



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 34/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 028 846.7**

wegen Erinnerung gegen den Kostenansatz im Verfahren

10 W (pat) 34/10

...

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 2. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober Dehm

beschlossen:

Die Erinnerung gegen den Kostenansatz wird zurückgewiesen.



## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder beantragte am 23. Juli 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in Bezug auf seine unter dem Aktenzeichen 10 2005 020 702.2 geführte Patentanmeldung die Erteilung eines Zusatzpatents für eine Erfindung mit der Bezeichnung "Nutzung des Alkalimetalls Natrium (Na), Ordnungszahl 11 im Periodensystem der Elemente, als Energieträger für Verbrennungskraftmaschinen". Das DPMA bewilligte dem Anmelder mit Bescheid vom 25. Juli 2007 im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens Verfahrenskostenhilfe für die Anmeldung des Zusatzpatents, das unter dem Aktenzeichen 10 2006 028 846.7 geführt wird. Auf einen entsprechenden Hinweis des DPMA vom 12. November 2007, wonach das Zusatzverhältnis zum Hauptpatent beendet sei, erklärte der Anmelder am 17. Dezember 2007, dass die Zusatzanmeldung in eine selbständige Anmeldung umgewandelt werden solle. Mit Bescheid vom 15. Mai 2009 teilte das DPMA dem Anmelder mit, dass diese (umgewandelte) Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, da die dritte Jahresgebühr einschließlich des Verspätungszuschlags nicht innerhalb der hierfür maßgeblichen Frist gezahlt worden sei. Die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe habe sich nur auf die Patentanmeldung, nicht jedoch auf die Jahresgebühren bezogen. Die Stellungnahme des Anmelders hierzu legte die Prüfungsstelle 13 des DPMA als Antrag auf Wiedereinsetzung aus und wies diesen mit Beschluss vom 12. Mai 2010 zurück, da der Anmelder die versäumte Handlung nicht innerhalb der Frist des § 123 Abs. 2 PatG nachgeholt habe.

Hiergegen legte der Anmelder am 20. August 2010 Beschwerde ein, die er mit beim Bundespatentgericht am 30. März 2012 eingegangenem Schreiben vom 29. März 2012 zurückgenommen hat.

Mit Kostenrechnung vom 15. Mai 2012 hat das Bundespatentgericht dem Anmelder gegenüber die Kosten des Beschwerdeverfahrens (Beschwerdegebühr in Höhe von 200,- € sowie Zustellungspauschale gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Pat-

KostG i. V. m. Nr. 9002 der Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 GKG in Höhe von 3,50-- €) in Ansatz gebracht. Da der Anmelder die Beschwerdegebühr bereits am 19. August 2010 eingezahlt hatte, wurde er lediglich noch zur Zahlung der Zustellungspauschale aufgefordert. Hiergegen wendet sich der Anmelder mit am 1. Juni 2012 beim Bundespatentgericht eingegangenem Schreiben vom 31. Mai 2012. Er macht geltend, dass die Kostenrechnung unzutreffend mit "Gebrauchsmustersache" überschrieben sei und in dem Beschwerdeverfahren mangels Entscheidung in der Sache keinerlei Aufwendungen entstanden seien. Vor diesem Hintergrund beantrage er auch die Rückerstattung der Beschwerdegebühr.

## II.

Die Erinnerung ist zwar zulässig, aber unbegründet.

1. Die Erinnerung ist zulässig. Die Erinnerung gegen den Kostenansatz nach § 11 Abs. 1 PatKostG ist vom Kostenschuldner schriftlich oder zu Protokoll bei der Geschäftsstelle der Stelle einzulegen, die die Kosten angesetzt hat. Sie ist nicht an eine Frist gebunden. Das am 1. Juni 2012 beim Bundespatentgericht eingegangene Schreiben des Anmelders ist als Erinnerung nach § 11 Abs. 1 PatKostG auszulegen und erfüllt die dort genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen.

2. In der Sache hat die Erinnerung keinen Erfolg, da die Zustellungspauschale zu Recht erhoben wurde und eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht geboten ist.

