

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 10 W (pat) 45/05

**Entscheidungsdatum:** 26. Oktober 2006

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** ja

**Normen:** PatG § 17 Abs. 1; PatKostG § 9; BGB § 812

---

### Jahresgebühren

Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der mit Rechtsgrund entrichteten 19. und 20. Jahresgebühr, auch wenn es bis zum Ablauf der längstmöglichen Patentdauer zu keiner Patenterteilung gekommen ist.



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 45/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
26. Oktober 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung P 34 48 417.5-27**

wegen Rückzahlung der 19. und 20. Jahresgebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 26. Oktober 2006 durch ...

beschlossen:

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

## **Gründe**

### **I.**

Die streitgegenständliche Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Dämpfung von Schwingungen" ist - aufgrund einer im Februar 1991 erklärten Teilung - eine Teilanmeldung aus der Stammanmeldung P 34 11 239.1, die am 5. März 1984 eingereicht worden war und die innere Priorität der Patentanmeldung P 33 41 442.4 vom 15. November 1983 beansprucht hatte.

Zugleich mit der Erklärung der Teilung und der Einreichung der Unterlagen für die Teilanmeldung wurde im Februar 1991 auch Prüfungsantrag gestellt. Nach insgesamt 5 Prüfungsbescheiden und einer Anhörung wies das Patentamt im November 1996 die Anmeldung wegen unzulässiger Erweiterung zurück. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 24 seien unzulässig erweitert, da sie nicht den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung zu entnehmen seien. Auf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin hob das BPatG (Beschluss des 6. Senats vom 27. Juli 1999, 6 W (pat) 27/97) den angefochtenen Beschluss auf und verwies die Sache zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Patentamt mit der Begründung zurück, die im Februar 1991 erklärte Teilung sei jedenfalls hinsichtlich des Patentanspruchs 24 wirksam; die in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 und 2 seien zulässig. Da das Patentamt noch nicht zur Patentfähigkeit des abgetrennten Anmeldegegenstandes Stellung genommen habe, werde die Sache zurückverwiesen.

Mit Prüfungsbescheid vom 22. Februar 2000 teilte das Patentamt unter Zugrundelegung der am 27. Juli 1999 in der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG überreichten Patentansprüche 1 und 2 mit, die Anmelderin werde - da die im Patentanspruch 1 noch vorhandenen Merkmale ausreichten, um ihn als gewährbar erscheinen zu lassen - gebeten, einen gegenüber dem genannten Stand der Technik (DE 29 31 423 A1) abgegrenzten Anspruch einzureichen oder den Stand der Technik in anderer geeigneter Weise anzugeben; Patentanspruch 2 erscheine in seiner vorliegenden Form gewährbar.

Nach 2 Fristverlängerungsgesuchen der Anmelderin reichte diese mit Schriftsatz vom 3. Januar 2001, eingegangen am 5. Januar 2001, überarbeitete Unterlagen ein (Patentansprüche 1 bis 27 sowie Beschreibung Seiten 10 bis 21, wobei sich an diese die ursprüngliche Beschreibung ab Seite 22 anschließen soll sowie weiterhin die ursprünglich eingereichten Figuren gelten).

Im April 2002 zahlte die Anmelderin die 19. Jahresgebühr (1.760,- €), im April 2003 die 20. Jahresgebühr (1.940,- €).

Das Patentamt teilte der Anmelderin im April 2004 eine Änderung des Aktenzeichens (geänderte Abteilungskennziffer) mit und wies sie im Oktober 2004 darauf hin, dass die Anmeldung die maximale Patentdauer überschritten habe. Damit eine weitere Bearbeitung erfolgen könne, werde die Anmelderin gebeten, ihr Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung gegenüber der Prüfungsstelle zu erklären. Im März 2005 erklärte die Anmelderin, dass sie ein Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Prüfungsverfahrens bzw. an der Erteilung des nachgesuchten Patents im Hinblick auf mögliche Entschädigungsansprüche gemäß § 33 Abs. 1 PatG habe. Eine Fortsetzung sei auch erforderlich, um eine abschließende Berechnung der Erfindervergütung vorzunehmen.

