



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 23/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

hier: Verfahrenskostenhilfe für die Patentanmeldung

...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Der Anmelder hatte für seine, am 2. März 2006 eingereichte, ein

"..."

betreffende Patentanmeldung, am gleichen Tag Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung des Patentanwalts S... beantragt.

Auf einen Zwischenbescheid der Patentabteilung 32 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Mai 2006 hin hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2006 einen neuen Anspruch 1 eingereicht, der die Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 umfasst.

Die Patentabteilung 32 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Antrag mit Beschluss vom 5. März 2007 mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Anmeldung keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents habe.

Gegen den Beschluss hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 4. April 2007, Beschwerde eingelegt.

Er macht darin im Wesentlichen geltend, die Patentabteilung sei bei der Prüfung der Erfolgsaussichten der Patentanmeldung über den Rahmen einer summarischen Prüfung hinausgegangen, auf den insoweit das Nebenverfahren der Verfahrenskostenhilfe beschränkt sei.

Der geltende Anspruch 1 der Patentanmeldung lautet:

"..."

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde ist statthaft (§ 135 Abs. 3 Satz 1 PatG) sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 73 Abs. 1 Abs. 2 Satz 1 PatG). Sie hat in der Sache aber keinen Erfolg, da keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht.

Gemäß § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG erhält ein Anmelder im Verfahren zur Erteilung eines Patents auf Antrag unter entsprechender Anwendung des § 114 ZPO Verfahrenskostenhilfe, wenn hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht und er die Kosten des Verfahrens nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann sowie wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung nicht mutwillig erscheint. Zwar ist es unbedenklich, die Verfahrenskostenhilfe von bestimmten Voraussetzungen, wie den Erfolgsaussichten, abhängig zu machen. Die Anforderungen daran dürfen allerdings unter dem grundrechtlichen Aspekt der Rechtsschutzgleichheit für Bemittelte und Unbemittelte nicht überspannt werden (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 130 Rdn. 43; Thomas/Putzo, ZPO, 30. Aufl. § 114 Rdn. 3).

Insoweit ist dem Anmelder zwar zuzugeben, dass es sich bei der Prüfung, ob hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht, um ein summarisches Verfahren handelt, bei dem die angestrebte Rechtsverfolgung selbst nicht in das

Verfahrenskostenhilfverfahren verlagert werden darf, so dass diese praktisch an Stelle des Hauptsacheverfahrens tritt (vgl. Schulte, a. a. O., § 130 Rdn. 39; BVerfG NJW 2004, 1789). Soweit der Anmelder jedoch unter Berufung auf die Entscheidung BPatGE 43, 185 ff. - Nagelschneidzange (Az. 34 W (pat) 47/00), in der teilweise von BPatGE 42, 271 - Schutzanlage (Az. 6 W (pat) 5/00) abgewichen wird, diese summarische Prüfung dahingehend verstanden wissen will, dass lediglich zu prüfen sei, ob der technische Inhalt der gesamten Anmeldeunterlagen gegenüber dem ermittelten Stand der Technik einen Überschuss aufweist, nicht hingegen, ob ein festgestellter Überschuss - eventuell im Zusammenwirken mit anderen offenbaren Merkmalen - auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen könne, vermag sich dem der Senat nicht anzuschließen.

Dies würde im Ergebnis bedeuten, die Prüfung der hinreichenden Aussicht auf Erteilung des nachgesuchten Patents auf eine cursorische Neuheitsprüfung (§§ 1 Abs. 1, 3 PatG) zu reduzieren. Aussicht auf Erteilung des Patents besteht jedoch auch dann nicht, wenn der als Patent beanspruchte Gegenstand nicht auf der nach §§ 1 Abs. 1, 4 PatG erforderlichen erfinderischen Tätigkeit beruht. Diese gesetzliche Voraussetzung für die Erteilung eines Patents bei der Prognose der Erfolgsaussichten des Anmeldeverfahrens gänzlich außer Acht zu lassen, verbietet sich nach Auffassung des Senats. Die Einbeziehung der erfinderischen Tätigkeit in die Entscheidung über die Aussicht auf Erteilung des Patents stellt insbesondere nicht notwendig eine Vorwegnahme des eigentlichen Prüfungsverfahrens dar, da im Verfahrenskostenhilfverfahren ein anderer Maßstab anzulegen ist. Muss im Prüfungsverfahren die abschließende Entscheidung getroffen werden, ob der beanspruchte Patentgegenstand auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht oder nicht, so genügt es im Rahmen des Verfahrenskostenhilfverfahrens insoweit festzustellen, ob nach dem Gesamthalt der Anmeldeunterlagen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit besteht oder ob sich hiergegen nachhaltige Bedenken ergeben (zum Maßstab für die Beurteilung der Aussicht auf Erteilung des Patents nach § 130 Abs. 1 PatG bzw. auf Erfolg der beabsichtigten Rechtsverfolgung oder -verteidigung nach § 114 ZPO vgl.

