

BUNDESPATENTGERICHT

Leit satz

Aktenzeichen:	7 W (pat) 20/17
Entscheidungsdatum:	20. November 2018
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 2 Abs. 2, § 7 VertrGebErstrG; §46 RVG

Gebühren des beigeordneten Vertreters II

1. Der im Patenterteilungsverfahren beigeordnete Vertreter hat grundsätzlich Anspruch auf Ersatz von Auslagen, die ihm für die Anfertigung formgerechter, publikationsfähiger Zeichnungen entstanden sind, da dies nicht von der allgemeinen Verfahrensgebühr des § 2 Abs. 2 Nr. 1 VertrGebErstG umfasst ist (Bestätigung von BPatG GRUR 1991, 130).
2. Dem für das Patenterteilungsverfahren beigeordneten Vertreter steht neben den Verfahrensgebühren des § 2 Abs. 2 VertrGebErstG weder eine Verfahrensgebühr für die Vertretung im „Verfahren über die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe“ noch eine Verfahrensgebühr für das „Verfahren auf Erstattung der Gebühren und Auslagen“ zu.



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 20/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung ...

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 20. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B64D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2017 abgeändert: Über den dort festgesetzten Erstattungsbetrag in Höhe von 580,72 EUR hinausgehend wird die Erstattung von weiteren 90,00 EUR zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer in Höhe von 17,10 EUR für die Anfertigung von Patentzeichnungen angeordnet.
2. Die weitergehende Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 11. Juli 2016 bewilligte das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) dem Anmelder der dort unter dem Aktenzeichen ...geführten Patentanmeldung mit der Bezeichnung ...

Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren und ordnete den Antragsteller als Vertreter bei.

In seinem Bescheid vom 12. Juli 2016 wies das Patentamt u. a. unter Bezugnahme auf § 6 Abs. 1 Satz 1 PatV darauf hin, dass die bislang vorgelegten, von Hand erstellten Zeichnungen nicht publikationsfähig seien, und gewährte eine Frist zur Vorlage näher beschriebener, mit einem Zeichenprogramm erstellter Zeichnungen.

Hierauf reichte der durch den Antragsteller vertretene Anmelder mit Eingabe vom 29. August 2016 beim Patentamt neue Zeichnungen ein, die vom Personal seiner Kanzlei, der Sozietät J..., angefertigt und von der Kanzlei unter demselben Datum in Rechnung gestellt worden waren.

Auf Antrag des Antragstellers vom 23. März 2017 setzte das Patentamt – Prüfungsstelle für Klasse B64D – im Kostenfestsetzungsverfahren mit Beschluss vom 26. Oktober 2017 die Höhe der Erstattungskosten des Antragstellers als gemäß § 133 PatG beigeordnetem Vertreter auf 580,72 EUR fest.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den vom Patentamt für erstattungsfähig erachteten Gebühren für die Anmeldung eines Patents i. H. v. 468,00 EUR, entsprechend einer 13/10-Gebühr gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 VertrGebErstG, der Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß Nr. 7002 VV RVG in Höhe von 20,00 EUR, sowie 19% Mehrwertsteuer i. H. v. weiteren 92,72 EUR.

Die Erstattung darüber hinausgehender Beträge lehnte das Patentamt in seinem Beschluss vom 26. Oktober 2017 unter Bezugnahme auf zwei Bescheide vom 12. April 2017 und vom 28. Juni 2017 ab, in denen es seine Rechtsauffassung erläutert hatte. Kosten für die Anfertigung von Patentzeichnungen in Höhe von 90,00 EUR zuzüglich 17,10 EUR Mehrwertsteuer sind danach mit der Verfahrensgebühr des § 2 VertrGebErstG abgegolten. Darüber hinaus geltend gemachte Gebühren zur Betreibung des Verfahrens über die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe sowie zur Betreibung des Verfahrens auf Erstattung der Gebühren und Auslagen seien im Hinblick auf die im Patentgesetz und im Vertretergebühren-Erstattungsgesetz abschließend geregelten Voraussetzungen zur Erstattung von Gebühren an beigeordnete Vertreter nicht erstattungsfähig.

