

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 61/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung P 38 03 009.8

wegen Hinausschiebung der Gebührennachricht

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse F 15 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Mai 2000 insoweit aufgehoben, als der Antrag auf Hinausschiebung der Nachricht gemäß § 17 Absatz 3 PatG hinsichtlich der 13. Jahresgebühr zurückgewiesen worden ist.
2. Dem Anmelder wird in die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt.
3. Die Sache wird zur weiteren Bearbeitung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Der Anmelder meldete am 2. Februar 1988 ein Patent mit der Bezeichnung "Hydraulischer Antrieb" an. Für das Prüfungsverfahren wurde ihm Verfahrenskostenhilfe bewilligt.

Mit Bescheid vom 6. Juni 1994 benachrichtigte das Patentamt den Anmelder gemäß § 17 Absatz 3 Satz 3 PatG, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, wenn die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach dem Zustellmonat entrichtet werde. Die Nachricht wurde am 13. Juni 1994 mit Einschreiben zur Post gegeben.

Am 29. Juni 1994 beantragte der Anmelder die Stundung der 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag gemäß § 17 Absatz 5 PatG, weil ihm die Zahlung zur Zeit nach Lage seiner Mittel nicht zuzumuten sei. Gleichzeitig teilte er mit, daß er am 25. Oktober 1993 die Lizenzbereitschaft gemäß § 23 PatG erklärt habe.

Auf die Mitteilung des Patentamts vom 21. Juli 1994, daß der für eine Stundung nach § 18 PatG erforderliche Nachweis der augenblicklichen Unzumutbarkeit der Gebührenzahlung nicht erbracht sei, gab der Anmelder unter Vorlage des Einkommenssteuerbescheids 1994 eine Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ab und führte unter Bezugnahme auf die Vorschrift des § 18 PatG aus, daß einem Anmelder die dritte bis zwölfte Jahresgebühr zu stunden sei, wenn ihm die Zahlung nach Lage seiner Mittel nachweislich nicht möglich sei.

Mit Bescheid vom 8. Dezember 1994 stundete das Patentamt die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag gemäß § 18 Absatz 1 PatG bis zum 28. Februar 1995.

Auf den jeweils vor Absendung der Gebührennachricht hinsichtlich der 8.-12. Jahresgebühr eingegangenen Antrag des Anmelders stundete das Patentamt auch die 8.-12. Jahresgebühr gemäß § 18 Absatz 1 PatG und zwar jeweils unter Einbeziehung der bereits gestundeten Jahresgebühren. Die Stundung der 12. Jahresgebühr in Höhe von 1.050,-- DM wurde durch Stundungsbescheid vom 29. Februar 1999 bis zum 29. Februar 2000 bewilligt. Mitgestundet wurde die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag (= 330,-- DM) und die 8.-11. Jahresgebühr (= 2.300,- DM). In dem Bescheid wies das Patentamt darauf hin, daß die Anmeldung nach § 58 Absatz 3 PatG als zurückgenommen gelte, wenn der gestundete Betrag nicht bis zum Ablauf der Stundungsfrist entrichtet werde.

Mit Schriftsatz vom 28. Januar 2000, beim Patentamt eingegangen am 31. Januar 2000, beantragte der Anmelder die Stundung der 13. Jahresgebühr gemäß § 18 Absatz 1 PatG, hilfsweise die Hinausschiebung der Absendung der Gebührennachricht hinsichtlich der 13. Jahresgebühr. Gleichzeitig erklärte er sich auf entsprechende Empfehlung des Patentamts vom 25. Februar 1999 bereit, die Benutzung der Erfindung jedermann gemäß § 23 PatG gegen angemessene Vergütung zu gestatten.

