



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 10/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2014 012 216.6

wegen Erstattung der Vertretergebühren

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse 13 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. September 2020 aufgehoben und die Sache an das Patentamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer ist Patentanwalt und beantragte die Erstattung von Gebühren und Auslagen nach dem Vertretergebühren-Erstattungsgesetz (VertrGebErstG) für seine Tätigkeit als Bevollmächtigter des Erfinders im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).

Am 18. August 2014 reichte der Erfinder eine Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse beim DPMA ein und fügte dieser eine Anlage für ein Patenterteilungsverfahren „Kaminhaube“ mit Zeichnungen und einer kurzen Erläuterung von Aufgabe und technischer Lösung bei. Mit Verfügung vom 26. August 2014 teilte die Patentabteilung 51 des DPMA ihm mit, dass seine Eingabe als Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe gewertet werde, aber noch weitere Unterlagen zur Prüfung des Antrages benötigt würden. Des Weiteren fehle noch die Benennung des Erfinders. Mit Schreiben vom 12. September 2014 wurde die Erfinderbenennung eingereicht, ferner teilte der Erfinder mit, er beabsichtige nach der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe eine Anmeldung einzureichen. Mit Verfügung vom 26. September 2014 wurde der Erfinder vom DPMA aufgefordert, zu erklären, für welche Verfahrensschritte und Gebühren die Verfahrenskostenhilfe beantragt werde. Mit weiteren Schreiben vom 16. Oktober 2014 teilte der Erfinder mit, dass er die Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren beantrage und ferner beabsichtige, die Beiordnung eines Patentanwalts zu beantragen. Mit Beschluss der Patentabteilung 23 des DPMA vom 8. Dezember 2014 wurde Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren ohne Ratenzahlung bewilligt.

Mit Schriftsatz vom 18. April 2016 beantragte der Beschwerdeführer seine Beiordnung als Patentanwalt und reichte – im Vorgriff auf seine Beiordnung – eine Zusammenfassung, eine Beschreibung, Zeichnungen und fünfzehn Patentansprüche ein. Mit Beschluss der Patentabteilung 23 vom 9. Mai 2016 wurde der

Beschwerdeführer als Patentanwalt beigeordnet. Mit Schriftsatz vom 16. Januar 2020 bat der Beschwerdeführer um Übersendung des Beiordnungsbeschlusses, da dieser ihn nicht erreicht habe. Mit weiterem Schriftsatz vom 30. April 2020 teilte der Beschwerdeführer mit, dass der Erfinder bereits am 2. Februar 2019 verstorben sei. Namens und im Auftrag der Rechtsnachfolgerin werde die Patentanmeldung zurückgenommen. Die Erstattung von Gebühren und Auslagen für das Patentanmeldeverfahren i.H.v. insgesamt 580,72 Euro werde beantragt.

Mit Beschluss vom 9. September 2020 hat die Prüfungsstelle für Klasse 13 des DPMA den Antrag auf Kostenerstattung zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass nach dem Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe keine Patentanmeldung erfolgt sei.

Dagegen hat der Beschwerdeführer am 18. September 2020 Beschwerde eingelegt.

Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes – Prüfungsstelle für Klasse 13 - vom 9. September 2020 aufzuheben.

Er führt zur Begründung im Wesentlichen aus, der Beschluss sei rechtsfehlerhaft, denn das DPMA habe nicht vom Fehlen einer Patentanmeldung ausgehen dürfen, da alle Mindestanforderungen für eine ordnungsgemäße Anmeldung bereits vor der Rücknahmeerklärung gegeben gewesen seien. Es hätten lediglich behebbare Formmängel vorgelegen. Jedenfalls seit Einreichung der Unterlagen durch seinen patentanwaltlichen Schriftsatz vom 18. April 2016 sei von einer Patentanmeldung auszugehen. Der Beschwerdeführer ist des Weiteren der Auffassung, selbst wenn keine Patentanmeldung vorläge, habe er zumindest Anspruch auf eine hälftige Kostenerstattung für seine Tätigkeit. Ferner führt der Beschwerdeführer aus, der angefochtene Beschluss sei auch als abschließende Entscheidung über die

