

BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 23/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung ...

hier: Verfahrenskostenhilfe im Beschwerdeverfahren

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dipl.-Phys. Dr. Mayer und
Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Das Gesuch auf Verfahrenskostenhilfe im Beschwerdeverfahren
wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Der Anmelder hat am 1. März 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"..."

eingereicht und gleichzeitig einen Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe gestellt. Mit Beschluss vom 28. Januar 2002, abgesandt am 15. Februar 2002 hat die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes diesen Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie unter Bezugnahme auf ihren Prüfungsbescheid vom 10. Juli 2001 ausgeführt, dass die Anmeldung Offenbarungsmängel aufweise, und die aus den Anmeldeunterlagen erkennbaren Merkmale bereits aus dem im Bescheid genannten Stand der Technik bekannt seien.

Dagegen hat der Anmelder mit Schreiben vom 13. März 2002, eingegangen am 16. März 2002, Beschwerde eingelegt.

Die Patentansprüche 1 und 2 ("Schutzansprüche") lauten :

"1. Vollgenerator

dadurch gekennzeichnet,

daß in dem Feldspulenmagnetenkranz, um den die Ständerwicklung installiert ist, ein zweiter Wicklungskranz zur Stromabnahme installiert ist, wobei die Feldspulenmagneten dem, ihres Zweckes und ihrer Anwendung entsprechend insofern ausgeformt sind, daß sie zu beiden Seiten, also nach innen und außen, breiter ausgelegt sind und somit die beiden Wicklungskränze optimal mit Strom/Energie versorgen.

2. Vollgenerator nach Schutzanspruch 1
dadurch gekennzeichnet,
daß die drei technischen Einheiten - Wicklungskränze so-
wie Feldspulenmagnetenkranz – gedreht werden können."

Die Beschwerdegebühr hat der Anmelder nicht bezahlt. Vielmehr beantragt der Anmelder Verfahrenskostenhilfe im Beschwerdeverfahren.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II

Die Beschwerde ist statthaft; sie ist form- und fristgerecht eingelegt (PatG § 73 Abs 1, Abs 2 Satz 1).

Im Verfahren der Beschwerde gegen die Versagung der Verfahrenskostenhilfe ist nach Auffassung des Senats Verfahrenskostenhilfe statthaft und ihre Gewährung unter den Voraussetzungen des PatG § 130 iVm ZPO §§ 114 bis 116 geboten.

Im vorliegenden Fall ist das Gesuch jedoch zurückzuweisen, da die Beschwerde keinen Erfolg verspricht, weil letztlich das Deutsche Patent- und Markenamt zu Recht die Aussicht auf Erteilung eines Patents verneint hat.

A.

1. Nach allgemeiner Ansicht in Schrifttum und Rechtsprechung ist die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Verfahrenskostenhilfeverfahren (Bewilligungsverfahren) ausgeschlossen, da diese Verfahrensart in der "abschließenden" Regelung (PatG § 129) der PatG §§ 130 bis 138 nicht aufgeführt ist (vgl Busse, PatG, 5. Aufl, § 129 Rdn 1 f; Schulte, PatG, 6. Aufl, § 129 Rdn 1, jeweils

mwN), insbesondere kein Erteilungsverfahren darstellt (vgl. Schulte, aaO § 130 Rdn 46).

Gleiches wird für das Verfahren der Beschwerde gegen die Versagung der Verfahrenskostenhilfe (PatG § 135 Abs 3) angenommen (vgl. Busse, aaO, insbes. Rdn 3; Schulte, aaO) und zugleich hervorgehoben, dass diese Beschwerde gemäß PatG § 73 Abs 3 kostenfrei sei (vgl. Busse, aaO, § 135 Rdn 25; Schulte, aaO, § 135 Rdn 20).

Mit der Begründung, dass in diesem Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe entbehrlich sei, weil keine Gebühr anfalle, hat der 34. Senat des Bundespatentgerichts, unter Hinweis auf die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Prozesskostenhilfe (vgl. BGHZ 91, 311, 314), Verfahrenskostenhilfe versagt (vgl. BPatGE 43, 187, 191- Luftfilter -).

