



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 6/09

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2008 022 150.3**

(wegen Erstattung der Prüfungsantragsgebühr)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Juni 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

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

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragstellerin hat am 5. Mai 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Erfindung mit der Bezeichnung „Kompakt-Heizzentrale“ zur Patentierung angemeldet und zugleich den Prüfungsantrag gestellt. Der Anmeldung, die beim DPMA unter dem Aktenzeichen 10 2008 022 150.3 geführt wird, war eine Einzugsermächtigung zur Zahlung der Anmeldegebühr (60 €) und der Prüfungsantragsgebühr (350 €) in Höhe von insgesamt 410 € beigelegt. Die Einzugsermächtigung führte später zu einer entsprechenden Gutschrift auf dem Konto des DPMA und wurde dort – wie sich einem in der Akte befindlichen Kontoblatt vom 21. August 2008 entnehmen lässt - als Zahlung mit dem Einzahlungstag 5. Mai 2008 verbucht. Ausweislich eines von der Antragstellerin vorgelegten Kontoauszugs wurde deren Konto am 23. Mai 2008 mit dem Gebührenbetrag belastet.

Für eine am 13. Mai 2008 eingereichte weitere Patentanmeldung hat die Antragstellerin die (innere) Priorität der hier gegenständlichen Anmeldung in Anspruch genommen, und zwar mit Wirkung vom 23. Mai 2008, dem Tag, als sie im Verfah-

ren der Nachanmeldung das Aktenzeichen der Voranmeldung mitteilte. Mit einem ebenfalls am 23. Mai 2008 beim DPMA eingegangenen Schreiben hat die Antragstellerin überdies die Rücknahme der vorliegenden Anmeldung erklärt. Ferner hat sie die Rückzahlung der Prüfungsgebühr mit der Begründung beantragt, bei dieser handele es sich nicht um eine Antrags-, sondern um eine Leistungsgebühr.

Den Rückzahlungsantrag hat die Prüfungsstelle 1.16 des DPMA – nach vorangegangenem Zwischenbescheid - durch Beschluss vom 13. Oktober 2008 zurückgewiesen. Zur Begründung wird in dem Beschluss ausgeführt, durch die rechtzeitige und vollständige Zahlung der Prüfungsantragsgebühr sei das Prüfungsverfahren in Gang gesetzt worden. Es handele sich dabei um eine Antragsgebühr, die mit der Zahlung grundsätzlich verfallen sei, auch wenn die Patentanmeldung vor Beendigung des Prüfungsverfahrens zurückgenommen werde oder die Rücknahmefiktion eintrete. Eine der in § 10 PatKostG geregelten Rückzahlungsmöglichkeiten sei nicht gegeben; auch für eine analoge Anwendung dieser Vorschrift sei kein Raum.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie beantragt,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben,
- die Prüfungsgebühr zurückzuerstatten sowie
- die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Sie ist der Auffassung, dass – entgegen den Ausführungen im angefochtenen Beschluss - das Prüfungsverfahren zum Zeitpunkt der Rücknahme der Anmeldung noch nicht in Gang gesetzt worden sei. Letzteres geschehe regelmäßig dadurch, dass die Anmeldung – nach Zuteilung eines Aktenzeichens und Durchführung einer Offensichtlichkeitsprüfung – der zuständigen Fachabteilung zugeordnet werde, wozu es im vorliegenden Fall nicht mehr gekommen sei. Somit ergebe sich zu ihren Gunsten ein Erstattungsanspruch nach gesetzlichen Vorschriften (§ 10 Abs. 2

PatKostG, §§ 812 ff. BGB) und aus allgemeinen Billigkeitserwägungen. Die völlige Einbehaltung einer Gebühr, die unabhängig von einer Gegenleistung der Behörde allein für das Stellen eines Antrags entstehe, lasse sich nicht ohne weiteres mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen in Einklang bringen. Dies gelte auch dann, wenn eine beantragte Amtshandlung aus tatsächlichen oder – wie vorliegend wegen Inanspruchnahme der inneren Priorität – aus rechtlichen Gründen nicht mehr erbracht werden könne.