BPatGE 42, 180, 186 - Verfahrenskostenhilfe). Im Hinblick darauf erscheint dem Senat die Unterscheidung von einer im Rahmen des Verfahrenskostenhilfeverfahrens zulässigen Prüfung reiner Erkenntnisakte, hier der Neuheit, und einer unzulässigen Prüfung von Akten wertender Entscheidung, hier der erfinderischen Tätigkeit, ebenfalls nicht sachgerecht. Denn auch insoweit ist es eine Frage des Prüfungsmaßstabes, wie differenziert die Auseinandersetzung mit den relevanten tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Wertungen zu erfolgen hat. Ausgehend hiervon ist der angefochtene Beschluss der Patentabteilung im Ergebnis nicht zu beanstanden.

Unter Anlegung des oben aufgezeigten Maßstabes hat die Patentabteilung zu Recht die hinreichende Aussicht auf Erteilung des nachgesuchten Patents verneint. Wie die Patentabteilung in dem angefochtenen Beschluss unter Bezugnahme auf ihren Bescheid vom 15. Mai 2006 zutreffend dargelegt hat, ist weder dem Patentanspruch 1 noch den weiteren Ansprüchen und übrigen Unterlagen etwas Erfinderisches zu entnehmen. Hierauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. Insbesondere beruhen auch nach Auffassung des Senats die aus dem ursprünglichen Anspruch 2 in den geltenden Anspruch 1 aufgenommenen, in Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs 1 neuen Merkmale ersichtlich und ohne Zweifel nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In der DE 298 06 392 U1 ist nämlich bereits ein Stromversorgungsmodul für mobile Geräte, nämlich ein Mobiltelefon beschrieben, das zwei Einheiten zur Stromversorgung umfasst, nach Seite 4, Absatz 1 und 2 eine Batterie für das Mobiltelefon und eine weitere, eigene Batterie für die Zusatzfunktion Lichtquelle beziehungsweise Uhr, wobei bereits dort auf die Option einer gemeinsamen Versorgung von Mobiltelefon und Zusatzfunktion aus einer Batterie hingewiesen wird. Die nach Anspruch 1 darüber hinausgehende Maßnahme, wonach mindestens eine der Einheiten zur Stromversorgung verschiedenen Funktionen des mobilen Geräts zuordenbar ist, liegt zur Versorgung mehrerer der genannten weiteren Zusatzfunktionen des modular aufgebauten Geräts (Radio, Bewegungsmelder, Positionsbestim-

mung, Luftdruckmesser, Lichtzeigestift, Thermometer; Ansprüche 2, 9, 10, 11, 22, 23) aus zwei Stromversorgungseinheiten für den Fachmann - einen Techniker der Fachrichtung Elektrotechnik - ohne Weiteres auf der Hand. Sie ist auch - mit einer umschaltbaren Zuordnung - aus der EP 1 596 484 A1 (s. insbes. Abs. 0011, 0014, 0015, 0025) bekannt und zur Versorgung des Mobiltelefons nach der DE 298 06 392 U1 mit Zusatzfunktionen nahegelegt.

Angesichts dieser eindeutigen Sach- und Rechtslage bestehen durchgreifende Bedenken gegen die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit i. S. d. § 4 PatG, so dass die nach §§ 130 Abs. 1 PatG i. V. m. § 114 ZPO erforderliche gewisse Wahrscheinlichkeit auf Erteilung des Patents nach §§ 1 Abs. 1, 3 und 4 PatG zu verneinen ist.