



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 7/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2010 064 547.8**

**(verb. mit 10 2010 022 982)**

wegen Rückerstattung der auf eine Teilanmeldung gezahlten Gebühren

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 16. Dezember 2015 im schriftlichen Verfahren unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit ihrer Beschwerde begehrt die Anmelderin die Rückerstattung der auf eine Teilanmeldung gezahlten Gebühren einschließlich der 3. bis 5. Jahresgebühren.

Am 8. Juni 2010 reichte sie beim Deutschen Patent- und Markenamt die spätere Stammanmeldung 10 2010 022 982.2 mit der Bezeichnung „Druckverstärkende Sprengladung und diese Ladung enthaltende Munition“ ein und stellte einen Prüfungsantrag. Die beigefügte Einzugsermächtigung umfasste eine Gebühreinzahlung über 1.010,- €, die sich aus einer Anmeldegebühr für 30 Ansprüche in Höhe von 660,- € und einer Prüfungsantragsgebühr in Höhe von 350,- € zusammensetzte.

Am 1. April 2011 erließ die Zentrale Stelle für Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten des Patentamts („Büro 99“) für diese Anmeldung eine Geheimhaltungsanordnung i. S. d. § 50 Abs. 1 PatG.

Daraufhin reichte die Anmelderin unter dem 26. Oktober 2011 beim Patentamt zusammen mit einer Einzugsermächtigung über weitere 1.010,- € eine reduzierte Teilanmeldung mit der Bezeichnung „Druckverstärkende Sprengladung“ ein, die dort unter der Nr. 10 2010 064 547.8 registriert wurde.

Am 8. Dezember 2011 wurde die Stammanmeldung versehentlich offengelegt.

Hierauf reagierte die Anmelderin mit einem Antrag auf Aufhebung der Geheimhaltungsanordnung gemäß § 50 Abs. 2 PatG vom 19. Dezember 2011, dem das Patentamt am 8. Dezember 2012 stattgab.

Im Verfahren der Stammanmeldung wurde der Anmelderin am 29. August 2012 ein Patent erteilt, das am 26. September 2013 als B-3-Schrift veröffentlicht wurde.

Mit Schriftsatz vom 14. November 2013 beantragte die Anmelderin die Wiederverbindung der Teil- mit der Stammanmeldung sowie die Rückzahlung der für die Teilanmeldung entrichteten Gebühren in Höhe von 1.010,- €. Zur Begründung führte sie aus, die Teilanmeldung sei für den nicht geheimhaltungsbedürftigen Teil ihrer Patentanmeldung gedacht gewesen. Nach Aufhebung der Geheimhaltungsanordnung bezüglich der Stammanmeldung sei die Teilanmeldung jedoch hinfällig.

Die Teilanmeldung wurde am 24. Dezember 2013 offengelegt.

Am 5. November 2014 erließ die Prüfungsstelle für Klasse C06B des Patentamts den angefochtenen, der Anmelderin am 24. November 2014 zugestellten Beschluss. Sie gab dem Verbindungsantrag statt, wies den Rückzahlungsantrag der Anmelderin jedoch mit dem Hinweis auf eine hierzu fehlende Rechtsgrundlage zurück. § 9 PatKostG sehe keine Rückerstattung von Kosten vor, und die Voraussetzungen einer Rückerstattung nach § 10 PatKostG seien nicht gegeben.

Mit ihrer Beschwerde vom 19. Dezember 2014 begehrt die Anmelderin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie die Rückerstattung eines Betrages von 1.240,- €, der in Ergänzung ihres Antrags vom 14. November 2013 auch die zwischenzeitlich entrichteten 3. bis 5. Jahresgebühren umfasst.

Zur Begründung trägt die Anmelderin vor, dass es aufgrund patentamtlicher Fehler zu einer dadurch offensichtlich unnötigen Teilanmeldung gekommen sei.

In einem schriftlichen Hinweis vom 30. Juli 2015 hat der Senat die Anmelderin auf Zweifel an den Erfolgsaussichten ihrer Beschwerde hingewiesen und anschließend auf Antrag der Anmelderin einen Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt. Im Termin vom 12. November 2015, zu dem von Anmelde-seite niemand erschienen ist, hat der Senat den Erlass einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren beschlossen.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2015 Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde gegen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C06B des Patentamts hat in der Sache keinen Erfolg. Der Anmelderin steht aus keinem Rechtsgrund ein Anspruch auf Erstattung der für die Teilanmeldung 10 2010 064 547.8 auf der Grundlage von § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG entrichteten Anmelde-, Jahres- und Prüfungsgebühren zu.

