



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 701/21

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Designs ...

(hier: Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für die Aufrechterhaltungsgebühr)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 04. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Merzbach und der Richterin Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragstellerin wendet sich gegen die Versagung von Verfahrenskostenhilfe für die Aufrechterhaltungsgebühr für das 6. bis 10. Schutzjahr.

Die Antragstellerin ist Inhaberin der eingetragenen Designs ... bis – ... mit dem Anmeldetag 21. November 2014 und dem Eintragungstag 23. März 2015. Als Erzeugnis ist für vier der Designs der Warenbegriff „...“ und für zwei der Designs der Warenbegriff „...“ erfasst.

Mit Schreiben vom 06. März 2020 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Antragstellerin darüber informiert, dass der Schutz für diese Designs am 21. November 2019 endet, wenn die Gebühr für die Aufrechterhaltung des Schutzes für weitere fünf Jahre einschließlich des Verspätungszuschlages in Höhe von insgesamt 840 Euro nicht bis zum 31. Mai 2020 entrichtet wird.

Hierauf hat die Antragstellerin mit Schreiben vom 21. Mai 2020, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 28. Mai 2020, unter Beifügung von Unterlagen über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Aufrechterhaltungsgebühr „aller (...) 3 Designeintragungen für weitere fünf Jahre“ beantragt. In der Erklärung über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse hat sie die aufrechtzuerhaltenden Designs nicht angegeben.

Mit Bescheid vom 23. Juni 2020 hat die Designstelle die Antragstellerin aufgefordert, zu ihrer Erklärung über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse Nachweise zu Einnahmen, Hausfinanzierung und Nebenkosten/ Versicherungen einzureichen und ihren Vortrag zu den Vermögenswerten zu konkretisieren. Sie habe die aufrechtzuerhaltenden Designs nicht angegeben, obwohl diese ebenfalls

als Vermögenswerte einzubeziehen seien, und werde daher gebeten darzulegen, welche Verwertungsbemühungen sie bereits unternommen habe.

Mit Schreiben vom 28. Juli 2020 hat die Antragstellerin eine neue Aufstellung ihrer Vermögensverhältnisse nebst Anlagen eingereicht sowie eine Berechnung, wonach ihr monatlich 206,64 Euro für den Lebensunterhalt verblieben.

Mit weiterem Bescheid vom 24. September 2020 hat die Designstelle der Antragstellerin mitgeteilt, dass nach vorläufiger Prüfung ihr Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe keine Aussicht auf Erfolg habe, da ihre Vermögensverhältnisse nicht plausibel dargelegt worden seien. Dies betreffe insbesondere die dargelegte Baufinanzierung. Zudem seien Immobilien und gewerbliche Schutzrechte vor Inanspruchnahme von Verfahrenskostenhilfe einzusetzen.

Mit Schreiben vom 09. November 2020 hat die Antragstellerin weitere Unterlagen eingereicht und vorgetragen, sie habe nach einer Rentenanpassung mittlerweile 251,61 Euro zur Verfügung, wohne seit deren Fertigstellung im Jahr 2015 in einer eigengenutzten Immobilie und habe insgesamt 290.000 Euro Schulden. Zur Verwertung ihrer Schutzrechte habe ihr angesichts des Hausbaus bisher die Zeit gefehlt. Diese wolle sie aber nach der Pandemie angehen, einen Gewerbeschein für den Online Handel habe sie bereits erworben.

