



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 11/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 299 11 251

(hier: Antrag auf Verfahrenskostenhilfe)

hat der 5. Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Goebel sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw und der Richterin Werner am 4. August 2004

beschlossen:

1. Der Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren wird als unzulässig verworfen.

2. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird diesem Verfahrenskostenhilfe bewilligt für die mit 30. Juni 2002 fällig gewordene Aufrechterhaltungsgebühr für das 4. bis 6. Schutzjahr gem. § 23 Abs 2 GebrMG iVm Ziff. 322 100 Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs 1 Patentkostengesetz.

Es sind keine Monatsraten oder sonstigen Zahlungen auf die Verfahrenskostenhilfe zu leisten.

Sollte die Erfindung durch Veräußerung, Benutzung, Lizenzvergabe oder sonstige Weise wirtschaftlich verwertet werden, so ist dies dem Deutschen Patent- und Markenamt unverzüglich anzuzeigen (§ 21 Abs 2 Gebrauchsmustergesetz iVm § 137 Patentgesetz).

Der Beschluß ist im Umfang des § 21 Abs 2 Gebrauchsmustergesetz iVm § 135 Abs 3 Patentgesetz unanfechtbar, soweit darin dem Antragsteller Verfahrenskostenhilfe bewilligt wird.

G r ü n d e

I

Der Antragsteller ist Inhaber des Gebrauchsmusters 299 11 251 mit der Bezeichnung "Physiotherapiematte", das auf der Grundlage der Anmeldung vom 24. Juni 1999 am 14. Oktober 1999 in das Register eingetragen worden ist.

Für das Eintragungsverfahren war dem Antragsteller Verfahrenskostenhilfe gewährt worden.

Mit Schriftsatz vom 20. März 2002 hat der Antragsteller Verfahrenskostenhilfe für die am 30. Juni 2002 fällig werdende Aufrechterhaltungsgebühr gem. § 23 Abs 2 GebrMG für das 4. bis 6 Schutzjahr beantragt. Zur Begründung hat der Antragsteller auf die Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse Bezug genommen, die er bereits für seinen früheren Verfahrenskostenhilfeantrag im Eintragungsverfahren eingereicht hatte.

Mit Bescheiden vom 17. April 2002 und vom 26. Juni 2002 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts den Antragsteller dazu aufgefordert, eine aktuelle Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zusammen mit den entsprechenden Belegen einzureichen, und dazu ausgeführt, daß die früheren Unterlagen inzwischen veraltet seien. Diesen Bescheiden ist der Antragsteller nicht nachgekommen.

Aus diesen Gründen hat die Gebrauchsmusterstelle mit Beschluß vom 27. September 2002 den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe vom 20. März 2002 zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß hat der Antragsteller Beschwerde eingelegt mit dem (sinngemäßen) Antrag,

1. Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu bewilligen.
2. den angefochtenen Beschluß aufzuheben und Verfahrenskostenhilfe für die Aufrechterhaltungsgebühr zu bewilligen.

Für seine Beschwerde hat der Antragsteller keine Gebühr bezahlt.

Mit der Beschwerdeschrift hat der Antragsteller eine aktuelle Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse eingereicht.

Die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

Auf einen entsprechenden Hinweis in der gerichtlichen Verfügung vom 25. Februar 2004 hat der Antragsteller seine Erklärungen über seine wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse weiter ergänzt.

II

1. Der Antrag auf die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren ist unstatthaft und deswegen war der darauf gerichtete Antrag des Beschwerdeführers als unzulässig zu verwerfen.