Der 9. Senat des Bundespatentgerichts hat diese Rechtsprechung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit im wesentlichen gleicher Begründung fortgeschrieben und betont, das Beschwerdeverfahren sei weiterhin gebührenfrei und bedürfe daher nicht der Verfahrenskostenhilfe (vgl. ua Beschluss vom 26. September 2002, 9 W (pat) 30/02 und vom 29. Oktober 2002, 9 W (pat) 39/02).

2. Was das erstinstanzielle Bewilligungsverfahren angeht, ist der herrschenden Auffassung nichts hinzuzufügen.

Das Bewilligungsverfahren ist ebenso wenig ein "Erteilungs-" oder "Beschränkungsverfahren" im Sinne der PatG §§ 130, 131, wie es im Falle der Prozesskostenhilfe eine "Prozessführung" im Sinne des ZPO § 114 darstellt (vgl. BGH, aaO, 312).

3. Was jedoch das Beschwerdeverfahren angeht, vermag sich der 19. Senat nicht dieser Auffassung anzuschließen, soweit die Rechtslage ab 1. Januar 2002 in Frage steht.

Denn die Neuregelung der Kostenvorschriften durch das "Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts", PatKostG, (Art 1 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001, BGBl I/2001, S 3656 ff) und die "Änderung des Patentgesetzes" (Art 7 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BGBl I/2001, S 3669 ff), in Kraft getreten am 1. Januar 2002, hat die Gebührenstruktur tiefgreifend verändert.

Grundsätzlich besteht eine Gebührenpflicht nur dann, wenn ein Gesetz sie anordnet.

Das Patentgesetz in der Fassung vor dem 1. Januar 2002 hatte in § 73 Abs 3 deutlich zwischen gebührenpflichtiger und gebührenfreier Beschwerde unterschieden, indem es Gebühren lediglich für diejenigen Beschwerden angeordnet hatte, die sich gegen einen Beschluss richteten, "durch den die Anmeldung zurückgewiesen oder über die Aufrechterhaltung, den Widerruf oder die Beschränkung des Patents" entschieden worden war, die übrigen Beschwerden (PatG § 73 Abs 1) jedoch gebührenfrei belassen, eine Unterscheidung, die auf die Gegenüberstellung von "Sachbeschwerde" und "Rechtsbeschwerde" des PatG idF von 1936 §§ 34 und 21 zurückging (vgl Busse, aaO, § 73 Rdn 103). Sie fand in der unterschiedlichen Regelung der Senatsbesetzung (PatG § 67 Abs 1) ihr verfahrensrechtliches Gegenstück.

Zu den gebührenfreien Beschwerdeverfahren zählten demnach die Beschwerden gegen die Versagung der Verfahrenskostenhilfe (vgl Busse, aaO).

Die Bestimmung des PatG § 73 Abs 3 ist jedoch aufgehoben und durch die Regelung der Gebührenpflicht im PatKostG ersetzt worden (Art 7 und Art 1 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, aaO).

Das PatKostG als nunmehr alleinige Grundlage für die Gebührenpflicht (§ 1 Abs 1 Satz 1) macht die Bearbeitung einer Beschwerde und deren Fortbestand von der Zahlung der Gebühr abhängig, die mit Einlegung der Beschwerde fällig wird (§§ 3 Abs 1, 5 Abs 1, 6 Abs 2, Abs 1).

Von dieser Gebührenpflicht nimmt das Gesetz keine Beschwerde aus.

Das Gebührenverzeichnis der Anlage zum Gesetz (§ 2 Abs 1) spricht unter Nr. B.I.1. ganz allgemein von "Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs 1 PatG", es unterscheidet lediglich der Höhe des Gebührenbetrags/Gebührensatzes nach zwischen Beschwerden "gegen die Entscheidung der Patentabteilung über den Einspruch" (Nr. 411 100) und "in anderen Fällen" (Nr. 411 200).

