



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 49/05

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2004 055 953.8,**

wegen Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Februar 2007 durch ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin begehrt die Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr nach von ihr zurückgenommener Patentanmeldung.

Unter dem 16. November 2004 brachte die Beschwerdeführerin beim Deutschen Patent- und Markenamt

ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Datenübertragung

mit dem Aktenzeichen 10 2004 055 953.8 zur Anmeldung. Die Patentanmeldung, die zugleich den Prüfungsantrag enthält, ging am 19. November 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Die Anmeldegebühr (60.- EUR) und die Prüfungsgebühr (350.- EUR) in Höhe von insgesamt 410.- EUR wurden mittels Einzugsermächtigung am 19. November 2004 entrichtet.

Mit Schreiben vom 16. November 2004, ebenfalls eingegangen am 19. November 2004, bat die Anmelderin um Vorabübersendung eines Prüfungsbescheids/Rechercheberichts in elektronischer Form.

Im Schreiben vom 24. November 2004, per Telefax eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tage, im Original am 27. November 2004, erklärte die Beschwerdeführerin die Rücknahme der Patentanmeldung und beantragte die Rückerstattung der Prüfungsantragsgebühr in Höhe von 350.- EUR.

Das Deutsche Patent- und Markenamt wies die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 17. Januar 2005 darauf hin, dass eine Rückzahlung dieser Gebühr nicht in Betracht käme. Die Beschwerdeführerin beantragte daraufhin am 11. Februar 2005 schriftlich den Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung.

Mit Beschluss der Prüfungsstelle 31 vom 4. März 2005, unterzeichnet durch eine Reg.-Angestellte im gehobenen Dienst, wies das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr in Höhe von 350.- EUR unter Hinweis auf § 3 Abs. 1 PatKostG und die dem Beschluss beigefügte Rechtsmittelbelehrung zurück.

Der Beschluss wurde am 9. März 2005 unter der Einschreibenummer RG266113873DE abgesandt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die - von einem Mitarbeiter der Beschwerdeführerin eingelegte - Beschwerde der Anmelderin vom 8. April 2005, die am gleichen Tage per Telefax beim Deutschen Patent- und Markenamt einging.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

- die Aufhebung des Beschlusses vom 4. März 2005,
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zur Begründung trägt die Beschwerdeführerin vor, die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Satz 1 PatKostG seien gegeben, da durch die Rücknahme der Anmeldung gleichzeitig der Antrag auf Prüfung zurückgenommen sei und die Anmeldung nur 5 Tage überhaupt existiert habe. Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne habe eine Prüfung nicht stattfinden können.

Darüber hinaus müsse die Rückzahlung der Gebühr jedenfalls aus Billigkeitsgründen erfolgen, denn nach der Entscheidung BGH I ZB 1/98 vom

17. November 1999 müsse berücksichtigt werden, dass - wie im vorliegenden Fall - eine Gegenleistung nicht erbracht worden sei, auch wenn die Gründe hierfür in der Natur der Sache lägen.

Schließlich trägt die Beschwerdeführerin vor, dass für den Fall der Entrichtung der Gebühr nicht mittels Einzugsermächtigung, sondern per Überweisung, eine Gutschrift zugunsten der Bundeskasse möglicherweise noch gar nicht hätte erfolgen können. Dann jedoch läge überhaupt kein wirksamer Prüfungsantrag vor.

Die Beschwerdegebühr wurde am 8. April 2005 entrichtet. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

## II.

### A

Die Beschwerde ist zulässig.

1. Die Beschwerde ist gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthaft und wurde wirksam erhoben.

Die Einlegung der Beschwerde ist zwar durch einen Mitarbeiter erfolgt, der in den - dem Senat übermittelten - Vollmachtsurkunden nicht als Verfahrensbevollmächtigter benannt ist, der Senat geht aber zu Gunsten der Beschwerdeführerin davon aus, dass der - in der mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2005 vorgelegten Vollmacht - Bevollmächtigte die Beschwerdeeinlegung nachträglich genehmigt hat, denn seine Vollmacht wurde durch den Mitarbeiter, der den Beschwerdeschriftsatz unterzeichnet hat, dem Gericht zugeleitet.

2. Die Beschwerdefrist ist gewahrt.

Da die Absendung des angefochtenen Beschlusses am 9. März 2005 erfolgte, ist der Eingang der Beschwerde am 8. April 2005 jedenfalls innerhalb der Monatsfrist erfolgt.

## B

Die Beschwerde ist unbegründet.

Der Beschwerdeführerin steht unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Anspruch auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr zu. Der Anspruch ergibt sich insbesondere nicht aus § 10 Abs. 2 PatKostG, § 9 PatKostG, §§ 812 ff. BGB unter dem Gesichtspunkt des öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs oder aus Billigkeitsgesichtspunkten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Rückzahlung auf entsprechenden Antrag im Ergebnis zu Recht verweigert.

