

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

10. Senat

Datum: 20.04.2006

Aktenzeichen: 10 W (pat) 9/03

Normen: PatG § 34 Abs. 5, § 44; PatKostG § 6

Prüfungsgebühr für Ausscheidungsanmeldung

Erfolgt wegen Uneinheitlichkeit eine Ausscheidung aus der Stammanmeldung, in der bereits Prüfungsantrag gestellt war, kann die Ausscheidungsanmeldung hinsichtlich der Zahlung der Prüfungsgebühr rechtlich nicht anders behandelt werden als eine reguläre Anmeldung, in der Prüfungsantrag gestellt worden ist. Ebenso wie bei einer regulären Anmeldung kann daher bei einer nach Inkrafttreten des PatKostG und vor Inkrafttreten des § 44 Abs. 2 Satz 2 PatG erfolgten Ausscheidung die Prüfungsgebühr für die Ausscheidungsanmeldung innerhalb der 7-Jahresfrist entrichtet werden. Vor Ablauf dieser Frist kann die Ausscheidungsanmeldung nicht wegen Nichtzahlung der Prüfungsgebühr als zurückgenommen gelten.



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 9/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 100 66 092.4-27

(hier: Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr für die Ausscheidungsanmeldung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. April 2006 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Müller

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 43 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2002 wird aufgehoben. Es wird festgestellt, dass die Patentanmeldung 100 66 092.4 nicht als zurückgenommen gilt.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I

Die Beschwerdeführerin wendet sich dagegen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt ihre Ausscheidungsanmeldung als zurückgenommen ansieht, weil sie nicht binnen 3 Monaten nach Erklärung der Ausscheidung die Prüfungsgebühr entrichtet hat.

Die Beschwerdeführerin meldete im Dezember 2000 ein „Schreibgerät mit einteiliger Mechanikkomponente“ unter der Nr. 100 64 176.8 zum Patent an und stellte Prüfungsantrag. Gleichzeitig entrichtete sie die Anmelde- sowie die Prüfungsgebühr.

Auf die Rüge der mangelnden Einheitlichkeit der Anmeldung erklärte die Beschwerdeführerin mit ihrer Eingabe vom 5. März 2002, eingegangen am darauffolgenden Tag, die Zustimmung zur Ausscheidung der bisherigen Ansprüche 1 bis 22 sowie 30 bis 34; die übrigen Ansprüche 23 bis 29 und ein geänderter Anspruch 1 sollten Gegenstand der (Stamm-)Anmeldung bleiben. Zugleich entrichtete sie die Anmeldegebühr von 60.-- € für die Ausscheidungsanmeldung, jedoch nicht die Prüfungsgebühr, deren Zahlung auch in der Folgezeit unterblieb.

Mit einer maschinell erstellten Mitteilung der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2002 wurde der Beschwerdeführerin zur Kenntnis gegeben, dass die Ausscheidungsanmeldung wegen Nichtzahlung der Prüfungsgebühr aufgrund von § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen gelte.

Die Beschwerdeführerin hatte sich bereits mit ihrem Schriftsatz vom 29. Mai 2002 auf den Standpunkt gestellt, dass die Ausscheidungsanmeldung nicht als zurückgenommen gelte, wenn lediglich die Prüfungsgebühr für diese Anmeldung nicht gezahlt worden sei, und beantragte die Erteilung eines Patents, verbunden mit der Bitte „das Prüfungsverfahren bis zum Ablauf der gesetzlich möglichen Frist zurückzustellen“.

Auf diese Eingabe hin wurde mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 43 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2002 festgestellt, dass die Anmeldung wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Prüfungsgebühr als zurückgenommen gelte.

