



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 416/15

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Januar 2016 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Univ. Richter

beschlossen:

Der Antrag des Antragsgegners und Beschwerdeführers auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Antragsgegner ist der eingetragene Inhaber des Gebrauchsmusters DE ... (im Folgenden: Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung

„...“

das am 4. September 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 7. Dezember 2006 mit 3 Schutzansprüchen in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden ist. Mit Schriftsatz vom 3. November 2010, beim DPMA eingegangen am 4. November 2010, hat die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt mit der Begründung, dass es nicht schutzfähig sei. Diesem Antrag hat der Antragsgegner form- und fristgerecht widersprochen.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2012 ist das Streitgebrauchsmuster nach Ablauf einer sechsjährigen Schutzdauer erloschen. Daraufhin hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 20. November 2013 ihren ursprünglichen Löschantrag umge-

stellt auf den Antrag auf Feststellung, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei. Zur Begründung ihres konkreten Feststellungsinteresses hat die Antragstellerin Schriftsätze des Antragsgegners vom 6. und vom 13. August 2010 sowie vom 29. Januar 2014 vorgelegt. Mit Schriftsatz vom 6. August 2010 teilte der Antragsgegner der Antragstellerin u. a. mit, gegen sie Strafanzeige erstattet zu haben, außerdem forderte der Antragsgegner in seinen Schriftsätzen – zuletzt mit Schriftsatz vom 29. Januar 2014 – von der Antragstellerin Lizenzzahlungen in mehrfacher Millionenhöhe für eine behauptete rechtswidrige Benutzung des Streitgebrauchsmusters in der Vergangenheit.

Mit Beschluss vom 19. August 2015 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei, und hat dem Antragsgegner die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auferlegt.

Dieser Beschluss wurde ausweislich der bei den patentamtlichen Akten befindlichen Zustellungsurkunde dem Antragsgegner am 21. August 2015 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 25. August 2015, eingegangen beim DPMA am 26. August 2015, hat der Antragsgegner Beschwerde eingelegt und gleichzeitig Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Zahlung der Beschwerdegebühr gestellt. Die Beschwerdegebühr hat der Antragsgegner bisher nicht gezahlt.

Mit richterlichen Hinweisen vom 8. Dezember 2015 ist dem Antragsgegner mitgeteilt worden, dass der Senat den Antrag des Antragsgegners auf Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren vorläufig für unbegründet halte, weil der Senat für eine Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 19. August 2015 keine Aussicht auf Erfolg sehe. Diese vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage hat der Senat in seinen Hinweisen näher begründet.

Dazu hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 29. Dezember 2015 Stellung genommen.

Zu den weiteren Einzelheiten des Verfahrens wird Bezug genommen auf die Verfahrensakten in beiden Instanzen.

## II.

Der Antrag des Antragsgegners auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren ist als unbegründet zurückzuweisen, weil die Beschwerde bei der derzeitigen Verfahrenslage keine Aussicht auf Erfolg hat.

Gemäß § 21 Abs. 2 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) sind im Gebrauchsmusterrecht die Vorschriften des Patentgesetzes (PatG) über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe (§§ 129 bis 138 PatG) entsprechend anzuwenden. Danach kann Verfahrenskostenhilfe nur dann gewährt werden, wenn das Verfahren, für das Verfahrenskostenhilfe beantragt wird, Aussicht auf Erfolg hat. Für das vorliegende Beschwerdeverfahren bedeutet das, dass dem Beschwerdeführer nur dann Verfahrenskostenhilfe bewilligt werden kann, wenn seine Beschwerde Aussicht auf Erfolg hat. Das ist nicht der Fall.

Mit einer Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. August 2015 möchte der Antragsgegner eine Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und die Zurückweisung des Feststellungsantrages der Antragstellerin erreichen. Dafür sieht der Senat keine Erfolgsaussicht; denn auch nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage geht der Senat weiterhin davon aus, dass der Feststellungsantrag der Antragstellerin zulässig und begründet ist.

Die Antragstellerin hat das für die Zulässigkeit ihres Feststellungsantrages notwendige konkrete Feststellungsinteresse dargetan, das hier in dem berechtigten Interesse der Antragstellerin besteht, mit Hilfe einer Vernichtung des Streitgebrauchsmusters von Anfang an etwa bestehenden Schadensersatzforderungen des Antragsgegners für Verletzungen des Streitgebrauchsmusters die Rechtsgrundlage zu entziehen. Der Antragsgegner hat solche Ansprüche noch nach Ablauf des Streitgebrauchsmusters im Jahre 2014 geltend gemacht und hat danach keine Erklärungen des Inhalts abgegeben, dass er aus dem Streitgebrauchsmuster gegen die Antragstellerin keine Rechte mehr geltend machen wollte.

