



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 22/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung ...

hier: Beiordnung eines Anwalts zur Beratung im Erteilungsverfahren

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 28. Februar 2019 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluss der Patentabteilung 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Mai 2018 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder reichte am 2. Dezember 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „...“ ein, stellte zugleich den Prüfungsantrag und beantragte Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren. Beim Patentamt wird die Anmeldung unter dem Aktenzeichen ... geführt.

Mit patentamtlichem Beschluss vom 27. Oktober 2015 wurde dem Anmelder Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren ohne Ratenzahlungsverpflichtung bewilligt. Mit Eingabe vom 16. April 2016 beantragte der Anmelder die „Verpflichtung eines Patentanwalts nach § 49a Abs. 1 BRAO für die Beratung zu § 40 PatG“ und legte dar, dass er bereits bei zwei Patentanwaltskanzleien erfolglos um eine Beratung nachgesucht habe. Daraufhin teilte das Patentamt mit Bescheid vom 4. Mai 2016 mit, dass diesem Antrag nicht entsprochen werden könne, weil eine Beordnung zur Beratung in § 133 PatG nicht vorgesehen sei. Das Patentamt forderte den Anmelder auf mitzuteilen, ob die Beordnung eines Vertreters im Sinne dieser Vorschrift beantragt werde. Mit Eingabe vom 7. Juni 2016 erwiderte der Anmelder, dass er zunächst eine Beratung zu Prioritäts-Rechtsfragen benötige, um abschätzen zu können, wie notwendig eine patentanwaltliche Vertretung sei. Von den für sein Verfahren

zuständigen Bediensteten des Patentamts erhalte er die begehrten Auskünfte nicht, weshalb er zwei Prüfer wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt habe.

Im Anschluss an einen weiteren Schriftwechsel traf die Patentabteilung 37 des Deutschen Patent- und Markenamts mit einem vom 25. Mai 2018 datierenden (am 29. Mai 2018 elektronisch signierten) Beschluss folgende Entscheidung: „Der Antrag auf Beiordnung eines Vertreters wird zurückgewiesen“. Zur Begründung ist in dem Beschluss ausgeführt, dass die Beiordnung eines Beraters im Gesetz nicht vorgesehen sei, und dass der Anmelder einen Antrag auf Beiordnung eines Vertreters ausdrücklich nicht gestellt habe.

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde, mit welcher er sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ihm einen Anwalt nur zur Beratung beizuordnen.

Sein Begehren begründet er mit einer seiner Ansicht nach bestehenden Regelungslücke. Die Beiordnung eines Anwalts nur zur Beratung an Stelle der in § 133 PatG vorgesehenen – umfassenden – Beiordnung eines Vertreters für das Erteilungsverfahren erstrebe er unter Kostengesichtspunkten. Eine nachträgliche Änderung der Zahlungsbestimmung könne nämlich zu Rückzahlungsverpflichtungen des Verfahrenskostenhilfeberechtigten gegenüber der Bundeskasse führen. Eine wirtschaftliche Verfahrensführung komme in Verfahren, in denen ein Erfolg nicht von der Pflicht zur Übernahme der eigenen Anwaltskosten befreie, besondere Bedeutung zu. Der Anmelder verweist im Hinblick auf das Bestehen einer Regelungslücke auf die Senatsentscheidungen 10 W (pat) 720/03 (BIPMZ 2005, 234) und 10 W (pat) 721/03 vom 13. Mai 2004, welche die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Erstreckungsverfahren nach § 8 GeschmMG zum Gegenstand hatten. Schließlich sei der Tenor des angefochtenen Beschlusses nicht korrekt.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 PatG zulässige Beschwerde des Anmelders ist unbegründet und daher zurückzuweisen.

1. Durch den angefochtenen Beschluss wurde zwar seinem Wortlaut nach „der Antrag auf Beiordnung eines Vertreters“ zurückgewiesen. Seinem Inhalt nach ist der Beschluss aber so zu verstehen, dass der Antrag des Anmelders vom 16. April 2016 auf Beiordnung eines Anwalts zur Beratung zurückgewiesen werden sollte und wird. Dies folgt bereits daraus, dass der Beschluss das im Antrag vom 16. April 2016 formulierte, auf die Beiordnung eines Anwalts zur Beratung gerichtete Begehren des Anmelders zutreffend wiedergibt.

2. Das Patentamt hat den Antrag vom 16. April 2016 zu Recht zurückgewiesen. Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 133 PatG kann ein Patent- oder Rechtsanwalt ausschließlich als Vertreter – und nicht lediglich zur Beratung – beigeordnet werden. Auch in § 121 Abs. 2 ZPO ist die Beiordnung eines Rechtsanwalts nur zum Zwecke der Beratung nicht vorgesehen.

