



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 17/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung ...

wegen Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Dezember 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich, den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Juli 2018 aufgehoben. Dem Antragsteller sind 238,-- € zu erstatten. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 3. März 2018 reichte der Anmelder B... beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) das Gebrauchsmuster ... mit der Bezeichnung „...“ ein und stellte zugleich einen Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe und Beordnung des Patentanwalts S... in H... (im folgenden Beschwerdeführer), der sich auf Anfrage mit Schriftsatz vom 8. Juni 2018 bereit erklärt hat, im Wege der Beordnung als Vertreter die Sache zu übernehmen.

Mit Beschluss vom 27. Juni 2018, zugestellt am 29. Juni 2018, wurde dem Anmelder Verfahrenskostenhilfe für das Eintragungsverfahren bewilligt und ihm der Beschwerdeführer als Vertreter beigeordnet.

Mit Schreiben vom 29. Juni 2018 wurde dem Beschwerdeführer die Urkunde für das Schutzrecht ... zugesandt. Wann genau das Schreiben mit der Urkunde übersandt wurde, ist aus den Akten nicht ersichtlich, jedoch spätestens am 7. Juli 2018 hat der Beschwerdeführer es erhalten.

Mit Schriftsatz vom 4. Juli 2018 beantragte der Beschwerdeführer Akteneinsicht in die Gebrauchsmusteranmeldung und bat, ihm kostenlos eine Kopie der Aktenunterlagen zukommen zu lassen.

Mit Schreiben vom 11. Juli 2018 wurde dem Beschwerdeführer eine Kopie der Anmeldeunterlagen zugesandt. In dem Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass das Gebrauchsmuster am 29. Juni 2018 eingetragen und veröffentlicht worden sei. Die Gebrauchsmusterschrift sei voraussichtlich zum 9. August 2018 einzusehen.

Zur Erstattung seiner Gebühren und Auslagen reichte der Beschwerdeführer beim DPMA einen Antrag vom 7. Juli 2018 ein, worin er folgende Beträge in Ansatz brachte:

Für das Eintragungsverfahren in Gebrauchsmustersachen eine 10/10 Gebühr gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 VertrGebErstG in Höhe von 360 Euro, Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen in Höhe von 20 Euro Mehrwertsteuer in Höhe 72,20 Euro, insgesamt damit eine Summe von 452,20 Euro.

Mit Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des DPMA vom 16. Juli 2018, zugestellt am 24. Juli 2018, wurde dem Kostenerstattungsantrag des Beschwerdeführers nicht stattgegeben. Zur Begründung wurde angegeben, dass keine Tätigkeit des beigeordneten Anwalts im Eintragungsverfahren erkennbar sei. Die Einreichung der Unterlagen sei durch den Anmelder erfolgt. Der Akteneinsichtsantrag sei erst nach der Eintragung des Gebrauchsmusters gestellt worden.

Mit seiner gegen diesen Beschluss gerichteten Beschwerde beantragt der Antragsteller sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des DPMA vom 16. Juli 2018 aufzuheben und ihm als beigeordneter Vertreter Gebühren und Auslagen in Höhe von 452,20 Euro zu erstatten.

Im Falle der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe seien dem beigeordneten Vertreter die Gebühren und Auslagen gemäß dem Vertretergebühren-Erstattungsgesetz (VertrGebErstG) zu erstatten. Die Verfahrenskostenhilfe sei bewilligt worden. Gemäß § 3 VertrGebErstG betrage der Gebührensatz in Gebrauchsmustersachen 360 Euro. Diese stünden dem Vertreter als Verfahrensgebühr zu. Vor der Mitteilung über die Eintragung des Gebrauchsmusters sei er mit Erhalt des Beschlusses über die Beiordnung tätig geworden. Die Gebrauchsmusterschrift sei an ihn als Vertreter gesandt worden. Insofern sei die Verfahrensgebühr angefallen.