Mit Schriftsatz vom 24. Mai 2005 hat die Anmelderin beantragt, ihr die 19. und 20. Jahresgebühr zurückzuerstatten. Die Untätigkeit des Patentamts im Zeitraum

vom 3. Januar 2001 bis zum 5. März 2004 begründe die Rückzahlung der bezahlten 19. und 20. Jahresgebühr. Der Anspruch sei aufgrund mehrerer rechtlicher Erwägungen begründet. Die Anmelderin habe einen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch auf der Grundlage der §§ 812 ff. BGB. Die Anmelderin habe die Jahresgebühren im Vertrauen auf die Mitteilung des Patentamts gezahlt, dass erteilungsreife Unterlagen vorliegen, und auch die im Prüfungsbescheid geforderte Überarbeitung der Beschreibung erfüllt. Üblicherweise ergehe der Erteilungsbeschluss nach Einreichung der angepassten Unterlagen in wenigen Monaten. Hätte die Anmelderin damit gerechnet, dass der Erteilungsbeschluss vor Ablauf des Patents nicht mehr ergehe, hätte sie die Jahresgebühren nicht mehr gezahlt. Die Anmelderin sei sich darüber im klaren, dass die Jahresgebühren nicht als Gegenleistung für die Erteilung des Patents gezahlt werden, hier sei die Sachlage jedoch eine andere. Denn sobald eine Patentanmeldung die im Patentgesetz niedergelegten formellen und materiellen Voraussetzungen erfülle, bestehe ein öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Patenterteilung, dem entsprochen werden müsse. Dieser Anspruch sei vom Patentamt nicht erfüllt worden, so dass die in Ansehung dieses Anspruchs geleisteten Zahlungen ohne Rechtsgrund erfolgt seien. Der Rückzahlungsanspruch sei auch unter dem Gesichtspunkt der Amtshaftung gemäß Art. 34 GG i. V. m. § 839 BGB begründet. Das Patentamt hätte zügig handeln müssen, um den Anspruch der Anmelderin noch innerhalb der durch die Laufzeit des Patents bestimmten Frist zu erfüllen. Durch die Verzögerung der Erteilung des Patents sei der Anmelderin ein Schaden in Höhe der 19. und 20. Jahresgebühr entstanden.

Die Prüfungsstelle für Klasse F 16 F des Deutschen Patent- und Markenamts - besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes - hat durch Beschluss vom 8. Juni 2005 den Antrag auf Rückzahlung der 19. und 20. Jahresgebühr zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, gemäß § 17 PatG sei für jede Anmeldung für das dritte und jedes folgende Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, eine Jahresgebühr zu entrichten. Im vorliegenden Fall seien die 19. und 20. Jahresgebühr somit fällig und zu entrichten gewesen. Eine Rückzahlung von

Jahresgebühren könne nur geltend gemacht werden, wenn sie ohne Rechtsgrund entrichtet seien. Dieser Tatbestand liege nicht vor.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie beantragt,

1. den Beschluss des Deutschen Patentamt- und Markenamts vom 8. Juni 2005 aufzuheben,
2. das Deutsche Patent- und Markenamt anzuweisen, der Anmelderin Jahresgebühren in Höhe von 3.700,- € zuzüglich gesetzlicher Zinsen zu bezahlen sowie die Beschwerdegebühr in Höhe von 200,- € zurückzuerstatten.

