



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 1/18

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Verfahrenskostenhilfe für die 2. Aufrechterhaltungsgebühr)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Der Antragsteller und Beschwerdeführer (im Folgenden: Antragsteller) ist Inhaber des Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“, das auf eine am 20. April 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichte Anmeldung zurückgeht und das am 15. Februar 2013 ins Register eingetragen wurde. Für das Eintragungsverfahren und die 1. Aufrechterhaltungsgebühr (Gebühr für das 4. bis 6. Schutzjahr) ist dem Antragsteller Verfahrenskostenhilfe (VKH) gewährt worden. Mit Eingabe vom 5. September 2017 hat er die Gewährung von VKH auch für die 2. Aufrechterhaltungsgebühr (Gebühr für das 7. und 8. Schutzjahr) beantragt und hierzu beim DPMA auch aktuelle Nachweise zu seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen eingereicht.

Die Gebrauchsmusterstelle des DPMA ist in einem aktenkundigen Vermerk vom 13. September 2017 zwar zu dem Ergebnis gekommen, dass die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers isoliert betrachtet die Voraussetzungen für eine Gewährung von VKH erfüllen würden. Mit Bescheid vom 13. September 2017 hat sie dem Antragsteller jedoch mitgeteilt, dass eine nochmalige Gewährung von VKH zur Voraussetzung habe, dass eine wirtschaftliche Verwertung des Schutzrechts in absehbarer Zeit möglich erscheine. Hierzu müsse der Antragsteller Nachweise liefern, dass er im Lauf des letzten Jahres Versuche für eine wirtschaftliche Verwertung des Gebrauchsmusters unternommen habe. Für den Fall, dass er keine entsprechenden Nachweise innerhalb eines Monats vorlegen könne, habe er mit der Zurückweisung seines VKH-Antrags zu rechnen. Der Antragsteller hat auf diesen Bescheid mit einer Eingabe vom 5. November 2017 reagiert und sinngemäß mitgeteilt, er habe der Gebrauchsmusterstelle bereits vor Jahren „Firmenablehnungen“ überreicht. Weitere Verwertungsversuche

habe er nicht starten können, da er hierzu sowohl aus gesundheitlichen als auch finanziellen Gründen nicht in der Lage gewesen sei.

Mit Beschluss vom 22. November 2017 hat die Gebrauchsmusterstelle den Antrag auf Gewährung von VKH für die 2. Aufrechterhaltungsgebühr zurückgewiesen. Begründet wird der Beschluss damit, dass der Antragsteller keine aktuellen Verwertungsversuche nachgewiesen habe. Damit entspräche eine weitere Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters offensichtlich nicht mehr den Grundsätzen wirtschaftlichen Handelns. Sein Handeln sei daher als mutwillig im Sinne von § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu erachten, was eine Gewährung von VKH ausschließe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 2. Dezember 2017 beim DPMA eingegangene Beschwerde, mit der der Antragsteller sein Begehren auf Gewährung von VKH weiterverfolgt. Er weist nochmals darauf hin, dass es ihm sowohl aufgrund von körperlichen Einschränkungen als auch wegen seiner begrenzten finanziellen Mittel schwer falle, Verwertungsversuche zu unternehmen. Hierzu habe er dem DPMA bereits in der Vergangenheit zahlreiche Belege vorgelegt, die den entsprechenden Sachbearbeiter(inne)n auch hinlänglich bekannt seien. Zu seinen Gunsten müsse ferner berücksichtigt werden, dass er auch durch das Verhalten des DPMA an Verwertungsversuchen gehindert worden sei. Solche Versuche seien nämlich auch deshalb unterblieben, weil er sich ständig um eine kostenlose Bearbeitung seiner Anmeldungen und die Aufrechterhaltung seiner Schutzrechte habe bemühen müssen. Er sehe nicht ein, weshalb er immer wieder neue Zahlungsaufforderungen erhalten und stets neue Antwortschreiben an das DPMA habe verfassen müssen. Das ständige Anfordern von irgendwelchen Belegen und Verwertungsnachweisen durch das DPMA sei unwirtschaftlich und verursache vor allem sehr hohen Arbeitsaufwand bei den Anmeldern und Schutzrechtsinhabern, die dann zusehen müssten, wie sie damit zurechtkämen. Er empfinde das Verhalten des DPMA als „absolute, böswillige Willkür“.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. November 2017 aufzuheben und ihm zum Gebrauchsmuster ... Verfahrenskostenhilfe für die 2. Aufrechterhaltungsgebühr zu gewähren.

