



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 12/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 003 437.6

(wegen Rückzahlung der Jahresgebühren)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. November 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer meldete ein unter dem Aktenzeichen 10 2005 012 924.2 geführtes Patent (Hauptpatent) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Am 25. Januar 2006 reichte er zu diesem Hauptpatent eine unter dem Aktenzeichen 10 2006 003 437.6 geführte Anmeldung für ein Zusatzpatent ein. Mit Zwischenbescheid vom 15. Mai 2012 teilte ihm die Prüfungsstelle für Klasse C08F zunächst mit, dass eine Erteilung des Zusatzpatents u.a. mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht in Aussicht gestellt werden könne. Im Dezember 2013 wurde in den Anmeldeverfahren zum Hauptpatent und zum Zusatzpatent eine Anhörung durchgeführt und dabei u.a. geänderte Anträge zum Zusatzpatent eingereicht. Auf dieser Grundlage wurde eine Patenterteilung in Aussicht gestellt, sofern angepasste Unterlagen eingereicht werden. Bereits wenige Tage später wurden vom Beschwerdeführer angepasste Unterlagen eingereicht. Kurz darauf, mit Schreiben vom 16. Dezember 2013, wurde vom DPMA die Niederschrift der Anhörung versandt, darin wurde dem Beschwerdeführer eine Äußerungsfrist von vier Monaten eingeräumt. Am 12. Juni 2014 wurde die am 16. Januar 2014 erfolgte Erteilung des Hauptpatents veröffentlicht. Bereits am 17. Juni 2014 wurde dagegen Einspruch eingelegt. Anschließend wurden am 21. Juni 2014 beim DPMA auch gegen die Erteilung des Zusatzpatents Einwendungen Dritter eingereicht.

Auf Nachfrage des Beschwerdeführers teilte das DPMA bereits mit Schreiben vom 19. März 2014 mit, der bereits vorbereitete Erteilungsbeschluss für das Zusatzpatent könne erst abschließend bearbeitet werden, wenn das Hauptpatent „rechtskräftig“ sei. Mit weiteren Schreiben vom 8. Juli 2014 teilte das DPMA mit, die Erteilung des Zusatzpatents sei nunmehr gemäß § 148 ZPO „ausgesetzt“. Der Erteilungsbeschluss sei jedoch vorbereitet und mit der Rechtskraft der Entscheidung über das Hauptpatent werde die Zusatzpatentanmeldung erteilt, entweder als eigenständiges Patent (im Falle eines Widerrufs des Hauptpatents)

oder als Zusatzpatent (im Falle einer Aufrechterhaltung). Das Hauptpatent wurde im Einspruchsverfahren durch Beschluss vom 5. Juli 2016 widerrufen. Gegen diese Entscheidung wurden vom Anmelder und Beschwerdeführer erfolglos Rechtsmittel eingelegt, der Widerruf des Hauptpatents hat am 22. Januar 2019 Rechtskraft erlangt.

Zuvor, mit Zwischenbescheid vom 18. Dezember 2017, teilte das DPMA dem Beschwerdeführer mit, dass nunmehr mit Rücksicht auf den – noch nicht rechtskräftigen – Widerruf des Hauptpatents auch das Zusatzpatent neu zu bewerten und mit einer Zurückweisung zu rechnen sei. Mit Beschluss der Prüfungsstelle C08F vom 23. Januar 2019 wurde die Anmeldung des Zusatzpatents zurückgewiesen, die dagegen gerichtete Beschwerde war erfolglos.

Das DPMA forderte mit Schreiben vom 4. Juni 2019 den Beschwerdeführer auf, den Antrag auf Erteilung eines Zusatzpatent in einen Antrag auf Erteilung eines selbständigen Patents umzuwandeln, da ansonsten nach Widerruf des Hauptpatents schon deshalb eine Zurückweisung erfolge. Ferner wurde er darauf hingewiesen, dass bei einer Umwandlung des gebührenbefreiten Zusatzpatents die inzwischen aufgelaufenen Jahresgebühren (ab der 3. Jahresgebühr) nachzuentsrichten seien. Mit Eingabe vom 11. Juni 2019 hat der Beschwerdeführer die Umwandlung seines Antrags auf Erteilung eines Zusatzpatents in einen Antrag auf Erteilung eines selbständigen Patents beantragt.