Zudem regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Zur Begründung trägt die Anmelderin vor, es werde ein Rückzahlungsanspruch nach den Grundsätzen der BGH-Entscheidung GRUR 2000, 421 - Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr geltend gemacht. Die danach für einen Rückzahlungsanspruch bestehenden Voraussetzungen, nämlich dass der mit der Jahresgebühr bezweckte Leistungserfolg unmöglich geworden sei und dass die Unmöglichkeit überwiegend im Verantwortungsbereich des Patentamts liege, lägen vor. Im Normalfall bestehe die Gegenleistung für die Jahresgebühr entweder in der Prüfung des Antrags auf Patenterteilung oder in der Aufrechterhaltung des bereits gewährten Patentschutzes. Patentschutz sei hier nicht erteilt worden. Wenn Zweck der Jahresgebühr aber nicht in der bloßen Entgegennahme des Antrags durch das Patentamt liegen könne, dann könne der relevante Leistungserfolg der Gebühr nur darin zu sehen sein, dass über den gestellten Antrag auf Patenterteilung entschieden werde. Es bestehe ein öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Patenterteilung, sobald die formellen und materiellen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt seien. Diese seien spätestens mit der Einreichung der überarbeiteten Unterlagen mit Schriftsatz vom 3. Januar 2001 erfüllt gewesen. Gleichwohl habe das Patentamt über den Antrag während der nächsten zwei Jahre und zehn Monate

nicht entschieden, weder positiv noch negativ. Damit stehe der Zahlung der 19. und 20. Jahresgebühr keinerlei Gegenleistung durch das Patentamt gegenüber. Ein Verschulden der Anmelderin bestehe nicht. Die Gründe für die Verzögerung in der Entscheidung über den Erteilungsantrag lägen allein in der Sphäre des Patentamts. Ein Rückzahlungsanspruch ergebe sich außerdem aus einer analogen Anwendung der Vorschriften über das Bereicherungsrecht gemäß §§ 812 ff. BGB, die in entsprechender Anwendung auch im Bereich des öffentlichen Rechts gelten. Darüber hinaus behalte sich die Anmelderin die Geltendmachung von Amtshaftungsansprüchen ausdrücklich vor. Die Anmelderin halte auch die Erstattung der Beschwerdegebühr für geboten. Die Beschwerde sei erforderlich gewesen, um den aus Billigkeitserwägungen zuzusprechenden Rückzahlungsanspruch gegen den Widerstand des Patentamts rechtlich durchzusetzen, daher entspreche es der Billigkeit, die zur Durchsetzung des Rückzahlungsanspruchs erforderlichen Aufwendungen in Form der Beschwerdegebühr ebenfalls zu erstatten.

Weiter trägt die Anmelderin vor, es werde zwar mit dem Patentgericht (BPatGE 14, 93, 106f.; BPatG GRUR 1982, 361 = BPatGE 24, 154) davon ausgegangen, die öffentlich-rechtliche Gegenleistung für die Jahresgebühr sei einerseits in der Lenkungsfunktion (der Anmelder solle zur laufenden Prüfung angehalten werden, ob sich die Weiterverfolgung der Anmeldung lohne) zu sehen, andererseits in der Wahrung der Priorität und der Aufrechterhaltung eines Anwartschaftsrechts auf das Patent. Der Schutz von Priorität und Anwartschaft seien aber nur dann sinnvoll, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit dahingehend bestehe, dass das Anwartschaftsrecht tatsächlich zum Vollrecht führe. Da das Patentamt bereits die Erteilungsfähigkeit signalisiert und die Anmelderin ihrerseits alles Erforderliche getan habe, habe sie davon ausgehen dürfen, dass die Sachentscheidung alsbald erfolgen und das Patent erteilt werde. Deswegen seien weder Beschleunigungsanträge noch weitere Eingaben im Hinblick auf die Erteilung des Patents seitens der Anmelderin angebracht gewesen. Im Gegenteil hätte das Patentamt die Anmelderin auf eventuelle amtsinterne Schwierigkeiten wie Kapazitätsüberlastung

