



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 30/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 35 36 817

hier wegen Rückzahlung geleisteter Zahlungen

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie den Richter Knoll und die Richterin Püschel

beschlossen:

Der Antrag der Patentinhaberin auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentinhaberin wendet sich mit ihrer Beschwerde gegen die ablehnende Entscheidung des Patentamts in Bezug auf die von ihr beantragte Rückzahlung von ... DM, welche sie im Laufe des patentamtlichen Verfahrens an das Patentamt gezahlt hat.

Die Patentinhaberin meldete am 16. Oktober 1985 eine Erfindung ihres Ehemannes, die sie durch "Übertragung" erhalten hat, beim Patentamt an. Das Patent mit der Bezeichnung "Stufenrollwerkplatz" wurde durch Erteilungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 25 H vom 7. April 1997 erteilt und am 21. August 1997 veröffentlicht. Für das Patenterteilungsverfahren war der Patentinhaberin 1986 Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden.

Die Jahresgebühren waren der Patentinhaberin in den Anfangsjahren nach der Patentanmeldung gestundet worden, teilweise nach Wiedereinsetzung in die versäumten Fristen zur Gebührenzahlung bzw in entsprechenden Fristen zur Stellung der Stundungsanträge. Mit Bescheid vom 6. Dezember 1996 waren der Anmelderin zuletzt auf Antrag die 3. - 11. Jahresgebühr in Höhe von DM ... und die 12. Jahresgebühr in Höhe von DM ... bis zum 31. Oktober 1997 gestundet worden. In diesem Bescheid war sie darauf hingewiesen worden, dass eine nochmalige Stundung gesetzlich unzulässig sei. Ferner war im Bescheid vermerkt, dass der am 30.6.1992 gezahlte Betrag von DM ... auf die Gebühren angerechnet werden könne.

Am 29. Oktober 1997 hat die Patentinhaberin einen Betrag von DM ... durch Bareinzahlung (mit Zahlschein) bei einer Bank bzw Sparkasse auf das Konto des Deutschen Patent- und Markenamts bezahlt. Im Feld Verwendungszweck des Zahlscheins war angegeben:

"Nur unter Vorbehalt, keine weit. J.Gebühr-Stdg mehr erreichen zu können."

Mit Telefax vom 29. Oktober 1997, das auch eine Kopie des Zahlscheins der Bareinzahlung enthielt, hat der Ehemann der Patentinhaberin ua folgendes mitgeteilt:

"Aus nicht unerheblicher Überlastung durch Krankheit (s. auch) wurde im Betr. genannten DM ... Zahlungsauftrag der Bezug auf DP 35 36 817.9-15 vergessen und die Lizenzgeberin, Frau G... nicht als solche hervorgehoben. [.....]

Der Vorbehaltsvermerk ist als hinfällig anzusehen, wenn mit weiterem Gebührenaufschub aus sozialen Gründen gerechnet werden kann. [.....]"

Diese Zahlung von DM ... hat das Patentamt auf die diversen aufgelaufenen und gestundeten Gebühren verrechnet. Da die bereits am 30. Juni 1992 gezahlten DM ... mit der am 29. Oktober 1997 geleisteten Zahlung in Höhe von DM ... die im Oktober 1997 bereits fälligen Gebühren überschritt, hat das Patentamt einen überschüssenden Betrag auf die am 31. Oktober 1997 fällig gewordene 13. Jahresgebühr angerechnet. In der Benachrichtigung nach § 17 Abs 3 PatG vom 3. Februar 1998 hat das Patentamt zunächst eine entsprechende Anrechnung in Höhe von DM ... im Bescheid vom 3. März 1999 dann eine solche in Höhe von DM ... vorgenommen.

Auf den offenen Restbetrag der 13. Jahresgebühr einschließlich Zuschlag in Höhe von insgesamt DM ... hat die Patentinhaberin keine weiteren Zahlungen ge

leistet, worauf das Patentamt am 5. Oktober 1999 festgestellt hat, dass das Patent wegen der Nichtzahlung der Jahresgebühren als erloschen gilt.