Mit Bescheid vom 22. Februar 2000 teilte das Patentamt dem Anmelder mit, daß die Stundung der 13. Jahresgebühr nach § 18 Absatz 1 PatG unzulässig sei. Die hilfsweise beantragte Hinausschiebung der Absendung der Gebührennachricht nach § 17 Absatz 4 Satz 1 PatG sei nur möglich, wenn die gestundete 7.-12. Jahresgebühr innerhalb der Stundungsfrist bis 29. Februar 2000 gezahlt werde. Nach Ablauf dieser Frist gelte die Anmeldung als zurückgenommen.

Nachdem der Anmelder am 29. Februar 2000 um den Erlaß eines beschwerdefähigen Bescheides gebeten hatte, wies das Patentamt durch Beschluß vom 18. Mai 2000 den Antrag auf Stundung der 13. Jahresgebühr und den Antrag auf Hinausschiebung der Absendung der Nachricht nach § 17 Absatz 3 PatG hinsichtlich der 13. Jahresgebühr zurück.

Gegen den mit Übergabeeinschreiben vom 2. Juni 2000 zugestellten Beschluß wendet sich der Anmelder mit der am 3. Juli 2000 erhobenen Beschwerde.

Zur Begründung trägt er vor, daß sein Antrag auf Hinausschiebung der Nachricht gemäß § 17 Absatz 3 PatG gesetzeskonform sei, weil er derzeit nicht über die finanziellen Mittel zur Zahlung der 13. Jahresgebühr verfüge. Vorrichtungen gemäß dem Anmeldungsgegenstand würden bereits in großem Umfang industriell hergestellt. Die ihm zustehenden Lizenzgebühren würden aber erst nach der Patenterteilung an ihn ausbezahlt, so daß er auch erst dann in der Lage sei, die Jahresgebühr zu zahlen. Er bitte daher, das Patent nunmehr zu erteilen.

Auf die Mitteilung des Senats vom 6. Februar 2001, daß sich eine Lizenzbereitschaftserklärung vom 25. Oktober 1993 nicht bei den Akten befinde, hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 10. Februar 2001 erwidert, er habe die Erklärung mit Schriftsatz vom 25. Oktober 1993 abgegeben und zusammen mit weiteren Schriftsätzen gleich Datums und einem Scheck über 577,70 DM an das Patentamt gesandt, wie aus den beigefügten Kopien der betreffenden Eingaben hervorgehe. Gleichzeitig hat er hilfsweise Wiedereinsetzung in die Frist zu Zahlung der 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag beantragt und am 26. Februar 2001 den Betrag von 330,-- DM gezahlt.

II

Die Beschwerde ist gemäß § 73 Absatz 1 PatG zulässig. Sie richtet sich gegen die Zurückweisung des Antrags auf Hinausschiebung der Nachricht hinsichtlich der 13. Jahresgebühr gemäß § 17 Absatz 4 PatG. Die auf § 18 Absatz 1 PatG gestützte Zurückweisung des Antrags auf Stundung der 13. Jahresgebühr hat der Anmelder weder ausdrücklich angegriffen noch läßt sein Beschwerdevortrag konkludent erkennen, daß er den Beschluß des Patentamts insoweit für unzutreffend hält.

Die Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, soweit der Antrag auf Hinausschiebung der Nachricht hinsichtlich der 13. Jahresgebühr zurückgewiesen worden ist, und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Bearbeitung und Entscheidung.

1. Der am 31. Januar 2000 eingegangene Antrag des Anmelders, die Absendung der Nachricht hinsichtlich der 13. Jahresgebühr gemäß § 17 Absatz 4 PatG hinauszuschieben, kann nur Erfolg haben, wenn die Patentanmeldung nicht gemäß § 17 Absatz 3 Satz 3 PatG in Verbindung mit § 58 Absatz 3 PatG als zurückgenommen gilt. Die Rücknahmefiktion ist hier allerdings eingetreten, weil der Anmelder die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag in Höhe von 330,-- DM nicht bis

zum Ablauf der Stundungsfrist am 29. Februar 2000 gezahlt hat. Der Anmelder hat jedoch Anspruch auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag.

