



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 32/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 11 2009 003 809.3-53

wegen Einleitung der nationalen Phase

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 26. August 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte am 25. Dezember 2009 unter Inanspruchnahme der Priorität einer japanischen Anmeldung vom 26. Dezember 2008 die internationale Anmeldung PCT/JP2009/007220 ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestimmungsstaat an. Die internationale Anmeldung umfasste 12 Patentansprüche.

Am 27. Juni 2011 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Unterlagen für die Einleitung der nationalen Phase der PCT-Anmeldung für die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Gewichtsmessvorrichtung“ mit einem gegenüber der ursprünglichen internationalen Anmeldung geänderten Anspruchssatz mit 10 Ansprüchen ein. Am selben Tag entrichtete sie unter Angabe des Gebührencodes 311 100 mittels Einzugsermächtigung die Gebühr für eine 10 Ansprüche umfassende Anmeldung in Höhe von 60,-- €.

Nach Übersendung der Empfangsbescheinigung vom 11. Juli 2011 teilte das DPMA der Anmelderin mit Bescheid vom 16. September 2011 mit, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei und die nationale Anmeldung unter dem Aktenzeichen 11 2009 003 809.3 geführt werde.

Mit Bescheid vom 30. April 2012 wies das DPMA die Anmelderin darauf hin, dass das Verfahren vor dem DPMA beendet sei, da sie die Anmeldegebühr innerhalb

der hierfür maßgeblichen Frist des Art. 22 Abs. 1 /39 Abs. 1 PCT nicht vollständig gezahlt habe. Ferner kündigte das DPMA die Rückerstattung der bisher gezahlten Gebühr an und wies auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung hin. Dieser Bescheid ist – wie die Mitteilung vom 16. September 2011 über die Einleitung der nationalen Phase - mit der Angabe „Prüfungsstelle 53“ gezeichnet. Darunter ist das Dienstsiegel angebracht, gefolgt von dem Hinweis: „Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.“

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und beantragt,

festzustellen, dass die nationale Phase vor dem DPMA wirksam eingeleitet wurde, und

die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass sich die Gebühr nach der Anzahl der Ansprüche zum Zeitpunkt der Einleitung der nationalen Phase richte. Würde die zu entrichtende Anmeldegebühr nach der Zahl der ursprünglichen PCT-Anmeldung bemessen, werde das mit der Änderung des Patentkostengesetzes durch das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts angestrebte Ziel, mit der Einführung einer von der Zahl der Ansprüche abhängigen Anmeldegebühr für den Patentanmelder einen Anreiz für eine Begrenzung der Patentansprüche zu schaffen, im Fall einer internationalen Patentanmeldung nicht erreicht. Gerade im Fall internationaler Patentanmeldungen, die insbesondere aufgrund verschiedener Anforderungen in den einzelnen PCT-Mitgliedstaaten häufig mit einer sehr großen Zahl von Ansprüchen eingereicht würden, werde die durch den Gesetzgeber angestrebte Wirkung nur dann erreicht, wenn der Berechnung der Anmeldegebühr bei Eintritt in die nationale Phase vor dem DPMA die Zahl der Ansprüche zugrunde gelegt werde, mit denen der Anmelder tatsächlich in die nationale Phase eintrete. Diese Zahl der Ansprüche definiere auch den Arbeitsaufwand und die Arbeitsbelastung beim DPMA. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen,

dass beim EPA für die Anmeldegebühren nicht die Zahl der Patentansprüche der ursprünglichen internationalen Patentanmeldung maßgeblich sei, sondern die Zahl der Ansprüche zum Zeitpunkt der Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA.

Die von der Prüfungsstelle des DPMA vertretene Rechtsauffassung widerspreche auch dem Wortlaut des Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG. Die Gebühr sei erst mit Einleitung der nationalen Phase und nicht bereits bei Einreichung der internationalen Patentanmeldung zu zahlen. Daher könne sich die Gebühr für das Anmeldeverfahren nur auf diejenigen Ansprüche beziehen, die tatsächlich Gegenstand des Verfahrens vor dem DPMA würden. Dies folge auch aus dem Patentkostengesetz, das ebenfalls von einer Gebühr für das Anmeldeverfahren spreche.

