



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 25/02

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung P 41 27 815.1-31

wegen Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Rauch und die Richterin Püschel

beschlossen:

1. Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte beim Patentamt am 22. August 1991 die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Signaldiskriminierungsschaltung und diese verwendendes aktives Filter" (unter Beanspruchung der Priorität einer japanischen Voranmeldung vom 22. August 1990) ein.

Nach Hinweis des Patentamts auf den Ablauf der Prüfungsantragsfrist am 24. August 1998 stellte die Anmelderin am 26. Juni 1998 gemäß § 44 PatG Antrag auf Prüfung unter gleichzeitiger Entrichtung der Prüfungsantragsgebühr von 400,00 DM durch Gebührenmarken. Das Patentamt wies mit Bescheid vom 3. Juli 1998 darauf hin, dass die Patentanmeldung nunmehr im Prüfungsverfahren unter dem durch die Abteilungskennzahl ergänzten Aktenzeichen geführt werde.

Am 20. März 2002 wurde die Anmeldung zurückgenommen. Zugleich hat die Anmelderin beantragt, die Prüfungsantragsgebühr zumindest teilweise zurückzuerstatten. Zwar sei eine Antragsgebühr als verfallen anzusehen, sobald sie entrichtet sei. Sie sei aber dann ganz oder teilweise zurückzuerstatten, wenn es der Billigkeit entspreche, und ein solcher Fall liege vor. Das Patentamt sei seit etwa vier Jahren nicht in der Lage, eine Recherche zu erstellen und einen sachlichen Prüfungsbescheid zu erlassen. Dies sei unzumutbar, auch wenn der Prüfungsantrag wie hier gegen Ende der vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgegebenen Frist gestellt worden sei. Es sei nicht nachvollziehbar, wenn das Patentamt einerseits eine zügige

Behandlung eingehender Patentanmeldungen verspreche, andererseits jedoch, wie im vorliegenden Fall, etwa vier Jahre vollständig untätig sei.

Die Prüfungsstelle für Klasse H04N des Deutschen Patent- und Markenamts (besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes) hat durch Beschluss vom 9. April 2002 die Rückzahlung verweigert. Zur Begründung ist ausgeführt, die Prüfungsantragsgebühr sei mit Stellung des Prüfungsantrags am 26. Juni 1998 fällig gewesen, eine fällige Gebühr könne nicht zurückgezahlt werden. Es liege auch keine gravierende Ausnahme vor. Bedingt durch die bisher unzureichende Personalausstattung des Patentamts sei es zu unerwünscht langen Wartezeiten gekommen. Natürlich sei das Patentamt trotzdem bemüht, Patentanmeldungen zügig zu bearbeiten, was aber nicht immer möglich sei. Andererseits habe die Anmelderin auch keinerlei Interesse an einer zügigeren Bearbeitung, etwa durch Stellung auch nur eines einzigen Beschleunigungsantrags, gezeigt.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Das Patentgesetz erwähne zwar nicht die Möglichkeit der Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr, daraus könne aber nicht geschlossen werden, dass die Rückzahlung auf keinen Fall in Frage käme. Werde eine Behörde innerhalb angemessener Zeit nicht tätig (und müsse sie auch danach nicht mehr tätig werden), so entspreche es billigem Ermessen, die Gebühr, die für eine bestimmte Tätigkeit der Behörde entrichtet worden sei, ganz oder zumindest teilweise zu erstatten. Die Rückerstattung von Gebühren nach billigem Ermessen sei nicht nur im deutschen Recht weit verbreitet und bedürfe auch keiner ausdrücklichen Erwähnung in den gesetzlichen Grundlagen, hier dem Patentgesetz. Innerhalb nahezu vier Jahren sei das Patentamt nicht in der Lage gewesen, zumindest teilweise einen ersten Prüfungsbescheid zu erlassen. Das Patentamt trete andererseits mit dem Versprechen an die Öffentlichkeit, ein zügiges Prüfungsverfahren durchzuführen, wobei von einer (durchschnittlichen) Erteilungsdauer von etwa drei Jahren die Rede sei. Da es im Erteilungsverfahren mindestens einer, häufig mehrerer Eingaben des Anmelders und entsprechend mehrerer Prüfungsbescheide bedürfe, müsse die vorliegende

