

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 36/01

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
31. Mai 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 43 45 512.3-34**

wegen Recherchegebühren nach Teilung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 11. März 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Knoll und der Richterin Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Anmelderin ist Inhaberin des deutschen Patents 43 19 965, das das Patentamt im Einspruchsverfahren widerrufen hatte; der 23. Senat des Bundespatentgerichts hat das Patent durch Beschluss vom 29. Juli 1999 (23 W (pat) 13/98) beschränkt aufrechterhalten.

In der mündlichen Verhandlung vom 29. Juli 1999 erklärte die Patentinhaberin ausweislich des Sitzungsprotokolls die Teilung des Patents und übergab das Original eines Schriftsatzes vom 27. Juli 1999, der die Teilungserklärung und eine Abbuchungsermächtigung für "die mit Erteilung fälligen Gebühren, Anmeldegebühr, Prüfungsgebühr, Jahresgebühren" enthielt. Das Original dieses Schriftsatzes befindet sich nicht bei den Akten; die Anmelderin hat mit der Beschwerdeschrift eine Kopie des Schreibens vorgelegt.

Im März 2000 stellte die Anmelderin fest, dass laut Patentregister (früher: Patentrolle) die Teilungserklärung als nicht abgegeben gelte. Sie beantragte deshalb Berichtigung der Rolle, da sie die erforderlichen Gebühren entrichtet habe. Auf diesen Antrag teilte das Patentamt mit, dass die Recherchegebühr nicht vollständig innerhalb der Dreimonatsfrist des § 39 Absatz 3 PatG gezahlt worden sei.

Daraufhin beantragte die Anmelderin Wiedereinsetzung in die Frist des § 39 Absatz 3 PatG mit der Begründung, die Teilungserklärung habe die Ermächtigung enthalten, alle erforderlichen Gebühren abzubuchen. Auch das Bundespatentgericht habe im Beschluss vom 29. Juli 1999 die Teilung für wirksam gehalten. Wenn 50,00 DM fehlten, handele es sich um eine Fehlabbuchung durch das Patentamt; im übrigen sei der abgebuchte Betrag von 1.450,00 DM zutreffend berechnet. Das Patentamt hat am 16. Juni 2000 die Abbuchung von 50,00 DM für die Recherchegebühr verfügt und der Anmelderin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt.

Die Anmelderin beantragte schließlich Rückzahlung der ihrer Ansicht nach nicht geschuldeten Gebühren in Höhe von 50,00 DM. Das Patentamt hat diesen Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Anmelderin müsse 50,00 DM auf die Recherchegebühr für die Teilanmeldung nachzahlen, weil sie die Teilung nach Stellung des Prüfungsantrags in der Stammanmeldung erklärt habe. Dort sei eine Recherchegebühr entrichtet worden, die damit auch in der abgetrennten Anmeldung anfalle.

Mit der Beschwerde vertritt die Anmelderin weiter die Auffassung, sie müsse nur die einfache Prüfungsgebühr in Höhe von 400,00 DM und nicht die kumulierten Gebühren, bestehend aus der Recherchegebühr in Höhe von 200,00 DM und der ermäßigten Prüfungsgebühr in Höhe von 250,00 DM entrichten.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die im Schriftsatz vom 15. November 2001 angekündigten Feststellungsanträge hat die Anmelderin nicht weiterverfolgt.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Verfahren beigetreten.

Er beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er schließt sich den Ausführungen der Prüfungsstelle in der angegriffenen Entscheidung an und trägt ergänzend vor, dass generell auch eine abgetrennte Anmeldung auf Patentfähigkeit zu prüfen sei und deshalb auch eine Recherche bzw. Recherchemaßnahmen durchgeführt werden müssten, um die Patentfähigkeit des abgeteilten Gegenstandes sachgemäß beurteilen zu können. Die Recherche zur Stammanmeldung genüge in der Regel nicht, da häufig dort nachgeordnete Merkmale in den Hauptanspruch der Teilanmeldung überführt würden, die im Rahmen der Prüfung der Stammanmeldung nicht oder nur in anderem Zusammenhang untersucht würden. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Stellungnahme des Präsidenten verwiesen.

