

BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 8/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 01 626.7

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Niedlich sowie der Richter Hotz, Dipl.-Phys. Skribanowitz Ph. D. / M.I.T. Cambridge und Dipl.-Ing. Schmitz

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Patentabteilung 1.11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. September 2000 aufgehoben.

Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 18. Januar 1999 eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Möbelzuzuordnender & gruppierbarer Raumlufbiofilter“, die später in „Biologischer Raumlufffilter“ geändert worden ist, eingereicht. Am 30. Mai 1999 ging ein mit Anlagen über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers versehener Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ein.

Die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat dem Anmelder daraufhin mitgeteilt, daß die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe nicht in Aussicht gestellt werden könne, da auch diese Anmeldung mutwillig erscheine. Dem Antragsteller sei in einer ungewöhnlich großen Anzahl von Anmeldungen Verfahrenskostenhilfe gewährt sowie Stundung von Jahresgebühren bewilligt worden. Es seien weder die wirtschaftliche Verwertung noch darauf abzielende Anstrengungen des Anmelders erkennbar, weshalb die Verwertung nicht aussichtsreich erscheine. Mit der neuerlichen Anmeldung auf wirtschaftlich unergiebigem Gebiet verhalte sich der Anmelder nicht wie jemand, der seine Anmeldungen selbst finanzieren muß. Somit erwecke er den Anschein mutwilliger Rechtsverfolgung.

Der Anmelder widersprach und legte dar, daß er sehr wohl um die Verwertung seiner Erfindungen bemüht sei. Dazu führte er aus, daß er in seinem Bemühen auch dadurch behindert werde, daß er die dazu erforderlichen Schutzrechte nicht erhalte. Das Gebiet, zu welchem seine Anmeldung gehöre, könne nicht als wirtschaftlich unergiebig gelten, da u.a. eine dort tätige Firma (H... in T...)

nach eigenen Angaben mit ihrem Bio-Raumluftfilter gemäß der DE 43 90 979 C2 einen Umsatz von ... DM im Jahr erziele. Mutwillige Rechtsverfolgung könne auch deshalb nicht vorgehalten werden, da er allein in den letzten Monaten etwa 1200 DM an Gebühren, vornehmlich Gebühren zur Verlängerung bestehender Schutzrechte, an das Deutsche Patent- und Markenamt entrichtet habe.

Mit Beschluß vom 5. September 2000 wies die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe ohne Prüfung der Erfolgsaussichten der Anmeldung allein wegen Mutwilligkeit zurück. Im Bescheid, der zum Bestandteil des Beschlusses erklärt wurde, sei hervorgehoben, daß durch den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für wiederum eine auf offenkundig wirtschaftlich unergiebigem Gebiet getätigte Patentanmeldung der Anschein mutwilliger Rechtsverfolgung erweckt werde, so daß gemäß § 130 PatG iVm §§ 114-116 ZPO Verfahrenskostenhilfe nicht gewährt werden könne. Die Auffassung der Patentabteilung stütze sich dabei auf die Entscheidung 23 W (pat) 5/97 des Bundespatentgerichts, wonach der Anschein einer mutwilligen Rechtsverfolgung dann erweckt wird, wenn ein Anmelder auf einem bislang für ihn wirtschaftlich unerheblichem Fachgebiet erneut eine Anmeldung einreicht und wiederum Verfahrenskostenhilfe begehrt. Durch eine weitere Entscheidung des Bundespatentgerichts 13 W (pat) 5/99 zu einer Patentanmeldung des Anmelders werde diese Rechtsauffassung bekräftigt. Das selbe Gericht habe dazu mit der Entscheidung 11 W (pat) 45/99 überzeugend und rechtswirksam bestätigt, daß derzeit weitere Patentanmeldungen aus der Erfindungsserie „Raumluftbiofilter“ des Anmelders als mutwillig anzusehen seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Seine Eingaben belegten jedenfalls seine Bemühungen um eine Verwertung. Daß diese bislang im Wesentlichen erfolglos geblieben sein mögen, liege auch an Umständen, die er nicht zu vertreten habe. Die vorliegende Erfindung sei in erheblichem Maße von Bedeutung für seine Existenzgründung, deren voraussichtliche

Tragfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit er belegt habe. Aus einem Patent, das ihm inzwischen erteilt worden sei, beabsichtige er finanzielle Mittel zu erwirken, die seine Existenzgründung ermöglichen.

Er beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und ihm Verfahrenskostenhilfe für das Anmeldeverfahren zu gewähren.

Wegen des Inhalts der Patentanmeldung und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und wegen der zitierten Beschlüsse des Bundespatentgerichts auf diese verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

Der von der Patentabteilung angeführte Grund für die Versagung der Verfahrenskostenhilfe liegt nicht vor.

