

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 320/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent DE 198 08 054 C2

(hier: Antrag auf Rückerstattung der Einspruchsgebühr)

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Niklas, der Richterin Klante sowie des Richters Dr. Egerer

beschlossen:

Der Antrag auf Rückerstattung der Einspruchsgebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Schriftsatz vom 5. September 2002 hat die Einsprechende gegen das Patent 198 08 054 Einspruch erhoben und zugleich Abbuchungsauftrag hinsichtlich der Einspruchsgebühr erteilt.

Nachdem die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 19. Februar 2003, bei Gericht eingegangen am 20. Februar 2003, auf das Patent verzichtet hatte, ist das Patent erloschen.

Mit Schriftsatz vom 13. November 2002 beantragt die Einsprechende,

die Einspruchsgebühr zurückzuzahlen.

Sie behauptet, sie habe dem Patentregister entnommen, dass das Patent mit Wirkung vom 5. Juli 2002 zurückgenommen bzw auf das Patent verzichtet worden sei. Deshalb begehre sie die Rückzahlung der Einspruchsgebühr.

II.

Der Antrag auf Rückerstattung der Einspruchsgebühr ist unbegründet.

Ein Anspruch auf Rückerstattung läßt sich nicht in entsprechender Anwendung aus § 812 BGB herleiten, da entgegen der Behauptung der Einsprechenden ein Rechtsgrund für die Entrichtung der Gebühr zum Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs bestand. Das Patent ist erst erloschen, nachdem die Patentinhaberin auf das Patent verzichtet hat. Dies ist mit Schriftsatz vom 19. Februar 2003, bei Gericht eingegangen am 20. Februar 2003, geschehen. Eine frühere Verzichtserklärung, wie von der Einsprechenden behauptet, liegt weder dem Gericht noch nach Auskunft des Deutschen Patent- und Markenamtes diesem vor und ist von der Patentinhaberin auch nicht abgegeben worden. Mithin war das angegriffene Patent bis zur Abgabe der Verzichtserklärung und mithin auch zum Zeitpunkt des Einspruchs wirksam. Deshalb war der Einspruch nicht gegenstandslos, so dass die Zulässigkeit des Einspruchs von der Zahlung der Gebühr abhing (§ 6 Abs 1 PatKostfG). Hierbei handelt es sich um eine Verfahrensgebühr, die mit der Einlegung des Einspruchs verfällt.

Ein Anspruch auf Rückerstattung ergibt sich auch nicht aus § 62 Abs 1 Satz 3 PatG. Danach kann die Patentabteilung anordnen, dass die Einspruchsgebühr ganz oder teilweise zurückgezahlt wird, wenn es der Billigkeit entspricht. Diese Bestimmung ist nach § 147 Abs 3 Satz 2 PatG für das Einspruchsverfahren vor dem Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts entsprechend anwendbar. Indes sind die Voraussetzungen für eine Anordnung der Rückerstattung nicht gegeben.

Der Umstand, dass eine Entscheidung über den Einspruch nicht ergeht, rechtfertigt allein nicht eine Rückzahlung der Einspruchsgebühr aus Gründen der Billigkeit. Denn bei der Einspruchsgebühr handelt es sich nicht um eine Gegenleistung für eine Sachentscheidung des Bundespatentgerichts, sondern um eine mit Einlegung des Einspruchs verfallende Verfahrensgebühr (BPatGE 21, 20, 21). Vielmehr

kommt die Anordnung einer Rückerstattung nur in Betracht, wenn wegen fehlerhafter Sachbehandlung oder bei sonstigen Verfahrensmängeln die Einbehaltung der Gebühr unbillig erschiene (vgl Benkard PatG 9. Aufl § 80, Rdn 21 ff). Ein derartiger Billigkeitsgrund ist indes vorliegend nicht geltend gemacht worden und ohne weiteres zu verneinen.

Kahr

Niklas

Klante

Egerer

Pü