

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 14/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 196 31 831.9-23

wegen Erstattung der Vertretergebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. November 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 01 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2001 dahingehend abgeändert, dass

dem Antragsteller über den dort festgesetzten Betrag von 614,80 DM (= 314,34 Euro) hinaus weitere 455,00 DM nebst Mehrwertsteuer in Höhe von 16 % (72,80 DM), mithin weitere 527,80 DM = 269,36 Euro zu erstatten sind.

Gründe

I

Der zunächst nicht anwaltlich vertretene Anmelder reichte im August 1996 beim Patentamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Anschlussfahren mit breiten Arbeitsmaschinen" ein. Im Januar 1997 gewährte das Patentamt ihm antragsgemäß Verfahrenskostenhilfe.

Mit Schriftsatz vom 27. Juli 1998, eingegangen am 29. Juli 1998, erklärte Patentanwalt Dipl.-Ing. H... (i.F.: Antragsteller), dass er mit der Beiordnung als Patentanwalt im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe einverstanden sei. Im selben Schriftsatz teilte der Antragsteller außerdem mit, dass sich die Adresse des Anmelders geändert habe, gab die neue Adresse an und bat, diese in den Akten und in der EDV zu übernehmen. Dies veranlasste das Patentamt am 29. Oktober 1998 zu einer Umschreibungsverfügung, in der die Änderung des Wohnortes des Anmelders vermerkt wurde. Mit Wirkung vom 29. Juli 1998 ordnete das Patentamt dem Anmelder antragsgemäß den Antragsteller als Vertreter bei.

Am 13. Februar 1999 stellte der Antragsteller für den Anmelder Prüfungsantrag. Zu dem daraufhin ergangenen Prüfungsbescheid stellte er in der Folgezeit mehrere Fristverlängerungsgesuche. Am 27. Juli 2001 wurde die Anmeldung zurückgenommen. Am selben Tage reichte der Antragsteller eine Kostenberechnung beim Patentamt ein. Auf eine Beanstandung durch das Patentamt reichte er am 18. September 2001 eine geänderte Kostenberechnung über insgesamt 1.148,40 DM ein, in der die Gebühr gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG abwei-

chend vom ersten Antrag um die Hälfte ermäßigt war (statt 910,- DM nur noch 455,- DM).

Durch Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25. September 2001 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 01 B des Deutschen Patent- und Markenamts die zu erstattenden Kosten auf 614,80 DM festgesetzt. Zur Begründung ist ausgeführt, die Gebühr für das Anmelde- und Offensichtlichkeitsverfahren gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG könne nicht erstattet werden, da der Vertreter im die Offensichtlichkeitsprüfung betreffenden Verfahrensabschnitt nicht mitgewirkt habe und erst nach Stellung des Prüfungsantrages vom 13. Februar 1999 tätig geworden sei.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde und trägt zur Begründung vor, er sei unstreitig vor Wirksamwerden des Prüfungsantrages beigeordnet worden. Er verweise auf die Entscheidung des 4. Senats in BIPMZ 1996, 459, wonach es für das Fälligwerden der Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG ausreiche, wenn entweder das Offensichtlichkeitsverfahren oder das Patentanmeldeverfahren noch anhängig sei; es könne daher dahingestellt bleiben, ob das Offensichtlichkeitsverfahren zum Zeitpunkt der Beiordnung bereits abgeschlossen gewesen sei oder nicht. Da § 4 VertrGebErstG greife, handle es sich um eine 6,5/10 Gebühr.

Der Antragsteller beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss im Umfang der Beschwerde aufzuheben und ihm für das Anmelde- und Offensichtlichkeitsverfahren gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG eine 6,5/10 Gebühr zuzusprechen.

II

Die Beschwerde ist gemäß § 7 Nr 2 Vertretergebühren-Erstattungsgesetz (VertrGebErstG) iVm §§ 62 Abs 2 Satz 4, 73 PatG zulässig und begründet. Denn dem Antragsteller steht die begehrte 6,5/10 Gebühr gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG zu.

Gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG (idF vom 16. Juli 1998) steht dem Vertreter für die Anmeldung eines Patents und im Verfahren nach § 42 PatG eine 13/10 Verfahrensgebühr zu. Für die Entstehung dieser Gebühr ist nicht erforderlich, dass ein Vertreter sowohl bei der Anmeldung als auch im Verfahren nach § 42 PatG mitgewirkt hat (vgl BPatG BIPMZ 1996, 459). Diesem bisher in der Praxis schon vorherrschenden Gesetzesverständnis hat der Gesetzgeber durch die mit Wirkung vom 1. Januar 2002 erfolgte Ersetzung des Wortes "und" durch "oder" in § 2 Abs 2 Nr 1 Rechnung getragen (vgl Art 13 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001, BIPMZ 2002, 14 ff, 29). Nachdem die Tätigkeit des Vertreters bereits im Juli 2001 geendet hat, ist hier zwar die frühere Gesetzesfassung zugrunde zu legen, dies hat jedoch keine entscheidungserheblichen Auswirkungen.

