

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 48/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 196 27 136.3-23

wegen Erstattung der Vertretergebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Mai 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Kostenfestsetzungsbeschuß der Prüfungsstelle für Klasse A 01 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. September 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 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 Juli 1996 beim Patentamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung des Bodens mit großer Arbeitsbreite" als Zusatz zur Patentanmeldung 195 30 356.3 ein. Im September 1996 gewährte das Patentamt ihm antragsgemäß Verfahrenskostenhilfe.

Mit Schriftsatz vom 27. Juli 1998, eingegangen am 29. Juli 1998, erklärte Patentanwalt Dipl.-Ing. H... (i.F.:

Antragsteller), daß er mit der Beordnung 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 4. August 1998 zu einer Umschreibungsverfügung, in der die Änderung des Wohnortes des Anmelders vermerkt wurde. Mit Wirkung vom 29. Juli 1998 ordnete das Patentamt dem Anmelder antragsgemäß den Antragsteller als Vertreter bei. In der Bibliographie-Mitteilung vom 29. Oktober 1998, die erstmalig den Antragsteller als

Vertreter auswies, wurde zugleich darauf hingewiesen, daß die Zusammenfassung noch fehle.

Am 13. Februar 1999 stellte der Antragsteller für den Anmelder Prüfungsantrag, im Mai 1999 erklärte der Antragsteller für den Anmelder die Zustimmung zur Aussetzung des Prüfungsverfahrens und beantragte im Januar 2000, den Antrag auf Erteilung des Zusatzpatents in einen Antrag auf Erteilung eines selbständigen Patents umzuwandeln. Am 27. Juli 2001 wurde die Anmeldung zurückgenommen. Am selben Tage reichte der Antragsteller eine Kostenberechnung über insgesamt 1.676,20 DM beim Patentamt ein.

Durch Kostenfestsetzungsbeschluß vom 24. September 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 13. Februar 1999 tätig geworden sei.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde und trägt zur Begründung vor, er sei unstreitig vor Wirksamwerden des Prüfungsantrags 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 bereits abgeschlossen sei oder nicht. Die Gebühr stehe ihm auch voll zu und nicht zur Hälfte, denn § 4 VertrGebErstG greife nicht.

Der Antragsteller beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschuß im Umfang der Beschwer 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 des Prüfungsantrags tätig geworden ist (vgl die Rspr des Juristischen Senats 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 Prüfungsverfahrens, das durch den am 13. Februar 1999 wirksam gestellten Antrag eingeleitet worden ist, aber der Antragsteller ist 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 einige 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 4. 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. Im übrigen kann zum Zeitpunkt dieser Mitteilung auch die Offensichtlichkeitsprüfung nicht als schon beendet angesehen werden (vgl zur Beendigung der Offensichtlichkeitsprüfung Schulte, PatG, 6. Aufl, § 42 Rdn 33 ff), denn noch in der Bibliographie-Mitteilung vom Oktober 1998 ist die fehlende Zusammenfassung beanstandet worden.

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

Püschel

Schuster

Be