



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 61/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. März 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 101 91 076.2

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Martens und den Richter Rauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Der Anmelder hat am 20. März 2001 unter Inanspruchnahme einer österreichischen Priorität vom 20. März 2000 die internationale Anmeldung PCT/AT01/00077 getätigt und dabei u.a. Deutschland als Bestimmungsland angegeben. Das Internationale Büro hat die Anmeldung am 19. November 2001 dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zugeleitet, wo sie unter dem Aktenzeichen 101 91 076.2 geführt wird.

Mit Schreiben vom 19. September 2002 hat der Anmelder beim DPMA die Einleitung der nationalen Phase in Deutschland beantragt. Die Anmeldegebühr in Höhe von 60,00 € hat er am 6. Dezember 2002 eingezahlt. Daraufhin hat ihm das DPMA mit Schreiben vom 16. April 2003 mitgeteilt, dass die Patentanmeldung wegen nicht rechtzeitiger Zahlung als zurückgenommen zu gelten habe. Dieser Mitteilung, der ein Merkblatt über die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beigefügt war, hat der Anmelder mit der Begründung widersprochen, das Patentamt habe es versäumt, ihm für die Gebühreinzahlung eine Nachfrist zu setzen.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle 33 vom 24. Juli 2003 hat das DPMA die Feststellung getroffen, dass bei der internationalen Patentanmeldung die Wirkung für Deutschland wegen zu später Zahlung der Anmeldegebühr weggefallen sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Anmelder im Wege der Beschwerde. Er stellt die Anträge,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und festzustellen, dass die nationale Phase ordnungsgemäß eingeleitet worden sei;
- die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen;
- festzustellen, dass die vorliegende Anmeldung ordnungsgemäß am 19. September 2002 hinterlegt worden und dass sie ununterbrochen seit diesem Datum wirksam sei;
- hilfsweise: ihm Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr für die internationale Patentanmeldung zu gewähren.

Nach Meinung des Anmelders hätte ihm das Patentamt Gelegenheit geben müssen, die nationale Anmeldegebühr innerhalb einer Nachfrist von mindestens zwei Monaten zu entrichten. Da dies nicht geschehen sei, leide das Verfahren unter einem schweren Mangel. Das Erfordernis einer Gebührenmitteilung mit Nachfristsetzung ergebe sich aus Regel 51bis.3a AusfOPCT sowie aus Verlautbarungen des DPMA, nämlich aus dem vom Patentamt herausgegebenen PCT-Leitfaden (Band 2/B, Zusammenfassung der Erfordernisse für den Eintritt in die nationale Phase, Länderteil Deutschland, S 3, Stand Juni 2002) und aus der Mitteilung 4/88 des DPMA-Präsidenten. Die Mitteilung habe Rechtscharakter; mit ihrem Erlass sei von der dem nationalen Gesetzgeber durch Art. 22 Abs. 3, Art. 39 Abs. 1 lit. b PCT eingeräumten Möglichkeit zur Bestimmung später ablaufender Fristen Gebrauch gemacht worden. Auch in anderen Fällen habe es das DPMA akzeptiert, wenn bei einer internationalen Anmeldung die nationale Anmeldegebühr erst innerhalb einer vom Amt gesetzten Nachfrist gezahlt worden sei. Auf diese Praxis habe der Anmelder vertrauen dürfen.

Zu dem erstmals in der mündlichen Verhandlung (hilfsweise) gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist trägt der Anmelder vor, er habe auf die genannten Verlautbarungen des Patentamts vertrauen dürfen. Zudem sei die Gebührensatzung durch eine auf internationale Vorgänge spezialisierte Mitarbeiterin in der Kanzlei seiner Verfahrensbevollmächtigten vorgenommen worden. Diese habe seit vielen Jahren in entsprechender Weise und stets fehlerfrei gehandelt.

Weil das DPMA bestehende Rechtsvorschriften verletzt habe, sei die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt.

II

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch in der Sache nicht begründet. Das DPMA hat in dem angefochtenen Beschluss zutreffend festgestellt, dass die von dem Anmelder getätigte internationale Anmeldung wegen zu später Zahlung der Anmeldegebühr weggefallen ist. Eine Wiedereinsetzung in die versäumte Gebührenzahlungsfrist kommt nicht in Betracht. Es kann daher keinem der von dem Anmelder gestellten Anträge entsprochen werden.

1. Der Anmelder hat die Frist zur Zahlung der nationalen Anmeldegebühr versäumt. Dies ergibt sich aus Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1, § 6 Abs. 2 IntPatÜG i.V.m. Art. 22 Abs. 1, Art. 39 Abs. 1 Buchst. a PCT, wonach der Anmelder innerhalb von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum die nationale Anmeldegebühr zu bezahlen hat, wenn - wie hier - die Bundesrepublik Deutschland vor dem Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum als Bestimmungsland angegeben worden ist. Demnach hätte die Anmeldegebühr bis zum 20. September 2002 entrichtet werden müssen, was aber erst mit Wirkung vom 6. Dezember 2002 geschehen ist. Die internationale Anmeldung konnte somit in Deutschland keine Wirkung entfalten (Art 24 Abs 1 Buchst iii, Art 39 Abs 2 iVm Art 11 Abs 3 PCT).

