BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 4/07

vom

22. Januar 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Schwingungsdämpfung

PatG § 17 Abs. 1; PatKostG §§ 9, 10

Eine Rückerstattung fälliger gezahlter Jahresgebühren kommt grundsätzlich nicht in Betracht.

BGH, Beschl. v. 22. Januar 2008 - X ZB 4/07 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 26. Oktober 2006 verkündeten Beschluss des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde beträgt 3.900,-- €.

Gründe:

1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Anmelderin der im Wege einer Teilung aus einer am 5. März 1984 eingereichten Stammanmeldung hervorgegangenen deutschen Patentanmeldung 34 48 417.5-27, die eine Vorrichtung zur Dämpfung von Schwingungen betrifft.

2 Auf den Prüfungsantrag hat das Deutsche Patent- und Markenamt diese Anmeldung zunächst im November 1996 wegen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen. Das Bundespatentgericht hat diesen Beschluss aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche

Patent- und Markenamt mit der Begründung zurückgewiesen, die in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 und 2 seien zulässig. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat daraufhin der Anmelderin mit Bescheid vom 22. Februar 2000 mitgeteilt, die im vorliegenden Patentanspruch 1 noch vorhandenen Merkmale reichten aus, um diesen Anspruch als gewährbar erscheinen zu lassen. Die Anmelderin werde jedoch gebeten, einen gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik abgegrenzten Patentanspruch 1 einzureichen oder den Stand der Technik in anderer geeigneter Weise anzugeben. Der Patentanspruch 2 erscheine in seiner vorliegenden Form als gewährbar. Nach wiederholter Fristverlängerung reichte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 3. Januar 2001 überarbeitete Unterlagen ein.

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

4 Im Oktober 2004 teilte das Deutsche Patent- und Markenamt der Anmelderin mit, die Anmeldung habe nunmehr die maximale Patentdauer überschritten; eine weitere Bearbeitung könne nur erfolgen, wenn die Anmelderin ihr Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung darlege.

5 Nachdem sie unter Bezugnahme auf § 33 Abs. 1 PatG und die Notwendigkeit der Berechnung der Erfindervergütung ein weiterbestehendes Rechtsschutzbedürfnis geltend gemacht hatte, hat die Anmelderin beantragt, ihr die 19. und 20. Jahresgebühr zurückzuerstatten.

6 Diesen Antrag hat die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamt zurückgewiesen. Die Anmelderin hat hiergegen Beschwerde eingelegt, mit der sie die Rückerstattung der beiden Jahresgebühren weiterverfolgt und ferner

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

beantragt hat, das Deutsche Patent- und Markenamt anzuweisen, auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 200,-- € zurückzuerstatten.

7 Diese Beschwerde hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (Leitsatz veröffentlicht in BlPMZ 2007, 270 u. Mitt. 2007, 324). Eine Rückzahlung aufgrund des allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs, dessen Voraussetzungen sich mangels eigenständiger gesetzlicher Regelung im Wesentlichen nach den entsprechend anzuwendenden Bereicherungsvorschriften der §§ 812 ff. BGB bestimmten, scheide aus, weil kein Fall rechtsgrundloser Entrichtung vorliege. Eine geleistete Zahlung von Jahresgebühren sei mit Eintritt der Fälligkeit verfallen, sofern die Anmeldung noch als gebührenpflichtiger Gegenstand vorhanden gewesen sei. Ereignisse, die erst nach dem Tage der Entrichtung der fälligen Jahresgebühr einträten, hätten auf den Verfall der Gebühr keinen Einfluss. Auch der mit der Zahlung bezweckte Erfolg sei im Streitfall eingetreten, weil laut der Überschrift im Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 2 PatKostG) Zahlungen der Jahresgebühren zur "Aufrechterhaltung eines Patents oder einer Anmeldung" erfolgten und diese Aufrechterhaltung hier auch zweifellos erreicht worden sei. Ein Anspruch auf Rückzahlung der 19. und 20. Jahresgebühr ergebe sich auch nicht aus § 9 PatKostG. Es gebe zwar zeitliche Vorgaben in den Prüfungsrichtlinien des Patentamts. Nach den damals geltenden Prüfungsrichtlinien vom 2. Juni 1995 (BlPMZ 1995, 269) und der dortigen die Bearbeitungsreihenfolge betreffenden Regelung in Nr. 3.3.1 habe die Anmelderin auch grundsätzlich von einer beschleunigten Weiterführung des Prüfungsverfahrens ausgehen dürfen. Ob darin, dass das Prüfungsverfahren gleichwohl seit der Einreichung der überarbeiteten Unterlagen bis zum Ablauf der längstmöglichen Patentdauer von 20 Jahren am 5. März 2004 keinen Fortgang mehr gefunden habe, eine unrichtige Sachbehandlung i.S. des § 9 PatKostG liege, könne jedoch dahingestellt bleiben. Denn es fehle an der Ursächlichkeit der verzögerten Bearbeitung für die Entstehung der Kosten der

19. und 20. Jahresgebühr. Eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen, wie sie etwa für die Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG möglich sei, sei für die Jahresgebühren weder im Patentgesetz noch im Patentkostengesetz vorgesehen. Ausgehend von dem Zweck der Jahresgebühren sei im Übrigen schon nicht feststellbar, dass die Gegenleistung nicht erbracht worden sei. Auch die Beschwerdegebühr sei mithin mit Rechtsgrund entrichtet und nicht unbillig.