## II.

Die Beschwerde ist gemäß § 7 Nr. 2 Vertretergebühren-Erstattungsgesetz (VertrGebErstG) i. V. m. § 62 Abs. 2 Satz 4, § 73 PatG, § 18 Abs. 1 und 2 GebrMG zulässig und in der Sache teilweise begründet.

Dem Beschwerdeführer stehen zwar Gebühren nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 VertrGebErstG zu, jedoch gemäß § 4 VertrGebErstG nur zur Hälfte.

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 VertrGebErstG steht dem Vertreter als Verfahrensgebühr im Eintragungsverfahren in Gebrauchsmustersachen eine 10/10 Gebühr des Gebührensatzes von 360 Euro zu. Gemäß § 6 VertrGebErstG umfassen diese Gebühren die gesamte Tätigkeit des Vertreters von der Beiordnung bis zur Beendigung des Rechtszuges. Da der wirksame Empfang der Mitteilung über das Ergebnis des Eintragungsverfahrens noch zur Tätigkeit eines Vertreters gehört, endet das Eintragungsverfahren im Sinne dieser Vorschrift nicht mit der Eintragung des Gebrauchsmusters, sondern umfasst auch noch den Erhalt über das Ergebnis des

Eintragungsverfahrens. Dem Beschwerdeführer steht daher als beigeordneter Vertreter eine Verfahrensgebühr zu, da er in diesem Zeitraum tätig geworden ist, indem er die Mitteilung über die Eintragung für den Anmelder in Empfang genommen hat.

Allerdings hat der Beschwerdeführer im Zeitraum vom Beginn seiner Beiordnung am 29. Juni 2018 (Zustellung des Beschlusses vom 27. Juni 2018) bis zum Ende des Eintragungsverfahrens weder eine Anmeldung getätigt, noch einen die Sache betreffenden Schriftsatz eingereicht. Mit Schriftsatz vom 4. Juli 2018, beim DPMA eingegangen am 6. Juli 2018 hat er zwar einen Akteneinsichtsantrag gestellt und beantragt, ihm Aktenteile zukommen zu lassen. Der bloße Akteneinsichtsantrag ist jedoch noch kein die Sache betreffender Schriftsatz. Über den bloßen Akteneinsichtsantrag hinaus wurden in diesem Schriftsatz keine Ausführungen in der Sache zu der Gebrauchsmusteranmeldung gemacht. Nach § 4 VertrGebErstG steht ihm daher die Verfahrensgebühr für das Eintragungsverfahren nur zur Hälfte zu.

Gemäß § 7 VertrGebErstG i. V. m. Nr. 7002 VV RVG ist auch eine Pauschale in Höhe von 20 Euro in Ansatz zu bringen.

Da es vorliegend um die Festsetzung der aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütung des im Wege der Verfahrenskostenhilfe beigeordneten Patentanwalts geht, können die Umsatzsteuerbeträge auch dann festgesetzt werden, wenn der Vertreter keine Erklärung gemäß § 104 Abs. 2 ZPO abgegeben hat, dass die Umsatzsteuerbeträge nicht als Vorsteuer abgezogen werden können, da der Vertreter selbst dann einen Anspruch gegen die Staatskasse auf Festsetzung der Umsatzsteuer hat, wenn die von ihm vertretene Partei zum Vorsteuerabzug berechtigt wäre (vgl. OLG Bamberg, Beschluss vom 2. Juni 2017 – 8 W 60/17 –, juris, OLG Frankfurt, Beschluss vom 21. Dezember 2017 – 18 W 188/17 –, juris). Für die Berechnung der Umsatzsteuer in Höhe von 19 % ist jedoch nur der Betrag zugrunde zu legen, der dem beigeordneten Patentanwalt zusteht, so dass insoweit nur 38 Euro festgesetzt werden können.

Im Ergebnis hat die Beschwerde daher in Höhe von 238 Euro Erfolg.

### III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Bayer

Fa