2. Der Anmelder ist mit Bescheid des Patentamts vom 6. Juni 1994 benachrichtigt worden, daß die Anmeldung gemäß § 17 Absatz 3 Satz 3 PatG als zurückgenommen gelte, wenn die Gebühr mit dem Zuschlag in Höhe von insgesamt 330,-- DM nicht innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Zustellmonats entrichtet werde. Durch die mit Einschreiben vom 13. Juni 1994 abgesandte Gebührennachricht ist die viermonatige Frist des § 17 Absatz 3 Satz 3 PatG wirksam in Lauf gesetzt worden.

a.) Die Nachricht ist dem Anmelder nachweislich zugegangen, weil er am 29. Juni 1994 und damit innerhalb von 14 Tagen nach der gemäß § 127 Absatz 1 PatG in Verbindung mit § 4 VwZG am 16. Juni 1994 als bewirkt geltenden Zustellung beantragt hat, die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag nach § 17 Absatz 5 PatG zu stunden.

b.) Der Wirksamkeit der Nachricht steht auch nicht entgegen, daß das Patentamt den vollen tarifmäßigen Betrag von 330,-- DM für die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag gefordert hat. Der Anmelder hat zwar mit Schriftsatz vom 29. Juni 1994 behauptet, bereits am 25. Oktober 1993 und damit noch vor Fälligkeit der 7. Jahresgebühr eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben zu haben. Die Erklärung, die gemäß § 23 Absatz 1 PatG zu einer Gebührenermäßigung um die Hälfte führt, befindet sich jedoch nicht bei der Akte. Der Vortrag des Anmelders, er habe die Erklärung zusammen mit weiteren Eingaben gleichen Datums und einem Scheck an das Patentamt gesandt, reicht zum Nachweis des Eingangs der Lizenzbereitschaftserklärung bei dem Patentamt nicht aus. Nach den Ermittlungen des Senats ist nur der Eingang des Schecks vom 25. Oktober 1993 über 577,50 DM für die 6. Jahresgebühr mit Zuschlag für die vorliegende Anmeldung und die 3. Jahresgebühr mit Zuschlag für drei weitere Patentanmeldungen P 41 05 287.0,

P 41 05 260.9 und P 41 03 011.7. feststellbar. Die angeblich mit gleicher Post übersandten vier Begleitschreiben zu dem Scheck mit der Angabe des Verwendungszwecks und die weitere Lizenzbereitschaftserklärung vom 25. Oktober 1993 in Sachen der Patentanmeldung P 34 85 254.9 sind nicht Bestandteil der jeweiligen Akten.

Bei dieser Ausgangslage ist schon von Haus aus als wenig wahrscheinlich zu erachten, daß das Patentamt aus der Postsendung des Anmelders nur den Scheck berücksichtigt und alle anderen in dem Kuvert befindlichen Schriftstücke nicht ordnungsgemäß zu den Akten gegeben hat. Vor allem aber wird die Glaubhaftigkeit des Vortrags des Anmelders durch sein eigenes Verhalten erschüttert, weil er - obwohl patentrechtlich ersichtlich nicht unerfahren - weder eine Richtigstellung der über den vollen Betrag von 330,-- DM lautenden Nachricht vom 6. Juni 1994 beantragt noch sich gegen die Stundungen der 7.-12. Jahresgebühr gewandt hat, die ebenfalls jeweils für die vollen Beträge gewährt worden sind. Wer jahrelang Stundungsbescheide hinnimmt, die seiner Ansicht nach inhaltlich unrichtig sind, kann sich nicht nachträglich auf ihre Unrichtigkeit berufen. Eine Gebührenermäßigung nach § 23 Absatz 1 PatG steht dem Anmelder erst aufgrund der am 31. Januar 2000 auf Empfehlung des Patentamts eingegangenen Lizenzbereitschaftserklärung zu, die im übrigen ein weiteres Indiz dafür bildet, daß er eine solche Erklärung nicht bereits im Jahr 1993 abgegeben hat.

