



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 12/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 003 437.6

(hier: Anhörungsrüge)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. August 2023 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Anhörungsrüge gegen den Senatsbeschluss vom 19. Dezember 2022 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 17. November 2020 hat das Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Antrag des Beschwerdeführers abgelehnt, eine unrichtige Sachbehandlung der Prüfungsstelle gemäß § 9 PatKostG festzustellen. Der Beschwerdeführer suchte mit seinem Antrag eine Rückzahlung gezahlter Gebühren zu erreichen, die er nach Umwandlung des vormaligen Zusatzpatents in eine selbständige Anmeldung zu entrichten hatte. Der Senat hat die gegen den Beschluss des DPMA vom 17. November 2020 eingelegte Beschwerde mit Beschluss vom 9. November 2022 zurückgewiesen.

Gegen den Senatsbeschluss vom 9. November 2022 legte der Beschwerdeführer wiederum Beschwerde ein mit der Begründung, der Senat habe bei der Beschlussfassung den Hilfsantrag aus seinem Schriftsatz vom 14. September 2022 übergangen, mit dem zumindest die Rückzahlung von zwölf Verspätungszuschlägen i. H. v. 600 Euro, begehrt worden sei. Der Senatsbeschluss vom 9. November 2022 sei in Bezug auf diesen Hilfsantrag im Tatbestand zu berichtigen und die Entscheidung entsprechend zu ergänzen.

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2022, dem Beschwerdeführer am 3. Januar 2023 zugestellt, hat der Senat diese weitere Beschwerde zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, der Antrag auf Ergänzung des Beschlusses vom 9. November 2022 gem. § 99 PatG i. V. m. § 321 Abs. 1 ZPO sei unzulässig. Zur Begründung des Beschlusses ist ausgeführt, dass eine Beschlussergänzung nach § 321 Abs. 1 ZPO voraussetze, dass eine ergänzungsbedürftige Teilentscheidung vorliege, weil ein prozessualer Anspruch nicht beschieden worden sei. Dies sei nicht der Fall. Die ursprüngliche Beschwerde habe sich gegen den Beschluss des DPMA vom 17. November 2020 gerichtet, der jedoch die vom Beschwerdeführer mit dem Hilfsantrag gestellte Frage nicht zum Gegenstand gehabt habe. Vielmehr habe sich

der Beschluss des DPMA lediglich mit der Frage befasst, ob unter den Voraussetzungen des § 9 PatKostG keine Jahresgebühren verlangt werden könnten, nicht jedoch mit bestimmten Gebührentatbeständen. Der auf die Rückzahlung vermeintlich nicht geschuldeter Gebühren gerichtete (Hilfs-)Antrag könne nicht den durch den angefochtenen Beschluss vorgegebenen Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ändern. Da der mit dem Hilfsantrag geltend gemachte Zahlungsanspruch nicht zum Beschwerdegegenstand gehöre, sei auch der Antrag auf Berichtigung des Tatbestandes gemäß § 320 Abs. 1 ZPO unzulässig, da jedenfalls mangels Entscheidungserheblichkeit kein Rechtsschutzbedürfnis bestehe.

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Beschwerdeführer nunmehr mit einer Anhörungsrüge vom 12. Januar 2023.

Zur Begründung führt er aus, dass der angegriffene Beschluss vom 19. Dezember 2022 nicht berücksichtige, dass sowohl der Hauptantrag auf Rückzahlung von Jahresgebühren und Verspätungszuschlägen i. H. v. 2.340.- Euro als auch der Hilfsantrag auf Rückzahlung von Verspätungszuschlägen i. H. v. 600.- Euro auf demselben Lebenssachverhalt, nämlich die Zahlung von 2.870.- Euro an das DPMA, und damit auf denselben Klagegrund i. S. v. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 264 ZPO gestützt sei und der mit dem Hilfsantrag geltend gemachte Zahlungsanspruch somit zum Beschwerdegegenstand gehöre. Die fehlende Berücksichtigung dieses Umstands stelle eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass ohne die dargelegte Gehörsverletzung antragsgemäß entschieden worden wäre, da nach dem Wortlaut des § 17 Abs. 2 PatG a. F. ein Rechtsgrund für die Zahlung der Verspätungszuschläge fehle und daher ein Anspruch auf Rückzahlung aus einem öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch in entsprechender Anwendung der §§ 812 ff. BGB bestehe.

Der Beschwerdeführer wiederholt seine mit Schriftsatz vom 28. November 2022 gestellten Anträge auf Berichtigung des Tatbestandes und Ergänzung des

Beschlusses vom 9. November 2022, hilfsweise beantragt er die Fortführung des Verfahrens gem. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 321 a Abs. 1 S. 1 ZPO.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Anhöhrungsrüge ist nicht begründet und war daher zurückzuweisen.