Die Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (vgl BIPMZ 2002, S 36 ff) betont ausdrücklich, ob eine Gebühr erhoben werde, ergebe sich künftig nur aus dem Gebührenverzeichnis (vgl BIPMZ, aaO, S 37); mit Ausnahme der Beschwerden nach § 11 Abs 2 und 3 PatKostG sollten "a l l e Beschwerden" (Sperrung durch den Senat) gebührenpflichtig sein (vgl BIPMZ, aaO, S 54, zu Nummer 30).

Bei dieser unzweideutigen Aussage ist für eine Auslegung, die den mutmaßlichen Willens des Gesetzgebers zu beachten hätte, kein Raum. Von dieser Aussage ist der Gesetzgeber seither nicht abgerückt.

Wenn die Intentionen des Gesetzgebers in der Begründung ihren Niederschlag gefunden haben, dann sind es allenfalls rein fiskalische.

Eine Ausnahme von der Gebührenpflicht für diese Beschwerdeverfahren ergibt sich auch nicht aus allgemeinen Grundsätzen des Verfahrensrechts. Wenngleich, wie ausgeführt, die Rechtslage für das erstinstanzielle Bewilligungsverfahren dieselbe geblieben ist, so lässt sich daraus für das Beschwerdeverfahren die Gebührenfreiheit nicht ableiten. Denn für die Begründung der Gebührenfreiheit auch des Beschwerdeverfahrens kann auf Gesetze außerhalb des PatG

und des PatKostG und auf höchstrichterliche Entscheidungen zur Prozesskostenhilfe nicht mit Erfolg zurückgegriffen werden.

Für die Verfahrenskostenhilfe verweist das PatG in § 136 zwar ergänzend auf zahlreiche Bestimmungen der ZPO zur Prozesskostenhilfe; gerade die Vorschrift jedoch, aus der sich die Gebührenfreiheit ergeben soll- ZPO § 118 Abs 1 Satz 5 (vgl Baumbach/ Lauterbach, aaO, Überschrift der Randnummer 25; sowie 9 W (pat) 30/02 und 9 W (pat) 39/02) -, ist für das Patentverfahrensrecht nur in den Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren anzuwenden (PatG § 136 Satz 2).

Aber auch aus der allgemeinen Verweisungsvorschrift des PatG § 99 lässt sich nichts Sachdienliches ableiten; denn sie ist gegenüber der Spezialvorschrift des PatG § 136 nachrangig. Diese Rangfolge hat der 24. Senat des Bundespatentgerichts in einer neueren Entscheidung ausdrücklich hervorgehoben (Beschluss vom 26. Februar 2002, 24 W (pat) 98/01, mwN).

Zudem stützt sich die Begründung für die Gebührenfreiheit des Bewilligungsverfahrens allein auf den Vorrang der Prozesskostenhilfavorschriften vor dem Gerichtskostengesetz (GKG) (vgl Baumbach/Lauterbach, ZPO, 60. Aufl, § 118, Rdn 25), das jedoch auf die Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht keine Anwendung findet (vgl einerseits Katalog der Verfahren in GKG § 1, andererseits PatKostG § 1 Abs 1 Satz 2, wo nur für Auslagen auf das GKG Bezug genommen wird).

Schließlich aber darf nicht übersehen werden, dass selbst die Beschwerde gemäß ZPO §§ 127 Abs 2, 569 Abs 3 Nr 2 gegen die Versagung der Prozesskostenhilfe gebührenpflichtig ist, wenn die Beschwerde zurückgewiesen, die Prozesskostenhilfe also endgültig versagt wird (GKG, Kostenverzeichnis zu § 11 Abs 1, Nr. 1956; vgl Baumbach/Lauterbach, aaO).

Mag der dort vorgesehene Gebührenbetrag von € 25,- geringfügig erscheinen gegenüber den € 200,- nach PatKostG, so zeigt die Regelung jedenfalls, dass eine solche Gebührenpflicht den Verfahrens- und Kostenordnungen nicht fremd ist.