Die Patentinhaberin hat im Schriftsatz vom 17. Dezember 1998 gegenüber dem Patentamt den Antrag gestellt, ihr die gezahlten DM ... zurückzuzahlen. Sie habe bei der Zahlung nicht angegeben, wofür die Zahlung verwendet werden solle. Das Patentamt habe gemäß eigener Deutung die Zahlung für die Erteilungsgebühr und eine Vielzahl gestundeter Jahresgebühren verwendet, wobei sich die Summe nicht glatt auf die vermuteten Gebühren habe aufteilen lassen. Die vom Patentamt angenommene Verwendung der Jahresgebühren habe nicht der Absicht der Einzahlerin entsprochen, so dass die Erstattung der einbezahlten DM ... beantragt werde.

Unter Bezugnahme auf den Bescheid vom 25. Januar 2002 hat das Patentamt den Rückzahlungsantrag mit Beschluss vom 21. März 2002 zurückgewiesen. Nach § 19 Satz 2 PatG setze der Anspruch auf Rückzahlung voraus, dass Gebühren vor dem Wegfall der Anmeldung oder des Patents gezahlt seien, die nicht fällig geworden seien und die auch nicht mehr fällig werden könnten. Diese Voraussetzungen lägen nicht vor. Die Patentinhaberin habe die Zahlung mit Rechtsgrund geleistet, weshalb ihr kein Anspruch aus § 812 Abs 1 Satz 1 Alt. 1 BGB zustehe. Dass die Patentinhaberin die fälligen Jahresgebühren habe begleichen wollen, ergebe sich aus ihrem Überweisungsauftrag bzw aus dem Schreiben vom 29. Oktober 1997. Nach § 19 Satz 1 PatG könnten Jahresgebühren vor Fälligkeit entrichtet werden, so dass die Überzahlung auf die 13. Jahresgebühr habe angerechnet werden können.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom 17. April 2002, für die sie zwar keine Beschwerdegebühr bezahlt, dafür aber Verfahrenskostenhilfe beantragt hat.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, die beantragte Erstattung durchzuführen und ihr für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen.

Sie habe die Geldsumme, die sich von der vom Patentamt erwarteten Jahresgebührensomme unterschieden habe, ohne explizite Angabe des Verwendungszwecks an das Patentamt überwiesen. Die vom Patentamt vorgenommene Verrechnung auf die Gebühren setze voraus, dass bei der Zahlung angegeben werde, um welche Gebühren es sich handele. Hieran fehle es. Die Angabe "nur unter Vorbehalt, keine weit. J.Gebühr-Stundung mehr erreichen zu können", könne nur durch spekulative Interpretation als Auftrag dahingehend verstanden werden, die Summe für die Jahresgebühren zu verrechnen. Im Zweifel solle zu Gunsten der Patentinhaberin entschieden werden. Der Ehemann der Patentinhaberin habe im übrigen am 19. Oktober 1997 geschrieben: "Der Vorbehaltsvermerk ist als hinfällig anzusehen, wenn mit weiterem Gebührenaufschub aus sozialen Gründen gerechnet werden kann". Diese Bedingung sei aber nicht eingetreten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Bescheide bzw Beschlüsse der Prüfungsstelle sowie auf die Schriftsätze der Patentinhaberin Bezug genommen.

II.

Der Verfahrenskostenhilfeantrag ist zurückzuweisen, da die beabsichtigte Rechtsverfolgung jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg bietet, §§ 129, 130 Abs 1 Satz 1 PatG iVm § 114 ZPO.