Schließlich widerspreche das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts bei Zugrundelegung der Rechtsauffassung des DPMA dem Grundsatz der Inländerbehandlung nach Art. 3 TRIPS, wenn man die nationale Gebühr entsprechend der Auffassung des DPMA nach der Zahl der Ansprüche der ursprünglichen Anmeldung berechnete. Anmelder, die zur Einreichung internationaler Anmeldungen beim DPMA berechtigt seien, müssten bei Nutzung des DPMA als Anmeldeamt wegen Art. III § 4 Abs. 2 Satz 2 IntPatÜG für Anmeldungen mit mehr als zehn Patentansprüchen weder bei Einreichung der internationalen Patentanmeldung noch bei Eintritt in die nationale Phase vor dem DPMA eine erhöhte Anmeldegebühr entrichten. Dagegen würden Anmelder, die sich gemäß Regel 19.1 PCT nicht des DPMA als Anmeldeamt bedienen könnten, unzulässigerweise benachteiligt, da abhängig von der Zahl der Patentansprüche gegebenenfalls eine erheblich höhere Anspruchsgebühr entrichtet werden müsste, sofern sie nicht die Zahl bereits bei der internationalen Anmeldung auf 10 Ansprüche begrenzen. Eine solche Begrenzung sei den Anmeldern bei internationalen Anmeldungen jedoch angesichts der unterschiedlichen Rechtslage in den einzelnen PCT-Vertragsstaaten nicht zuzumuten.

Sollte die Rechtsauffassung des DPMA dennoch zutreffend sein, könne diese aus Gründen des Vertrauensschutzes zumindest nicht auf die Fälle Anwendung finden, bei denen die Einleitung der nationalen Phase vor dem 27. April 2012 und damit dem Tag beantragt worden sei, an dem das DPMA seine Rechtsauffassung auf seiner Homepage erstmals veröffentlicht habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde gegen die Mitteilung der Prüfungsstelle 53 des DPMA vom 30. April 2012 ist nicht statthaft und daher unzulässig. Denn es liegt kein mit der Beschwerde anfechtbarer Beschluss vor.

1. Gemäß § 73 Abs. 1 PatG findet die Beschwerde an das Patentgericht gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen des Patentamts statt. Ob ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, ist nicht nach der äußeren Form oder Bezeichnung der Entscheidung zu beurteilen, sondern nach ihrem materiellen Gehalt. Ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift ist danach eine Entscheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rn. 23). Allerdings muss das betreffende Schreiben in formeller Hinsicht den in § 47 Abs. 1 PatG genannten Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Beschluss zumindest insoweit entsprechen, dass es den Entscheidungsträger erkennen lässt. Bei der Aktenführung in Papierform wird insoweit verlangt, dass das betreffende Schriftstück die Unterschrift des Prüfers trägt, der die Entscheidung getroffen hat, weil andernfalls nicht auszuschließen ist, dass es sich lediglich um einen unverbindlichen Entwurf oder um eine rein formularmäßige Mitteilung handelt (BPatG, Beschluss vom 27. Februar 2003 – 10 W (pat) 19/02, BPatGE 47, 10, 11 – Formularmäßige Mitteilung; Beschluss vom 14. August 2008 – 11 W (pat) 16/08, BIPMZ 2009, 130 -

Unterschriftsmangel; Beschluss vom 10. August 2006 – 10 W (pat) 61/05, BIPMZ 2006, 415 – Paraphe; Schulte, a. a. O., § 47 Rn. 8). Ist – wie im Streitfall – die Mitteilung im Rahmen der elektronischen Aktenführung elektronisch erstellt worden, ist dementsprechend anstelle der eigenhändigen Unterschrift des Entscheidungsträgers eine elektronische Signatur nach § 5 Abs. 2 EAPatV erforderlich, damit einem Dokument die Qualität eines Beschlusses zuerkannt werden kann.

Die Mitteilung vom 30. April 2012 erfüllt diese Voraussetzung nicht. Sie nennt lediglich die zuständige Organisationseinheit und erwähnt nicht einmal in Maschienschrift den Namen eines Bearbeiters, der für die Mitteilung verantwortlich zeichnen soll.

Auch von ihrem Inhalt her geht die Mitteilung vom 30. April 2012 nicht über einen bloßen formularmäßigen Hinweis hinaus. Zwar wird der Anmelderin darin mitgeteilt, dass ihr Verfahren vor dem DPMA beendet sei. Dies geschieht allerdings unter Verwendung eines standardisierten Textes, in dem unter Bezugnahme auf die einschlägigen Bestimmungen des PCT darauf hingewiesen wird, dass die Wirkung der internationalen Anmeldung beendet sei, da die Anmelderin innerhalb der hierfür maßgeblichen Frist die Anmeldegebühr nicht vollständig entrichtet habe. Damit erfasst die Mitteilung zwar den dem Streitfall zugrunde liegenden Sachverhalt, in dem die Anmelderin innerhalb der Frist zwar eine Gebühr, jedoch – jedenfalls nach Auffassung des DPMA - nicht in ausreichender Höhe bezahlt hat. Allerdings fehlen nähere Ausführungen zum konkreten Fall gänzlich. Insbesondere setzt sich die Mitteilung nicht mit der die Besonderheit des Streitfalls ausmachenden und zwischen der Anmelderin und dem DPMA strittigen Frage nach der Bemessungsgrundlage für die nationale Gebühr einer internationalen Anmeldung gemäß Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG auseinander. Damit weist die Mitteilung vom 30. April 2012 nicht den Charakter einer Entscheidung in der Sache auf und entspricht damit auch nicht den Anforderungen, die in materieller Hinsicht für eine Einordnung einer amtlichen Mitteilung als beschwerdefähigen Beschluss gelten.