Der Senat hat am 20. Oktober 2011 eine mündliche Verhandlung durchgeführt und durch einen am selben Tag verkündeten Beschluss der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts den Beitritt zum Verfahren anheimgegeben.

In dem Beschluss hat der Senat die Frage aufgeworfen, ob der Antragstellerin möglicherweise deshalb ein gegen das DPMA gerichteter Bereicherungsanspruch zustehe, weil die Zurücknahme der Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt erfolgt ist, als die Antragstellerin noch die Möglichkeit hatte, der auf ihrem Konto ausgewiesenen Belastungsbuchung zu widersprechen. Dabei bezog sich der Senat auf die Rechtsbeziehungen im Verhältnis des Zahlungspflichtigen zu seiner (d. h. der Schuldner-)Bank einerseits und zwischen der Gläubiger- und der Schuldnerbank andererseits. Wenn die Schuldnerbank eine Lastschrift einlöse, handele sie nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. NJW 2006, 1965, 1966) nur aufgrund einer Weisung der Gläubigerbank, die diese im Rahmen des Girovertrags zwischen den Banken im eigenen Namen erteile. Daher könne der Zahlungspflichtige nach dem zwischen den Spitzenorganisationen deutscher Kreditinstitute geschlossenen Lastschriftabkommen (LSA) gegenüber der Zahlstelle der Belastung seines Kontos wegen einer Einzugsermächtigungslastschrift widersprechen, wobei Abschnitt III Nr. 2 Satz 1 LSA dem Zahlungspflichtigen hierfür eine Frist von sechs Wochen ab der Belastung seines Kontos einräume. Widerspreche der Zahlungspflichtige innerhalb dieser Frist, so könne die Zahlstelle nach Abschnitt III Nr. 1 LSA die Lastschrift zurückgeben und die Rückbuchung verlangen. Daraus folge, dass eine Gutschrift auf dem Gläubigerkonto nicht unmittelbar zur

Erfüllung der Forderung führe, sondern eine Forderung (Gebührenschild) erst dann erlösche, wenn die sechswöchige Frist nach Abschnitt III. Nr. 2 Satz 1 LSA abgelaufen sei, es sei denn, dass der Zahlungspflichtige die Belastungsbuchung vorab autorisiert habe oder vor Ablauf der Widerspruchsfrist genehmige (vgl. BGH NJW 2010, 3510, 3514; NJW 2011, 994, 996).

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Verfahren beigetreten und hat u. a. zu der vom Senat in dem Beschluss vom 20. Oktober 2011 aufgeworfenen Frage Stellung genommen. Zwar wird auch ihrer Meinung nach eine dem Einzug zu Grunde liegende Forderung i. d. R. erst durch die Genehmigung des Schuldners wirksam, weshalb die Forderung des Gläubigers auch nach der Gutschrift auf dessen Konto und der Belastungsbuchung auf dem Schuldnerkonto noch nicht als erfüllt anzusehen sei. Aus dem Schuldverhältnis könne sich aber ergeben, dass die Erfüllung schon vor der Genehmigung durch den Schuldner eintreten solle. Dies folge hier aus § 2 Nr. 4 PatKostZV, wonach bei Erteilung einer Einzugsermächtigung gegenüber dem DPMA als Zahlungstag der Tag des Eingangs dieser Erklärung anzusehen ist, sofern die Einziehung zugunsten der Bundeskasse erfolgt. Darauf abzustellen, ob die Antragstellerin bei Zurücknahme der Patentanmeldung noch die Möglichkeit hatte, der Belastungsbuchung zu widersprechen, sei nicht sachgerecht, weil das DPMA gar keine Kenntnis über die girovertraglichen Beziehungen zwischen der Antragstellerin und ihrer Bank habe und bei der Prüfung von Rückzahlungsansprüchen mit weit reichenden praktischen und rechtlichen Problemen konfrontiert wäre.

