BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 11/13

vom

6. Mai 2014

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Prüfungsgebühr

PatKostG § 10 Abs. 2

Hat der Anmelder Prüfungsantrag gestellt und die Prüfungsgebühr bezahlt, begründet es keinen Anspruch auf Rückzahlung der Gebühr, wenn die Anmeldung später zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt; dies gilt auch dann, wenn die Prüfung der Anmeldung noch nicht aufgenommen worden ist.

BGH, Beschluss vom 6. Mai 2014 - X ZB 11/13 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat hat am 6. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Gröning, die Richterin Schuster, den Richter Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 6. Juni 2013 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Gründe:

1 I. Die Antragstellerin hat am 5. Mai 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent für eine "Kompakt-Heizzentrale" angemeldet und zugleich Prüfungsantrag gestellt. Mit der Anmeldung hat die Antragstellerin das Deutsche Patent- und Markenamt ermächtigt, durch Lastschrift die für die Anmeldegebühr (60 €) und die Prüfungsgebühr (350 €) zu zahlenden Beträge einzuziehen. Das Konto der Antragstellerin wurde am 23. Mai 2008 mit den Gebührenbeträgen belastet.

2 Die Antragstellerin hat für eine am 13. Mai 2008 eingereichte weitere Patentanmeldung mit Wirkung vom 23. Mai 2008 die Priorität der Anmeldung vom 5. Mai 2008 in Anspruch genommen. Mit einem ebenfalls am 23. Mai 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schreiben hat sie überdies die Rücknahme der Anmeldung vom 5. Mai 2008 erklärt und Rückzahlung der Prüfungsgebühr beantragt.

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr zurückgewiesen. Im Verfahren über die Beschwerde der Antragstellerin hat die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts den Beitritt erklärt. Das Patentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragstellerin, der die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts entgegentritt.

4 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft.

5 Der Senat hat bereits entschieden, dass § 11 Abs. 3 PatKostG einer Rechtsbeschwerde nicht entgegensteht, wenn der Rechtsmittelführer sich nicht gegen den Ansatz von Kosten wendet, deren Grundlage sich aus dem Gesetz ergibt, sondern die Frage zur Entscheidung steht, ob eine Grundlage für die Erhebung der in Rede stehenden Gebühr besteht (BGH, Beschluss vom 10. August 2011 - X ZB 2/11, GRUR 2011, 1053 Rn. 9 - Ethylengerüst). Nichts anderes gilt für einen Streit darüber, ob eine Grundlage für die Erstattung einer Gebühr gegeben ist.

6 III. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

7 Die Gebühr für das Prüfungsverfahren sei mit Stellung des Prüfungsantrags am 5. Mai 2008 fällig geworden. Nachdem die Antragstellerin der Einziehung nicht widersprochen habe, sei als Tag der Zahlung nach § 2 Nr. 4 PatKostZV der Tag des Eingangs der Einzugsermächtigung anzusehen. Eine Erstattung der Prüfungsgebühr nach § 9 PatKostG scheide aus, weil keine unrichtige Sachbehandlung vorliege. § 10 Abs. 1 PatKostG finde keine Anwendung, weil die Prüfungsgebühr nicht vorausgezahlt, sondern nach Fälligkeit entrichtet worden sei. Ein Anspruch auf Erstattung der Prüfungsgebühr ergebe sich auch nicht aus § 10 Abs. 2 PatKostG. Von dieser Norm würden nur die Fälle erfasst, in denen die Gebühr noch nicht entrichtet worden sei. Auch ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch in entsprechender Anwendung von § 812 BGB bestehe nicht, da die Gebühr nicht ohne Rechtsgrund gezahlt worden sei. Für eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen sei kein Raum. Schließlich sei

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

die Erstattung auch nicht unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten geboten. Nachdem es sich um eine - gemessen am behördlichen Prüfungsaufwand - vergleichsweise niedrige und zudem pauschale Gebühr handele, erscheine es weder sach- noch gleichheitswidrig, wenn die mit der Antragstellung verfallene Prüfungsgebühr auch in den Fällen einbehalten werde, in denen das Prüfungsverfahren nicht mehr durchgeführt werden könne; dies gelte jedenfalls dann, wenn die Gründe hierfür nicht überwiegend im Bereich der Behörde lägen, sondern vom Anmelder herbeigeführt worden seien.

