

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	10 W (pat) 2/05
Entscheidungsdatum:	6. April 2006
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	PatG § 29 Abs. 3 S. 1; DPMAVwKostV, § 9 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2

Unvollständige Recherche

Die Ermächtigungsnorm für die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 Satz 1 PatG sieht ausdrücklich vor, dass das Patentamt diese Auskünfte ohne Gewähr für Vollständigkeit erteilt. Damit ist ein gesetzlicher Haftungsausschluss festgeschrieben, der eine Gebührenerstattung im Fall einer Unvollständigkeit der Recherche nicht zulässt.



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 2/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**wegen Erstattung der Gebühr für die Erteilung
einer Auskunft zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG**

(Aktenzeichen des Patentamts R 2 10 094.0)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. April 2006 durch ...

beschlossen:

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

Gründe

I.

Im März 2001 stellte die Antragstellerin beim Patentamt einen Antrag auf Auskunft zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG und entrichtete hierfür die tarifmäßige Gebühr in Höhe von DM 850. Als Bezeichnung des technischen Sachverhalts war auf dem amtlichen Vordruck „Vorrichtung zum Verformen plastischer Massen“ angegeben, dem 4 Blatt Beschreibung und 2 Blatt Patentansprüche 1 bis 3 beigefügt waren. Mit Datum 22. Mai 2001 erhielt die Antragstellerin als Ergebnis der Recherche die Mitteilung über 4 ermittelte öffentliche Druckschriften.

Unter Bezugnahme auf dieses Rechercheergebnis beantragte sie im Dezember 2003 die Erstattung der Recherchegebühr. Die Antragstellerin führt hierzu aus, sie habe auf der Grundlage der für sie günstigen Recherche eine Anmeldung beim Europäischen Patentamt mit identischen Ansprüchen getätigt. Der europäische Recherchebericht habe eine neuheitsschädliche europäische Patentschrift genannt, die in den vom Deutschen Patent- und Markenamt recherchierten Klassen klassifiziert sei und demnach bei der Recherche nach § 29 Abs. 3 PatG hätte aufgefunden werden müssen. Wäre dies der Fall gewesen, hätte die Antragstellerin die europäische Patentanmeldung nicht eingereicht. Die Gebühr für die Auskunft zum Stand der Technik sei zu erstatten, da eine sachliche Begründung für die Nichtnennung der Schrift nicht ersichtlich und der Antragstellerin ein Schaden entstanden sei.

Mit Schreiben vom 17. Juni 2004, das von einer Beamtin des gehobenen Dienstes unterzeichnet war und eine Rechtsmittelbelehrung enthielt, stellte das Patentamt

fest, eine Erstattung der Gebühr für die Erteilung einer Auskunft zum Stand der Technik sei nicht möglich, da die Recherche - wie in § 29 Abs. 3 Satz 1 PatG, § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik angegeben - ohne Gewähr für die Vollständigkeit erfolgt sei. Die Auskunft sei auch erteilt worden, so dass die Gebühr nicht ohne Rechtsgrund entrichtet worden sei. Eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen komme mangels gesetzlicher Grundlage nicht in Betracht.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde. Die Klausel, wonach die Recherche ohne Gewähr für Vollständigkeit durchgeführt werde, solle den Recherchleur davor schützen, für Fehler außerhalb seines Verantwortungsbereichs verantwortlich gemacht zu werden. Sie gelte nicht bei fehlerhafter Leistung durch das Patentamt, wie sie hier vorliege, da bei Anwendung der üblichen Sorgfalt bei der Recherche der gravierende und folgenreiche Fehler vermeidbar gewesen wäre. Das Patentamt werde bei dieser Dienstleistung in Konkurrenz zur Privatwirtschaft tätig, so dass es sich bei den Auskünften zum Stand der Technik nicht um eine behördliche Handlung im engeren Sinne handle, bei der Gebühren nach Antragstellung nicht wegen Erfolglosigkeit des Antrags zurückverlangt werden könnten. § 29 Abs. 3 PatG enthalte seinem Wortlaut nach keinen Hinweis auf eine Kostenpflicht der Recherche. Entsprechend schließe das eine Erstattung der erhobenen Gebühr und eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht aus. Die Antragstellerin regt an, die Rechtsbeschwerde für den Fall zuzulassen, dass ihrer Beschwerde nicht stattgegeben werde.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Rückzahlung der Recherchegebühr sowie der Beschwerdegebühr anzuordnen.