Die Anmelderin erwidert hierauf, § 39 Absatz 2 Satz 2 PatG könne im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung kommen. Durch die gesetzliche Fiktion nach § 60 Absatz 1 Satz 2 PatG sei für die vorliegende Teilungsanmeldung die Stellung eines Rechercheantrags und damit auch die Durchführung einer Recherche nach § 43 PatG bereits von Gesetzes wegen ausgeschlossen. Die Recherche nach § 43 PatG sei eine typische Serviceleistung, auf die der Antragsteller einen gesetzlichen Anspruch habe. Demnach sei die Recherchegebühr nach § 43 PatG keine Gebühr für die Anmeldung, sondern diene allein der Dienstleistung Recherche. Die Erhebung von Gebühren in Höhe von 450,00 DM setze zwingend einen kumulierten Recherche/Prüfungsantrag voraus. Im vorliegenden Fall gebe es für das Patentamt keine Möglichkeit für eine Recherche nach § 43 PatG, daher sei auch keine Rechercheantragsgebühr zu zahlen. Wenn der Präsident des Patentamts auf eine Recherche hinweise, handele es sich eben nicht um eine

solche nach § 43 PatG, sondern um eine Recherche, die der zuständige Prüfer als Teil seiner Tätigkeit zur Prüfung der Anmeldung zwingend auszuführen habe. Eine solche Recherchemaßnahme sei bei sämtlichen Prüfungsverfahren durchzuführen, bei denen nicht zuvor ein Rechercheantrag gestellt worden sei und deshalb üblich.

## II

Die Beschwerde der Anmelderin bleibt ohne Erfolg. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat zu Recht die Rückzahlung der für die Recherchegebühr erhobenen 50,00 DM abgelehnt.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie das gemäß § 73 Abs 1 PatG gegen die angegriffene Entscheidung statthafte Rechtsmittel. Die Entscheidung des Patentamts ist als Beschluss im materiellen Sinne anzusehen, nämlich als eine Entscheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (vgl Busse, PatG, 5. Aufl § 73 Rdn 14, 18, 20 mit weiteren Nachw). Die Entscheidung ist zwar formal nicht als Beschluss gekennzeichnet. Das Patentamt hat durch sie aber ausdrücklich den Antrag auf Erstattung der 50,-- DM zurückgewiesen und damit eine für die Anmelderin verbindliche Regelung getroffen, die diese in ihren Rechten berührt und nicht etwa nur der Vorbereitung oder dem Verfahrensgang für eine erst zu erlassende Entscheidung dient (vgl Schulte, PatG 6. Aufl 2001, § 73 Rdn 22).

2. Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. Die Anmelderin hat keinen Erstattungsanspruch entsprechend § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB; das Patentamt hat zurecht gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG weitere 50,- DM abgebucht bzw. deren Rückzahlung verweigert.

Gegenstand der angegriffenen Entscheidung und des Beschwerdeverfahrens ist die Frage, ob die Anmelderin eine isolierte Recherchegebühr (damals 200,- DM) und eine ermäßigte Prüfungsgebühr (250,- DM) nach vorangegangener Recherche oder allein eine Prüfungsgebühr (400,- DM) zu zahlen hatte, mithin die Frage, ob sie den Differenzbetrag von 50,- DM zwischen den genannten Gebührenkombinationen, den das Patentamt für die Recherchegebühr noch erhoben hat, erstattet verlangen kann.