8 Die Anmelderin hat gegen diesen Beschluss die zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt, mit der sie ihre Anträge aus der Beschwerdeinstanz weiterverfolgt.

9 Hierzu macht die Anmelderin geltend, ihr stehe in entsprechender Anwendung der §§ 812 ff. BGB der allgemeine öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch zu. Weder dem Wortlaut des § 17 Abs. 1 PatG noch dem des Gebührentatbestands im Patentkostengesetz sei zu entnehmen, dass die behördliche Gegenleistung schon in der bloßen Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder gar der bloßen Entgegennahme der Jahresgebühren bestehe. Denn dabei gehe es nur um die gesetzliche Rechtsfolge der Zahlung von Jahresgebühren. Nachdem mit dem Prüfungsbescheid vom 22. Februar 2000 und damit vier Jahre vor Ablauf der längstmöglichen Patentdauer die Patenterteilung in Aussicht gestellt worden sei, habe sie, die Anmelderin, von einer beschleunigten Weiterführung des Prüfungsverfahrens ausgehen dürfen und die beiden Jahresgebühren in der Erwartung der baldigen Patenterteilung gezahlt. Aus der Sicht eines Anmelders seien die Priorität und die Anwartschaft, die mittels Aufrechterhaltung einer Patentanmeldung gesichert werden könnten, nur sinn- und wertvoll, wenn die Anwartschaft auch zum Vollrecht erstarke. Der mit der Zahlung der Jahresgebühren verfolgte Zweck sei deshalb im Streitfall nicht erreicht. Auch einen Anspruch nach § 9 PatKostG habe das Bundes-

patentgericht zu Unrecht verneint. Jede Behörde habe ohnehin die Amtspflicht, Anträge mit der gebotenen Beschleunigung zu bearbeiten und ungesäumt zu bescheiden. Jedenfalls habe es das Deutsche Patent- und Markenamt aber unterlassen, auf eventuelle amtsinterne Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Kapazitätsüberlastung, frühzeitig hinzuweisen. Diesen wesentlichen Gesichtspunkt habe das Bundespatentgericht unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör übergangen. Schließlich bestehe die Rückzahlungsverpflichtung aus Gründen der Billigkeit. Eine bereits mit einem Antrag anfallende Gebühr setze voraus, dass die Behörde die mit dem Antrag bezweckte Handlung erbringe, sofern sie nicht durch Verhalten des Antragstellers daran gehindert werde. Hier sei das Deutsche Patent- und Markenamt aber entweder nicht bereit oder nicht in der Lage gewesen, die bereits angekündigte und durch die Zahlung der Jahresgebühren bezweckte Handlung, nämlich die Erteilung des Patents zu erbringen.

10 II. Die kraft Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

11 1. Die aufgrund § 17 Abs. 1 PatG, § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG, Anlage zu § 2 PatKostG Nr. 312190, 312200 bezahlten Jahresgebühren kann die Anmelderin nicht nach §§ 9, 8 Abs. 2 PatKostG zurückfordern.

12 a) Dabei kann unterstellt werden, dass es richtiger Sachbehandlung entsprochen hätte, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt auf den Zwischenbescheid vom 22. Februar 2000 und die Einreichung der überarbeiteten Unterlagen durch die Anmelderin hin das Patent beschleunigt, also alsbald erteilt hätte. Denn es kann nicht festgestellt werden, dass dann die beiden streitigen Jahresgebühren nicht entstanden wären, wie es § 9 PatG ebenso wie andere entsprechende Vorschriften, etwa § 21 Abs. 1 Satz 1 GKG, voraussetzt. Denn die

Anmelderin hätte auch dann, wenn - der behaupteten Erwartung gemäß - das Deutsche Patent- und Markenamt die beantragte Prüfung alsbald mit der Patenterteilung abgeschlossen hätte, zur Vermeidung der in § 58 Abs. 3 (bzw. § 20 Abs. 1 Nr. 3) PatG genannten Rechtsfolge nach den oben erwähnten Vorschriften die streitigen beiden Jahresgebühren zahlen müssen.

