



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 8/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2017 219 086.8**

wegen Rückzahlung der Anmelde- und Recherchegebühr

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 19. September 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 12 - vom 10. Januar 2018 aufgehoben. Die Rückzahlung der unter dem vorliegenden Aktenzeichen gezahlten Anmelde- und Recherchegebühr wird angeordnet.
  
2. Dem Patentamt wird aufgegeben, die von der Anmelderin am 25. Oktober 2017 unter ihrem Nutzerzeichen G67784 und der Bezeichnung „Motorlagerung“ eingereichte Patentanmeldung, für die das Patentamt fälschlicherweise zwei Aktenzeichen vergeben hat - nämlich das vorliegende Aktenzeichen 10 2017 219 086.8 sowie das Aktenzeichen 10 2017 219 087.6 -, nur noch unter einem einzigen Aktenzeichen weiterzuführen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Motorlagerung“ wurde am 25. Oktober 2017 von der Anmelderin durch ihren anwaltlichen Vertreter - unter Verwendung der epoline-Software - beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht. Die Anmelderin stellte zugleich einen Rechercheantrag. Als Anlagen zum elektronisch signierten Antrag auf Erteilung des Patents fügte sie 15 Patentansprüche, 12 Seiten Beschreibung, drei Figuren, die Erfindernennung und eine Zusammenfassung bei. Zur Gebührenzahlung fügte sie zudem das ebenfalls elektronisch signierte Formular „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“ bei, das unter Nennung der Mandatsreferenznummer des SEPA-Lastschriftmandats über einen Betrag von 440,- € lautet; 140,- € für die Anmeldege-

bühr und 300,- € für die Recherchegebühr. Als internes Zeichen des anwaltlichen Vertreters ist im Antrag auf Patenterteilung, Feld 2, das Kürzel „G67784“ angegeben.

Ausweislich des Eingangsservers wurde beim Patentamt der elektronische Eingang der Patentanmeldung am 25. Oktober 2017 um 13.59 Uhr registriert; dieser Eingang erhielt das vorliegende patentamtliche Aktenzeichen 10 2017 219 086.8. Drei Minuten später, um 14.02 Uhr, wurde vom Eingangsserver der nochmalige elektronische Eingang dieser Patentanmeldung registriert. Dieser weitere Eingang, inhaltlich in allen Teilen völlig identisch mit dem ersten Eingang, erhielt das patentamtliche Aktenzeichen 10 2017 219 087.6.

Auf die Empfangsbestätigung des Patentamts für die vorliegende Patentanmeldung mit Schreiben vom 26. Oktober 2017 und der Angabe des Aktenzeichens 10 2017 219 086.8 - am 30. Oktober bei der Anmelderin eingegangen - wies die Anmelderin mit Schriftsatz vom 2. November 2017 darauf hin, dass sie bereits eine Empfangsbescheinigung für ihre Patentanmeldung erhalten habe und zwar mit dem Aktenzeichen 10 2017 219 087.6. Sie gehe davon aus, dass es sich um einen technischen Übermittlungsfehler handle und bitte um Überprüfung und Rückerstattung der ggfs. doppelt entrichteten Gebühren.

Auf die telefonische Auskunft des Patentamts am 7. November 2017, wonach zwei Patentanmeldungen zu ihrem internen Aktenzeichen (G67784) beim Patentamt eingegangen seien, teilte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 8. November 2017 mit, dass sie nur eine Patentanmeldung online eingereicht habe und bat zur Überprüfung um Kopien beider Anmeldeunterlagen. Nach Erhalt der Unterlagen übersandte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 15. November 2017 ein Screenshot ihres Online-Programms und trug vor, daraus sei zu entnehmen, dass sie nur eine Patentanmeldung unter ihrem internen Nutzerzeichen G67784 am 25. Oktober 2017 versendet habe, die dann das patentamtliche Aktenzeichen 10 2017 219 087.6 erhalten habe. Dem Screenshot sei weiter zu entnehmen, dass

