

BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 14/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ulrich sowie der Richter Hövelmann, Dipl.-Phys. Dr. Frowein und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 11 - vom 21. Dezember 1999 aufgehoben.

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

Der Antrag des Anmelders, ihm Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu gewähren, wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Für die vorliegende, einen ... betreffende Anmeldung hat der Anmelder am 20. März 1998 um Verfahrenskostenhilfe bezüglich der Anmeldegebühr nachgesucht. In einem Bescheid vom 3. Februar 1999 hat die Patentabteilung 11 die Bedürftigkeit des Anmelders als nachgewiesen erachtet, dem Anmelder jedoch vorgehalten, seine Rechtsverfolgung sei angesichts der Vielzahl der von ihm getätigten Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, die bisher zu keiner nachweislichen Verwertung geführt hätten, als mutwillig anzusehen. So seien z. B. allein auf dem eng begrenzten Gebiet Langzeitbewässerung von Pflanzen in Blumentöpfen 240 Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen getätigt worden. Nach zwei Eingaben des Anmelders, in denen er von mehreren geplanten Verwerfungsmaßnahmen berichtet und darlegt, daß seine Rechtsverfolgung nicht mutwillig sei, hat die Patentabteilung durch Beschluß vom 21. Dezember 1999 den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie auf den Bescheid vom 3. Februar 1999

Bezug genommen und ergänzend ausgeführt, zwar verfolge der Anmelder einige Anmeldeschwerpunkte nicht weiter, aber auch auf anderen Gebieten wie dem ... bestehe offensichtlich kein weiterer Bedarf.

Gegen diesen Beschluß wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde und beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und Verfahrenskostenhilfe bezüglich der Anmeldegebühr zu bewilligen und auch für die Beschwerdeinstanz Verfahrenskostenhilfe zu gewähren.

Wegen der Begründung der Beschwerde wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Der angefochtene Beschluß ist aufzuheben. Der Senat kann nicht feststellen, daß der Anmelder bei seiner Rechtsverfolgung mutwillig handelt (PatG § 130 Abs 1 Satz 1 iVm ZPO § 114).

a) Ein unbemittelter Anmelder, der Verfahrenskostenhilfe in Anspruch nimmt, muß bereit sein, seine Anmeldung, wenn sie zum Schutzrecht erstarkt, zu verwerten und sich so in den Stand setzen, z.B. künftig anfallende Jahresgebühren zu zahlen. Diese Bereitschaft ist im vorliegenden Fall dem Anmelder nicht abzusprechen.

b) Eine Prognose, daß bei der hier vorliegenden Anmeldung eine Verwertung nicht gelingen wird, vermag der Senat nicht zu stellen.

Sie läßt sich insbesondere nicht aus der Tatsache herleiten, daß der Anmelder in der Vergangenheit zahlreiche Schutzrechte angemeldet hat, ihm jedoch ihre Verwertung bisher nicht gelungen ist. Eine zuverlässige Prognose auf Grund bisher ausgebliebener wirtschaftlicher Erfolge von Schutzrechten, deren Beurteilung gerade nicht ansteht, erscheint nicht möglich, zumal die Gründe hierfür mannigfaltig sein können und nicht ohne weiteres einen Rückschluß auf eine rechtsmißbräuchliche Einstellung des Anmelders zulassen (Baumgärtner in Busse, Patengesetz 5. Aufl, § 130 Rdn. 35). Es müßten weitere Besonderheiten hinzukommen, etwa querulatorisches Verhalten, bewußt nicht ernst gemeinte Anmeldungen (BPatGE 41, 45,48 - Schneepflug) oder wenn der Anmelder nach eigenem Bekunden gar keine Verwertung des angestrebten Patents beabsichtigt, wenn es sich also bei seiner Erfindertätigkeit um eine bloße Liebhaberei handelt oder wenn es ihm lediglich um den ideellen Wert des Patents geht (BPatGE 42, 180, 186 - Verfahrenskostenhilfe). Solche Besonderheiten sieht der Senat hier nicht, sie sind auch nicht aus den 240 Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen auf dem Gebiet der Langzeitbewässerung von Pflanzen herzuleiten, zumal der Anmelder gemäß seiner Eingabe vom 15. September 1999 diesen Bereich wegen längerem Nichterfolg nicht weiterverfolgt. Davon geht auch die Patentabteilung im angefochtenen Beschluß aus.

