



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 1/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 019 023.9**

(hier: wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Juni 2013 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner, die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Antragsteller ist Inhaber des Gebrauchsmusters 20 2007 019 023 mit der Bezeichnung „Fassade, Fassadenelement und Halteelement“, das auf Unterlagen zurückgeht, die am 18. Dezember 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen waren, und das durch Abzweigung als Anmeldetag den 25. September 2007 erhalten hat. Die Eintragung des Gebrauchsmusters war von der Gebrauchsmusterstelle des DPMA am 8. Februar 2010 verfügt worden, worauf die Eintragung am 18. März 2010 erfolgte. Am 11. Februar 2010 hatte der Antragsteller noch neue Schutzansprüche eingereicht, die jedoch bei der Eintragung des Gebrauchsmusters unberücksichtigt blieben.

Mit Bescheid vom 26. Oktober 2010 hat die Gebrauchsmusterstelle dem Antragsteller mitgeteilt, dass die neuen Schutzansprüche lediglich zur Akte des Gebrauchsmusters genommen worden seien und ein entsprechender Vermerk im Register erfolgen würde. Diesen Bescheid hat der Antragsteller zum Anlass genommen, am 5. November 2010 beim DPMA sowohl einen Antrag auf Berichtigung der Eintragungsverfügung zu stellen als auch „hilfsweise“ Beschwerde gegen die Eintragungsverfügung einzulegen. Eine Beschwerdegebühr in Höhe von 200,-- € hat er ordnungsgemäß entrichtet und gleichzeitig deren Erstattung beantragt.

Die Gebrauchsmusterstelle hat mit Verweis auf die Regelung des § 4 Abs. 5 GebrMG, wonach Änderungen der Anmeldung nur bis zur Verfügung der Eintragung zulässig sind, eine Berichtigung der Eintragungsverfügung verweigert und der „hilfsweise“ eingelegten Beschwerde nicht abgeholfen, sondern diese dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Mit Eingabe vom 3. Februar 2011 hat der Antragsteller die Beschwerde zurückgenommen. Die Erstattung der von ihm entrichteten Beschwerdegebühr verfolgt er dagegen weiter.

## II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist statthaft. In der Sache hat er jedoch keinen Erfolg.

1. Die in Höhe von 200,-- € gezahlte Beschwerdegebühr ist vorliegend verfallen, da sie wirksam entrichtet wurde. Für eine Rückzahlung der Gebühr unmittelbar nach den Bestimmungen des Patentkostengesetzes (PatKostG) besteht damit kein Raum mehr.

Eine Eintragungsverfügung im Sinne von § 8 Abs. 1 Satz 1 GebrMG hat durchaus Beschlusscharakter und kann - sofern diese als fehlerhaft und belastend empfunden wird - unmittelbar mit der Beschwerde angegriffen werden (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 8 Rn. 32, § 18 Rn. 15). Dahingestellt bleiben kann hierbei, ob es sich bei der vorliegend „hilfsweise“ für den Fall eingelegten Beschwerde, dass das DPMA - wie hier geschehen - eine Berichtigung der Eintragungsverfügung ablehnen sollte, um eine unzulässige, (weil) bedingte Beschwerde gehandelt hat (vgl. hierzu: Bühring a. a. O., § 18 Rn. 47; Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., vor § 73 Rn. 65; Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., vor § 128 Rn. 20 - jeweils m. w. N.); auch die unzulässige Beschwerde ist eine rechtlich existente Beschwerde und lässt die Beschwerdegebühr nach dem entsprechenden Gebührentatbestand des PatKostG - Nr. 401 300 gemäß Anlage zu § 2 Abs. 1 - fällig werden (vgl. Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 73 Rn. 122).

Mangels Zustellung der Eintragungsverfügung ist die Beschwerdefrist nicht in Lauf gesetzt und die Beschwerdegebühr somit auch fristgerecht gezahlt worden.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr bemisst sich somit allein nach § 80 Abs. 3 PatG (i. V. m. § 18 Abs. 2 GebrMG), wonach eine Rückzahlung dieser Gebühr dann erfolgen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dass der Antragsteller seine Beschwerde zurückgenommen hat, stünde gemäß § 80 Abs. 4 PatG einer Rückzahlung nicht im Wege.

Vorliegend entspricht es jedoch nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Zum einen wäre die Beschwerde unbegründet gewesen, da die Eintragungsverfügung vom 8. Februar 2010 rechtlich nicht zu beanstanden war. Wie sich aus § 4 Abs. 5 GebrMG ergibt, muss das DPMA im Gebrauchsmustereintragungsverfahren solche Änderungen der Anmeldungsunterlagen nicht mehr berücksichtigen, die erst nach der Verfügung der Eintragung beim DPMA eingegangen sind. Ein solcher Fall war hier gegeben, da die neuen Schutzansprüche des Antragstellers erst drei Tage nach der verfügten Eintragung des Gebrauchsmusters, nämlich erst am 11. Februar 2010 beim DPMA eingegangen waren.

Zum anderen ist nicht ersichtlich, dass eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr unter einem anderen Gesichtspunkt der Billigkeit entspräche. Der Misserfolg einer Beschwerde in der Sache steht zwar einer Rückzahlung nicht ohne weiteres entgegen, eine Rückzahlung hat aber in solchen Fällen zur Voraussetzung, dass der angefochtenen Entscheidung ein Verfahrensfehler zu Grunde lag und dieser Fehler für die Beschwerdeeinlegung ursächlich war (vgl. Busse/Engels, PatG,

7. Aufl., § 80 Rn. 91, 92). Auch ein derartiger Sachverhalt kann hier nicht festgestellt werden.

Baumgärtner

Bayer

Eisenrauch

CI