Die Antragstellerin hat in einer ergänzenden Stellungnahme u. a. geltend gemacht, dass der Gebührentatbestand am 23. Mai 2008, dem Tag der Abbuchung vom Konto, nicht mehr bestanden habe. Voraussetzung für einen wirksamen Prüfungsantrag sei nämlich die Anhängigkeit der Anmeldung. Die Vorschrift des § 2 Nr. 4 PatKostZV ändere daran nichts. Diese Norm komme nur zur Anwendung, wenn eine Zahlung zu Gunsten des DPMA vorliege. Die Einziehung am 23. Mai 2008 sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem kein rechtsbegründender Ge-

bührentatbestand mehr vorgelegen habe. Der Prüfungsantrag habe zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wirksam werden können, weshalb die Gebühr ohne Rechtsgrund gezahlt worden sei. Aus diesem Grund bestehe ein Rückerstattungsanspruch in entsprechender Anwendung des § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte sowie auf die Akte des DPMA verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Prüfungsgebühr ist wirksam und nicht ohne Rechtsgrund entrichtet worden, weshalb der Beschwerdeführerin kein Anspruch auf Erstattung der Prüfungsgebühr zusteht.

1. Die Gebühr für das Prüfungsverfahren (§ 44 PatG) in Höhe von 350 € (Nr. 311 400 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ist mit Stellung des Prüfungsantrags am 5. Mai 2008 fällig geworden (§ 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG) und konnte innerhalb von drei Monaten bezahlt werden (§ 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG). Die Zahlung wurde im vorliegenden Fall in zulässiger Weise durch Erteilung einer Lastschriftinzugsermächtigung bewirkt (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 PatKostG i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV). Als Zahlungstag gilt in diesem Fall der Tag des Eingangs der Inzugsermächtigung beim DPMA, sofern die Einziehung zugunsten der zuständigen Bundeskasse erfolgt, § 2 Nr. 4 PatKostZV. Die Inzugsermächtigung ist am 5. Mai 2008 beim Patentamt eingegangen. Da auch die Einziehung erfolgt ist, ist dieser Tag als Zahlungstag anzusehen.

Dies gilt unabhängig davon, dass die vorliegende Anmeldung seit dem 23. Mai 2008 durch Inanspruchnahme ihrer Priorität für eine spätere Patentanmeldung gemäß § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG als zurückgenommen gilt bzw. am selben Tag explizit zurückgenommen wurde, und dass erst zu diesem Zeitpunkt die Ein-

ziehung des Gebührenbetrages zu Lasten der Antragstellerin erfolgte. Zwar wäre die Anmelderin, wenn sie die Prüfungsgebühr bis dahin noch nicht entrichtet hätte, gemäß § 10 Abs. 2 PatG i. V. m. § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG von der Zahlung befreit gewesen (siehe nachfolgend unter 2.c). Dies würde auch dann gelten, wenn – wie in dem Senatsbeschluss vom 20. Oktober 2011 überlegt worden ist – die Zahlung erst in dem Zeitpunkt als bewirkt anzusehen wäre, in dem die schuldrechtliche Erfüllungswirkung eingetreten ist.

Wie die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts in ihrer Stellungnahme zu dem genannten Beschluss zutreffend ausgeführt hat, werden jedoch im Verhältnis des Gebührenschuldners zur Staatskasse die allgemeinen schuldrechtlichen Vorschriften durch den genannten § 2 Nr. 4 PatKostZV in der Weise modifiziert, dass die Zahlung bereits am Tag der Einreichung der Einzugsermächtigung als bewirkt anzusehen ist, wobei die dadurch fingierte Erfüllungswirkung unter der auflösenden Bedingung der späteren Einziehung steht. Diese Bedingung tritt nicht nur ein, wenn eine Einziehung z. B. mangels ausreichender Kontodeckung nicht möglich ist, sondern auch dann, wenn der Gebührenschuldner der Belastung seines Kontos widerspricht und daraufhin die Gutschrift auf dem Konto des DPMA wieder rückgängig gemacht wird.