a) Nach § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG sind für die abgetrennte Anmeldung für die Zeit bis zur Teilung die gleichen Gebühren zu entrichten, die für die ursprüngliche Anmeldung zu entrichten waren. Dazu gehören Gebühren, die für die Durchführung des Erteilungsverfahrens für die ursprüngliche Anmeldung oder für deren Aufrechterhaltung, wie zB die Jahresgebühren, zu zahlen sind, nicht aber - wie die Anmelderin meint - eine im Verfahren der Stammanmeldung angefallene Beschwerdegebühr, noch etwa weitere Gebühren für Verfahrensanträge, zB für Umschreibung, Akteneinsicht oder auch Übersendung von Druckschriften (vgl. Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl., § 39 Rdn 73, 74; Benkard, Patentgesetz, 9. Aufl., § 39 Rdn 9). Auch die Gebühr nach § 43 PatG ist nicht zu zahlen, wenn die Teilung vor der Stellung des Prüfungsantrags (§ 44 PatG) erklärt worden ist, es sei denn, dass auch für die abgetrennte Anmeldung ein Antrag nach § 43 gestellt wird.

Im Verfahren der Stammanmeldung 43 19 965.8 vom Juni 1992 hat die Anmelderin im Juli 1993 einen Rechercheantrag gemäß § 43 PatG und im Juli 1994 einen Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG gestellt und die entsprechenden Gebühren bezahlt. Die Teilung des Patents 43 19 965 erfolgte am 29. Juli 1999 in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht (23 W (pat) 13/98). Die Wirksamkeit der Teilungserklärung steht nach der vom Patentamt am 16. Juni 2000 gewährten Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht mehr in Frage. Jedenfalls ist die Teilung (29. Juli 1999) nach dem Zeitpunkt erklärt worden, zu dem in der Stammanmeldung der Prüfungsantrag gestellt worden ist (1. Juli 1994). Nach dem

klaren Wortlaut des § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG hat die Anmelderin deshalb ua eine isolierte Recherchegebühr und eine ermäßigte Prüfungsgebühr zu entrichten.

b) Die gegen (die Anwendbarkeit des) § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG vorgebrachten Einwendungen der Anmelderin führen zu keiner anderen Entscheidung.

aa) Die Anwendbarkeit der Gebührenregelung des § 39 Abs. 2 PatG ergibt sich für eine im Einspruchsverfahren erklärte Teilung - wie vorliegend - aus § 60 Abs. 1 Satz 3 PatG. Danach sind auch für die abgetrennte Anmeldung die Recherchegebühr und die ermäßigte Prüfungsgebühr zu zahlen, wenn diese Gebühren in der Ausgangsanmeldung angefallen waren. Das ergibt sich aus § 39 Abs. 2 Satz 2 PatG, der für den Fall, dass die Teilung vor der Stellung des Prüfungsantrags erklärt worden ist, von der Gebühr nach § 43 PatG absieht. Daraus ist e contrario zu schließen, dass diese Gebühr in den Fällen, in denen die Teilung nach Stellung des Prüfungsantrags erfolgt, zu zahlen ist (so auch BPatG Beschl. vom 23. Oktober 1989, 4 W (pat) 19/89; anders BPatGE 29, 186 ff, 188, ohne auf den Gesetzestext des § 39 Abs. 2 PatG einzugehen).

bb) Der Wortlaut des § 60 Abs. 1 Satz 2 PatG steht dem Anfall einer gesonderten Recherchegebühr im Verfahren der abgetrennten Anmeldung nicht entgegen. Dort heißt es, dass bei einer Teilung im Einspruchsverfahren "der abgetrennte Teil als Anmeldung gilt, für die ein Prüfungsantrag (§ 44) gestellt worden ist". Die Anmelderin meint, dass das Fehlen einer Regelung dahingehend, dass auch ein Rechercheantrag (§ 43) als gestellt gelte, gegen die Erhebung einer Recherchegebühr spreche. Das ist jedoch nicht der Fall. Es ist ohne weiteres möglich, dass ein Anmelder vor Erklärung der Teilung einen Rechercheantrag gestellt und damit die Recherchegebühr ausgelöst hat; dieser Fall ist dann von § 60 Abs. 1 Satz 2 gar nicht erfasst. § 60 Abs. 1 Satz 2 bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 PatG geben nur an, als in welchem Verfahrensstadium stehend die abgetrennte Anmeldung zu behandeln ist, sie treffen gerade keine Regelung hinsichtlich der für die abgetrennte Anmel-

dung zu entrichtenden Gebühren. Diese Regelung enthält § 60 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 PatG.

