

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 704/99

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Geschmacksmusteranmeldung 97 09 688

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß des Deutschen Patentamts (Musterregister) vom 22. April 1998 aufgehoben.

Dem Anmelder wird in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt.

Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

G r ü n d e

I

Am 28. Januar 1997 hatte der Anmelder die Eintragung von zwei Sammelanmeldungen für 16 Muster (Teppiche) und für 31 Muster in das Musterregister beantragt. Die Anmeldung mit 16 Mustern erhielt das Aktenzeichen M 97 00 789.7, die Anmeldung für 31 Muster das Aktenzeichen M 97 00 788.9. Die in den Antragsformularen angekündigten Schecks über 160,00 DM bzw 310,00 DM für die Anmeldegebühren waren nicht beigefügt.

Mit Nachricht gemäß § 8c Abs 2 GeschmMG vom 22. April 1997 forderte das Patentamt den Anmelder auf, die Anmeldegebühr von 160,00 DM für die Anmeldung M 97 00 789.7 innerhalb eines Monats nach Zustellung der Nachricht zu bezahlen. Eine entsprechende Nachricht erließ das Patentamt für die Sache M 97 00 788.9 unter dem 22. Oktober 1997.

Durch Beschlüsse vom 6. August 1997 (M 97 00 789.7) und vom 1. August 1997 (M 97 00 788.9) stellte das Patentamt fest, daß die Anmeldungen als nicht eingereicht gelten, weil die Anmeldegebühren nicht bezahlt wurden, und versagte die Eintragung. Der Anmelder beantragte rechtzeitig Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit der Begründung, daß er laut Kontoauszug vom 2. Juli 1997 470,00 DM an das Patentamt überwiesen habe. Hilfsweise legte er Beschwerde ein und fügte einen Verrechnungsscheck über 1040,00 DM bei, der nicht unterschrieben war.

Nach einer Telefonnotiz vom 19. August 1997 hat der Anmelder - auf Anregung des Patentamts - fernmündlich erklärt, daß er "die Anmeldungen" neu tätigen werde, und die bezahlten 470,00 DM zurückgefordert.

Die ursprünglich eingezahlten 470,00 DM sind an den Anmelder am 20. August 1997 zurücküberwiesen worden. Ihm wurde deshalb vom Patentamt vorgeschlagen, die Beschwerde zurückzunehmen und eine Neuanschuldung zu tätigen.

Der Anmelder hat unter Bezugnahme auf das vorausgegangene Telefonat am 23. August 1997 zwei neue Eintragungsanträge für 16 bzw 31 Muster eingereicht. Mit dem die 16 Muster betreffenden Antrag und den Musterdarstellungen aus der Anmeldeakte M 97 00 789.7 hat das Musterregister eine Neuanschuldung angelegt. Diese erhielt das Aktenzeichen M 97 09 688.1; sie ist Gegenstand des vorliegenden Verfahrens (10 W (pat) 704/99). Für den die 31 Muster betreffenden Antrag hat das Musterregister eine Akte mit dem Aktenzeichen M 97 09 687 angelegt.

Da das Patentamt für die Neuanschuldung M 97 09 688.1 einen Gebühreneingang festzustellen nicht imstande war, hat es auch für die Neuanschuldung M 97 09 688.1 eine Gebührenaufforderung hinsichtlich der Anmeldegebühr erlassen und - als innerhalb der Frist nach § 8c Abs 2 GeschmMG ein Gebühreneingang ebenfalls nicht festgestellt werden konnte - im Verfahren dieser Neuanschuldung durch Beschluß vom 22. April 1998 festgestellt, daß die "Anmeldung vom 28. Januar 1997 als nicht eingereicht gilt", und die Eintragung versagt. Der Beschluß ist dem Anmelder für die Sache M 97 09 688.1 mit Einschreiben zugestellt worden, das am 29. April 1998 zur Post gegeben wurde.

Mit der Beschwerde vom 21. März 1998 - eingegangen im Deutschen Patentamt am 25. Mai 1998 macht der Anmelder für die Sache M 97 09 688.1 geltend, er habe die Gebühren für die Anmeldungen vom 28. Januar 1997 im Gesamtbetrag von 470,00 DM Anfang Juli 1997 bezahlt. Den Betrag habe das Patentamt damals zunächst nicht zuordnen können. Dies ändere nichts an der tatsächlichen Zahlung

der Gebühr. Er hat in diesem Verfahren am 27. Mai 1998 680,00 DM (Beschwerdegebühr und Anmeldegebühr) beim Patentamt eingezahlt.

Der Anmelder hat am 25. November 1998 zudem Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, wobei er erneut darauf hinweist, daß die Anmeldegebühren in Höhe von 470,00 DM an das Patentamt überwiesen und diesem auch gutgeschrieben worden seien. Das Patentamt habe bei seiner Bank den Einzahler dieses Betrages nachgefragt. Er habe hiervon erfahren und sich mit dem Patentamt in Verbindung gesetzt. Dort sei ihm mitgeteilt worden, eine Gutschrift könne nicht mehr erfolgen, da die Anmeldungen bereits versagt worden seien. Er solle doch nochmals einen Eintragungsantrag stellen. Die Anmeldegebühr sei im Patentamt fehlgeleitet worden. Er, der Anmelder, sei der Auffassung gewesen, daß der dem Patentamt gutgeschriebene Betrag von 470,00 DM für die im Einverständnis dem Amt zu tätige Neuanschuldung verwendet werden könnte. Über den tatsächlichen Verbleib dieses Betrags habe er erst am 17. November 1998 Auskunft erhalten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Schriftsatz des Anmelders vom 23. November 1998 Bezug genommen.

