

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 15/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 200 00 040.3

hier: Rückzahlung der Recherchantragsgebühr

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Dezember 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Werner und Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluß der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. April 2001 wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Der Antragsteller hat am 4. Januar 2000 zusammen mit dem Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters mit der Bezeichnung "Schnuller" einen Recherchantrag gemäß § 7 GebrMG und einen Antrag auf Lieferung von Ablichtungen der im Recherchenverfahren ermittelten Druckschriften gestellt und am 11. Januar 2000 die tarifmäßige Gebühr gezahlt. Das Gebrauchsmuster aufgrund dieser Anmeldung 200 00 040.3 ist am 30. März 2000 in die Rolle eingetragen worden.

Mit Schriftsatz vom 2. März 2001 hat er den Recherchantrag zurückgenommen und beantragt, die Recherchegebühr einschließlich der Druckschriftenpauschale zu erstatten, weil ihm bis dato ein Recherchenbericht nicht zugeleitet worden war.

Die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß vom 12. April 2001 den Antrag auf Erstattung der Recherchantragsgebühr zurückgewiesen und dem Antrag auf Rückzahlung der Druckschriftenpauschale entsprochen. Bei der Recherchantragsgebühr gemäß § 7 Abs. 2 Satz 4 GebrMG handele es sich um eine sogenannte Antragsgebühr, die mit Eingang des Antrags beim Patentamt fällig werde und daher vom Antragsteller nicht ohne Rechtsgrund gezahlt worden sei. Einer der gesetzlich geregelten Fälle, in denen eine Rückzahlung von Gebühren aus Billigkeitsgründen in Betracht komme, sei nicht gegeben; daß das Gesetz in bestimmten Fällen eine Rückzahlung aus Billig-

keitsgründen vorsehe, lasse darauf schließen, daß die Voraussetzungen für eine solche abschließend geregelt seien und eine Gesetzeslücke nicht vorliege.

Der Antragsteller könne sich auch nicht darauf berufen, daß im Einzelfall (der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung "Sprinta, das Pinrollo", WRP 2000, 303, 304 folgend) die Möglichkeit der Rückzahlung einer Antragsgebühr aufgrund allgemeiner gebührenrechtlicher Grundsätze und verfassungsrechtlicher Erwägungen aus Billigkeitsgründen geboten sein könne. Denn ein derartiger Erstattungsanspruch setze voraus, daß die für die entrichtete Gebühr einzig mögliche Gegenleistung nicht erbracht worden sei und dies auf Gründe zurückzuführen sei, die ganz überwiegend im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamtes lägen. Beide Voraussetzungen seien vorliegend nicht gegeben. Die Recherche nach § 7 GebrMG diene in erster Linie der Klärung, ob einem zum Gebrauchsmuster angemeldeten Gegenstand Schutzhindernisse entgegenstünden, wobei die Durchführung der Recherche grundsätzlich nicht an bestimmte zeitliche Vorgaben gebunden sei, so daß eine schnelle Durchführung der Recherche keine Gegenleistung für die entrichtete Recherchenantragsgebühr darstelle. Dem Patentamt sei auch eine schuld- und fehlerhafte Sachbehandlung nicht vorzuwerfen, zumal der Antragsteller nicht auf die Bedeutung des Ergebnisses der Recherche für ihn hingewiesen habe und auch keinen Beschleunigungsantrag gestellt habe.

Bei der Druckschriftenpauschale handele es sich um eine Auslage, deren Fälligkeit erst mit der Entstehung eintrete. Da der Recherchenantrag zurückgenommen worden sei, könne diese Auslage nicht mehr entstehen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Er beantragt,

die Recherchenantragsgebühr (einschließlich Druckschriftenpauschale) in Höhe von 550,- DM zu erstatten.

Er meint, die Klärung, ob dem angemeldeten Gegenstand Schutzhindernisse entgegenstehen, diene einzig und allein zur Beurteilung der Chancen von Patentanmeldungen im In- und Ausland; hierzu müsse der Recherchenbericht mindestens innerhalb der Prioritätsfrist vorliegen. Mögliche andere Gründe für einen Recherchantrag seien akademischer Natur, selten und könnten für die Beurteilung des vorliegenden Falles keine Rolle spielen. Der Antragsteller habe auch ohne weitere Erklärung davon ausgehen dürfen, daß der Recherchenbericht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne, jedenfalls aber innerhalb der Prioritätsfrist erstellt werde. Üblich sei ein Zeitraum von sechs bis acht Monaten. Ausweislich des angefochtenen Beschlusses seien bei der Durchführung der Recherche aus unerfindlichen Gründen Verzögerungen aufgetreten; diese habe allein das Deutsche Patent- und Markenamt zu vertreten.

Da der beantragte Recherchenbericht noch nicht vorgelegen habe und am 4. Januar 2001 die Prioritätsfrist abzulaufen drohte, habe der Antragsteller am 29. Dezember 2000 ohne Kenntnis über die Erfolgsaussichten eine PCT-Anmeldung einreichen lassen, so daß der Recherchenbericht sinnlos und überflüssig geworden sei.

Der Recherchenbericht ist ungeachtet der Antragsrücknahme im Mai 2001 erstellt und dem Antragsteller zugeleitet worden.

II

Die Beschwerde ist unzulässig, soweit sie die Druckschriftenpauschale betrifft. Denn da der angefochtene Beschluß dem Antrag des Antragstellers insoweit stattgegeben hat, ist er diesbezüglich nicht beschwert.

