



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 19/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 015 556.6

(hier: Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. August 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Am 21. Dezember 2016 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung „Datenträger sowie Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines solchen Datenträgers für ein Wert- und/oder Sicherheitsdokument“ beim DPMA ein.

Im Prüfungsverfahren wurde die Anmelderin von der Prüfungsstelle für Klasse G06K mit Zwischenbescheid vom 25. Mai 2020 auf bestehende Patenthindernisse hingewiesen. Zur Beantwortung des Prüfungsbescheids wurde der Anmelderin eine Frist gesetzt.

Nach Gewährung einer Fristverlängerung bis zum 1. Februar 2021 nahm die Anmelderin mit Schriftsatz vom 1. Februar 2021 zu dem Zwischenbescheid Stellung.

Mit Beschluss vom 13. April 2021 wurde die Patentanmeldung durch die Prüfungsstelle zurückgewiesen. Die Begründung des Beschlusses lautete wie folgt:

*„Die Zurückweisung erfolgt gemäß § 48 Patentgesetz aus den Gründen des Bescheids vom 27.05.2020, auf die verwiesen wird.
Auf die beigefügte Rechtsmittelbelehrung und ggf. die Möglichkeit der Weiterbehandlung nach § 123a Patentgesetz wird hingewiesen.“*

Mit Schriftsatz vom 16. April 2021 teilte die nun anwaltlich vertretene Anmelderin der Prüfungsstelle mit, sie nehme die in dem Beschluss enthaltene Anregung auf und stelle einen Antrag auf Weiterbehandlung der Patentanmeldung gemäß § 123a PatG. Sie sei allerdings der Ansicht, dass sie aufgrund ihres Schriftsatzes vom 1. Februar 2021 keine Frist versäumt habe, weshalb sie gleichzeitig die Rückzahlung der gezahlten Weiterbehandlungsgebühr beantrage.

Mit Beschluss vom 27. April 2021 wurde der Weiterbehandlungsantrag von der Prüfungsstelle zurückgewiesen, da die Voraussetzungen des § 123a PatG nicht erfüllt seien. Es liege kein Fall einer Zurückweisung der Patentanmeldung nach Versäumung einer patentamtlichen Frist vor, vielmehr habe sich die Anmelderin mit ihrem Schriftsatz vom 1. Februar 2021 fristgerecht geäußert und ihr Recht auf rechtliches Gehör verwirklicht. Seitens der Prüfungsstelle sei der im Schriftsatz vom 1. Februar 2021 enthaltene Absatz

„Die Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2016 015 556.6 soll daher nicht weiterverfolgt werden, sofern die Prüfungsstelle an ihrer Definition des Fachmanns festhält. Andernfalls wird um Herausgabe eines weiteren Bescheids gebeten.“

als Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage gewertet worden. Da sich bei Würdigung der von der Anmelderin vorgebrachten Argumentation keine neuen Zurückweisungsgründe ergeben hätten, wäre die Zurückweisung der Anmeldung aus den Gründen des Bescheides vom 27. Mai 2020 erfolgt. Der in dem Zurückweisungsbeschluss vom 13. April 2021 enthaltene Hinweis, dass ggf. die Möglichkeit der Weiterbehandlung nach § 123a Patentgesetz bestehe, habe keine Anregung zur Antragstellung dargestellt, sondern lediglich darauf hinweisen sollen, dass die Anmelderin „ggf.“ die Weiterbehandlung nach § 123a PatG beantragen könne, sofern die hierzu notwendigen rechtlichen Voraussetzungen gegeben seien. Die beantragte Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr sei rechtlich nicht vorgesehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

1. die Weiterbehandlungsgebühr zurückzuzahlen,
sowie
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Zur Begründung trägt sie u.a. vor, der Anspruch auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr ergebe sich bereits aus § 9 PatKostG. Denn bei ordnungsgemäßer Begründung des Zurückweisungsbeschlusses vom 13. April 2021 hätte die Anmelderin die Weiterbehandlung nicht beantragt und die Weiterbehandlungsgebühr nicht eingezahlt. Da in diesem Beschluss die Eingabe der Anmelderin vom 1. Februar 2021 weder erwähnt noch eine Stellungnahme zu den darin vorgebrachten Argumenten erfolgt sei, habe die Anmelderin davon ausgehen müssen, dass ihre Eingabe die Prüfungsstelle nicht oder nicht fristgerecht erreicht habe. Dies gelte umso mehr, als die Prüfungsstelle in ihrem Beschluss nicht lediglich auf die standardmäßig verwendete Rechtsmittelbelehrung verwiesen habe, sondern auch explizit auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung nach § 123a PatG. Es entspreche daher der Billigkeit die Weiterbehandlungs- und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Im Rahmen der Billigkeitsentscheidung sei das unzweckmäßige Verhalten der Prüfungsstelle zu berücksichtigen, da weder der Antrag auf Weiterbehandlung noch die Einlegung der Beschwerde bei einwandfreier Behandlung der Sache durch die Prüfungsstelle erforderlich gewesen wären.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da die Prüfungsstelle den Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Eine Erstattung der Weiterbehandlungsgebühr in entsprechender Anwendung der §§ 812 ff. BGB scheidet aus, da kein Fall rechtsgrundloser Gebühreuzahlung vorliegt. Bei der von der Anmelderin gezahlten Weiterbehandlungsgebühr handelt es sich um eine Antragsgebühr, die mit Stellung des Antrags auf