8 IV. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung stand.

9 1. Das Patentamt prüft auf Antrag, ob die Patentanmeldung den gesetzlichen Anforderungen genügt, insbesondere ob der Gegenstand der Anmeldung patentfähig ist. Für einen solchen Prüfungsantrag ist nach § 2 Abs. 1 PatKostG in Verbindung mit Nr. 311 400 des Gebührenverzeichnisses eine Gebühr von 350 € zu entrichten, die nach § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG mit dem Antrag fällig wird und gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 PatG binnen drei Monaten ab Fälligkeit zu zahlen ist. Wird die Prüfungsgebühr - wie hier - durch Erteilung einer Einzugsermächtigung bezahlt, gilt als Zahlungstag nach § 2 Nr. 4 PatKostZV in der Fassung vom 15. Oktober 2003 der Tag des Eingangs der Einzugsermächtigung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Nachdem keine Zweifel an der Wirksamkeit der Patentanmeldung und des Prüfungsantrags bestehen, hat die Antragstellerin mithin am 5. Mai 2008 die Patentanmeldung eingereicht, Prüfungsantrag gestellt und die Anmelde- und die Prüfungsgebühr bezahlt. Die Antragstellerin hat der Einziehung nicht widersprochen. Daher bedarf es keiner Erörterung, welche Auswirkungen ein solcher Widerspruch und eine dadurch veranlasste Gutschrift des Gebührenbetrags auf dem Konto des Gebührenschuldners hätten.

10 2. Die mit Wirkung vom 23. Mai 2008 erfolgte Inanspruchnahme der Priorität für die am 13. Mai 2008 eingereichte weitere Anmeldung hatte nach § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG zur Folge, dass die hier in Rede stehende frühere Anmeldung als zu-

rückgenommen galt. Zudem hat die Antragstellerin am 23. Mai 2008 die Anmeldung zurückgenommen. Damit konnte eine Prüfung der Anmeldung nicht mehr erfolgen.

11 Daraus ergibt sich jedoch kein Anspruch der Antragstellerin auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr.

12 a) Eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr ist in § 44 Abs. 3 Satz 3 PatG in Verbindung mit § 43 Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 PatG nur für den Fall vorgesehen, dass die Gebühr für einen Prüfungsantrag gezahlt wurde, der wegen eines bereits zuvor eingereichten Prüfungsantrags als nicht gestellt gilt. Diese Regelung findet entsprechende Anwendung, wenn die Gebühr für einen Prüfungsantrag entrichtet wurde, der aus anderen Gründen als unwirksam anzusehen ist (BPatGE 14, 206, 207). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

13 b) Ein Erstattungsanspruch kommt nach § 9 PatKostG für Kosten in Betracht, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären. Die Beurteilung des Patentgerichts, dass eine unrichtige Sachbehandlung hier nicht vorliegt, greift die Rechtsbeschwerde zu Recht nicht an.

14 c) Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 PatKostG sind ferner vorausgezahlte Gebühren, die nicht mehr fällig werden können, zu erstatten. Die Antragstellerin hat die Prüfungsgebühr jedoch nicht vorausgezahlt, sondern mit Eintritt der Fälligkeit entrichtet.

15 d) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Patentgericht einen Anspruch auf Erstattung der geleisteten Prüfungsgebühr nach § 10 Abs. 2 PatKostG verneint hat.

16 Der Wortlaut der Norm macht deutlich, dass diese - anders als § 43 Abs. 4 Satz 3 PatG und § 10 Abs. 1 PatKostG - keinen Anspruch auf Erstattung geleisteter Zahlungen begründet. Sie sieht lediglich vor, dass die Gebühr entfällt, wenn eine Anmeldung oder ein Antrag nach § 6 Abs. 2 PatKostG oder aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen als zurückgenommen gilt oder wenn ein Schutzrecht erlischt, weil die Gebühr nicht oder nicht vollständig bezahlt wurde. Dies steht nach dem letz-

ten Halbsatz des § 10 Abs. 2 PatKostG unter dem Vorbehalt, dass die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen wurde.