Der Umstand, dass diese Gebühr erst nach Beendigung des Verfahrens zu zahlen ist, nicht schon bei Einlegung der Beschwerde, wie die Gebühr nach PatKostG, dass somit der Fortbestand der Beschwerde nicht von der Zahlung abhängig gemacht wird, ergibt sich aus den unterschiedlichen Gebührenstrukturen. Sowohl die Rücknahmefiktionen bei fehlender Zahlung als auch die Gebührenpflicht unabhängig vom Erfolg eines Rechtsbehelfs sind Besonderheiten des Patentrechts (PatG § 99 Abs 1).

Wenn es nach alledem mit der Gebührenpflicht sein Bewenden hat, so würde, wenn die Gebühr nicht bezahlt wird, wie das im vorliegenden Verfahren der Fall ist, die Beschwerde als zurückgenommen gelten (PatKostG § 6 Abs 1 Satz 1, Abs 2), eine Überprüfung des angefochtenen Beschlusses also nicht stattfinden können, wenn der Beschwerdeführer mittellos ist.

Die Fristhemmung nach PatG § 134 kann das Rechtsmittel nur dann retten, wenn die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe im Beschwerdeverfahren an sich statthaft ist.

Davon geht der Senat aus; denn wenn das Beschwerdeverfahren, wie ausgeführt, gebührenpflichtig ist, so verlangt schon die Rechtsweggarantie die Möglichkeit der Verfahrenskostenhilfe.

Die bisherige allgemeine Rechtsauffassung geht zwar weiterhin davon aus, dass Verfahrenskostenhilfe im Beschwerdeverfahren vor dem Hintergrund seiner Gebührenfreiheit entbehrlich sei und daher nicht gewährt werden könne. Diese Auffassung beruht aber auf der Gebührenregelung vor dem Inkrafttreten des Patentkostengesetzes. Nach der grundlegenden Änderung der Gebührenstruktur durch das Patentkostengesetz muss diese Rechtsauffassung für diesen Fall im Hinblick auf die nunmehr bestehende Gebührenpflicht überprüft und revidiert werden.

Auch das Deutsche Patent- und Markenamt hat schon Überlegungen in dieser Richtung angestellt und ist, abweichend von der vom 9. Senat vertretenen Auffassung, zu dem gleichen Ergebnis gekommen.

Denn es hat neuerdings seinen Beschlüssen, in denen es Verfahrenskostenhilfe versagt, neben der allgemeinen Rechtsmittelbelehrung den Hinweis angefügt, für das Beschwerdeverfahren sei innerhalb der Beschwerdefrist erneut Verfahrenskostenhilfe zu beantragen, um die vom Gesetz bei Nichtzahlung vorgesehene negative Rechtsfolge zu vermeiden; bei endgültiger Ablehnung aber werde jedenfalls der Lauf der Zahlungsfrist bis zum Ablauf von einem Monat nach Zustellung des Ablehnungsbeschlusses gehemmt.

B.

Ungeachtet des Vorliegens der persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen (PatG § 129 iVm ZPO § 114) ist im vorliegenden Fall die beantragte Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu versagen; denn die Beschwerde erscheint nicht aussichtsreich, weil die Patentabteilung aufgrund der gebotenen aber ausreichenden kursorischen Prüfung die Erfolgsaussicht für die Anmeldung, nämlich die Erteilung eines Patents, zu Recht verneint hat. Den Anmeldeunterlagen ist nichts erfinderisches entnehmbar.

Der Anmelder hat sich bei seiner Anmeldung die Aufgabe gestellt, die Ausnutzung der Feldmagnete zu optimieren (Beschreibung, S I, Abs 2).

Dazu ist dem Anspruch 1 entnehmbar, dass innerhalb eines Läufers mit der Erregerwicklung ("Feldspulenmagnetkranz"), um den die Ständerwicklung angeordnet ("installiert") ist, eine zweite Wicklung ("Wicklungskranz") zur Stromabnahme angeordnet ist, wobei der Läufer, der die Erregerwicklung trägt ("Feldspulenmagneten") in Anpassung an die beiden benachbarten Wicklungen ("ihrer Anwendung entsprechend ausgeformt... die beiden Wicklungskränze optimal mit Energie versorgen") breiter ausgelegt sein soll.