1. Zwar ist die Anhöhrungsrüge vom 12. Januar 2023 gegen den dem Beschwerdeführer am 3. Januar 2023 zugestellten Beschluss des Senats vom 19. Dezember 2022 gem. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 321 a ZPO zulässig. Insbesondere richtet sie sich gegen eine gem. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 320 Abs. 3 S. 4 ZPO unanfechtbare Entscheidung über einen Berichtigungsantrag (vgl. zu diesem Erfordernis Benkard/Schäfers/Schnurr, PatG, 12. Aufl. 2023, § 99 Rn. 44; Schulte/Schell, PatG, 11. Aufl., Einleitung Rn. 331) und wurde unter Einhaltung der Schriftform gem. § 321 a Abs. 2 S. 4 ZPO innerhalb der zweiwöchigen Notfrist ab Kenntniserlangung gem. § 321 a Abs. 2 S. 1 ZPO eingereicht.

2. Die Anhöhrungsrüge ist jedoch nicht begründet.

a) Eine Anhöhrungsrüge ist begründet, wenn das Gericht durch seine Entscheidung den verfassungsrechtlich garantierten Anspruch der Partei auf rechtliches Gehör gem. Art. 103 Abs. 1 GG in entscheidungserheblicher Weise verletzt hat. Das Gebot rechtlichen Gehörs garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und bei seiner Entscheidung in Erwägung zieht (vgl. BVerfGE 86, 133, 144; BGH I ZR 142/19, GRUR-RS 2020, 34104; GRUR 2007, 996 Rn. 10 - Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge).

Dies schließt Überraschungsentscheidungen aus (vgl. BVerfG NJW 2021, 2581 Rn. 13).

b) Vorliegend ist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers nicht gegeben.

Der Beschwerdeführer begründet die Anhörungsrüge damit, dass der geltend gemachte Hilfsantrag entgegen der im angegriffenen Beschluss dargelegten Senatsauffassung sehr wohl Gegenstand der verfahrensgegenständlichen Entscheidung des DPMA gewesen sei, da der Hilfsantrag auf demselben Lebenssachverhalt beruhe wie der Hauptantrag, nämlich auf der Zahlung von insgesamt 2.870.- Euro an das DPMA.

Damit macht der Beschwerdeführer jedoch bereits keine Gehörsverletzung geltend, sondern allenfalls einen Rechtsfehler in der Begründung des angegriffenen Beschlusses. Die Anhörungsrüge gemäß § 99 PatG i. V. m. § 321a ZPO ist jedoch kein Behelf zur Überprüfung der inhaltlichen Richtigkeit von Entscheidungen (BGH I ZR 142/19, GRUR-RS 2020, 34104 m. w. N.).

Mit der Frage, was Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist, und mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers in seinem Antrag auf Tatbestandsberichtigung vom 28. November 2022 hat sich der Senat demgegenüber im angegriffenen Beschluss auseinandergesetzt. Eine Gehörsverletzung ist insoweit nicht ersichtlich.

c) Im Übrigen würde es auch an der Entscheidungserheblichkeit der behaupteten Verletzung rechtlichen Gehörs fehlen. Von der Entscheidungserheblichkeit ist auszugehen, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Gericht ohne die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu einer anderen Entscheidung gekommen wäre (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 34. Aufl. 2022, § 321 a Rn. 12). Selbst wenn die behauptete Gehörsverletzung unterstellt würde, so kann eine für den Beschwerdeführer günstigere Entscheidung auf der Grundlage seiner

Argumentation ausgeschossen werden. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, Haupt- und Hilfsantrag würden auf demselben Lebenssachverhalt beruhen, so dass auch der Hilfsantrag bereits Gegenstand des dem Verfahren zugrundeliegenden DPMA-Beschlusses gewesen sei, so überzeugt dies – unabhängig von dem in der Beschwerdebegründung enthaltenen offensichtlichen Rechenfehler – nicht, da der Gegenstand eines Verfahrens gerade nicht ausschließlich durch den zugrundeliegenden Lebenssachverhalt bestimmt wird, wie bereits im angegriffenen Beschluss ausgeführt wurde.

3. Der Beschluss ist gem. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 321 a Abs. 4 S. 4 ZPO unanfechtbar.

Dr. Hock

Schell
Zugleich für RiBPatG
Schell, der bei der
Unterschriftsleistung
verhindert ist.
Dr. Hock

Lachenmayr-Nikolaou

Sp