

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 17/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 32 25 686**

wegen Gebührenbenachrichtigung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Mai 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen. Der Antrag auf Kostenerstattung wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Das Patent mit der Bezeichnung "Verfahren zur Wärmebehandlung der Oberfläche eines Bauteils" wurde am 9. Juli 1982 angemeldet und 1985 erteilt; im rechtskräftig abgeschlossenen Einspruchsverfahren wurde es beschränkt aufrechterhalten. Im Mai 1991 wurde die Lizenzbereitschaft gemäß § 23 PatG erklärt.

Am 22. September 2000 zahlte der Patentinhaber 1500,00 DM für die 19. Jahresgebühr. Mit Bescheid vom 7. Dezember 2000, der per Einschreiben am 14. Dezember 2000 abgesandt wurde, benachrichtigte das Patentamt den Patentinhaber, daß das Patent erlösche, wenn die 19. Jahresgebühr, 1725,00 DM, nebst 10 % Zuschlag, 172,50 DM, abzüglich der schon gezahlten 1500,00 DM, insgesamt 397,50 DM nicht innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Monats, in dem diese Benachrichtigung zugestellt worden sei, entrichtet werde.

Mit Schriftsatz vom 2. März 2001, eingegangen am 5. März 2001, hat der Patentinhaber hiergegen Erinnerung eingelegt, mit der Angabe, daß diese im Fall der Nichtabhilfe als Beschwerde zu behandeln sei. Zur Begründung ist ausgeführt, daß der Patentinhaber eine dem Kostenmerkblatt 1999 entsprechende Jahresgebühr für 2000 fristgerecht bezahlt habe. Die zwischenzeitlich eingetretene Erhöhung der Jahresgebühr, von der er erstmals durch die Benachrichtigung vom 7. Dezember 2000 erfahren habe, stelle eine rückwirkende und damit unwirksame Erhöhung dar. Dementsprechend müsse auch die Erhebung des Zuschlags entfallen.

Der Patentinhaber beantragt die vollständige Aufhebung der Zahlungsaufforderung und Benachrichtigung und die Erstattung der für die Wahrung seiner Rechte notwendigen Kosten und Auslagen.

Eine weitere Gebührenzahlung ist nicht mehr erfolgt. Der Senat hat mit Bescheid vom 15./22. April 2002 den Patentinhaber darauf hingewiesen, daß mit einer Verwerfung der Beschwerde als unzulässig zu rechnen sei.

## II

Die Beschwerde gegen die Benachrichtigung der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 2000 ist nicht statthaft und daher unzulässig.

1. Daß die durch die Zustellung der Benachrichtigung vom 7. Dezember 2000 in Gang gesetzte Zahlungsfrist mittlerweile fruchtlos verstrichen ist, hat das Beschwerdeverfahren nicht erledigt. Denn da sich die Beschwerde gerade gegen die Benachrichtigung richtet, ist die einer Beschwerde grundsätzlich zukommende aufschiebende Wirkung zu berücksichtigen, § 75 Abs 1 PatG. Für den Eintritt der aufschiebenden Wirkung ist die Zulässigkeit der Beschwerde nicht erforderlich, lediglich bei offensichtlich unzulässigen Beschwerden ist eine aufschiebende Wirkung abzulehnen (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 75 Rdn 6), ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor.

2. Die Beschwerde ist zu verwerfen, weil kein anfechtbarer Beschluß des DPMA ergangen ist. 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 Ent-

scheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (vgl. Schulte, aaO, § 73 Rdn 23 ff mwN).

Diese Voraussetzung liegt bei dem angefochtenen Bescheid nicht vor, denn seinem Inhalt nach stellt er weder über den Bestand des Patents als solchen noch über die Höhe oder Fälligkeit von Jahresgebühren in irgendeiner Form eine endgültige oder abschließende EntschlieÙung dar. Vielmehr enthält er nur die gemäß § 17 Abs 3 PatG vorgeschriebene Nachricht an den Inhaber des Patents, nämlich den Hinweis, daß Jahresgebühren - hier die 19. Jahresgebühr - innerhalb der zuschlagsfreien Zahlungsfrist nicht (vollständig) entrichtet worden sind, welcher Betrag daher in welcher Frist noch zu zahlen ist und welche gesetzlich vorgeschriebene Rechtsfolge im Falle der Nichtzahlung eintritt. Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Gebührenbenachrichtigungen ohne Entscheidungscharakter handelt es sich somit nicht um beschwerdefähige Beschlüsse im Sinne des § 73 Abs 1 PatG (vgl. Schulte, aaO, § 73 Rdn 27d, § 47 Rdn 6, § 17 Rdn 48, mwN; BPatGE 3, 8; BPatGE 37, 95, 97).

Lediglich der Vollständigkeit halber ist anzumerken, daß im übrigen Anhaltspunkte gegen die inhaltliche Richtigkeit der Benachrichtigung vom 7. Dezember 2000 nicht erkennbar sind. Im Falle der Erhöhung von Gebührensätzen trifft das auf den vorliegenden Fall noch anzuwendende Patentgebührengesetz in der Fassung vom 22. Dezember 1999 in § 4 PatGebG eine klare Regelung, die hier berücksichtigt worden ist, ohne daß es insoweit auf die Kenntnis des Gebührenschuldners ankommt.

3. Der Antrag, die für die Wahrung der Rechte notwendigen Kosten und Auslagen zu erstatten, ist zurückzuweisen, denn hierfür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Gemäß § 80 Abs 1 Satz 1 PatG ist Voraussetzung für eine Kostenentscheidung, daß an dem Beschwerdeverfahren mehrere Personen beteiligt sind. Daran fehlt es hier. In einseitigen Verfahren kann keine Kostenentscheidung ergehen (vgl Schulte, aaO, § 80 Rdn 9; BPatGE 13, 201, 204).

Schülke

Püschel

Schuster

Be