



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 48/05

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 596 05 391 (EP 0 766 614)**

wegen Zahlung der 7. Jahresgebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Rauch und die Richterin Püschel

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird unter Berichtigung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 16 - vom

2. Februar 2004 festgestellt, dass das Patent 596 05 391 (EP 0 766 614) nicht am 1. Oktober 2002 erloschen gewesen ist.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 8. März 1996 eingereichte Anmeldung wurde der Patentinhaberin mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland das europäische Patent 0 766 614 mit der Bezeichnung "Vorrichtung zum Mischen von wenigstens zwei chemisch reaktiven Kunststoffkomponenten" erteilt, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 596 05 391.6 geführt wird.

Im März 2002 zahlte die Patentinhaberin 176 € für die 7. Jahresgebühr.

Mit Bescheid vom 8. August 2002 wies das Patentamt darauf hin, dass die 7. Jahresgebühr innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist nicht bzw. nicht in voller Höhe entrichtet worden und mit Ablauf der Frist ein Verspätungszuschlag fällig geworden sei. Die 7. Jahresgebühr (180 €) mit Verspätungszuschlag (50 €), abzüglich gezahlter 176 €, insgesamt 54 €, sei bis zum 30. September 2002 zu entrichten, anderenfalls erlösche das Patent. Am 2. September 2002 zahlte die Patentinhaberin 4 € nach.

Am 18. Juli 2003 hat die Patentinhaberin beantragt festzustellen, dass der Verspätungszuschlag für die 7. Jahresgebühr nicht angefallen und das Patent ohne Entrichtung dieses Verspätungszuschlags weiterhin in Kraft ist, sowie hilfsweise beantragt, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Entrichtung des Verspätungszuschlags zu gewähren; gleichzeitig hat sie den Verspätungszuschlag von 50 € zur 7. Jahresgebühr gezahlt. Zur Begründung des Feststellungsantrags wird vorgetragen, im März 2002 habe die Patentinhaberin für die in diesem Monat fällig

gewordene 7. Jahresgebühr einen Betrag von 176 € gezahlt, der sich durch Umrechnung des alten DM-Betrages in den Euro-Betrag (345 DM = 176,39 €), abgerundet auf den vollen Betrag, ergebe. Demzufolge seien die Tatbestandsvoraussetzungen des § 14 Abs. 5 PatKostG gegeben. Danach hätte der Patentinhaberin Gelegenheit gegeben werden müssen, innerhalb einer vom Patentamt zu setzenden Frist den Unterschiedsbetrag nachzuzahlen, was aber nicht erfolgt sei. Weil der Unterschiedsbetrag von 4 € zwischenzeitlich nachgezahlt worden sei, erübrige sich eine solche Mitteilung nach § 14 Abs. 5 PatKostG. Da in dieser Vorschrift auch vorgesehen sei, dass in diesen Fällen kein Verspätungszuschlag erhoben werde, gehe die Patentinhaberin davon aus, dass die Gebührenmitteilung vom 8. August 2002 gegenstandslos sei. Darüber hinaus hat die Patentinhaberin den hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag begründet.

Das Patentamt vermerkte im August 2003 in der Akte, dass das Patent seit 1. Oktober 2002 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen sei.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 16 - hat durch Beschluss vom 2. Februar 2004 die Patentinhaberin aufgrund des Antrags vom Juli 2003 gemäß § 123 PatG mit der Wirkung in den vorigen Stand wiedereingesetzt, dass die 7. Jahresgebühr als rechtzeitig innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist gezahlt gilt. Die Löschung des Patents werde aufgehoben, die Wiedereinsetzung sei unanfechtbar. Zur Begründung ist ausgeführt, die Zahlung der 7. Jahresgebühr gelte als rechtzeitig erfolgt, da vom Patentamt keine Mitteilung mit Fristsetzung zur Zahlung des Unterschiedsbetrags (7. Jahresgebühr alt-neu) gemäß § 14 Abs. 5 PatKostG ergangen, der Restbetrag aber inzwischen gezahlt worden sei. Der in der Zwischenzeit ebenfalls gezahlte Verspätungszuschlag werde zurückerstattet. Ein Nachweis über die Zustellung des Beschlusses ist nicht vorhanden; ausweislich eines späteren handschriftlichen Vermerks in der Akte ist die Zustellung des Beschlusses mit Einschreiben nicht verfügt worden.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit der im Juni 2005 eingelegten Beschwerde und beantragt,

den Beschluss aufzuheben und durch einen Beschluss mit folgendem Tenor zu ersetzen: Die Zahlung der 7. Jahresgebühr gilt als rechtzeitig innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist gezahlt; das Patent war zu keiner Zeit erloschen.

