



# BUNDESPATEENTGERICHT

1 W (pat) 10/23

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2004 001 875.8**

(hier: Rückzahlung von Jahresgebühren)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2024 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Antragsteller und Beschwerdeführer begehrt die Rückerstattung von acht Jahresgebühren.

Er war Inhaber des am 14. Januar 2004 angemeldeten und mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E04B des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 15. Dezember 2022 erteilten Patents Nr. 10 2004 001 875 mit der Bezeichnung „Modulares Dachsystem“, das wegen Nichtzahlung der 20. Jahresgebühr seit dem 1. August 2023 erloschen ist.

Auf die Anmeldung vom 14. Januar 2004, die Stellung des Prüfungsantrags sowie die Zahlung der Prüfungsgebühr am 5. Februar 2004 erging am 9. November 2004 der erste Prüfungsbescheid der Prüfungsstelle für Klasse E04B, auf den der Beschwerdeführer nach Gewährung von mehreren Fristverlängerungen am 30. Dezember 2010 Stellung nahm. Die vielfachen Fristverlängerungsanträge wurden u. a. damit begründet, dass der Recherchebericht und der Prüfungsbescheid einer parallelen PCT-Anmeldung, die in der Folgezeit als europäische Anmeldung weitergeführt wurde, abgewartet werden sollten. Auf den zweiten Prüfungsbescheid vom 22. November 2012 reichte der Beschwerdeführer mit anwaltlichem Schriftsatz vom 8. April 2013 eine überarbeitete Anspruchsfassung ein, worauf am 6. August 2021 ein weiterer Prüfungsbescheid der Prüfungsstelle für Klasse E04B erging. In diesem Bescheid bittet die Prüfungsstelle die späte Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zu entschuldigen, und weist darauf hin, dass sich zwischenzeitlich die Zuständigkeit abermals geändert habe. Nach weiteren Prüfungsbescheiden sowie Stellungnahmen des Beschwerdeführers erfolgte die Erteilung des Patents mit Beschluss vom 15. Dezember 2022.

Mit Schriftsatz vom 3. März 2023, beim DPMA eingegangen am 4. März 2023 und überschrieben mit „Erinnerung gem. § 11 PatKostG“, hat der Beschwerdeführer die Rückerstattung der 10. bis 18. Jahresgebühr in Höhe von insgesamt 8.400,00 Euro beantragt. Zur Begründung führt er aus, dass das Prüfungsverfahren vom 8. April 2013 bis zum 6. August 2021 und damit über einen Zeitraum von 8 Jahren und 4 Monaten ausgesetzt gewesen sei. Durch die überlange Verfahrensdauer habe sich die Restpatentdauer auf nur ein Jahr beschränkt. Demgegenüber würden bei Zugrundlegung der durchschnittlichen Dauer des Prüfungsverfahrens von viereinhalb Jahren anderen Patentinhabern in der Regel noch über 15 Jahre zur Nutzung eines Patents verbleiben. Die lange Verfahrensaussetzung sei auf einen mehrmaligen Wechsel der Prüfungsstelle zurückzuführen und daher ausschließlich vom DPMA zu verantworten. Eine achtjährige Verfahrensaussetzung begründe ein überlanges Verfahren und entspräche nicht den Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen (Ziff. 2.4). Die mehrjährige Verfahrensaussetzung stelle auch eine unrichtige Sachbehandlung dar. Hierdurch entstehende Kosten seien gem. § 9 PatKostG nicht zu erheben bzw. im Falle ihrer Erhebung auf Erinnerung gem. § 11 PatKostG zurückzuerstatten. Bei Untätigkeit dürften konsequenterweise auch keine Jahresgebühren erhoben werden, da die allgemeine Zweckbestimmung von Jahresgebühren in der Finanzierung von Verwaltungshandeln liege, das zu einer Patenterteilung führe. Reduziere sich die Patentdauer auf lediglich 1 Jahr, fehle es an einer Gegenleistung für die Zahlung der Jahresgebühren. Diese hätten nicht nur nicht erhoben werden dürfen, sie wären bei einer unzureichenden Patentdauer auch gar nicht gezahlt worden, weil kein Gegenwert vorgelegen habe. Die Folgen der achtjährigen Verfahrensaussetzung seien für den Beschwerdeführer gravierend gewesen, da während dieser Zeit die Patentanmeldung weder intern noch extern gewerblich habe genutzt werden können. Der amtliche Hinweis, nach dem eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden könne, habe auch keine patentbasierte Finanzierung zugelassen. Der gesamte Innovationsprozess sei nahezu zum Erliegen gekommen. Abgesehen von den Jahresgebühren seien auch Anwaltskosten in Höhe von gesamt 1.422,60 Euro angefallen.

