



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 33/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 103 17 985.2-53

wegen Feststellung und Rückzahlung von Jahresgebühren

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 10. November 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Das ursprünglich als Klage gegen das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), vertreten durch die Präsidentin (im Folgenden: Antragsgegnerin), beim Amtsgericht München eingereichte Begehren des Antragstellers auf Feststellung und Rückzahlung von Jahresgebühren ist von diesem Gericht an das Bundespatentgericht verwiesen worden.

Der Antragsteller war Anmelder einer am 19. April 2003 beim DPMA eingereichten Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren zur rechnergestützten Konstruktion von Bauteilen und Bauteilsystemen“. Diese Patentanmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G06F des DPMA durch Beschluss vom 1. März 2005 mit der Begründung zurückgewiesen, dass formale Mängel vorlägen und es dem Gegenstand der Anmeldung auch an der für die Patenterteilung erforderlichen erfinderischen Tätigkeit fehle. Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Antragstellers wurde durch Beschluss des Bundespatentgerichts vom 11. Januar 2011, 17 W (pat) 99/05, zurückgewiesen.

Mit Schreiben vom 21. Oktober 2011 verlangte der Antragsteller vom Patentamt die Rückzahlung der für die Patentanmeldung gezahlten Jahresgebühren - 3. bis

8. Patentjahr, insgesamt 780,- € -, weil das Patent zu keiner Zeit bestanden habe. Die Prüfungsstelle für Klasse G06F teilte ihm mit Schreiben vom 30. März 2012 mit, dass die entrichteten Jahresgebühren nicht zurückgezahlt werden könnten. Die Jahresgebühren seien mit Rechtsgrund gezahlt worden. Gemäß § 17 PatG seien Jahresgebühren für jede Anmeldung und jedes Patent zu entrichten. Gebührenpflicht bestehe, solange die Anmeldung anhängig sei, unabhängig davon, ob ein Patent zustande komme. Die vorliegende Patentanmeldung habe vom 19. April 2003 bis zum 29. März 2011 bestanden und sei in dieser Zeit somit gebührenpflichtig gewesen. Die nicht unterschriebene Mitteilung trägt am unteren Seitenrand den Vermerk „Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig“.

Mit einem an das Amtsgericht München gerichteten Schreiben vom 14. April 2013, dort eingegangen am 16. April 2013, erhob der Antragsteller wegen der Erstattung von Jahresgebühren Klage gegen die Antragsgegnerin. Er hält die Erhebung von Jahresgebühren für zurückgewiesene Patentanmeldungen für nicht gerechtfertigt und die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften weder mit der Verfassung noch mit Vorschriften der europäischen Dienstleistungsrichtlinie für vereinbar.

Der Antragsteller beantragt,

1. die Vorlage beim Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 100 GG, um
 - 1.1 die Unvereinbarkeit des Patentkostengesetzes und der „Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen“ (Abs. 3.3.2. Beschleunigungsanträge) mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) feststellen zu lassen,
 - 1.2. die Unvereinbarkeit des Patentkostengesetzes mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) feststellen zu lassen,

- 1.3 die Unvereinbarkeit des Patentkostengesetzes mit dem „Zitiergebot“ (Art. 19 Abs. 1 GG) feststellen zu lassen,
2. die Antragsgegnerin zu verurteilen, die Jahresgebühren zu erstatten, wenn eine Grundrechtsverletzung festgestellt wurde.

Das Amtsgericht München hat durch Beschluss vom 19. Juli 2013 den Rechtsstreit an das Bundespatentgericht verwiesen. Die hiergegen mit Schreiben vom 5. August 2013 erhobene sofortige Beschwerde des Antragstellers hat das Landgericht München I durch Beschluss vom 19. August 2013 zurückgewiesen.

Das Bundespatentgericht hat den Antragsteller mit Schreiben vom 19. Mai 2014 auf die Entscheidung „Schwingungsdämpfung“ des Bundesgerichtshofs vom 22. Januar 2008, X ZB 4/07, hingewiesen, wonach eine Rückerstattung fälliger gezahlter Jahresgebühren grundsätzlich nicht in Betracht komme, und ihm eine Ablichtung der Entscheidung übermittelt.

Auf einen weiteren Hinweis des Bundespatentgerichts zur Sach- und Rechtslage mit Schreiben vom 26. August 2015, wonach die Klage nach dem Rechtsschutzsystem des Patentgesetzes voraussichtlich als Beschwerde zu werten sei, verweist der Antragsteller auf die Möglichkeit einer Feststellungsklage nach der ZPO und beantragt in Ergänzung zur Klageschrift, auch die Verfassungsmäßigkeit des Patentgesetzes in Bezug auf Art. 3 GG und Art. 19 Abs. 4 GG durch das Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen, ferner, die Rechtswidrigkeit von Abs. 3.3.2. „Beschleunigungsanträge“ der „Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen“ festzustellen.

II.