Zeitdauer von nahezu vier Jahren als deutlich unangemessen angesehen werden. Zudem komme dem Erlass des ersten Prüfungsbescheids besondere Bedeutung zu, denn er stelle eine außerordentlich wichtige Entscheidungshilfe dafür dar, ob für den Anmelder die Weiterverfolgung der Anmeldung und die Entrichtung weiterer Gebühren unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll sein könne. Es erscheine daher aus Billigkeitsgründen nicht nur angemessen, sondern willkürlich, vorliegend die Prüfungsantragsgebühr einzubehalten. Dies treffe auch für die Druckkostenpauschale zu. In der EPÜ sei die Zurückzahlung der Prüfungsantragsgebühr vorgesehen, wenn bei Wegfall der Anmeldung die sachliche Prüfung noch nicht begonnen habe. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr folge daraus, dass sich die Beschwerde nicht gegen einen Beschluss der Prüfungsstelle richte, durch den die Anmeldung zurückgewiesen oder über die Aufrechterhaltung, den Widerruf oder die Beschränkung des Patents entschieden werde. Die Rückzahlung entspreche auch der Billigkeit, da bei einigermaßen akzeptierbarem Tätigwerden des Patentamts der Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr und damit auch die Einlegung der Beschwerde nicht erforderlich gewesen wäre.

In der mündlichen Verhandlung trägt die Anmelderin darüber hinaus noch vor, entsprechend der Rechtsprechung zum Einspruch, der als sonstige Handlung bei Nichtzahlung der Einspruchsgebühr als nicht erhoben gelte, müsse auch der Prüfungsantrag bei Nichtzahlung der Gebühr als nicht erhoben gelten; bei Rücknahme des Prüfungsantrags ohne durchgeführte Prüfung müsse es eine entsprechende Rückzahlungsmöglichkeit geben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

1. Trotz Vorliegens eines wesentlichen Verfahrensmangels hat der Senat von einer Zurückverweisung der Sache gemäß § 79 Abs 3 Nr 2 PatG abgesehen und in der Sache selbst entschieden. Die Entscheidung über die Rückzahlung der Prü-

fungsantragsgebühr ist von der mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzten Prüfungsstelle getroffen worden, obwohl keiner der in der Wahrnehmungsverordnung aufgeführten Fälle vorliegt. Gemäß § 1 Abs 1 Nr 2 WahrnV darf der gehobene Dienst nur über Anträge auf Rückzahlung von nicht fällig gewordenen Gebühren nach § 10 Abs 1 PatKostG entscheiden. Ein solcher Fall liegt ersichtlich nicht vor. Ebenso wenig fällt die Entscheidung unter § 1 Abs 1 Nr 8 WahrnV - mit der Rücknahme der Patentanmeldung ist das Prüfungsverfahren vielmehr beendet - oder § 7 Abs 2 Nr 3 WahrnV. Die Prüfungsstelle hätte daher durch ein technisches Mitglied (Prüfer) entscheiden müssen, § 27 Abs 2 PatG. Ein Verstoß hiergegen macht die Entscheidung zwar nicht nichtig, es liegt aber ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von § 79 Abs 3 Nr 2 PatG vor (vgl Schulte, PatG. 7. Aufl, § 27 Rdn 36, § 79 Rdn 23 unter Nr 7). Da jedoch die Sache entscheidungsreif und eine weitere Verfahrensverzögerung zu vermeiden ist, hat der Senat von einer Zurückverweisung abgesehen und in der Sache selbst entschieden.

2. Die Anmelderin hat keinen Anspruch auf Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr.

a. Eine Rückzahlung aufgrund des allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs, dessen Voraussetzungen sich mangels eigenständiger gesetzlicher Regelung im Wesentlichen nach den entsprechend anzuwendenden Bereicherungsvorschriften der §§ 812 ff BGB bestimmen (vgl Palandt, BGB, 64. Aufl, Einf v § 812 Rdn 20), scheidet aus.

