

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 23/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 197 15 405.0-51

wegen Kostenfestsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. August 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bühring, der Richterin Dr. Schermer und des Richters Hövelmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Am 9. April 1997 meldete S... ein Patent an. Am 9. Mai 1997 stellte er Prüfungsantrag und beantragte gleichzeitig die Beordnung eines Vertreters, den das Patentamt als gleichzeitigen Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe behandelt hat.

Durch Beschluß vom 5. Februar 1998 wurde dem Anmelder für das Patenterteilungsverfahren Verfahrenskostenhilfe mit Wirkung vom 9. Mai 1997 bewilligt und der Antragsteller mit seiner Zustimmung als Vertreter beigeordnet.

Mit Bescheid vom 13. Februar 1998 teilte das Patentamt dem Anmelder mit, daß der Prüfungsantrag wirksam gestellt sei und die Anmeldung nunmehr im Prüfungsverfahren unter dem Aktenzeichen 197 15 405.0-51 geführt werde.

Am 29. April 1998 zeigte der Antragsteller die Übernahme der Vertretung des Anmelders unter Vorlage einer Vollmacht vom 9. April 1997 an.

Der Anmelder nahm die Anmeldung im Juli 1998 zurück.

Mit Kostenberechnung vom 29. April 1999 beantragte der Antragsteller die Erstattung einer 13/10-Gebühr gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG in Höhe von 585,-- DM und einer 7/10-Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr 1a VertrGebErstG in Höhe von 315,-- DM.

Die Patentabteilung 11 hat dem Antragsteller mitgeteilt, daß er weder am Anmeldeverfahren teilgenommen noch sonst einen die Sache betreffenden Schriftsatz eingereicht habe. Es könnten daher nur 157,50 DM als halbe Gebühr nach den alten Sätzen für den Verfahrensabschnitt (hier: Prüfungsverfahren) erstattet wer-

den, in dem sich die Beiordnung erledigt habe, sowie ein Zuschlag von 20%, die Postgebührenpauschale von 40,-- DM und die Mehrwertsteuer von 36,64 DM.

Gegen den formlos und ohne Rechtsmittelbelehrung übersandten Bescheid legte der Antragsteller am 15. September 1999 Widerspruch ein, mit dem er seinen ursprünglichen Antrag weiterverfolgt. Er macht geltend, daß ohne seine Beratung und Mitwirkung die Anmeldeunterlagen gar nicht zustande gekommen wären. Nicht umsonst sei die von ihm vorgelegte Vollmacht auf den Tag der Anmeldung datiert. Auch der Prüfungsantrag sei wirksam gestellt worden. Es könne nicht zu seinen Lasten gehen, daß die Anmeldung dem Patentamt keinen Anlaß zu einer Beanstandung gegeben habe und eine schriftsätzliche Stellungnahme daher nicht erforderlich gewesen sei. Auch aus der Rücknahme der Anmeldung im Prüfungsverfahren dürfe dem beigeordneten Vertreter kostenmäßig kein Nachteil erwachsen.

II

Der weder im Vertretergebühren-Erstattungsgesetz (VertrGebErstG) noch im Patentgesetz als Rechtsbehelf vorgesehene Widerspruch des Antragstellers ist als Beschwerde auszulegen, die sich gemäß § 7 Nr 2 VertrGebErstG iVm § 62 Abs 2 Satz 4 PatG gegen den eine Kostenfestsetzung betreffenden Bescheid des Patentamts richtet.

