



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 7/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

**(hier: Verfahrenskostenhilfe für die 1. Aufrechterhaltungsgebühr)**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Mai 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde des Gebrauchsmusterinhabers gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. November 2008 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Gebrauchsmusterinhaber und Antragsteller hat am 20. Juli 2005 ein Gebrauchsmuster mit der Bezeichnung „Einrichtung zur Ermittlung der Betriebskosten in der Gebäudewirtschaft“ angemeldet, das am 3. November 2005 in das Register eingetragen worden ist. Für das Eintragungsverfahren war ihm mit Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 7. September 2005 antragsgemäß Verfahrenskostenhilfe gewährt worden. Noch vor Ende der dreijährigen Schutzdauer des Gebrauchsmusters hat der Antragsteller mit Eingabe vom 10. Juli 2008, die am nächsten Tag beim DPMA eingegangen ist, beantragt, ihm für die 1. Aufrechterhaltungsgebühr (4. bis 6. Jahr der Schutzdauer) Verfahrenskostenhilfe zu gewähren.

Die Gebrauchsmusterstelle hat hierauf mit Bescheid vom 7. August 2008 den Antragsteller aufgefordert nachzuweisen, dass er sich konkret um eine Verwertung seines Schutzrechts bemüht habe. Der Antragsteller hat diesen Bescheid mit Eingabe vom 2. September 2008 beantwortet und erklärt, dass er den Gegenstand seines Gebrauchsmusters für gut verwertbar halte. In der Vergangenheit habe er auch verschiedene Maßnahmen unternommen, um sein Schutzrecht zu verwerten, wobei er allerdings überwiegend auf Ablehnung gestoßen sei. Im Anschluss hieran hat die Gebrauchsmusterstelle mit Bescheid vom 18. September 2008 dem Antragsteller aufgegeben, innerhalb eines Monats Unterlagen, aus denen sich etwaige von ihm unternommene Verwertungsversuche ergeben, vorzulegen, und für den Fall des fruchtlosen Ablaufs dieser Frist die Zurückweisung seines Verfahrenskostenhilfeantrags angedroht. Auf diesen Bescheid hat der Antragsteller nicht mehr reagiert.

Mit Beschluss vom 28. November 2008 hat die Gebrauchsmusterstelle gestützt auf die in den Bescheiden vom 7. August 2008 und 18. September 2008 genann-

ten Gründe den Verfahrenskostenhilfeantrag des Antragstellers zurückgewiesen. Begründet hat die Gebrauchsmusterstelle ihre Entscheidung damit, dass die Aufrechterhaltung des vorliegenden Gebrauchsmusters offensichtlich nicht mehr den Grundsätzen wirtschaftlichen Handelns entspreche, sondern „mutwillig“ im Sinne von § 114 ZPO i. V. m. § 21 Abs. 2 GebrMG erscheine.

Gegen den am 5. Dezember 2008 dem Antragsteller zugestellten Beschluss richtet sich seine am 30. Dezember 2008 beim DPMA eingegangene Beschwerde, mit der er seinen Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe weiterverfolgt. Der Antragsteller ist der Auffassung, dass seine Versicherung, sich um die Verwertung seines Gebrauchsmusters bemüht zu haben, ausreichend sein müsse. Die im angefochtenen Beschluss genannten Ablehnungsgründe seien rein spekulativ, weshalb die Entscheidung ihn in seinen Grundrechten verletze. Sein Antrag sei lediglich darauf gerichtet, ihm die Aufrechterhaltungsgebühr in Höhe von 210,-- € zu erlassen; hierzu stünden die Kosten für die Zurückweisung seines Antrags, die diesen Betrag vermutlich um ein Vielfaches überstiegen, in einem gegenüber dem Steuerzahler kaum zu rechtfertigenden Missverhältnis.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des DPMA vom 28. November 2008 aufzuheben und ihm für die 1. Aufrechterhaltungsgebühr seines Gebrauchsmusters Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt nicht zum Erfolg, da die Gebrauchsmusterstelle den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe zu Recht zurückgewiesen hat.