Wegen der weiteren Einzelheiten seines Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die kostenfreie Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

Dem Inhaber eines Gebrauchsmusters ist auf Antrag gemäß § 21 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 130 Abs. 1 Satz 2 PatG dann VKH für eine Aufrechterhaltungsgebühr zu gewähren, wenn hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Aufgrund des dort enthaltenen Verweises auf Bestimmungen der ZPO ist bei der Entscheidung über die Gewährung von VKH auch die Regelung des § 114 ZPO anzuwenden. Nach dieser Vorschrift muss die mit dem VKH-Antrag beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung einerseits hinreichende Aussicht auf Erfolg haben, andererseits darf diese auch nicht „mutwillig“ erscheinen. Diese Einschränkungen sind erforderlich, um den Einsatz öffentlicher Mittel nur in rechtlich und wirtschaftlich sinnvollen Fällen zu gewährleisten. Die Gebrauchsmusterstelle des DPMA hat jedenfalls – entgegen der Auffassung des Antragstellers – keine Befugnis, VKH einfach nach freiem Ermessen zu gewähren.

Der Antragsteller übersieht zudem, dass es nicht Aufgabe des DPMA ist, über das gesetzlich zulässige Maß hinaus Anmeldern zu Schutzrechten zu verhelfen oder Schutzrechtsinhabern die Aufrechterhaltung ihrer Schutzrechte zu ermöglichen. In

diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Gebrauchsmuster und Patente eine Kehrseite haben. Diese besteht darin, dass sie den „fundamentalen Grundsatz“ des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs berühren, indem sie dazu bestimmt sind, andere Mitbewerber auf dem Markt zu behindern (vgl. EuGH GRUR Int. 1995, 144, 146 [Rz. 22 ff.] – „Generics ./ Smith Kline and French Laboratories“; Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 8. Aufl., Einl. Rn. 107). Das DPMA ist somit auch verpflichtet, zu Lasten eines Gebrauchsmusterinhabers dann die Aufrechterhaltung eines Schutzrechts zu verweigern, wenn es für dessen Fortbestand keine gesetzliche Grundlage mehr gibt. Geht es um die staatlich finanzierte Aufrechterhaltung eines Gebrauchsmusters im Wege von VKH, ist somit auch die Regelung des § 114 ZPO strikt zu beachten. Wenn daher die Gebrauchsmusterstelle hier die weitere Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters vom Nachweis aktueller Verwertungsversuche abhängig gemacht hat, stellt dies grundsätzlich kein böswilliges Verhalten dar; vielmehr handelt es sich hierbei um eine Handlung, die der Gesetzgeber selbst so gewollt und vorbestimmt hat.

Die Frage, ob eine durchaus hinreichend erfolgversprechende Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung mutwillig im Sinne des § 114 ZPO erscheint, beantwortet sich anhand der Definition, wie sie der Gesetzgeber in § 114 Abs. 2 ZPO selbst ausformuliert hat (vgl. Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 8. Aufl., § 130 Rn. 48). In diesem Sinne ist die Aufrechterhaltung eines Gebrauchsmusters dann „mutwillig“, wenn ein Inhaber eines solchen Schutzrechts, der keine VKH erhält, bei verständiger Würdigung aller Umstände von einer weiteren Aufrechterhaltung seines Schutzrechts absehen würde, obwohl eine Aufrechterhaltung grundsätzlich noch möglich wäre. „Mutwilligkeit“ ist hiernach ein unbestimmter Rechtsbegriff, der nicht von einem fest umrissenen Sachverhalt ausgefüllt wird, sondern stets fallbezogen wertend überprüft werden muss. Kann aufgrund der bestehenden Umstände angenommen werden, dass ein Rechtsinhaber, der über hinreichend Vermögen verfügt, sein Gebrauchsmuster durch eine weitere Zahlung nicht aufrechterhalten 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“, die in § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO enthalten ist, ergibt (vgl. Schulte/Schell, PatG, 10. Aufl., § 130 Rn. 57; BPatG BIPMZ 1997, 443 ff.; BPatG GRUR 1998, 42 f.).