3. Die mit der Zustellung der Nachricht nach § 17 Absatz 3 Satz 3 in Lauf gesetzte Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag ist vom Patentamt mehrfach gestundet worden, zuletzt mit Bescheid vom 25. Februar 1999 bis zum 29. Februar 2000. Mit der Stundung ist der Ablauf der viermonatigen Frist des § 17 Absatz 3 Satz 3 PatG hinausgeschoben worden mit der Folge, daß die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag bis zum 29. Februar 2000 hätte gezahlt werden müssen, um den Eintritt der Rücknahmefiktion der Anmeldung zu verhindern (vgl. Schulte, PatG, 5. Aufl § 18 Rdn 1; Busse, PatG, 5. Aufl § 18 Rdn 10).

a.) Der Wirksamkeit der Stundung steht nicht entgegen, daß sie vom Patentamt nach § 18 Absatz 1 PatG bewilligt worden ist, obwohl der Anmelder mit Schriftsatz vom 29. Juni 1994 zunächst Stundung nach § 17 Absatz 5 Satz 1 PatG beantragt hatte. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob dem Patentamt unabhängig von dem Antrag des Anmelders bzw. Patentinhabers ein Wahlrecht zwischen den beiden Stundungsarten zusteht, wogegen wegen der grundlegenden Unterschiede in der rechtlichen Wirkung und dem Zweck der beiden Stundungsarten erhebliche Bedenken bestehen. Vorliegend hat das Patentamt dem Anmelder jedenfalls mit Bescheid vom 21. Juli 1994 vorab mitgeteilt, daß ihm die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag bei Nachweis seiner Einkommensverhältnisse nach § 18 Absatz 1 PatG gestundet werde. Der Anmelder hat dem Bescheid nicht widersprochen, sondern sich seinerseits auf § 18 Absatz 1 PatG berufen, so daß die Stundung nicht entgegen seinem Antrag erfolgt ist. Die weiteren Stundungsanträge für die 8.-12. Jahresgebühr hat er ohnehin auf § 18 Absatz 1 PatG gestützt.

b.) Der Eintritt der Rücknahmefiktion des § 17 Absatz 3 Satz 3 PatG ist auch nicht durch die Unrichtigkeit des Stundungsbescheides vom 25. Februar 1999 ausgeschlossen. In dem Bescheid - entsprechendes gilt für die vorangehenden Stundungsbescheide - hat das Patentamt darauf hingewiesen, daß die Anmeldung bei Nichtzahlung des gestundeten Betrags gemäß § 58 Absatz 3 PatG als zurückgenommen gelte. Nach dem Wortlaut des Bescheids in seinem Gesamtzusammenhang war dieser Hinweis für den Anmelder eindeutig so zu verstehen, daß bis zum Ablauf der Stundungsfrist der gesamte gestundete Betrag zu entrichten ist, dh die zuletzt gestundete 12. Jahresgebühr (= 1.050,- DM) einschließlich der mitgestundeten 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag (= 330,- DM) und der 8.-11. Jahresgebühr (= 2.630,- DM), mithin ein Betrag von 3.680,- DM. Dies widerspricht der gesetzlichen Regelung des § 17 Absatz 3 Satz 3 PatG, nach der die Zustellung einer Gebührennachricht Voraussetzung für den Eintritt der Rücknahmefiktion der Anmeldung bei nicht fristgerechter Zahlung der Jahresgebühr ist. Hinsichtlich der 8.-12. Jahresgebühr hat der Anmelder vom Patentamt aber keine Nachricht erhal-

ten, weil er jeweils rechtzeitig vor Zustellung der Nachricht Stundung nach § 18 Abs 1 PatG beantragt hat.