Zur Begründung führte das DPMA an, die mit Eingang der Ausscheidungsanmeldung fälligen Gebühren (§ 3 Abs. 1 PatKostG) seien binnen 3 Monaten zu zahlen (§ 6 Abs. 1 PatKostG). Dies gelte auch für die Prüfungsantragsgebühr, wenn die Ausscheidung nach Stellung des Prüfungsantrags und Zahlung der Prüfungsantragsgebühr in der Stammanmeldung erfolgt sei, denn der für die ungeteilte Anmeldung gestellte Prüfungsantrag gelte auch für die Ausscheidungsanmeldung.

Bei Nichtzahlung dieser Gebühr könne nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 1986, 877 - Kraftfahrzeuggetriebe) nicht die Fiktion des § 44 Abs. 3 PatG a. F. eingreifen, die § 6 Abs. 2 PatKostG entspreche, vielmehr gelte die Ausscheldungsanmeldung als zurückgenommen aufgrund entsprechender Anwendung der §§ 35 Abs. 3 Satz 2, 57 Abs. 1 Satz 4 PatG a. F.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 43 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2002 aufzuheben.

Sie ist der Auffassung, dass angesichts der Prüfungsantragsfrist von 7 Jahren die Gebühr gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG innerhalb dieser Frist und nicht schon binnen 3 Monaten zu zahlen sei. § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG komme nicht zur Anwendung, da § 44 Abs. 2 PatG als *lex specialis* vorgehe.

Die in der BGH-Entscheidung „Kraftfahrzeuggetriebe“ vorgenommene analoge Anwendung der §§ 35 Abs. 3 Satz 2, 57 Abs. 1 Satz 4 PatG sei nach neuem Recht nicht mehr möglich, denn eine durch Analogie auszufüllende Gesetzeslücke bestehe nicht mehr, da § 6 PatKostG den Sachverhalt voll umfänglich erfasse. Zudem könne sich eine Entscheidung nicht auf die Analogie zu inzwischen abgeschafften Vorschriften stützen.

Der dem Verfahren gem. § 77 PatG beigetretene Präsident des DPMA stützt die im angegriffenen Beschluss vertretene Auffassung nicht mehr auf § 35 Abs. 3 S. 2 PatG a. F. und § 57 Abs. 1 S. 4 PatG a. F. analog, sondern unmittelbar auf § 6 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 S. 2 PatKostG. Der gebührenauslösende Tatbestand für die Prüfungsgebühr sei nicht der in der Stammanmeldung gestellte Prüfungsan-

trag, sondern die Ausscheidungsanmeldung als das zeitlich später liegende Ereignis. Da sie nicht fristgebunden sei, unterfalle sie nicht der Vorschrift des § 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG, weshalb die Zahlungsfrist von drei Monaten gem. § 6 Abs. 1 S. 2 PatKostG einschlägig sei. Bei nicht fristgerechter Zahlung gelte nach § 6 Abs. 2 PatKostG die Ausscheidungsanmeldung als zurückgenommen.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, denn ebenso wie bei einer regulären Anmeldung konnte bei der nach Inkrafttreten des PatKostG und vor Inkrafttreten des § 44 Abs. 2 S. 2 PatG erfolgten Ausscheidungsanmeldung die Prüfungsgebühr innerhalb der 7-Jahres-Frist entrichtet werden. Da diese Frist noch nicht abgelaufen ist, ist für eine Rücknahmefiktion kein Raum.

A. 1. Der Prüfungsantrag kann bei einer regulären Anmeldung gemäß § 44 Abs. 2 Satz 1 PatG bis zum Ablauf von 7 Jahren nach der Einreichung der Anmeldung gestellt werden. Mit der Antragstellung wird nach § 3 Abs. 1 PatKostG die Prüfungsgebühr fällig.

Nur für Anmeldungen, die nach Inkrafttreten des § 44 Abs. 2 Satz 2 PatG (= 19. März 2004) eingereicht worden sind, gilt die dort genannte Zahlungsfrist von 3 Monaten ab Fälligkeit (*Schulte*, 7. Aufl., 2005, § 44 PatG Rdn. 23). Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen konnte die Prüfungsgebühr jederzeit nach § 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG innerhalb der 7-Jahres-Frist entrichtet werden (*Schulte*, a. a. O.).