2. Dieses Ergebnis wird durch den Umstand, dass das DPMA dem Anmelder keine Zahlungsaufforderung übermittelt und keine Nachfrist für die Gebühreuzahlung gesetzt hat, nicht in Frage gestellt. Der Anmelder kann sich insoweit nicht auf § 34 Abs. 6 Satz 2 PatG in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung berufen. Für die Anmeldegebühr war danach festgelegt, dass bei unterbliebener Zahlung dem Anmelder Nachricht zu geben sei, und dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte, wenn die Gebühr nicht bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung der Nachricht entrichtet werde. Diese Modalität galt aber nicht für die Zahlung der Anmeldegebühr im Fall einer internationalen Anmeldung. Wie der Senat durch Beschluss vom 5. März 2001 entschieden hat (Az. 10 W (pat) 120/99 - BIPMZ 2001, 218 ff), war eine Anwendung der Vorschrift des § 34 Abs. 6 Satz 2 PatG auf internationale Anmeldungen weder unmittelbar noch entsprechend möglich. Dies ergibt sich daraus, dass die Anmeldegebühr für eine internationale Anmeldung nach dem eindeutigen Wortlaut des Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1, § 6 Abs. 2 IntPatÜG und der Art. 22 Abs. 1 bzw. Art. 39 Abs. 1 PCT vor dem Ablauf der dort erwähnten Fristen zu zahlen ist und gleichzeitig die Voraussetzung für den Eintritt in die nationale Phase darstellt. Das DPMA ist deshalb gar nicht befugt, in Fällen, in denen die Gebühreuzahlung vor dem in Art. 22 Abs. 1, Art. 39 Abs. 1 PCT genannten Fristende unterblieben war, Gebührennachrichten zu versenden (Senat, aaO, S 220).

3. Im übrigen kann sich der Anmelder auch deshalb nicht auf § 34 Abs. 6 Satz 2 PatG a.F. berufen, weil diese Vorschrift durch das am 1. Januar 2002 in Kraft getretene Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 aufgehoben wurde (siehe Art 7 Nr 16 a und Art 30 KostRegBerG, BIPMZ 2002, 14, 24, 36), mit der Folge, dass sie auf Gebühren, die - wie im vorliegenden Fall - erst nach dem 31. Dezember 2001 fällig geworden sind, nicht mehr anwendbar ist (vgl § 14 Abs 1 Nr 1 PatKostG).

4. Auch eine Berufung auf Regel 51bis.3a AusfOPCT ist nicht möglich, weil sich die dort vorgesehene Möglichkeit der Nachholung einer fristgebundenen Handlung nicht auf die Gebührenzahlung gemäß Art. 22 Abs. 1, Art. 39 Abs. 1 PCT bezieht, sondern auf die Anforderungen, die Art. 27 PCT an Form und Inhalt der Anmeldung stellt. Bei der Gebühr, von der in Regel 51bis.3a Satz 2 AusfOPCT die Rede ist, handelt es sich nicht um die nationale Anmeldegebühr, sondern um eine Weiterbehandlungsgebühr.

5. Die Möglichkeit zur Gebührenzahlung nach Ablauf der in Art. 22 Abs. 1, Art. 39 Abs. 1 PCT vorgesehenen Frist ergibt sich auch nicht aus dem vom DPMA herausgegebenen PCT-Leitfaden oder aus der Mitteilung 4/88 des Präsidenten des DPMA (BIPMZ 1988, 145). Derartige Verlautbarungen dienen lediglich der Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie der besseren Zusammenarbeit von Verfahrensbeteiligten (insbesondere Schutzrechtsanmeldern und -inhabern) mit dem Patentamt. Sie haben (anders als Gesetze oder Verordnungen) keine Rechtsqualität und können deshalb gesetzlich festgelegte Zahlungsfristen nicht verändern (zu den Rechtsquellen im Patentrecht vgl. van Hees, Verfahrensrecht in Patentsachen, 2. Aufl., S. 17 ff.). Aus diesem Grund handelt es sich bei ihnen auch nicht um nationales Recht, durch das von der in Art. 22 Abs. 3, Art. 39 Abs. 1 lit. b PCT eingeräumten Möglichkeit zur Bestimmung später ablaufender Fristen Gebrauch gemacht worden wäre.

Was den PCT-Leitfaden (Band 2/B, Länderteil Deutschland, S. 3) angeht, beruft sich der Anmelder überdies zu Unrecht auf die dortige Fußnote 4, wo es heißt: "Hat der Anmelder den Erfordernissen innerhalb der Frist nach Artikel 22 oder 39 (1) PCT nicht entsprochen, so fordert das Amt ihn auf, diesen innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist nachzukommen". Diese Fußnote bezieht sich nämlich auf die in Regel 51bis AusfOPCT genannten besonderen Erfordernisse des Amtes, zu denen die Zahlung der nationalen Anmeldegebühr nicht gehört. Im Hinblick auf diese ist vielmehr in Fußnote 2 angemerkt: "Ist innerhalb der nach Artikel 22 oder 39 (1) PCT maßgeblichen Frist zu entrichten".

