

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 49/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 197 25 547.7-23

wegen Erstattung der Vertretergebühr

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

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 01 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Oktober 2001 dahingehend abgeändert, dass dem Antragsteller über den dort festgesetzten Betrag von

614,80 DM (= 314,34 Euro) hinaus weitere 910,00 DM nebst Mehrwertsteuer in Höhe von 16 % (145,60 DM), mithin weitere 1055,60 DM = 539,72 Euro zu erstatten sind.

Gründe

I

Der zunächst nicht anwaltlich vertretene Anmelder reichte im Juni 1997 beim Patentamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zur echtzeitnahen Pflanzenerkennung" ein. Er stellte zugleich Prüfungsantrag und Antrag auf 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 7. August 1998 zu einer Umschreibungsverfügung, in der die Änderung des Wohnortes des Anmelders vermerkt wurde. Das Patentamt gewährte dem Anmelder mit Beschluss vom 20. Oktober 1998 Verfahrenskostenhilfe und ordnete ihm mit Wirkung vom 29. Juli 1998 antragsgemäß den Antragsteller als Vertreter bei.

Das Patentamt teilte dem Anmelder im November 1998 mit, dass der Prüfungsantrag am 20. Oktober 1998 wirksam gestellt sei und die Anmeldung nunmehr im Prüfungsverfahren unter dem um die Abteilungskennzahl ergänzten Aktenzeichen geführt werde. Der Antragsteller beantwortete für den Anmelder in der Folgezeit mehrere Bescheide des Patentamts. Am 27. Juli 2001 wurde die Anmeldung zurückgenommen. Am selben Tage reichte der Antragsteller eine Kostenberechnung über insgesamt 1.680,84 DM beim Patentamt ein.

Durch Kostenfestsetzungsbeschluss vom 1. Oktober 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 13/10 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 20. Oktober 1998 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. Die Gebühr stehe ihm auch voll zu und nicht zur Hälfte, denn § 4 VertrGebErstG greife nicht.

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 13/10 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 13/10 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 am 20. Oktober 1998 eingeleiteten Prüfungsverfahrens. Hinsichtlich des Zeitpunkts des Beginns des Prüfungsverfahrens ist zu berücksichtigen, dass der schon am Anmeldetag gestellte Prüfungsantrag zu seiner Wirksam-

keit der Zahlung der Prüfungsantragsgebühr gemäß § 44 Abs 3 PatG aF (Fassung bis 31. Dezember 2001) bedurfte (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 44 Rdn 19, 20) und hiervon wurde der Anmelder erst durch die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe am 20. Oktober 1998 befreit. 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 knapp drei 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 7. August 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 (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.

Die Ermäßigung gemäß § 4 VertrGebErstG greift nicht ein. Ob es sich bei der Mitteilung der Adressenänderung um einen die Sache betreffenden Schriftsatz handelt oder nicht, kann dahinstehen, denn jedenfalls hat sich die Beiordnung nicht schon im Verfahrensabschnitt des § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG erledigt, sondern erst im darauf folgenden Abschnitt des § 2 Abs 2 Nr 2 VertrGebErstG, in dem zweifelsfrei Eingaben zur Sache erfolgten.

Der Antrag auf Kostenerstattung ist daher auch in Höhe der 13/10 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

Knoll

Püschel

Pr