

BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 59/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 198 21 134.1

(hier: Antrag auf Gewährung von Verfahrens-
kostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren)

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Petzold
sowie der Richter Dipl.-Ing. Winklharrer, Dipl.-Ing. Bork und Rauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 11 - vom 14. April 1999 aufgehoben.
2. Das Verfahren wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e :

I.

Der Antragsteller hat für das Verfahren seiner am 12. Mai 1998 eingereichten Patentanmeldung 198 21 134 mit der Bezeichnung "crashrelevantes Frontalaufprall-Präventivierungssystem der Besatzungen von motorisierten Zweiradfahrzeugen" am 18. Mai 1998 Verfahrenskostenhilfe sowie die Beiordnung eines Patentanwalts beantragt. Dazu hat er eine Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse abgegeben sowie - auf eine entsprechende Aufforderung des Deutschen Patentamts vom 17. August 1998 - einen Patentanwalt seiner Wahl benannt. Die ebenfalls angeforderte Erklärung des benannten Patentanwalts über dessen Einverständnis mit der Beiordnung wurde nicht beigebracht. Statt dessen hat der benannte Patentanwalt die Vertretung unmittelbar übernommen.

Auf Grund der vom Antragsteller vorgelegten Erklärung über seine wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse hat die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts seine Bedürftigkeit als nachgewiesen angesehen. Mit Zwischenbescheid vom 18. Januar 1999 hat sie dem Antragsteller mitgeteilt, daß

mit einer Zurückweisung seines Antrags wegen Mutwilligkeit der beabsichtigten Rechtsverfolgung (§ 114 ZPO) zu rechnen sei. Er habe bis zum Anmeldetag mehr als 55 Schutzrechtsanmeldungen auf den verschiedensten technischen Gebieten eingereicht und hierfür Verfahrenskostenhilfe beantragt. Seitdem habe er bereits wieder 23 Verfahrenskostenhilfeanträge gestellt. Durch die Verfahrenskostenhilfe solle ein bedürftiger Anmelder beim Zugang zum gewerblichen Rechtsschutz und im Rechtsstreit einem vermögenden Anmelder gleichgestellt werden, jedoch solle ihm nicht auf Kosten der Allgemeinheit eine Prozeßführung ermöglicht werden, von der ein Vermögender bei vernünftiger Einschätzung seiner Sach- und Rechtslage absehen würde. Mutwilligkeit sei auch anzunehmen, wenn die Verwertung des erstrebten Schutzrechts als nicht aussichtsreich erscheine, weil Verwertungsversuche vergeblich gewesen oder dem Deutschen Patent- und Markenamt die Verwertung nicht bekannt gegeben worden sei, eine Fremdnutzung an der fehlenden Aufnahmebereitschaft des Marktes und eine Eigennutzung an den fehlenden Finanzmitteln des Schutzrechtsinhabers scheitere. In einem solchen Fall sei die Erstreitung des Schutzrechts im Ergebnis nutzlos und deshalb nicht sinnvoll. Das der Öffentlichkeit gegenüber verantwortliche Deutsche Patent- und Markenamt könne es sich auf Dauer nicht leisten, unbegrenzt öffentliche Mittel und unverhältnismäßig viel Zeit und Arbeit in eine Flut möglicherweise zwar patentfähiger, jedoch ersichtlich wirtschaftlich nicht verwertbarer Erfindungen zu investieren, von denen ein sozialer Nutzen und ein Rückfluß der eingesetzten Geldmittel in die öffentlichen Kassen nicht zu erwarten sei.

Der Antragsteller hat daraufhin mit Schreiben vom 27. Februar 1999 u. a. geltend gemacht, seine Erfindungen stießen durchaus auf Interesse in der Industrie. Hierzu verweist er auf Unterlagen, mit denen er seine Teilnahme an der "Internationalen Messe für Erfindungen" in Genf im Jahre 1997, seine Bemühungen um Lizenzvergabe für verschiedene Erfindungen ("automatische Aneisungsprävention von KFZ-Scheibenwischern - im Stand - bei externem Frostklima", "Abbrechklängen-Messer", "Weiterfahrtsignalisierungssystem für im Autobahnstau schlafru-

hende Fahrzeugführer", "Breitreifenrad für ein Kraftfahrzeug") sowie Kontakte mit Erfinder-Förderstellen und Firmen belegen will.

