



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 17/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung P 43 44 483.0

wegen Wiedereinsetzung/Zahlung der Prüfungsantragsgebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Martens

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 11.13 - vom 20. Februar 2003 aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 21. Dezember 1993 reichte die Anmelderin (damals die K... GmbH) beim Patentamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Schaltungsanordnung und Regelung einer Kühlanlage mit freier Kühlung" ein. Im November 1997 wurde die Anmeldung auf die jetzige Anmelderin umgeschrieben.

Das Patentamt wies die Anmelderin im August 2000 darauf hin, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte, wenn bis zum Ablauf von 7 Jahren nach Einreichung der Anmeldung ein Antrag auf Prüfung nicht gestellt werde; diese Frist ende mit Ablauf des 21. Dezember 2000. Der Prüfungsantrag sei unter gleichzeitiger Entrichtung der Prüfungsantragsgebühr in Höhe von 460,- DM zu stellen.

Mit Schreiben vom 28. November 2000, eingegangen am 29. November 2000 stellte die Anmelderin Prüfungsantrag und gab an, die Prüfungsgebühr in Höhe von 460,- DM werde umgehend überwiesen.

Am 30. November 2000 ging für die Prüfungsantragsgebühr beim Patentamt ein Betrag in Höhe von 460,- DM ein, der vom Patentamt nur zur Hälfte, in Höhe von 230,- DM, für die vorliegende Patentanmeldung verbucht wurde. Die andere Hälfte des Betrags wurde vom Patentamt einer weiteren Patentanmeldung gutgeschrieben (P 44 04 787.8). Das Überweisungsformular, mit dem der Betrag von

460,- DM dem Patentamt überwiesen wurde, enthält im Feld "Verwendungszweck" zwei Aktenzeichen, nämlich das Aktenzeichen der vorliegenden und der weiteren Anmeldung, sowie die Angabe "PATENTPRÜFGEBÜHR". Auch in dieser weiteren Anmeldung, die am 8. Februar 1994 beim Patentamt eingereicht worden war, war am 29. November 2000 Prüfungsantrag gestellt worden.

Das Patentamt vermerkte im Februar 2001 in der Aktenakte, dass die Anmeldung wegen Nichtstellung des Prüfungsantrages seit 22. Dezember 2000 als zurückgenommen gilt. Die Anmelderin erhielt hiervon keine Mitteilung. Im Dezember 2001 verfügte das Patentamt die Rückzahlung der 8. Jahresgebühr (460,- DM) sowie der halben Prüfungsantragsgebühr (230,- DM) an die Anmelderin.

Im Januar 2002 bat die Anmelderin daraufhin um Auskunft über die Rücküberweisung sowie zum Bearbeitungsstand der Prüfung. Dies beantwortete ein Mitarbeiter des Patentamts telefonisch dahingehend, dass mit der Einzahlung vom 30. November 2000 nur 230,- DM als Prüfungsantragsgebühr für das vorliegende Aktenzeichen habe verbucht werden können.

Im Februar 2002 hat die Anmelderin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und vorgetragen, sie habe erst durch das Telefonat erfahren, dass aufgrund der fehlerhaften Buchung die Akte geschlossen worden sei. Aufgrund eines Buchungsfehlers sei die Prüfungsantragsgebühr im November 2000 zunächst je Vorgang mit 230,- DM verbucht worden. Die Buchung der restlichen 230,- DM je Vorgang als versäumte Handlung sei im Januar 2001 erfolgt, so dass eine Wiedereinsetzung gerechtfertigt erscheine.

Das Patentamt hat der Anmelderin mitgeteilt, dass am 30. November 2000 jeweils 230,- DM für die vorliegende Anmeldung und die weitere Anmeldung P 44 04 787.8 verbucht worden seien. Da somit die Prüfungsantragsgebühr nicht in voller Höhe einbezahlt worden sei, gelte die Anmeldung wegen Nichtstellung des Prüfungsantrages als zurückgenommen. Mit weiterem Bescheid hat das Pa-

tentamt dann darauf hingewiesen, dass es erforderlich sei, die versäumte Handlung nachzuholen; die Anmelderin solle daher innerhalb eines Monats die fehlende Prüfungsantragsgebühr in Höhe von 350,- € überweisen. Ansonsten sei mit der Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags zu rechnen. Im Mai 2002 zahlte die Anmelderin 350,- € für die Prüfungsantragsgebühr.