Zu der Frage nach der Statthaftigkeit von Verfahrenskostenhilfe in Beschwerdeverfahren gegen die amtsseitige Versagung von Verfahrenskostenhilfe hat der 8. Technische Beschwerdesenat in seinem Beschluß vom 21. Juli 2003, 8 W (pat) 16/03, die folgenden Feststellungen getroffen:

„Nach der vom Senat vertretenen Auffassung ist der Antrag des Anmelders auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe in der vorliegenden Verfahrensart nicht statthaft.

a. Zu §§ 129 ff.; § 73 Abs. 3 PatG in der bis zum 31.12. 2001 geltenden Fassung ist in Rechtsprechung und Literatur (vgl. Nachweise bei Busse, Patentgesetz, 5. Aufl., § 129 Rdnr. 3; Benkard/Schäfers, Patentgesetz, 8. Aufl., § 129 Rdnr. 3) allgemein anerkannt, dass im Beschwerdeverfahren gegen die patentamtliche Versagung von Verfahrenskostenhilfe (§§ 135 Abs. 3 S. 1 Halbs. 2; 73 Abs. 1 PatG) ein Gesuch um Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe nicht statthaft ist: Nach den abschließenden Bestimmungen der §§ 130 - 138 PatG komme Verfahrenskostenhilfe nur in den dort genannten Fällen in Betracht. Für die Beschwerde gegen die Ablehnung von Verfahrenskostenhilfe (§ 135 Abs. 3 S. 1 Halbs. 2 PatG) – eine Verfahrensart, die in §§ 130 ff. PatG nicht als verfahrenskostenhilfefähig angeführt ist - habe der Gesetzgeber kein besonderes Bedürfnis für eine Verfahrenskostenhilfe angenommen (Benkard/Schäfers, a.a. O., § 129 Rdnr. 2), zumal diese Beschwerde – insofern in den Gebührentatbeständen des § 73 Abs. 3 PatG (a.F.) nicht erwähnt – ohnehin kostenfrei sei (Busse, a.a.O. § 135 Rdnr. 25).

b. Mit der Neuordnung der Gebührenstruktur durch das zum 01.01.2002 in Kraft getretene „Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums“ (BGBl. I 2001, s. 3669 ff.) wurde der frühere § 73 Abs. 3 PatG (a.F.), der eine (abschließende) Aufzählung der Beschwerdegebührentatbestände enthielt, aufgehoben und durch § 2 Abs. 1 des neu eingeführten „Gesetzes über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts“ (PatKostG) i.V.m. dem als Anlage beigegebenen Gebührenverzeichnis ersetzt. Die Neuregelung sieht in Abschnitt B. Ziff. I.1. Nr. 411 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG für Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG (soweit sie nicht gegen die Entscheidung der Patentabteilung über einen Einspruch gerichtet sind) nunmehr generell eine Gebühr von € 200.-- vor.

c. Ob diese Gesetzesänderung Auswirkungen auf die Frage der Statthaftigkeit von Verfahrenskostenhilfe in Beschwerdeverfahren gegen die amtsseitige Versagung von Verfahrenskostenhilfe hat, wird von den bislang damit befassten Spruchkörpern des Bundespatentgerichts unterschiedlich beurteilt:

aa. Ausgehend von der Erwägung, dass den zivilprozessualen Vorschriften über die Prozesskostenhilfe, insbesondere den §§ 118 Abs. 1 S. 5, 122 Abs. 1 Nr. 1 ZPO, das allgemeine Prinzip der Gebührenfreiheit des Prozesskostenhilfeverfahrens zu entnehmen sei, sowie unter Rekurs auf die gesetzgeberische Intention, die sich in der Begründung zum PatKostG nicht im Sinne einer Abkehr von diesem Grundsatz niedergeschlagen habe, hat der 9. Senat in seiner Entscheidung vom 26.09.2002 (GRUR 2003, S. 87 f., Az. 8 W (pat) 30/02) sowie erneut mit Beschluss vom 29.10.2002 (Az. 9 W (pat) 39/02) befunden, dass die Beschwerde gegen die Versagung von Verfahrenskostenhilfe auch nach der neuen Rechtslage gebührenfrei sei; dementsprechend bestehe kein Anlass für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe im Beschwerdeverfahren, zumal die abschließende Regelung der §§ 129 ff. PatG hierfür auch keine gesetzliche Grundlage biete.

