

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 21/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 298 16 30.3

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Dezember 2000 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dr. Schade und Dr. Gottschalk

beschlossen:

1. Der Antragstellerin wird für das Beschwerdeverfahren Patentanwalt M... beigeordnet.
2. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom 11. August 1999 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Antragstellerin hat am 8. September 1998 die Erfindung mit der Bezeichnung "Elektro-Lüster-Klämmen Edisondreieck/-pyramide und Edisonkugel" zur Eintragung als Gebrauchsmuster angemeldet und einen Rechercheantrag gestellt. Gleichzeitig hat sie Verfahrenskostenhilfe beantragt.

Mit Beschluß vom 27. Januar 1999 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts Verfahrenskostenhilfe "für das Eintragungsverfahren" bewilligt und als Vertreter Patentanwalt M... beigeordnet. Nachdem die Gebrauchsmusterstelle die Gebühr für die beantragte Recherche angefordert hatte, machte die Antragstellerin geltend, die bewilligte Verfahrenskostenhilfe umfasse auch die Recherchegebühr. Darauf hat die Gebrauchsmusterstelle am 11. August 1999 einen Beschluß des Inhalts erlassen, daß der Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Recherchegebühr zurückgewiesen werde. In der Begründung heißt es, daß Verfahrenskostenhilfe nur für die Kosten gewährt werde, die notwendig sind, um eine Eintragung zu erreichen. Die Recherche sei jedoch für das Eintragungsverfahren nicht notwendig, da die Neuheit im Eintragungsverfahren gemäß § 8 Abs 1 Satz 2 GebrMG nicht geprüft werde.

Gegen diesen Beschluß hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Sie hat geltend gemacht, für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe sei in Gebrauchsmustersachen nach § 21 Abs 2 Satz 1 GebrMG die entsprechende Anwendung der Vorschriften des Patentgesetzes über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe vorgesehen. Eine an Sinn und Zweck dieser Regelung orientierte Auslegung rechtfertige aber im gebrauchsmusterrechtlichen Eintragungsverfahren ebenso wie im patentrechtlichen Erteilungsverfahren die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe auch für die Recherche.

Der Senat hat dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten, weil die Frage, ob für einen Antrag auf Erstellen einer Gebrauchsmusterrecherche nach § 7 Abs 1 und 2 GebrMG, der gleichzeitig mit der Anmeldung eingereicht wird, Verfahrenskostenhilfe bewilligt werden kann, als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung erachtet werde. Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Verfahren gemäß § 77 Abs 1 Satz 1 PatG beigetreten. Er hat ausgeführt, daß nach dem entsprechend anzuwendenden § 130 Abs 1 PatG Verfahrenskostenhilfe nur für das Eintragungsverfahren, wie es in den §§ 8, 4 GebrMG geregelt sei, in Betracht komme. Das in § 7 GebrMG geregelte Verfahren der Recherche diene demgegenüber nur dazu, die Aussichten eines Löschungsantrags oder eines Verletzungsverfahrens besser oder frühzeitiger abschätzen zu können. Es stehe damit in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit einem auf Schutzgewährung ausgerichteten Verfahren.

Die Antragstellerin ist dagegen der Ansicht, daß die Gebrauchsmusterrecherche nach § 7 GebrMG für das Gebrauchsmustereintragungsverfahren in gleicher Weise wie die isolierte Recherche nach § 43 PatG für das Patenterteilungsverfahren von der Verfahrenskostenhilfe mit umfaßt sei. Ein Gebrauchsmusterinhaber sei überdies auf die Kenntnis des Standes der Technik angewiesen, weil er ohne sie nicht in der Lage sei, den Schutzzumfang seines Gebrauchsmusters zu beurteilen. Falls die für das Eintragungsverfahren schon bewilligte Verfahrenskosten-

hilfe sich nicht bereits ohnehin auf die Recherchegebühr erstrecke, sei neben der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses auch ihre Bewilligung für diese Gebühr gerechtfertigt.