Erfolgte die Gebührenzahlung innerhalb der 7 Jahre nicht, dann galt der Prüfungsantrag als zurückgenommen (vgl. *Busse/Schwendy*, 6. Aufl., § 44 PatG Rdn. 20) mit der Folge, dass auch die Anmeldung nach § 58 Abs. 3 PatG als zurückgenommen galt (*Busse/Schwendy*, § 58 PatG Rdn. 29, § 44 PatG Rdn. 20).

Dass vor der Gesetzesänderung die Prüfungsgebühr bis zum Ablauf der 7-Jahres-Frist gezahlt werden konnte, wird auch durch die amtliche Begründung zum Entwurf des Geschmacksmusterreformgesetzes bestätigt (BIPMZ 2004, 222). Zu

Artikel 2 Abs. 7, der die Änderung von § 44 PatG zum Gegenstand hat, heißt es u. a. (a. a. O., S. 253):

„Die derzeitige Regelung führt dazu, dass die Prüfungsgebühr mit der Stellung des Antrages nach der allgemein geltenden Regelung nach § 3 Abs. 1 des Patentkostengesetzes fällig wird und die Zahlungsfrist nach § 6 Abs. 1 des Patentkostengesetzes genauso lang ist, wie die Frist für die Stellung des Prüfungsantrages (maximal 7 Jahre).“

2. Die streitige Ausscheidungsanmeldung kann rechtlich nicht anders behandelt werden als eine reguläre Anmeldung, in der Prüfungsantrag gestellt worden ist.

a) Bei der im Gesetz nicht geregelten Ausscheidung handelt es sich um eine Anmeldung, die mit Eingang der Ausscheidungserklärung entsteht. Damit ist der in § 3 Abs. 1 PatKostG genannte Gebührentatbestand der „Einreichung einer Anmeldung“ verwirklicht, so dass die Fälligkeit der Gebühren in diesem Zeitpunkt eintritt (*Schulte*, § 3 PatKostG Rdn. 8).

Da in der Stammanmeldung bereits Prüfungsantrag gestellt war, gilt er auch in der Ausscheidungsanmeldung als gestellt, denn die Ausscheidungsanmeldung wird in der Verfahrenslage weitergeführt, in der sich die Stammanmeldung im Zeitpunkt der Ausscheidung befand (BGH GRUR 1986, 877, 879 - Kraftfahrzeuggetriebe). Dies hat zur Folge, dass in der Ausscheidungsanmeldung nicht nur die Anmeldegebühr, sondern auch die Prüfungsgebühr fällig ist.

Die streitgegenständliche Anmeldung ist vor Inkrafttreten der Neuregelung in § 44 Abs. 2 S. 2 PatG entstanden, aber nach Inkrafttreten des PatKostG, nämlich mit Eingang der Ausscheidungsanmeldung am 6. März 2002. Maßgeblich ist daher die bisherige Gesetzeslage.

Da die Anmeldegebühr bezahlt worden ist, ist die Ausscheidungsanmeldung mit einer regulären Anmeldung vergleichbar, in der Prüfungsantrag gestellt, die Prüfungsgebühr jedoch noch nicht eingezahlt worden ist. Es genügt daher, wie dort

binnen der 7-Jahres-Frist des § 44 Abs. 2 PatG a. F. die Prüfungsgebühr zu bezahlen (vgl. *Schulte*, § 34 PatG Rdn. 283). Die 3-Monats-Frist des § 6 Abs. 1 S. 2 PatKostG ist nicht einschlägig. Denn ebenso wie bei einer regulären Anmeldung der in der Anmeldung gestellte Prüfungsantrag mit dieser rechtliche Wirksamkeit erlangt, erlangt er bei der Ausscheidung rechtliche Wirksamkeit für die Ausscheidungsanmeldung mit der Ausscheidungserklärung. Die Ausscheidungserklärung stellt somit nicht das zeitlich später liegende Ereignis dar, sie ist nicht der gebührenausslösende Tatbestand für die Prüfungsgebühr. Die Nichtentrichtung der Prüfungsgebühr kann daher nicht zu einer Rücknahmefiktion hinsichtlich der Ausscheidungsanmeldung führen.