Wenn – wie im vorliegenden Fall – die Einziehung erfolgt, tritt die auflösende Bedingung nicht ein, d. h. es bleibt dann bei dem ursprünglichen Zahlungstag. Da § 2 Nr. 4 PatKostZV – über die genannte auflösende Bedingung hinaus - keine weitere Einschränkung für die Vorverlegung des Zahlungstages vorsieht, ist es unerheblich, ob die Anmeldung im Zeitpunkt der Einziehung noch bestanden hat. Die Anmelderin hätte die Möglichkeit gehabt, der Einziehung zu widersprechen und sich den Gebührenbetrag auf ihrem Konto wieder gutschreiben zu lassen. Nachdem dies nicht geschehen ist, bleibt es dabei, dass die Zahlung am 5. Mai 2008, d. h. vor dem Eintritt der Rücknahmefiktion, als bewirkt anzusehen ist.

2. Aus dem Patentkostengesetz ergibt sich keine Möglichkeit für eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr.

a) Ein Erstattungsanspruch nach § 9 PatKostG scheidet aus, weil keine unrichtige Sachbehandlung seitens des Patentamts, die für die entstandenen Kosten ursächlich sein könnte, vorliegt.

b) § 10 Abs. 1 Satz 1 PatKostG bestimmt die Rückzahlung nur für vorausgezahlte, also vor Fälligkeit entrichtete Gebühren. Die Prüfungsgebühr ist hier aber nach Fälligkeit entrichtet worden. Bei der Prüfungsgebühr handelt es sich um eine Antragsgebühr, die mit der Stellung des Prüfungsantrags fällig wird, § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG (vgl. auch Schulte, PatG, 8. Aufl., § 44 Rn. 20). Die Beschwerdeführerin hat den Prüfungsantrag zugleich mit der Einreichung der Anmeldung am 5. Mai 2008 wirksam gestellt, die Prüfungsgebühr ist daher an diesem Tag fällig geworden. Die am selben Tag durch Einzugsermächtigung geleistete Zahlung ist somit auf eine fällige Zahlung erfolgt.

c) Ein Anspruch auf Erstattung der Prüfungsgebühr ergibt sich auch nicht aus § 10 Abs. 2 PatKostG. Keine der in dieser Vorschrift genannten Anwendungsfälle trifft auf den vorliegenden Sachverhalt zu.

Nach dem ersten Anwendungsfall des § 10 Abs. 2 PatKostG entfällt die Gebühr, wenn eine Anmeldung oder ein Antrag gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen gilt und die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen wurde. Dies setzt voraus, dass eine fällige Gebühr nicht fristgerecht entrichtet wurde, was hier gerade nicht der Fall ist.

Die Gebühr entfällt – sofern die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen wurde - nach dem zweiten Anwendungsfall aber auch dann, wenn die Anmeldung aufgrund anderer rechtlicher Bestimmungen als zurückgenommen gilt, was etwa bei Eintritt der Rücknahmefiktion nach § 40 Abs. 5 PatG der Fall ist. Nach Sinn



und Zweck des § 10 Abs. 2 PatKostG bedeutet dies, dass in diesem Fall eine noch nicht entrichtete Gebühr nicht mehr beigetrieben wird. Durch die Vorschrift soll nämlich vermieden werden, dass eine 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 linke Spalte; Schulte, a. a. O., § 10 PatKostG Rn. 24). Eine Gebühr, die vor Eintritt der Rücknahmefiktion rechtzeitig und vollständig gezahlt worden ist, kann dagegen nicht zurückverlangt werden, auch wenn der Antrag, für den sie entrichtet wurde, auf Grund der Rücknahmefiktion nicht mehr bearbeitet werden kann.

Schließlich entfällt gemäß § 10 Abs. 2 PatKostG eine Gebühr auch dann, wenn das betreffende Schutzrecht wegen unterbliebener oder unvollständiger Gebührenzahmung erlischt. Dieser Anwendungsfall liegt hier schon deshalb nicht vor, weil die Anmeldung nicht erloschen ist (was nur unter den Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 PatG bei erteilten Patenten der Fall sein kann), sondern nach § 40 Abs. 5 PatG als zurückgenommen gilt.