Gegen diesen Kostenfestsetzungsbeschluss wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde. Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle für Klasse B64D – vom 26. Oktober 2017 abzuändern und über den bereits festgesetzten Erstattungsbetrag hinausgehend die Erstattung von 90,00 EUR zuzüglich 17,10 EUR Mehrwertsteuer für die Anfertigung von Patentzeichnungen, von 303,00 EUR zuzüglich 57,57 EUR Mehrwertsteuer für die Vertretung im Verfahren über die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe sowie von 303,00 EUR zuzüglich 57,57 EUR Mehrwertsteuer für die Vertretung im Verfahren auf Erstattung der Gebühren und Auslagen anzuordnen,

hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Unter Verweis auf die Entscheidung des 4. Senats des Bundespatentgerichts vom 19. November 1990 – 4 W (pat) 51/90, GRUR 1991, 130 – trägt der Antragsteller vor, die Anfertigung von Zeichnungen sei nicht mit der Verfahrensgebühr abgegolten, da es sich bei diesen Auslagen weder um allgemeine Geschäftskosten des beigeordneten Anwalts noch um Schreibauslagen handele. Der Anmelder selbst sei zur Erstellung der Patentzeichnungen unter Beachtung der vom Patentamt beschriebenen Anforderungen nicht in der Lage gewesen.

Wie die Bezugnahme in § 7 VertrGebErstG auf das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz zeige, regle das Vertretergebühren-Erstattungsgesetz die zu erstattenden Gebühren und Auslagen nicht abschließend, weshalb auch die von ihm weiter geltend gemachten Gebühren erstattungsfähig seien. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus § 133 PatG.

Auf einen Hinweis des Senats vom 10. Juli 2018 hat der Antragsteller mit Eingabe vom 13. August 2018 vorgetragen, für die Anfertigung der Patentzeichnungen in seiner Kanzlei sei ein Zeitaufwand von 1,5 Stunden angefallen. Dem insoweit mit Rechnung vom 29. August 2016 geltend gemachten Betrag von insgesamt 107,10 EUR – 90,- EUR zuzüglich 19 % bzw. 17,10 EUR Mehrwertsteuer – liege ein Stundensatz von 60,- EUR netto zugrunde.

Der weiter geäußerten vorläufigen Einschätzung des Senats zur teilweise fehlenden Erfolgsaussicht seiner Beschwerde entgegnet der Antragsteller, § 7 VertrGebErstG i. V. m. § 23a RVG stelle eine Rechtsgrundlage zur Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters für die Betreuung des Verfahrens über die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe und des Verfahrens zur Erstattung der Gebühren und Auslagen dar. Die vom Senat zitierten Entscheidungen seien sämtlich vor Inkrafttreten des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes am 1. Juli 2014 ergangen.

Auf die Entbehrlichkeit einer mündlichen Verhandlung hat der Senat unter dem 9. Oktober 2018 zusätzlich hingewiesen. Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Patentamts vom 26. Oktober 2017 ist gemäß § 7 Nr. 2 VertrGebErstG i. V. m. § 62 Abs. 2 Satz 4, § 73 PatG statthaft und auch im Übrigen zulässig. Sie hat in der Sache in dem im Tenor zuerkannten Umfang Erfolg; im Übrigen ist sie zurückzuweisen.

1. Über diejenigen Gebühren hinaus, die dem Antragsteller bereits zugesprochen wurden, hat dieser Anspruch auf die Erstattung der Auslagen, die ihm für die Anfertigung formgerechter Anmeldezeichnungen entstanden sind.

a) Die Vergütung eines im Patenterteilungsverfahren beigeordneten Vertreters richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster-, Design-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen vom 18. Juli 1953 (BGBl. I S. 654/BGBl. III S. 424-5-4, zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 16 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013, BGBl. I S. 3799, im Folgenden: VertrGebErstG).

Nach § 7 dieses Gesetzes sind auf die Erstattung von Gebühren und Auslagen des beigeordneten Vertreters im Übrigen die für die Vergütung von Prozesskostenhilfe geltenden Vorschriften des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Danach hat der beigeordnete Vertreter zusätzlich zu der bereits vom Patentamt für erstattungsfähig erachteten 13/10-Verfahrensgebühr i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 1 VertrGebErstG Anspruch auf die Erstattung von Auslagen, sofern diese zur sachgemäßen Durchführung der Angelegenheit erforderlich waren, § 7 VertrGebErstG i. V. m. § 46 Abs. 1, Abs. 2 Satz 3 RVG, § 670 BGB.

Aufwendungen eines beigeordneten Vertreters, die dieser tätigt, weil seine Partei hierzu nicht selbst in der Lage ist, stellen grundsätzlich zu erstattende Auslagen des beigeordneten Vertreters dar (vgl. Gerold/Schmidt/Müller-Rabe, RVG, 23. Aufl., § 46 Rn. 82 m. w. N.). Die Bestimmung des § 670 BGB, die u. a. den Aufwendungsersatz im Verhältnis des Patentanwalts zu seinem Mandanten regelt, findet entsprechende Anwendung, § 46 Abs. 2 Satz 3 RVG (vgl. bereits Beschluss des Deutschen Patentamts vom 12. März 1975 – P 17 79 999. 4-16 –, Mitt. 1975, 119, 120 linke Spalte).

b) Hiervon ausgehend gehören die bezüglich der Anmeldezeichnungen geltend gemachten Kosten zu den erstattungsfähigen Auslagen.