sie am 25. Oktober 2017 keine Patentanmeldung versendet habe, die das patentamtliche Aktenzeichen 10 2017 219 086.8 erhalten habe. Sie könne nur vermuten, dass das amtlich bereit gestellte Online-Einreichungssystem fehlerhaft gearbeitet habe und bitte, den entstandenen Fehler zu korrigieren, insbesondere die Gebühren zu erstatten. Insoweit könne sie dem Vorschlag des Patentamts, eine Patentanmeldung zurückzuziehen und bei der Bank Maßnahmen zu ergreifen, um die Gebühren zu erhalten, nicht folgen. Denn es bestehe das grundsätzliche Problem, dass sie eine Patentanmeldung zurückziehen solle, die sie nicht eingereicht habe, so dass es auch an der gesicherten Erkenntnis fehle, welche Patentanmeldung zurückzuziehen sei.

Mit Bescheid vom 29. November 2017 teilte das Patentamt mit, dass es nochmals eine Überprüfung der Datenbank des EPA-Eingangsservers veranlasst habe und überreichte einen Screenshot eines Auszugs aus dem EPA-Eingangsserver. Darauf sei zu erkennen, dass tatsächlich zwei Patentanmeldungen eingereicht worden seien, und zwar zeitlich sehr eng beieinanderliegend um 13:59:51 Uhr und um 14:02:53 Uhr. Der von der Anmelderin eingereichte Screenshot ihres Online-Programms müsse somit fehlerhaft sein. Da unzweifelhaft beide Patentanmeldungen wirksam eingereicht worden seien, könne eine amtsseitige Löschung einer der beiden Patentanmeldungen und eine Rückerstattung der Gebühren nicht erfolgen.

Auf diese Mitteilung beantragte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2017 unter Angabe beider Aktenzeichen - 10 2017 219 087.6 und 10 2017 219 086.8 -, die amtlichen Gebühren zurückzuerstatten und eine beschwerdefähige Entscheidung herbeizuführen. Nachdem das Patentamt bezüglich der Patentanmeldung 10 2017 219 087.6 durch Beschluss vom 19. Dezember 2017 den Antrag auf Rückzahlung der Anmelde- und Recherchegebühr zurückgewiesen hatte, stellte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. Januar 2018 zu dem vorliegenden Aktenzeichen 10 2017 219 086.8 klar, dass mit ihrem Rückerstattungsantrag die Gebühren für diese, nicht von ihr eingereichte

Patentanmeldung gemeint gewesen seien, nicht die Gebühren für die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2017 219 087.6, da letztere von ihr eingereicht worden sei und somit eine Rückerstattung auch nicht in Betracht kommen könne. Den Rückerstattungsantrag zu dem vorliegenden Aktenzeichen 10 2017 219 086.8 begründe sie wie folgt:

Die Anmelderin habe durch ihren anwaltlichen Vertreter am 25. Oktober 2017 eine Patentanmeldung mit dem Titel „Motorlagerung“ unter dem Nutzerzeichen G67784 einreichen lassen. Der anwaltliche Vertreter prüfe unmittelbar vor einer Onlineeinreichung sämtliche Details seiner Patentanmeldung sorgfältig, um nach Möglichkeit jeden Fehler auszuschließen. Es werde dazu jede einzelne Datei aufgerufen und auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft, und zwar auch unter Heranziehung der Papierakte. Außerdem werde das elektronische Anmeldeformular vollständig auf Richtigkeit geprüft, was mehrere Minuten in Anspruch nehme. Erst im Anschluss an eine solche umfassende Prüfung werde die Patentanmeldung digital unterzeichnet und versendet. Wäre tatsächlich innerhalb von drei Minuten die identische Patentanmeldung eingereicht worden, wäre dies dem anwaltlichen Vertreter aufgefallen. Denn dies setze voraus, dass dieser zweimal hintereinander die identische Patentanmeldung geprüft hätte. Der anwaltliche Vertreter sei sich sicher, dass dies nicht geschehen sei. Die Richtigkeit der vorgetragenen Angaben werde anwaltlich versichert.