Mit Beschluss vom 23. Februar 2021 hat die Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes den Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für die Aufrechterhaltungsgebühr zurückgewiesen gemäß § 24 Satz 4 DesignG i. V. m. § 136 S. 1 PatG, §§ 114, 115, 117 Abs. 2 S. 1, 118 Abs. 2 S. 4 ZPO.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Antragstellerin habe ihre Bedürftigkeit nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht. Ihre Angaben zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen erschienen lückenhaft und nicht plausibel, auch

habe sie über wesentliche in der Erklärung gemachte Angaben keine Nachweise eingereicht, insbesondere habe sie keinen Nachweis darüber eingereicht, dass sie bei der Sparda-Bank einen Kredit in Höhe von 200.000 Euro zu tilgen habe. Die aus den Kontounterlagen ersichtlichen Darlehenstilgungen für fünf verschiedene Konten lasse deren konkrete Bestimmung nicht erkennen. Auch bestünden Zweifel daran, dass die von der Antragstellerin benannte Immobilie tatsächlich zur Eigennutzung bestimmt sei. Unabhängig davon betrügen die von der Antragstellerin geltend gemachten Ausgaben für die Baufinanzierung mehr als siebenzig Prozent ihres angegebenen Nettoeinkommens und überstiegen damit den angemessenen Rahmen, so dass die berücksichtigungsfähigen Kosten für Unterkunft und Nebenkosten auf ein angemessenes Maß, nämlich auf die Hälfte des monatlichen Einkommens der Antragstellerin zu reduzieren seien. Die Antragstellerin könne daher lediglich die Hälfte ihrer Einkünfte absetzen. Darüber hinaus verfüge sie über einen Vermögenswert in Form ihrer Immobilie, dessen Verwertung ihr vor Inanspruchnahme von Verfahrenskostenhilfe zumutbar sei, zumal sie alleine ein Eigenheim mit 120 Quadratmetern Wohnfläche im Wert von 450.000 Euro bewohne und dieses daher mehr als eine angemessene Wohnungsgröße aufweise und damit nicht zum nicht einzusetzenden Schonvermögen gehöre. Zudem erscheine die beabsichtigte Rechtsverfolgung vorliegend als mutwillig im Sinne des § 114 Abs. 2 ZPO, weil sich nicht erschließe, warum sie noch keine Verwertungsbemühungen hinsichtlich der bereits seit März 2015 eingetragenen Designs angestrengt habe, und weil ihre Angaben für eine künftige Verwertung sehr vage erschienen. Ein bemittelter Schutzrechtsinhaber würde unter diesen Umständen die Kosten für die Aufrechterhaltung des Schutzes der in Rede stehenden Designs scheuen.

Gegen den Beschluss der Designstelle vom 23. Februar 2021 hat die Antragstellerin mit Schreiben vom 15. März 2021 Beschwerde erhoben. Eine – von ihr im Schreiben vom 15. März 2021 angekündigte – Begründung ist nicht zur Akte gelangt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist gemäß §§ 23 Abs. 4, 24 DesignG i. V. m. § 135 Abs. 3 PatG zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. Die Designstelle hat den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Aufrechterhaltungsgebühr zu Recht zurückgewiesen.

1. Dem Inhaber eines Designs kann auf Antrag gemäß § 24 Satz 1, 3 DesignG Verfahrenskostenhilfe für die Aufrechterhaltungsgebühren nach § 28 Abs. 1 Satz 1 DesignG gewährt werden. Bei der Entscheidung über die Bewilligung ist – wie in allen Fällen der Verfahrenskostenhilfe – § 114 ZPO entsprechend anzuwenden. Nach § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO muss die mit dem Verfahrenskostenhilfeantrag beabsichtigte Rechtsverfolgung oder -verteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bieten und darf nicht mutwillig erscheinen. Der Rechtsbegriff der „Mutwilligkeit“ ist in § 114 Abs. 2 ZPO legaldefiniert. Die Rechtsverfolgung ist demnach „mutwillig“, wenn eine Partei, die keine Prozesskostenhilfe beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände von der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung absehen würde, obwohl eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht. Bezogen auf den vorliegenden Fall der beantragten Verfahrenskostenhilfe für die Aufrechterhaltungsgebühr liegt Mutwilligkeit also vor, wenn eine verständige Person, die nicht bedürftig ist und daher die Kosten der Aufrechterhaltungsgebühr tragen könnte, in gleicher Situation die Aufrechterhaltung des Schutzes nicht betreiben und die Gebühren hierzu nicht zahlen würde (Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG, 6. Auflage 2019, § 24 Rn. 4; BPatG, Beschluss vom 10. Januar 2019, 30 W (pat) 708/18; für das Gebrauchsmusterrecht: BPatG Beschluss vom 11. Juni 2018, 35 W (pat) 1/18; BPatGE 29, 42; 45, 51 – Massenmeldung).