In ständiger Rechtsprechung wird demnach die in § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG enthaltene Formulierung "für die Anmeldung eines Patents und im Verfahren nach § 42 PatG" als Bezeichnung eines Verfahrensabschnitts verstanden, nämlich als Bezeichnung des Anmeldeverfahrens bis zum Beginn des Prüfungsverfahrens, das dann Gegenstand der Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr 2 VertrGebErstG ist (vgl BPatG BIPMZ 1996, 459). Der Vertreter erhält die Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG dann nicht, wenn er erst nach Stellung bzw Wirksamwerden des Prüfungsantrages tätig geworden ist (vgl die Rspr des Juristischen Beschwerdesenats 10 W (pat) 56/01 vom 28. Januar 2002; 10 W (pat) 36/99 vom 13. März 2000, LS in juris; BIPMZ 1988, 132, 133 re Sp unten).

Im vorliegenden Fall liegt zwar die überwiegende Tätigkeit des Vertreters zeitlich nach Beginn des Prüfungsverfahrens, das durch den am 13. Februar 1999 wirksam gestellten Antrag eingeleitet worden ist. Der Antragsteller ist aber nicht ausschließlich im Prüfungsverfahren tätig geworden, denn eine, wenn auch nur geringe, Tätigkeit ist auch im vorhergehenden Verfahrensabschnitt festzustellen. Die Beiordnung ist mit Wirkung vom 29. Juli 1998, also einige Monate vor Beginn des Prüfungsverfahrens erfolgt. Die bloße Beiordnung als solche, ohne dass zugleich ein Tätigwerden in irgendeiner Form dargetan wird, reicht allerdings für die Verwirklichung des Gebührentatbestandes nicht aus, denn wie sich auch aus § 6 VertrGebErstG ergibt, erhält der Vertreter die Gebühren für seine Tätigkeit. Am 29. Juli 1998, dem ersten Tag der Beiordnung, hat der Antragsteller aber nicht nur sein Einverständnis mit der Beiordnung erklärt, sondern gleichzeitig eine Adressenänderung des Anmelders mitgeteilt, mit der Bitte dies in der Akte und in der EDV zu vermerken. In dieser Mitteilung hat konkludent ein Antrag auf Änderung des Wohnortes des Anmelders im Register gemäß § 30 Abs 3 Satz 1 PatG gelegen, dem das Patentamt mit seiner Umschreibungsverfügung vom 29. Oktober 1998 nachgekommen ist. Diese Mitteilung ist als Tätigkeit im Sinne des Vertretergebühren-Erstattungsgesetzes anzusehen.

Dass dies nur eine sehr geringe Tätigkeit darstellen mag, hindert nicht, den Gebührentatbestand des § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG als verwirklicht anzusehen. Wie sich aus § 6 VertrGebErstG ergibt, ist mit den in §§ 2 und 3 genannten Gebühren die gesamte Tätigkeit des Vertreters umfasst, wozu nicht nur Stellungnahmen etwa zur Patentfähigkeit, sondern auch jedwede andere Tätigkeiten in dem Verfahren gehören. Es handelt sich dabei um Pauschalgebühren, die grundsätzlich in voller Höhe anfallen, ohne dass es dabei auf den Umfang der dabei entfalteten Tätigkeit ankäme (vgl BPatG BIPMZ 1988, 132, 134 li Sp). Der Gesetzgeber hat damit bewusst in Kauf genommen, dass diese Pauschalgebühren im Einzelfall der Leistung des Vertreters nicht äquivalent sein müssen. Auch bei der Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG handelt es sich somit um eine Pauschalgebühr für das Anmeldeverfahren bis zum Beginn des Prüfungsverfahrens.

rens (vgl BPatG BIPMZ 1996, 459), die hier durch die Mitteilung der Adressenänderung des Anmelders, die zweifelsfrei vor Beginn des Prüfungsverfahrens erfolgt ist und damit zwangsläufig in den vorhergehenden, gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG bezeichneten Verfahrensabschnitt fällt, verwirklicht worden ist.

Ob die Ermäßigung gemäß § 4 VertrGebErstG eingreift, kann dahingestellt bleiben, denn der Antragsteller hat ohnehin nur die um die Hälfte ermäßigte Gebühr beantragt, und mehr als beantragt worden ist, kann nicht zugesprochen werden. Eine Ermäßigung wäre wohl eher bei der weiteren Gebühr des § 2 Abs 2 Nr 2 VertrGebErstG zu erwägen, da sich die Tätigkeit im Prüfungsverfahren - in dem Verfahrensabschnitt, in dem auch die Erledigung eingetreten ist - auf bloße Fristgesuche beschränkt hat, doch ist diese Gebühr bereits ohne Ermäßigung zugesprochen worden und somit der Überprüfung im Beschwerdeverfahren entzogen.

Der Antrag auf Kostenerstattung ist daher auch in Höhe der geltend gemachten 6,5/10 Gebühr gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG nebst der in der Kostenberechnung geltend gemachten Mehrwertsteuer (vgl insoweit auch LArbG Rheinland-Pfalz JurBüro 1997, 29) begründet.

Schülke

Püschel

Schuster

Pr