frühzeitig hinweisen müssen. Bei frühzeitiger Information, dass mit einer Erteilung im 19. bzw. 20. Jahr nach der Anmeldung nicht mehr zu rechnen sei, hätte die Anmelderin dann auf die Zahlung der 19. und 20. Jahresgebühr verzichten können. Aus Sicht der Anmelderin sei die Aufrechterhaltung von Priorität und Anwartschaftsrecht wirtschaftlich gesehen wertlos. Denn das Anwartschaftsrecht sei zu keiner Zeit in ein Vollrecht erwachsen. Damit seien auch die wirtschaftlich relevanten Wirkungen der Anmeldung, wie insbesondere ein Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG, nie eingetreten. Damit fehle es den Jahresgebühren für das 19. und 20. Jahr an jeglicher Gegenleistung, die für die Anmelderin einen wirtschaftlichen Wert hätte.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt vertieft und ergänzt. Es sei auch ein Organisationsverschulden des Patentamts anzunehmen. Das Patentamt müsse dem Prüfer konkrete Vorgaben machen, wann er eine Akte bearbeite. Ansonsten sei der Zeitpunkt der Patenterteilung der Willkür des Prüfers überlassen, würden wirtschaftliche Werte, eigentumsgleiche Rechte nach Art. 14 GG vernichtet. Ein Verschulden sei auch im Rahmen eines Bereicherungsanspruchs, hier wegen Zweckverfehlung, zu beachten. Eine Zweckverfehlung sei gegeben, da der Zweck der Zahlung der Jahresgebühren vor der Erteilungsreife des Patents ein anderer sei als nach der Erteilungsreife. Die Anmelderin zahle ab der Erteilungsreife des Patents in der Erwartung, dass sie ein Ausschließlichkeitsrecht erhalte. Auch wenn jetzt noch eine Patenterteilung ausgesprochen werden könnte, habe diese rechtlich nicht dieselbe Wirkung wie damals, als sie aufgrund des Patents einen Schadensersatz- und Unterlassungsanspruch hätte geltend machen können; eine jetzige Patenterteilung sei wertlos.

## 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 Jahresgebühren 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, denn die Fälligkeit der 19. und 20. Jahresgebühr ist bzw. war ersichtlich gegeben, wovon die Prüfungsstelle auch selbst in der Entscheidung ausgeht. Auch unter § 1 Abs. 1 Nr. 7 WahrnV (formelle Bearbeitung von Patentanmeldungen, insbesondere ...) lässt sich die vorliegende Entscheidung nicht fassen, da in § 1 Abs. 1 Nr. 2 WahrnV hinsichtlich der Entscheidung über die Rückzahlung von Gebühren, auch Jahresgebühren, eine spezielle Regelung vorhanden ist. Aus dieser Regelung ergibt sich aber gerade, dass die Rückzahlung von fällig gewordenen Gebühren nicht dem gehobenen Dienst übertragen ist. Ebenso wenig kommt § 7 Abs. 2 Nr. 3 WahrnV (Entscheidungen nach § 9 DPMaVwKostV) in Betracht. § 9 DPMaVwKostV betrifft die Rückzahlung von Kosten wegen unrichtiger Sachbehandlung sowie Kostenermäßigung, aber nur bezüglich der in der DPMaVwKostV geregelten Verwaltungskosten; die Jahresgebühren gehören nicht zu den Verwaltungskosten in diesem Sinne, sie sind vielmehr im Patentkostengesetz geregelt.

Die Prüfungsstelle hätte daher in der Besetzung eines technischen Mitglieds (Prüfers) 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 19. und 20. Jahresgebühr.

a. Eine Rückzahlung aufgrund des allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs, dessen Voraussetzungen sich mangels eigenständiger gesetzlicher Regelung im Wesentlichen nach den entsprechend anzuwendenden Bereicherungsvorschriften der §§ 812ff. BGB bestimmen (vgl. Palandt, BGB, 66. Aufl., Einf. v. § 812 Rdn. 20), scheidet aus.