b) Eine Ungleichbehandlung von Anmeldung und Ausscheidungsanmeldung hinsichtlich der hier streitigen Frage ließe sich nur dann rechtfertigen, wenn hierfür ein sachlicher Grund vorhanden wäre. Dies ist jedoch auch im Lichte der Entscheidung „Kraftfahrzeuggetriebe“ des BGH nicht der Fall:

Der BGH hat in dieser vor Inkrafttreten des PatKostG ergangenen Entscheidung die Auffassung vertreten, dass in Anlehnung an die (damaligen) Vorschriften der §§ 35 Abs. 3 Satz 2, 57 Abs. 1 Satz 4 PatG eine Frist zu setzen sei, nach deren fruchtlosem Ablauf die Anmeldung als zurückgenommen gelte. *Schwendy* folgt dem in *Busse*, 6. Aufl., 2003, § 44 PatG Rdn. 47, während *Schulte* diese in der 6. Auflage, 2001, § 34 PatG Rdn. 246 f. noch vertretene Auffassung nach Inkrafttreten des PatKostG in der 7. Auflage (2005) seines Kommentars (s. o., § 34 PatG Rdn. 283) aufgegeben hat.

Der Auffassung des BGH ist insoweit durch die Aufhebung der o. g. Vorschriften und die Einführung des PatKostG der Boden entzogen worden:

aa) Der BGH unterscheidet zunächst zwischen dem freien Teilungsrecht des Anmelders gemäß § 39 PatG und der Ausscheidung zur Beseitigung des Mangels der Uneinheitlichkeit der Anmeldung. Entsprechend der unterschiedlichen Zielsetzung der beiden Rechtsinstitute seien auch die Rechtsfolgen verschieden ausgestaltet: Während die Wirkung der Teilungserklärung nach § 39 Abs. 3 PatG zunächst in der Schwebe bleibe, führe die Ausscheidung eine sofort wirksame Trennung des Erteilungsverfahrens hinsichtlich des ausgeschiedenen Teils herbei. Dem Recht des Anmelders, die Anmeldung nach Belieben jederzeit teilen zu können, entspreche die Möglichkeit, die Teilungserklärung durch Nichtzahlung der Gebühren wieder rückgängig zu machen. Diese Regelung könne auf die Ausscheidung nicht angewandt werden, da sie den Anwender in die Lage versetze, die Beseitigung der Uneinheitlichkeit seiner Anmeldung durch Herbeiführung der Nichtabgabefiktion des § 39 Abs. 3 PatG und anschließende erneute Teilungserklärungen bis zur Grenze des Rechtsmissbrauchs hinauszuschieben.

Mit Inkrafttreten des PatKostG ergibt sich folgende Situation: Die wirksame Ausscheidungserklärung erzeugt eine Anmeldung, für die nach § 3 Abs. 1 PatKostG Gebühren fällig werden. Wird die Anmeldegebühr nicht binnen 3 Monaten bezahlt (§ 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG) gilt die Ausscheidungsanmeldung als zurückgenommen (§ 6 Abs. 2 PatKostG). Ein die Gefahr des Missbrauchs in sich tragender Schwebezustand, wie vom BGH befürchtet, tritt nicht ein, denn die Ausscheidungsanmeldung kann nicht in die Stammanmeldung zurückfallen.

bb) Ausgehend von der Prämisse, dass die Ausscheidungsanmeldung auf den Stand der Stammanmeldung gebracht werden müsse, um die Frage der Einheitlichkeit möglichst rasch zu klären, fordert der BGH (a. a. O., S. 879), dass auch die Prüfungsgebühr, sofern in der Stammanmeldung bereits entrichtet, in der Ausscheidungsanmeldung, und zwar binnen angemessener Frist zu zahlen sei. Das Amt habe eine entsprechende Frist zu setzen, bei deren Nichteinhaltung die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