Nach einem weiteren Bescheid des Patentamts vom 11. Dezember 2002, in dem u. a. nochmals ausgeführt wird, dass innerhalb der Zahlungsfrist für die Prüfungsantraggebühr nur eine Teilzahlung eingegangen sei, hat die Anmelderin mit Schreiben vom 12. Februar 2003, eingegangen am 15. Februar 2003, die Auffassung vertreten, dass eine Wiedereinsetzung gerechtfertigt sei. Ihren Schreiben vom Januar und Februar 2002 sei deutlich zu entnehmen, dass sie keinen Einfluss auf den Ablauf des Buchungsvorgangs zur Prüfungsantragsgebühr haben können. Zudem sei die Prüfungsantragsgebühr nunmehr überwiesen. Sie habe daher annehmen können, dass der ursprüngliche, von ihr nicht verursachte Mangel somit getilgt worden sei.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle 11.13 - hat durch Beschluss vom 20. Februar 2003 den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen und festgestellt, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Zur Begründung ist ausgeführt, die Anmelderin habe nicht glaubhaft gemacht, dass sie die gesetzliche Frist zur Entrichtung der Prüfungsantragsgebühr ohne Verschulden versäumt habe. Wegen der Einzelheiten werde auf den Bescheid vom 11. Dezember 2002 hingewiesen, auf den die Anmelderin innerhalb der angegebenen Frist keine Erwiderung eingereicht habe.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Zur Begründung ist ausgeführt, sie habe die Frist ohne Verschulden versäumt. Davon, dass die Prüfungsgebühr vom Patentamt auf zwei Anmeldungen aufgeteilt worden sei, habe die Anmelderin erst im Januar 2002 Kenntnis erhalten. Sie habe keinen Einfluss

auf die Fehlbuchung bzw. Teilung der Prüfungsgebühr gehabt. Sie habe zudem rechtzeitig auf den patentamtlichen Bescheid vom 11. Dezember 2002 erwidert.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Patentanmeldung gilt nicht gemäß § 58 Abs. 3 PatG als zurückgenommen, denn die Anmelderin hat die Frist zur Zahlung der Prüfungsantragsgebühr nicht versäumt; der insoweit gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist gegenstandslos.

1. Der Senat hat von einer Zurückverweisung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen und in der Sache selbst entschieden, obwohl das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Das Patentamt hat den Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt, indem es ihre rechtzeitig am 15. Februar 2003 eingegangene Erwiderng auf den patentamtlichen Bescheid vom 11. Dezember 2002 bei der Beschlussfassung nicht berücksichtigt hat. Es ist anzunehmen, dass sie dem Prüfer bei der Abfassung des Beschlusses noch nicht vorgelegen hat, darauf kommt es aber nicht an. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs ist regelmäßig verletzt, wenn ein ordnungsgemäß eingegangener Schriftsatz nicht berücksichtigt wird (vgl. BGH Mitt. 1997, 95 - Ceco). Die Sache ist aber entscheidungsreif und eine weitere Verzögerung zu vermeiden.

2. Die Anmelderin hat die Frist für die Zahlung der Prüfungsantragsgebühr nicht versäumt.

Die Prüfungsantragsgebühr wird fällig mit der Stellung des Prüfungsantrags, § 44 Abs. 3 PatG a. F. (= die hier maßgebliche, bis zum 31. Dezember 2001 geltende Fassung), und ist nach § 44 Abs. 2 PatG a. F. (jederzeit) innerhalb der 7-Jahresfrist für die Stellung des Prüfungsantrags zu zahlen (vgl. auch Schulte, PatG, 6. Aufl., § 44 Rdn. 21). Somit wurde hier die Prüfungsantragsgebühr fällig am 29. November 2000, die Zahlungsfrist endete am 21. Dezember 2000. Die Höhe

betrug nach Nummer 111302 des Gebührenverzeichnisses zu § 1 PatGebG (Prüfungsantragsgebühr, wenn ein Antrag nach § 43 PatG nicht gestellt worden ist; so ist es hier) 460,- DM.