Sie trägt vor, die Beschwerde sei zulässig. Da der angefochtene Beschluss, den sie im März 2004 erhalten habe, keine Rechtsmittelbelehrung enthalten und darüber hinaus die Unanfechtbarkeit ausgesprochen habe, sei die Beschwerde auch nach Ablauf eines Jahres ab Zustellung zulässig; es liege der Ausnahmetatbestand des § 47 Abs. 2 Satz 3 PatG vor. In der Sache trägt sie vor, im angefochtenen Beschluss werde Wiedereinsetzung gewährt, obwohl eine Wiedereinsetzung nur hilfsweise beantragt worden sei. In den Entscheidungsgründen werde hingegen der Begründung der Patentinhaberin zu ihrem Hauptantrag gefolgt, wonach mangels Mitteilung nach § 14 Abs. 5 PatKostG die Zahlung der 7. Jahresgebühr als rechtzeitig erfolgt gelte. Diese "Vermischung" von Haupt- und Hilfsantrag führe zu einer Beschwer der Patentinhaberin, denn für den Fall einer Wiedereinsetzung nach vorübergehendem Erlöschen des Patents sei gemäß § 123 Abs. 5 PatG der Erwerb von Weiterbenutzungsrechten vorgesehen. Mangels eines Fristversäumnisses könne aber das Rechtsinstitut der Wiedereinsetzung nicht zur Anwendung kommen, das Patent sei auch materiellrechtlich nie erloschen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Das Patent ist nicht gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen, denn die Patentinhaberin hat die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr in Ansehung von § 14 Abs. 5 PatKostG nicht versäumt; der insoweit - ohnehin nur hilfsweise - gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist gegenstandslos.

1. Die Zulässigkeit der Beschwerde begegnet weder hinsichtlich der Statthaftigkeit noch im Übrigen Bedenken.

Zwar ist nach § 123 Abs. 4 PatG die Wiedereinsetzung unanfechtbar und damit eine Beschwerde gegen einen die Wiedereinsetzung gewährenden Beschluss grundsätzlich unstatthaft (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rdn. 38). Aber ein solcher Beschluss liegt, auch wenn im Tenor des Beschlusses wörtlich von einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand die Rede ist, seinem Inhalt nach nicht vor. In der Begründung des angefochtenen Beschlusses wird ausgeführt, dass die Zahlung der 7. Jahresgebühr "als rechtzeitig erfolgt" gilt, weil das Patentamt die gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung nach § 14 Abs. 5 PatKostG nicht erteilt hat. Damit ist unmissverständlich deutlich gemacht, dass das Patentamt keinen Fall einer Fristversäumung angenommen hat, für den eine Wiedereinsetzung erforderlich wäre. Vielmehr hat das Patentamt das Vorliegen der Voraussetzungen des § 14 Abs. 5 PatKostG angenommen und damit die Rechtzeitigkeit der Zahlung festgestellt. Es liegt daher trotz des anderslautenden Wortlauts des Tenors keine die Wiedereinsetzung gemäß § 123 PatG gewährende, unanfechtbare Entscheidung vor. Die Beschwerde ist daher als statthaft anzusehen.

Auch die erforderliche Beschwer ist gegeben. Für die Beschwer ist stets ausreichend, dass eine Abweichung des Beschlusstextes vom gestellten Antrag geltend gemacht wird; ob die behauptete Beschwer tatsächlich vorliegt, ist im Rahmen der Begründetheit zu prüfen (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 50). Hier hat die Paten-

tinhaberin beim Patentamt ausdrücklich im Hauptantrag die Feststellung beantragt, dass die Zahlungsfrist nicht versäumt bzw. das Patent nicht erloschen ist, während die Wiedereinsetzung nur hilfsweise beantragt worden ist. Dadurch, dass das Patentamt im Tenor des Beschlusses jedenfalls dem Wortlaut nach Wiedereinsetzung gewährt, also scheinbar nur dem Hilfs-, aber nicht dem Hauptantrag der Patentinhaberin entsprochen hat, ist schlüssig eine Beschwer behauptet.

Die Beschwerde ist auch fristgerecht, obwohl sie erst über ein Jahr nach Zugang des Beschlusses eingelegt worden ist. Ob die Voraussetzungen für den Ausnahmetatbestand des § 47 Abs. 2 Satz 3 PatG vorliegen, nämlich eine (unrichtige) schriftliche Belehrung im angefochtenen Beschluss dahin, dass eine Beschwerde nicht gegeben sei, wie die Patentinhaberin geltend macht, kann allerdings dahinstehen. Denn die Beschwerdefrist ist schon deshalb gewahrt, weil mangels förmlicher Zustellung des angefochtenen Beschlusses die Beschwerdefrist nicht in Gang gesetzt worden ist. Die Patentinhaberin hat ihn nach eigenen Angaben zwar erhalten. Die Heilung von Zustellungsmängeln setzt aber stets voraus, dass die Zustellung des Dokuments beabsichtigt, mindestens angeordnet und in die Wege geleitet sein muss; es genügt nicht, dass die formlose Mitteilung des zuzustellenden Dokuments veranlasst worden war (sog. Zustellungswille, vgl. z. B. Senatsentscheidung vom 13. März 2008, 10 W (pat) 18/07, BIPMZ 2008, 219 - Brennstoffe, unter II.2. m. w. N.; Schulte, a. a. O., § 127 Rdn. 116 unter a). Diese Voraussetzung fehlt hier, da die Zustellung des Beschlusses nicht verfügt war. Die bloß formlose Übermittlung des Beschlusses hat daher die Beschwerdefrist nicht in Lauf gesetzt.