I. Die Entscheidung ist formell fehlerhaft ergangen, denn sie erging unter Verstoß gegen § 27 Abs. 2 PatG.

Der Senat hat bereits in seiner Entscheidung vom 23. August 2005, 10 W (pat) 25/02, BIPMZ 2005, 455, festgestellt, dass über einen Antrag auf Rückzahlung der fällig gewordenen Prüfungsantragsgebühr ein technisches Mitglied im Sinne von § 27 Abs. 2 PatG zu entscheiden habe, weil ein Fall der Übertragung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 (Gebühr fällig) und Nr. 8 (keine Rücknahmefiktion oder früherer Antrag) sowie § 7 Abs. 2 Nr. 3 WahrnV nicht vorliege und mangels besonderer Übertragung damit die Entscheidung nicht durch eine Reg.-Angestellte des gehobenen Dienstes getroffen werden dürfe. § 7 Abs. 2 Nr. 3 WahrnV ist bereits deshalb nicht einschlägig, weil es sich bei der Prüfungsgebühr um eine

Gebühr nach dem Patentkostengesetz - Kostenverzeichnis Nr. 311 400 - und nicht nach der DPMAVwKostV handelt und somit nicht § 9 DPMAVwKostV, sondern § 9 PatKostG einschlägig ist; hierfür ist aber, wie ausgeführt, keine Übertragung erfolgt.

Da sich seit der genannten Senatsentscheidung diesbezüglich keine Änderung der Sach- und Rechtslage ergeben hat, besteht für den Senat kein Anlass, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.

Ogleich somit ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG vorliegt (vgl. Schulte, PatG, Kommentar, 7. Auflage, § 79 Rd. 23 Nr. 7 und § 27 Rd. 36), trifft der Senat im vorliegenden Fall jedoch eine eigene Sachentscheidung, denn es liegt keine nichtige Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes vor und Entscheidungsreife ist gegeben.

II. Ein Rückzahlungsanspruch ergibt sich nicht aus § 10 Abs. 2 PatKostG.

1. Die Prüfungsantragsgebühr ist fällig.

Gemäß § 44 Abs. 2 Satz 1 PatG i. V. m. §§ 3 Abs. 1, 2 Abs. 1 PatKostG in Verbindung mit der Anlage Gebührenverzeichnis Nr. 311 400 zum PatKostG wurde im vorliegenden Fall die Prüfungsantragsgebühr von 350.- EUR am 19. November 2004 fällig, da die Beschwerdeführerin bereits mit der Anmeldung den Prüfungsantrag gestellt hat und ein Antrag nach § 43 PatG nicht vorausgegangen war.

Da die Gebühr tatsächlich und bereits bei Antragstellung mittels Einzugsermächtigung entrichtet wurde, liegt somit auch ein wirksamer Prüfungsantrag vor.

2. Die Rücknahme der Patentanmeldung und die damit inzident verbundene Rücknahme des Prüfungsantrags führen hingegen nicht zur Rechtsgrundlosigkeit der Gebührenzahlung.

Die Prüfungsantragsgebühr war im vorliegenden Fall mit der Antragstellung fällig und wurde innerhalb der Frist des § 44 Abs. 2 Satz 2 und 3 PatG entrichtet. Da es sich um eine so genannte Antragsgebühr handelt, wurde sie mit der Stellung des Antrags mit Rechtsgrund entrichtet. Die Rücknahme der Patentanmeldung konnte die Wirksamkeit des Prüfungsantrags nicht nachträglich zu Fall bringen. Die Prüfungsantragsgebühr war damit verfallen. Eine rechtsgrundlose Zahlung liegt damit nicht vor (in diesem Sinne auch die oben genannte Senatsentscheidung 10 W (pat) 25/02 und die Entscheidungen BPatGE 11, 55; 11, 222; 37, 187).

Soweit die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung vorträgt, die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Satz 1 PatKostG seien gegeben, weil der Antrag zurückgenommen sei und die Anmeldung nur 5 Tage existiert habe, führt dies zu keiner anderen tatsächlichen oder rechtlichen Betrachtungsweise, denn diese Argumentation verkennt den Charakter der Prüfungsantragsgebühr als Antragsgebühr und ist auch schon unter Rechtssicherheitsgesichtspunkten nicht in Erwägung zu ziehen, denn die Frage, wann der Prüfer tatsächlich mit der Prüfung beginnt oder begonnen hat, kann nicht anhand der Berücksichtigung von eher zufälligen Zeitspannen beantwortet werden. Es liegt auch keine - wovon die Beschwerdeführerin wohl ausgeht - gesetzlich fingierte Rücknahme der Patentanmeldung vor, sondern die Anmeldung wurde ausdrücklich zurückgenommen.

III. Der Anspruch ergibt sich nicht aus § 812 ff. BGB unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen-rechtlichen Erstattungsanspruchs.