Die Beschwerde ist nach § 73 Abs 1 PatG statthaft. Der angefochtene Bescheid weist zwar nicht die förmlichen Merkmale eines Beschlusses auf, insbesondere ist er dem Antragsteller nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen zugestellt worden. Materiellrechtlich beinhaltet er jedoch eine abschließende Entscheidung über den Kostenerstattungsantrag des Antragstellers. Dies ergibt sich aus der in der Akte befindlichen Kostenfestsetzung in Höhe von 265,64,-DM, die das Patentamt auf dem von dem Antragsteller eingereichten amtlichen Antragsformular für die Kostenberechnung und Kostenfestsetzung in Verfahrenskostenhilfesachen

unter Ziffer I vorgenommen hat. Die Gründe für die Abweichung vom Erstattungsantrag hat das Patentamt dem Antragsteller gemäß Verfügung Ziffer II 2 des Formulars mit Bescheid vom 6. September 1999 formlos mitgeteilt. Die formularmäßige Verfügung lautet: "Falls die Festsetzung von dem Antrag abweicht oder die Bundeskasse Bedenken hat: Ausfertigung der Entscheidung ist dem Antragsteller und ggf. dem Vertreter der Bundeskasse formlos mitzuteilen". Unter diesen Voraussetzungen liegt eine - wenn auch nach § 7 Nr 2 VertrGebErstG iVm § 62 Abs 2 Satz 3 und 4 PatG nicht ordnungsgemäß in der Form eines Kostenfestsetzungsbeschlusses ergangene - abschließende Kostenentscheidung vor, die selbständig beschwerdefähig ist.

Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der angefochtene Bescheid leidet zwar an einem Verfahrensfehler, weil er von der gemäß § 27 Abs 1 Nr. 2 PatG für die Festsetzung der einem beigeordneten Vertreter zu erstattenden Kosten nicht zuständigen Patentabteilung 11 erlassen worden ist. Nach § 27 Abs 1 Nr. 2 Halbs 2 PatG ist die Patentabteilung im Verfahren vor dem Patentamt nur für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe zuständig. Für die Festsetzung der dem Vertreter zu erstattenden Kosten gilt dagegen nach § 27 Abs 1 Nr. 1 und Nr. 2 Halbs 1 PatG, daß bei Patentanmeldungen die für Bearbeitung jeweils zuständigen Prüfungsstellen und bei erteilten Patenten die Patentabteilungen zuständig sind. Da es sich hier um eine Patentanmeldung gehandelt hat, bestand die Zuständigkeit der Prüfungsstelle. Der Senat hat jedoch keinen Anlaß gesehen, den Bescheid nach § 79 Abs 3 Nr. 2 PatG aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Patentamt zurückzuverweisen, weil die Sache entscheidungsreif und dem Antragsteller eine weitere Verfahrensverzögerung nicht zuzumuten ist (vgl dazu Busse, PatG, 5. Aufl., § 79 Rdn 54).

Das Patentamt hat den Antrag auf Festsetzung einer 13/10-Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr. 1 VertrGebErstG vom 18. Juli 1953 in der hier anzuwendenden Fassung des Gesetzes vom 22. Oktober 1987 zu Recht zurückgewiesen. Nach § 6

VertrGebErstG umfassen die in den §§ 2 bis 3b genannten Gebühren die gesamte Tätigkeit des Vertreters von der Beiordnung bis zur Beendigung des Verfahrensabschnitts. Im Zeitpunkt der Beiordnung, die mit Wirkung vom 9. Mai 1997 bewilligt worden ist, befand sich das Anmeldeverfahren bereits im Prüfungsverfahren. Dem Antragsteller steht daher für die Anmeldung des Patents und die Offensichtlichkeitsprüfung keine Gebühr zu, selbst wenn er bei der Abfassung der Patentanmeldung beratend mitgewirkt haben und vom Anmelder bereits am Anmeldetag bevollmächtigt worden sein sollte.

Für das mit der Stellung des Prüfungsantrags am 9. Mai 1997 beginnende Prüfungsverfahren hat das Patentamt gemäß § 4 iVm § 2 Abs 2 Nr 1a VertrGebErstG zutreffend eine halbe Gebühr von der 7/10-Gebühr berechnet, denn der Antragsteller ist in dem am 7. Juli 1997 mit der Rücknahme der Anmeldung durch den Anmelder endenden Prüfungsverfahren schriftsätzlich nicht tätig geworden.

Bühning

Hövelmann

Dr. Schermer

Pr