### 1.

Auf den Senatsbeschluss vom 12. November 2015 war in dieser Sache nunmehr im schriftlichen Verfahren nach Lage der Akten zu entscheiden.

2.

Ein mit der Beschwerde verfolgter Erstattungsanspruch ergibt sich nicht aus § 9 PatKostG.

Nach dieser Vorschrift werden Kosten nicht erhoben, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären. Die unrichtige Sachbehandlung muss gerade für die Entstehung der Kosten ursächlich gewesen sein. Hieran fehlt es, wenn die entrichteten Gebühren, wie hier, auch bei einer – richtiger Sachbehandlung entsprechenden – Patenterteilung hätten gezahlt werden müssen (vgl. BGH GRUR 2008, 549 – Schwingungsdämpfung). Die hier in Rede stehenden Anmelde- und Prüfungsgebühren für die Teilanmeldung sind aufgrund der Anmeldung verbunden mit der wirksamen Stellung des Prüfungsantrags am Anmeldetag, dem 26. Oktober 2011, entstanden und waren nach § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG bei ihrer Einziehung durch das Patentamt zur Zahlung fällig. Für die Zeit bis zur Teilung sind gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG die gleichen Gebühren zu entrichten, die für die Stammanmeldung zu entrichten waren. Dabei handelt es sich um einen Betrag von insgesamt 1.010,- €, der sich aus einer Anmeldegebühr für 30 Ansprüche in Höhe von 660,- € (GebVerz. Nr. 311 000, 311 050, 311 100) und einer Prüfungsantragsgebühr in Höhe von 350,- € (GebVerz. Nr. 311 400) zusammensetzt.

Die darüber hinaus mit der Beschwerde zurückgeforderten 3. bis 5. Jahresgebühren in Höhe von weiteren 230,- € (5. Jahresgebühr 90,- € (GebVerz. 312 050), 3. und 4. Jahresgebühren je 70,- € (GebVerz. 312 030, 312 040) waren nicht Gegenstand des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses, welcher sich dem Antrag der Anmelderin vom 14. November 2013 entsprechend nur auf die mit der Teilanmeldung entrichteten Gebühren in Höhe von 1.010,- € bezog. Für die Fälligkeit der Jahresgebühren, die sich nach § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG richtet, gilt im Übrigen nichts anderes; auch die Jahresgebühren, deren Rückerstattung nunmehr zusätzlich begehrt wird, sind aufgrund der Anmeldung durch Zeitablauf fällig geworden.

Der Anmelderin mag es zwar bei der Teilung der Anmeldung, welche die Gebührenforderungen für die Trennanmeldung ausgelöst hat, um die Schaffung einer nicht als geheim eingestuften Anmeldung gegangen sein. Ebenso hätte ihr aber zum damaligen Zeitpunkt der Weg offen gestanden, mit einer Beschwerde gegen die Anordnung der Geheimhaltung der (Stamm-) Anmeldung vorzugehen oder nach § 50 Abs. 2 Satz 1 PatG die Aufhebung der Geheimhaltungsanordnung zu beantragen. Insoweit ist nicht zu erkennen, dass die freie Teilung nach § 39 PatG in einem gem. § 9 PatKostG notwendig kausalen Zusammenhang mit der Geheimhaltungsanordnung für die Patentanmeldung oder deren Aufhebung steht.

Selbst wenn die Offenlegung der zunächst als geheim eingestuften Stammanmeldung 10 2010 022 982.2 am 8. Dezember 2011 eine unrichtige Sachbehandlung des Patentamts dargestellt haben mag, ist diese daher nicht als für die Entstehung der streitigen Anmelde-, Jahres- und Prüfungsgebühren im Sinne des § 9 PatKostG ursächlich anzusehen (vgl. hierzu Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl. 2014, PatKostG § 9 Rn. 8).

Die von der Anmelderin im Schriftsatz vom 27. August 2015 dargelegte Überlegung, am 19. November 2011, also vor „Ausstufung der Stammanmeldung“, hätte sie die Teilung der Anmeldung noch „zurücknehmen“ können, ist indes nicht behelflich, weil es sich bei der auf die Teilung einer Anmeldung gem. § 39 PatG gerichteten Verfahrenshandlung um eine Bewirkungshandlung handelt, die unmittelbar mit Eingang beim Patentamt eine Patentanmeldung zum Entstehen bringt und nicht widerrufen werden kann (vgl. BPatG BIPMZ 1985, 193). Nach Rücknahme der Teilanmeldung wird daher eine hierauf entrichtete Anmeldegebühr nicht zurückgezahlt; Gleiches gilt für die Prüfungsgebühr (vgl. BPatG BIPMZ 2005, 455) und für bereits angefallene Jahresgebühren. Im Falle einer späteren Rückverbindung einer Trennanmeldung mit der Stammanmeldung besteht der Rechtsgrund zur Zahlung der die Trennanmeldung betreffenden Gebührenforderungen fort (s. u. 6.).

