



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 2/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend das Patent...

wegen Erstattung der Vertretergebühren

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. März 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 29. Juli 2011 reichte der Beschwerdeführer die oben genannte, von Ihm als Patentanwalt unterzeichnete Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Brillenreinigungsvorrichtung" beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein. Am gleichen Tage beantragte der Anmelder persönlich Verfahrenskostenhilfe für die Anmeldung, die Jahresgebühren im Eintragungsverfahren und die Beordnung des Beschwerdeführers als Patentanwalt. Am 12. August 2011 übersandte das DPMA die Empfangsbestätigung für die Patentanmeldung an den Beschwerdeführer. Mit Schriftsatz vom 17. August 2011 erklärte sich der Beschwerdeführer mit seiner Beordnung als Patentanwalt einverstanden und reichte nochmals identische Anmeldeunterlagen ein. Mit Beschluss des DPMA - Prüfungsstelle 51 – vom 28. September 2011 wurde dem Antragssteller Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren und die im Erteilungsverfahren fällig werdenden Jahresgebühren bewilligt. Angaben zur beantragten Beordnung enthielt der Beschluss nicht. Mit Schreiben vom 6. Oktober 2011 des DPMA – Prüfungsstelle für Klasse G02C - wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass das Prüfungsverfahren eingeleitet wurde. Mit an den Beschwerdeführer gerichteten Prüfbescheid vom 12. Oktober 2011 wurde mitgeteilt, dass wegen verschiedener Mängel eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden könne und eine Frist zur Äußerung wurde gesetzt. Mit Bescheidserwiderung vom 24. August 2012 übersandte der Beschwerdeführer u.a. geänderte Patentansprüche. Mit Schreiben vom 28. März 2019 stellte das DPMA dem Beschwerdeführer den Beschluss über die Erteilung des Patents zu. Unter dem 6. Mai 2019 beantragte er die Erstattung von Gebühren und Auslagen i.H.v. 880,60 Euro nach den Vertretergebühren-Erstattungsgesetz (VertrGebErstG) für seine Tätigkeit als Patentanwalt im Erteilungsverfahren.

Mit Schreiben vom 28. Mai 2019 wurde dem Beschwerdeführer vom DPMA - Prüfstelle für Klasse G02C - mitgeteilt, dass eine Kostenerstattung nicht möglich sei, da er nicht als Vertreter beigeordnet worden sei. Mit Schriftsatz vom 12. Juni 2019 verwies der Beschwerdeführer auf die bereits eingereichten Schreiben und erklärte sich nochmals einverstanden, als Vertreter beigeordnet zu werden. Mit Schreiben des DPMA – Patentabteilung 51 – vom 10. Juli 2019 wurde ihm mitgeteilt, dass eine Kostenerstattung nur einem beigeordneten Vertreter bewilligt werden könne. Im vorliegenden Fall sei zwar ein Antrag auf Beiordnung gestellt worden, es liege jedoch kein Beiordnungsbeschluss gemäß § 133 PatG vor. Mit Schriftsatz vom 24. Juli 2019 bat der Beschwerdeführer um Erstellung und Übermittlung eines Beiordnungsbeschlusses und verwies auf den Antrag des Anmelders vom 21. Juni 2011. Mit Beschluss des DPMA – Patentabteilung 51 – vom 11. September 2019 wurde die Erstattung der beantragten Gebühren und Auslagen abgelehnt. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass eine Kostenerstattung nur einem beigeordneten Vertreter bewilligt werden könne. Da eine Beiordnung nicht beschlossen worden sei, scheide die Kostenerstattung aus. Die Bitte des Beschwerdeführers im Kostenerstattungsverfahren um Erstellung eines Beschlusses zur Beiordnung scheide aus, da das Patenterteilungsverfahren abgeschlossen sei und eine nachträgliche Beiordnung nicht erfolgen könne.

Dagegen hat der Beschwerdeführer am 20. September 2019 Beschwerde eingelegt. Er führt zur Begründung im Wesentlichen aus, der Antrag auf Beiordnung sei vom DPMA fehlerhaft nicht bearbeitet worden, seine Beiordnung hätte erfolgen müssen, so dass die Voraussetzungen für die Kostenerstattung vorlägen. Dieser Verfahrensfehler sei zu korrigieren.

Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Patentabteilung 51 - vom 11. September 2019 aufzuheben und

die Kosten in Höhe von 880,60 Euro für die Tätigkeit im Anmelde- und Prüfungsverfahren zu erstatten.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die nach § 7 Nr. 2 VertrGebErstG i.V.m. § 62 Abs. 2 Nr. 4 PatG statthafte Beschwerde ist zulässig aber unbegründet.

Zutreffend geht die Patentabteilung davon aus, dass zwingende Voraussetzung für eine Kostenerstattung nach dem VertrGebErstG eine Beiordnung als Vertreter im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe ist. Ferner ist zutreffend, dass es neben der Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe auch stets eines gesonderten Beschlusses über den Antrag auf Beiordnung bedarf, obwohl die Entscheidung über die Beiordnung eines Vertreters Teil des Verfahrenskostenhilfeverfahrens ist (vgl. z.B. Busse/ Keukenschrijver, PatG, §133, Rn. 5). Schließlich muss der Antrag auf Beiordnung grundsätzlich auch vor Abschluss des jeweiligen Verfahrensschrittes gestellt werden.

Eine Erstattung der beantragten Kosten scheidet danach aus, weil eine Beiordnung des Beschwerdeführers als Vertreter nicht erfolgt ist. Vorliegend wurde vom Patentanmelder zusammen mit dem vollständigen Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe vom 29. Juli 2011 ein Antrag auf Beiordnung des Beschwerdeführers gestellt. Mit Beschluss vom 28. September 2011 wurde über den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe insoweit positiv entschieden, als dem Anmelder Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren und die entsprechenden Jahresgebühren bewilligt wurden, eine Beiordnung wurde in dem Beschluss nicht erwähnt. Diese Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe ist

auch nicht als (stillschweigende) Beiordnung des Beschwerdeführers zu bewerten, da die Beiordnung nach § 133 PatG nur ausdrücklich bewilligt werden kann und zudem weitergehenden Voraussetzungen unterliegt (vgl. Busse/ Keukenschrijver, a.a.O., Rn. 5ff.).

Im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens ist die Entscheidung über die Verfahrenskostenhilfe, einschließlich einer Beiordnung, bindend (vgl. nur Toussaint, Kostenrecht, 51. Auflage, §55 RVG, Rn. 10, m.w.N.). Es ist deshalb für das vorliegende Beschwerdeverfahren nicht maßgeblich, ob die beantragte Beiordnung vom DPMA – wie der Beschwerdeführers meint - möglicherweise verfahrensfehlerhaft unterlassen wurde. Es ist ferner nicht bedeutsam, ob die Beiordnung durch den Beschluss vom 28. September 2011, mit dem (nur) Verfahrenskostenhilfe ohne Beiordnung bewilligt wurde, versagt werden sollte oder das DPMA beabsichtigte, zu einem späteren Zeitpunkt über diesen Antrag entscheiden und anschließend untätig geblieben ist.

Das Fehlen einer ordnungsgemäßen Beiordnung wurde auch vor dem Kostenerstattungsantrag weder vom Patentanmelder selbst oder von seinem Bevollmächtigten beanstandet. Den Schriftsätzen vom 17. August 2011 und 12. Juni 2019, in denen sich der Beschwerdeführer selbst zur Übernahme der Vertretung bereits erklärt hat, ist eine solche Erklärung nicht zu entnehmen. Der Patentanmelder selbst hat mit Schreiben vom 24. Juli 2019 lediglich Verfahrenskostenhilfe für die für die fällige 9. Jahresgebühr beantragt, die anschließend bewilligt wurde. Auch der gesonderte Schriftsatz des Beschwerdeführers vom 24. Juli 2019 enthält lediglich einen Hinweis auf den früheren Antrag des Patentanmelders. Der Beschwerdeführer ist als Vertreter, dessen Beiordnung beantragt wurde, in Bezug auf die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe und die Beiordnung selbst nicht antragsberechtigt und insoweit auch nicht beschwerdebefugt, so dass auch sein Gesuch, das DPMA möge einen Beschluss zur Beiordnung erstellen, hier zu keiner anderen Beurteilung führen kann. Im „Verfahren auf Erstattung der Gebühren und

Auslagen“ gemäß dem VertrGebErstG handelt der Beschwerdeführer nicht als Vertreter für den Anmelder, sondern verfolgt eigene (Gebühren-) Interessen. Denn der Antrag auf Erstattung von Gebühren betrifft die dem Beschwerdeführer selbst zustehenden Vergütungsansprüche, nicht die Verfahrenskostenhilfe zugunsten des Patentanmelders.

### **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

Sp