bb. Demgegenüber weist der 19. Senat in seiner Entscheidung vom 18.12.2002 (BIPMZ 2003, S. 213 ff., Az. 19 W (pat) 20/02) darauf hin, dass die unzweideutige Bestimmung des § 2 Abs. 1 PatKostG i.V.m. Abschnitt B.I.1. der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG (dort insbes. Nr. 411 200), wonach in Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG – d.h. für Beschwerden, die sich gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen richten – **ausnahmslos** Gebühren erhoben werden, einer genteiligen Auslegung dahingehend, dass Beschwerden gegen die (von der Patentabteilung des Patentamts ausgesprochene) Versagung von Verfahrenskostenhilfe gebührenfrei bleiben sollten, nicht zugänglich sei. Lege schon der Gesetzeswortlaut eine Gebührenpflicht nahe, entspreche dies

auch dem Willen des Gesetzgebers, habe er doch in der Begründung zu dem neu gefassten § 73 PatG (BIPMZ) 2002, S. 36 ff., 54, dort zu Nr. 30 lit. a.) dargelegt, dass nach dem PatKostG „alle“ (von § 73 PatG erfassten) Beschwerden, mithin auch diejenigen gemäß § 135 Abs. 3 S. 1 Halbs. 2 PatG, gebührenpflichtig seien. Ein aus §§ 118 Abs. 1 S. 5; 122 Abs. 1 Nr. 1 ZPO abgeleiteter etwaiger allgemeiner zivilprozessualer Grundsatz der Gebührenfreiheit des Prozesskostenhilfverfahrens habe ausweislich §§ 127 Abs. 2; 569 Abs. 3 Nr. 2 ZPO ohnehin nur eingeschränkte Gültigkeit und könne keine abweichende Auslegung des PatKostG begründen, zumal die Spezialvorschriften der §§ 129 ff. PatG in § 136 S. 1 PatG gerade keinen Verweis auf §§ 118 Abs. 1 S. 5; 122 Abs. 1 Nr. 1 ZPO enthielten. Seien mithin (auch) Beschwerden der vorliegenden Art gebührenpflichtig, gebiete es die verfassungsrechtlich verankerte Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG, grundsätzlich von der Statthaftigkeit des Verfahrenskostenhilfesuchts auszugehen. Denn widrigenfalls würde dem mittellosen Beschwerdeführer eine gerichtliche Überprüfung des Verfahrenskostenhilfeversagenden (und ihn damit beschwerenden) amtlichen Beschlusses verwehrt.

cc. Mit der Entscheidung 19 W (pat) 20/02 geht der erkennende Senat zunächst davon aus, dass die in § 2 Abs. 1 PatKostG i.V.m. Abschnitt B. Ziff. I.1. (Nr. 411 200) der Anlage getroffene Neuordnung der Gebührenstruktur zum 01. 01.2002 nach dem eindeutigen Wortlaut der Regelung das Verständnis nahe legt, erstmals habe der Gesetzgeber auch die Beschwerde gemäß § 135 Abs. 3 S. 1 Halbs. 2 PatG, die sich gegen die (von der Patentabteilung des Patentamts ausgesprochene) Verweigerung von Verfahrenskostenhilfe richtet, für gebührenpflichtig erklärt und damit einen neuen Gebührentatbestand geschaffen. Denn für Beschwerden nach § 73 Abs. 1 PatG (d.h. solche, die sich gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und der Patentabteilung richten) ist dort – soweit sie sich nicht gegen die Entscheidung der Patentabteilung über den Einspruch richten -

generell eine Gebühr in Höhe von € 200.-- vorgesehen, ohne dass einzelne Verfahrensarten wie etwa der Rechtsbehelf nach § 135 Abs. 3. S. 1 Halbs. 2 PatG ausgenommen würden. Auch wenn in der Gesetzesbegründung zu § 2 Abs. 1 PatKostG ausgeführt ist (vgl. BIPMZ 2002, S. 41)

