

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 2/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 43 19 025

hier: wegen Kostenfestsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Februar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Winkler und Winter

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß der Patentabteilung 51 des Deutschen Patentamts vom 8. Januar 1997 wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Am 8. Juni 1993 meldete L... ein Patent an.

Gleichzeitig stellte er Prüfungsantrag sowie Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe.

Mit Bescheid vom 23. Juli 1993 wurde der Anmelder darauf hingewiesen, daß die Zusammenfassung und die Patentansprüche noch fehlten.

Mit Beschluß des Patentamts vom 10. August 1993 wurde dem Anmelder für das Patenterteilungsverfahren Verfahrenskostenhilfe mit Wirkung vom 8. Juni 1993 bewilligt.

Mit Schreiben vom 17. August 1993 wies das Patentamt den Anmelder darauf hin, daß der Prüfungsantrag wirksam geworden sei und die Anmeldung nunmehr im Prüfungsverfahren unter dem Aktenzeichen P 43 19 025.1-51 geführt werde.

Am 22. September 1993 beantragte der Anmelder unter Bezugnahme auf die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe die Beiordnung des Patentanwalts Dr. K... als Vertreter.

Mit Beschluß vom 29. September 1993 wurde dem Anmelder antragsgemäß mit Wirkung vom 22. September 1993 Patentanwalt Dr.-Ing. K... als Vertreter beigeordnet.

Dieser reichte unter Bezugnahme auf den Bescheid vom 23. Juli 1993 die Patentansprüche und eine Zusammenfassung am 12. Januar 1994 ein und nahm zum Prüfungsbescheid vom 26. Februar 1996 unter Vorlage neugefaßter Unterlagen mit Schriftsatz vom 14. Juni 1996 Stellung.

Die Anmeldung wurde am 15. Dezember 1994 offengelegt. Das Patent wurde auf der Grundlage der am 12. Januar 1994 und am 15. Juni 1996 eingereichten Unterlagen mit Beschluß vom 5. August 1996 erteilt.

Mit Kostenberechnung vom 27. August 1996 stellte Patentanwalt Dr.-Ing. K... ua eine 13/10-Gebühr gem § 2 Abs 2 Nr. 1 Vertretergebühren-Erstattungsgesetz (VertrGeb ErstG) in der Fassung des Gesetzes vom 22. Oktober 1987 und eine 7/10-Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr. 1a PatVertrGeb (aF) in Rechnung.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluß vom 8. Januar 1997 wurde der Antrag unter Hinweis darauf, daß die Beordnung erst nach der wirksamen Stellung des Prüfungsantrages erfolgt sei, insoweit zurückgewiesen, als eine 13/10-Gebühr gem § 2 Abs 2 Nr. 1 PatVertrGeb für das Anmelde- und Offensichtlichkeitsverfahren beansprucht wurde, weil der Vertreter "im die Offensichtlichkeitsprüfung betreffenden Verfahrensabschnitt" nicht mitgewirkt habe. Die Übernahme der Vertretung und Beordnung sei erst nach der wirksamen Stellung des Prüfungsantrages durch den Anmelder erfolgt.

Gegen diesen am 14. Januar 1997 zugestellten Beschluß richtet sich die am 21. Januar 1997 eingegangene Beschwerde, mit der der Vertreter seinen Antrag auf Erstattung von Kosten für das Anmelde- und Offensichtlichkeitsverfahren weiterverfolgt. Die Beiordnung sei für das gesamte Erteilungsverfahren erfolgt. Darüber hinaus seien Tätigkeiten zur Ausräumung von offensichtlichen Mängeln durchgeführt worden.

Im übrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde ist gem § 62 Abs 2 Satz 4 PatG iVm § 7 Nr 3 VertrGeb ErstG (1987), § 73 PatG statthaft. Die Beschwerde ist auch zulässig, jedoch nicht begründet.

Das Patentamt hat den Antrag auf Festsetzung einer 13/10-Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr. 1 VertrGeb ErstG (1987) zu Recht zurückgewiesen, weil der Antragsteller weder bei der Patentanmeldung noch am Offensichtlichkeitsverfahren mitgewirkt hat. Zum Zeitpunkt der Beiordnung mit Wirkung vom 22. September 1993 war kein Offensichtlichkeitsverfahren (mehr) anhängig, an dem der Vertreter hätte mitwirken können.

Die Offensichtlichkeitsprüfung ist kein notwendiger Bestandteil des Patenterteilungsverfahrens. Sie entfällt, wenn schon beim Eingang der Anmeldung oder vor ihrem Beginn ein Prüfungsantrag nach § 44 PatG gestellt wird. Denn aufgrund eines solchen Antrags ist alsbald zu prüfen, ob die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen genügt und ob der Gegenstand der Anmeldung patentfähig ist (§ 44 Abs 1 PatG). Für eine Prüfung, ob die Anmeldung offensichtlich mit Mängeln behaftet oder ihr Gegenstand offensichtlich der Patenterteilung nicht zugänglich ist, ist in diesem Falle kein Raum mehr. Da die auf Antrag vorzunehmende vollständige Prüfung der Anmeldung inhaltlich weiter geht, ist auch eine bei

Eingang des Prüfungsantrags bereits begonnene, aber noch nicht abgeschlossene "Offensichtlichkeitsprüfung" abubrechen und in die Prüfung nach § 44 Abs 1 PatG überzuleiten (vgl Benkard, PatG 9. Aufl, § 42 Rdn 4).

Soweit Patentanwalt Dr. K... Tätigkeiten entfaltetete, insbesondere die mit Bescheid vom 23. Juli 1993 gerügten Mängel mit Eingabe vom 10. Januar 1994 beseitigt hat, wurde er bereits im Verfahren nach § 44 PatG tätig. Hierfür ist ihm die 7/10-Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr. 1a VertrGeb ErstG (1987), entsprechend § 2 Abs 2 Nr 2 VertrGeb ErstG idF vom 16. Juli 1998 zuerkannt worden.

Entgegen der Meinung des Vertreters entfällt bei einem gleichzeitig mit der Patentanmeldung gestellten Prüfungsantrag für den beigeordneten Patentanwalt nicht auch die Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr. 1 VertrGeb ErstG. Im Falle seiner Mitwirkung bei der Anmeldung steht ihm diese Gebühr in voller Höhe auch dann zu, wenn eine Mitwirkung am Verfahren nach § 42 PatG nicht erfolgt ist (vgl BPatG BIPMZ 1996, 459).

Bühring

Winkler

Winter

be