Auch wenn der Stundungsbescheid vom 25. Februar 1999 somit inhaltlich unrichtig ist, wird die durch die Nachricht vom 6. Juni 1994 wirksam in Lauf gesetzte Zahlungsfrist für die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag hierdurch nicht berührt. Erfolgt die Zahlung - wie vorliegend – nicht innerhalb der Stundungsfrist, gilt die Anmeldung automatisch als zurückgenommen (vgl bereits 10 W(pat) 23/99 vom 10. April 2000).

4. Der durch die Rücknahmefiktion des § 17 Absatz 3 Satz 3 PatG entstandene Rechtsnachteil kann durch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beseitigt werden. Die Voraussetzungen der Wiedereinsetzung gemäß § 123 Abs 1 und 2 PatG sind hier erfüllt.

a.) Der Anmelder hat auf den Hinweis des Senats vom 6. Februar 2001 am 10. Februar 2001 Wiedereinsetzung beantragt und am 26. Februar 2001 den Betrag von 330,- DM gezahlt. Damit ist die am 29. Februar 2001 ablaufende Jahresfrist des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG gewahrt.

b.) Über die Wiedereinsetzung kann der Senat entscheiden. Zwar hat nach § 123 Abs 3 PatG die Stelle über die Wiedereinsetzung zu befinden, die über die nachgeholte Handlung zu beschließen hat. Für die Entscheidung über die Rechtzeitigkeit der Zahlung der 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag ist an sich das Patentamt zuständig. Nachdem der Anmelder den Wiedereinsetzungsantrag jedoch in dem Beschwerdeverfahrens gestellt hat und sich die Voraussetzungen der Wiedereinsetzung aus der Aktenlage ohne weiteres ergeben, ist der Senat aus prozeßökonomischen Gründen nicht gehindert, über die Wiedereinsetzung selbst zu entscheiden (vgl auch Zöller, ZPO, 22. Aufl § 237 Rdn 2).

c.) Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet. Die Versäumung der bis 29. Februar 2000 gewährten Stundungsfrist beruht auf einem durch die inhaltliche Unrichtigkeit des Stundungsbescheids des Patentamts vom 25. Februar 1999 verursachten unverschuldeten Rechtsirrtum des Anmelders. Dieser Rechtsirrtum ist noch zusätzlich durch den Amtsbescheid vom 22. Februar 2000 gefördert worden, weil das Patentamt dort wiederholt darauf hingewiesen hat, daß die nach § 17 Absatz 4 PatG beantragte Hinausschiebung der 13. Jahresgebühr nur erfolgen könne, wenn die 7. bis 12. Jahresgebühr bis zum 29. Februar 2000 entrichtet werde. Hätte der Anmelder gewußt, daß nur die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag in Höhe von 330,-- DM zu zahlen war, hätte er den Betrag bis zum Fristablauf aufbringen und die Frist damit wahren können.

5. Der angefochtene Beschluß war nach alledem aufzuheben und die Sache gemäß § 79 Absatz 2 Nr 1 PatG an das Patentamt zur Entscheidung über den Antrag auf Hinausschiebung der Nachricht hinsichtlich der 13. Jahresgebühr gemäß § 17 Abs 4 PatG zurückzuverweisen. Das Patentamt wird unverzüglich zu prüfen haben, ob das Patent aufgrund der vom Anmelder am 18. Juni 1999 eingereichten Unterlagen erteilt werden kann. Dabei sollte die Erteilung vor Ablauf der Zahlungsfristen für die bereits fälligen Jahresgebühren erfolgen, denn erst mit der Erteilung kann der Anmelder die Erfindung wirtschaftlich ernsthaft nutzen und Lizenzeinnahmen erzielen, die ihm möglicherweise die Zahlung der Jahresgebühren erlauben. Das Prüfungsverfahren erstreckt sich nunmehr bereits über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren, ohne daß der Anmelder diese Verzögerung zu vertreten hat, denn er hat stets umgehend zu den Prüfungsbescheiden Stellung genommen und die Prüfungsstelle unter Vorlage überarbeiteter Unterlagen wiederholt um Erlaß des Erteilungsbeschlusses gebeten.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Be