aa. Es liegt kein Fall rechtsgrundloser Entrichtung gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB vor. Eine Patentjahresgebühr ist gemäß § 17 Abs. 1 PatG für jede Anmeldung und jedes Patent für das dritte und jedes folgende Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu entrichten. Sie wird gemäß § 3 Abs. 2 PatKostG jeweils für die folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt. Voraussetzung für das Entstehen der Gebührenpflicht ist demnach allein die Anhängigkeit der Anmeldung (oder das Bestehen des Patents) bei Fälligkeit, also zu Beginn des jeweiligen Patentjahres (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl., § 17 Rdn. 3a; Schulte, a. a. O., § 17 Rdn. 9, 11, 34; Busse, PatG, 6. Aufl., § 17 Rdn. 8). Diese Voraussetzung ist hier gegeben. Die vorliegende Patentanmeldung ist bis zum Ablauf der Höchstdauer von 20 Jahren nach dem Anmeldetag (5. März 2004) anhängig gewesen. Die 19. Jahresgebühr ist am 31. März 2002, die 20. Jahresgebühr am 31. März 2003 fällig gewesen. Die im April 2002 bzw. im April 2003 geleisteten Zahlungen sind daher mit Rechtsgrund erfolgt. Eine nach Eintritt der Fälligkeit geleistete Zahlung ist mit ihrem Eingang verfallen, sofern die Anmeldung oder das Patent im Zeitpunkt der Entrichtung der Gebühr noch als gebührenpflichtiger Gegenstand vorhanden gewesen ist. Ereignisse, die erst nach dem Tage der Entrichtung der fälligen Jahresgebühr eintreten, haben auf den Verfall der Gebühr keinen Einfluss. So ändern z.B. auch der Widerruf oder die Nichtigkeitsklärung des Patents nach Fälligkeit der Jahresgebühr, obwohl beides rückwirkende Kraft hat, nichts am Verfall der Gebühr (vgl. Benkard, a. a. O., § 17 Rdn. 3a, 21).

bb. Auch die Voraussetzungen des § 812 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz BGB, wonach die Herausgabe einer Leistung beansprucht werden kann, wenn der mit dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt, sind nicht gegeben.

Die Zahlung der Jahresgebühren erfolgt ausweislich des Gebührentatbestands im Patentkostengesetz zur "Aufrechterhaltung eines Patents oder einer Anmeldung" (so die Überschrift im Gebührenverzeichnis, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, zu den Jahresgebühren gemäß § 17 Abs. 1 PatG) und Letzteres ist hier mit der Zahlung der 19. und 20. Jahresgebühr zweifellos erreicht worden. Nach der gesetzlichen Regelung stellen sich die Jahresgebühren als echte Gebühren im Sinne einer Gegenleistung für behördliches Handeln dar (vgl. Busse, a. a. O., § 17 Rdn. 4), wobei die Gegenleistung aber nicht aus der Patenterteilung besteht, sondern auch schon aus der bloßen Aufrechterhaltung einer Patentanmeldung, wie sich aus dem Wortlaut des § 17 Abs. 1 PatG sowie aus dem Wortlaut des Gebührentatbestands im Patentkostengesetz ergibt, wo jeweils ausdrücklich die "Anmeldung" aufgeführt ist (vgl. auch Gesetzesbegründung bei Einführung dieser Regelung mit dem PatÄndG 1967, nachdem zuvor die Jahresgebührenpflicht nur für erteilte Patente galt, BIPMZ 1967, 244, 251 linke Spalte: Der Anmelder soll "dazu angehalten werden, laufend zu prüfen, ob sich die Weiterverfolgung der Anmeldung wirtschaftlich lohnt. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass eine möglichst große Zahl wirtschaftlich belangloser Anmeldungen zurückgenommen wird, bevor ein Prüfungsantrag gestellt und damit das Patentamt mit einer Arbeit belastet wird, die es nur für die wirtschaftlich bedeutenden Erfindungen leisten sollte. Dieses Ziel kann nur dadurch erreicht werden, dass die Jahresgebühren nicht erst mit der Erteilung des Patents, sondern bereits mit der Bekanntmachung der Patentanmeldung fällig werden."; vgl. auch BGH BIPMZ 1971, 317, 319 - Dipolantenne). So sind Jahresgebühren auch dann zu zahlen, wenn das Patentamt gar keine Prüfungstätigkeit in Richtung einer Patenterteilung entfalten kann, weil ein Prüfungsantrag nicht gestellt ist (vgl. Schulte, a. a. O., § 17 Rdn. 10), sie stehen nicht im Zusammenhang mit einer bestimmten Tätigkeit des Patentamts während