Das Patentamt hat die Sache auf die Beschwerde vom 23. Mai 1998 hin am 15. April 1999 dem Bundespatentgericht vorgelegt, ohne über den Wiedereinsetzungsantrag vom 25. November 1998 zu entscheiden.

II

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

1. Über den Eintragungsantrag vom 28. Januar 1997 ist nicht mehr zu entscheiden. Aus der Telefonnotiz des Patentamts vom 19. August 1997 und der Eingabe

des Anmelders vom 23. August 1997 ergibt sich, daß der Anmelder die ursprüngliche Sammelanmeldung für 16 Muster nicht weiter verfolgen, sondern dafür und für die weitere frühere Hinterlegung über 31 Muster neue Anmeldungen einreichen wollte. Er hat deshalb am gleichen Tag erneut einen Antrag auf Eintragung in das Musterregister gestellt, für den die Musterdarstellungen aus der früheren Anmeldeakte entnommen werden sollten, und damit seinen Antrag vom 28. Januar 1997 zurückgenommen. Es ist demzufolge nur über die Beschwerde gegen den Beschluß vom 22. April 1998 zu befinden.

2. Die Beschwerde ist statthaft, § 10a GeschmMG, sie ist auch wirksam eingelegt, da die Beschwerdegebühr innerhalb der Beschwerdefrist gezahlt wurde. Die Beschwerde ist auch zulässig. Ob sie erfolgreich ist, hängt von der rechtzeitigen Zahlung der Anmeldegebühr ab.

Die Zahlungsfrist des § 8c Abs 2 GeschmMG hat der Anmelder allerdings versäumt. Mit Bescheid vom 22. Oktober 1997, der am 28. Oktober 1997 zur Post gegeben wurde und damit am 31. Oktober 1997 als zugestellt gilt, hat das Patentamt den Anmelder zur Zahlung der Anmeldegebühr binnen eines Monats aufgefordert. Innerhalb der bis zum 30. November 1997 laufenden Zahlungsfrist hat der Anmelder nicht bezahlt. Er hatte zwar am 3. Juli 1997 für die ursprünglichen, später erledigten Anmeldungen vom 28. Januar 1997 einen die Anmeldegebühren insgesamt deckenden Betrag von 470,00 DM überwiesen. Durch diesen Betrag war jedoch die Anmeldegebühr für die vorliegende Anmeldung nicht getilgt, denn die Anmeldegebühr war erst mit dem Eingang des - erneuten - Eintragungsantrags am 23. August 1997 entstanden. Bis zu diesem Tag konnte eine von dem Anmelder möglicherweise als "Vorausleistung" gedachte Zahlung von dem Patentamt zurückgewiesen werden, was durch die Zurückzahlungsanordnung vom 20. August 1997 und die nachfolgende Rücküberweisung geschehen ist. Im Zeitpunkt des Eingangs der späteren Anmeldung war daher tatsächlich kein Geldbetrag des Anmelders beim Patentamt vorhanden, der als Anmeldegebühr hätte verrechnet werden können.

Der Anmelder hat jedoch Anspruch auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr. Eine Wiedereinsetzung ist zulässig. Ob der Antrag des Anmelders vom 25. November 1998 rechtzeitig gestellt wurde, nämlich innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis von der Fristversäumung, kann dahinstehen. Insoweit hat der Anmelder allerdings vorgetragen, erst durch den Bescheid des Patentamts vom 17. November 1998 definitiv von der Versäumung der Frist erfahren zu haben. In diesem Bescheid hat das Patentamt auch erstmals den bisherigen Verfahrensablauf in geschlossener Form dargelegt und eindeutig auf die Fristversäumung hingewiesen. Daß der Anmelder vor diesem Zeitpunkt eine richtige Vorstellung von der Sachlage haben konnte, erscheint angesichts des sich aus den Akten ergebenden verworrenen Verfahrensablaufs allerdings als zweifelhaft. Selbst wenn man jedoch davon ausgeht, daß der Anmelder bereits nach Zugang des Beschlusses vom 22. April 1998 wußte, daß die Zahlungsfrist versäumt war, bleibt die Wiedereinsetzung zulässig. Es bedurfte keines ausdrücklichen Wiedereinsetzungsantrags, da der Anmelder am 27. Mai 1998 - also innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis von diesem Beschluß - die Anmeldegebühr gezahlt und damit rechtzeitig die versäumte Handlung nachgeholt hat, vgl § 123 Abs 2 Satz 3 PatG. Innerhalb der Frist waren auch die Tatsachen bekannt, die die Wiedereinsetzung rechtfertigen sollen; denn diese ergeben sich aus den Akten.

