



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 22/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung ...**

(hier: Antrag auf Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung)

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Mai 2023 unter Mitwirkung des Richters Dr.-Ing. Baumgart als Vorsitzenden sowie der Richterin Kriener, der Richter Dr.-Ing. Geier und Dipl.-Ing. Sexlinger

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Patentanmelders wird der Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2020 aufgehoben.
2. Dem Patentanmelder wird für das Patenterteilungsverfahren einschließlich der während des Erteilungsverfahrens fällig werdenden Jahresgebühren Verfahrenskostenhilfe bewilligt.
3. Im Wege der Verfahrenskostenhilfe wird dem Patentanmelder als Vertreter Rechtsanwalt S... beigeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Der Patentanmelder und Antragsteller (im Folgenden: Anmelder) hat, vertreten durch einen Rechtsanwalt, am 4. April 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Patentanmeldung ... mit der Bezeichnung „...“ angemeldet. Zugleich hat der Anmelder mit Eingabe vom 3. April 2020 beantragt, ihm für das patentamtliche Prüfungs- und Erteilungsverfahren und der im Laufe des Erteilungsverfahrens fällig werdenden Jahresgebühren Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen und ihm seinen bereits tätig gewordenen, anwaltlichen Vertreter beizuordnen.

Der Anmelder hat eine Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Verfahrenskostenhilfe nebst Belegen beigefügt, aus der hervorgeht, dass er Leistungen der Grundsicherung im Alter gemäß SGB XII bezieht.

Die Bedürftigkeit des Anmelders hat das DPMA am 14. Mai 2020 geprüft und festgestellt, dass diese nachgewiesen sei, nachdem der Anmelder Leistungen aus SGB II oder SGB XII beziehe.

Die Patentabteilung 22 des DPMA hat den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung des anwaltlichen Vertreters nach vorherigem Bescheid vom 10. Juni 2020 schließlich mit Beschluss vom 20. Juli 2020 mit der Begründung zurückgewiesen, eine hinreichende Aussicht auf Patenterteilung liege nicht vor. Unter Berücksichtigung der eingereichten Anmeldeunterlagen beruhe der Gegenstand der Anmeldung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, insbesondere die Druckschrift D1 DE 20 2014 103 185 U1 liefere dem zuständigen Fachmann eine hinreichende Anregung, den Gegenstand der Anmeldung zu verwirklichen. Auch der mit Eingabe vom 25. Juni 2020 vom Anmelder eingereichte geänderte Patentanspruch mit geänderter Beschreibung würde, seine Zulässigkeit unterstellt, keine hinreichende Aussicht auf Patenterteilung begründen.

Gegen diesen Beschluss, der dem anwaltlichen Vertreter des Anmelders am 27. Juli 2020 zugestellt worden war, hat der Anmelder am 30. Juli 2020 Beschwerde eingelegt.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Patentabteilung 22 des DPMA vom 20. Juli 2020 aufzuheben und ihm sowohl Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren als auch für die während des Erteilungsverfahrens fällig werdenden Jahresgebühren zu bewilligen sowie ihm den bereits für ihn tätig gewordenen anwaltlichen Vertreter beizuordnen.

Ebenso hat der Anmelder weiter beantragt, ihm ein Patent mit dem Anspruch und der Beschreibung vom 25. Juni 2020 zu erteilen.

Mit der Beschwerdebegündung hat der Anmelder ausgeführt, angesichts der Eingabe vom 25. Juni 2020 liege gegenüber dem Stand der Technik ein Unterschied in der Art des verwendeten Sensors (Lenkbewegungen anstelle von Vibrationen) vor, was sich insbesondere beim Anfahren auswirke. Diese Verwendung sei mithin neu. Es seien keine Gründe vorhanden, eine erfinderische Tätigkeit in diesem Fall zu verneinen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die vorliegende (gebührenfreie) Beschwerde ist gemäß § 73 PatG i.V.m. § 135 Abs. 3 Satz 1 PatG zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg, da die Patentabteilung 22 des DPMA dem Anmelder die Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung eines Vertreters zu Unrecht verweigert hat.

Im Patenterteilungsverfahren kann gemäß § 130 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG auf Antrag Verfahrenskostenhilfe unter entsprechender Anwendung der §§ 114 bis 116 ZPO bewilligt werden, wenn eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht und der Patentanmelder nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht in der Lage ist, die Kosten für das Erteilungsverfahren aufzubringen. Beide Voraussetzungen sind vorliegend gegeben.

1. Anhand des sachlichen Gehalts der eingereichten Anmeldeunterlagen ist festzustellen, dass eine Patenterteilung nicht ausgeschlossen werden kann, was notwendige Bedingung für die Bewilligung ist.