2. Da die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen ist, weil kein mit der Beschwerde anfechtbarer Beschluss ergangen ist, kann nicht geprüft werden, ob die Beschwerde begründet ist. Wenn die Anmelderin an einer gerichtlichen Entscheidung über die Frage, wonach sich die nationale Gebühr gemäß Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG bemisst, interessiert ist, wird sie zunächst das DPMA zum Erlass eines beschwerdefähigen Beschlusses veranlassen müssen. Insoweit weist der Senat jedoch darauf hin, dass er mit Beschluss vom 25. Juli 2013 - 10 W (pat) 2/13, dem ein vergleichbarer Sachverhalt zugrunde lag, entschieden hat, dass sich die Höhe der nationalen Gebühr, die der Anmelder eines Patents nach Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG i. V. m. den Vorschriften des Patentkostengesetzes zu zahlen hat, nach der Anzahl der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der internationalen Anmeldung richtet.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet.

Bei einer unzulässigen Beschwerde fehlt es nicht per se an einem Rechtsgrund, da auch eine unzulässige Beschwerde eine existente Beschwerde ist (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 122).

Zwar kann nach § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Davon ist nach ständiger Rechtsprechung dann auszugehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung ein Beschluss nicht ergangen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (Schulte, a. a. O., § 80 Rn. 111 f., § 73 PatG Rn. 124). Das ist hier indessen nicht der Fall. Das DPMA hat der Anmelderin zwar am 16. September 2011 noch mitgeteilt, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei, und die Anmelderin erst in der nunmehr angefochtenen Mitteilung vom 30. April 2012 darauf hingewiesen, dass das Verfahren mangels ausreichender Gebühreinzahlung beendet sei. Eine verfahrensfehlerhafte Sachbehandlung durch das DPMA, die die Rückzahlung der Beschwerdegebühr geboten erscheinen ließe, kann darin jedoch nicht

gesehen werden. Wie im Beschluss vom 25. Juli 2013 - 10 W (pat) 2/13 ausgeführt, ist die Mitteilung vom 16. September 2011 im Zusammenhang mit der Mitteilung des Aktenzeichens lediglich als formularmäßiger Hinweis darauf zu verstehen, dass nunmehr die Prüfung der Anmeldung durch das DPMA beginne. Eine verbindliche und abschließende Entscheidung darüber, dass die Voraussetzungen für die Einleitung der nationalen Phase vorlägen und insbesondere der von der Anmelderin eingezahlte Betrag als vollständige Gebührenzahlung anzusehen sei, ist damit nicht verbunden. Diese Mitteilung konnte daher weder bei der Anmelderin einen Vertrauenstatbestand in dem Sinne begründen, dass sie von einer ordnungsgemäßen Einleitung der nationalen Phase und insbesondere einer ausreichenden Gebührenzahlung ausgehen durfte, noch hat sie das DPMA in der Weise gebunden, dass dieses seine Auffassung zur Bemessungsgrundlage der nationalen Gebühr im Laufe des Verfahrens nicht hätte noch ändern können. Dass die Prüfungsstelle des DPMA für die Mitteilung über die Verfahrensbeendigung nicht sogleich die Form eines beschwerdefähigen Beschlusses gewählt hat, ist nicht zu beanstanden, hätte sie sich doch anderenfalls dem Vorwurf ausgesetzt, die Anmelderin zur Einlegung einer Beschwerde zu zwingen, ohne ihr vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben zu haben. Es wäre vielmehr an der Anmelderin gewesen, sich zunächst formlos gegen die Mitteilung vom 30. April 2012 zu wenden und so die Prüfungsstelle zum Erlass eines beschwerdefähigen Beschlusses zu veranlassen.

4. Da die Beschwerde wegen fehlender Statthaftigkeit als unzulässig zu verwerfen war, konnte der Senat ohne mündliche Verhandlung entscheiden (§ 79 Abs. 2 Satz 2 PatG).

Rauch

Püschel

Kober-Dehm

prä