



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 29/23

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung ...

(hier: Verfahrenskostenhilfe)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Oktober 2023 durch die Präsidentin Dr. Hock, den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2023 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Antragsteller hat beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) seit 1997 bis Anfang März 2023 über 950 Patente und Gebrauchsmuster angemeldet und seine Anmeldungen regelmäßig mit einem Antrag auf Verfahrenskostenhilfe verbunden. In diesem Zeitraum wurden ihm 71 Schutzrechte erteilt.

Mit Eingabe vom 29. Mai 2023 hat der Anmelder Verfahrenskostenhilfe für seine Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen ... beantragt.

Diesen Antrag hat die Patentabteilung 54 des DPMA mit Beschluss vom 26. Juli 2023 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die beabsichtigte Rechtsverfolgung erscheine mutwillig. Die Mutwilligkeit ergebe sich aus der Vielzahl der in der Vergangenheit getätigten Schutzrechtsanmeldungen unter Inanspruchnahme von Verfahrenskostenhilfe einerseits und der fehlenden wirtschaftlichen Verwertung bzw. fehlender Verwertungsbemühungen – auch erteilter Schutzrechte – durch den Antragsteller andererseits.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA – Patentabteilung 54 – vom 26. Juli 2023 aufzuheben.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, die Mutwilligkeits-Vorwürfe des DPMA seien nicht gerechtfertigt, da er sich sehr wohl um die Vermarktung der angemeldeten Erfindung bemühe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere nach § 73 Abs. 1 PatG statthafte und gem. § 73 Abs. 2 PatG form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gem. § 79 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 PatG.

Gemäß § 130 Abs. 1 S. 1 PatG erhält der Anmelder in entsprechender Anwendung der §§ 114 bis 116 ZPO Verfahrenskostenhilfe, wenn hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht. Über die hinreichende Erfolgsaussicht hinaus setzt die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe gem. § 130 Abs. 1 i. V. m. § 114 Abs. 1 ZPO voraus, dass die Rechtsverfolgung nicht mutwillig erscheint. Der Begriff der Mutwilligkeit ist in § 114 Abs. 2 ZPO legaldefiniert. Danach ist die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung mutwillig, wenn eine Partei, die keine Prozesskostenhilfe beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände von der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung absehen würde, obwohl eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht.

Mutwilligkeit i. S. v. § 130 Abs. 1 i. V. m. § 114 Abs. 1 ZPO kann somit nach dem Wortlaut der Legaldefinition nur vorliegen, wenn die Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Aus diesem Grund darf die Prüfung der Erfolgsaussicht im Rahmen der Entscheidung über einen Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfeantrag nach h. M. nicht offengelassen, sondern muss stets vorrangig geprüft werden (vgl. hierzu MüKoZPO/Wache, 6. Aufl. 2020, ZPO § 114 Rn. 66; Musielak/Voit, ZPO, 20. Aufl. 2023, § 114 Rn. 30; Schulte/Schell, PatG, 11. Aufl. 2022, § 130 Rn. 58; Zöller/Schultzky, Zivilprozessordnung, 34. Auflage 2022, § 114 Rn. 43; grundsätzlich zustimmend Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 130 Rn. 46 (m. w. N.); offengelassen bei BeckOK/Buriánek, PatR, 29. Ed. 15.10.2021, § 130 Rn. 21.1 m. w. N.). Der Senat schließt sich dieser herrschenden Auffassung an.

Da die Patentabteilung die Prüfung der Erfolgsaussichten bislang nicht vorgenommen hat, war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen.

Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

Die Patentabteilung ist zu Recht davon ausgegangen, dass nach aktueller Sachlage das Anmelde- und Verwertungsverhalten des Antragstellers den Verfahrenskostenhilfeantrag mutwillig gem. § 114 Abs. 1 S. 1 ZPO erscheinen lässt und dass die vom Antragsteller im patentamtlichen Verfahren bislang geltend gemachten angeblichen Verwertungsversuche als allgemein gehaltene, pauschale Behauptungen in keiner Weise geeignet sind, die Intention einer ernsthaften wirtschaftlichen Verwertung seiner Patente und/oder Gebrauchsmuster nahezulegen und den Anschein der Mutwilligkeit zu widerlegen. Sollte die Patentabteilung daher nach der gebotenen, lediglich summarischen Prüfung die Erfolgsaussichten der Patentanmeldung bejahen, ist dem Antragsteller vor einer erneuten Zurückweisung der Anmeldung wegen Mutwilligkeit Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Vorlage geeigneter Nachweise zu geben. Um das – sich aus dem über viele Jahre hinweg praktizierte Anmeldeverhalten und der bisherigen wirtschaftlichen Erfolglosigkeit sämtlicher angemeldeter und erteilter Patente und/oder Gebrauchsmuster ergebende – Indiz für eine Mutwilligkeit dieses Anmeldeverhalten zu entkräften, bedarf es vorliegend eines substantiierten Vortrags zu den konkreten und kontinuierlichen (also nicht lediglich für einen kurzen Zeitraum unternommenen) Verwertungsbemühungen des Antragstellers in Bezug auf seine angemeldeten und erteilten Patente und/oder Gebrauchsmuster. Da entsprechende Unterlagen weder vom DPMA noch vom Bundespatentgericht in irgendeiner Weise öffentlich gemacht werden, kann sich der Antragsteller insoweit auch nicht – wie bislang geschehen – auf die pauschale Behauptung angeblicher "Geheimhaltungspflichten" berufen. Die vom Antragsteller vorzulegenden Nachweise müssen in der gebotenen Ausführlichkeit die konkreten

Zeitpunkte, die konkreten Adressaten und den konkreten Umfang seiner Anstrengungen darlegen, die er in der Vergangenheit und aktuell unternommen hat, um seine angemeldeten und erteilten Schutzrechte zu vermarkten. Im Hinblick auf den bisherigen Vortrag des Antragsstellers weist der Senat vorsorglich darauf hin, dass beispielsweise der bloße Besuch von Messen sowie die Benennung von Firmenwebsites diese Anforderungen nicht zu erfüllen vermag.

Dieser Hinweis dient auch dazu, dem Antragsteller die ihm nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Verpflichtungen zu verdeutlichen und ihm damit bereits jetzt die Gelegenheit zu eröffnen, die erforderliche Dokumentation seiner Verwertungsversuche vorzubereiten.

Gegen diese Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht gegeben (§ 135 Abs. 3 S. 1 HS 2 PatG).

Dr. Hock

Schell

Lachenmayr-Nikolaou