c) Läßt sich aber für die vorliegende Anmeldung die Prognose fehlender wirtschaftlicher Verwertbarkeit nicht stellen, würde sich auch ein bemittelter Anmelder in gleicher Situation nicht davon abhalten lassen, zur Wahrung eines möglichst frühen Anmeldetags die Anmeldung einzureichen. Er würde auch Prüfungsantrag stellen (was der Anmelder hier bisher nicht getan hat), um aus dem Prüfungsbescheid zu ersehen, ob Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht. Erst auf dieser Grundlage wird er dann allenfalls in die Lage versetzt, eine Prognose auf eine etwaige künftige Verwertung der Anmeldung zu stellen. Dementsprechend wird sich auch im Rahmen eines die Verfahrenskostenhilfe betreffenden Verfahrens die Prognose künftiger Verwertung regelmäßig erst stellen lassen, wenn auch hinreichende Erfolgsaussicht besteht. Das folgt allerdings nicht schon aus dem

Gesetzeswortlaut, da die Bewilligungsvoraussetzungen an sich gleichrangig nebeneinanderstehen (BPatGE 42,180, 183), sondern daraus, daß regelmäßig erst die Patenterteilung überhaupt Verwertungschancen eröffnet (Senat in BIfPMZ 1996, 507; ähnlich Baumgärtner a.a.O. § 130 Rdn. 35).

Dem bemittelten Anmelder in gleicher Situation wird im übrigen seine Entscheidung, trotz vieler Anmeldungen und nicht verwerteter Schutzrechte in der Vergangenheit doch wieder eine Anmeldung einzureichen, dadurch erleichtert, daß er im hier zu betrachtenden Verfahrensstadium nur die Anmeldegebühr und die Prüfungsantragsgebühr (die beide den Aufwand des Amtes bei weitem nicht abdecken) zahlen muß.

2. Damit bleibt der Senat bei seiner - ebenfalls den Anmelder betreffenden - in BIfPMZ 1996, 507 veröffentlichten Entscheidung Diese Auffassung teilen BPaGE 36, 254 und BPatGE 41, 45 (6. Senat), BPatGE 40, 224 (8. Senat) und BPatGE 42, 178 (11. Senat), ferner Baumgärtner a.a.O. § 130 Rdn. 35.

Eine gegenteilige Auffassung hat der 23. Senat des Bundespatentgerichts (BPatGE 38, 227) vertreten, ihm hat sich der 13. Senat in seiner unveröffentlichten Entscheidung vom 9. September 1997 (...), auf die sich auch die Patentabteilung stützt, angeschlossen. Soweit der 23. Senat a.a.O. S. 229 ausgeführt hat, ein exakter Nachweis der Mutwilligkeit durch Gericht oder Behörde sei, wie sich aus der gesetzlichen Formulierung "nicht mutwillig erscheint" ergebe, nicht erforderlich, vielmehr obliege es dem Anmelder, im Einzelfall den von ihm erweckten Anschein der Mutwilligkeit auszuräumen, ist der Senat in seiner unveröffentlichten Entscheidung vom 15. März 1999 (...) dem entgegengetreten und hat dort u. a. ausgeführt: "Die Formulierung des Gesetzes in ZPO § 114, die Rechtsverfolgung dürfe nicht mutwillig erscheinen, trägt nur dem Umstand Rechnung, daß Mutwilligkeit eine innere Haltung einer Person ist, die in äußeren Handlungen und Verhaltensweisen zutage tritt." Kritisch gegenüber dem

23. Senat hier auch BPatGE 40, 224, 226 (8. Senat) und Baumgärtner a.a.O § 130 Rdn. 35, der ausführt, damit werde die gesetzliche Formulierung in ZPO § 114 ("nicht mutwillig erscheint") in einer vom Gesetzgeber nicht gewollten Weise interpretiert.