Zunächst kann dahinstehen, ob Verfahrenskostenhilfe für Verfahren wie dem vorliegenden überhaupt vorgesehen ist. In Verfahren vor dem Patentgericht erhält ein Beteiligter nämlich gemäß § 129 PatG Verfahrenskostenhilfe nur nach Maßgabe

der Vorschriften der §§ 130 bis 138 PatG. Die Regelung ist grundsätzlich als abschließend anzusehen (vgl dazu Schulte, PatG, 6. Aufl., § 129 Rdn 10 f; Busse, PatG, 5. Aufl., vor § 129 Rdn 9). Von den einschlägigen Vorschriften der §§ 130 bis 132 PatG kommt vorliegend nur die Anwendung von § 130 PatG in Betracht, der die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren regelt. Das Erteilungsverfahren war aber mit Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses der Prüfungsstelle für Klasse B 25 H vom 7. April 1997 grundsätzlich bereits abgeschlossen. Das hier betriebene nachfolgende Verfahren mit dem Ziel der Rückzahlung von eingezahlten Beträgen kann jedenfalls nicht zum Erteilungsverfahren in einem engeren Sinne gerechnet werden. Außerdem kann Verfahrenskostenhilfe im Erteilungsverfahren grundsätzlich nur bewilligt werden, wenn hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht, § 130 Abs 1 Satz 1 PatG. Auch diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, da zum einen das Patent bereits am 7. April 1997 erteilt worden war und zum anderen inzwischen wegen Nichtzahlung der 13. Jahresgebühr als erloschen gilt, § 20 Abs 1 Nr 3 PatG in der bis 31. Dezember 2001 gültigen Fassung.

Die Beantwortung der Frage, ob Verfahrenskostenhilfe ausnahmsweise auch bei Verfahren wie dem vorliegenden bei verfassungskonformer Auslegung der entsprechenden Vorschriften unter dem Gesichtspunkt der Sozialstaatsklausel (Art 20 Abs 1 GG) nach den allgemeinen Vorschriften § 99 Abs 1 PatG iVm §§ 114 ZPO oder durch eine entsprechende weite Auslegung von § 130 PatG in Betracht kommt, kann letztlich dahinstehen. Denn die mit dem Beschwerdeverfahren beabsichtigte Rechtsverfolgung bietet jedenfalls keine hinreichende Aussicht auf Erfolg.

Die Beschwerde ist zwar zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht eingelegt. Sie hat aber keine Aussicht auf Erfolg. Die Patentinhaberin hat keinen Anspruch auf Rückzahlung der von ihr geleisteten DM Ein Rückzahlungsanspruch ergibt sich weder aus speziellen Vorschriften des Patentgesetzes (etwa § 19 Satz 2 PatG in der bis 31. Dezember 2001 gültigen Fassung) noch aus allgemeinen Vorschriften wegen rechtsgrundloser Leistung (etwa § 812 BGB).

Aufgrund der Gesamtumstände kann nach Auffassung des Senats kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass die Patentinhaberin die DM ... auf die bis zum 31. Oktober 1997 gestundete und fällige Gebührenforderung in Höhe von insgesamt DM ... zahlen wollte (DM ... + DM ... = 3. - 11. Jahresgebühr + 12. Jahresgebühr). Hierfür sprechen folgende Umstände:

Die Zahlung wurde zwei Tage vor Ablauf der Stundungsfrist zum 31. Oktober 1997, nämlich am 29. Oktober 1997 geleistet, wobei die Patentinhaberin im Stundungsbescheid vom 6. Dezember 1996 darauf hingewiesen worden war, dass eine nochmalige Stundung über den obengenannten Zeitpunkt hinaus gesetzlich unzulässig sei. Auf dem Zahlschein hat die Patentinhaberin auf Jahresgebühren Bezug genommen. Dort ist nämlich ausgeführt, dass die Zahlung nur unter Vorbehalt erfolge, "keine weit. J.Gebühr-Stdg mehr erreichen zu können". Bei sachgerechter und verständiger Auslegung kann die Bezeichnung "J.Gebühr-Stdg" nur im Sinne von "Jahresgebührenstundung" und kann die Gesamterklärung nur als Tilgungsbestimmung dahingehend ausgelegt werden, dass die Zahlung auf Jahresgebühren erfolgen sollte. Der Vorbehalt bezog sich wohl auf einen beabsichtigten weiteren Stundungsantrag, wobei der Patentinhaberin in der Folgezeit eine Stundung nicht gewährt worden war und wegen § 18 Abs 1 Satz 1 PatG in der bis 31. Dezember 2001 gültigen Fassung auch nicht gewährt werden und demzufolge auch nicht zum Tragen kommen konnte. Da die Patentinhaberin nicht vorträgt, dass weitere Jahresgebührenforderungen gerade zum fraglichen Zahlungszeitpunkt offen waren, bleibt kein vernünftiger Zweifel, dass die Zahlung auf die im vorliegenden Patentverfahren geschuldeten Jahresgebühren erfolgen sollte, zumal die Zahlung zwei Tage vor Ablauf der letzten nach dem Gesetz möglichen Stundungsfrist für die 3. - bis 12. Jahresgebühr in diesem Verfahren erfolgte. Schließlich stellen auch die Ausführungen im Telefax des Ehemannes der Patentinhaberin vom 29. Oktober 1997 mit der ausdrücklichen Bezugnahme auf das hier maßgebliche patentamtliche Aktenzeichen ein weiteres deutliches Indiz dafür dar, dass die Zahlung auf die in diesem Verfahren offenen Forderungen des Patentamts erfolgen sollte. Es kann als nicht entscheidungserheblich dahinstehen, ob

der Ehemann befugt war, eine entsprechende Tilgungsbestimmung mit Wirkung für die Patentinhaberin zu treffen. Für eine entsprechende Befugnis spricht neben der Erfinderstellung des Ehemannes der Umstand, dass er die im Verfahren eingereichten Schriftsätze der Patentinhaberin teilweise mitunterzeichnet hat. Unabhängig von einer entsprechenden Befugnis stellen die Äußerungen des Ehemannes im Telefax vom 29. Oktober 1997 unter Berücksichtigung der weiteren bereits dargelegten Umstände jedenfalls ein deutliches weiteres Indiz für den tatsächlichen Willen der Patentinhaberin selbst im Sinne der hier vorgenommenen Auslegung zur Tilgungsbestimmung dar.

Aus dem Umstand, dass die Patentinhaberin über den gemäß Bescheid vom 6. Dezember 1996 gestundeten Gesamtbetrag von DM ... hinaus eine Überzahlung von DM ... geleistet hat, ergeben sich auch keine durchgreifenden Bedenken gegen die hier vorgenommene Auslegung zur Tilgungsbestimmung, zumal jederzeit auch Vorauszahlungen auf künftige Gebührenforderungen geleistet werden können. Zudem war die 13. Jahresgebühr bereits zum 31. Oktober 1997, also zwei Tage nach der geleisteten Zahlung fällig.

Unabhängig davon, ob die Patentinhaberin eine wirksame Tilgungsbestimmung analog § 366 Abs 1 BGB getroffen hat, scheidet ein Rückerstattungsanspruch der Patentinhaberin aber auch deshalb aus, weil sie die Zahlung im wesentlichen auf fällige Gebührenforderungen geleistet hat. Nach der auch bei Zahlungen von Gebührenforderungen ergänzend heranzuziehenden Vorschrift des § 366 Abs 2 BGB (siehe dazu auch Palandt, BGB, 62. Aufl., § 366 Rdn 10) führt nämlich selbst eine fehlende Tilgungsbestimmung nicht zu einer rechtsgrundlosen Zahlung mit einem entsprechendem Rückforderungsanspruch, sondern nur zu einer entsprechenden Tilgung der Gebührenforderungen.