cc) Die konkrete Gebührenerhebung bzw die zugrundeliegende gesetzliche Regelung (§ 39 Abs 2 Satz 1 PatG) und die hier vorgenommene Auslegung verstoßen nicht gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Art 3 Abs 1 des Grundgesetzes. Sie widersprechen auch nicht dem Grundsatz des öffentlichen Gebührenrechts, dass eine Gebühr die Kosten der für sie zu erbringenden staatlichen Leistung decken soll und folglich zurückzuzahlen ist, wenn keine Gegenleistung erbracht worden ist (vgl. BGH GRUR 2000, 325 ff; GRUR 2000, 421 ff "Beschleunigungsgebühr" mit Nachw).

Gebühren sind öffentliche Geldleistungen, die aus Anlass individuell zurechenbarer, öffentlicher Leistungen dem Gebührenschuldner durch eine öffentlich-rechtliche Norm oder sonstige hoheitliche Maßnahme auferlegt werden und dazu bestimmt sind, in Anknüpfung an diese Leistung deren Kosten ganz oder teilweise zu decken. Aus dieser Zweckbestimmung folgt, dass Gebühren für staatliche Leistungen nicht unabhängig von den tatsächlichen Kosten der gebührenpflichtigen Staatsleistung festgesetzt werden dürfen; die Verknüpfung zwischen Kosten und Gebührenhöhe muss sachgerecht sein. Aus der Zweckbindung der Gebühr ergibt sich jedoch keine verfassungsrechtlich begründete Begrenzung der Gebührenhöhe durch die tatsächlichen Kosten einer staatlichen Leistung. Mit einer Gebührenregelung dürfen neben der Kostendeckung auch andere Zwecke, etwa eine begrenzte Verhaltenssteuerung in bestimmten Tätigkeitsbereichen, verfolgt werden. Innerhalb seiner jeweiligen Regelungskompetenz verfügt der Gesetzgeber über einen weiten Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum, welche individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen er einer Gebührenpflicht unterwerfen, welche Gebührenmaßstäbe und Gebührensätze er hierfür aufstellen und welche über die Kostendeckung hinausgehenden Zwecke er mit einer Gebührenregelung anstreben will, solange er nicht willkürlich Gleiches oder wesentlich Gleiches ungleich und wesentlich Ungleiches gleich behandelt (vgl BVerfGE 41, 144; BVerfG NJW

1999, 3550 f; NJW 1999, 3549 f; NJW 1998, 2128 ff; NJW 1979, 1345 ff, jeweils mit Nachweisen). Dieser gesetzgeberische Gestaltungsspielraum im Rahmen des Gebührenrechts darf nicht eingeschränkt werden (BVerwGE 13, 214, 221). Die Grenze hin zur Verfassungswidrigkeit ist erst überschritten, wenn die gleiche oder ungleiche Behandlung der geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar und damit willkürlich ist, weil kein tragfähiger Grund für die Gleichbehandlung oder Ungleichbehandlung besteht. Auch unter diesem Aspekt ist die Beschwerdeführerin in ihren Rechten nicht verletzt.

Nach § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG erhebt das Patentamt von dem Anmelder einer Teilungsanmeldung eine Recherchegebühr und eine Prüfungsgebühr, sofern in der Ursprungsanmeldung Rechercheantrag und Prüfungsantrag gestellt waren.