Über die Wiedereinsetzung kann auch der Senat entscheiden. Zwar hat gemäß § 123 Abs 3 PatG die Stelle über die Wiedereinsetzung zu befinden, die über die nachgeholte Handlung zu beschließen hat. Diese Stelle wäre hier an sich das Patentamt; denn dieses hat die Rechtzeitigkeit der Zahlung der Anmeldegebühr festzustellen. Zudem ist der Wiedereinsetzungsantrag des Anmelders bei dem Patentamt während des Abhilfeverfahrens gestellt worden und begründet damit grundsätzlich die Zuständigkeit des Patentamts. Im vorliegenden besonderen Fall hält der Senat jedoch die Zuständigkeit auch des Bundespatentgerichts für gegeben an und sieht deshalb von einer Rückgabe der Sache an das Patentamt zur Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag ab.

Das Patentamt hat nach Einlegung der Beschwerde vom 23. Mai 1998 die Gebührensituation überprüft und die Sache entgegen den Vorschriften des § 10a Abs 1 Satz 4 GeschmMG, § 73 Abs 4 Satz 3 PatG nicht innerhalb der Vorlagefrist, sondern erst nach Ablauf eines knappen Jahres dem Patentgericht vorgelegt. Auch wenn es sich bei der genannten Frist um eine sanktionslose, "uneigentliche" Frist handelt, durch die eine Verfahrensverschleppung verhindert werden soll (BPatGE 27, 25, 32; Busse, Patentgesetz, 5. Aufl § 73 Rdn 137) und deren Mißachtung keine unmittelbaren Folgen hat, so muß im weiteren Verfahrensablauf umso mehr der Grundsatz des verfahrensökonomischen Handelns gelten und eine weitere Verfahrensverzögerung vermieden werden. Schon aus diesem Grunde erscheint es geboten, über den Wiedereinsetzungsantrag zusammen mit der Beschwerde zu entscheiden.

Das Patentamt hat die Sache zudem vorgelegt, ohne über den bei ihm bei der Weiterleitung der Akte bereits mehrere Monate vorliegenden Wiedereinsetzungsantrag zu befinden. Es ist deshalb anzunehmen, daß das Patentamt nicht beabsichtigte, dem Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben.

Die Wiedereinsetzung kann auch nicht versagt werden. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird gemäß § 10a Abs 1 Satz 4 GeschmMG iVm § 73 Abs 4 Satz 3, § 123 PatG gewährt, wenn eine dem Patentamt gegenüber einzuhaltende Frist, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, ohne Verschulden versäumt ist. Der Anmelder war ohne Verschulden an der Einhaltung der Zahlungsfrist für die Anmeldegebühr verhindert. Er hatte, bevor er den Antrag auf Eintragung der vorliegenden Anmeldung stellte, bereits einen Betrag überwiesen, der zur Deckung der Anmeldegebühr ausreichte. Diesen Betrag konnte das Patentamt zunächst nicht zuordnen. Als die Zuordnung dann möglich war, ist es offensichtlich zu einem Mißverständnis zwischen dem Anmelder und dem bearbeitenden Beamten des Patentamts gekommen. Während das Patentamt anscheinend davon ausging, daß der Betrag zurücküberwiesen werden sollte und der Anmelder für die neu vorzunehmende Anmeldung erneut die

Gebühren einzuzahlen hätte, war der Anmelder der Auffassung, daß der bereits gezahlte Betrag für die neue Anmeldung verrechnet würde. Dies ergibt sich aus der Beschwerdeschrift und der Eingabe des Anmelders vom 23. November 1998. Dabei erscheint die Darstellung des Anmelders in Anbetracht der verwirrend gestalteten Verfahrensabläufe beim Patentamt glaubhaft und nachvollziehbar. Es erscheint insbesondere wenig einsehbar, daß der Anmelder sich einen Gebührenbetrag, der beim Patentamt hinterlegt war, zurückzahlen lassen wollte, obschon er eine Anmeldung für die das Geld verrechnet werden konnte, in Absprache mit dem Musterregister unmittelbar danach einreichte. Offensichtlich hat der rechtlich unerfahrene Anmelder die vom Patentamt angeregte Rücknahme der ursprünglichen Anmeldung und die sich daraus ergebende gebührenrechtliche Folge für die Nachanmeldung nicht richtig erkannt und vom Patentamt insoweit auch unzureichende bzw mißverständliche Aufklärung erhalten. Angesichts dieser Sachlage erscheint die Annahme des Anmelders, er habe doch bereits gezahlt und müsse für die spätere Anmeldung nicht erneut die Anmeldegebühr zahlen, als entschuldigbar.

Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 10a Abs 1 Satz 4 GeschmMG, § 80 Abs 3 PatG zurückzuzahlen, weil dies billig ist angesichts der völlig unübersichtlichen Verfahrensführung durch das Musterregister, wie diese in den Akten widerspiegelt und auch in dem Beschlußausspruch zum Ausdruck kommt, durch den die bereits zurückgenommene Anmeldung zurückgewiesen wird.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Mr/Fa