Im Verfahren zur Erteilung eines Patents erhält ein Anmelder, der nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozeßführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag nach § 130 PatG unter entsprechender Anwendung der §§ 114 bis 116 ZPO Verfahrenskostenhilfe, wenn hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht und die Rechtsverfolgung nicht mutwillig erscheint.

Die Bedürftigkeit des Anmelders ist nachgewiesen. Die Erfolgsaussichten der Patentanmeldung sind jedoch noch nicht geprüft.

Obwohl bei der zu behandelnden Anmeldung die Umstände ähnlich gelagert zu sein scheinen, wie in den zahlreichen erfolglosen Schutzrechtsanmeldungen des Anmelders zuvor, und damit der erste Eindruck der mutwilligen Rechtsverfolgung entsteht, vermag der Senat die Auffassung der Patentabteilung nicht zu teilen, daß die Anmeldung mutwillig erfolgt ist.

Wie der Senat in seiner Entscheidung 11 W (pat) 45/99, auf welche in dem Beschluß der Patentabteilung Bezug genommen worden ist, dargelegt hat, wäre zwar als mutwillig im Sinne des § 114 ZPO das uneinsichtige Verhalten des Anmelders, auf dem gleichen technischen Fachgebiet lediglich mit kleinsten technischen Abweichungen zu tätigen, anzusehen. Diese Umstände sind bei vorliegender Anmeldung jedoch nicht gegeben.

Auch wenn der Anmelder die Bezeichnung der Anmeldung im Zuge des Anmeldeverfahrens wieder in „Biologischer Raumlufffilter“ umgeändert hat, weil er unbegründet der Annahme war, die ursprünglich gewählte Bezeichnung widerspreche Anmeldebestimmungen, so befaßt sich vorliegende Anmeldung doch nicht ausschließlich mit der Ausgestaltung eines Raumlufffilters als solchem. Vielmehr ist er jetzt einem Möbelstück zugeordnet oder in dieses integriert. Damit wird das bloße Gebiet des Raumlufffilters, das bislang mit gleichartigen Anmeldungen bestrichen worden ist und auf welchem eine wirtschaftliche Verwertung durch den Anmelder bislang offenbar gescheitert ist, wenigstens zum Teil verlassen und die Anmeldung auf einen anderen Bereich ausgedehnt. Da der biologische Raumlufffilter als solcher in der Anmeldung nicht in spezieller Weise bzw. nicht anders als in früheren Anmeldungen des Anmelders ausgebildet ist, betreffen die erkennbaren Abänderungen gegenüber früheren Anmeldungen nicht das Filter. Vielmehr stellt der Anmeldegegenstand nunmehr eine Gesamtanordnung dar, bestehend aus Filter und entsprechendem Möbelstück o. dgl. Dies läßt einen deutlichen

Unterschied gegenüber seinen früheren Anmeldungen erkennen. Die Folge daraus ist, daß zum Einen von nur kleinsten Abweichungen nicht die Rede sein kann, zum Anderen auch ein Gebiet beschritten wird, für welches auf Belege über erfolglose Bemühungen um die Vermarktung noch nicht zurückgegriffen werden kann; denn aus dem Scheitern der Bemühungen des Anmelders, seine Biologischen Raumluftfilter als solche zu vermarkten, kann nicht von vorne herein gefolgert werden, daß auch deren Kombination mit Möbeln o. dgl. nicht wirtschaftlich verwertbar sei. Auch Erfinder, die ihre bei einer Schutzrechtsanmeldung entstehenden Kosten selbst tragen können, sind oft nicht in der Lage, in einem frühen Stadium, in welchem es primär darauf ankommt, eine Priorität zu wahren, den wirtschaftlichen Erfolg abzuschätzen.

Selbst einem übereifrig und notorisch erscheinenden Anmelder darf durch das Deutsche Patent- und Markenamt als Dienstleistungsbehörde im gewerblichen Rechtsschutz letztlich nicht durch pauschale Behandlung die Möglichkeit genommen werden, doch noch durch eine Erfindung zum Erfolg zu gelangen. Ohne Rücksicht darauf, daß gegenüber anderen Anmeldungen erkennbare Abweichungen vorhanden sind und daß mit der Anmeldung ein wenigstens bereichsweise anderes Gebiet beschritten wird, kann deshalb kein Mißbrauch der Einrichtung der Verfahrenskostenhilfe angenommen und von einer Prüfung, ob hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht, abgesehen werden.

Diese Prüfung wird die Patentabteilung somit nachzuholen haben.

Niedlich

Hotz

Skribanowitz

Schmitz

prä