In seiner Eingabe vom 21. Juni 2019 an das DPMA hat der Beschwerdeführer die Ansicht vertreten, dass keine Jahresgebühren (ab der der 3. Jahresgebühr) nachzuentsrichten seien, weil die Gebühren nur so erhoben werden dürften, als sei ein das Zusatzpatent betreffender Erteilungsbeschluss bereits im Jahr 2014 ergangen; es liege eine unrichtige Sachbehandlung i.S.d. § 9 PatKostG durch das DPMA vor. Den Zwischenbescheid des DPMA vom 9. August 2019, mit dem eine Zurückweisung

dieses Antrages angekündigt wurde, hat der Beschwerdeführer erfolglos angegriffen, seine Beschwerde wurde später als unzulässig verworfen. Die nachgeforderten Gebühren zahlte er am 26. August 2019.

Durch einen mit Rechtsmittelbelehrung versehenen Beschluss vom 17. November 2020 stellte die Prüfungsstelle für Klasse C08F fest, dass eine unrichtige Sachbehandlung nicht vorliege und mit dem Antrag auf Umwandlung des Zusatzpatents in eine selbstständige Anmeldung am 13. Juni 2019 sämtliche Jahresgebühren ab dem 3. Jahr fällig geworden seien. Dagegen legte der Beschwerdeführer erneut Beschwerde gemäß § 73 PatG ein.

Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss vom 17. November 2020 aufzuheben und die Rückzahlung von überzahlten Jahresgebühren und Verspätungszuschläge in Höhe von ... Euro anzuordnen,
sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Zur Begründung trägt er vor, das DPMA habe die Nachzahlungspflicht der Gebühren für die zweite Anmeldung in dieser Höhe durch eine unrichtige Sachbehandlung verursacht, da die Jahresgebühren im Fall der durch das Amt zunächst angekündigten früheren Erteilung des Zusatzpatents, erst ab dem Widerruf des Hauptpatents im Jahr 2019 angefallen wären. Das DPMA habe – wie aus dem Schreiben vom 8. Juli 2014 hervorgehe - die Erteilung des Zusatzpatents zu Unrecht ausgesetzt, weil ein Einspruch gegen das Hauptpatent anhängig gewesen sei. Nur deshalb habe er auch die Gebühren für das 3. bis 14. Jahr nachzahlen müssen. Die im Ergebnis zusätzlich entstandenen Kosten in Höhe von ... Euro hätten nach Ansicht des Beschwerdeführers gemäß § 9 PatKostG nicht erhoben werden dürfen und seien zu erstatten, ebenso die Beschwerdegebühr.

Auf die Verfahrensakten wird ergänzend Bezug genommen.

II.

Das ausdrücklich als Beschwerde gemäß § 73 PatG bezeichnete Rechtsmittel ist statthaft. Zwar gehört die Feststellung, dass Kosten nicht erhoben werden bzw. deren Ablehnung, zum Kostenansatz (vgl. BGH, B.v. 25.08.2015 - X ZB 8/14 – Überraschungsei), so dass auch eine Beschwerde gemäß § 11 PatKostG in Betracht kommt, dies steht der Statthaftigkeit der Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA nicht entgegen. Die Beschwerde ist auch im Übrigen zulässig, aber unbegründet.

Gemäß § 9 PatKostG werden Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären, nicht erhoben, bzw. erstattet. Diese Folge gilt aber nicht bei jeder unzumutbaren Handlung, jeder unzutreffenden Rechtsauffassung oder verfahrensrechtlichen Handhabung, sondern nur bei einem Verstoß gegen eindeutige gesetzliche Normen, der offen zutage tritt, oder bei einem offenbaren Versehen (Keukenschrijver, PatG, § 9 PatKostG, Rn. 2 m.w.N.). Ferner muss die unrichtige Sachbehandlung für die Entstehung der Kosten ursächlich gewesen sein.

Eine fehlerhafte Sachbehandlung des DPMA, die nach diesen Voraussetzungen zur Erstattung der gezahlten Jahresgebühren an den Beschwerdeführer führt, ist nicht gegeben. Die Erteilung eines Zusatzpatents gemäß § 17 PatG a.F. setzte nach damaliger Rechtslage zumindest das Bestehen eines Hauptpatents voraus, so dass ein Zusatzpatent nur zwischen Erteilung des Hauptpatents und dessen Erlöschen erteilt werden konnte (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., §16 Rd. 12). Ein Zusatzpatent ist nur während des Bestands des Hauptpatents von den Jahresgebühren befreit. Entfällt das Hauptpatent, werden für das Zusatzpatent ab diesem Zeitpunkt Jahresgebühren wie für das Hauptpatent fällig. Wird kein Zusatzpatent erteilt, sondern wird es – wie hier – auf Antrag des Anmelders in ein selbständiges Patent umgewandelt, werden die Jahresgebühren von Anfang an wie für eine selbständige Anmeldung fällig.