„Ob eine Gebühr erhoben wird **oder nicht**, ergibt sich **nur** aus dem Gebührenverzeichnis zu diesem Gesetz“ (Hervorhebungen nicht im Original)

scheint dies zunächst zu bestätigen, dass die in der zitierten Entscheidung des 19. Senats vorgenommene wortlautgemäße Auslegung auch dem Willen des Gesetzgebers entspricht; denn mit dieser Erläuterung wird klargestellt, dass ein Rekurs auf sonstige Vorschriften oder auf allgemeine Erwägungen die in der Anlage normierten Gebührentatbestände nicht außer Kraft setzen kann. Zudem enthält die Begründung zur Neufassung von § 73 PatG den ausdrücklichen Hinweis (vgl. BIPMZ 2002, S. 54), Abs. 3 der Vorschrift könne gestrichen werden, da nunmehr „alle“ Beschwerden (nach § 73 Abs. 1 PatG) gebührenpflichtig sein sollten. Eine abschließende Beurteilung des gesetzgeberischen Willens erlauben diese Gesichtspunkte indes nicht. Insbesondere gibt die Begründung zu Art. 1 „Gebühren in Verfahren vor dem Patentgericht (Nummern 411 100 ff.)“ (vgl. BIPMZ 2002, S. 41 ff., S. 49 f.), auf die zur näheren Erläuterung der Entbehrlichkeit von § 73 Abs. 3 PatG (a.F.) explizit verwiesen wird (vgl. BIPMZ 2002, S. 54), keinen Anhalt für die Annahme, der Gesetzgeber habe bei der einheitlichen Regelung der Beschwerdegebührentatbestände in Abschnitt B Ziff. I.1. der Anlage auch den nach früherem Recht gebührenfreien Rechtsbehelf gegen die Versagung von Verfahrenskostenhilfe nach § 135 Abs. 3 S. 1 Halbs. 2 PatG dahingehend im Blick gehabt, dass er insoweit einen neuen Gebührentatbestand einführen wollte – zumal speziell diese Verfahrensart (trotz ausführlicher Behandlung sonstiger Beschwerden) dort - wie auch sonst in

der Gesetzesbegründung - keinerlei Erwähnung findet. Spricht bereits dieser Umstand dafür, dass die (bei wortlautgemäßer Gesetzesauslegung unzweifelhaft) normierte Gebührenpflicht von Beschwerden gegen die Versagung von Verfahrenskostenhilfe auf einem gesetzgeberischen Versehen beruht und damit planwidrig erfolgte, ist des weiteren im Bereich des Rechtstatsächlichen nicht zu verkennen, dass eine solche Gesetzesänderung die Beschwerdeverfahren nach § 135 Abs. 3 S. 1 Halbs. 2 PatG zwangsläufig schwerfälliger und langwieriger machen müsste, insofern vorab regelmäßig über die Frage einer Gewährung von Verfahrenskostenhilfe auch für das Beschwerdeverfahren zu befinden wäre – eine Folge, die schwerlich mit der in der Gesetzesbegründung (vgl. BIPMZ 2002, S. 36 rechte Spalte unten) als „Vereinfachung und Vereinheitlichung der Kostenregelungen“ beschriebenen Zielsetzung des „Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums“ in Einklang gebracht werden könnte. Nicht zuletzt sprechen auch systematische Erwägungen gegen die Annahme, die gesetzgeberische Intention sei auf die Normierung eines neuen Gebührentatbestands für Beschwerden nach § 135 Abs. 3 S. 1 Halbs. 2 PatG gerichtet gewesen: Denn während er aus Anlass des Inkrafttretens des PatKostG mit dessen § 14 eine Übergangsvorschrift hinsichtlich der anzuwendenden Gebührensätze eingeführt hat, wurde eine vergleichbare Regelung für den neuen Gebührentatbestand gerade nicht getroffen. Im Übrigen erschiene es auch wenig plausibel, dass der Gesetzgeber zwar einerseits „sehenden Auges“ die Beschwerde gegen die Versagung von Verfahrenskostenhilfe gebührenpflichtig machen wollte, gleichwohl aber andererseits die abschließende Aufzählung der verfahrenshilfefähigen Verfahrensarten nach §§ 129 ff. PatG unverändert ließ, obwohl sich damit die vom 19. Senat erörterte verfassungsrechtliche Problematik einer Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG geradezu aufdrängen musste. Sprechen all diese Überlegungen dafür, dass die Normierung einer Gebührenpflicht für Beschwerden nach § 135 Abs. 3 S. 1 Halbs. 2 PatG auf einem Versehen beruht und nicht dem wahren Willen des Gesetzgebers