Im übrigen ist die Beschwerde zulässig, jedoch nicht begründet. Denn die Gebrauchsmusterstelle hat zu Recht den Antrag auf Rückzahlung der Recherchantragsgebühr zurückgewiesen.

Bei der Recherchantragsgebühr (§ 7 Abs 2 S 4 GebrMG) handelt es sich, wie im angefochtenen Beschluß zutreffend ausgeführt ist, um eine Antragsgebühr, die mit Einreichung des Antrags fällig ist. Da der Antragsteller zusammen mit der Anmeldung des Gebrauchsmusters am 4. Januar 2000 den Recherchantrag gestellt hat, hat er die Gebühr am 11. Januar 2000 nicht ohne Rechtsgrund gezahlt.

Die Gebühr ist auch nicht aus anderen Gründen zurückzuzahlen. Die Voraussetzungen für einen gesetzlich ausdrücklich geregelten Fall, in dem sie zurückzuzahlen wäre, liegen nicht vor und werden auch vom Antragsteller nicht geltend gemacht.

Auch aufgrund allgemeiner gebührenrechtlicher Grundsätze und verfassungsrechtlicher Erwägungen aus Billigkeitsgründen ist die Recherchantragsgebühr nicht zurückzuzahlen (vgl BGH WRP 2000, 303 ff). Dies würde nämlich voraussetzen, daß die einzig mögliche Gegenleistung aus Gründen, die ganz überwiegend im Bereich der Behörde liegen, nicht erbracht worden ist und auch nicht mehr erbracht werden kann.

Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Denn der Recherchenbericht war zwar noch nicht erstellt, als der Antragsteller den Recherchantrag im März 2001 zurücknahm. Es lag jedoch kein Hindernis vor, ihn noch zu erstellen (was dann - trotz Antragsrücknahme – im Mai 2001 auch noch erfolgte), und eine Erstellung des Recherchenberichts war zum Zeitpunkt der Rücknahme des Recherchantrags auch nicht von Haus aus sinnlos. Die Ansicht des Antragstellers, ein Recherchenbericht habe als einzig sinnvollen Grund die Klärung der Schutzhindernisse im Hinblick auf eine innerhalb der Prioritätsfrist beabsichtigte Patentanmeldung, entspricht weder der rechtlichen noch der tatsächlichen Situation.

In rechtlicher Hinsicht steht bereits entgegen, daß ein Recherchenantrag jedenfalls solange zulässig gestellt werden kann, wie die Gebrauchsmusteranmeldung anhängig oder das Gebrauchsmuster in Kraft ist; ferner daß auch ein Dritter den Recherchenantrag stellen kann.

In tatsächlicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, daß der Recherchenbericht außer zur Klärung der Schutzhindernisse im Hinblick auf eine Patentanmeldung innerhalb der Prioritätsfrist zB auch der Klärung der Schutzfähigkeit des eingetragenen Gebrauchsmusters im Hinblick auf die Erfolgsaussichten eines möglichen Lösungsverfahrens oder im Hinblick auf einen Streit um die Verletzung des (zu Recht?) eingetragenen Schutzrechts dienen kann.

Solche Fälle sind auch nicht, wie der Antragsteller meint, rein akademischer Natur. So wurden zB im Jahr 1996 Recherchenanträge zu 2188 Gebrauchsmusteranmeldungen und zu 960 eingetragenen Gebrauchsmustern gestellt (Busse, Patentgesetz, 5. Aufl, § 7 GebrMG RdNr 3). Hieraus läßt sich schließen, daß ein ganz erheblicher Teil der Recherchenanträge aus anderen Gründen gestellt werden. Denn Recherchenanträge zum Zwecke der Klärung der Schutzhindernisse im Hinblick auf eine Patentanmeldung innerhalb der Prioritätsfrist dürften schon aus zeitlichen Gründen in der Regel mit der Anmeldung gestellt werden und nicht erst nach der Eintragung des angemeldeten Gebrauchsmusters. Hingegen werden Recherchenanträge aus anderen Gründen teils bereits mit dem Antrag auf Eintragung, zB wenn von vorneherein mit Streitigkeiten mit Konkurrenten um die Frage der Schutzfähigkeit gerechnet wird, teils erst später gestellt werden, zB wenn ein Löschungsantrag oder ein Verletzungsrechtsstreit droht oder vorbereitet werden soll.

Ob ein zur Rückzahlung berechtigender Ausnahmefall denkbar ist, in dem allein die Vorlage des Recherchenberichts während der Prioritätsfrist als Gegenleistung für die Recherchegebühr anzusehen ist, kann dahingestellt bleiben. Eine wesentliche Voraussetzung für einen derartigen Sonderfall wäre jedenfalls, daß für das

Amt rechtzeitig ersichtlich ist, daß die Recherche allein der Klärung der Schutzfähigkeit im Hinblick auf eine Patentanmeldung in der Prioritätsfrist dienen soll. Ein solcher Fall liegt nicht vor. Der Antragsteller hat vor der Rücknahme des Recherchantrags mit keinem Wort darauf hingewiesen, daß für ihn der Recherchenbericht allein für eine Patentanmeldung in der Prioritätsfrist von Bedeutung sei und deshalb unbedingt in diesem Zeitraum vorliegen müsse.

Goebel

Werner

Friehe-Wich

Be