Zudem lösten Gebrauchsmuster, für die keine Recherche durchgeführt wird, häufig Nachfolgeverfahren wie Lösungsverfahren- oder Verletzungsverfahren aus. Der dadurch verursachte Aufwand könne in vielen Fällen vermieden werden, wenn dem mittellosen Gebrauchsmusteranmelder Gelegenheit gegeben werde, sich über den Stand der Technik im Rahmen des Gebrauchsmustergesetzes Klarheit zu verschaffen. Als weiterer, die Verfahrensökonomie betreffender Gesichtspunkt sei zu berücksichtigen, daß der mittellose Gebrauchsmusterinhaber zur Erlangung einer Recherche für seine Erfindung auf den Umweg über die Patentrecherche angewiesen sei, wenn nur für sie und nicht für die Gebrauchsmusterrecherche Verfahrenskostenhilfe als zulässig betrachtet werde. Dies könne aber dazu führen, daß die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe sowie die Beiordnung eines Vertreters für beide Verfahren beantragt werde, obwohl letztlich allein ein Schutzrecht - das Gebrauchsmuster - angestrebt werde. Der hiermit verbundene Mehraufwand könne vermieden werden, wenn der mittellose Gebrauchsmusteranmelder die Verfahrenskostenhilfe auch für eine Gebrauchsmusterrecherche nach § 7 GebrMG beanspruchen könne.

Auf ihren Antrag ist ihr im Verlauf der mündlichen Verhandlung durch Beschluß Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren bewilligt und Patentanwalt M... für die Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung von jenem Tag beigeordnet worden. Die Verfahrensbeteiligten haben sich sodann mit dem Übergang in das schriftliche Verfahren einverstanden erklärt, um zu den in der Verhandlung aufgeworfenen rechtlichen Fragen ergänzend schriftsätzlich Stellung zu nehmen.

Die Antragstellerin beantragt,

1. die Beiordnung des Patentanwalts M... für das Verfahren schlechthin vorzunehmen;
2. den Beschluß der Gebrauchsmusterstelle vom 11. August 1999 aufzuheben und Verfahrenskostenhilfe auch für die Recherchegebühr zu bewilligen.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er weist ergänzend auf die Möglichkeit zur Erlangung einer Recherche durch Abzweigung eines Gebrauchsmusters aus einer zunächst eingereichten Patentanmeldung nach der Patentrecherche und auf haushaltsrechtliche Auswirkungen im Falle der Eröffnung der Verfahrenskostenhilfe auch für die Gebrauchsmusterrecherche hin. Die Antragstellerin führt ergänzend aus, daß das Gebrauchsmusterrecht zunehmend an das Patentrecht angepaßt worden sei und der Gesetzgeber eine grundsätzliche Gleichbehandlung zwischen Patent und Gebrauchsmuster anstrebe.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Die Beiordnung des Patentanwalts M... - über die Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2000 hinaus, wie sie bereits im Zusammenhang mit der Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe durch verkündeten Beschluß vom 20. Oktober 2000 erfolgt ist - für das Beschwerdeverfahren auch im übrigen beruht auf § 21 Abs 2 GebrMG iVm §§ 130ff PatG, §§ 114ff ZPO. Denn

die Vertretung erschien zur sachdienlichen Erledigung des Verfahrens im Anschluß an die mündliche Verhandlung erforderlich (§ 133 Satz 1 PatG).

2. Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

a) Die für das Eintragungsverfahren schon bewilligte Verfahrenskostenhilfe umfaßt nicht bereits die Gebühr für die beantragte Recherche. Denn das Eintragungsverfahren ist ein Verfahren ohne Recherche. Die Eintragungsvoraussetzungen, wie sie sich aus § 8 Abs 1 iVm § 4, § 4a sowie aus § 8 Abs 2 PatG und der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung ergeben, verlangen keine solche Recherche im Stand der Technik. Überdies ist in § 8 Abs 1 Satz 2 GebrMG ausdrücklich bestimmt, daß im Eintragungsverfahren eine Prüfung des Gegenstandes ua auf Neuheit und erfinderischen Schritt nicht stattfindet. Damit ist - und das kennzeichnet das Gebrauchsmuster als "Registrierrecht" - nicht nur die Bewertung des Standes der Technik im Hinblick auf die Schutzfähigkeit, sondern auch die amtsseitig erfolgende Ermittlung der tatsächlichen Grundlagen (insbesondere also die Ermittlung der öffentlichen Druckschriften) für diese Bewertung ausgeschlossen.

Allerdings sieht § 7 Abs 1 GebrMG die Ermittlung der öffentlichen Druckschriften vor, die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes der Gebrauchsmusteranmeldung (oder des Gebrauchsmusters) in Betracht zu ziehen sind. Eine solche Recherche erfolgt aber gemäß dieser Regelung nur auf besonderen Antrag. Weder die Möglichkeit einer solchen Recherche noch die Tatsache eines gestellten Rechercheantrags erweitern das Eintragungsverfahren um diese Recherche. Unterbleibt nämlich ein Rechercheantrag, so hindert dies nicht die Eintragung der angemeldeten Erfindung als Gebrauchsmuster; wird ein Rechercheantrag zu einer Gebrauchsmusteranmeldung gestellt, so mag dieser Umstand zwar die Eintragung verzögern; die Eintragung hängt aber deshalb rechtlich in keiner Weise von der Recherche ab und kann - was bei Eilbedürftigkeit der Eintragung praktisch wird - unzweifelhaft erfolgen, ohne daß die Beendigung der Recherche abzuwarten ist.

Vergeblich verweist die Antragstellerin darauf, daß zu den Gebühren, die die für ein Patenterteilungsverfahren bewilligte Verfahrenskostenhilfe erfaßt, auch die Gebühr für den Antrag auf eine isolierte Recherche nach § 43 PatG gerechnet wird (vgl Benkard (9) PatG § 130 Rdn 13; Schulte (5) § 130 Rdn 28). Allerdings ist die Recherche in der Form einer isolierten Recherche nach § 43 PatG ebensowenig eine Voraussetzung für die Erteilung eines Patents wie die isolierte Recherche nach § 7 GebrMG eine Voraussetzung für die Eintragung des Gebrauchsmusters ist; denn der Patentanmelder kann die Patenterteilung erwirken, ohne einen Rechercheantrag nach § 43 PatG gestellt und damit die Durchführung einer isolierten Recherche herbeigeführt zu haben. Dennoch wird die isolierte Recherche - zwar nicht formal, so doch der Sache nach - zu Recht als dem Patenterteilungsverfahren zurechenbar angesehen. Denn eine vom Patentamt vorzunehmende Recherche ist notwendiger Bestandteil der einer Entscheidung über die Erteilung des Patents nach § 49 Abs 1 PatG - und das kennzeichnet das Patent als "vorgeprüftes Schutzrecht" - vorgeschalteten Prüfung, ob der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist. Wenn diese Prüfung - unbeschadet einer bereits beantragten oder durchgeführten isolierten Recherche nach § 43 PatG - auch nur auf einen entsprechenden Prüfungsantrag nach § 44 PatG erfolgt, also keinen Rechercheantrag voraussetzt, umfaßt sie doch die Amtsrecherche nach dem für die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen der Neuheit (§ 3 PatG) und der Erfindungshöhe (§ 4 PatG) in Betracht zu ziehenden Stand der Technik und sodann die auf der Grundlage dieses Ermittlungsergebnisses vorzunehmende Evaluation als solche.

Die in § 44 Abs 4 PatG erfolgende Zuordnung des Rechercheantrags nach § 43 PatG zu einem später gestellten Prüfungsantrag nach § 44 PatG sowie die Ermäßigung der Prüfungsantragsgebühr im Fall einer zuvor bereits entrichteten Rechercheantragsgebühr (Nr 111 301 des Anhangs zum Patentgebührengesetz) bestätigen diese Auslegung.

