

# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 55/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 198 03 812.7**

(hier: Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Patenterteilungsverfahren)

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dipl.-Ing. Winklharrer, Dipl.-Ing. Küstner und Rauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 11 - vom 13. 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 31. Januar 1998 eingereichten Patentanmeldung 198 03 812.7 mit der Bezeichnung "vollelektronisch autorisierte Velo-Gangschaltung" am 7. Februar 1998 Verfahrenskostenhilfe sowie die Beordnung eines Patentanwalts beantragt.

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 3. Februar 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 23. Februar 1999 u. a. geltend gemacht, seine Erfindung diene dazu, den Antrieb von Fahrrädern zu erleichtern und das Fahrradfahren dadurch sicherer zu machen, daß sich der Fahrer intensiver auf den Verkehr konzentrieren könne.

Mit Beschluß vom 13. April 1999 hat die Patentabteilung den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe zurückgewiesen. Zur Begründung heißt es in dem Beschluß, der Antragsteller habe keine sachdienlichen Argumente vorgebracht, die zu einer gegenüber dem Bescheid vom 3. Februar 1999 veränderten Beurteilung des Sachverhalts veranlassen könnten.

Dagegen richtet sich der Beschluß 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 darauf, daß es für einen freien Erfinder wie ihn problematisch sei, seine Erfindungen wirtschaftlich zu verwerten. Aus bislang gescheiterten Bemühungen dürfe aber nicht gefolgert werden, daß die Verwertung unmöglich sei. Die vorliegende Erfindung werde von umweltbewußten Bürgern sicherlich begrüßt. Er wolle mit seinen Erfindungen das Leben der Bevölkerung erleichtern, schützen und bewahren. Daher sei es angezeigt, sein Bestreben eher zu fördern und nicht ab einer gewissen Anzahl von Erfindungen im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe zu blockieren.

## 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.

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. Ebensowenig 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 verfahrensgenständlichen 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 Pa-

tentabteilung 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 erfolversprechenden Anmeldungen ist die Annahme von Mutwilligkeit stets fehl am Platz.

Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller geltend gemacht, seine Erfindung diene dazu, das Fahrradfahren zu erleichtern und gleichzeitig sicherer zu machen. Daraus zieht er den Schluß, daß durchaus ein Interesse an der Vermarktung seiner Erfindung bestehen müsse. Damit hat der Antragsteller Gründe angegeben, die es nicht zulassen, von seiner bisherigen Erfolglosigkeit im Bemühen um die wirtschaftliche Verwertung seiner Erfindungen ohne weiteres darauf zu schließen, daß auch im konkret zu beurteilenden Fall keine Gewinne zu erwarten seien.

Der angefochtene Beschluß ist daher insoweit fehlerhaft, als die Patentabteilung auf die Argumentation des Antragstellers mit keinem Wort eingegangen ist und allein auf Grund der Vielzahl der Anmeldungen angenommen hat, 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. Insbesondere kann den eingereichten Unterlagen - unabhängig von der Prüfung, ob hinreichende Aussichten auf Patenterteilung bestehen - kein unmittelbarer Hinweis auf mangelnde Verwertungsaussichten entnommen werden.

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

Küstner

Rauch

prä