Zum sachgemäßen Betreiben des Anmeldeverfahrens gehört die Einreichung formgerechter, publikationsfähiger Patentzeichnungen, die den Erfordernissen der Patentverordnung genügen (siehe insoweit § 6 Abs. 2 Satz 1 PatV sowie Anlage 2

zu § 12 PatV). Entsprechen vom Anmelder erstellte Patentzeichnungen, wie das Patentamt hier in seinem Bescheid vom 12. Juli 2016 festgestellt hat, diesen Anforderungen nicht, ist es in erster Linie Sache des Anmelders, hier Abhilfe zu schaffen. Denn die Vervollständigung der Anmeldeunterlagen obliegt grundsätzlich dem Anmelder selbst (vgl. Gerold/Schmidt/Müller-Rabe, a. a. O., § 46 Rn. 79 zur Obliegenheit einer Partei, den Prozessstoff auf eigene Kosten selbst zu beschaffen).

Vermag ein Anmelder publikationsfähige Zeichnungen nicht selbst zu erstellen – was hier anwaltlich versichert worden ist –, übersteigt die Erstellung von Patentzeichnungen den Rahmen der üblicherweise von der Vertretungstätigkeit eines Patentanwalts umfassten Tätigkeiten. Im Unterschied zu dessen Beratungsleistungen, die sich auf die formellen bzw. technischen Anforderungen publikationsfähiger Zeichnungen beziehen können, sowie im Unterschied zur bloßen Einreichung bereits erstellter Zeichnungen beim Patentamt ist diese dann zusätzlich erbrachte Leistung mit der Verfahrensgebühr nicht abgegolten (vgl. die bereits vom Antragsteller zitierte Entscheidung des Bundespatentgerichts, Beschluss vom 19. November 1990 – 4 W (pat) 51/90 – sowie frühere Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts, veröffentlicht in: Mitt. 1956, 18; Mitt. 1975, 119; Mitt. 1977, 200).

c) Die Höhe des zu erstattenden Betrages entspricht dem am 29. August 2016 in Rechnung gestellten Betrag von 90,- EUR zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer. Mit Eingabe vom 13. August 2018 hat der Antragsteller eine nach Zeitaufwand und Stundensatz aufgeschlüsselte, prüfbare Aufstellung vorgelegt (vgl. BPatG, Beschluss vom 3. Februar 1999 – 1 ZA (pat) 6/98 – für die Kosten einer durch den beauftragten Patentanwalt durchgeführten Eigenrecherche, veröffentlicht in juris). Sowohl der geltend gemachte Stundensatz von 60,- EUR, als auch der in Rechnung gestellte Zeitaufwand von 1,5 Stunden erscheinen ihrer Höhe und ihrem Umfang nach als angemessen.

Insoweit hat die Beschwerde des Antragstellers somit Erfolg.

2. Anders verhält es sich im Hinblick auf die weiteren mit der Beschwerde verfolgten Erstattungsansprüche. Denn zusätzlich zu der bereits vom Patentamt für erstattungsfähig erachteten Verfahrensgebühr steht dem Antragsteller kein Anspruch auf Erstattung einer weiteren Verfahrensgebühr für die Vertretung seines Mandanten „im Verfahren über die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe“ zu. Für ein solches Verfahren ist weder Verfahrenskostenhilfe gewährt worden noch ist es Gegenstand der angeordneten Beiordnung.

Für das Verfahrenskostenhilfeverfahren wird grundsätzlich keine Verfahrenskostenhilfe gewährt. Weder ist es in der insoweit abschließenden Regelung des § 129 PatG aufgeführt, noch handelt es sich bei ihm um ein „Verfahren zur Erteilung eines Patents“ i. S. d. § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG (st. Rspr. vgl. BPatGE 28, 119; BPatGE 43, 187, 191; BPatGE 46, 192, 193 – wartungsfreies Gerät; für den Zivilprozess BGHZ 91, 311; BGH NJW 2018, 1679, Tz. 32; vgl. Schulte/Schell, PatG, 10. Aufl. 2017, § 130 Rn. 53).

Der Hinweis des Antragstellers auf das Alter der vorstehend zum abschließenden Charakter des § 129 PatG zitierten Entscheidungen rechtfertigt keine andere Beurteilung. Verfahrenskostenhilfe wird als Ausprägung des aus dem Sozialstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 1 GG, dem Gleichheitssatz, Art. 3 Abs. 1 GG, und dem Rechtsstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 3 GG, ausfließenden Armenrechts in gebührenpflichtigen Verfahren gewährt. Das Verfahrenskostenhilfeverfahren selbst ist jedoch gebührenfrei, so dass die Nichtgewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Verfahrenskostenhilfeverfahren folgerichtig erscheint (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 13. Mai 2004 – 10 W (pat) 720/03, S. 4, veröffentlicht auf der Homepage des Bundespatentgerichts).