der Anhängigkeit der Patentanmeldung (vgl. BPatGE 14, 93, 96 letzter Absatz; Benkard, a. a. O., § 17 Rdn. 3a).

Dass die Gegenleistung "Aufrechterhaltung einer Anmeldung" seitens des Patentamts nur geringen Verwaltungsaufwand erfordert (z. B. überwacht das Patentamt bei anhängigen Anmeldungen den Gebühreneingang und versendet Mitteilungen zur Höhe und Frist von fällig gewordenen Jahresgebühren, wenn innerhalb der Frist zur zuschlagsfreien Zahlung nicht gezahlt worden ist), während die Gebühren für das 19. und 20. Jahr relativ hoch sind (insgesamt 3.700,- €), kann auch nicht als unverhältnismäßig angesehen werden. Die Äquivalenz ist jedenfalls im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der für eine Patentanmeldung zu entrichtenden Gebühren, die Jahres- und Verfahrensgebühren einschließt, zu bejahen, denn die Jahresgebühren sind zum Ausgleich für die relativ niedrigen Verfahrensgebühren (Gebühren für die Anmeldung, den Einspruch, die Beschwerde usw.) relativ hoch angesetzt (vgl. Benkard, a. a. O., vor §§ 17-19 PatG Rdn. 7; BPatGE 24, 154, 156 zweiter Absatz). Diese Systematik der Patentgebühren ist bei der Schaffung des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 nochmals bestätigt worden (vgl. Begründung BIPMZ 2002, 36, 45 rechte Spalte: "In der Empfehlung Nr. 4 hat sich die Sachverständigenkommission für Gebührenstrukturfragen im Bereich des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts mit einer Gegenstimme dafür ausgesprochen, dass das Verhältnis der Gebühren in der Erteilungsphase zu den Gebühren während der Aufrechterhaltung eines Schutzrechts unverändert bleiben soll, obwohl die Gebühren der Erteilungsphase bei weitem nicht die Verwaltungskosten decken und die Aufrechterhaltungsgebühren die Verwaltungskosten deutlich übersteigen. Die Kommission war der Meinung, dass dieses System der Finanzierung der Kosten, die während der Erteilungsphase entstehen, durch die Gebühren der Aufrechterhaltung eines Schutzrechts volkswirtschaftlich gesehen richtig ist. Diese Staffelung hat ihren Grund darin, dass der Zugang zu einem Schutzrecht nicht durch hohe Gebühren erschwert werden soll ..."). Dass diese Art der Erhebung von Jahresgebühren nicht gegen das Grundgesetz verstößt, ist im übrigen in der

Rechtsprechung des Bundespatentgerichts wiederholt festgestellt worden (vgl. die auch von der Anmelderin zitierten Entscheidungen BPatGE 14, 93 und BPatGE 24, 154 = GRUR 1982, 361).