Mit Schreiben vom 30. März 2023 teilte das DPMA, Patentabteilung 25, dem Beschwerdeführer mit, dass die eingelegte Erinnerung gem. § 11 PatKostG nicht zulässig sei, da diese nur in Bezug auf Zahlungen gem. § 5 Abs. 1 PatKostG oder den Kostenansatz gem. § 8 PatKostG eingelegt werden könne. Die Gebührenpflicht bestehe während der Dauer der Patentanmeldung unabhängig davon, ob ein Patent zustande komme. Des Weiteren könne dem Antrag auf Erstattung von Jahresgebühren wegen unrichtiger Sachbehandlung gem. § 9 PatKostG nicht entsprochen werden, weil die Voraussetzungen dieser Regelung nicht gegeben seien. Zwar würden Jahresgebühren, anders als Anwaltskosten, in den Regelungsbereich von § 9 PatKostG fallen. Eine unrichtige Sachbehandlung setze jedoch einen offen zutage tretenden Verstoß gegen eindeutige gesetzliche Normen oder ein offenes Versehen voraus und müsse für die Entstehung der Kosten ursächlich sein. Vorliegend sei die Entstehung der Jahresgebühren jedoch nicht auf die vorgetragene Verzögerung zurückzuführen, vielmehr wären die Gebühren in jedem Falle aufgrund der Anhängigkeit der Patentanmeldung angefallen.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner „Beschwerde gem. § 11 PatKostG“, die keinen ausdrücklichen Antrag enthält.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass vorliegend keine bloße Verfahrensverzögerung vorliege, sondern eine vollständige Unterbrechung des Prüfungsverfahrens von 8 Jahren 4 Monaten, die im Patentgesetz nicht vorgesehen sei und einen erheblichen Verfahrensfehler des DPMA darstelle. Das DPMA habe auch seine Hinweispflicht verletzt. Wenn es rechtzeitig auf die Verfahrensaussetzung hingewiesen hätte, wäre die Anmeldung nicht aufrechterhalten worden und die Jahresgebühren nicht angefallen, so dass die Kausalität der unrichtigen Sachbehandlung für die Zahlung der Gebühren zu bejahen sei. Die Verfahrensaussetzung über eine extrem lange Zeit und ohne rechtzeitige Hinweise durch das DPMA stelle einen Verstoß gegen das in Art. 3 Abs. 1 GG zum Ausdruck kommende Willkürverbot dar. Die Zweckbestimmung der Jahresgebühr liege, neben der Finanzierung des

allgemeinen Verwaltungsaufwands, in der Aktenführung, denn die Jahresgebühren sollten sicherstellen, dass die Akten ordnungsgemäß geführt würden. Ein Hinweis sei spätestens dann erforderlich gewesen, als klar gewesen sei, dass nur eine kurze Patentdauer verbleibe. Des Weiteren habe der damalige Vertreter des Antragstellers das DPMA im September 2014 an die Prüfung erinnert, was ebenfalls zu einer entsprechenden Prognose bzw. der Erteilung eines Hinweises hätte führen müssen. Zudem liege eine unbillige und ganz besondere Härte sowie Sittenwidrigkeit vor, da die überlange Verfahrensaussetzung die Kündigung dreier Förderdarlehen und den Verlust eines anschließenden Rechtsstreits des Beschwerdeführers mit der Bank nach sich gezogen habe, was wiederum zur Zwangsvollstreckung aus Grundschulden und einem Abrutschen des Beschwerdeführers in den Bezug des Arbeitslosengelds II geführt habe. Ihm sei daher ein ganz erhebliches Sonderopfer abverlangt worden.