13 b) Die Meinung der Anmelderin, man habe sie darauf hinweisen müssen, dass mit einer Erteilung des Patents im 19. bzw. 20. Jahr nach der Anmeldung nicht mehr zu rechnen sei, ändert nichts daran, dass ein Rückzahlungsanspruch nach § 9 PatKostG nicht besteht. Denn der vermisste Hinweis hätte lediglich gegeben werden können, wenn dem Deutschen Patent- und Markenamt bereits zu der Zeit, als die Fälligkeit der 19. und/oder der 20. Jahresgebühr bevorstand und die Anmelderin die Entscheidung zwischen Zahlung und der in § 58 Abs. 3 PatG genannten Rechtsfolge zu treffen hatte, bekannt oder jedenfalls die Prognose möglich gewesen wäre, dass es zur Patenterteilung nicht kommen werde. Die hierfür nötigen Umstände sind jedoch weder dargetan noch sonst ersichtlich. Die Anmelderin unterstellt damit lediglich das erforderliche notwendige rechtzeitige Erkennen auf Seiten des Deutschen Patent- und Markenamts. Damit entbehrt der Berechtigung auch der Vorwurf der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe entscheidungserheblichen Vortrag der Anmelderin übergangen.

14 2. Das Rückzahlungsbegehren der Anmelderin ist auch nicht nach § 10 Abs. 1 PatKostG oder § 10 Abs. 2 i.V. mit § 8 Abs. 2 PatKostG gerechtfertigt.

15 a) § 10 Abs. 1 Satz 1 PatKostG betrifft nur Gebühren, die nicht mehr fällig werden können, nicht Gebühren, die bereits fällig geworden sind. Die streitigen Jahresgebühren waren jedoch aufgrund der eingangs genannten Vorschriften fällig, wie auch die Anmelderin nicht in Zweifel zieht.

16 b) § 10 Abs. 2 PatKostG hingegen betrifft Fälle, in denen das Gesetz an die Nichtzahlung, die nicht vollständige oder die nicht rechtzeitige Zahlung von Gebühren bestimmte nachteilige Folgen für den Anmelder knüpft oder die Anmeldung ansonsten als zurückgenommen anzusehen ist. Diese Vorschrift greift im Streitfall schon deshalb nicht ein, weil die Anmelderin die streitigen Jahresgebühren vollständig und rechtzeitig gezahlt hat und ihre Anmeldung auch im Übrigen nicht von Gesetzes wegen als zurückgenommen gilt.

17 3. a) Mangels weiterer einschlägiger Kostenvorschriften sehen das Patentgesetz und das Patentkostengesetz hiernach keine Rechtsgrundlage für die Rückzahlung der streitigen Jahresgebühren im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vor. Daraus mag zwar nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass eine fällige und gezahlte Jahresgebühr schlechthin verfallen sei und kostenrechtlich insoweit keine Rückforderungsmöglichkeit bestehe. Denn wie der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in seinem Beschluss vom 7. November 1999 (I ZB 4/97, GRUR 2000, 421) herausgearbeitet hat, kann eine Rückerstattung erhobener Gebühren selbst dann aus Billigkeitsgründen geboten sein, wenn das Gesetz hierfür keine kostenrechtliche Regelung enthält. Auch diese Rechtsprechung führt im vorliegenden Fall jedoch nicht zu einem kostenrechtlichen Erstattungsanspruch der Anmelderin. Denn anders als hinsichtlich der Regelung in § 38 Abs. 2 MarkenG, die in dem Beschluss vom 7. November 1999 die entscheidungserhebliche Norm darstellte, sieht das Patentkostengesetz in den §§ 9, 10 durchaus auch Regelungen vor, die dem Umstand Rechnung tragen, dass eine Gebühr aufgrund nachträglicher Umstände als sachlich ungerechtfertigt erscheint und deshalb nicht in Ansatz gebracht werden kann bzw. zurückgezahlt werden muss. Das spricht dafür, dass der Gesetzgeber im Geltungsbereich des Patentgesetzes und Patentkostengesetzes die Wertung getroffen hat, in Fällen, in denen diese Regelungen nicht greifen,

sei kein Sachverhalt gegeben, der aus Billigkeitsgründen eine Verringerung oder gar den Entfall der Gebühr rechtfertige. Beleg dafür, dass der Gesetzgeber gerade auch gesehen hat, dass eine Untätigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts, die hier Grund für das Begehren der Anmelderin ist, einem Gebührenansatz aus Billigkeitsgründen entgegenstehen kann, er die entsprechende Rechtsfolge gleichwohl aber nur unter weiteren im Streitfall nicht gegebenen Voraussetzungen für notwendig gehalten hat, ist vor allem § 10 Abs. 2 PatKostG.