6. Selbst wenn in anderen internationalen Anmeldeverfahren - wie vom Anmelder behauptet - Gebührenzahlungen vom DPMA auch noch nach Ablauf der Frist zur Einleitung der nationalen Phase akzeptiert worden sein sollten, könnte der Anmelder daraus nichts zu seinen Gunsten herleiten. Da es sich hierbei um eine gesetzwidrige Praxis gehandelt hätte, könnte diese keinen Vertrauensschutz zugunsten anderer Anmelder begründen (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl, Einleitung Rn 153).

7. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in die Gebührenzahlungsfrist gem. Art. 48 Abs. 2 PCT i.V.m. § 123 PatG (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl, Art III § 4 IntPatÜG Rn 7). Diese ist hier aber ausgeschlossen.

Der Anmelder hat erstmals in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2005 einen ausdrücklichen Wiedereinsetzungsantrag gestellt und dazu Angaben gemacht, denen zufolge er ohne Verschulden an der Fristeinhaltung verhindert gewesen sei. Dieser Vortrag kann nicht berücksichtigt werden, weil gemäß § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG die Wiedereinsetzung nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist (dh hier nur bis zum 20. September 2003) beantragt werden kann.

Abgesehen davon wären die Angaben auch nicht geeignet, dem Antrag zum Erfolg zu verhelfen. Ursächlich für die verspätete Gebührenzahlung war danach nämlich ein Rechtsirrtum, dem der Anmelder bei der Zahlung unterlegen war, wobei dieser sich ein Verschulden seiner Anwälte gemäß § 99 PatG i.V.m. § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen muss. Dieser Rechtsirrtum ist nicht entschuldbar. Von einem Anwalt muss verlangt werden, sich über das jeweils geltende Recht (einschließlich aktueller Änderungen) und über die einschlägigen, in der Fachpresse veröffentlichten Gerichtsentscheidungen zu informieren (Schulte, aaO, § 123 Rn 129).

So hätte sich der Anmelder im vorliegenden Fall nicht auf die DPMA-Mitteilung 4/88 verlassen dürfen. Vielmehr hätte er erkennen müssen, dass diese Mitteilung durch den erwähnten Senatsbeschluss vom 5. März 2001 (veröffentlicht im Juniheft 2001 der BIPMZ) überholt war. Auch wenn der Sachverhalt, der diesem Beschluss zugrundegelegen hat, mit dem vorliegenden Sachverhalt nicht vergleichbar war, ist die rechtliche Kernaussage des damaligen Beschlusses hier ohne weiteres einschlägig, was der Anmelder unschwer an Hand des Beschlusssatzes hätte erkennen können. Dieser lautet: "Für eine internationale Patenanmeldung (PCT) ist die Anmeldegebühr nach § 34 Abs. 6 Satz 1 PatG innerhalb der Fristen nach Art. 22 Abs. 1, Art. 39 Abs. 1 PCT zu zahlen. Eine Gebührennachricht gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 PatG ist für eine internationale Patentanmeldung unstatthaft".

Überdies hätte der Anmelder zur Kenntnis nehmen müssen, dass die DPMA-Mitteilung 4/88 auch wegen der Aufhebung des § 34 Abs. 6 Satz 2 PatG durch Art. 7 Nr. 16 a KostRegBerG hinfällig geworden war. Von der Veröffentlichung der neuen Kosten- und Gebührenvorschriften im Januarheft 2002 von BIPMZ (S 14 ff) bis zum Ende der Zahlungsfrist im September 2002 stand ihm auch ausreichend Zeit zur Verfügung, sich über die neue Gesetzeslage zu informieren. Das DPMA hatte bereits im BIPMZ-Dezemberheft 2001 (S 365) unter der Überschrift "Wichtiger Hinweis" auf die Folgen hingewiesen, die sich aus den Verfahrens- und Gebührenänderungen für Anmelder und Schutzrechtsinhaber ergeben (BIPMZ 2001, 365).

Der Anmelder kann sich auch nicht darauf berufen, dass die verspätete Gebühreinzahlung von einer bislang stets fehlerfrei handelnden Mitarbeiterin in der Kanzlei seiner Anwälte getätigt worden sei. Die Anwälte hätten ihre Mitarbeiterin über die genannten, für die Gebühreinzahlungen relevanten Änderungen belehren müs-

sen (vgl Schulte, aaO, § 123 Rn 86). Die Tatsache, dass diese Belehrung unterblieben ist, stellt ein Organisationsverschulden der Anwälte dar, das sich der Anmelder zurechnen lassen muss.

Schülke

Martens

Rauch

Be