Mit Beschluß vom 14. April 1999 hat die Patentabteilung den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe wegen Mutwilligkeit der Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung heißt es in dem Beschluß, es liege kein Interesse an den Erfindungen des Anmelders vor. Daraus ergebe sich, daß er am Markt vorbei erfunden habe.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers, der sinngemäß den Antrag stellt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, ihm die beantragte Verfahrenskostenhilfe zu gewähren sowie einen Patentanwalt als Vertreter beizuordnen.

Zur Begründung verweist der Antragsteller u. a. auf die Schwierigkeiten bei der Vermarktung von Erfindungen, die üblicherweise mehr Zeit in Anspruch nehmen als die Patentabteilung zugestehe. Ernsthafte Lizenzverhandlungen würden seitens der Industrie häufig erst im Anschluß an die Patenterteilung geführt. Die vorliegende Erfindung könne zur Vermeidung von Personenschäden beitragen, weshalb die mit ihr verbundenen Vorteile in keinem Verhältnis zu den vergleichsweise geringen Kosten der Verfahrenskostenhilfe stünden. Der Antragsteller ist außerdem der Auffassung, das Deutsche Patent- und Markenamt habe dadurch, daß es mit seinem Schreiben vom 17. August 1998 zur Benennung eines zur Übernahme bereiten Patentanwalts aufgefordert habe, bereits sein Einverständnis mit der Beordnung zum Ausdruck gebracht. Darin liege praktisch eine Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe, die nachträglich nicht mehr in Frage gestellt werden dürfe.

II.

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

Gemäß § 130 Abs 1 Satz 1 PatG i. V. m. § 114 ZPO erhält im Verfahren zur Erteilung eines Patents jeder Anmelder, der die Kosten für eine Patentanmeldung nicht aufbringen kann, auf Antrag Verfahrenskostenhilfe, wenn hinreichende Aussicht auf Patenterteilung besteht und die beabsichtigte Rechtsverfolgung (d. h. das Erteilungsbegehren) nicht mutwillig erscheint.

Aus dem Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 1998 kann der Antragsteller keinen Anspruch herleiten. Dieses Schreiben entspricht der gesetzlichen Regelung (§ 133 PatG i. V. m. § 121 Abs. 4 ZPO), wonach es in erster Linie Sache des Antragstellers ist, vor der Entscheidung über seinen Antrag auf Beiordnung eines Patentanwalts einen zur Übernahme der Vertretung bereiten Patentanwalt zu benennen. Eine Bewilligung der Beiordnung (oder der Verfahrenskostenhilfe insgesamt) kann darin nicht gesehen werden.

Der Senat hat sich in seinem zur Veröffentlichung vorgesehenen Beschluß vom 20. Dezember 1999 im Verfahren 9 W (pat) 59/98 ausführlich zu den von der angefochtenen Entscheidung der Patentabteilung aufgeworfenen, die Auslegung des Merkmals "Mutwilligkeit" betreffenden Rechtsfragen geäußert. An seinen damals vertretenen Auffassungen hält der Senat auch im vorliegenden Zusammenhang fest. Danach können zwar mangelnde Aussichten für die wirtschaftliche Verwertung eines Patents im Einzelfall die Mutwilligkeit der Rechtsverfolgung begründen. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn gravierende, gegen eine wirtschaftliche Verwertung sprechende Anhaltspunkte vorhanden sind, die im Ergebnis nicht entkräftet werden können. Bloße Zweifel an der Verwertbarkeit sind für

eine Versagung nicht ausreichend. Ebenso wenig wie für die Annahme von Mutwilligkeit die fehlenden Gewinnaussichten mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden müssen, bedarf es umgekehrt für den Ausschluß der Mutwilligkeit eines exakten Nachweises, daß das angestrebte Patent wirtschaftlich verwertbar sein wird.

Nach Auffassung der Patentabteilung verhält sich der Antragsteller mutwillig, weil es keine Hinweise gebe, daß auch nur eine seiner bisherigen Erfindungen wirtschaftlich verwertet worden sei. Dieser Schlußfolgerung kann nicht zugestimmt werden.

Zwar kann für die Prüfung, ob die Rechtsverfolgung im konkret vorliegenden Fall mutwillig ist, durchaus von Bedeutung sein, daß ein Antragsteller mit seinen zahlreichen bisherigen Anmeldungen keinen wirtschaftlichen Erfolg erzielen konnte. Dies gilt insbesondere dann, wenn die früheren Erfindungen mit dem Gegenstand der jetzigen Anmeldung eng zusammenhängen. Konnte der Antragsteller in einem solchen Fall schon bisherige Schutzrechte nicht verwerten, so kann dies nach der Lebenserfahrung ein Indiz dafür sein, daß auch mit der konkreten verfahrensgegenständlichen Anmeldung keine Verwertungsaussichten verbunden sind.