Die Beurteilung einer hinreichenden Aussicht auf Patenterteilung hat in einem summarischen Verfahren zu erfolgen. Dabei dürfen die Anforderungen zu deren Feststellung nicht überspannt werden (vgl. BVerfGE 81, 347, 357 ff.; Schulte, PatG, 11. Aufl., § 130 Rn. 49). Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Bejahung einer erfinderischen Tätigkeit liegt vielmehr bereits dann vor, wenn die eingereichten Unterlagen so viele technische Merkmale einer möglichen Erfindung enthalten, dass die Ermittlung eines schutzfähigen Gegenstandes nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. § 130 Rn. 40 mwN). Die Prüfung der Erfolgsaussicht darf nicht dazu führen, dass die Rechtsverfolgung selbst in das Verfahrenskostenhilfe-Verfahren verlagert wird und praktisch an Stelle des Hauptsacheverfahrens tritt (vgl. Schulte, PatG, 11. Aufl. § 130 Rn. 46). Eine bloße Auseinandersetzung mit den geltenden Patentansprüchen wäre hierbei unzureichend, denn Ausgangspunkt für die Beurteilung der Erfolgsaussicht sind die eingereichten Unterlagen in ihrer Gesamtheit (vgl. Busse/Keukenschrijver, a.a.O. § 130 Rn. 41). 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, a.a.O. § 130 Rn. 41).

Vorliegend ist festzustellen, dass der Anmeldegegenstand nicht in seiner Gesamtheit - also nicht in jeder seiner offenbarten Ausgestaltungen - durch den derzeit vorliegenden Stand der Technik als dem Fachmann nahegelegt angesehen werden kann, mithin eine abschließende Annahme der Ermangelung von Patentbegründendem nicht gerechtfertigt ist, so dass eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Anmeldung betrifft ein batteriebetriebenes Vorderlicht für Zweiräder, das auf einem Lenkbügel eines Fahrrades befestigt werden kann (vgl. Absatz [0001] der mit dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen übereinstimmenden Offenlegungsschrift DE ...).

Der Erfindung liege sinngemäß die Aufgabe zugrunde, den Energieverbrauch der Fahrradbeleuchtung in bestimmten Betriebssituationen wie etwa im Stand des Fahrrades oder bei Vergessen des Abschaltens beim Abstellen des Fahrrades zu reduzieren (Absätze [0002] und [0003] der Offenlegungsschrift).

Hintergrund der Erfindung sei die Erkenntnis, dass der Lenkbügel eines Fahrrades bei einer Fahrt ständig einige Drehbewegungen um die Achse der Vordergabel mache. Das erfolge sowohl beim Geradeausfahren, bei dem der Lenkbügel um einige Grad nach rechts und links gedreht werde, um das Gleichgewicht zu halten sowie beim Stoppen etwa an einer Ampel und dem erneuten Anfahren. Somit könnten kurze Unterbrechungen von Drehbewegungen und/oder vertikale Bewegungen/Schwingungen des Lenkbügels Indizien für ein Umschalten des Vorderlichts in einen Sparmodus sein. Ein relativ langes Stoppen könnte als Abstellen des Fahrrades betrachtet werden und zum Ausschalten des Vorderlichts führen (vgl. Absatz [0003] der Offenlegungsschrift).

Als Fachmann ist bei dem Verständnis des Anmeldegegenstandes und der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik von einem Durchschnittsfachmann auszugehen, der als Ingenieur (Dipl.-Ing. (FH) oder B. Eng.) ausgebildet ist und der über mehrere Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion der Beleuchtung für Fahrräder verfügt.

Nach dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch wird ein batteriebetriebenes Vorderlicht eines Zweirades beansprucht, das auf Lenkbügel eines Fahrrades befestigt werden kann, wobei die Möglichkeit besteht, das Vorderlicht in einen Modus „Volllicht“ oder in einem Modus „Sparlicht“ zu schalten. Das Vorderlicht ist gemäß dem kennzeichnenden Teil ferner mit einer Einrichtung ausgestattet, die automatisch bei einem Stoppen des Fahrrades von längerer als einer vorgegebenen Dauer, das Vorderlicht aus dem Modus „Volllicht“ in den Modus „Sparlicht“ umschaltet und bei einem Stoppen von längerer als einer zweiten vorgegebenen Dauer, das Vorderlicht ausschaltet. Dabei ist die Einrichtung ferner dazu hergerichtet, ein Stoppen

des Fahrrades bei Fehlen der Drehbewegungen und/oder vertikalen Bewegungen/Schwingungen des Lenkbügels, an dem das Vorderlicht befestigt ist, zu erkennen.