Demgegenüber kann der Auffassung der Anmelderin, dass die Gegenleistung für die Zahlung der Jahresgebühren hier deswegen eine andere, nämlich die Patenterteilung sei, weil das Patentamt mit Prüfungsbescheid vom 22. Februar 2000 die Patenterteilung - nach Überarbeitung der Unterlagen - in Aussicht gestellt habe und sie nach Einreichung überarbeiteter Unterlagen von einer baldigen Patenterteilung ausgehen dürfen, nicht gefolgt werden. Es ist nicht erkennbar, wie dies die - gesetzlich bestimmte - Gegenleistung für die Zahlung von Jahresgebühren (Aufrechterhaltung eines Patents oder einer Anmeldung) ändern sollte, zumal die Erwartung eines Anmelders, auf die eingereichte Anmeldung hin ein Patent erteilt zu bekommen, von Anfang an während der Anhängigkeit einer Anmeldung besteht. Denn bereits mit der Einreichung der Anmeldung ist ein Anwartschaftsrecht auf das Patent verbunden (vgl. Schulte, a. a. O., § 34 Rdn. 23, 25). Dieses hat durch den positiven Prüfungsbescheid des Patentamts vom 22. Februar 2000 rechtlich keine andere Qualität erhalten, da dem Prüfungsbescheid eine rechtliche Bindungswirkung von der Art, dass danach eine Patenterteilung zwingend ist, nicht zukommt. Wenn nach Erlass dieses Prüfungsbescheides noch relevanter entgegenstehender Stand der Technik aufgefunden worden wäre, der die Patentfähigkeit in Frage gestellt hätte, hätte dies - es gilt der Amtsermittlungsgrundsatz - selbstverständlich beachtet werden müssen. Eine Bindung des Patentamts tritt erst mit Erlass des Erteilungsbeschlusses ein. Da die Patenterteilung somit unter keinen Umständen als "Gegenleistung" für die Zahlung von Jahresgebühren anzusehen ist, kommt es insoweit auch nicht darauf an, ob das Patentamt, nachdem die Anmelderin im Januar 2001 überarbeitete Unterlagen eingereicht hat, die weitere Prüfung der Patentanmeldung schuldhaft verzögert hat.

Der hier mit der Zahlung der 19. und 20. Jahresgebühr verfolgte und auch erreichte Zweck, nämlich die Aufrechterhaltung der Anmeldung für das 19. und

20. Jahr, kann auch nicht deswegen, weil bis zum Ablauf der längstmöglichen Patentdauer das Patent nicht erteilt worden ist, im nachhinein als verfehlt angesehen werden. Rechtliche Bedeutung besitzt diese Anhängigkeit durch den Umstand, dass auch noch nach Ablauf der längstmöglichen Patentdauer von 20 Jahren bei Bestehen eines Rechtsschutzbedürfnisses - ein solches hat die Anmelderin im Verfahren vor dem Patentamt geltend gemacht - ein Patent erteilt werden kann (vgl. die Entscheidung des 20. Senats vom 16. März 2000, 20 W (pat) 83/99, BPatGE 42, 256 = GRUR 2000, 1017 - Benutzerleitende Information; Benkard, a. a. O., § 16 Rdn. 3; Schulte, a. a. O., Einl. Rdn. 254 a. E.; Busse, a. a. O., vor § 34 Rdn. 43), was insbesondere für einen Entschädigungsanspruch gemäß § 33 PatG von Bedeutung ist. Ein derart erteiltes Patent kann zwar wegen des Ablaufs der Patentdauer keinen Unterlassungs- oder Schadensersatzanspruch mehr begründen, für die Frage der Zweckverfehlung der Zahlung von Jahresgebühren kann es aber hierauf nicht entscheidend ankommen, da, wie ausgeführt, die Patenterteilung nicht die Gegenleistung für die Zahlung der Jahresgebühren darstellt.

b. Ein Anspruch auf Rückzahlung der 19. und 20. Jahresgebühr ergibt sich auch nicht gemäß § 9 PatKostG, wonach Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären, nicht erhoben werden.

Nach herrschender Meinung 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. Schulte, a. a. O., § 9 PatKostG Rdn. 7, 10; Busse, a. a. O., § 9 PatKostG Rdn. 4, 5, jeweils m. w. N.). An dieser Ursächlichkeit fehlt es hier.