Es liegt kein Fall rechtsgrundloser Entrichtung vor. Bei der Prüfungsantragsgebühr bzw Prüfungsgebühr handelt es sich um eine Antragsgebühr, die mit Stellung des Prüfungsantrags fällig wird. Dies ergibt sich für den Zeitpunkt der vorliegenden Antragstellung aus § 44 Abs 3 PatG in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 44 Rdn 19, 20 mwN). Die am 1. Januar 2002 in Kraft getretene Bereinigung von Kostenregelungen auf dem

Gebiet des geistigen Eigentums hat daran nichts geändert, wie die Fälligkeitsregelung in § 3 Abs 1 PatKostG zeigt (vgl Schulte, 7. Aufl, § 44 Rdn 21; Busse, PatG, 6. Aufl, § 44 Rdn 34). Der Prüfungsantrag ist vorliegend wirksam gestellt worden, insbesondere ist die siebenjährige Antragsfrist des § 44 Abs 2 PatG gewahrt worden. Daher ist die Prüfungsantragsgebühr mit Stellung des Prüfungsantrags am 26. Juni 1998 fällig gewesen. Die am selben Tag geleistete Zahlung durch Gebührenmarken ist somit mit Rechtsgrund erfolgt, so dass eine entsprechende Heranziehung von § 812 Abs 1 Satz 1 BGB grundsätzlich ausscheidet.

Dies gilt gleichermaßen für § 812 Abs 1 Satz 2, 2. Halbsatz BGB, wonach eine Leistung beansprucht werden kann, wenn der mit dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt. Zweck der Prüfungsantragsgebühr ist die Inangasetzung des Prüfungsverfahrens. Dieser Zweck ist hier erreicht worden, auch wenn die eigentliche Prüfung nach der Rücknahme der Patentanmeldung nicht mehr vorgenommen werden kann. Die rechtlichen Folgen einer vorzeitigen Verfahrensbeendigung richten sich nach den speziellen gebührenrechtlichen Vorschriften, nicht nach Bereicherungsrecht.

Es ist auch nicht erkennbar, dass der Rechtsgrund für die Zahlung der Prüfungsantragsgebühr später mit ex-tunc-Wirkung weggefallen wäre. Soweit die Anmelderin darauf verweist, dass bei Nichtzahlung der Einspruchsgebühr der Einspruch als "sonstige Handlung" im Sinne von § 6 PatKostG als nicht erhoben gilt (vgl BGH GRUR 2005, 184 - Verspätete Zahlung der Einspruchsgebühr), vermag dies vorliegend zu keiner anderen Beurteilung zu führen. Zum einen handelt es sich beim Prüfungsantrag schon vom Wortlaut her um einen "Antrag" und nicht um eine "sonstige Handlung" im Sinne von § 6 PatKostG. Zum anderen liegt kein Fall vor, in dem die Gebühr nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig gezahlt worden ist. Die Prüfungsantragsgebühr ist vielmehr rechtzeitig und vollständig gezahlt worden. Als Antragsgebühr ist sie mit der Zahlung grundsätzlich verfallen, auch dann, wenn die Patentanmeldung vor Durchführung des Prüfungsverfahrens zurückge-

nommen wird (st Rspr, zB BPatG 4 W (pat) 32/96 vom 8. Juli 1998, veröffentlicht in juris; BPatGE 37, 187, 190; 16, 33, 34; 13, 60, 63; BGH BIPMZ 1985, 51 - Schweißpistolenstromdüse II; Schulte, PatG, 7. Aufl, § 44 Rdn 29; Busse, aaO, § 44 Rdn 35, 40).

b. Das seit 1. Januar 2002 geltende Patentkostengesetz enthält zwar Bestimmungen über die Rückzahlung von Gebühren, deren Voraussetzungen liegen aber nicht vor.

aa. Gemäß § 9 PatKostG werden Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären, nicht erhoben. Nach ständiger Rechtsprechung fällt unter "unrichtige Sachbehandlung" nicht jede Fehlbehandlung, sondern nur ein Verstoß gegen eindeutige gesetzliche Normen, der offen zutage tritt, oder ein offenes Versehen; zudem muss die unrichtige Sachbehandlung für die Entstehung der Kosten ursächlich gewesen sein. Das ist dann nicht der Fall, wenn die Kosten auch bei richtiger Behandlung der Sache entstanden wären (vgl Busse, aaO, § 9 PatKostG Rdn 5; Schulte, PatG, 7. Aufl, § 9 PatKostG Rdn 7, 10; vgl zu der entsprechenden Vorschrift im GKG Hartmann, Kostengesetze, 34. Aufl, § 21 GKG Rdn 8, 41; Meyer, GKG, 6. Aufl, § 21 Rdn 2, 7, 9).