Die beim Bundespatentgericht aufgrund der bindenden Verweisung (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 17a Abs. 2 Satz 3 GVG) anhängig gewordene, als Beschwerde zu behandelnde Klage ist unzulässig und daher zu verwerfen.

1. Der Senat ordnet das hier zu entscheidende Verfahren als Beschwerde gemäß § 73 Abs. 1 PatG ein.

a) Zulässigkeit und Begründetheit einer Klage sind auch im Falle der Verweisung nach den für das verwiesene Gericht maßgeblichen Rechtsvorschriften zu prüfen (vgl. Baumbach/Hartmann, ZPO, 73. Aufl., GVG § 17b Rdn. 5) Nach der für das Bundespatentgericht maßgeblichen Verfahrensordnung, dem Patentgesetz, ist eine Klage für das vom Antragsteller verfolgte Begehren von vornherein nicht statthaft.

Eine Klage vor dem Bundespatentgericht sieht das Patentgesetz nach § 65 Abs. 1 Satz 1 nur in den Fällen der §§ 81, 85 und § 85a PatG vor, wonach Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit von Patenten und Zwangslizenzverfahren durch Klage eingeleitet werden. Über die Verweisungsnorm des § 99 Abs. 1 PatG ist zwar für das Verfahren vor dem Patentgericht die Zivilprozessordnung entsprechend heranzuziehen, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen. Danach ist vor dem Patentgericht auch eine Wiederaufnahmeklage nach § 578 ZPO oder eine Vollstreckungsgegenklage nach § 767 ZPO statthaft. Keine der vorgenannten statthaften Klagearten liegt aber hier vor.

Soweit der Antragsteller in der Klageschrift unter 1 vorrangig die Vorlage an das Bundesverfassungsgericht beantragt, um die Unvereinbarkeit von Gesetzen mit Bestimmungen des Grundgesetzes feststellen zu lassen, ist eine solche „Vorlageklage“ weder im Patentgesetz noch in anderen Verfahrensordnungen statthaft. Die

Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG ist vielmehr ein reines Zwischenverfahren, das in ein anhängiges (fach-) gerichtliches Verfahren eingebettet ist und folglich ein statthaftes gerichtliches Verfahren voraussetzt, in dem es auf die Verfassungsmäßigkeit der beanstandeten Gesetzesnormen ankommt. An einem solchen statthaften gerichtlichen Verfahren fehlt es jedoch. Dieses ergibt sich auch nicht dadurch, dass der Antrag unter 1 als Feststellungsantrag bzw. -klage angesehen wird, wie der Antragsteller in seinem Schreiben vom 20. September 2015 geltend macht. Eine Feststellungsklage ist weder im Patentgesetz vorgesehen noch besteht hier Anlass zur Heranziehung der Bestimmung des § 256 ZPO über die Feststellungsklage. Dies schon deswegen, weil mit der Feststellungsklage nach § 256 ZPO grundsätzlich nicht die Feststellung der (fehlenden) Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes begehrt werden kann. Die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes ist kein Rechtsverhältnis im Sinne dieser Vorschrift, sondern eine Rechtsfrage; die Klärung abstrakter Rechtsfragen fällt nicht unter § 256 ZPO (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 30. Aufl., § 256 Rdn. 5; Becker-Eberhard in Münchener Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., § 256 Rdn. 10 am Ende, unter Hinweis auf BGH NJW 1998, 1957).

Der Antrag unter 1 der Klageschrift mag zwar zugunsten des Antragstellers in sachgerechter Weise dahin auszulegen sein, dass er keinen förmlichen Feststellungsantrag stellt, sondern die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Bestimmungen anzweifelt, die seiner Rückzahlungsforderung entgegenstehen, die er in der Klageschrift im Antrag unter 2 verfolgt und als sein eigentliches Begehren anzusehen ist. Auch dies führt jedoch nicht zur Statthaftigkeit der vorliegenden Klage. Eine unmittelbar an das Patentgericht gerichtete Zahlungsklage auf Erstattung von patentamtlichen Gebühren sieht das Patentgesetz nämlich nicht vor und sie ist auch nicht aus Gründen eines effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 GG geboten. Vielmehr kann in einem solchen Fall beim Patentamt ein Antrag auf Rückzahlung gestellt werden und im Falle der Ablehnung der Zahlung durch patentamtlichen Beschluss hiergegen Beschwerde nach § 73 Abs. 1 PatG eingelegt werden. Ebenso wenig ist eine Feststellungsklage unmittelbar beim Pa-

tentgericht statthaft, die Rechtswidrigkeit von Prüfungsrichtlinien feststellen zu lassen.

b) Nachdem das Begehren des Antragstellers als Klage beim Patentgericht von vornherein nicht statthaft ist, entspricht es völlig herrschender Meinung in Rechtsprechung und Literatur, dass das verwiesene Verfahren der der Sache am besten entsprechenden Verfahrensart zuzuordnen ist (vgl. Baumbach/Hartmann, a. a. O., GVG § 17b Rdn. 5; Senatsentscheidung vom 20. Januar 2011 - 10 W (pat) 21/06 (unter II.1.a), BPatGE 52, 256 - Aufreißdeckel). Das ist hier das Beschwerdeverfahren nach § 73 Abs. 1 PatG.