Auf den am 21. Mai 2024 versandten Hinweis des Senats zu den fehlenden Erfolgsaussichten der Beschwerde hat der Beschwerdeführer weiter vorgetragen. Soweit Gebühren nicht als Gegenleistung für eine konkrete Tätigkeit des DPMA anzusehen seien, sondern den allgemeinen Finanzbedarf des DPMA sicherstellen sollten, so sei die Höhe der 10. Jahresgebühr zugrunde zu legen. Bei einer jährlichen Gebühr von 350.- Euro wären über einen Zeitraum von zehn Jahren lediglich 3.500.- Euro angefallen und nicht die tatsächlich gezahlten Gebühren i. H. v. 8.400.- Euro (10. bis 18. Jahresgebühr). Die Differenz von 5.250.- Euro stelle eine Überzahlung dar, die nicht der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des DPMA diene. Auch in Bezug auf diesen Betrag sei von Sittenwidrigkeit wegen Wuchers auszugehen. Auch wenn keine Amtspflichtverletzung vorliege, so habe das behördliche Vorgehen beim Beschwerdeführer zu einem unzumutbaren Sonderopfer geführt.

Die zuständige Kostenbeamtin des Bundespatentgerichts hat die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an den Beschwerdeführer mit der Begründung veranlasst, dass die Beschwerde nach § 11 PatKostG gebührenfrei sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Hinweis des Senats sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg.

1. Die Beschwerde wurde gem. § 73 Abs. 2 PatG form- und fristgerecht eingelegt und ist auch im Übrigen zulässig. Insbesondere ist die Statthaftigkeit der Beschwerde gem. § 73 PatG gegeben.

a) Gem. § 73 Abs. 1 PatG ist eine Beschwerde gegen Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen statthaft. Unter den Begriff des Beschlusses i. S. v. § 73 Abs. 1 PatG fallen, unabhängig von ihrer Form, alle Entscheidungen des Patentamts, die eine abschließende Regelung mit Außenwirkung enthalten und daher Rechte der Beteiligten berühren können (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 11. Aufl. 2022, § 73 Rn. 26 ff.; Benkard/Schwarz, PatG, 12. Aufl. 2023, § 73 Rn. 6 ff. jeweils m. w. N.). Vor diesem Hintergrund ist es unschädlich, dass der angegriffene Bescheid der Patentabteilung 25 vom 30. März 2023 nicht in der Form eines Beschlusses ergangen ist und dementsprechend weder einen Tenor noch eine Rechtsmittelbelehrung enthält. Inhaltlich wird in diesem Bescheid zum einen seinem Wortlaut nach die „Erinnerung gem. § 11 PatKostG“ als unzulässig zurückgewiesen und zum anderen seinem materiellen Inhalt nach in erster Linie über den vom Beschwerdeführer in seinem – als „Erinnerung“ bezeichneten – Schriftsatz vom 3. März 2023 erstmalig gestellten Antrag auf Rückzahlung von acht Jahresgebühren entschieden. Insoweit beinhaltet er eine abschließende Regelung mit Außenwirkung und ist mit der Beschwerde angreifbar.

b) Da es sich in der Sache mangels angegriffener Ausgangsentscheidung nicht um eine Erinnerungsentscheidung gem. § 11 Abs. 1 PatKostG handelt, sondern um die erstmalige Entscheidung über einen Rückerstattungsantrag des Beschwerdeführers, ist vorliegend die Beschwerde gem. § 73 PatG und nicht die Kostenbeschwerde gem. § 11 Abs. 2 PatKostG das richtige Rechtsmittel. Bei der angegriffenen Entscheidung handelt es sich um eine sonstige beschwerende kostenrechtliche Entscheidung, gegen die die gebührenpflichtige und fristgebundene Beschwerde gemäß § 73 PatG gegeben ist (vgl. Schulte/Schell, a. a. O., § 11 PatKostG Rn. 15 + Rn. 19; s. weiter zu Beschwerden gem. § 73 PatG in Kostensachen BPatG, Beschluss vom 1.08.2022, 1 W (pat) 19/22; Beschluss vom 13.09.2017, 7 W (pat) 6/17; Beschluss vom 26.10.2006, 10 W (pat) 45/05 – Jahresgebühren; Beschluss vom 23.8.2005, 10 W (pat) 25/02 – Prüfungsantragsgebühr). Dabei ist unschädlich, dass der nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführer seine Beschwerde überschrieben hat mit „Beschwerde gemäß § 11 Patentkostengesetz“ und sie somit falsch bezeichnet hat. In der Sache wendet er sich gegen die Ablehnung der Rückerstattung der 10. bis 18. Jahresgebühr, so dass sein Rechtsbehelf als – zulässige – Beschwerde gem. § 73 PatG auszulegen ist.