Ein Verstoß gegen gesetzliche Normen kann allein in der verzögerten Bearbeitung des Prüfungsantrags als solcher nicht gesehen werden, weil es eine gesetzlich vorgeschriebene Frist, innerhalb derer ein (erster) Prüfungsbescheid zu erlassen ist, nicht gibt; es gibt lediglich zeitliche Vorgaben in den Prüfungsrichtlinien. Gemäß den bis Ende Februar 2004 geltenden Prüfungsrichtlinien vom 2. Juni 1995 (BIPMZ 1995, 269) bestand die Vorgabe, den ersten Prüfungsbescheid, falls es sich um eine Erstanmeldung handelte und der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag gestellt hatte, angemessene Zeit vor Ablauf des Prioritätsjahres zuzustellen: bei Patentanmeldungen mit Inanspruchnahme einer Priorität sollte der Erstbescheid innerhalb von 8 Monaten nach dem Anmeldetag abgesetzt werden, sofern der Prüfungsantrag innerhalb von 4 Monaten nach dem Prioritätstag gestellt worden

war (unter 3.3.2. Erster Prüfungsbescheid). Gemäß den seit 1. März 2004 geltenden Prüfungsrichtlinien (BIPMZ 2004, 69) besteht die Vorgabe, den ersten Prüfungsbescheid, falls es sich um eine Erstanmeldung handelt und der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag gestellt hat, möglichst vier Monate vor Ablauf des Prioritätsjahres zuzustellen (unter 3.4.1. Erster Prüfungsbescheid). Abgesehen davon, dass auch in den Prüfungsrichtlinien keine verbindlichen Fristen genannt werden, gehört der vorliegende Fall auch nicht zu der Kategorie der Anmeldungen mit der 8-Monatsfrist; der Prüfungsantrag ist nämlich erst nach fast 7 Jahren gestellt worden. Den über das Internet zugänglichen Verlautbarungen des Patentamts ist zu entnehmen, dass in diesen Fällen bis zum Erlass des Erstbescheids eine Frist von 15 Monaten angestrebt wird, die Wartezeiten aber tatsächlich zum Teil ganz erheblich darüber liegen (zB Industriebesprechung 2002, Beitrag vom Leiter der Hauptabteilung Patente, Aktuelle Entwicklungen im Bereich Patente - Stauabbau, Maßnahmen und Strukturen, Schaubild "Wartezeiten bei Erstbescheid und Erwidierungsbescheid, Verfahrensdauer insgesamt", veröffentlicht auf der Internetseite des Patentamts).

Ob in Fällen verzögerter Bearbeitung, zumal wenn wie hier die üblichen Bearbeitungszeiten deutlich überschritten worden sind, jedenfalls aber dann eine unrichtige Sachbehandlung anzunehmen wäre, wenn die verzögerte Bearbeitung unmittelbar zu einem Rechts- oder Kostennachteil im Verfahren führt (zB Rückzahlungsanspruch bejaht von LG Frankfurt MDR 1985, 153 - verzögerte Beweissicherung, die unmöglich wurde; LG Stuttgart MDR 1990, 933 - verzögerte Bearbeitung eines Mahnbescheids, so dass Klage erhoben wurde; OLG Düsseldorf NJW-RR 1993, 828 - verzögerte Klagezustellung, so dass Erledigung der Hauptsache nicht mehr erfolgreich erklärt werden konnte), kann hier dahingestellt bleiben. Denn ein solcher Nachteil ist weder ersichtlich noch geltend gemacht. Die Patentanmeldung wurde im März 2002 zurückgenommen, womit das Prüfungsverfahren beendet ist. Wenn aber keine Rücknahme erfolgt wäre, hätte das Prüfungsverfahren ohne weiteres noch durchgeführt werden können. Auch Mehrkosten sind nicht entstanden. Vielmehr wird allein die Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr begehrt.