Soweit die Patentinhaberin ihren Rückforderungsanspruch damit begründet, dass sie die Zahlung unter Vorbehalt bzw unter einer Bedingung geleistet habe, die nicht eingetreten sei, kann dem nicht gefolgt werden. Unabhängig davon, ob der

Ehemann der Patentinhaberin die Erklärung im Telefax vom 19. Oktober 1997 überhaupt mit Wirkung für die Patentinhaberin abgeben konnte, was die Patentinhaberin selbst im Schriftsatz vom 14. Februar 2002 noch bestritten hatte, kann diese Erklärung bei verständiger Würdigung aus dem Gesamtkontext heraus nicht in dem Sinne ausgelegt und verstanden werden, wie dies im Schriftsatz der Patentinhaberin vom 7. Oktober 2003 geschieht. Denn auch wenn diese Erklärung dahingehend missverstanden werden kann, dass der Vorbehalt dann entfallen bzw dann die Zahlung geleistet werden soll, wenn Gebührenaufschub gewährt wird, kann dies nach Auffassung des Senats nicht gemeint sein. Ein solcher Vorbehalt, der im Ergebnis darauf hinausläuft, dass gerade im Fall des Gebührenaufschubs gezahlt werden soll, wäre widersinnig. Vielmehr konnte nur das Gegenteil davon gewollt sein, dh der Zahlungsvorbehalt sollte nur dann gelten, wenn weitere Stundung gewährt wird. Nur ein solcher Vorbehalt ist sinnvoll und ergibt sich zudem mit hinreichender Klarheit aus der Erklärung der Patentinhaberin auf dem Zahlschein, wonach die Zahlung "nur unter Vorbehalt, keine weitere Jahresgebührenstundung mehr erreichen zu können" erfolgen soll. Da nach der gesetzlichen Regelung eine weitere Stundung nicht möglich war, konnte der Vorbehalt nicht zum Tragen kommen.

Soweit die Patentinhaberin eine Überzahlung von DM ... geleistet hat, konnte diese seitens des Patentamts auf die zum 31. Oktober 1997 fällige gewordene 13. Jahresgebühr verrechnet werden. Zunächst ist schon nach dem Gesetz ausdrücklich die Möglichkeit vorgesehen, Jahresgebühren vor Fälligkeit zu bezahlen, § 19 Satz 1 PatG in der bis 31. Dezember 2001 gültigen Fassung. Ein Teilrückzahlungsanspruch in Höhe von DM ... ergibt sich vorliegend insoweit auch nicht aus der speziellen patentrechtlichen Vorschrift des § 19 Satz 2 PatG in der bis 31. Dezember 2001 gültigen Fassung. Hierfür fehlt es an der Voraussetzung, dass diese Gebühren zum Zeitpunkt der Zahlung nicht mehr fällig werden können. Die 13. Jahresgebühr wurde nämlich, wie ausgeführt, bereits zwei Tage nach der Zahlung am 31. Oktober 1997 fällig.

Der Umstand, dass das Patentamt offensichtlich die im Jahr 1992 von der Patentinhaberin geleistete Zahlung zunächst auf die bis 31. Oktober 1997 gestundeten Jahresgebühren verrechnet hat und demzufolge von der hier vorgenommenen Auslegung der Tilgungsbestimmung abgewichen ist, führt letztlich zu keinem für die Patentinhaberin günstigeren Ergebnis. Denn den überschüssenden Restbetrag, ob nun den aus der Zahlung im Jahr 1992 oder den aus der Zahlung vom 29. Oktober 1997, durfte das Patentamt in jedem Fall auf die zum 31. Oktober 1997 fällig gewordene 13. Jahresgebühr verrechnen. Die abweichende Verrechnung seitens des Patentamts führt jedenfalls nicht zu einem Rückforderungsanspruch, sondern allenfalls zu einer analog der Vorschrift des § 366 Abs 2 BGB berechtigten Verrechnung.

Schülke

Püschel

Knoll

Pr

Hinweis:

Es ist beabsichtigt festzustellen, dass die Beschwerde mangels Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht erhoben gilt, sofern die Patentinhaberin nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung der vorliegenden zurückweisenden Verfahrenskostenhilfeentscheidung die Beschwerdegebühr entrichtet, § 6 Abs 1 PatKostG iVm §§ 73 Abs 1 Satz 1, 134 PatG, § 6 Abs 2 PatKostG.