17 Mit der Wendung, dass die Gebühr in einem solchen Fall entfällt, bringt das Gesetz zum Ausdruck, dass eine bis dahin bestehende und fällige Gebührenforderung, soweit auf sie noch keine Zahlungen geleistet worden sind, mit Wirkung ex nunc erlischt, wenn die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen wurde. Dadurch sollen Vollstreckungsfälle für nach wie vor fällige Gebühren vermieden werden. Zugleich soll sichergestellt werden, dass die Gebühr weiterhin beigetrieben werden kann, wenn das Amt im Vertrauen auf eine eingereichte Einzugsermächtigung bereits Amtshandlungen vorgenommen hat, die nicht von Amts wegen rückgängig gemacht werden können (Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BT-Drucks. 14/6203, S. 47 f.; siehe ferner Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes, BT-Drucks. 16/735, S. 16). § 10 Abs. 2 PatKostG erfasst dagegen nicht den Fall, in dem der Anmelder - wie hier - vor Eintritt der Rücknahmefiktion die Prüfungsgebühr bereits gezahlt hat.

18 e) Danach ergibt sich ein Anspruch auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr auch nicht aus einem öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch in entsprechender Anwendung von § 812 BGB. Zur Zeit der Zahlung bestand die Gebührenforderung. Dass die Patentanmeldung - nicht der Prüfungsantrag - zu einem späteren Zeitpunkt als zurückgenommen galt, ändert daran nichts.

19 3. Für den Fall, dass eine Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, ergibt sich damit aus dem Zusammenhang der gesetzlichen Regelung, dass die Prüfungsgebühr für einen zuvor gestellten Prüfungsantrag mit Wirkung ex nunc entfällt, sofern die Gebühr bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht entrichtet und die Prüfung der Anmeldung nach § 44 Abs. 1 PatG noch nicht aufgenommen worden ist. § 10 Abs. 2 PatKostG erfasst demgegenüber nicht die Konstellation, dass die Prüfungsgebühr mit oder nach Eintritt der Fälligkeit bereits gezahlt worden ist und die Patentanmeldung

zu einem späteren Zeitpunkt zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt (BPatG, GRUR 2006, 261; BPatG, Beschluss vom 22. Februar 2007 - 10 W (pat) 49/05, in Juris, BPatGE 53, 9; Busse/Schuster, Patentgesetz, 7. Aufl., § 10 PatKostG Rn. 23; Busse/Brandt, Patentgesetz, 7. Aufl., § 44 Rn. 30; Schulte/Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 33 Rn. 28; Mes, Patentgesetz, 3. Aufl., § 44 Rn. 21; ebenso schon zur Rechtslage vor Inkrafttreten des Patentkostengesetzes BGH, Beschluss vom 19. Juli 1984 - X ZB 20/83, BGHZ 92, 137 - Schweißpistolenstromdüse II; BPatGE 11, 55; 11, 222; 13, 60; 37, 187; BPatG, Beschluss vom 8. Juli 1998 - 4 W (pat) 32/96, in Juris). Für diesen Fall sieht das Gesetz eine Erstattung der Gebühr auch dann nicht vor, wenn die beantragte Handlung - das ist hier die Prüfung der Patentanmeldung (BGH, Beschluss vom 22. Januar 2008 - X ZB 4/07, GRUR 2008, 549, 551) - noch nicht aufgenommen worden ist. Ob der Patentanmelder, der einen Prüfungsantrag gestellt hat, mit der Prüfungsgebühr belastet wird, wenn die Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt als zurückgenommen gilt, hängt mithin davon ab, ob er zu diesem Zeitpunkt die Gebühr bereits gezahlt hat oder nicht.

20 4. Die gesetzliche Regelung hat zur Folge, dass die bereits bezahlte Prüfungsgebühr dem Deutschen Patent- und Markenamt verbleibt, obwohl diese keine Prüfung der Patentanmeldung vorgenommen hat und eine solche auch nicht mehr vorgenommen werden kann, der Anmelder also keinerlei Gegenleistung für die Prüfungsgebühr erhält. Zwar mag die Regelung in Art. 11 Buchst. a der Gebührenordnung des Europäischen Patentamts für eine europäische Patentanmeldung, die vorsieht, dass die Prüfungsgebühr in voller Höhe zurückerstattet wird, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, sachgerechter erscheinen (so schon BPatG, GRUR 2006, 261, 264). Die gesetzliche Regelung ist jedoch der Beurteilung zugrunde zu legen, da verfassungsrechtliche Bedenken gegen ihre Wirksamkeit nicht bestehen.