II.

A. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, insbesondere statthaft. Das Patentamt hat mit seinem Schreiben vom 17. Juni 2004 eine abschließende Regelung über den Erstattungsantrag der Antragstellerin getroffen, so dass ein Beschluss im materiellen Sinne und damit im Sinne des § 73 Abs. 1 PatG vorliegt und zwar ungeachtet der fehlenden Bezeichnung als Beschluss (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 73 Rdn. 25).

B. Die Beschwerde ist aber unbegründet.

1. Trotz des 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 Erstattung der Gebühr für Auskünfte zum Stand der Technik ist von einer Beamtin des gehobenen Dienstes 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 Frage der Erstattung unter § 7 Abs. 2 WahrnV, wonach Beamte des gehobenen Dienstes mit einzelnen dort in Nr. 2 und 3 genannten Entscheidungen in Kostensachen nach der Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMAVwKostV) betraut werden können.

Die Prüfungsstelle hätte daher durch ein technisches Mitglied (Prüfer) entscheiden müssen, § 27 Abs. 1 Nr. 1, 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, a. a. O., § 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.

2. Die Anmelderin hat keinen Anspruch auf Erstattung der Gebühr für die Erteilung einer Auskunft zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG.

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 einer Zahlung ohne Rechtsgrund vor. Die Gebührenpflicht der Recherche nach § 29 Abs. 3 PatG ergibt sich aus § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Nummer 101 420 des Kostenverzeichnisses der Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMAVwKostV) in der hier maßgeblichen Fassung bis zum 31. Dezember 2001. Nach § 6 DPMAVwKostV wird die Gebühr mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung, also mit der Übermittlung des Rechercheergebnisses fällig. Der Rechercheantrag ging am 14. März 2001 beim Patentamt ein. Die einen Tag später bewirkte Gebührenzahlung ist nach Übermittlung des Rechercheergebnisses im Mai 2001 mit Rechtsgrund erfolgt. Die Verordnung über die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik ist erst zum 1. Januar 2002 durch eine entsprechende Aufhebungsverordnung vom 27. November 2001 außer Kraft gesetzt worden (abgedruckt in BIPMZ 2002, 45).

b). Die für die Erhebung der Gebühr einer Recherche nach § 29 Abs. 3 PatG einschlägige DPMAVwKostV enthält, auch in der vorliegend maßgeblichen Fassung bis zum 31. Dezember 2001, zwar Bestimmungen über die Rückzahlung von Gebühren, deren Voraussetzungen sind aber entweder nicht gegeben oder es kommt jedenfalls der gesetzliche Haftungsausschluss des § 29 Abs. 3 Satz 1 PatG zum Tragen.

aa). Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 DPMAVwKostV werden Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären, nicht erhoben. Nach ständiger

Rechtsprechung fällt unter „unrichtige Sachbehandlung“ im Sinne dieser Vorschrift nicht jede Fehlbehandlung, sondern nur ein Verstoß gegen eindeutige gesetzliche Normen, der offen zutage tritt, oder ein offenes Versehen. In jedem Fall muss zudem 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. BPatG Mitt. 1971, 115, 117 li. Sp.; Mitt. 1971, 174, 176 li. Sp.; zu der entsprechenden Vorschrift im PatKostG vgl. Schulte, a. a. O., § 9 PatKostG Rdn. 7, 10; Senatsbeschluss BIPMZ 2005, 455 - Prüfungsantragsgebühr). Im vorliegenden Fall wäre die Gebühr ersichtlich auch für ein fehlerfreies Rechercheergebnis zu entrichten gewesen, so dass bereits mangels Ursächlichkeit der fehlerbehafteten Recherche für die Gebühr eine Erstattung nicht in Frage kommt.

