



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 31/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 200 23 750

(hier: Verfahrenskostenhilfe für die 2. und 3. Verlängerungsgebühr)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer ist eingetragener Inhaber des Gebrauchsmusters 200 23 750 mit der Bezeichnung „Viskositätsmessvorrichtung“. Im Eintragungsverfahren war ihm mit Beschluss vom 11. Januar 2006 Verfahrenskostenhilfe bewilligt und ein Patentanwalt beigeordnet worden.

Mit eigenem Schreiben vom 27. April 2006 sowie mit Schriftsatz seines anwaltlichen Vertreters vom 3. Mai 2006 hat der Beschwerdeführer die Stundung aller bereits angefallenen Verlängerungsgebühren bzw. die Einbeziehung der Stundung der Jahresgebühren in die Verfahrenskostenhilfe beantragt. Mit Anwaltsschriftsatz vom 21. September 2006 hat der Beschwerdeführer beantragt, Verfahrenskostenhilfe für die 1. und 2. Verlängerungsgebühr zu gewähren.

Auf die Aufforderung der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Oktober 2006, konkrete Verwertungsversuche nachzuweisen, hat der Beschwerdeführer nicht reagiert. Mit Beschluss vom 28. November 2006 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für die zweite Aufrechterhaltungsgebühr mit der Begründung zurückgewiesen, der Antragsteller habe keine konkrete Verwertungsversuche nachgewiesen. Danach entspreche die weitere Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters offensichtlich nicht mehr den Grundsätzen wirtschaftlichen Handelns, sie erscheine vielmehr mutwillig im Sinne von § 114 ZPO.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da weitere Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters mutwillig im Sinne von § 114 ZPO erscheint.

Nach § 21 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 130 Abs. 1 S. 2 PatG kann dem Gebrauchsmusterinhaber Verfahrenskostenhilfe für die Aufrechterhaltungsgebühren gewährt werden. Nach § 130 Abs. 1 S. 1 PatG i. V. m. § 114 ZPO darf die an sich Erfolg versprechende Rechtsverfolgung, hier die weitere Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters, nicht mutwillig sein. Mutwilligkeit im Sinne dieser Vorschrift liegt dann vor, ob auch eine nicht bedürftige Person bei verständiger Würdigung der Sach- und Rechtslage ihr Recht im Verfahren in gleicher Weise wahrnehmen würde (BPatG GRUR 1998, 42). Davon kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden.

Dabei kann dahinstehen, ob der Auffassung der Gebrauchsmusterstelle vom 6. Oktober 2006 auch im vorliegenden Fall gefolgt werden kann, dass nämlich spätestens nach einem Zeitraum von sechs Jahren, gemessen ab dem Anmeldetag, ernst zu nehmende Verwertungsversuche stattgefunden haben müssen. Denn das Schutzrecht war - nachdem die Abzweigung aus der Patentanmeldung 100 06 632.1 erst am 10. November 2005 erklärt worden war - im Zeitpunkt des ersten Antrages auf Verfahrenskostenhilfe für die Aufrechterhaltungsgebühren gerade erst eingetragen worden.

Vielmehr würde eine nicht bedürftige verständige Person im vorliegenden Fall keine weiteren finanziellen Mittel für die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters aufwenden, da für dessen wirtschaftliche Verwertung praktisch keine realistischen Aussichten mehr bestehen. Denn die Patentanmeldung, aus der das Gebrauchsmuster hervorgegangen ist, wurde - wie dem Beschwerdeführer bekannt ist - mit Beschluss vom 23. Februar 2006 zurückgewiesen. Hierfür waren zwar in erster Linie Mängel in der Offenbarung ausschlaggebend. Soweit diese jedoch mithilfe der Beschreibung zu beseitigen gewesen wären, wäre eine Erteilung wegen des entgegenstehenden Standes der Technik nach den Entgegenhaltungen

- 1) US 3 930 399
- 2) DE 34 90 044 T1 und
- 3) US 3 589 170

nicht in Betracht gekommen. Der Beschluss ist seit 6. April 2006 rechtskräftig. Aufgrund der im Wesentlichen identischen Voraussetzungen von Patent und Gebrauchsmuster (BGH GRUR 2006, - Demonstrationsschrank) besteht für die angemeldete Erfindung de facto kein Schutz mehr, es würde in einem Lösungsverfahren keinen Bestand haben. Damit können aus dem Gebrauchsmuster nach § 13 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 Nr. 1, 1 Abs. 1, 3 Abs. 1 GebrMG keine Rechte nach § 11 GebrMG geltend gemacht werden; dies würde zu Schadensersatzansprüchen gegen den Gebrauchsmusterinhaber führen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine weitere Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters mutwillig im Sinne der §§ 21 Abs. 2 GebrMG, 130 Abs. 1 S. 1 PatG und 114 S. 1 ZPO.

Müllner

Baumgärtner

Guth

Be