21 a) Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die aus Anlass individuell zurechenbarer, öffentlicher Leistungen dem Gebührenschuldner auferlegt wer-

den und dazu bestimmt sind, in Anknüpfung an diese Leistung deren Kosten ganz oder teilweise zu decken. Innerhalb seiner jeweiligen Regelungskompetenz verfügt der Gebührengesetzgeber aus der Sicht des Grundgesetzes über einen weiten Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum. Materiell-verfassungsrechtliche Grenzen einer Gebührenregelung können sich aus den Grundrechten ergeben, insbesondere aus dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) sowie aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dabei sind alle mit einer Gebührenregelung verfolgten, verfassungsrechtlich zulässigen Zwecke als Abwägungsfaktoren in die Verhältnismäßigkeitsbetrachtung einzubeziehen. Aus Art. 3 Abs. 1 GG folgt, dass Gebühren nicht völlig unabhängig von den Kosten der gebührenpflichtigen Staatsleistung festgesetzt werden dürfen und dass die Verknüpfung zwischen den Kosten der staatlichen Leistung und den dafür auferlegten Gebühren sich nicht in einer Weise gestaltet, die sich, bezogen auf den Zweck der gänzlichen oder teilweisen Kostendeckung, unter keinem vernünftigen Gesichtspunkt als sachgemäß erweist. Darüber hinaus gebietet der Gleichheitsgrundsatz, bei gleichartig beschaffenen Leistungen die Gebührenmaßstäbe und -sätze in den Grenzen der Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit so zu wählen und zu staffeln, dass sie unterschiedlichen Ausmaßen in der erbrachten Leistung Rechnung tragen (BVerfG, Beschluss vom 6. Februar 1979 - 2 BvL 5/76, BVerfGE 50, 217, 226 f.). Diese Grundsätze gelten auch für die Bemessung von Gebühren zur Abdeckung von Gerichtskosten. Danach muss der Gesetzgeber die Auswahl der gleich oder ungleich zu behandelnden Sachverhalte sachgerecht treffen (BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2006 - 1 BvR 1484/99, BVerfGE 115, 381, 389). Nach Maßgabe dieser Grundsätze wäre es verfassungsrechtlich nicht hinzunehmen, wenn eine Gebühr ohne Rückzahlungsmöglichkeit auch dann verfällt, wenn es aus Gründen, die ganz überwiegend im Verantwortungsbereich der Behörde liegen, an einer Gegenleistung der Behörde völlig fehlt (BGH, Beschluss vom 17. November 1999 - I ZB 1/98, GRUR 2000, 325, 327 - Beschleunigungsgebühr).

22 b) Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor, weshalb es nicht zu beanstanden ist, dass eine bereits gezahlte Prüfungsgebühr nicht erstattet wird, obwohl eine Prüfung unterbleibt, weil die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt. Insoweit ist

zu berücksichtigen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt in solchen Fällen bereit und in der Lage ist, die Leistung, die mit der Gebühr abgegolten werden sollte, zu erbringen, und daran durch ein Verhalten des Anmelders - hier die Inanspruchnahme der Priorität der Patentanmeldung für eine spätere Anmeldung - gehindert wird. Hinzu kommt, dass der Anmelder weder den Prüfungsantrag zeitgleich mit der Einreichung der Patentanmeldung stellen muss noch gezwungen ist, die Prüfungsgebühr bereits mit der Stellung des Prüfungsantrags zu begleichen. Mit der Stellung des Prüfungsantrags kann er etwa zuwarten, bis die Prüfung der Anmeldung auf offensichtliche Mängel nach § 42 PatG abgeschlossen ist. Ihm ist zudem nach § 44 Abs. 1 Satz 2 PatG eine Zahlungsfrist von drei Monaten eingeräumt. Dies verschafft dem Anmelder die Möglichkeit, den Prüfungsantrag erst dann zu stellen oder die Prüfungsgebühr erst dann zu zahlen, wenn abzusehen ist, dass eine Prüfung der Anmeldung nach § 44 Abs. 1 PatG erforderlich wird. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Gesetzgeber mit dieser gesetzlichen Regelung in zulässiger Weise den Zweck verfolgt, die Anzahl der Erstattungsvorgänge gering zu halten und den damit verbundenen Verwaltungsaufwand zu verringern.

23 c) Eine Auslegung von § 10 PatKostG dahin, dass auch eine bereits entrichtete Prüfungsgebühr zu erstatten ist, wenn die Patentanmeldung zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, ist mithin nicht verfassungsrechtlich geboten.

24 V. Fehlt es damit an einer Grundlage für einen Erstattungsanspruch der Antragstellerin bleibt ihre Rechtsbeschwerde erfolglos.

25 Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Meier-Beck Gröning Schuster

Deichfuß Kober-Dehm

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 06.06.2013 - 10 W(pat) 6/09 -