Nach Anspruch 2 sollen alle drei Einheiten (mit den Wicklungskränzen) gedreht werden können.

Stand der Technik:

Als zuständiger Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik/Energietechnik mit Berufserfahrung bei der Konstruktion von elektrischen Maschinen anzusehen.

Elektrische Maschinen mit mehreren Rotoren, die als Motoren, Generatoren oder Getriebe arbeiten können, sind dem Fachmann aus dem Stand der Technik geläufig:

Die DE 26 03 994 A1 beschreibt einen Generator mit einem weiteren um den bisherigen Läufer drehbar gelagerten zweiten Läufer, der die bisher im Ständer eingebauten Wicklungen tragen soll (S 2).

Die DE 325 326 C zeigt eine als Getriebe oder Generator ("Stromerzeuger", S 1, Z 27 bis 32) arbeitende elektrische Maschine mit einem weiteren, zwischen dem Ständer 5 und dem inneren Läufer ("drehbares Feldelement") 8 angeordneten Läufer 13 (siehe S 2, Z 4 bis 12, 37 bis 46 iVm Fig 5, 6).

Das VEM-Handbuch "Die Technik der elektrischen Antriebe", 1963, VEM Verlag Technik, Berlin zeigt auf Seite 138 und 140, Bild 2.105 einen Doppelläufermotor. Wie der Fachmann dem Bild 2.105 entnehmen kann, tragen der innenliegende Läufer L und der Zwischenläufer ZL Kurzschlusswicklungen. Der außenliegende Ständer S und der Zwischenläufer ZL tragen gespeiste Wicklungen, die bei Kurzschlussläufermaschinen zugleich Erregerwicklungen sind. Der Zwischenläufer ZL ist in Anpassung an den benachbarten Ständer/Läufer breiter ausgelegt und trägt zwei Wicklungen. Zur Erzielung unterschiedlicher Drehzahlen können die Läufer wahlweise verbunden, festgebremst oder freigegeben werden (S 138 letzter Abs).

Neuheit, erfinderische Tätigkeit:

Von dem Doppelläufermotor nach dem VEM-Handbuch aaO unterscheidet sich der Vollgenerator, wie er aus Anspruch 1 entnehmbar ist, nur noch dadurch, dass er als Generator arbeiten soll. Wie der Fachmann aber weiß, können elektrische Maschinen sowohl als Motor als auch als Generator arbeiten, je nachdem ob sie eine Arbeitsmaschine antreiben oder von ihr angetrieben werden. Die Angabe Motor/Generator kennzeichnet also nur die Betriebsweise des beanspruchten Gegenstands, nicht den Gegenstand selbst. Der Vollgenerator, wie er aus Anspruch 1 entnehmbar ist, ist somit aus dem VEM-Handbuch aaO bekannt.

Der vorstehend abgehandelte Stand der Technik zeigt, dass Anordnungen mit mehreren Rotoren verschiedene Möglichkeiten bieten, durch Drehen oder Festhalten der einzelnen Einheiten unterschiedliche Konfigurationen (Motor, Generator, Getriebe) und Drehzahlen zu realisieren. Der grundsätzlichen Möglichkeit, jede der drei Einheiten der elektrischen Maschine sich drehen zu lassen, wie im Anspruch 2 beansprucht, ist sich der Fachmann dabei wohl bewußt. Er wird sie aber nur dann realisieren, wenn er sich im klaren darüber ist, wie (Drehrichtung?, Drehzahl?) und wodurch (ein die Einheiten verbindendes Getriebe?, mehrere Antriebe?) er sie drehen lässt, und welchem Zweck das dienen soll. In der bloßen Erwähnung der Möglichkeit, jede der drei Einheiten sich drehen zu lassen, kann jedenfalls nichts Erfinderisches gesehen werden.

Auch in den übrigen Anmeldeunterlagen ist nichts zu erkennen, was sich vom Stand der Technik in erfinderischer Weise abhebt.

Eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht somit nicht.

Dr. Kellerer

Schmöger

Dr. Mayer

Dr. Scholz

Be