Dem Inhaber eines Gebrauchsmusters kann auf Antrag gemäß § 21 Abs. 1 GebrMG i. V. m. § 130 Abs. 1 Satz 2 PatG Verfahrenskostenhilfe für Aufrechterhaltungsgebühren gewährt werden. Bei der Entscheidung über die Bewilligung ist - wie in allen Fällen der Verfahrenskostenhilfe - § 114 ZPO entsprechend anzuwenden. Nach dieser Vorschrift muss die mit dem Verfahrenskostenhilfeantrag beabsichtigte Rechtsverfolgung oder -verteidigung Erfolg versprechend sein und darf nicht „mutwillig“ erscheinen. Diese Einschränkung ist erforderlich, um den Einsatz öffentlicher Mittel zur Verfahrensführung nur in rechtlich und wirtschaftlich sinnvollen Fällen zu gewährleisten. Denn das im Grundgesetz verankerte Rechtsstaatsprinzip gebietet es nur, die Situation von Bemittelten und Unbemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes einander anzunähern. Verfassungsrechtlich ist keine vollständige Gleichstellung geboten, sondern nur eine weitgehende Angleichung. Wirtschaftlich schwache Personen sollen nicht allein aufgrund ihrer Vermögensverhältnisse von der Verwirklichung des Rechtsschutzes ausgeschlossen werden.

Ob Mutwilligkeit vorliegend gegeben ist, entscheidet sich letztlich danach, ob auch eine nicht bedürftige Person bei verständiger Würdigung der Sach- und Rechtslage die Aufrechterhaltung ihres Schutzrechts in derselben Weise verfolgen würde, wie dies der Antragsteller vorliegend begehrt (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 130 Rdn. 34 m. w. N.; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 130 Rdn. 53; vgl. auch BPatG BIPMZ 1997, 443 m. w. N.). Mutwilligkeit ist danach ein unbestimmter Rechtsbegriff, der nicht von einem fest umrissenen Sachverhalt ausgefüllt wird, sondern stets fallbezogen wertend überprüft werden muss. Kann auf Grund der konkret vorgetragenen Tatsachen nicht angenommen werden, dass ein

vermögender Gebrauchsmusterinhaber wie der Antragsteller handeln würde, ist in wertender Erkenntnis auf das Vorliegen mutwilligen Verhaltens zu schließen. Ein exakter Nachweis ist dabei nicht erforderlich, wie sich aus der gesetzlichen Formulierung „nicht mutwillig erscheint“ ergibt (BPatG a. a. O., m. w. N.).

Die Gebrauchsmusterstelle hat insoweit zunächst zu Recht Nachweise dafür eingefordert, dass der Antragsteller ernsthaft versucht hat, das Streitgebrauchsmuster wirtschaftlich zu verwerten. Denn im Fall der Aufrechterhaltungsgebühren geht es um den weiteren Bestand des Schutzrechts, so dass sich die Frage, ob die Beantragung von Verfahrenskostenhilfe mutwillig ist oder nicht, danach beurteilt, wie sich ein nicht bedürftiger Gebrauchsmusterinhaber bei verständiger Würdigung der Sach- und Rechtslage hinsichtlich seines Schutzrechts während dessen bisheriger Laufzeit verhalten hätte. Das Ziel eines technischen Schutzrechts ist in erster Linie dessen wirtschaftliche Verwertung. Dies spiegelt sich u. a. in der Schutzvoraussetzung der gewerblichen Anwendbarkeit (§ 3 Abs. 2 GebrMG) und auch in den mit der Eintragung verbundenen Benutzungs- und Verbotungsrechten (§ 11 GebrMG) wider. Daher wird sich ein nicht hilfsbedürftiger Gebrauchsmusterinhaber insbesondere in der ersten Zeit nach Eintragung seines Schutzrechts ernsthaft um dessen Vermarktung bemühen und im Falle der Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen von einer weiteren Aufrechterhaltung seines Gebrauchsmusters absehen. Diesen Verhaltensmaßstab muss sich der Antragsteller vorliegend entgegenhalten lassen. Nach den hier zur Bewertung vorliegenden Umständen scheidet eine weitere Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters im Wege der Verfahrenskostenhilfe aus.