Die Absätze [0005] bis [0009] sowie die zugehörige Figur erläutern die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels, wobei dessen skizzenhafter Aufbau den Fachmann in die Lage versetzt, diesen Erfindungsgedanken bzw. den beanspruchten Gegenstand technisch auszuführen. Zum Erkennen der Drehbewegungen lehrt das Ausführungsbeispiel das Vorsehen eines entsprechenden Gebers 7, der die Drehungen des Gehäuses 1 des Vorderlichts relativ zu der Achse der Vordergabel des Fahrrades wahrnimmt (vgl. Absatz [0005] der Offenlegungsschrift).

Die Frage, ob die Anmeldeunterlagen hingegen auch eine Verwendung eines solchen Gebers offenbaren, der den Beginn einer Fahrt erkennt, wie der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung ausführt, dürfte kritisch zu diskutieren sein, kann im Ergebnis vorliegend aber dahinstehen.

Der Druckschrift D1 ist ein batteriebetriebenes Vorderlicht eines Fahrrades zu entnehmen, das ein Reguliermodul umfasst, welches zum Regulieren einer Lichtquelle elektrisch mit dieser verbunden ist, und das darüber hinaus über einen Vibrationsensor zum Erkennen einer Vibration der Lampenfassung verfügt. Die Lichtquelle wird dabei mit dem Reguliermodul eingeschaltet, sobald der Vibrationssensor während dem Radfahren eine Vibration der Lampenfassung erkennt, wobei die Lichtquelle ausgeschaltet wird, wenn keine Vibration von der Lampenfassung erkannt wird (vgl. Absatz [0007]).

Vorzugsweise kann das Regulierungsmodul dabei aus mehreren Betriebsmodi auswählen, die in den Absätzen [0008] und [0010] beschrieben sind. Dies sind ein Modus zum Anpassen der Helligkeit an die Umgebungsbeleuchtung (vgl. auch Absatz [0021]), ein Blinkmodus, um einen Warneffekt zu bewirken (vgl. Absatz [0024]), ein Schlafmodus, bei welchem die Lichtquelle in eine Art Stand-by geschaltet wird,

um bei Auftreten von Vibrationen jederzeit wieder angeschaltet werden zu können (vgl. Absatz [0024]), und ein Winterschlafmodus bei dem die Lichtquelle abgeschaltet wird (vgl. Absatz [0024]). Die automatisierte Auswahl der verschiedenen Betriebsmodi erfolgt in Abhängigkeit des sensierten Stillstandes des Fahrrades sinnföällig über eine jeweils bestimmte Zeitdauer.

Da die Druckschrift D1 die Ansteuerung der verschiedenen Modi in Abhängigkeit von der Vibration des Lampengehäuses lehrt, ist das Vorsehen eines erfindungsgemäßen Gebers, der die Drehungen des Gehäuses des Vorderlichts relativ zu der Achse der Vordergabel des Fahrrades wahrnimmt und auf Basis der Drehung die verschiedenen Modi ansteuert, der Druckschrift D1 nicht zu entnehmen. Somit bildet schon allein dieses den Anmeldeunterlagen zu entnehmende Merkmal gegenüber dem Inhalt der Druckschrift D1 einen Unterschied.

Dieses Merkmal kann auch der Inhalt der Druckschrift DE 10 2018 212 453 A1 (D3) dem Fachmann nicht nahelegen. So ist der Druckschrift D3 ein Fahrrad zu entnehmen, welches einen Sensor umfasst, mit Hilfe dessen der Lenkwinkel und somit eine Verdrehung zwischen dem Steuerrohr und dem Gabelschaft des Fahrrades erfasst werden kann. In Abhängigkeit einer erkannten Aktivierung einer Schiebehilfe, einer erfassten Geschwindigkeit und dem mit Hilfe des Sensors ermittelten Lenkwinkel kann anschließend die Regelung eines Elektromotors des Zweirades erfolgen, um somit das Schieben des Zweirades durch eine Person zu unterstützen, indem die Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung des Elektrofahrrads auf Basis dieser Daten gesteuert wird (vgl. Absatz [0006]). Die Aktivierung der Schiebehilfe erfolgt dabei über einen Schalter (vgl. Absatz [0017]).