Innerhalb der Zahlungsfrist, am 30. November 2000, hat die Anmelderin diesen Betrag mittels Überweisung entrichtet. Der Annahme fristgerechter vollständiger Zahlung für die vorliegende Patentanmeldung steht nicht entgegen, dass die Anmelderin den Betrag von 460,- DM nur einmal überwiesen, aber ausweislich des Überweisungsformulars als Verwendungszweck die "Patentprüfgebühr" für zwei Anmeldungen genannt hat.

Da der Überweisungsbetrag als Prüfungsantragsgebühr für zwei Anmeldungen nicht ausreicht, war der angegebene Verwendungszweck nicht brauchbar. Für die Vorgehensweise des Patentamts, in dieser Situation den Betrag je zur Hälfte auf beide Anmeldungen aufzuteilen, mit der Folge, dass nicht nur für eine, sondern für beide Anmeldungen kein ausreichender Betrag zur Verfügung steht, findet sich keine hinreichende Rechtsgrundlage. Vielmehr findet in Fällen, wenn der überwiesene Betrag für mehrere Anmeldungen gedacht ist, der Betrag aber nicht ausreicht, § 366 Abs. 2 BGB entsprechende Anwendung (vgl. BPatG BIPMZ 1975, 190 = BPatGE 17, 6; zur Anwendung der Vorschrift vgl. auch die Senatsentscheidungen vom 8. Dezember 1999, 10 W (pat) 102/99, und vom 16. Oktober 2003, 10 W (pat) 30/02; für das Markenrecht z. B. 33 W (pat) 220/00 vom 6. März 2001).

Nach § 366 Abs. 2 BGB wird zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche dem Gläubiger geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die dem Schuldner lästigere, unter mehreren gleich lästigen die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt. In den drei erstgenannten Kriterien - Fälligkeit (auch in der weiteren Anmeldung P 44 04 787.8 ist der Prüfungsantrag wie hier am 29. November 2000 gestellt worden), geringere Sicherheit und Lästigkeit - besteht kein Unterschied zwischen

den beiden genannten Anmeldungen, aber beim Alter der Schuld. Maßgebend für das Vorhandensein einer älteren Schuld ist nicht die Fälligkeit, sondern die Entstehungszeit der Forderung (vgl. Palandt, BGB, 66. Aufl., § 366 Rdn. 8 a. E.). Die Entstehungszeit der Forderung ist hier mit der Einreichung der Anmeldung gleichzusetzen, da die 7-Jahresfrist zur Stellung des Prüfungsantrags bzw. zur Zahlung der Prüfungsantragsgebühr mit der Einreichung der Anmeldung beginnt. Danach ist die vorliegende Anmeldung als die früher eingereichte die ältere Schuld.

Unter entsprechender Anwendung des § 366 Abs. 2 BGB hat daher die Anmelderin mit der Überweisung am 30. November 2000 die Prüfungsantragsgebühr in Höhe von 460,- DM hier rechtzeitig und vollständig entrichtet. Dass das Patentamt seinerzeit tatsächlich eine abweichende Verrechnung vorgenommen hat, ändert hieran nichts (vgl. BPatG BIPMZ 1975, 190), ebenso wenig der Umstand, dass der Betrag von 230,- DM zurückgezahlt worden ist. Denn dadurch lebt die alte Gebührenschuld nicht wieder auf; vielmehr besteht ein Anspruch auf Wiedereinzahlung, dem die Anmelderin durch Zahlung der Prüfungsantragsgebühr (sogar mit einem zu hohen Betrag) im Mai 2002 bereits nachgekommen ist (vgl. Schulte, PatG, 6. Aufl., vor § 17 Rdn. 61, ebenso 7. Aufl., PatKostG § 1 Rdn. 22).

Da somit die Anmelderin die Zahlungsfrist für die Prüfungsantragsgebühr nicht versäumt hat, ist ihr Wiedereinsetzungsantrag, dem im Übrigen schon wegen der Ausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG kein Erfolg beschieden gewesen wäre, gegenstandslos. Der die Wiedereinsetzung zurückweisende Beschluss des Patentamts war daher aufzuheben. Das Patentamt wird die Sache weiter zu behandeln haben.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist angesichts des mit Verfahrensmängeln behafteten patentamtlichen Verfahrens aus Billigkeitsgründen anzuordnen, § 80 Abs. 1 PatG.

Schülke

Püschel

Martens

Pr