18 b) Zudem gibt es hinsichtlich der Jahresgebühren für die Patentanmeldung auch objektive Gründe, es kostenrechtlich bei dem gesetzlich normierten Anfall auch dann zu belassen, wenn die Anmeldung mit einem in einem Zwischenbescheid als gewährbar bezeichneten Anspruchssatz nicht zum Patent führt, weil das Deutsche Patent- und Markenamt während der verbleibenden Patentdauer untätig bleibt.

19 Dabei kann unterstellt werden, dass die Anmelderin die beiden letzten Jahresgebühren nur gezahlt hat, weil sie auf den Zwischenbescheid vertraute und davon ausging, das Patent werde in dem als gewährbar angekündigten Umfang noch während der Patentdauer erteilt. Es mag sein, dass das Gesetz die für das Prüfungsverfahren zu zahlenden Gebühren (Anlage zu § 2 PatKostG Nr. 311300, 311400) wegen der Tätigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts vorsieht, welche die Anmelderin hier als nicht vollständig erbracht ansieht. Die Jahresgebühren für eine Patentanmeldung (Anlage zu § 2 PatKostG Nr. 312030 ff.) haben hierin jedoch nicht ihren Grund. Zusammen mit der Anmeldegebühr sollen sie dazu beitragen, den allgemeinen Finanzbedarf sicherzustellen, der entsteht und gedeckt werden muss, wenn im Interesse der Allgemeinheit und der um ein technisches Schutzrecht Nachsuchenden ein Ausschließlichkeitsrecht nur durch eine Behörde und aufgrund eines förmlichen

Verfahrens gewährt werden soll. Wenn die Jahresgebühr für eine Anmeldung überhaupt mit einer bestimmten Tätigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts in Zusammenhang stehen, so ist es hiernach die Führung der Akte, die aufgrund der Anmeldung angelegt worden ist, und die Aufrechterhaltung dieser bloßen Verwaltungstätigkeit so lange, wie die Patentanmeldung anhängig ist. Dies zeigt sich auch daran, dass die Höhe der Jahresgebühren unabhängig von dem technischen Gehalt des angemeldeten Gegenstands, seinem patentrechtlichen Schicksal sowie wirtschaftlichen Erfolg und vor allem unabhängig von dem Aufwand des Deutschen Patent- und Markenamts gesetzlich festgelegt sind und bereits bei Ausbleiben einer Jahresgebühr die Anmeldung als zurückgenommen gilt (§ 58 Abs. 3 PatG) mit der Folge, dass weitere behördliche Tätigkeit entfällt. Der Senat vermag deshalb nicht zu erkennen, dass es aus kostenrechtlicher Sicht unbillig sein könnte, wenn dem Deutschen Patent- und Markenamt die von der Anmelderin gezahlten beiden Jahresgebühren kostenrechtlich verbleiben.

20 c) Hieran ändert auch der Gesichtspunkt nichts, den das Bundespatentgericht in den Vordergrund seiner Überlegungen gestellt hat, wonach rechtsübergreifend der Grundsatz gilt, dass rechtsgrundlos Erlangtes zu erstatten ist. Nach dem Vorgesagten liegt im Streitfall der Rechtsgrund in der vom Gesetzgeber zur ausreichenden finanziellen Ausstattung des Deutschen Patent- und Markenamts für notwendig gehaltenen gesetzlichen Gebührenregel. Diese sieht nur vor, dass der Anmelder die Zahlung anfallender Jahresgebühren unterlassen, nicht aber, dass der Anmelder seiner Gebührenzahlung eine eigene, von der gesetzlichen Vorgabe abweichende Zweckrichtung geben kann. Die Zweckrichtung der Zahlung einer Jahresgebühr ist danach gesetzlich vorgegeben und liegt für den Anmelder darin, sich den Fortbestand der Patentanmeldung erhalten zu können. Es interessiert deshalb auch in diesem Zusammenhang nicht, wenn im Streitfall die Anmelderin die beiden letzten Jahresgebühren tatsächlich

in der Erwartung alsbaldiger Patenterteilung gezahlt und die Zahlung unterlassen hätte, wenn sie gewusst hätte, dass das Deutsche Patent- und Markenamt bis zum Ablauf der Zwanzigjahresfrist nicht mehr tätig wird.

21 4. Ob der Anmelderin zivilrechtliche Ansprüche (etwa aus Amtshaftung) zustehen, kann dahinstehen, weil im Rahmen des hier von der Anmelderin eingeleiteten patentamtlichen Verfahrens insoweit keine Entscheidungskompetenz besteht.

22 5. Wegen des ergänzenden Antrags, auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 200,-- € zurückzuerstatten, wird auf die zutreffenden Gründe des angefochtenen Beschlusses verwiesen, gegen die sich die Rechtsbeschwerde auch nicht gesondert gewendet hat.

23 6. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Die angeregte mündliche Verhandlung hält der Senat nicht für notwendig.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Asendorf Gröning

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.10.2006 - 10 W(pat) 45/05 -