Weiterbehandlung am 16. April 2021 fällig geworden ist. Der Rechtsgrund für die Zahlung der Gebühr, die wirksame Beantragung der Weiterbehandlung, ist auch nicht später weggefallen, weil die Voraussetzungen einer Weiterbehandlung im vorliegenden Fall nicht gegeben waren, wie dies die Prüfungsstelle in dem angefochtenen Beschluss vom 27. April 2021 zutreffend festgestellt hat.

2. Der mit der Beschwerde verfolgte Rückzahlungsanspruch ergibt sich auch nicht aus § 9 PatKostG.

Nach dieser Vorschrift werden Kosten nicht erhoben, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären. Ein an dem betreffenden Verfahren Beteiligter soll nicht mit Kosten belastet werden, die aufgrund einer unrichtigen Sachbearbeitung durch das DPMA entstanden sind. Nach herrschender Meinung fällt jedoch unter "unrichtige Sachbehandlung" i. S. v. § 9 PatKostG nicht schon jede unzweckmäßige verfahrensrechtliche Handhabung oder geringfügige Fehlbehandlung, sondern nur Verstöße gegen eindeutige gesetzliche Normen oder ein offenkundiges Versehen (vgl. hierzu etwa Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Auflage, § 9 PatKostG Rn. 2; Benkard PatG/Schramm, 11. Aufl. 2015, PatKostG § 9, Rn. 2; jeweils m. w. N.).

Eine unrichtige Sachbehandlung in diesem Sinne kann vorliegend nicht darin gesehen werden, dass die Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss vom 13. April 2021 auf die beigefügte Rechtsmittelbelehrung hingewiesen hat, wie sie regelmäßig in Fällen verwendet wird, in denen der Zurückweisungsentscheidung eine amtliche Fristsetzung vorausgegangen ist. Zwar war vorliegend kein Fall einer Fristversäumnis gegeben, da die Eingabe der Anmelderin vom 1. Februar 2021 fristgerecht eingegangen war, was dem Beschluss aber nicht entnommen werden konnte, da die Eingabe dort keine Erwähnung gefunden hat. Vor diesem Hintergrund war der abstrakte Hinweis auf eine "ggf." bestehende Möglichkeit der Weiterbehandlung durchaus geeignet, entsprechende Zweifel bei der Anmelderin zu bewirken, diese hätten sich allerdings bereits durch eine formlose Nachfrage

klären lassen. Die Vorgehensweise der Prüfungsstelle ist deshalb zwar als unzweckmäßig, aber jedenfalls nicht als grob fehlerhafte Sachbehandlung zu werten, die eine Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr gemäß § 9 PatKostG rechtfertigen würde.

3. Bei dieser Sach- und Rechtslage hätten lediglich Billigkeitserwägungen zu einer Erstattung der Weiterbehandlungsgebühr führen können. Eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen, wie sie etwa § 80 Abs. 3 PatG für die Beschwerdegebühr vorsieht, ist für die Weiterbehandlungsgebühr jedoch weder im Patentgesetz noch im Patentkostengesetz vorgesehen. Vielmehr stellen die Regelungen des Patentkostengesetzes insoweit eine abschließende Regelung für den Fall dar, dass eine Gebühr aufgrund nachträglicher Umstände als sachlich ungerechtfertigt erscheint (vgl. hierzu Benkard PatG/Schramm, 11. Aufl. 2015, PatKostG § 10 Rn. 9-12, m. w. N.).

4. Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

5. Trotz der Erfolglosigkeit der Beschwerde ist die Beschwerdegebühr aus Billigkeitserwägungen zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG), da die Anmelderin ihren Antrag auf Weiterbehandlung ersichtlich nur wegen des irreführenden Hinweises im Zurückweisungsbeschluss vom 13. April 2021 auf die ggf. bestehende Möglichkeit einer Weiterbehandlung nach § 123a PatG gestellt hat und dem Beschluss auch sonst in keiner Weise zu entnehmen war, dass ihre Eingabe vom 1. Februar 2021 Berücksichtigung gefunden hatte.

6. Eine mündliche Verhandlung war weder beantragt noch hat der Senat eine solche für erforderlich gehalten.

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 auf Grund 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.

Dr. Hock

Heimen

Schell

Sp