Weiter heißt es in der zuletzt genannten Senatsentscheidung (...), diese äußeren Handlungen und Verhaltensweisen "sind vom Patentamt tatsächlich festzustellen. Dann ist zu prüfen, ob sie einen hinreichend sicheren Schluß auf die innere Haltung zulassen. Nur wenn dies der Fall ist, darf aus diesem Grunde Verfahrenskostenhilfe verweigert werden". Dagegen hat sich der 9. Senat des Bundespatentgerichts in seiner in BPatGE 42, 180, 184 veröffentlichten Entscheidung gewandt. Als mutwillig sei die Inanspruchnahme von Verfahrenskostenhilfe dann zu bezeichnen, wenn ein verständiger, nicht mittelloser Beteiligter dieses Verfahren auf eigene Kosten nicht betreiben würde. Dabei handele es sich um einen objektiven Maßstab, d. h. es komme nicht auf die innere Einstellung des Antragstellers, also subjektive Mutwilligkeit an. Hier stellt der Senat klar, daß auch für ihn - wie oben ausgeführt und bereits in seiner Entscheidung BIfPMZ 1996, 507 ausgesprochen - Maßstab der verständige, bemittelte Verfahrensbeteiligte in gleicher Situation ist. An ihm wird gemessen, ob konkret zutage getretene Handlungen und Verhaltensweisen des Anmelders den Schluß auf Mutwilligkeit zulassen.

Anders als der 23. Senat a.a.O. Seite 229 hat der Senat in seiner unveröffentlichten Entscheidung ... ausgeführt, daß dem Patentamt bei dem unbestimmten Rechtsbegriff der Mutwilligkeit kein vom Beschwerdegericht nur beschränkt überprüfbarer Bewertungs- und Beurteilungsspielraum eingeräumt ist. Dem haben sich der 9. Senat BPatGE 42, 180, 185, der 11. Senat BPatGE 42, 178 sowie der 19. Senat in seiner unveröffentlichten Entscheidung vom 17. Februar 2000 (...) angeschlossen.

Auch Erfindungen unbemittelter Anmelder, selbst wenn sie übereifrig und möglicherweise lästig sind, vermögen die technische Innovation zu fördern (BPatGE 41, 45, 48). Dies geschieht in erster Linie durch die Offenlegung dieser Anmeldungen. Insofern ist auch das öffentliche Interesse angesprochen. Der Senat hat daraus in seiner Entscheidung BlfPMZ 1996, 507 nicht, wie der 9. Senat in BPatGE 42,185 kritisiert, gefolgert, Verfahrenskostenhilfe dürfe deshalb nicht von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Erfindung abhängig gemacht werden. Die angesprochenen Überlegungen des Senats stehen vielmehr im Zusammenhang mit den seitens der Patentabteilung dem Anmelder damals gemachten Vorwürfen, er nehme ungerechtfertigt öffentliche Mittel auf Kosten der Steuerzahler in Anspruch. Diesen Vorwurf erhebt die Patentabteilung in dieser Form nicht mehr.

Die fehlende Verwertung von Schutzrechten in der Vergangenheit könnte allenfalls Anlaß sein, bereits im Rahmen der Prüfung der Bedürftigkeit des Anmelders zu fragen, ob er es unterlassen hat, entsprechende Einkünfte zu erzielen, obwohl ihm das zumutbar und unschwer möglich war (BPatG 19. Senat in einer zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidung vom 17. Februar 2000 - ...; Baumbach - Lauterbach ZPO, 58. Aufl. § 114 Rdn. 73). Dafür ist aber beim Anmelder kein Anhalt, erst recht nicht für ein rechtsmißbräuchliches Verhalten.