entspricht, hält der Senat eine (als Auslegungsmethode für Gesetze verfassungsrechtlich unbedenkliche, vgl. BVerfG NJW 1997, 2230) teleologische Reduktion der in Nr. 411 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG getroffenen Regelung dahingehend für geboten, dass Beschwerden gegen die Versagung von Verfahrenskostenhilfe entgegen dem Gesetzeswortlaut nicht erfasst werden. In dieser Auffassung sieht sich der Senat schließlich auch dadurch bestätigt, dass der vom Bundeskabinett am 26.03.2003 verabschiedete Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts in Art. 2 Ziff. (12) 7. eine Änderung des in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG wiedergegebenen Gebührenverzeichnisses dahingehend vorsieht, dass unter der neu eingeführten Nr. 401 300 die Gebührenfreiheit von Beschwerden in Verfahrenskostenhilfesachen ausdrücklich klargestellt wird.

d. Besteht demnach auch unter der Geltung des – richtig verstandenen - § 2 Abs. 1 PatKostG i.V.m. Abschnitt B. Ziff. I.1. der Anlage die Gebührenfreiheit von Beschwerden nach § 135 Abs. 3 S. 1 Halbs. 2 PatG unverändert fort, ist aus den in der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 26.09.2002, Az. 9 W (pat) 30/02, dargelegten Gründen (vgl. oben B.1.c.aa.) keine Veranlassung gegeben, entgegen der abschließenden Regelung der §§ 130 – 138 PatG Verfahrenskostenhilfe auch in Beschwerdeverfahren gegen die amtsseitige Versagung von Verfahrenskostenhilfe zu gewähren. Vielmehr hat es, wie schon nach früherem Recht (vgl. BPatGE 43, S. 187 ff., 191 – Luftfilter), auch nach der aktuellen Rechtslage bei der mangelnden Statthaftigkeit des entsprechenden Gesuchs sein Bewenden, so dass der darauf gerichtete Antrag des Beschwerdeführers als unzulässig zu verwerfen war.“

Inzwischen ist das Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts mit Wirkung vom 1. Juni 2004 in Kraft getreten und mit ihm die bereits in seinem Entwurf vorgesehene Änderung des in der Anlage zu § 2 Abs 1 PatKostG wiedergegebenen Gebührenverzeichnisses dahingehend, daß unter der neu eingeführten Nummer

401 300 die Gebührenfreiheit von Beschwerden in Verfahrenskostenhilfesachen ausdrücklich klargestellt wird. Auch vor diesem Hintergrund schließt sich der beschließende Senat den vorstehend zitierten Feststellungen des 8. Technischen Beschwerdesenats aus dessen Beschluß vom 21. Juli 2003 in vollem Umfang an. Diese Feststellungen sind auf den vorliegenden Fall entsprechend anwendbar, weil die Vorschriften des Patentgesetzes über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe (§§ 129 bis 138 PatG) gem § 21 Abs 2 GebrMG in Gebrauchsmustersachen entsprechend anzuwenden sind. Demzufolge ist der Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das anhängige Beschwerdeverfahren unstatthaft.

2. Die rechtzeitig eingelegte Beschwerde ist zulässig. Die Beschwerde ist gebührenfrei. Dazu wird auf die entsprechenden Ausführungen in dem oben unter II.1 ausführlich zitierten Beschluß 8 W (pat) 16/03 vom 21. Juli 2003 Bezug genommen.

In der Sache ist die Beschwerde begründet. § 130 Abs 1 Satz 2 PatG sieht die Möglichkeit der Verfahrenskostenhilfe für die – den Aufrechterhaltungsgebühren des Gebrauchsmusters entsprechenden – patentrechtlichen Jahresgebühren vor. Der Antragsteller hat sich im Laufe des Beschwerdeverfahrens vollständig über seine aktuellen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse erklärt. Nach diesen Erklärungen war dem Antragsteller unter entsprechender Anwendung der §§ 114 bis 116 ZPO Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen.

Goebel

Maksymiw

Werner

Pr