2. Der Beschwerdeführer hat des Weiteren die für die Beschwerde nach § 73 PatG – anders als für die Beschwerde gem. § 11 Abs. 2 PatKostG – erforderliche Gebühr rechtzeitig eingezahlt. Die Tatsache, dass diese von Seiten des BPatG zwischenzeitlich zurückgezahlt wurde, ändert nichts an der rechtzeitigen Zahlung des Beschwerdeführers und löst insbesondere nicht die Rücknahmefiktion gem. § 6 Abs. 2 PatKostG aus.

3. Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet, da die Patentabteilung den auf § 9 PatKostG gestützten Antrag auf Rückerstattung der 10. bis 18. Beschwerdegebühr zu Recht zurückgewiesen hat und auch ein Rückerzahlungsanspruch aus anderen Gründen nicht gegeben ist.

a) Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der acht Jahresgebühren gem. § 9 PatKostG.

aa) Gem. § 9 PatKostG werden Kosten, die bei richtiger Sachbehandlung nicht entstanden wären, nicht erhoben. Diese Vorschrift ist auf die vom Geltungsbereich des PatKostG erfassten Kosten anwendbar, dies sind die Gebühren des BPatG und des DPMA, § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 PatKostG (vgl. Benkard/Schramm, PatG, 12. Aufl. 2023, § 9 PatKostG Rn. 1). Unter „unrichtige Sachbehandlung“ i. S. v. § 9 PatKostG fällt dabei nicht schon jede unzumutbare verfahrensrechtliche Handhabung oder geringfügige Fehlbehandlung, vielmehr ist eine solche nur anzunehmen bei Verstößen gegen eindeutige gesetzliche Normen oder ein offenkundiges Versehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 1.08.2022, 1 W (pat) 19/22; Schulte/Schell, a. a. O. § 9 PatKostG Rn. 5 ff. mit zahlreichen Beispielen zu unrichtigen Sachbehandlungen; Benkard/Schramm, a. a. O. § 9 PatKostG Rn. 2). Die unrichtige Sachbehandlung muss des Weiteren für die Entstehung der Kosten ursächlich geworden sein (vgl. Benkard/Schramm a. a. O. § 9 PatKostG Rn. 3; Schulte/Schell, a. a. O. § 9 PatKostG Rn. 8). Falls die Kosten bereits erhoben wurden, besteht ein Rückerstattungsanspruch. Für die Entscheidung gem. § 9 PatKostG ist nach § 8 Abs. 2 PatKostG die Stelle zuständig, die die Kosten angesetzt hat (s. auch Schulte/Schell, a. a. O. § 9 PatKostG Rn. 10; Benkard/Schramm, a. a. O. § 9 PatKostG Rn. 4).

bb) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze kommt eine Erstattung der Jahresgebühren gem. § 9 PatKostG vorliegend nicht in Betracht.

(1) Zwar ist die Dauer von über acht Jahren zwischen der Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 8. April 2013 auf den 2. Prüfungsbescheid und dem Erlass des 3. Prüfungsbescheids am 6. August 2021 als ausgesprochen lange anzusehen. Dem Beschwerdeführer ist zuzugestehen, dass diese Dauer mit dem in den Richtlinien des DPMA zur Prüfung von Patentanmeldungen zum Ausdruck kommenden Ziel einer straffen Verfahrensführung und eines Abschlusses des



Prüfungsverfahrens in angemessener Zeit (vgl. Ziff. 2.4.1, 2.4.2 und 2.5 der aktuellen Richtlinie vom 7. März 2022) nicht ohne Weiteres in Einklang zu bringen ist. Andererseits sind weder im Gesetz noch in den Prüfungsrichtlinien konkrete Fristen für die Erteilung weiterer Prüfungsbescheide vorgesehen.

(2) Vorliegend kann die Frage der unrichtigen Sachbehandlung jedoch dahingestellt bleiben, da die Zahlung der Jahresgebühren in jedem Fall nicht kausal auf einer solchen beruhen würde.