Eine automatische Schlußfolgerung von dem bisherigen Anmeldeverhalten des Antragstellers und von seiner wirtschaftlichen Erfolglosigkeit auf die Mutwilligkeit der jetzigen Anmeldung wäre jedoch mit dem im Verfahren der Prozeß- und Verfahrenskostenhilfe geltenden Amtsermittlungsgrundsatz nicht vereinbar. Die Patentabteilung darf sich daher in den genannten Fällen nicht mit der bloßen Feststellung begnügen, daß die bisherigen Verwertungsversuche erfolglos geblieben sind. Vielmehr muß sie die Gründe benennen, die den Schluß rechtfertigen, daß auch der aktuellen Anmeldung voraussichtlich kein wirtschaftlicher Erfolg beschieden sein wird. Diese Gründe können sich aus dem Erfindungsgegenstand ebenso ergeben wie aus der Person oder dem Verhalten des Antragstellers oder

aus objektiven Gegebenheiten des Marktes. Die Patentabteilung muß aber auch den Gesichtspunkten nachgehen, die geeignet sind, das sich aus der bisherigen wirtschaftlichen Erfolglosigkeit ergebende Indiz zu entkräften. Bei offensichtlich besonders erfolgversprechenden Anmeldungen ist die Annahme von Mutwilligkeit z. B. stets fehl am Platz.

Der Antragsteller hat im vorliegenden Fall dargelegt, daß er sich durchaus ernsthaft um eine Verwertung seiner Erfindungen bemühe. Er hat auch Gründe genannt, weshalb diese Bemühungen bislang noch nicht erfolgreich gewesen seien. Die Patentabteilung ist auf diese Argumentation des Antragstellers mit keinem Wort eingegangen und hat allein auf Grund der Vielzahl der Anmeldungen angenommen, daß die verfahrensgegenständliche Erfindung nicht verwertbar sei. Zur Ablehnung des Antrags wäre es erforderlich gewesen, gravierende Anhaltspunkte für das Vorliegen von Mutwilligkeit im konkreten Fall anzuführen. Solche Anhaltspunkte sind nach Aktenlage nicht ohne weiteres ersichtlich. Die Anmeldungsunterlagen beschreiben ausführlich eine Vorrichtung, mit deren Hilfe der Fahrer bzw. Beifahrer eines Zweiradfahrzeuges vor einem Zusammenstoß mit einem anderen Objekt von seinem Fahrzeug wegkatapultiert, auf einer definierten Bahn über das Objekt geschleudert, beim nachfolgenden Aufsetzen teilweise abgedeutert und dadurch vor schwerwiegenden Verletzungen bewahrt werden soll. Nach Kenntnis des Senats sind Sicherheitsausrüstungen für Zweiräder bekannt, die zum Beispiel einen klappbaren Motorradtank oder Schienbeinrampen umfassen, die den Zweiradfahrer über einen Kollisionsgegenstand lenken oder die unfallbedingt aufblasbare Ganzkörperanzüge betreffen. Vor diesem Hintergrund kann nicht von vornherein und völlig unabhängig von einer technischen Bewertung des Anmeldegegenstandes angenommen werden, daß dieser nicht gewinnbringend vermarktet werden könnte.

Die Patentabteilung durfte daher den Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe mit der angegebenen Begründung nicht wegen Mutwilligkeit der Rechts-

verfolgung zurückweisen. Unter den Voraussetzungen, daß sich im weiteren Verfahren keine für die Begründung der Mutwilligkeit tragfähigen Gesichtspunkte ergeben und der Antragsteller weiterhin nicht über ausreichende eigene Mittel verfügt, wird der Erfolg seines Antrags demnach allein davon abhängen, ob hinreichende Aussichten auf Erteilung des beantragten Patents bestehen. Da sich die Patentabteilung zu dieser Frage bislang noch nicht geäußert hat, sieht der Senat davon ab, die hierzu erforderliche Untersuchung im Rahmen seiner Rechtsmittelzuständigkeit vorzunehmen. Statt dessen wird die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Petzold

Winklharrer

Bork

Rauch

He