Die in § 21 Abs 2 GebrMG vorgesehene entsprechende Anwendung der Vorschriften des Patentgesetzes über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe läßt es aber nicht zu, zu den Gebühren, die die für das Gebrauchsmustereintragungsverfahren bewilligte Verfahrenskostenhilfe erfaßt, auch die Gebühr für den Rechercheantrag nach § 7 GebrMG zu rechnen. "Entsprechende" Anwendung bedeutet nämlich die Heranziehung einer Norm für einen rechtsähnlichen Sachverhalt, insofern dieser Sachverhalt dem unmittelbar geregelten Sachverhalt nach dem Normzweck entspricht. Ein solches Entsprechungsverhältnis besteht jedoch zwischen Gebrauchsmusterrecherche und Patentrecherche unter dem Gesichtspunkt des Regelungszwecks der Verfahrenskostenhilfenvorschriften nicht.

Die Verfahrenskostenhilfe bezweckt, die Erlangung, Durchsetzung und Verteidigung einer Rechtsposition innerhalb bestimmter Grenzen nicht am Fehlen der hierfür erforderlichen finanziellen Mittel scheitern zu lassen. Dem Inhaber einer Erfindung steht es frei, zu ihrem rechtlichen Schutz die Eintragung eines Gebrauchsmusters oder aber die Erteilung eines Patents oder aber beide Schutzrechtsarten nebeneinander zu beantragen. Wenn und soweit er den Schutz durch Eintragung eines Gebrauchsmusters wählt, erleichtert die Verfahrenskostenhilfe die Erlangung dieser Rechtsposition. Eine darüber hinausgehende Absicherung durch Einholung einer Gebrauchsmusterrecherche vor der Entscheidung über die Eintragung verbessert zwar die angestrebte Rechtsposition des Anmelders; je nach dem Ergebnis der Recherche kann er durch Einreichung neuer, gegen den ermittelten Stand der Technik abgegrenzter und inhaltlich dementsprechend beschränkter Schutzansprüche, die der Eintragung zugrunde zu legen sind, ein bestandskräftigeres Gebrauchsmuster erwirken. Diese recherchegestützte Absiche-

nung des Gebrauchsmusters gehört aber nicht zu der mit dem Registrierverfahren vorgesehenen Rechtsposition; denn für sie ist gerade das Fehlen der Prüfung der relativen materiellen Schutzvoraussetzungen anhand des Standes der Technik kennzeichnend.

b) Es besteht keine rechtliche Grundlage dafür, ergänzend zu und unabhängig von der für das Eintragungsverfahren bereits erfolgten Bewilligung die Verfahrenskostenhilfe auch für die Gebrauchsmusterrecherche zu bewilligen. Die gesetzlich vorgesehene entsprechende Anwendung der Vorschriften des Patentgesetzes über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe (§ 21 Abs 2 GebrMG) eröffnet nicht die Möglichkeit einer solchen separaten Bewilligung.

Zwar trifft es zu, daß mit einer bereits für die Gebrauchsmusteranmeldung durchgeführten Amtsrecherche und der hierdurch je nach Rechercheergebnis veranlaßten Einreichung beschränkter Schutzansprüche als Grundlage für die Eintragung des Gebrauchsmusters solche Löschungs- und Verletzungsverfahren vermieden werden können, die sich gerade auf das Gebrauchsmuster im ursprünglich eingereichten Umfang beziehen, während die beschränkte Fassung den Löschantragsteller und den Verletzungsbeklagten in seinen Interessen nicht berührt hätte. Der Schlußfolgerung der Antragstellerin, aus diesem Grunde müsse die Verfahrenskostenhilfe für die Gebrauchsmusterrecherche bewilligt werden können, ist aber nicht beizutreten. Denn diese Bewilligung mag zwar sinnvoll sein; nicht jede Regelung, die gute Gründe für sich anführen kann, ist aber bereits im Auslegungswege als gesetzliche Regelung anzusehen. Auch für eine Regelung, die der Gebrauchsmusterrecherche die Verfahrenskostenhilfe vorenthält, gibt es beachtliche Gründe. Wenn die Rechtsordnung in Deutschland - anders als die meisten anderen Rechtsordnungen - neben dem Patentschutz den Gebrauchsmusterschutz bereitstellt, so ist damit ein Schutzsystem mit unterschiedlichen und sich ergänzenden Regelungen zur Verfügung gestellt. Wird der Zugang zum Gebrauchsmuster als hinsichtlich der relativen materiellen Schutzvoraussetzungen ungeprüftem Schutzrecht neben dem Zugang zum Patent als dem insoweit ge-