Wie bereits unter B. II. dargestellt, erfolgte die Leistung - Zahlung der Gebühr - nicht rechtsgrundlos. Eine Rückzahlung unter diesem rechtlichen Gesichtspunkt kommt daher nicht in Betracht. Hinzu kommt, dass bereits die vorrangig einschlä-

gige spezialgesetzliche Regelung des § 10 PatKostG den geltend gemachten Anspruch nicht rechtfertigt.

IV. Der Anspruch ergibt sich nicht aus § 9 PatKostG.

Zwar liegt eine fehlerhafte Sachbehandlung insoweit vor, als die angefochtene Entscheidung unter Verstoß gegen § 27 Abs. 2 PatG erfolgt ist (s. o. B I.). In materieller Hinsicht ist die Entscheidung jedoch zutreffend, so dass „keine Kosten entstanden sind, die bei richtiger Sachbehandlung nicht entstanden wären“.

Weitere Gründe für eine fehlerhafte Sachbehandlung wurden darüber hinaus von der Beschwerdeführerin weder vorgebracht, noch ergeben sie sich aus den Umständen.

V. Der Anspruch ergibt sich auch nicht unter Billigkeitsgesichtspunkten.

Gründe, warum im Rahmen einer Billigkeitsentscheidung entgegen der gesetzlichen Regelungen ausnahmsweise eine Rückzahlung erfolgen sollte, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Soweit sich die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung I ZB 1/98 des Bundesgerichtshofs vom 17. November 1999 (GRUR 2000, 325) beruft, führt diese Argumentation bereits deshalb nicht zum Erfolg, weil die genannte Entscheidung eine andere Sachverhaltsgestaltung zum Gegenstand hat. Zum einen betrifft sie den Sonderfall der Beschleunigungsgebühr in einem markenrechtlichen Verfahren, zum anderen ist - selbst wenn man, wie in der Entscheidung angedeutet, ihre grundsätzlichen Prämissen auch auf andere Antragsgebühren übertragen wollte - im vorliegenden Fall nicht völlig ausschließbar, dass zumindest (Teil-) Gegenleistungen durch das Deutsche Patent- und Markenamt erbracht wurden. In jedem Fall aber liegt der Grund für die vermeintliche Nichtgewährung der Gegenleistung nicht, wie in der Entscheidung besonders hervorgehoben, in der Sphäre der Be-

hörde, sondern ist allein durch den Umstand bedingt, dass die Beschwerdeführerin bereits nach kurzer Zeit ihre Anmeldung zurückgezogen hat, obwohl sie noch im Schreiben vom 16. November 2004 um Vorabübersendung des Prüfbescheids bzw. eines Rechercheberichts in elektronischer Form gebeten hat. Sie hat daher mit der kurzfristigen Rücknahmeerklärung einen Umstand gesetzt, der allein ihrer eigenen Sphäre zuzurechen ist.

Auch die Argumentation hinsichtlich einer Differenzierung nach Zahlungsmodalitäten (Einzugsermächtigung/Überweisung) vermag den Senat nicht zu überzeugen. Zum einen wurde von der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall die Zahlungsmodalität Einzugsermächtigung gewählt, so dass die von ihr angestellten Überlegungen zur Überweisung hypothetisch und spekulativ sind, zum anderen wäre im Falle der Überweisung die Gefahr des Beginns bzw. der Durchführung einer Prüfung noch nicht gegeben gewesen, denn solange die Gebühr nicht entrichtet ist, wäre der Prüfungsantrag noch nicht wirksam gestellt gewesen (Schulte, a. a. O., § 44 Rd. 25). Die Zahlung mittels Einzugsermächtigung dient gerade dem Zweck, die schnelle Wirksamkeit des Prüfungsantrags herbeizuführen. Diesen Rechtsvorteil nachträglich durch Rückzahlung der Gebühr im Hinblick auf den Vergleich mit der hypothetischen Laufzeit einer Überweisung in Frage zu stellen, entspricht aus Sicht des Senats nicht dem Sinn der gesetzlichen Regelung des § 44 PatG und der gesetzlichen Ausgestaltung der Prüfungsantragsgebühr als Antragsgebühr.

Die Durchführung des Prüfungsverfahrens wurde allein wegen der von der Beschwerdeführerin ausdrücklich erklärten - also nicht fingierten - Rücknahme der Anmeldung unterlassen.

Weitere (Billigkeits-) Umstände, die das Rückzahlungsbegehren als begründet erscheinen lassen könnten, liegen nicht vor.

Da andere Anspruchsgrundlagen nicht in Betracht zu ziehen sind, ist der Rückzahlungsanspruch nicht gegeben.

Die Beschwerde ist damit unbegründet.

C

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt nicht in Betracht.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG - wie beantragt - kommt auf Grund der oben dargelegten Sach- und Rechtslage nicht in Betracht. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes ist jedenfalls im Ergebnis zutreffend.

gez.

Unterschriften