Nach den hier zur Bewertung heranzuziehenden Umständen scheidet eine weitere Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters im Wege der VKH aus. Die Rechts-wahrnehmung des Antragstellers entspricht bei objektiver Betrachtung nicht der einer vermögenden Person in derselben Situation.

Die Gebrauchsmusterstelle hat bei der Zurückweisung des Antrags zu Recht darauf abgestellt, dass der Antragsteller keine Nachweise dafür vorgelegt hat, dass er nach wie vor ernsthaft an einer wirtschaftlichen Verwertung seines Gebrauchsmusters interessiert ist. Ziel eines technischen Schutzrechts ist in erster Linie dessen wirtschaftliche Verwertung. Dies spiegelt sich bei einem Gebrauchsmuster u. a. in der Schutzvoraussetzung der gewerblichen Anwendbarkeit (§ 3 Abs. 2 GebrMG) und auch in den mit der Eintragung verbundenen Benutzungs- und Verbotungsrechten wider (vgl. §§ 11, 14 GebrMG). Eine Entrichtung von Aufrechterhaltungsgebühren, um lediglich die bloße, weitere Existenz eines Gebrauchsmusters sicherzustellen, widerspricht dem Zweck des Gebrauchsmustersystems. Eine solche Aufrechterhaltung wird daher auch nicht vom Rechtsinstitut der VKH getragen.

Vorliegend kann festgestellt werden, dass der Antragsteller wohl zwischen den Jahren 2011 und 2014 noch Verwertungsversuche, die auf eine „Garten-Gießkanne“ gemäß Gebrauchsmuster bezogen waren, unternommen hatte. Warum er im Jahr 2015 keine Verwertungsversuche mehr gestartet hat, ist für den Senat nicht nachvollziehbar. Der Antragsteller hat zwar ausgeführt, dass ihm sowohl aufgrund seiner amtsbekannten körperlichen Einschränkungen als auch wegen seiner begrenzten finanziellen Mittel und auch wegen Zeitmangels keine weiteren Verwertungsversuche mehr möglich gewesen seien. Seine Ausführungen stehen aber im Widerspruch dazu, dass es grundsätzlich jeder Person leicht möglich ist,

über das Internet solche Unternehmen zu recherchieren, die in Deutschland „Garten-Gießkannen“ produzieren und/oder vertreiben. Es stellt nach Ansicht des Senats auch weder einen besonderen zeitlichen noch finanziellen Aufwand dar, bei den so ermittelten – im Zweifel auch nur wenigen – Unternehmen mit einem kurzen Anschreiben nebst beigefügter Kopie der Gebrauchsmusterschrift die Verwertungsbereitschaft abzufragen. Angesichts dieser Sachlage kann vielmehr unterstellt werden, dass dem Antragsteller spätestens Anfang 2015 klar war, dass eine erfolgreiche Vermarktung seiner „Garten-Gießkanne“ sehr unwahrscheinlich war und er insbesondere deshalb keine weiteren Verwertungsversuche mehr unternommen hatte. Damit kann bei verständiger Würdigung der Sachlage davon ausgegangen werden, dass der Antragsteller, sofern er selbst über ausreichend Vermögen verfügte und folglich die weitere Aufrechterhaltung seines Gebrauchsmusters selbst zu leisten hätte, von einer solchen Aufrechterhaltung absehen würde. Hieraus folgt wiederum, dass das vorliegende Begehren des Antragstellers – im oben genannten Sinne – „mutwillig erscheint“ und er daher für eine weitere Aufrechterhaltung seines Gebrauchsmusters keine VKH mehr beanspruchen kann.

Gemäß § 21 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 135 Abs. 3 Satz 1 PatG ist gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nicht gegeben, sodass eine weitergehende Rechtsmittelbelehrung nicht angezeigt ist.

Metternich

Bayer

Eisenrauch

Fa