2. Der Sache nach begehrt die Patentinhaberin zu Recht die Feststellung, dass die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr nicht versäumt und daher das Patent nicht erloschen ist, und zwar im Hinblick auf die Übergangsvorschrift des § 14 Abs. 5 PatKostG.

Die Anwendung des § 14 Abs. 5 PatKostG setzt voraus, dass eine innerhalb von drei Monaten nach dem 1. Januar 2002 fällig werdende Gebühr vorliegt, die nach den bisherigen Gebührensätzen rechtzeitig gezahlt worden ist. Dies ist hier der Fall. Die 7. Jahresgebühr (180 € nach Nr. 312 070 des Gebührenverzeichnisses zum PatKostG) ist am 31. März 2002 fällig gewesen; die Patentinhaberin hat diese nach den bisherigen, bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Gebührensätzen des Patentgebührengesetzes (345 DM nach Nr. 112107 des Gebührenverzeichnisses zum PatGebG), umgerechnet in Euro, rechtzeitig im März 2002 gezahlt.

Der Unterschiedsbetrag zur geltenden Gebühr kann nach § 14 Abs. 5 PatKostG bis zum Ablauf einer vom Patentamt oder Patentgericht zu setzenden Frist nachgezahlt werden, wobei im Fall einer Nachzahlung innerhalb der gesetzten Frist die Gebühr als rechtzeitig gezahlt gilt. Ein Verspätungszuschlag wird in diesem Fall nicht erhoben. Das Patentamt hat hier zwar eine Gebührenmitteilung abgesetzt, doch handelt es sich bei dem Bescheid vom 8. August 2002 nicht um die Fristsetzung nach § 14 Abs. 5 PatKostG, sondern lediglich um den allgemeinen Hinweis auf die gesetzlich bestimmte Frist bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit nach § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG, was schon daran zu erkennen ist, dass auch auf die Fälligkeit eines Verspätungszuschlags hingewiesen wird, der im Falle des § 14 Abs. 5 PatKostG gerade nicht anfällt. Mangels Fristsetzung durch das Patentamt nach § 14 Abs. 5 PatKostG ist daher keine Ausschlussfrist zur Zahlung des Unterschiedsbetrags zwischen alter und neuer Gebühr in Gang gesetzt worden, die Nachzahlung des Unterschiedsbetrags im September 2002 ist damit in jedem Fall rechtzeitig gewesen und hat keinen Verspätungszuschlag ausgelöst.

Im Hinblick auf § 14 Abs. 5 PatKostG liegt daher eine rechtzeitige Zahlung der 7. Jahresgebühr (ohne Verspätungszuschlag) vor. Der Antrag der Patentinhaberin, festzustellen, dass ihr Patent nicht erloschen ist - für den sie im Hinblick auf die Weiterbenutzungsrechte des § 123 Abs. 5 PatG auf jeden Fall ein Rechtsschutzinteresse hat - ist daher begründet.

Da das Patentamt in den Gründen des angefochtenen Beschlusses diese begehrte Feststellung schon getroffen hat, wie oben schon hinsichtlich der Statthaf- tigkeit der Beschwerde ausgeführt worden ist, ist der damit in Widerspruch ste- hende Wortlaut des Beschlusstextes, der eine "Wiedereinsetzung" gewährt, ledig- lich noch entsprechend § 319 ZPO bzw. § 95 PatG zu berichtigen. Diese Vor- schriften enthalten mit der Berichtigung offenkundiger Unrichtigkeiten einen allgemei- nen Grundsatz, der auch im Verfahren vor dem Patent- und Markenamt anwend- bar ist (vgl. BGH BIPMZ 1977, 305 - Metalloxyd; Senatsbeschluss vom 16. Juni 2006, 10 W (pat) 52/04, BIPMZ 2006, 376 - Mischvorrichtung; Schulte, a. a. O., § 95 Rdn. 2). Dabei kann die Berichtigung auch von der Rechtsmit- telinstanz vorgenommen werden, wenn die Sache dort anhängig ist (vgl. Zöller, ZPO, 27. Aufl., § 319 Rdn. 22). Offenbar ist die Unrichtigkeit, wenn sie für jeden Dritten aus den Unterlagen selbst oder damit eng in Zusammenhang stehenden Umständen als solche klar erkennbar und der richtige Inhalt feststellbar ist (vgl. Schulte, a. a. O., § 95 Rdn. 5; Zöller, a. a. O., § 319 Rdn. 5). Trotz der Abwei- chung zwischen Tenor und Gründen des angefochtenen Beschlusses ergibt die Gesamtwürdigung, dass das Patentamt die Zahlung der 7. Jahresgebühr für rechtzeitig gehalten und damit eine - dem Hauptantrag der Patentinhaberin ent- sprechende - Feststellung über die Rechtzeitigkeit der Zahlung getroffen hat.

Schülke

Rauch

Püschel

Pr