



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 91/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2014 100 198.2

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Nach Rücknahme ihrer Beschwerde vom 26. Juni 2014 begehren die Anmelder noch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Mit ihrer auf einen Senatshinweis vom 22. Mai 2015 hin zurückgenommenen Beschwerde erstrebten sie die Rückerstattung eines Differenzbetrages von 50,-- €, um den die Rechercheantragsgebühr (Gebührennummer 311 200) durch das Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes mit Wirkung vom 1. April 2014 angehoben worden ist. Die Anmelder stellten zugleich mit der Einreichung der Patentanmeldung am 9. Januar 2014 einen Rechercheantrag. Das vom Verfahrensbevollmächtigten der Anmelder unterzeichnete, vom 7. April 2014 datierende Formular „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“ ermächtigte, die Rechercheantragsgebühr betreffend, zum Einzug eines Betrages in Höhe von 250,-- €. Eingezogen wurde vom DPMA an diesem Tag allerdings ein Betrag von 300,-- €, welcher der im Zuge der Novellierung angehobenen, neuen Rechercheantragsgebühr entsprach. Auf Nachfrage hierzu teilte ein Mitarbeiter der Prüfungsstelle 54 des DPMA den Anmeldern in einem Schreiben vom 25. April 2014 unter Berufung auf § 6 Abs. 2 PatKostG mit, der Antrag auf Recherche nach § 43 PatG werde erst mit Bezahlung der entsprechenden Antragsgebühr wirksam. Im angefochtenen Beschluss vom 18. Juni 2014 begründete das DPMA – Prüfungsstelle 54 - seine Auffassung, dass die Rechercheantragsgebühr in diesem Falle 300,-- € betrage, sodann u. a. damit, dass das Eingangsdatum des genannten Formulars beim DPMA nach dem

1. April 2014 liege und ein Rechercheantrag gem. § 5 Abs. 1 PatKostG erst bearbeitet werde, nachdem die entsprechende Gebühr gezahlt sei. In ihrer Beschwerdeschrift vom 26. Juni 2014 setzten sich die Anmelder mit diesen Ausführungen des DPMA auseinander; sie erachteten diese für unzutreffend bzw. im Hinblick auf die Höhe der von ihnen geschuldeten Rechercheantragsgebühr für unmaßgeblich.

Der Senat hat die Anmelder mit Schreiben vom 22. Mai 2015 u. a. auf die hier einschlägige Vorschrift des § 13 Abs. 2 PatKostG hingewiesen, wonach bei Rechercheanträgen die bisherigen Gebührensätze nur weiter anzuwenden sind, wenn der Antrag und die Gebührenezahlung vor Inkrafttreten eines geänderten Gebührensatzes eingegangen sind.

Die Anmelder haben daraufhin ihre Beschwerde zurückgenommen und beantragen zuletzt,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Anordnung der Rückerstattung der Beschwerdegebühr beruht auf § 80 Abs. 3 PatG.

Nach dieser Vorschrift ist die Rückzahlung anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. So liegt der Fall hier. Die Erhebung der Beschwerde und die Entrichtung der Beschwerdegebühr hätten bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 132).

Der vom Patentamt eingezogene Betrag war vom SEPA-Lastschriftmandat der Anmelder nicht gedeckt. Insoweit hätte es nahegelegen, den Anmeldern nach dem Vorbild der Vorschrift des § 13 Abs. 3 Satz 1 PatKostG eine Frist zur Nachzahlung des Unterschiedsbetrags zu setzen oder auf andere Weise vor Einzug eines die vorhandene Ermächtigung vom 7. April 2014 übersteigenden Betrages das dokumentierte Einverständnis des Mandatsgebers einzuholen.

Hinzu kommt, dass die Anmelder zur Erhebung ihrer Beschwerde durch eine unzutreffende Begründung des Patentamts veranlasst wurden. Die Erhebung der Beschwerde hätte vermieden werden können, wenn das Patentamt die Anmelder anstelle des erteilten - der Sache nach unzutreffenden - Hinweises auf § 6 Abs. 2 PatKostG und auf eine im DPMA bestehende Praxis zur Bearbeitung von Rechercheanträgen in Abhängigkeit von Zahlungseingängen auf die in diesem Falle einschlägige Vorschrift des § 13 Abs. 2 PatKostG i. V. m. Gebührennummer 311 200, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG in der Fassung vom 19. Oktober 2013, gültig ab 1. April 2014, hingewiesen hätte.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Pr