

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 49/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die frühere Patentanmeldung P 36 36 081.3

wegen Gebührenrückerstattung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 11.35 - vom 17. Mai 2000 aufgehoben.
2. Die Erstattung der Prüfungsantragsgebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamts ist am 23. Oktober 1986 ein Patent mit der Bezeichnung "Elektronischer Himmelsglobus" angemeldet worden.

Die Anmeldung ist vom Patentamt durch Beschluß vom 19. Mai 1989 und die hiergegen gerichtete Beschwerde des Anmelders durch Beschluß des Bundespatentgerichts vom 22. März 1993 (31 W (pat) 89/89) zurückgewiesen worden.

Nach der Zustellung des Beschlusses des Bundespatentgerichts am 11. Juni 1993 hat der Anmelder am 12. Juli 1993 die Beiordnung eines beim Bundesgerichtshof zugelassenen Anwalts beantragt. Der Antrag ist durch Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 14. Juli 1993 (X ZB 6/93) – zugestellt am 17. Juli 1993 - wegen mangelnder Erfolgsaussicht der beabsichtigten Rechtsbeschwerde abgelehnt worden. Die hiergegen gerichtete Gegenvorstellung des Anmelders hat der Bundesgerichtshof durch Beschluß vom 4. August 1993 - zugestellt am 14. August 1993 - zurückgewiesen. Die Vorakten sind am 28. September 1993 an das Bundespatentgericht zurückgesandt worden.

Am 5. Oktober 1993 hat der Anmelder nach einem vorherigen Hinweis des Patentamts auf den bevorstehenden Ablauf der Prüfungsantragsfrist und den dadurch eintretenden Rechtsverlust Prüfungsantrag gestellt und die Gebühr für den Prüfungsantrag in Höhe von 400,-- DM gezahlt.

Mit Verfügung vom 21. Oktober 1993 hat das Bundespatentgericht die Akten der Patentanmeldung P 36 36 081.3 dem Patentamt mit der Mitteilung zurückgeleitet, daß sich die Beschwerde durch die in beglaubigter Abschrift beigefügten Beschlüsse vom 22. März 1993, 14. Juli 1993 und 4. August 1993 erledigt habe.

Auf die Mitteilung des Patentamts vom 15. Dezember 1993, daß die Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen worden sei und daher nicht mehr weiterbehandelt werde, hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 4. Dezember 1995 die Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr beantragt. Am 21. Juli 1999 hat er den Antrag wiederholt und zusätzlich die Erstattung von Verzugszinsen sowie der Kosten für zwei Einschreiben beantragt. Er ist der Ansicht, daß er die Gebühr ohne Rechtsgrund gezahlt habe, weil die Zurückweisung der Anmeldung bereits durch Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 14. Juli 1993 rechtskräftig geworden sei.

Durch Beschluß vom 17. Mai 2000 hat das Patentamt - Prüfungsstelle 11.35 - den Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr in Höhe von 400,-- DM zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, daß die Patentanmeldung P 36 36 081.3 im Zeitpunkt der Stellung des Prüfungsantrags und der Zahlung der Gebühr noch beim Patentamt anhängig gewesen sei. Die Zurückweisung der Anmeldung sei frühestens am 21. Oktober 1993 rechtskräftig geworden. Damit sei der Prüfungsantrag für eine noch bestehende Anmeldung wirksam gestellt und gleichzeitig die Prüfungsantragsgebühr fällig geworden. Die Rückzahlung einer fälligen Antragsgebühr sei grundsätzlich ausgeschlossen.

Mit der am 14. Juni 2000 erhobenen Beschwerde verfolgt der Anmelder seinen Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr in Höhe von 400,-- DM weiter

und nimmt zur Begründung auf seinen Vortrag im Verfahren vor dem Patentamt Bezug.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Anmelder hat die Gebühr für den Prüfungsantrag in Höhe von 400,-- DM ohne Rechtsgrund gezahlt. Ihm steht daher ein öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Erstattung des gezahlten Betrages zu.

Das Patentamt hat zwar an sich zutreffend ausgeführt, daß die nach § 44 Abs 3 PatG mit dem Antrag auf Prüfung der Patentanmeldung zu zahlende Gebühr eine sogenannte Antragsgebühr ist, die mit dem Eingang des Antrags beim Patentamt fällig wird und selbst dann nicht aus Billigkeitsgründen zurückgezahlt werden kann, wenn anschließend - etwa wegen Zurücknahme oder rechtskräftiger Zurückweisung der Anmeldung - keine Prüfung mehr erfolgt (Busse, PatG, § 44 Rdn 40, 41; vor § 17 Rdn 50, jeweils mwNachw). Die Fälligkeit der Gebühr tritt jedoch nur ein, wenn ein wirksamer Prüfungsantrag gestellt ist. An dieser Voraussetzung fehlt es, wenn im Zeitpunkt der Antragstellung keine Anmeldung (mehr) vorliegt, die nach § 44 Abs 1 PatG Gegenstand einer Prüfung sein kann.