Dass der anwaltliche Vertreter keine zweite Patentanmeldung mit dem Titel „Motorlagerung“ unter dem Nutzerzeichen G67784 online mit der epoline-Software am 25. Oktober 2017 eingereicht habe, sei zudem durch den entsprechenden Ausdruck des Dateimanagers der epoline-Software nachgewiesen. Diesem Ausdruck seien sämtliche vom anwaltlichen Vertreter am 25. Oktober 2017 durch die epoline-Software versendeten Unterlagen zu entnehmen. An diesem Tag seien zwar zwei Patentanmeldungen eingereicht worden, jedoch eine unter dem Nutzerzeichen G67784 und eine unter dem Nutzerzeichen G67764; keine dieser beiden Patentanmeldungen habe jedoch das Aktenzeichen 10 2017 219 086.6

erhalten. Unter dem vorliegenden Nutzerzeichen G67784 sei also nur eine Patentanmeldung eingereicht worden und nicht zwei, wie dies laut amtlichem Eingangsserver geschehen sein soll. Das Patentamt habe zwei Empfangsbestätigungen an den anwaltlichen Vertreter gesendet, denen zu entnehmen sei, dass jede Patentanmeldung mit dem Titel „Motorlagerung“ unter dem Nutzerzeichen G67784 online eingegangen sei. Da jedoch nachgewiesen sei, dass nur eine Patentanmeldung mit diesem Nutzerzeichen versendet worden sei, der Eingangsserver aber den Empfang zweimal registriert habe, sei als Ursache ein technischer Fehler zu vermuten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle 12 - hat durch Beschluss vom 10. Januar 2018 den Antrag auf Rückzahlung der Anmelde- und Recherchegebühr zurückgewiesen. Es sei unzweifelhaft, dass am 25. Oktober 2017 zwei Patentanmeldungen eingegangen seien. Mit dem Eingang der Patentanmeldungen seien sowohl die Anmelde- als auch die Rechercheantragsgebühren fällig geworden. Diese hätten gemäß § 6 PatKostG innerhalb einer Frist von drei Monaten gezahlt werden können. Die Zahlung aller Gebühren sei vollständig und fristgemäß erfolgt. Eine Erstattung fällig gewordener und fristgemäß bezahlter Gebühren sei nicht möglich. Die Voraussetzungen für ein Verfallen der Gebühren lägen nicht vor, ebenso scheide eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen aus (§ 10 PatKostG).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Gebühren für die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2017 219 086.8 zurückzuerstatten.

Zur Begründung wiederholt die Anmelderin ihre bereits mit Schriftsatz vom 4. Januar 2018 vorgetragene Argumentation.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Das Patentamt hat den Rückzahlungsantrag zu Unrecht zurückgewiesen. Die Anmelderin hat am 25. Oktober 2017 die in Rede stehende Patentanmeldung nur einmal rechts-wirksam eingereicht, so dass auch Gebühren nur für eine Patentanmeldung zu zahlen sind.

1. Die Anmelderin hat für die vorliegend vom Patentamt unter dem Aktenzeichen 10 2017 219 086.8 registrierte Patentanmeldung einen Betrag von insgesamt 440,- € durch Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats entrichtet. Sie hat den Anmeldungsunterlagen am 25. Oktober 2017 das Formular „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“, das unter Bezugnahme auf ein gültiges SEPA-Basislastschriftmandat die Anmeldegebühr (140,- €) und die Recherchegebühr (300,- €) angibt, beigefügt, und die Einziehung ist zugunsten des Patentamts in Höhe des genannten Betrages erfolgt. Die Anmelderin hat der Einziehung nicht widersprochen. Als Zahlungstag gilt damit gemäß § 2 Nr. 4 PatKostZV der 25. Oktober 2017.