Die unzutreffende Bezeichnung des Verfahrens in der Kostenrechnung als Gebrauchsmustersache ist unschädlich, da das Verfahren über die - korrekte - Wiedergabe des Aktenzeichens eindeutig zu identifizieren ist und der Gebührentatbestand nach dem Gebührenverzeichnis gemäß der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG

sowie der Auslagentatbestand nach dem Kostenverzeichnis in der Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 GKG für das in Rede stehende Patenterteilungsverfahren zutreffend angegeben sind.

a) Neben Gebühren werden nach § 1 Abs. 1 PatKostG in Verfahren vor dem Bundespatentgericht auch Auslagen erhoben. Hierfür gelten gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 PatKostG die Vorschriften des Gerichtskostengesetzes (GKG). In Teil 9 der Anlage 1 (Kostenverzeichnis) zu § 3 Abs. 2 GKG ist unter Nr. 9002 bestimmt, dass die für Zustellungen mit Zustellungsurkunde anfallende Pauschale in Höhe von 3,50 € nur dann nicht erhoben wird, wenn sich die daneben zu zahlenden Gebühren nach dem Streitwert richten und in dem betreffenden Rechtszug nicht mehr als zehn Zustellungen anfallen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass bei streitwertabhängigen Gebühren die Auslagen für bis zu zehn Zustellungen bei der Bemessung der Gerichtsgebühren einkalkuliert sind (vgl. Meyer, GKG/FamGKG, 13. Aufl., GKG KV 9002 Rn. 33; Binz/Dörndorfer/Petzold/Zimmermann, GKG/FamGKG/JVEG, 2. Aufl., GKG KV 9002 Rn. 6). Im Streitfall greift diese Regelung nicht ein. Nach der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG (Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses) ist die Gebühr für das Beschwerdeverfahren in Patenterteilungsverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht streitwertabhängig, sondern als einheitliche Gebühr festgesetzt. Soweit der Anmelder geltend macht, im Streitfall seien keine Aufwendungen entstanden, ist anzumerken, dass die Zustellungskosten tatsächlich angefallen sind, da das DPMA der Beschwerde nicht abgeholfen hat und somit dem Anmelder die Mitteilung über den Eingang seiner Beschwerde beim Bundespatentgericht zuzustellen war. Der Anmelder ist Schuldner der Auslagen, weil er das Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht beantragt hat (§ 22 Abs. 1 Satz 1 GKG).

b) Die Rücknahme der Beschwerde hat nicht zwangsläufig zur Folge, dass die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist. Gemäß § 80 Abs. 4 PatG steht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr auch bei einer Rücknahme der Beschwerde im billigen Ermessen des Patentgerichts (§ 80 Abs. 3 PatG). Nach ständiger Recht-

sprechung entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines (Zurückweisungs-)Beschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 80 Rn. 111 f., § 73 PatG Rn. 124).

Eine verfahrensfehlerhafte Sachbehandlung durch das DPMA ist nicht ersichtlich. Das DPMA hat den Anmelder in dem Bescheid vom 15. Mai 2009, in dem es die Rücknahmefiktion aufgrund nicht gezahlter Jahresgebühren festgestellt hat, gleichzeitig über die Möglichkeit und die Voraussetzungen der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, insbesondere auch darüber informiert, dass die versäumte Handlung innerhalb der Antragsfrist nachzuholen ist. Im Übrigen ergab sich aus dem Bescheid über die Verfahrenskostenhilfebewilligung eindeutig, dass diese ausschließlich für das Patenterteilungsverfahren gewährt wurde. Ferner enthielt der Bescheid vom 12. November 2007 den ausdrücklichen Hinweis, dass aufgelaufene Jahresgebühren mit Eingang der auf Umwandlung der bisherigen Zusatzanmeldung gerichteten Erklärung fällig würden und innerhalb von drei Monaten zu zahlen seien.

Auch der Umstand, dass die Beschwerde innerhalb von eineinhalb Jahren nicht in Bearbeitung genommen wurde, rechtfertigt für sich genommen ebenfalls nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerden in der Reihenfolge ihres Eingangs beim Bundespatentgericht bearbeitet werden und kein Anlass bestand, die Entscheidung im Streitfall gegenüber den danach vorrangigen Verfahren vorzuziehen.

Rauch

Püschel

Kober-Dehm

prä