Dies ist hier der Fall. Der Anmelder hat mit Wirkung vom 15. Oktober 1993 Antrag auf Prüfung der Patentanmeldung P 36 36 081.3 gestellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Anmeldung bereits rechtskräftig zurückgewiesen. Die Annahme des Patentamts, die Zurückweisung der Anmeldung durch Beschluß des Patentamts vom 19. Mai 1989 sei erst am 21. Oktober 1993 rechtsbeständig geworden, beruht auf einem Irrtum. Am 21. Oktober 1993 hat das Bundespatentgericht in den Beschwerdeakten, die ihm vom Bundesgerichtshof schon am 28. September 1993 zurückgeleitet worden waren, lediglich vermerkt, daß der Beschluss vom 22. März 1993 rechtskräftig ist. Unter dem gleichen Datum hat es die Rücksendung der Vorakte P 36 36 081.3 an das Patentamt verfügt. Die Rechtskraft der Zurückweisung der Anmeldung war jedoch bereits vor der Stellung des Prüfungsan-

trags am 15. Oktober 1993 eingetreten, spätestens einen Monat nach der am 14. August 1993 erfolgten Zustellung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 4. August 1993.

Der Anmelder hat die Gebühr von 400,-- DM somit ohne Rechtsgrund für einen von vorneherein wirkungslosen Prüfungsantrag gezahlt. Wird eine Zahlung im öffentlich-rechtlichen Bereich, zu dem die Entrichtung von Gebühren nach dem Patentgebührengesetz (PatGebG) gehört, rechtsgrundlos geleistet, ist sie anerkanntermaßen unter dem Gesichtspunkt des öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs rückgängig zu machen (vgl BPatGE 40, 185, 189 "Steckerdose").

Eine etwaige Verjährung des Erstattungsanspruchs ist vom Patentamt nicht geltend gemacht worden und war daher im Beschwerdeverfahren entsprechend der Vorschrift des § 12 DPMaVwKostV (Verordnung über die Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt) iVm § 17 Abs 3 Satz 2 KostO (Kostenordnung) nicht zu berücksichtigen.

Die in dem Verfahren vor dem Patentamt geforderte Zahlung von Verzugszinsen und Portokosten hat der Anmelder im Beschwerdeverfahren nicht mehr ausdrücklich beantragt. Der Antrag wäre auch nicht begründet, denn die Bestimmungen der §§ 284 ff BGB über den Verzug des Schuldners und die Zahlung von Verzugszinsen (§ 288 BGB) sind auf öffentlich-rechtliche Zahlungsverpflichtungen, die ihren Entstehungsgrund in einem öffentlich-rechtlichen Über- und Unterordnungsverhältnis haben, wie es grundsätzlich bei Gebühren als Entgelt für staatliche Leistungen der Fall ist, nicht entsprechend anwendbar. Verzugszinsen können hier nur beansprucht werden, wenn sie ausdrücklich gesetzlich vorgesehen sind (stRspr, BGH NJW 1982, 1277 mwNachw). Eine Verpflichtung des Patentamts zur Zahlung von Verzugszinsen für zu erstattende Gebühren oder Verwaltungskosten hat der Gesetzgeber jedoch weder in das PatGebG (Patentgebührengesetz) noch in die DPMaVwKostV aufgenommen. Ob dieser Grundsatz auch für Prozeßzinsen (§ 291 BGB) gilt, mag zweifelhaft sein (vgl BGH aaO), kann jedoch dahingestellt

bleiben, weil der Anmelder Prozeßzinsen ab dem Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Beschwerde bei dem Patentgericht - hier: Juli 2000 - nicht geltend gemacht hat.

Auch die von dem Anmelder beanspruchte Erstattung der Kosten für die Einschreiben vom 4. Dezember 1995 und vom 12. August 1999, mit denen er die Erstattung der Prüfungsantragsgebühr beantragt hat - am 12. August 1999 wiederholt - ,ist unbegründet. Wer bei einer Behörde einen Antrag stellt, muß die für den Antrag und den folgenden Schriftwechsel erforderlichen Aufwendungen (Portokosten, Schreibauslagen usw) unabhängig von dem Erfolg seines Antrags grundsätzlich selbst tragen. In diesem Zusammenhang ist im übrigen zu bemerken, daß der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt und die Gebühr gezahlt hat, obwohl ihm im Zeitpunkt der Antragstellung die Rechtskraft der Zurückweisung der Anmeldung bereits bekannt gewesen sein mußte. Seine Ansicht, das Patentamt habe ihn mit dem Bescheid vom 23. Juni 1993 in irreführender Weise auf den drohenden Rechtsverlust im Falle nicht fristgerechter Stellung des Prüfungsantrags hingewiesen, ist unzutreffend. Der Hinweis auf den Ablauf der Prüfungsantragsfrist erfolgt automatisch bei jeder Anmeldung, solange sie anhängig, also nicht zurückgenommen oder rechtskräftig zurückgewiesen ist. Die Prüfung, ob in dem bis zur Stellung des Prüfungsantrags liegenden Zeitraum eine Änderung der Rechtslage infolge zwischenzeitlicher Zurücknahme oder - wie vorliegend - rechtskräftiger Zurückweisung eingetreten ist, hat jeder Anmelder eigenverantwortlich vorzunehmen.

Bühning

Dr. Schermer

Richterin Schuster kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben.

Bühning

Ja