Der Senat hält diese Gebührenregelung nach den oben genannten Grundsätzen für sachgerecht. Der Beschwerdeführerin ist zwar einzuräumen, dass es bei "Teilungsfällen" Fallgestaltungen gibt, die Ähnlichkeiten zu dem hier zu behandelnden Fall aufweisen und bei denen im Gegensatz zu dem vorliegend erhobenen Gebührenbetrag von DM 450,-- (Recherchegebühr + ermäßigte Prüfungsgebühr) nur ein Gebührenbetrag von DM 400,-- (normale Prüfungsgebühr) anfällt. Dies ist zB dann der Fall, wenn im Ursprungsverfahren vor der Teilung kein gesonderter Rechercheantrag, sondern lediglich ein Prüfungsantrag gestellt worden war. Diese gebührenrechtliche Differenzierung in diesen Vergleichsfällen verstößt aber nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz, dass Gleiches gleich zu behandeln ist. Denn auch wenn möglicherweise der weitere Arbeitsaufwand in den beiden durch Teilung abgetrennten Verfahren gleich sein mag, hat die geringfügig unterschiedliche gebührenrechtliche Behandlung ihre Rechtfertigung in der abweichenden Vorgeschichte der Ursprungsverfahren, denn diese heben sich dadurch voneinander ab, dass im einen Fall eine gesonderte Recherche durchgeführt worden ist und dadurch regelmäßig ein erhöhter Arbeitsaufwand notwendig war und im anderen Fall nicht. In den Fällen, in denen vor der Teilung eine Recherche durchgeführt worden ist, hätte der Anmelder auch dann zwei Recherchegebühren zahlen müssen, wenn er

von vornherein zwei Anmeldungen eingereicht und hier auch jeweils Rechercheanträge gestellt hätte.

Die Gebührenregelung führt auch nicht zu einer unbilligen Gebührenerhebung ohne Gegenleistung. Tatsächlich wird nämlich, wie der Präsident des Patentamts ausgeführt hat, als Gegenleistung für die Gebühr eine Recherche erbracht. Die Recherche zur Stammanmeldung genüge in der Regel nicht, da häufig dort nachgeordnete Merkmale in den Hauptanspruch der Teilanmeldung überführt würden, die im Rahmen der Prüfung der Stammanmeldung nicht oder nur in anderem Zusammenhang untersucht worden seien. Die Einwendungen der Anmelderin zielen denn auch im Ergebnis nicht darauf ab, ob überhaupt eine Gegenleistung erbracht wird, sondern wie diese zu bewerten ist. Der Anmelderin ist zuzugeben, dass die Recherche nach § 43 PatG kein notwendiger Bestandteil des Einspruchsverfahrens ist, so dass der Gesetzgeber die für die abgeteilte Anmeldung notwendigen Recherchemaßnahmen auch als durch die Prüfungsgebühr mit abgedeckt hätte ansehen können. Der Gesetzgeber hat sich im Rahmen seines Gestaltungsspielraums im Fall der Teilung eines Patents für eine andere, aber pauschalierte und klare Regelung entschieden, mittels derer sich die Gebührenhöhe sofort und einfach ermitteln lässt; die Gebührenzahlungen für die Stammanmeldung sind in den Akten vermerkt und lassen sich ohne großen Aufwand feststellen. Die Regelung ist auch nach ihren praktisch-wirtschaftlichen Auswirkungen nicht unbillig oder ungerecht; es handelt sich bei den gegenüber der bloßen Prüfungsgebühr zusätzlich anfallenden 50,- DM um einen relativ geringen Betrag, der im Interesse eines funktionierenden Verfahrensablaufs nicht unbillig ist und hingenommen werden kann.

Im übrigen können bei der Aufstellung eines Gebührensystems ohnehin gewisse Pauschalierungen nicht vermieden werden, was ohne Verstoß gegen den Gleichheitssatz dazu führen kann, dass selbst bei kleinen Unterschieden im Gebührentatbestand geringfügige Differenzierungen in der Gebührenhöhe entstehen kön-

nen. Dieser Effekt ist einem Gebührensystem immanent und unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden.

Schülke

Knoll

Schuster

Be