bb). § 9 Abs. 2 DPMAVwKostV sieht ausnahmsweise die Möglichkeit einer Kostenermäßigung bis hin zum Absehen von der Erhebung der Kosten in Fällen vor, in denen dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zahlungspflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint. Selbst wenn in der Alternative „oder sonst aus Billigkeitsgründen“ eine Grundlage für eine Erstattung der Recherchegebühr wegen Unvollständigkeit der Recherche gesehen werden könnte, ist aber zu beachten, dass die Ermächtigungsnorm für die Recherche zum Stand der Technik in § 29 Abs. 3 Satz 1 PatG (ebenso § 1 Abs. 1 der zwischenzeitlich aufgehobenen Verordnung über die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik vom 25. Februar 1982) ausdrücklich vorsieht, dass das Patentamt diese Auskünfte ohne Gewähr für Vollständigkeit erteilt. Damit ist ein gesetzlicher Haftungsausschluss festgeschrieben, der eine Gebührenerstattung im Fall einer Unvollständigkeit der Recherche nicht zulässt. Soweit die Antragstellerin die Auffassung vertritt, der Haftungsausschluss sichere den Rechercheur nur für Fehler außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs ab, kann der Senat der gesetzlichen Regelung keine solche Beschränkung des Haftungsausschlusses entnehmen. In der Literatur wird die Frage des Haftungsausschlusses nicht problematisiert, vgl. Benkard, PatG, 9. Auflage, § 29 Rdn. 5; Schulte, PatG, 6. Auflage, § 29

Rdn. 10 bis 13; Busse, PatG, 6. Auflage, § 29 Rdn. 20 bis 23 und 5. Auflage, § 29 Rdn. 20 bis 37). Im Übrigen enthält § 43 Abs. 7 PatG, der die Recherche im Erteilungsverfahren betrifft, einen im Wortlaut übereinstimmenden Haftungsausschluss. Mit dem Ausschluss der Gewähr für Vollständigkeit trägt das Gesetz nach einer Entscheidung des 4. Senats vom 11. Oktober 1971 (vgl. zu § 28a Abs. 1 und 7 PatG a. F. BPatGE 13, 60, 64) dem Gedanken Rechnung, dass die Druckschriftenermittlung in einem möglichst schnell durchzuführenden Verfahren vorgenommen werden soll, das dem Anmelder Anhaltspunkte für die Beurteilung der Aussichten seiner Anmeldung auf Erteilung eines Patents geben soll. Es liege auf der Hand, dass die mit dem Bericht über das Ergebnis der Druckschriftenermittlung beabsichtigte Materialzusammenstellung das Prüfungsverfahren nicht vorwegnehmen kann, sondern nur einer schnellen Unterrichtung des Anmelders dienen soll, wobei das Risiko einer nicht absolut vollständigen Mitteilung der einschlägigen Druckschriften in Kauf genommen werde.

c). Weitere Anspruchsgrundlagen sind, abgesehen von der Frage des gesetzlichen Haftungsausschlusses, ebensowenig ersichtlich.

aa). Die Anwendung des PatKostG kommt nicht in Betracht. Dabei kann dahinstehen, ob der vorliegende Sachverhalt überhaupt am PatKostG gemessen werden könnte, da dieses erst am 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, zeitgleich aber die Verordnung über die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik aufgehoben wurde. Denn das PatKostG gilt nach § 1 Abs. 1 nur für solche Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts, für die keine anderweitige gesetzliche Regelung besteht. Eine solche Regelung stellt jedoch gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatKostG die DPMAVwKostV dar, die im Kostenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 unter Nr. 101 420 jedenfalls bis zum 31. Dezember 2001 eine Gebühr für die Erteilung einer Auskunft zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG vorsah.

bb). In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar im Zusammenhang mit der markenrechtlichen Beschleunigungsgebühr (§ 38 MarkenG) aufgrund all-

gemeiner 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, 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 Recherchegebühr, die Erteilung einer Auskunft zum Stand der Technik, ist aus Gründen, die im Bereich des Patentamts liegen, zwar nur unvollständig, im Ergebnis aber erbracht worden.

d). Soweit an die Erstattung der Recherchegebühr als Teil des der Antragstellerin entstandenen Schadens im Rahmen eines Amtshaftungsanspruchs (§ 839 BGB, Art. 34 GG) gedacht werden könnte, fehlt es hierfür wegen § 13 GVG an der Zuständigkeit des Bundespatentgerichts. Vielmehr ist der ordentliche Rechtsweg gegeben (vgl auch § 40 Abs. 2 Satz 1 VwGO).

C. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Sie ist mit Rechtsgrund entrichtet. 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, a. a. O., § 73 Rdn. 122). Diese Voraussetzungen liegen hinsichtlich des geltend gemachten Erstattungsanspruchs als solchem, der allein Beschwerdegegenstand ist, nicht vor, zumal der Beschluss des Patentamts im Ergebnis nicht zu beanstanden ist.

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

gez.

Unterschriften