Die Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren und deren Fälligkeit ergeben sich zunächst unmittelbar aus dem Gesetz, §§ 17 PatG, 3 Abs. 2, 7 Abs. 1 PatKostG, und beruhen nicht auf einem Kostenansatz gem. § 8 PatKostG. Unabhängig davon, ob in der langen Dauer des Prüfungsverfahrens überhaupt eine unrichtige Sachbehandlung gesehen werden könnte, hat die Dauer des Prüfungsverfahrens keinen Einfluss auf die Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren (vgl. BGH, GRUR 2008, 539 Rn. 12 – Schwingungsdämpfung). Es fehlt daher in jedem Fall an der gem. § 9 PatKostG erforderlich Kausalität des vom Beschwerdeführer geltend gemachten Verfahrensfehlers einer „überlangen Verfahrensdauer“ und der Entstehung der Gebühren. Denn auch wenn der 3. Prüfungsbescheid zu einem früheren Zeitpunkt erlassen und das Patent dementsprechend früher erteilt worden wäre, so wären die Jahresgebühren ebenfalls zu zahlen gewesen.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Verletzung einer Hinweispflicht von Seiten des DPMA. Ungeachtet der Tatsache, dass keine allgemeine Pflicht besteht, auf die voraussichtliche Dauer eines Verfahrens hinzuweisen, sind die Jahresgebühren bereits für den Fortbestand der Anmeldung zu zahlen und nicht für die Erteilung eines Patents und sind damit auch vom Zeitpunkt der Erteilung des Patents unabhängig. Im Übrigen war für den Beschwerdeführer, der nach seinem eigenen Vortrag zwischen 2014 und 2021 von Sachstandsfragen abgesehen hat, im Laufe des Verfahrens absehbar, dass sich die Restdauer einer möglichen Patenterteilung immer weiter verkürzte, so dass er

schon zu einem früheren Zeitpunkt von der Zahlung der Jahresgebühren hätte Abstand nehmen können.

b) Auch unter anderen rechtlichen Gesichtspunkten besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Jahresgebühren.

aa) Ein Anspruch nach § 10 Abs. 1 oder Abs. 2 PatKostG ist nicht gegeben, da vorliegend weder die Rückzahlung von Gebühren gefordert wird, die nicht mehr fällig werden können (§ 10 Abs. 1 PatKostG), noch eine Anmeldung oder ein Antrag mangels rechtzeitiger Zahlung als zurückgenommen gilt (§ 10 Abs. 2 PatKostG). Vielmehr waren die Jahresgebühren fällig und wurden rechtzeitig gezahlt (vgl. auch BGH, GRUR 2008, 549 Rn. 14 ff. – Schwingungsdämpfung).

bb) Da kein Fall einer rechtsgrundlosen Gebühreuzahlung vorliegt, besteht auch kein Anspruch auf Rückerstattung der Jahresgebühren nach den Grundsätzen des allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs in entsprechender Anwendung von §§ 812 ff. BGB (vgl. zu diesem Anspruch BPatG, Beschluss vom 1.08.2022, 1 W (pat) 19/22; Beschluss vom 23.8.2005, 10 W (pat) 25/02). Vielmehr sind die Jahresgebühren kraft Gesetzes fällig geworden. Zahlungen nach Eintritt der Fälligkeit sind verfallen, dementsprechend mit Rechtsgrund gezahlt und grundsätzlich nicht rückzahlbar, sofern keine entsprechende gesetzliche Regelung besteht (vgl. Schulte/Schell, a. a. O. § 10 PatKostG Rn. 5 ff.).

cc) Schließlich kommt keine Erstattung aus Billigkeitsgründen nach allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätzen in Betracht, so dass auch die Ausführungen des Beschwerdeführers unter dem Gesichtspunkt des geltend gemachten Sonderopfers oder des Willkürverbots nicht greifen.

(1) Zwar kann die Rückerstattung erhobener Gebühren aus Billigkeitsgründen im Einzelfall auch dann geboten sein, wenn keine entsprechende gesetzliche Regelung besteht. So entspricht es einem allgemeinen, insbesondere auf

Billigkeitserwägungen beruhenden Grundsatz des öffentlichen Gebührenrechts, dass eine Gebühr zurückzuzahlen ist, wenn die Gegenleistung aus Gründen, die ganz überwiegend im Bereich der Behörde liegen (wie beispielsweise eine Überlastung), nicht erbracht worden ist und auch nicht mehr erbracht werden kann (vgl. BGH, GRUR 2000, 421 – Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr). Dieser Grundsatz hat in zahlreichen Vorschriften seinen Niederschlag gefunden; im Einzelfall kann ein entsprechender Erstattungsanspruch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes geboten sein (vgl. BGH a. a. O. – Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr).