Die vom BGH postulierte Verfahrensweise rechtfertigt sowohl vom Ausgangspunkt her als auch in der Art der Durchführung nach dem für den vorliegenden Fall relevanten Gesetzesstand keine Ungleichbehandlung der Ausscheidungsanmeldung gegenüber einer regulären Anmeldung:

(1) Dem Bedürfnis nach einer möglichst raschen Klärung der Einheitlichkeit der Anmeldung ist bereits dadurch genügt, dass binnen 3 Monaten feststeht, ob die Ausscheidungsanmeldung weiter verfolgt wird oder wegen Nichtzahlung der Anmeldegebühr als zurückgenommen gilt (siehe oben II 2 b) aa), § 6 Abs. 2 PatKostG). Wie die sofortige Weiterführung des Prüfungsverfahrens in der Ausscheidungsanmeldung für diese Frage eine weitere Klärung herbeiführen soll, ist nicht ersichtlich, denn der Mangel der Uneinheitlichkeit der Stammanmeldung sollte ja gerade durch die einvernehmliche Ausscheidung beseitigt werden.

(2) Für die Fristsetzung hat der BGH die Rechtsgrundlage in einer „Anlehnung an die Vorschriften der §§ 35 Abs. 3 Satz 2, 57 Abs. 1 Satz 4 PatG“ gesehen. Die erstgenannte Vorschrift hat eine Fristsetzung zur Zahlung der Anmeldegebühr von 1 Monat vorgesehen verbunden mit dem Hinweis, dass bei nicht rechtzeitiger Zahlung die Anmeldung als zurückgenommen gelte. § 57 Abs. 1 Satz 4 PatG hat ebenso eine Fristsetzung von 1 Monat zur Zahlung der Erteilungsgebühr verlangt, wiederum verbunden mit dem Hinweis, dass bei nicht rechtzeitiger Zahlung die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

Weil diese Regelungen mit Inkrafttreten des PatKostG entfallen sind, fehlt es nun an einem Anknüpfungspunkt im Gesetz für die Fristsetzung nebst Rücknahmefiktion. Der gesetzgeberischen Zielsetzung folgend, mit dem PatKostG die bisherigen Gebührenbenachrichtigungen wegfallen zu lassen (vgl. die Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BIPMZ 2002, 36, 37 f.), finden sich entsprechende Regelungen auch nicht im PatKostG.

cc) Da die Ausscheidung eine im Gesetz nicht geregelte Art der Anmeldung darstellt, existieren naturgemäß keine gesetzlichen Vorschriften, die eine gegenüber einer regulären Anmeldung andere rechtliche Behandlung verlangen. Als sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung genügt auch nicht der Umstand, dass die Ausscheidungsanmeldung als ehemaliger Teil der Stammanmeldung wieder auf den dort bereits erreichten Verfahrensstand zu bringen sei (BGH, a. a. O., S. 878). Denn dieses Ziel rechtfertigt zum einen nicht einen solch einschneidenden Unterschied in den Rechtsfolgen, zum anderen kann es nur mit den nun vom Gesetz vorgesehenen Mitteln erreicht werden. Mit der Einführung des PatKostG fehlt es jedenfalls für den hier relevanten Zeitraum vor Inkrafttreten des § 44 Abs. 2 S. 2 PatG an einer Grundlage, um die Nichtzahlung der Prüfungsgebühr vor Ablauf der 7-Jahres-Frist mit der Sanktion zu belegen, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

B. Die Rechtsbeschwerde wird gem. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zugelassen, weil der Senat mit seiner Entscheidung von der Entscheidung „Kraftfahrzeuggetriebe“ des BGH und der bisherigen Praxis des DPMA abweicht.

gez.

Unterschriften