2. Es besteht ein Anspruch auf Rückzahlung aus einem öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch in entsprechender Anwendung der §§ 812 ff. BGB, da es an einem Rechtsgrund für die Gebührenzahlung fehlt.

Zwar ist die Anmeldegebühr, die mit der Einreichung der Patentanmeldung fällig wird (§ 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG), grundsätzlich mit der Fälligkeit verfallen (vgl. BGHZ 92, 137, juris Tz. 9 – Schweißpistolenstromdüse II) und daher mit Rechtsgrund entrichtet. Entsprechendes gilt für die Recherchegebühr, die ebenfalls mit der Stellung des Antrags nach § 43 Abs. 1 PatG fällig wird (§ 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG). Das Verfallen der Gebühr setzt jedoch voraus, dass tatsächlich eine Patentanmeldung eingereicht worden und ein Rechercheantrag gestellt worden ist. Eine Rückzahlungsanordnung kommt dagegen in Betracht, wenn eine wirk-

same Patentanmeldung gar nicht vorgelegen hat. Ein solcher Fall liegt hier vor. Unter Zugrundelegung der Gesamtumstände ist nämlich davon auszugehen, dass am 25. Oktober 2017 für dieselbe Erfindung nicht rechtswirksam zwei Patentanmeldungen eingereicht worden sind, sondern nur eine.

a) Das Vorliegen eines technischen Fehlers bei der Eingangserfassung durch das Patentamt, der dazu geführt haben könnte, dass eine tatsächlich nur einmal abgesendete Patentanmeldung fehlerhaft als zweimaliger Eingang registriert worden ist, ist allerdings nach derzeitigem Stand nicht hinreichend sicher feststellbar.

aa) Aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit dürfen Risiken, die sich aus Fehlern in der Funktion und bei der Handhabung der im Verkehr mit dem rechtsuchenden Bürger zur Verfügung gehaltenen technischen Geräte ergeben, nicht auf den Rechtsuchenden abgewälzt werden, wenn die Ursache für den Fehler in der Sphäre des Patentamts gelegen hat (z. B. zu fehlerhaftem Empfang eines Fernschreibens beim Patentamt BGHZ 105, 40 - Spulenvorrichtung m. w. N.). Für letzteres fehlt es jedoch an einem Nachweis.

bb) Das Patentamt hat der Anmelderin für beide im Dreiminutenabstand registrierten Eingänge der Anmeldungsunterlagen Empfangsbestätigungen zukommen lassen. Eine Empfangsbestätigung erbringt als öffentliche Urkunde gemäß § 415 Abs. 1 ZPO Beweis für den Eingangstag im Hinblick auf die in ihr aufgeführten Schriftstücke (vgl. BPatGE 28, 109, 111; BPatG BIPMZ 2001, 153, 154). Dieser Beweis kann nur im Wege des Gegenbeweises ausgeräumt werden, § 415 Abs. 2 ZPO. Einen Gegenbeweis, dass die Patentanmeldung nicht zweimal eingereicht wurde, hat die Anmelderin nicht erbracht.

Insoweit hat die Anmelderin - glaubhaft gemacht durch anwaltliche Versicherung - vorgetragen, dass ihr anwaltlicher Vertreter die Patentanmeldung nur einmal abgesendet habe, und zudem den Screenshot seines Online-Softwareprogramms



vorgelegt, die nur eine Patentanmeldung unter dem betreffenden Nutzerzeichen ausweist. Abgesehen davon, dass allein eine Glaubhaftmachung für den Gegenbeweis nicht ausreicht, bliebe auch noch die Möglichkeit eines technischen Fehlers im Bereich der Geräte bzw. Software des anwaltlichen Vertreters offen.

b) Auch wenn somit nicht auszuschließen ist, dass tatsächlich dieselbe Patentanmeldung zweimal hintereinander im Dreiminutenabstand eingereicht worden ist - sei es durch zweimaliges Versenden aus Versehen oder aufgrund einer technischen Fehlfunktion in der Sphäre des anwaltlichen Vertreters - ergibt sich jedoch daraus nicht zwingend, dass zwei rechtswirksame Patentanmeldungen vorliegen.