(2) Allerdings sieht das Patentkostengesetz in §§ 9, 10 PatKostG Regelungen zur Nichterhebung bzw. Rückzahlung einer Gebühr vor für den Fall, dass die Erhebung einer Gebühr aufgrund nachträglicher Umstände sachlich ungerechtfertigt erscheint. Der Gesetzgeber hat damit eine abschließende wertende Entscheidung getroffen, in welchen Konstellationen eine Gebührenerstattung möglich sein soll, so dass Jahresgebühren nicht nach allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätzen zurückgefordert werden können (vgl. BGH a. a. O. Rn. 17 – Schwingungsdämpfung; Schulte/Schell, a. a. O. § 10 PatKostG Rn. 6).

(3) Zudem sind im vorliegenden Fall auch objektive kostenrechtliche Gründe gegeben, aufgrund derer keine Rückzahlung der Jahresgebühren unter Billigkeitsgesichtspunkten zu erfolgen hat.

Die Jahresgebühren sollen zusammen mit der Anmeldegebühr dazu beitragen, den allgemeinen Finanzbedarf sicherzustellen, der entsteht und gedeckt werden muss, wenn im Interesse der Allgemeinheit und der um ein technisches Schutzrecht Nachsuchenden ein Ausschließlichkeitsrecht nur durch eine Behörde und auf Grund eines förmlichen Verfahrens gewährt werden soll (vgl. BGH a. a. O. Rn. 19 – Schwingungsdämpfung). Sie sind vom Anmelder für den Fortbestand der Anmeldung zu zahlen, nicht jedoch als Gegenleistung für eine konkrete Tätigkeit

des DPMA oder gar die Erteilung eines Patents. Dementsprechend besteht selbst für den Fall, dass das DPMA während der verbleibenden Patentdauer untätig bleibt und es bis zum Ablauf der längstens möglichen Patentdauer nicht mehr zur Patenterteilung kommt, kein Anspruch auf Rückerstattung von Jahresgebühren (vgl. BGH a. a. O. Rn. 19 f. – Schwingungsdämpfung; vorausgehend BPatG, Beschluss vom 26. 10. 2006, 10 W (pat) 45/05). Dies muss – auch bei einer so erheblichen Verfahrensverzögerung wie im vorliegenden Fall – erst Recht im Falle einer nur kurzen restlichen Laufzeit eines Patents gelten.

An dieser Bewertung ändert auch der weitere Vortrag des Beschwerdeführers nichts, nach dem der Finanzbedarf des DPMA durch niedrigere Jahresgebühren, wie sie beispielsweise noch für das 10. Jahr erhoben würden, sichergestellt sei und daher zumindest ein Teil der vom Beschwerdeführer gezahlten Jahresgebühren zurückzuzahlen sei. Es obliegt dem Gesetzgeber, die Höhe der Jahresgebühren festzusetzen. Von dieser Gestaltungsmöglichkeit hat er mit dem einschlägigen Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) Gebrauch gemacht und mit den Jahren steigende Patentgebühren festgesetzt, die unabhängig von einer konkreten Tätigkeit des DPMA für die Aufrechterhaltung eines Patents bzw. einer Anmeldung zu zahlen sind (vgl. Überschrift zu Gebührenverzeichnis Ziff. 2. „*Aufrechterhaltung eines Patents oder einer Anmeldung*“). Auch für eine teilweise Rückforderung bleibt daher kein Raum.

dd) Soweit der Beschwerdeführer auf sonstige finanzielle Nachteile wie den Verlust von Zivilprozessen oder die Entstehung von Rechtsanwaltskosten verweist, so ist dies bereits nicht Gegenstand der Beschwerde, da der dem Verfahren zugrundeliegende Antrag lediglich auf Rückzahlung von acht Jahresgebühren gerichtet ist. Im Übrigen sind auch für weitergehende Schadensersatzansprüche Anspruchsgrundlagen nicht ersichtlich.

4. Die Entscheidung konnte gem. § 78 PatG ohne mündliche Verhandlung ergehen.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Schell  
Zugleich für RiBPatG Schell,  
der urlaubsbedingt bei der  
Unterschriftsleistung  
verhindert ist.

Lachenmayr-Nikolaou

Dr. Hock