3. Die Antragstellerin kann auch keinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch in entsprechender Anwendung der §§ 812 ff. BGB geltend machen. Die Prüfungsgebühr wurde – wie bereits ausgeführt – nicht ohne Rechtsgrund entrichtet. Der Rechtsgrund für die Zahlung der Gebühr liegt in der wirksamen Beantragung der Prüfung; dieser Rechtsgrund ist später auch nicht weggefallen, unabhängig davon, dass die Prüfung nach Wegfall der Anmeldung nicht mehr erbracht werden kann.

4. Eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen ist für die Prüfungsgebühr gesetzlich nicht vorgesehen und auch nicht aus Gründen der Billigkeit geboten. Der Gesetzgeber hat mit den Vorschriften der §§ 9, 10 PatKostG dem Umstand Rechnung getragen, dass eine Gebühr auf Grund nachträglicher Umstände als sachlich ungerechtfertigt erscheint und deshalb nicht in Ansatz gebracht oder zurückgezahlt werden kann. Damit hat der Gesetzgeber zugleich die Wertung getroffen, dass in

den von diesen Vorschriften nicht erfassten Fällen eine Reduzierung oder der Wegfall von Gebühren aus Billigkeitsgründen nicht geboten ist (vgl. BGH GRUR 2008, 549, 550 [17] – Schwingungsdämpfung; Senat, Beschluss v. 17. März 2011 – 10 W (pat) 11/10, BPatGE 53, 9, 12 – Prüfungsantragsgebühr II).

5. Auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten ist die Rückzahlung der Prüfungsgebühr nicht geboten. Dem Gesetzgeber steht bei der Gebührenerhebung ein weiter Ermessensspielraum zu, dessen Grenzen dort überschritten sind, wo die Gebühr erkennbar höher ist als der Vorteil oder wo die Kostenzurechnung erkennbar unangemessen ist (vgl. BGH GRUR 2000, 325, 327 – Beschleunigungsgebühr, m. w. N.). Die patentamtlichen Gebühren - soweit mit ihnen überhaupt (anders als z. B. mit den Jahresgebühren) eine konkrete Amtshandlung abgegolten werden soll - orientieren sich in ihrer Höhe nicht in erster Linie an dem Aufwand, den die Behörde zur Erbringung ihrer Amtshandlung zu tragen hat. Was die Prüfungsgebühr betrifft, so ist diese nicht so bemessen, dass mit ihr der durchschnittliche Aufwand, der für das Patentamt mit der Durchführung eines Prüfungsverfahrens verbunden ist, auch nur annähernd ausgeglichen wird. Auch macht es für die Höhe der Prüfungsgebühr keinen Unterschied, ob es sich um ein mehr oder weniger aufwändiges Prüfungsverfahren handelt. Gerade weil es sich um eine – gemessen am behördlichen Prüfungsaufwand – vergleichsweise niedrige und zudem pauschal festgelegte Gebühr handelt, erscheint es weder sach- noch gleichheitswidrig, wenn die mit der Antragstellung verfallene Gebühr auch in den Fällen einbehalten bleibt, in denen das Prüfungsverfahren nicht mehr durchgeführt werden kann. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Gründe für die vorzeitige Beendigung des Prüfungsverfahrens nicht überwiegend im Bereich der Behörde liegen, sondern vom Anmelder – wie hier durch die Tätigkeit einer Nachanmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der vorliegenden Voranmeldung bzw. durch die Erklärung der Rücknahme der Anmeldung - selber herbeigeführt worden sind.

6. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Billigkeitsgründe, die gemäß § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung rechtfertigen könnten, sind weder geltend gemacht noch ersichtlich.

7. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt nach § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG im Hinblick auf die Auslegung des § 10 Abs. 2 PatKostG.

Rauch

Püschel

Ensthaler

prä