2. In Anwendung der dargelegten Grundsätze und nach den hier zur Bewertung vorliegenden Umständen scheidet eine weitere Aufrechterhaltung des Designs im Wege der Verfahrenskostenhilfe aus. Die Rechtswahrnehmung der

Beschwerdeführerin entspricht bei objektiver Betrachtung nicht der einer vermögenden Person in derselben Situation.

Die Designstelle hat insoweit zu Recht darauf abgestellt, ob die Beschwerdeführerin bisher ernsthaft versucht hat, die verfahrensgegenständlichen Designs wirtschaftlich zu verwerten. Denn im Fall der Aufrechterhaltungsgebühr 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 Designinhaber bei verständiger Würdigung der Sach- und Rechtslage hinsichtlich seines Schutzrechts während dessen bisheriger Laufzeit verhalten hätte (BPatG, Beschluss vom 10. Januar 2019, 30 W (pat) 708/18; für das Gebrauchsmusterrecht: BPatG, Beschluss vom 11. Juni 2018, 35 W (pat) 1/18). Das Ziel eines Designs als gewerblichem Schutzrecht ist in erster Linie dessen wirtschaftliche Verwertung. Schutzzweck der Gesetzgebung im Bereich des Designrechts ist die Förderung der Innovation bei der Entwicklung neuer Erzeugnisse und die Förderung der Investitionen für die Herstellung dieser Erzeugnisse (vgl. Erwägungsgrund 7 GGV; Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG, 6. Aufl., A. Allgemeines zum Designrecht, Rn. 17; EuGH GRUR 2009, 867, Rn. 78 - FEIA/Cul de Sac). Durch einen angemessenen Schutz des Designs soll eine angemessene Vergütung der Rechtsinhaber gewährleistet und ein zufriedenstellender Ertrag der erforderlichen Investitionen sichergestellt werden (vgl. m. w. N. Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, a.a.O.). Daher wird sich ein Designinhaber, der die Verfahrensgebühren selbst trägt, insbesondere in der ersten Zeit nach Eintragung seines Schutzrechts um dessen Vermarktung bemühen.

Dass die Beschwerdeführerin dies ernsthaft getan hat, lässt sich ihren Eingaben nicht entnehmen. Im Gegenteil hat sie selbst angegeben, ihr habe zur Verwertung ihrer Schutzrechte bisher die Zeit gefehlt. Mittlerweile bleibe ihr die Zeit dazu, aber erst nach der Pandemie, beispielsweise über Crowdfunding und Verkauf über Amazon, einen Gewerbeschein habe sie für den Onlinehandel schon erworben (Schreiben der Beschwerdeführerin vom 09. November 2020, S. 2). Zu Recht weist

die Designstelle insoweit darauf hin, dass sich angesichts der Fertigstellung der Immobilie im Jahr 2015 nicht erschließt, warum sie bislang keine Verwertungsbemühungen angestrengt habe, dass auch die Angaben der Antragstellerin für eine künftige Verwertung sehr vage erscheinen und dass nicht plausibel ist, inwiefern der Onlinehandel durch die Coronapandemie eingeschränkt sein soll.