Hinsichtlich dieser Kosten fehlt es aber an der Ursächlichkeit der verzögerten Bearbeitung für die Entstehung der Kosten. Die Prüfungsantragsgebühr ist in jedem Fall durch die Stellung des Prüfungsantrags angefallen, also auch im Falle eines in angemessener Frist durchgeführten Prüfungsverfahrens. Sie ist nicht erst durch die verzögerte Bearbeitung entstanden. Ein Anspruch aus § 9 PatKostG scheidet daher schon mangels Ursächlichkeit der verzögerten Bearbeitung für die Entstehung der Kosten aus (vgl zu der entsprechenden Vorschrift in der DPMAVwKostV BPatG Mitt 1971, 115, 117 li Sp; Mitt 1971, 174, 176 li Sp; vgl zu der entsprechenden Vorschrift im GKG Hartmann, aaO, § 21 GKG Rdn 42; Meyer, aaO, § 21 Rdn 8 aE, Seite 113).

bb. Die in § 10 PatKostG geregelten Rückzahlungsmöglichkeiten sind ebenfalls nicht gegeben. Es handelt sich hier weder um eine vorausgezahlte Gebühr, die nicht mehr fällig werden kann, im Sinne von § 10 Abs 1 PatKostG, noch liegen die Voraussetzungen für ein Entfallen der Gebühr gemäß § 10 Abs 2 PatKostG vor. Gemäß § 10 Abs 2 PatKostG entfällt die Gebühr für einen Antrag, wenn wegen fehlender oder nicht vollständiger Gebühreuzahlung der Antrag als zurückgenommen gilt und die beantragte Amtshandlung noch nicht vorgenommen wurde. Damit soll vermieden werden, dass in diesen Fällen die an sich verfallene Gebühr beigetrieben wird (vgl Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BIPMZ 2002, 36 ff, 43 li Sp; Schulte, PatG, 7. Aufl, § 10 PatKostG Rdn 25; Busse, aaO, § 10 PatKostG Rdn 23). Ein Raum für eine analoge Anwendung dieser Vorschrift auf Fälle, in denen ein Antrag, hier der Prüfungsantrag, wirksam gestellt, die Gebühr vollständig und fristgerecht gezahlt worden ist und anschließend der Prüfungsantrag oder die Patentanmeldung zurückgenommen wird, bevor das Prüfungsverfahren durchgeführt worden ist, ist nicht erkennbar (aA wohl Schulte, PatG, 7. Aufl, § 44 Rdn 28). Die Rücknahme eines wirksam gestellten Prüfungsantrags, zu dem die fällige Gebühr gezahlt worden ist, kann schon deshalb nicht mit der Rücknahmefiktion gemäß § 6 Abs 2 PatKostG wegen fehlender Gebühreuzahlung auf eine Stufe gestellt werden, weil gemäß § 44 Abs 4 Satz 1 PatG das

Prüfungsverfahren auch dann fortgesetzt wird, wenn der Antrag auf Prüfung zurückgenommen wird; es wäre nicht sachgerecht, in diesem Fall die Prüfungsantragsgebühr entfallen zu lassen. Auch die Beendigung des Prüfungsverfahrens durch Rücknahme der Patentanmeldung, bevor das Prüfungsverfahren durchgeführt worden ist, ist vom Sinn der Vorschrift her, bei der es um die Vermeidung einer Beitreibung geht, nicht mit dem Fall des § 10 Abs 2 PatKostG vergleichbar.

c. Eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen, wie sie etwa für die Beschwerdegebühr in § 80 Abs 3 PatG vorgesehen ist, ist für die Prüfungsantragsgebühr weder im Patentgesetz noch im Patentkostengesetz vorgesehen. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar im Zusammenhang mit der markenrechtlichen Beschleunigungsgebühr (§ 38 MarkenG) aufgrund allgemeiner gebührenrechtlicher Grundsätze und verfassungsrechtlicher Erwägungen ein Rückzahlungsanspruch trotz fehlender ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage aus Billigkeitsgründen dann angenommen worden, wenn die Gegenleistung aus Gründen, die ganz überwiegend im Bereich der Behörde liegen (wie zB eine Überlastung), nicht erbracht worden ist und auch nicht mehr erbracht werden kann (GRUR 2000, 325, 326 - Beschleunigungsgebühr). Diese Voraussetzungen liegen hier aber nicht vor. Die Gegenleistung für die Prüfungsantragsgebühr, die Durchführung des Prüfungsverfahrens, ist zwar aus Gründen, die im Bereich des Patentamts liegen, bis zum Zeitpunkt der Rücknahme der Patentanmeldung nicht erbracht worden. Nicht feststellbar ist aber, dass die Gegenleistung nicht mehr hätte erbracht werden können. Wenn keine Rücknahme erfolgt wäre, hätte, wie oben schon ausgeführt worden ist, das Prüfungsverfahren ohne weiteres noch durchgeführt werden können und war zum Zeitpunkt der Rücknahme der Patentanmeldung auch nicht von Hause aus sinnlos (vgl auch BPatG BIPMZ 2004, 162, 163 - Recherchantragsgebühr). Ob etwas anderes gelten kann, wenn die Durchführung des Prüfungsverfahrens zwar nicht objektiv, aber aus subjektiven, in der Sphäre der Anmelderin liegenden Gründen sinnlos geworden ist, kann dahin gestellt bleiben. Die Anmelderin hat jedenfalls solche Gründe dem Patentamt bis zur Rücknahme der Patent-

anmeldung nicht konkret dargelegt. Sie hat, was im Rahmen von Billigkeitserwägungen auch nicht unberücksichtigt bleiben kann, bei der Prüfungsstelle auch weder eine Sachstandsanfrage noch einen Beschleunigungsantrag gestellt, sondern dem Prüfungsverfahren durch die Rücknahme der Patentanmeldung unmittelbar seine Grundlage entzogen und so dem Patentamt verwehrt, auf eine etwaige Rüge verzögerter Bearbeitung noch angemessen reagieren zu können, beispielsweise durch eine sofortige und bevorzugte Bearbeitung, zumal wenn die Bearbeitungszeit so weit vorgeschritten ist wie hier.

Der Anmelderin mag allerdings zuzustimmen sein, dass eine Regelung wie im Bereich des EPÜ, wonach die Prüfungsgebühr bei Rücknahme der Patentanmeldung vor Beginn der Sachprüfung zu 75 % zurückerstattet wird (Art 10b lit b GebOEPÜ), auch im deutschen Patentrecht sachgerecht wäre. Eine solche Regelung ist aber bisher nicht vorhanden und bleibt dem Gesetzgeber vorbehalten. Die in § 7 Abs 2 DPMAVwKostV vorgesehene Reduzierung der Gebühr auf ein Viertel bei Rücknahme des Antrags, bevor die beantragte Amtshandlung vorgenommen wurde, betrifft im übrigen nur die in der DPMAVwKostV geregelten Kosten, vgl § 1 DPMAVwKostV, und ist nicht auf die Prüfungsantragsgebühr übertragbar, zumal auch die Fälligkeitsregelung in der DPMAVwKostV, vgl § 6 DPMAVwKostV, von der Fälligkeitsregelung in § 3 Abs 1 PatKostG abweicht. Ebenso wenig kann § 15 Abs 2 VwKostG, wonach sich eine Gebühr ermäßigt, wenn ein Antrag vor Beendigung der Amtshandlung zurückgenommen wird, im Verfahren vor dem Patentamt herangezogen werden (§ 1 Abs 3 Nr 3 VwKostG).

d. Soweit die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegündung auch die Druckkostenpauschale nennt, ist diese nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. Die Anmelderin hat beim Patentamt nur die Rückzahlung der Prüfungsantragsgebühr beantragt und nur darüber hat das Patentamt auch entschieden.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Sie ist mit Rechtsgrund entrichtet. Für die Beschwerdeeinlegung gilt das seit

1. Januar 2002 geltende Patenkostengesetz, wonach grundsätzlich die Beschwerden gemäß § 73 PatG gebührenpflichtig sind. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs 3 PatG sind nicht gegeben. Die Rückzahlung ist im Grundsatz nur dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl, § 73 Rdn 122). Diese Voraussetzungen liegen hinsichtlich des geltend gemachten Rückzahlungsanspruchs als solchem, der allein Beschwerdegegenstand ist, nicht vor, zumal der Beschluss des Patentamts im Ergebnis nicht zu beanstanden ist.

4. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 100 Abs 2 Nr 1 PatG zuzulassen.

Schülke

Rauch

Püschel

Pr