Der Antrag der Antragstellerin auf die Feststellung, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang nicht schutzfähig und deswegen unwirksam gewesen sei, scheint auch weiterhin in vollem Umfang begründet zu sein.

Der Senat geht unverändert davon aus, dass der Lösungsgrund der mangelnden Schutzfähigkeit gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG besteht, weil der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters nicht i. S. v. § 1 Abs. 1 i. V. m. § 3 GebrMG neu ist. Denn der Gegenstand von Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters ist durch den Inhalt der vorveröffentlichten WO 82/01206 A1 (Druckschrift D10) neuheitsschädlich vorweggenommen, und die Gegenstände der Ansprüche 2 und 3 erschöpfen sich in rein fachnotorischen Maßnahmen, wofür als exemplarische Belege auf die Druckschriften DE 9012 854 U1 (D11) und DE 202 15 857 U1 (D9) verwiesen wird.

Weiter sieht der Senat auch in der - ebenfalls von der Antragstellerin in das Verfahren eingeführten - DE 27 56 757 B1 (D6) einen neuheitsschädlichen Stand der Technik. Diese Druckschrift zeigt bereits in der Fig. 1 ganz augenscheinlich ein Waschbecken (dort allgemein als „Sanitäre Einrichtung“ bezeichnet) mit einer Aussparung an seiner Vorderseite gemäß dem gelöschten Schutzanspruch 1 (Platz für Hüfte oder Oberschenkel des Benutzers). Auch geht aus den dortigen Ansprüchen 2 und 5 eine Ausführungsform hervor, bei welcher die mit dem Streit-

gebrauchsmuster                      angestrebte                      ...                      ge-  
geben ist.

Dieser Einschätzung stehen die Ausführungen des Antragsgegners in dessen Schriftsatz vom 29. Dezember 2015 nicht entgegen: Soweit der Antragsgegner einwendet, dass einige der zum Stand der Technik in das Lösungsverfahren eingeführten Druckschriften Schutzrechte betreffen, die bereits abgelaufen sind, ist das nicht entscheidungserheblich. Auf die aktuelle Geltung dieser Rechte kommt es nicht an, sondern auf die Frage, ob der in diesen Druckschriften offenbarte Stand der Technik der Öffentlichkeit bereits im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitgebrauchsmusters allgemein zugänglich gemacht worden war. Das ist nach Aktenlage der Fall und wird von dem Antragsgegner auch nicht in Frage gestellt. Der Vortrag des Antragsgegners über seine Begegnungen mit Mitarbeitern der Antragstellerin im Jahre 2006 und seinen Besuch der S... im März des Jahres 2007 hilft dem Antragsgegner auch nicht weiter. Denn diese Tatsachenbehauptungen – ihre Richtigkeit unterstellt – widerlegen nicht die Vorveröffentlichung der im Verfahren befindlichen neuheitsschädlichen Druckschriften.

Dem Antrag des Antragsgegners auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte nicht stattgegeben werden, weil Entscheidungen über die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe gemäß § 21 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 136 Satz 1 PatG i. V. m. § 127 Abs. 1 Satz 1 ZPO ohne mündliche Verhandlung ergehen.

### III.

Folgende Hinweise können für den Beschwerdeführer wichtig sein:

Dieser Beschluss enthält nur eine Entscheidung über den Antrag des Antragsgegners auf Verfahrenskostenhilfe für die Beschwerdegebühr. Dagegen enthält dieser

Beschluss keine Entscheidung über die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. August 2015, die der Antragsgegner mit Schriftsatz vom 25. August 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht hat.

Wenn der Antragsgegner seine Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. August 2015 ohne Verfahrenskostenhilfe, das heißt, mit eigenen finanziellen Mitteln betreiben will, so ist ihm das weiterhin möglich. Dafür muss der Beschwerdeführer

innerhalb einer Frist von 1 Monat plus 27 Tagen  
nach Zustellung dieses Beschlusses bei ihm

die Beschwerdegebühr in Höhe von 500,00 Euro beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Angabe des Aktenzeichens 35 W (pat) 416/15 - ... eingezahlt haben. Die Berechnung der Zahlungsfrist für die Beschwerdegebühr folgt aus § 134 PatG i. V. m. § 21 Abs. 2 GebrMG.

Wenn der Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr nicht rechtzeitig einzahlt, muss er damit rechnen, dass im Wege eines weiteren Beschlusses festgestellt werden wird, dass seine Beschwerde vom 26. August 2015 wegen Nichtzahlung der Beschwerdegebühr als nicht eingelegt gilt.

**IV.**

Gemäß § 21 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 135 Abs. 3 Satz 1 letzter Halbsatz PatG ist gegen diesen Beschluss kein Rechtsmittel statthaft.

Werner

Hildebrandt

Richter

Bb