prüfen Schutzrecht gesetzlich eröffnet, so ist damit bereits eine sinnvolle Bereicherung der Schutzrechtsformen gegeben. Es hierbei zu belassen, liegt in der Entscheidung des Gesetzgebers; hierüber nicht hinauszugehen, anstatt die Gebrauchsmusterrecherche in die der Verfahrenskostenhilfe zugänglichen Verfahrensschritte ausdrücklich einzubeziehen, macht die gesetzliche Regelung nicht unsinnig.

Daß mittellose Anmelder, die für ihre Erfindung allein den Gebrauchsmusterschutz als die geeignete Schutzform ansehen, unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten vor oder neben der Gebrauchsmusteranmeldung für denselben Gegenstand eine Patentanmeldung nur deshalb einreichen, um mit Unterstützung durch die hier mögliche Verfahrenskostenhilfe eine isolierte Recherche nach § 43 PatG zu erwirken, und dann zur Gebrauchsmusteranmeldung zurückkehren, läßt eine andere Beurteilung nicht gerechtfertigt erscheinen. Der Präsident des Patentamts hat zwar hierzu ausgeführt, daß vermutlich eine große Zahl - insbesondere auch anwaltlich beratener - Verfahrenskostenhilfeberechtigter die Praxis des Patentamts, Verfahrenskostenhilfe auch für eine isolierte Patentrecherche zu gewähren, kennt und regelmäßig zum Anlaß nimmt, die Erfindung als Patent anzumelden und auf ein Gebrauchsmuster "umzusteigen", wenn dies nach dem Ergebnis der eingeholten Patentrecherche als sinnvoll erscheint.

Die damit für den mittellosen Gebrauchsmusteranmelder gegebene Notwendigkeit, zur Erlangung einer isolierten Recherche den Umweg über eine Patentanmeldung zu nehmen, zwingt aber nicht dazu, ihm den unmittelbaren Weg zur Gebrauchsmusterrecherche durch Einbeziehung der Recherchegebühr in die verfahrenskostenhilfefähigen Verfahrensabschnitte zu eröffnen. Denn die Voraussetzungen für die Erstreckung der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe auf eine Patentrecherche (dh die Erfolgsaussicht hinsichtlich des Patenterteilungsantrags) sind erheblich strenger, als sie es bei einer Gebrauchsmusterrecherche (die Erfolgsaussicht des Eintragungsantrags) sind. Die Gebrauchsmusterrecherche zu einem Gegenstand, der noch im Anmeldungsstadium ist, für die Verfahrensko-

stenhilfe freizugeben, liegt im gesetzgeberischen Ermessen; angesichts der wesentlichen Unterschiede von Gebrauchsmuster-Registrierverfahren und Patent-Vorprüfungsverfahren läßt sich dies nicht im Wege der richterlichen Gesetzesauslegung herbeiführen.

3. Die von den Verfahrensbeteiligten angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde kam nicht in Betracht. Denn durch die Vorschrift des § 135 Abs 3 Satz 1, 2. Halbsatz PatG ist die Rechtsbeschwerde grundsätzlich ausgeschlossen.

Goebel

Dr. Schade

Dr. Gottschalk

Pr/Be