3. Der Senat muß dem Anmelder allerdings vorhalten, daß er sich im vorliegenden Verfahren ein Versäumnis zu schulden hat kommen lassen, das eine angestrebte Verfahrensökonomie teilweise wieder zunichte gemacht hat. In an sich begrüßenswerter Weise hat der Anmelder für die vorliegende Anmeldung die Prioritäten von drei deutschen Voranmeldungen in Anspruch genommen. Er hat es jedoch versäumt, für zwei dieser Voranmeldungen rechtzeitig die Abschriften vorzulegen. Das hat verhindert, daß diese Voranmeldungen wegen Inanspruchnahme der Priorität als zurückgenommen gelten (PatG § 40 Abs 5). Dieses Fehlverhalten des Anmelders ist allerdings nicht so gravierend, daß es zur Mutwilligkeit seiner Rechtsverfolgung und damit zum Verlust der Verfahrenskostenhilfe führt. Dabei hat der Senat insbesondere berücksichtigt, daß es der Gesetzgeber seit

dem 1. November 1998 nicht mehr für notwendig erachtet, die Abschrift der (beim Amt sowieso vorhandenen) Voranmeldung zu den Akten der Nachanmeldung zu reichen. Das ändert aber nichts daran, daß sich der Anmelder weiterhin bemühen muß, seine Verfahren sorgfältig und ökonomisch zu führen. Bei Weiterentwicklungen ist die Inanspruchnahme von Prioritäten von Voranmeldungen ein Mittel dazu.

4. Nach alledem war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache gemäß PatG § 79 Abs 3 Satz 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, das nunmehr prüfen muß, ob hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht, wobei zu berücksichtigen ist, daß in diesem Verfahren, in dem lediglich über die Gewährung staatlicher Hilfe für den Antragsteller zu befinden ist, nicht bereits das Prüfungsverfahren nach PatG § 44 zur Gänze vorweggenommen werden soll (Senat in einer zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidung ... vom 20. November 2000 in Abgrenzung zu BPatG BIfPMZ 2000, 283). Sodann ist abschließend über die Verfahrenskostenhilfe zu entscheiden.

5. Für das vorliegende Beschwerdeverfahren kann dem Anmelder keine Verfahrenskostenhilfe gewährt werden. Der Gesetzgeber sieht gemäß PatG § 129 Verfahrenskostenhilfe nur für die in den §§ 130 bis 138 PatG im einzelnen und abschließend aufgeführten Verfahren vor. Das ist u.a. das Erteilungsverfahren vor dem Patent- und Markenamt und das Beschwerdeverfahren des Anmelders im Erteilungsverfahren vor dem Bundespatentgericht gemäß PatG § 130, nicht aber das davon zu unterscheidende Verfahren auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für diese Verfahren. Das muß dann auch gelten für das vorliegende Verfahren der Beschwerde gegen einen Beschluß der Patentabteilung, mit dem Verfahrenskostenhilfe verweigert wird (h.M. Baumgärtner a.a.O § 129 Rdn. 2 und 3; Mes, PatG GbmG, PatG § 129 Rdn. 2; Benkard, PatG GbmG, 9. Aufl, PatG § 129 Rdn. 3; Schulte, PatG; 5. Aufl; § 129 Rdn. 7; für das Gebrauchsmusterbeschwerdeverfahren BPatGE 28, 119). Diese Entscheidung des Gesetzgebers ist vor dem

Hintergrund zu sehen, daß die vorliegende Beschwerde gebührenfrei ist (vgl. dazu auch BGH 91, 311 für die Prozeßkostenhilfe).

Ch. Ulrich

Hövelmann

Dr. Frowein

Ihsen

Mü/prö