Durch die Druckschrift D3 ist damit zwar belegt, dass dem Fachmann am Anmelde- tag der vorliegenden Patentanmeldung grundsätzlich bereits Geber bekannt waren, mittels derer die Drehung eines Lenkerbügels gegenüber dem Rahmen eines Fahrrades erfasst werden kann – ein Umstand von dem auch die Anmeldeunterlagen bereits ausgehen (vgl. Absatz [0005]). Fraglich ist aber, ob für den Fachmann auch

ein Anlass bestanden haben könnte, anstelle des gemäß der Druckschrift D1 verwendeten Vibrationssensors dort einen solchen Lenkwinkeldrehsensor vorzusehen, denn der Einsatzzweck des Lenkwinkeldrehsensors der Druckschrift D3 liegt nicht im Abschalten eines Vorderradlichtes und auch nicht im Erkennen eines Parkens oder einer erneuten Inbetriebnahme des Fahrrades, sondern dient allein der Ansteuerung eines Elektromotors in einem durch eine separate Taste bereits gestarteten Schiebemodus. Ein solcher Anlass wäre aber nötig, um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen (vgl. BGH GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).

Unabhängig davon, dass die Beantwortung dieser Frage nach einem Anlass vorliegend den Rahmen einer summarischen Prüfung übersteigen und dem Erteilungsverfahren vorbehalten ist, ist ein solcher hier nicht erkennbar.

Ungeachtet dessen ist auch das Merkmal eines entsprechend ansteuerbaren Betriebsmodus „Sparlicht“ des Vorderlichts, so wie ihn die vorliegenden Anmeldeunterlagen offenbaren, zumindest explizit weder der Druckschrift D1 noch der Druckschrift D3 zu entnehmen.

Die Druckschrift DE 10 2017 221 642 A1 (D2) offenbart ein Zweirad mit einem Griffsensor, der einen von außerhalb an einem Griffelement des Zweirades anliegenden Kontakt erfassen und auf Basis dessen ein Griff-Messsignal generieren kann (vgl. Absatz [0005]). In Abhängigkeit des Griff-Messsignals wird anschließend ein vorgegebener Lenkwinkel einer Lenkeinrichtung mittels eines Lenkaktuators eingestellt (vgl. Anspruch 1), wobei vorzugsweise zusätzlich die Werte eines Sitzflächensensors (vgl. Absatz [0032]) und eines Neigungssensors (vgl. Absatz [0033]) Verwendung finden können.

Auch die Druckschrift D2 kann daher kein Vorbild für einen Geber zur Erkennung der Drehung eines Lenkerbügels gegenüber dem Rahmen des Zweirades geben – ebenso wenig wie zumindest explizit ein Vorbild für einen entsprechend erfindungsgemäßen Betriebsmodus „Sparlicht“ eines Vorderradlichts.

Unter Berücksichtigung der im Verfahren bisher befindlichen Druckschriften D1 bis D3 ist eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents daher jedenfalls nicht auszuschließen.

2. Aus den vom Anmelder abgegebenen Erklärungen und vorgelegten Belegen ergibt sich ferner, dass der Anmelder nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten des Beschwerdeverfahrens nicht aufbringen kann.

Der Anmelder bezieht ausweislich der im Verfahren vor dem DPMA vorgelegten Unterlagen eine russische Rente in Höhe von monatlich ... Euro und erhält Leistungen der Grundsicherung im Alter nach SGB XII, was bereits eine bestehende Bedürftigkeit indiziert. Die vom DPMA vorgenommene Berechnung der Bedürftigkeit vom 14. Mai 2020 ist nicht zu beanstanden. In Anbetracht des Alters des Anmelders von derzeit 84 Jahren ist wenig wahrscheinlich, dass sich die oben genannten Umstände seither maßgebend verändert haben, so dass von einer nach wie vor bestehenden Bedürftigkeit des Anmelders auszugehen ist.

Vor diesem Hintergrund ist Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen, wobei auch keine Monatsraten festzusetzen sind.

3. Darüber hinaus war gemäß § 133 Satz 1 PatG die beantragte Beiordnung des Patentanwalts auszusprechen, da eine anwaltliche Vertretung zur sachdienlichen Erledigung des Erteilungsverfahrens erforderlich erscheint.

4. Die Frage der Erteilung des beantragten Patents ist dem Hauptsacheverfahren vorbehalten und war nicht Gegenstand der vorliegenden Beschwerde. Der Antrag des Anmelders auf Erteilung eines Patents geht insoweit ins Leere.

### III.

Einer Rechtsmittelbelehrung bedarf es nicht, da mit dem vorliegenden Beschluss zugunsten des Anmelders sowohl die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe als auch die Beiordnung des Vertreters antragsgemäß ausgesprochen wurden. Ein solcher Beschluss ist gemäß § 135 Abs. 3 PatG unanfechtbar.

Dr. Baumgart

Kriener

Dr. Geier

Sexlinger