen Standorten mit maximaler Flexibilität immer wieder auf ein Neues platziert werden können, um mit verfügbarer Strandreinigungstechnik regelmäßig und durchgängig zu arbeiten“ erst der Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Ob er in einem solchen Fall erfinderisch tätig werden muss, hängt davon ab, ob und ggfs. welche Lösungen es hierzu im Stand der Technik bereits gibt, d. h. ob entsprechende Verfahrensabläufe bzw. –schritte mit aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtungen bereits existieren, naheliegend sind bzw. überhaupt in der Weise realisierbar sind, dass sie den in analoger Weise üblichen Handlungen einer ein solches (ggfs. bekanntes) Verfahren durchführenden Person 1:1 gleichen.

Gegenüber dem vom Anmelder selbst genannten Stand der Technik ist der Anmeldungsgegenstand jedenfalls neu, aber auch das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit kann damit nicht ausgeschlossen werden. In der DE 198 30 289 A1 und der DE 20 2011 102 323 U1 werden jeweils Drehgestelle für Strandkörbe beschrieben, welche für einen ortsfesten Einsatz vorgesehen sind. Sie weisen damit von einer flexiblen Platzierbarkeit durch die Benutzer bzw. Benutzerinnen, die anmeldungsgemäß beibehalten werden soll (vergleiche Seite 2 der eingereichten Beschreibung, zweiter Absatz), weg. Die lediglich im Zusammenhang mit der Verwendung von bei der Strandreinigung gewonnenen Seegrass genannte Druckschrift DE 199 37 900 A1 liegt von dem Erfindungsgedanken noch weiter ab.

Aus diesen Gründen und aus dem von der Patentabteilung im Zwischenbescheid selbst genannten Grund, dass für die Prüfung der Erfolgsaussicht neben dem vom Anmelder genannten Stand der Technik auch der von Amts wegen ermittelte Stand der Technik zu berücksichtigen ist, war die angegriffene Entscheidung aufzuheben und das Verfahren gemäß § 79 Abs. 3 PatG zur Durchführung einer (vorläufigen) Recherche zurückzuverweisen, da der Senat ohne eine entsprechend durchgeführte vorläufige Recherche die Erfolgsaussichten einer Patenterteilung nicht abschließend beurteilen kann.

Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren über die Beschwerde entscheiden, da der Beschwerdeführer keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat und diese auch nicht sachdienlich erscheint, § 78 PatG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Uhlmann

Rippel

Maierbacher