Patentanmeldung zu verstehen, da zur Begründung ausdrücklich das Fehlen einer Patentanmeldung aufgeführt werde. Auch hiergegen sowie gegen die Weigerung des DPMA, einen Anmeldetag festzustellen, sei die Beschwerde gerichtet.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Soweit der beigeordnete Patentanwalt die Ausführungen des DPMA in der Begründung des angefochtenen Beschlusses bezüglich des Fehlens einer Patentanmeldung sowie die Nichtanerkennung eines Anmeldetages rügt und diesbezüglich eine Zurückverweisung anregt, liegt keine zulässige Beschwerde vor. Der beigeordnete Patentanwalt, der im vorliegenden Verfahren eigene (Gebühren-) Interessen verfolgt, ist hinsichtlich der Bearbeitung einer Patentanmeldung durch das DPMA selbst nicht beschwerdebefugt, eine Beschwerdeeinlegung im Namen des verstorbenen Erfinders bzw. seiner Rechtsnachfolger ist vorliegend nicht ersichtlich. Zudem liegt eine Beschwerde ebenfalls nicht vor, da der angefochtene Beschluss nur den Antrag auf Kostenerstattung zurückweist, aber - auch angesichts der Ausführungen in der Begründung - keine Entscheidung über die Anmeldung trifft. Die nach § 7 Nr. 2 VertrGebErstG i.V.m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG statthafte Beschwerde gegen die Zurückweisung des Kostenerstattungsantrages ist dagegen zulässig und auch begründet und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung zur erneuten Entscheidung in der Sache an das DPMA.

Der Beschluss der Prüfungsstelle 13 des DPMA vom 9. September 2020 ist aufzuheben, weil jedenfalls die vollständige Zurückweisung des Kostenerstattungsantrages rechtsfehlerhaft ist. Der im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe als Vertreter beigeordnete Patentanwalt kann nach § 4 VertrGebErstG eine zumindest hälftige Gebühr für einen Verfahrensschritt auch dann verlangen, wenn sich die Beordnung

erledigt, ohne dass er eine Anmeldung oder einen die Sache betreffenden Schriftsatz eingereicht hat. Als ausreichend für die (anteilige) Entstehung der Gebühr gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 VertrGebErstG anzusehen ist ein Tätigwerden bei der Anmeldung oder im Verfahren der Offensichtlichkeitsprüfung, d. h. der Vertreter muss nicht sowohl bei der Anmeldung als auch im Verfahren nach § 42 PatG mitgewirkt haben (vgl. hierzu auch BPatG, BIPMZ 2015, 299-300). Ob diese Voraussetzungen vorliegen, hat das DPMA bislang nicht geprüft. Es wird dabei zu berücksichtigen haben, dass es sich bei den Gebühren nach dem VertrGebErstG um Pauschalgebühren handelt, die grundsätzlich anfallen, ohne dass es auf den Umfang der dabei entfalteten Tätigkeit ankäme. Eine Kostenerstattung wäre hier nur dann ausgeschlossen, wenn der Beschwerdeführer lediglich im Verfahrenskostenhilfeverfahren tätig war, wovon auch das DPMA ausweislich der Beschlussbegründung nicht ausgegangen ist.

Der Senat hat die angefochtene Entscheidung aufgehoben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, weil das DPMA – von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig – über die, wie vorstehend ausgeführt, maßgebliche Frage, ob der beigeordnete Vertreter nach den Gegebenheiten des Einzelfalles eine Kostenerstattung nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 VertrGebErstG anteilig oder vollständig beanspruchen kann, bislang noch nicht entschieden hat.

Nach § 80 Abs. 3 PatG war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, weil dies der Billigkeit entspricht. Davon ist nach ständiger Rechtsprechung dann auszugehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung ein Beschluss nicht ergangen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können. Diese Voraussetzung ist vorliegend gegeben.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 auf Grund 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Schell

Heimen