



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 14/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent ...**

wegen Kostenfestsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 31. Oktober 2012 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Erinnerung gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 24. November 2009 wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

Zur Begründung wird in vollem Umfang Bezug genommen auf die Senatsentscheidung vom 24. September 2009 in der Sache 10 W (pat) 38/06, die zu einem im Wesentlichen parallel gelagerten Sachverhalt ergangen ist. Auch im Fall der damaligen Entscheidung hat sich die Erinnerung - wie hier - dagegen gerichtet, dass für eine Beschwerde eine Gebühr in Höhe von 50,- € gemäß Nr. 401 200 des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) erhoben worden ist, wobei in den jeweils angefochtenen Beschlüssen des Deutschen Patent- und Markenamts Kosten auf der Grundlage des Gesetzes über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen (VertrGebErstG i. d. Fassung vom 5. Mai 2004) gemäß § 7 Nr. 2 VertrGebErstG i. V. m. § 62 Abs. 2 Satz 2 PatG festgesetzt worden sind.

Die zur Begründung der jetzigen Erinnerung vorgebrachten Argumente rechtfertigen keine Abweichung von der früheren Senatsentscheidung.

Dies gilt insbesondere für die von dem Erinnerungsführer vertretene Ansicht, wonach es sich im vorliegenden Fall nicht um eine Kostenfestsetzung i. S. d. § 62 Abs. 2 PatG handele, weil diese Vorschrift ein zweiseitiges Streitiges Verfahren voraussetze, und die vorliegende Beschwerde deshalb gebührenfrei sein müsse, weil im Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG die Kostenfestsetzungsbeschlüsse über Vertretergebühren in Verfahrenskostenhilfesachen nicht gesondert erwähnt seien. Dem ist - wie bereits in dem früheren Senatsbeschluss ausgeführt

wird - entgegenzuhalten, dass der Gesetzgeber durch die Verweisung in § 7 Nr. 2 VertrGebErstG auf die Vorschriften des § 62 Abs. 2 Satz 2 und 4 PatG eindeutig festgelegt hat, dass für die Festsetzung der Kosten eines beigeordneten Vertreters dieselben Vorschriften zu gelten haben wie für die Festsetzung der in einem Einspruchsverfahren zu erstattenden Kosten. Hierbei spielt keine Rolle, ob die Kosten für die Vertretung in einem einseitigen (wie dem Erteilungsverfahren) oder in einem zweiseitigen Verfahren (wie dem Einspruchsverfahren) festgesetzt werden. Bei der Anwendung des § 62 Abs. 2 Satz 2 und 4 PatG handelt es sich somit um die ausdrücklich gesetzlich vorgeschriebene Anwendung einer Norm und nicht (wie der Erinnerungsführer meint) um eine lediglich sinngemäße Heranziehung dieser Gesetzesregelung.

Es gibt auch keinen Grund für die weitere Annahme des Erinnerungsführers, wonach Beschwerden gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse, die im Verfahren nach § 7 Nr. 2 VertrGebErstG i. V. m. § 62 Abs. 2 Satz 2 PatG ergangen sind, nicht unter den Gebührentatbestand der Nr. 401 200 des Gebührenverzeichnisses fallen sollen. Es spricht nichts dafür, dass der Gesetzgeber diesbezüglich eine Ausnahme machen wollte, wie er es in anderen Fällen auch getan hat. So hat er etwa - worauf der Erinnerungsführer zutreffend hinweist - in § 3 Abs. 1 Satz 5 PatKostG angeordnet, dass für Beschwerden gemäß § 64 Abs. 6 Satz 2 MarkenG keine Beschwerdegebühr zu entrichten ist. Ebenso hat er im Anhang nach Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses bestimmte Beschwerden von der Gebührenpflicht ausgenommen, darunter Beschwerden in Verfahrenskostenhilfesachen. Auch diese Beispiele zeigen, dass es einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung bedurft hätte, um auch Beschwerden der hier vorliegenden Art als nicht gebührenpflichtig behandeln zu können. Eine derartige Ausnahmebestimmung gibt es hier aber nicht. Insbesondere handelt es sich vorliegend - anders als der Erinnerungsführer

meint - nicht um eine Beschwerde in einer Verfahrenskostenhilfesache (hierzu ausführlich der Senatsbeschluss vom 24. September 2009 – 10 W (pat) 38/06).

Rauch

Püschel

Dr. Kober-Dehm

prä