3. Eine gesetzliche Grundlage für das Begehren des Anmelders ergibt sich auch nicht aus anderen Rechtsnormen:

a) Im Gesetz über die Beiordnung von Patentanwälten bei Prozesskostenhilfe (PatAnwArmSG) ist unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag einer Partei die Beiordnung eines Patentanwalts zur Beratung und Unterstützung eines bereits zur Vertretung beigeordneten Rechtsanwalts vorgesehen. Allerdings kommt die genannte Vorschrift ausschließlich in Rechtsstreitigkeiten, wie beispielsweise im Patentverletzungs- oder im Patentnichtigkeitsverfahren, nicht aber im

Patenterteilungsverfahren zur Anwendung. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der den Anwendungsbereich dieses Gesetzes bestimmenden Regelungen des § 1 Abs. 1 und Abs. 2 PatAnwArmSG.

b) Des Weiteren erhalten Bürger mit geringem Einkommen und Vermögen nach Maßgabe des Gesetzes über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen (Beratungshilfegesetz - BerHG) Gelegenheit, sich zur Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens sachkundigen Rechtsrat zu verschaffen, § 1 Abs. 1 BerHG. Beratungshilfe nach diesem Gesetz endet allerdings dort, wo die Verfahrenskostenhilfe beginnt oder beginnen könnte (vgl. Groß, Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe, Verfahrenskostenhilfe, 14. Aufl., § 1 Rdn. 16). Der Subsidiaritätsklausel des § 1 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 2 BerHG entsprechend kann sie nur gewährt werden, wenn und soweit dem Rechtsuchenden keine andere Möglichkeit für eine Hilfe zur Verfügung steht, deren Inanspruchnahme dem Rechtsuchenden zuzumuten ist (vgl. Groß, a. a. O., § 1 Rdn. 58). Beratungshilfe kann daher nicht mehr erfolgreich beantragt werden, sobald, wie hier bereits geschehen, ein Verfahrenskostenhilfeantrag gestellt worden ist (vgl. Groß, a. a. O., § 1 Rdn. 21, unter Verweis auf AG Winsen, Beschluss vom 11. Juli 2016 – 18 II 564/14, veröffentlicht in juris, vgl. auch AG Koblenz, FamRZ 2005, 1267-1268).

4. Diese eindeutigen und einheitlichen gesetzlichen Regelungen stehen der Annahme entgegen, es liege wie in den vom Anmelder zitierten Senatsentscheidungen vom 13. Mai 2014 – 10 W (pat) 720/03 und 7 W (pat) 721/03 – eine unbewusste Gesetzeslücke vor, die im Wege eines Analogieschlusses gefüllt werden könnte.

5. Aus diesen Gründen hat die Beschwerde keinen Erfolg. Es steht dem Anmelder jedoch frei, beim Patentamt die Beiordnung eines Vertreters zur Vertretung nach Maßgabe des § 133 PatG zu beantragen.

Die gebührenrechtlichen Auswirkungen einer solchen Beordnung zur Vertretung erscheinen im Übrigen keinesfalls unzumutbar.

Die Beordnung eines Patent- oder Rechtsanwalts gemäß § 133 PatG hat nach § 122 Abs. 1 Nr. 3 ZPO, der gemäß § 130 Abs. 2 Satz 2 PatG im Erteilungsverfahren für anwendbar erklärt ist, zur Folge, dass der beigeordnete Vertreter keine Vergütungsansprüche gegen den Anmelder geltend machen kann. Dies gilt auch in dem durch den Anmelder angesprochenen Fall einer nachträglichen wesentlichen Verbesserung seiner Vermögensverhältnisse; Rückzahlungsforderungen der Bundeskasse können nämlich unter den Voraussetzungen des § 120a Abs. 1 Satz 1 ZPO nur mit Wirkung für die Zukunft entstehen (vgl. Musielak/Voit/Fischer, ZPO, 15. Auflage, § 120a Rdn. 4). Für die Höhe der Rückzahlungsforderung sind die auf die Bundeskasse übergegangenen Kosten des beigeordneten Vertreters maßgeblich, vgl. § 7 Satz 1 des Gesetzes über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster-, Design-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen (Vertretergebührenerstattungsgesetz - VertrGebErstG).

Im Übrigen hängt die Höhe der Gebühr des beigeordneten Anwalts auch davon ab, in welchem Abschnitt des Erteilungsverfahrens er tätig geworden ist (vgl. § 2 Abs. 2 VertrGebErstG). Durch Beauftragung des Vertreters nur für einzelne Verfahrensabschnitte kann der Anmelder somit Einfluss auf die Höhe der Vergütung und damit auch auf den Umfang einer möglichen Rückforderung nehmen.