aa) Verfahrenshandlungen wie die Einreichung einer Patentanmeldung sind nämlich grundsätzlich so auszulegen, dass im Zweifel das gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der recht verstandenen Interessenlage des Erklärenden entspricht (vgl. z. B. zur Auslegung einer Beschwerdeerklärung BGH GRUR 2017, 1286 Tz. 29 - Mehrschichtlager, m. w. N.). Wird, wie hier, dieselbe Patentanmeldung im Dreiminutenabstand zweimal eingereicht, ist davon auszugehen, dass nicht rechtswirksam zweimal ein Anmeldetag begründet werden sollte, denn ein vernünftiger Grund, warum ein und dieselbe Patentanmeldung vollumfänglich am selben Tag doppelt eingereicht werden sollte, ist nicht erkennbar.

bb) Die Einreichung einer Patentanmeldung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Zu ihrem Verständnis sind nach den allgemeinen Grundsätzen über die Auslegung von Willenserklärungen auch diejenigen Kenntnisse heranzuziehen, über die der Empfänger verfügt. Für das Patentamt erkennbar sind im Dreiminutenabstand zweimal völlig identische Anmeldungsunterlagen eingegangen. In Kenntnis der doppelten Übermittlung einer Patentanmeldung ist es aber für das Patentamt als Empfänger zugleich offenbar gewesen, dass hierin entweder nur ein Versehen im Sinne einer offenbaren Unrichtigkeit oder eine

schlichte Wiederholung - bei Unsicherheit, ob die erste Übermittlung erfolgreich war - liegen konnte, ohne dass damit tatsächlich die Einreichung von zwei voneinander unabhängigen rechtswirksamen Patentanmeldungen gewollt war. Eine andere Deutung kommt vernünftigerweise weder in Betracht, noch gibt es insoweit einen Anhalt. In der Sache stellt sich der vorliegende Fall nicht anders als in den Fällen dar, in denen die Patentanmeldung zunächst per Telefax und anschließend als Original eingereicht wird. Trotz wiederholter Einreichung derselben Anmeldungsunterlagen liegt insoweit nur eine rechtswirksame Patentanmeldung vor. Auch in Fällen einer doppelten bzw. mehrfachen Rechtsmitteleinlegung wird nach ständiger Rechtsprechung von einem einheitlichen Rechtsmittel ausgegangen (vgl. BGH NJW-RR 2005, 780 m. w. N.). Unter Berücksichtigung aller Umstände ist daher hier die Auslegung gerechtfertigt, dass trotz doppelter Übermittlung ersichtlich nur eine einzige Patentanmeldung eingereicht werden sollte.

c) Da die Anmelderin somit am 25. Oktober 2017 unter ihrem Nutzerzeichen G67784 nur eine Patentanmeldung rechtswirksam eingereicht hat, hat sie auch nur einmal die Gebühren zu entrichten. Dies hat sie für ihre Patentanmeldung, nämlich unter dem Aktenzeichen 10 2017 219 087.6, auch bereits getan. Für die Entrichtung doppelter Gebühren gibt es keinen Rechtsgrund, so dass der Anmelderin die unter dem vorliegenden Aktenzeichen für ihre Patentanmeldung entrichteten Gebühren zu erstatten sind.

3. Aus den genannten Gründen obliegt es dem Patentamt, die von der Anmelderin am 25. Oktober 2017 unter ihrem Nutzerzeichen G67784 und der Bezeichnung „Motorlagerung“ eingereichte Patentanmeldung, für die das Patentamt fälschlicherweise zwei Aktenzeichen vergeben hat - nämlich das vorliegende Aktenzeichen 10 2017 219 086.8 sowie das Aktenzeichen 10 2017 219 087.6 -, nur noch unter einem einzigen Aktenzeichen weiterzuführen.

### 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

pR