Angesichts dessen, dass – wie allgemein bekannt ist – gerade in den Jahren 2020 – 2022 aufgrund der Coronapandemie eine starke Verlagerung zum Onlinehandel erfolgte, wäre bei einer tatsächlich beabsichtigten Verwertung von Designs im Wege des Onlinehandels zu erwarten gewesen, dass eine solche Verwertung in dieser Zeit zumindest ernsthaft und belegbar in Angriff genommen würde. Alleine der behauptete Erwerb eines Gewerbescheins für den Onlinehandel (der Schein bzw. eine Kopie des Scheins wurde von der Beschwerdeführerin im Übrigen nicht vorgelegt) kann dafür nicht ausreichen. Darzulegen und zu belegen wären seitens der Beschwerdeführerin direkt auf das konkrete Schutzrecht bezogene erkennbare Verwertungsbemühungen.

Konkrete Anhaltspunkte für eine gewerbliche Verwertung liegen jedoch nicht vor und wurden seitens der Beschwerdeführerin auch nicht vorgetragen. Die Antragstellerin hat vielmehr für die verfahrensgegenständlichen Designs, die seit dem 23. März 2015 eingetragen sind, nach ihrem eigenen Vortrag überhaupt keine Vergütung erzielt, so dass davon auszugehen ist, dass in einem Zeitraum von nunmehr acht Jahren keine wirtschaftliche Verwertung stattgefunden hat.

Angesichts dieser Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Designinhaber, der die Gebühren selbst trägt, bei verständiger Würdigung der Sach- und Rechtslage weitere Mittel einsetzen würde, um die verfahrensgegenständlichen Designs aufrecht zu erhalten. Nachdem die Antragstellerin weder direkt nach Fertigstellung ihres Hauses, noch zur Hochkonjunktur des von ihr angeblich beabsichtigten Onlinehandels zur Zeit der

Coronapandemie konkrete Verwertungsbemühungen unternommen hat, erscheinen die Aufrechterhaltungsgebühren von vorneherein als verlorene Kosten. Allein für die bloße weitere Existenz der Designs kann Verfahrenskostenhilfe nicht beansprucht werden (so für das Gebrauchsmusterrecht: BPatG, Beschluss vom 4. September 2008, 5 W (pat) 15/08).

3. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin trotz wiederholten Hinweises seitens der Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht ausreichend dargelegt, dass sie nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten für die Aufrechterhaltungsgebühr nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann.

Die Beschwerdeführerin gibt selbst an, dass sie ein Eigenheim mit einer Wohnfläche von 120 Quadratmetern bewohnt. Dies stellt jedoch für einen Einpersonenhaushalt keinen angemessenen Wohnraum dar (zur Angemessenheit der Wohnfläche: OLG Koblenz, Beschluss vom 12.8.2021 – 7 UF 282/21: 140 Quadratmeter für zwei Personen nicht mehr angemessen; OLG Saarbrücken, Beschluss vom 09.12.2010 - 9 WF 113/10: 89 Quadratmeter für eine Person nicht mehr angemessen). Die Beschwerdeführerin wäre daher gehalten, sich die zur Verfahrensführung erforderlichen Mittel durch Verwertung/ Belastung der in ihrem Eigentum stehenden Immobilie zu verschaffen, soweit diese keinen angemessenen Wohnraum für eine einzelne Person darstellt. Die Beschwerdeführerin gibt jedoch nicht an, inwieweit sie sich beispielsweise um eine Erhöhung der bereits bestehenden Kredite zur Deckung der Aufrechterhaltungsgebühr bemüht hat, sondern macht im Gegenteil Belastungen durch Ratenzahlungen für Kredite in Höhe von insgesamt 290.000 Euro im Zusammenhang mit dem Bau ihres Eigenheims geltend, wobei sie für einen Teil der Verbindlichkeiten – nämlich in Höhe von 200.000 Euro – schon keine Belege vorgelegt hat. Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass die Beschwerdeführerin tatsächlich die Kosten der Aufrechterhaltungsgebühr unter zumutbarem Einsatz von eigenem Vermögen nicht selbst aufbringen kann.



4. Dieser Beschluss ist unanfechtbar, § 24 Satz 4 DesignG i. V. m. § 135 Abs. 3 Satz 1, letzter Halbsatz PatG.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Wagner