Denn der Antragsteller fordert vom Patentamt die Rückzahlung der für seine rechtskräftig zurückgewiesene Patentanmeldung gezahlten Jahresgebühren, was vom Patentamt mit Schreiben vom 30. März 2012 abgelehnt worden ist. Damit ist die vorliegende Sachlage vergleichbar mit den Fällen, in denen ein Anmelder gegen einen patentamtlichen Beschluss, durch den die Rückzahlung von Gebühren abgelehnt worden ist, Beschwerde einlegt (vgl. z. B. die Senatsentscheidungen vom 23. August 2005 – 10 W (pat) 25/02, BPatGE 49, 123 – Prüfungsantragsgebühr; vom 26. Oktober 2006, 10 W (pat) 45/05 – Jahresgebühren; vom 17. März 2011 – 10 W (pat) 11/10, BPatGE 53, 9 – Prüfungsantragsgebühr II).

2. Soweit die verwiesene Klage als Beschwerde nach § 73 Abs. 1 PatG behandelt wird, ist sie unzulässig, denn es fehlt an einem anfechtbaren patentamtlichen Beschluss.

Nach § 73 Abs. 1 PatG unterliegen nur Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen der Beschwerde, und hier liegt lediglich ein formloses Schreiben der Prüfungsstelle vom 30. März 2012 vor, in dem die vom Antragsteller erbetene Rückzahlung der Jahresgebühren abgelehnt wird. Zwar kommt es für die Frage, ob ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, nicht auf die äußere Form oder Bezeichnung der Entscheidung, sondern auf ihren materiellen Gehalt an. Ein

Beschluss im Sinne des § 73 Abs. 1 PatG ist danach eine Entscheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rdn. 27). Allerdings muss das betreffende Schreiben in formeller Hinsicht den in § 47 Abs. 1 PatG genannten Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Beschluss zumindest insoweit entsprechen, dass es von dem Entscheidungsträger, der die Entscheidung getroffen hat, unterschrieben ist, weil anderenfalls nicht auszuschließen ist, dass es sich lediglich um einen unverbindlichen Entwurf oder um eine rein formularmäßige Mitteilung handelt (vgl. BPatG, Beschluss vom 27. Februar 2003 – 10 W (pat) 19/02, BPatGE 47, 10, 11 – Formularmäßige Mitteilung; Beschluss vom 14. August 2008 – 11 W (pat) 16/08, BIPMZ 2009, 130 - Unterschriftsmangel; Beschluss vom 10. August 2006 – 10 W (pat) 61/05, BIPMZ 2006, 415 – Paraphe; Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 47 Rdn. 7). Ist – wie im vorliegenden Fall – die Mitteilung im Rahmen der elektronischen Aktenführung erstellt worden, ist dementsprechend anstelle der eigenhändigen Unterschrift des Entscheidungsträgers eine elektronische Signatur nach § 5 Abs. 2 EAPatV a. F. (Fassung bis 9. Januar 2014) bzw. § 5 Abs. 3 EAPatV n. F. (seit 10. Januar 2014 geltende Fassung) erforderlich, damit einem Dokument die Qualität eines Beschlusses zuerkannt werden kann (vgl. Senatsbeschluss vom 26. August 2013 - 10 W (pat) 25/12, BPatGE 54, 89 – Formularmäßige Mitteilung II; Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 47 Rdn. 9).

Dies ist bei der patentamtlichen Mitteilung mit Schreiben vom 30. März 2012 nicht der Fall, denn sie nennt lediglich den in Maschinschrift wiedergegebenen Namen einer Mitarbeiterin der Patentamts als Kontaktperson, ist jedoch von einem Entscheidungsträger weder unterschrieben noch mit einer elektronischen Signatur versehen. Diese Form mag für eine formlose Mitteilung des Patentamts genügen, nicht aber für einen Beschluss nach § 73 Abs. 1 PatG. Die Beschwerde ist daher mangels Vorliegens eines anfechtbaren Beschlusses als unzulässig zu verwerfen.

3. Da die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen ist, kann nicht geprüft werden, ob die Beschwerde begründet ist. Insoweit wird der Antragsteller zunächst

das Patentamt zum Erlass eines beschwerdefähigen Beschlusses veranlassen müssen. Bereits jetzt ist aber darauf hinzuweisen, dass keine Anhaltspunkte dafür bestehen, die eine von der Entscheidung „Schwingungsdämpfung“ des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 22. Januar 2008, X ZB 4/07, GRUR 2008, 549) abweichende Beurteilung rechtfertigen könnten. Ebenso wenig bestehen Anhaltspunkte, dass die hier maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen nicht mit der Verfassung vereinbar wären.

4. Die Entscheidung konnte nach § 79 Abs. 2 Satz 2 PatG ohne mündliche Verhandlung ergehen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Schnurr

prä