Der Antragsteller hat sich darauf beschränkt, mitzuteilen, dass er „verschiedene Maßnahmen unternommen“ habe, um sein Gebrauchsmuster wirtschaftlich zu verwerten. Selbst wenn man gemäß dieser Aussage davon ausginge, dass sich der Antragsteller ernsthaft und engagiert um die Verwertung des Gebrauchsmustergegenstandes bemüht hat, so bleibt dennoch seine zweite Aussage im Raum, wonach er bei seinen Bemühungen „überwiegend auf Ablehnung gestoßen“ sei.

Nachdem somit sämtliche seiner bisher unternommenen Verwertungsversuche gescheitert sind, kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein vermögender Gebrauchsmusterinhaber bei verständiger Würdigung der Sach- und Rechtslage weitere Mittel einsetzen würde, um das Streitgebrauchsmuster aufrecht zu erhalten. Bei objektiver Betrachtung ist vielmehr davon auszugehen, dass eine vermögende Person - in derselben Situation wie der Antragsteller - auf ihr Gebrauchsmuster verzichten würde. Vor diesem Hintergrund gelangt man zu der Einschätzung, dass die weitere Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters als „mutwillig“ im oben dargestellten Sinne erscheint.

Der Antragsteller kann dabei auch nicht mit dem Einwand durchdringen, dass der Aufwand, den die Gebrauchsmusterstelle im Zusammenhang mit der Zurückweisung seines Verfahrenskostenhilfeantrags betrieben habe, den für die 1. Aufrechterhaltungsgebühr zu zahlenden Betrag in Höhe von 210,-- € deutlich überstiegen habe, damit unverhältnismäßig sei und auch gegenüber dem Steuerzahler kaum gerechtfertigt werden könne. Der Antragsteller übersieht hierbei, dass der Gesetzgeber mit der von ihm geschaffenen Pflicht zur Zahlung von Patentjahres- bzw. Gebrauchsmuster-Aufrechterhaltungsgebühren das Ziel verfolgt, die Inhaber technischer Schutzrechte zur steten Prüfung anzuhalten, ob sich die Weiterführung ihres Rechts noch lohnt. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass eine möglichst große Zahl wirtschaftlich belangloser Schutzrechte fallengelassen wird und dadurch ungerechtfertigte Behinderungen der Allgemeinheit vermieden werden (vgl. Begründung zum PatÄndG 1967, BIPMZ 1967, 251; vgl. auch Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 17 Rdn. 5 - m. w. N.). Insoweit nimmt die Gebrauchsmusterstelle, indem sie Gebrauchsmusterinhaber im Falle eines Verfahrenskostenhilfeantrags auffordert, konkrete Nachweise über Verwertungsversuche vorzulegen, auch eine ihr obliegende, im übergeordneten Interesse aller Gewerbetreibenden liegende, öffentliche Aufgabe wahr. Die hier gerügte Vorgehensweise der Gebrauchsmusterstelle, die der Antragsteller subjektiv als rechtswidrig empfindet, rührt somit in erster Linie daher, dass der Gesetzgeber durch die Schaffung des § 23 Abs. 2 GebrMG die Aufrechterhaltung eines Gebrauchsmus-

ters von der Zahlung entsprechender Gebühren abhängig gemacht hat. Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Regelung mit dem Grundgesetz bestehen nicht (vgl. BPatGE 24, 154 ff.). Gleiches trifft ersichtlich auf die oben bereits genannte Regelung des § 114 ZPO zu, wonach eine beabsichtigte Rechtsverfolgung Aussicht auf Erfolg haben muss, um eine Gewährung von Verfahrenskostenhilfe zu rechtfertigen. Da die streitgegenständliche Entscheidung der Gebrauchsmusterstelle ihre Rechtsgrundlage in der genannten Norm hat, kann der Antragsteller auch nicht mit Erfolg geltend machen, dass er durch diese in seinen Grundrechten verletzt werde.

Müllner

Baumgärtner

Eisenrauch

Pr