3.

Ein Rückzahlungsanspruch ergibt sich auch nicht aus § 10 Abs. 1 Satz 1 PatKostG.

Diese Vorschrift betrifft nur Gebühren, die nicht mehr fällig werden können, nicht Gebühren, die bereits fällig geworden sind. Die streitigen Anmelde-, Prüfungs- und Jahresgebühren waren jedoch aufgrund der Vorschriften der § 3 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 PatKostG, § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG, bei Einziehung zur Zahlung fällig.

4.

Ein Anspruch auf Rückzahlung ergibt sich ebenfalls nicht aus § 10 Abs. 2 PatKostG.

Diese Vorschrift betrifft Fälle, in denen das Gesetz an die Nichtzahlung, die nicht vollständige oder die nicht rechtzeitige Zahlung von Gebühren bestimmte nachteilige Folgen für den Anmelder knüpft oder die Anmeldung ansonsten als zurückgenommen anzusehen ist. Im Unterschied hierzu hat die Anmelderin die streitigen Gebühren vollständig und rechtzeitig gezahlt. Ihre Anmeldung gilt auch nicht von Gesetzes wegen als zurückgenommen.

5.

Eine Rückerstattung erhobener Gebühren ist auch nicht aus Billigkeitsgründen geboten. Denn anders als hinsichtlich der Regelung in § 38 Abs. 2 MarkenG, die in dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 7. November 1999 – I ZB 4/97, GRUR 2000, 421, die entscheidungserhebliche Norm darstellte, sieht das Patentkostengesetz in den §§ 9, 10, insbesondere in § 10 Abs. 2 PatKostG, durchaus Regelungen vor, die dem Umstand Rechnung tragen, dass eine Gebühr aufgrund nachträglicher Umstände als sachlich ungerechtfertigt erscheint und deshalb nicht in Ansatz gebracht werden kann bzw. zurückgezahlt werden muss. Das spricht dafür, dass der Gesetzgeber im Geltungsbereich des Patentgesetzes und Patent-

kostengesetzes eine Wertung in der Weise getroffen hat, dass in Fällen, in denen diese Regelungen nicht greifen, kein Sachverhalt gegeben ist, der aus Billigkeitsgründen eine Verringerung oder gar das Entfallen der Gebühr rechtfertigt (vgl. BGH GRUR 2008, 549 – Schwingungsdämpfung).

6.

Ein Anspruch auf Rückzahlung der genannten Gebühren ergibt sich auch nicht aus einem öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch in entsprechender Anwendung der Bereicherungsansprüche der §§ 812 ff. BGB.

Die Anmelderin hat die streitgegenständlichen Gebührenforderungen nicht ohne Rechtsgrund entrichtet, denn im jeweiligen Zahlungszeitpunkt lag dem Patentamt eine auf die Erteilung eines Patents gerichtete Anmeldung vor, für die ein Prüfungsantrag gestellt war. Dass das Patentamt die Ausscheidungs- oder Trennanmeldung später auf Antrag wieder mit der Stammanmeldung verbunden hat, lässt den Rechtsgrund zur Zahlung der die Trennanmeldung betreffenden Gebührenforderungen nicht rückwirkend entfallen.

7.

Ein Schadensersatzanspruch wegen Amtspflichtverletzung gemäß § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG ist im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens nicht zu prüfen. Abgesehen davon, dass im angefochtenen Beschluss ausschließlich auf das patentamtliche Verfahren bezogene Rückzahlungsansprüche nach dem Patentkostengesetz abgelehnt worden sind, besteht im Rahmen des hier von der Anmelderin eingeleiteten Beschwerdeverfahrens keine Entscheidungskompetenz des Bundespatentgerichts bzgl. etwaiger Schadensersatzansprüche, §§ 13, 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG (vgl. BGH GRUR 2008, 549 Rn. 21 - Schwingungsdämpfung; Senatsbeschluss vom 6. April 2006 – 10 W (pat) 2/05, BPatGE 49, 214 – Unvollständige Recherche, unter II.B2d).



### 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 aufgrund 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.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

prä