

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 36/99

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 42 24 137**

hier: wegen Kostenfestsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. März 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring, den Richter Hövelmann und die Richterin Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß der Patentabteilung 51 des Deutschen Patentamts vom 21. April 1997 wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I**

Am 22. Juli 1992 meldete L... ein Patent an. Gleichzeitig stellte er einen Recherchen- sowie Prüfungsantrag und beantragte Verfahrenskostenhilfe.

Durch Beschluß des Patentamts vom 2. Oktober 1992 wurde dem Anmelder für das Patenterteilungsverfahren Verfahrenskostenhilfe mit Wirkung vom 25. September 1992 bewilligt.

Mit Bescheid vom 10. Oktober 1992 wies das Patentamt den Anmelder darauf hin, daß der Prüfungsantrag am 2. Oktober 1992 wirksam gestellt worden sei, und die Anmeldung nunmehr im Prüfungsverfahren unter dem Aktenzeichen P 42 24 137.5-51 geführt werde. Das Ergebnis der Druckschriftenermittlung wurde dem Anmelder durch Bescheid vom 25. November 1992 mitgeteilt.

Am 7. Januar 1993 beantragte der Anmelder unter Bezugnahme auf die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe durch Patentanwalt Dr. K... dessen Beiordnung als  
Vertreter, die durch Beschluß vom 15. Januar 1993 mit Wirkung vom 7. Januar 1993 bewilligt wurde.

Patentanwalt Dr. K... hat - beginnend mit einem am 18. Februar 1993 eingegangenen Schriftsatz - mehrfach zu Prüfungsbescheiden und unter Vorlage neu-gefaßter Ansprüchen Stellung genommen.

Die Anmeldung wurde am 21. Januar 1993 offengelegt. Patentanwalt Dr. K... hat die Vertretung am 16. August 1996 niedergelegt. Seine Beiordnung ist vom Patentamt aufgehoben worden.

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.

Durch Kostenfestsetzungsbeschluß vom 21. April 1997 wurde der Antrag unter Hinweis darauf, daß die Beiordnung erst nach der wirksamen Stellung des Prüfungsantrages und nach Abschluß des Offensichtlichkeits- und Rechercheverfahrens 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 Beiordnung sei erst nach der wirksamen Stellung des Prüfungsantrages durch den Anmelder erfolgt.

Gegen diesen am 24. April 1997 zugestellten Beschluß richtet sich die am 28. April 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 als sowohl für das Offensichtlichkeits- als auch für das Prüfungsverfahren erfolgt. Zumindest der halbe Gebührensatz für das Offensichtlichkeitsverfahren sei angefallen.

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 7. Januar 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 dem Beginn des Offensichtlichkeitsverfahrens 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; Busse, PatG 5. Aufl, § 42 Rdn 35).

Soweit Patentanwalt Dr. K... Tätigkeiten entfaltetete, insbesondere zu den Prüfungsbescheiden Stellung nahm, 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.

Patentanwalt Dr. K... steht auch nicht zusätzlich eine halbe Verfahrensgebühr gemäß § 4, § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGeb ErstG zu. Die Vorschrift des § 4 VertrGeb ErstG findet nur Anwendung, wenn die Beordnung sich erledigt hat, bevor der beigeordnete Vertreter eine Tätigkeit gegenüber dem Patentamt entfalten konnte. Das ist vorliegend nicht der Fall.

Entgegen der Meinung des Vertreters fällt bei einem gleichzeitig mit der durch ihn getätigten Patentanmeldung gestellten Prüfungsantrag für den beigeordneten Patentanwalt die Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr. 1 VertrGeb ErstG jedoch an, und zwar auch dann, wenn eine Mitwirkung am Verfahren nach § 42 PatG nicht erfolgt ist (vgl BPatG BIPMZ 1996, 459).

Bühning

Hövelmann

Schuster

Ko