Hiervon ausgehend besteht keinerlei Anhalt, den im vorliegenden Patenterteilungsverfahren ergangenen Beschluss vom 11. Juli 2016 über die Bewilligung von

Verfahrenskostenhilfe, in dem nach seinem Wortlaut Verfahrenskostenhilfe „für das Erteilungsverfahren“ bewilligt worden ist, auch als Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Bewilligungsverfahren selbst zu verstehen. Nichts anderes gilt für die Vertreterbeordnung. Denn wenn der Bewilligungsbeschluss keine näheren Angaben über den gegenständlichen Umfang der Beordnung enthält, so ist die Beordnung im Umfang der Verfahrenskostenhilfebewilligung angeordnet (vgl. Gerold/Schmidt/Müller-Rabe, a. a. O., § 48 Rn. 3). Dementsprechend kann hier nur von einer Vertreterbeordnung für das Erteilungsverfahren, nicht auch für das hierfür betriebene Verfahrenskostenhilfeverfahren ausgegangen werden.

Ein Gebührentatbestand ergibt sich auch nicht aufgrund der Verweisung in § 7 VertrGebErstG auf Vorschriften des RVG; dies gilt auch im Hinblick auf die vom Antragsteller zitierte Vorschrift des § 23a RVG. Bei § 23a RVG handelt es sich um eine allgemeine Wertvorschrift zur Bestimmung des Gegenstandswertes in Verfahren über die Prozesskostenhilfe, jedoch nicht um eine Anspruchsgrundlage zur Geltendmachung von Vergütungsansprüchen. Grundsätzlich gibt es auch im Zivilprozess für im Prozesskostenbewilligungsverfahren entstandene Gebühren keinen Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse, es sei denn, dass im Ausnahmefall auch für das Bewilligungsverfahren Prozesskostenhilfe gewährt wurde (vgl. Gerold/Schmidt/Müller-Rabe, a. a. O., § 45 Rn. 4 u. VV 3335 Rn. 34 m. w. N.). Ein solcher Fall liegt hier jedoch, wie oben ausgeführt, nicht vor.

3. Ebenso wenig steht dem Antragsteller ein Anspruch auf Erstattung einer weiteren Verfahrensgebühr für das „Verfahren auf Erstattung der Gebühren und Auslagen“ zu. Abgesehen davon, dass auch insoweit nicht davon auszugehen ist, dass sich der Umfang der Beordnung auf ein solches Verfahren bezieht (siehe hierzu das oben unter 2. Ausgeführte) können Ansprüche gegen die Bundeskasse nur dann und nur insoweit entstehen, als für den beigeordneten Vertreter aus seiner Tätigkeit für den Anmelder Gebührenforderungen gegen diesen erwachsen, d. h. es muss auf jeden Fall eine Tätigkeit vorliegen, die er für seine Partei wahrnimmt (vgl. Gerold/Schmidt/Müller-Rabe, a. a. O., § 45 Rn. 38). Im „Verfahren auf

Erstattung der Gebühren und Auslagen“ gemäß dem Vertretergebühren-Erstattungsgesetz handelt der Antragsteller jedoch nicht als Vertreter für den Anmelder, sondern verfolgt eigene (Gebühren-) Interessen. Denn mit dem Antrag auf Erstattung von Gebühren nach dem Vertretergebühren-Erstattungsgesetz, den er im Übrigen auch in seinem Namen gestellt hat, geht es um die dem Antragsteller selbst zustehenden Vergütungsansprüche, nicht um Ansprüche des Anmelders. Da der Antragsteller insoweit nicht als gemäß § 133 PatG beigeordneter Vertreter tätig wird, kann er insoweit auch keine Entschädigung aus der Bundeskasse verlangen.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen, soweit das mit ihr verfolgte Begehren des Antragstellers die Erstattung von Auslagen für die Erstellung von Patentzeichnungen zuzüglich Mehrwertsteuer übersteigt.

4. Einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht, da der Senat eine solche nach der abschließenden Äußerung des Antragstellers in seiner Eingabe vom 13. August 2018 sowie im Hinblick auf die Sonderbestimmungen der § 62 Abs. 2 Satz 3, 4 PatG i. V. m. § 104 Abs. 3 Satz 1, § 572 Abs. 4, §128 Abs. 4 ZPO nicht für erforderlich erachtete (vgl. Busse/Engels, PatG, 8. Aufl., § 78 Rn. 29 m. w. N.).

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 aufgrund 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.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Pr