Da ein offenkundiges Versehen hier ausscheidet, weil das Zusatzpatent vom DPMA bewusst nicht früher erteilt wurde, kommt nur eine rechtliche Fehlbehandlung in Betracht. Grundsätzlich ist das DPMA vor der Beschlussfassung nicht an Aussagen über die voraussichtliche Patentierbarkeit einer Anmeldung gebunden. Auch reicht ein leichter Verfahrensverstöß in der Regel nicht aus, um von der Erhebung der Kosten abzusehen, vielmehr muss es sich um einen schwerwiegenden Verfahrensverstöß handeln. Der Beschwerdeführer beruft sich ohne Erfolg auf eine seiner Ansicht nach verfahrensfehlerhafte „Aussetzung“ des Erteilungsverfahrens des Zusatzpatents während des Einspruchsverfahrens für das Hauptpatent. Zwar wurde bereits von der Rechtsprechung entschieden (vgl. BPatG, B.v. 11.6.1991 – 4 W (pat) 27/90), dass ein Einspruch gegen das Hauptpatent mangels Voreingrifflichkeit kein Grund für eine Aussetzung des Verfahrens betreffend das Zusatzpatent gem. § 148 ZPO sei. Das Verfahren bezüglich des Zusatzpatents wurde jedoch, obwohl der Wortlaut der Schreiben vom 19. März 2014 und 8. Juli 2014 dies nahelegt, nicht durch einen Beschluss nach § 148 ZPO ausgesetzt. Allerdings kann auch eine faktische Zurückstellung der Bearbeitung der Anmeldung des Zusatzpatents ohne Aussetzungsbeschluss eine unrichtige Sachbehandlung i.S.d. § 9 PatKostG darstellen, sofern darin eine grob schuldhaftige Verzögerung der Bearbeitung liegt, die unmittelbar kausal zu einem rechtlichen oder kostenmäßigen Nachteil führt.

Dies kann hier auch nach dem Vortrag des Beschwerdeführers nicht festgestellt werden. Eine Erteilung des Zusatzpatents vor dem 16. Januar 2014 (Datum des Erteilungsbeschlusses des Hauptpatents) war mangels Hauptpatent nicht möglich. Das DPMA hatte in der Anhörung im Dezember 2013 dem Beschwerdeführer erstmals die Erteilung des Zusatzpatents – unverbindlich - in Aussicht gestellt, wenn eine angepasste Beschreibung eingereicht werde und setzte anschließend eine Äußerungsfrist von vier Monaten. Das Abwarten des Fristablaufes im April des Folgejahres war, selbst wenn der Beschwerdeführer die geforderten Unterlagen schon früher einreichte, keine schuldhaftige Verzögerung der Bearbeitung. Nachdem wenige Tage nach der Veröffentlichung der Erteilung des Hauptpatents am 17. Juni 2014 Einspruch eingelegt wurde, gingen am 21. Juni 2014 auch gegen das

Zusatzpatent Einwendungen Dritter beim DPMA ein. Ab diesem Zeitpunkt, etwa zwei Monate nach Ablauf der vorstehend genannten Frist, hatte das DPMA somit Kenntnis von möglicherweise patenthindernden Umständen, die es gemäß § 43 Abs. 3 PatG bei seiner Entscheidung berücksichtigen musste, so dass aufgrund der neuen Sachlage von einer Erteilung des Zusatzpatents nicht mehr ohne Weiteres ausgegangen werden konnte. Der Umstand, dass das DPMA die Erteilung des Zusatzpatents nicht – wie zuvor in Aussicht gestellt – in diesem Zeitraum von zwei Monaten beschlossen hat, stellt keine grob verzögernde Bearbeitung dar. Mangels fehlerhafter Sachbehandlung scheidet die beantragte Erstattung der Jahresgebühren für die Zusatzanmeldung somit aus.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird gemäß § 80 Abs. 3 PatG angeordnet. Der Beschwerdeführer hat eine kostenpflichtige Beschwerde eingelegt, auf die er mit der Rechtsmittelbelehrung hingewiesen wurde. Vorliegend war jedoch auch eine Erinnerung gegen den Kostenansatz sowie anschließend eine kostenfreie Beschwerde nach § 11 PatKostG gegen die Entscheidung des DPMA möglich. Wird der Beschwerdeführer auf ein gebührenpflichtiges Rechtsmittel hingewiesen, obwohl er sein Rechtsschutzziel ohne Kosten gleichermaßen hätte erreichen können, entspricht es billigem Ermessen, die Beschwerdegebühr nicht einzuhalten.

Nachdem der Beschwerdeführer den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und der Senat eine solche nicht für erforderlich gehalten hat, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 78 PatG).

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.

Dr. Hock

Schell

Heimen

Richter Schell ist an der
Unterschrift gehindert.

Dr. Hock

Sp