Ein Verstoß gegen gesetzliche Normen kann in der verzögerten Bearbeitung eines Prüfungsantrags zwar nicht gesehen werden, weil es eine gesetzlich vorgeschrie-

bene Frist, innerhalb derer ein Prüfungsbescheid zu erlassen oder innerhalb derer nach positivem Prüfungsbescheid ein Erteilungsbeschluss zu erlassen ist, nicht gibt (vgl. auch Senatsbeschluss vom 23. August 2005, 10 W (pat) 25/02, BIPMZ 2005, 455, 456 - Prüfungsantragsgebühr). Es gibt allerdings zeitliche Vorgaben in den Prüfungsrichtlinien des Patentamts. Danach durfte die Anmelderin, da ihr mit Prüfungsbescheid vom 22. Februar 2000 bereits die Patenterteilung in Aussicht gestellt worden war, grundsätzlich von einer beschleunigten Weiterführung des Prüfungsverfahrens ausgehen, nämlich gemäß den Prüfungsrichtlinien vom 2. Juni 1995 (BIPMZ 1995, 269), die bis Ende Februar 2004 galten, unter 3.3.1. *Bearbeitungsreihenfolge*; die gleiche Regelung findet sich in den Prüfungsrichtlinien vom 1. März 2004 (BIPMZ 2004, 69) unter 3.3.1. *Bearbeitungsreihenfolge* ("Anmeldungen und Erwiderungen sollten insbesondere dann bevorzugt bearbeitet werden, wenn ... die Patenterteilung in Aussicht gestellt wurde und nunmehr unverzüglich beschlossen werden kann;"). Eine solche beschleunigte Weiterführung des Prüfungsverfahrens hat, auch wenn die Anmelderin selbst nach Erlass des positiven Prüfungsbescheides eine gewisse Verzögerung in das Verfahren gebracht hat, indem sie erst im Januar 2001 die überarbeiteten Unterlagen einreichte, nicht stattgefunden; das Prüfungsverfahren hat, wie aus der Aktsakte ersichtlich ist, mit der Einreichung der überarbeiteten Unterlagen am 5. Januar 2001 bis zum Ablauf der längstmöglichen Patentdauer von 20 Jahren am 5. März 2004 keinen Fortgang mehr gefunden.

Ob diese Verzögerung im vorliegenden Fall als eine unrichtige Sachbehandlung im Sinne der Vorschrift anzusehen ist, kann aber letztlich dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls fehlt es hinsichtlich der geltend gemachten Kosten (19. und 20. Jahresgebühr) an der Ursächlichkeit der verzögerten Bearbeitung für die Entstehung der Kosten. Die Jahresgebühren sind in jedem Fall aufgrund der Anhängigkeit der Patentanmeldung angefallen, auch dann, wenn der Antrag auf Patenterteilung zügig beschieden worden wäre. Sie sind nicht erst durch die verzögerte Bearbeitung entstanden. Ein Anspruch aus § 9 PatKostG scheidet daher schon mangels Ursächlichkeit der verzögerten Bearbeitung für die Entstehung der Kos-

ten aus (vgl. auch Senatsentscheidung 10 W (pat) 25/02 vom 23. August 2005, BIPMZ 2005, 455, 456 - Prüfungsantragsgebühr; zu der entsprechenden Vorschrift in der DPMAVwKostV BPatG Mitt. 1971, 115, 117 li. Sp.; Mitt. 1971, 174, 176 li. Sp.).

c. Eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen, wie sie etwa für die Beschwerdegebühr in § 80 Abs. 3 PatG vorgesehen ist, ist für Jahresgebühren 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 z. B. 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. Ausgehend davon, welchem Zweck die Jahresgebühren dienen, wie oben unter 2.a.bb. ausgeführt worden ist, ist schon nicht feststellbar, dass die Gegenleistung nicht erbracht worden ist.

d. Ansprüche aus Amtshaftung gemäß Art. 34 GG, § 839 BGB, für die das Bundespatentgericht auch nicht zuständig wäre (§§ 13, 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG), hat die Anmelderin im Beschwerdeverfahren nicht mehr geltend gemacht.

3. 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 nach ständiger Rechtsprechung 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 Rückzahlungsanspruchs als solchem, der 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.

gez.

Unterschriften