

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 122/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 196 81 745.5-53

wegen Rückzahlung der 3. Jahresgebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte - unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 12. Februar 1996 - am 18. Juli 1996 beim US-Patent- und Markenamt eine internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ein und beantragte die internationale vorläufige Prüfung unter Benennung Deutschlands als ausgewähltem Staat. Die internationale Veröffentlichung der Anmeldung erfolgte am 14. August 1997.

Am 11. August 1998 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patentamt die Übersetzung der internationalen Anmeldung ein und zahlte die nationale Gebühr.

Auf die Nachricht des Patentamts, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, wenn nicht innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Ablauf des Monats, in dem die Benachrichtigung zugestellt werde, die 3. Jahresgebühr mit dem tarifmäßigen Zuschlag in Höhe von insgesamt DM 110,- entrichtet werde, zahlte die Anmelderin fristgemäß den geforderten Betrag und beantragte gleichzeitig die Er-

stattung, weil die 3. Jahresgebühr mit dem Zuschlag nicht geschuldet sei. Die Zahlung der 3. Jahresgebühr gehöre nicht zu den Voraussetzungen des Eintritts der internationalen Patentanmeldung in die nationale Phase.

Das Patentamt hat den Antrag auf Rückzahlung der 3. Jahresgebühr mit dem Zuschlag zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, daß die 3. Jahresgebühr mit dem gemäß Art. 39 Abs. 1 PCT am 11. August 1998 erfolgten Eintritt der internationalen Anmeldung in die nationale Phase habe gezahlt werden müssen. Durch den Antrag auf internationale Prüfung werde der Lauf der Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren nur aufgeschoben. Eine Befreiung von der Zahlungspflicht sei damit jedoch nicht verbunden, auch wenn die Zahlung von Jahresgebühren im PCT-Vertrag nicht vorgesehen sei, denn Jahresgebühren seien gesetzlich festgelegte nationale Gebühren. Vorliegend habe die 3. Jahresgebühr bis zum 31. Oktober 1998 zuschlagsfrei gezahlt werden können. Da die Anmelderin die Gebühr nicht fristgerecht entrichtet habe, sei die Benachrichtigung nach § 17 Abs 3 PatG erfolgt. Die Anmelderin habe daher keinen Anspruch auf Erstattung der 3. Jahresgebühr mit dem Zuschlag.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses einen Betrag von DM 110,- zu erstatten.

Sie regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Zur Begründung trägt sie vor, daß sie die Gebühr ohne Rechtsgrund gezahlt habe. Bei Eintritt der internationalen Anmeldung in die nationale Phase sei nach der abschließenden Regelung des Art. III § 6 Abs. 2 iVm § 4 Abs. 2 IntPatGÜ nur die nationale Anmeldegebühr gemäß § 35 Abs. 3 PatG zu entrichten. Weitere nationale Gebühren dürften ohne gesetzliche Regelung nicht gefordert werden, denn Art. 27 Abs. 1 PCT bestimme ausdrücklich, daß das nationale Recht eines

Vertragsstaats hinsichtlich Form und Inhalt der internationalen Anmeldung nicht die Erfüllung anderer Erfordernisse verlangen dürfe, als im Vertrag und der Ausführungsordnung vorgesehen seien. Auch wenn die internationale Anmeldung die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung habe, rechtfertige dies nicht die analoge Anwendung der Vorschrift des § 17 Abs. 3 PatG auf PCT-Anmeldungen, die bei Eintritt in die nationale Phase älter als zwei Jahre seien. Diese Vorschrift sei auf PCT-Anmeldungen auch deshalb nicht übertragbar, weil sie von der Fälligkeit der Jahresgebühren am Ende eines Monats ausgehe und beginnend mit dem Monatsende auch die zweimonatige Frist des § 17 Abs. 3 PatG berechnet werde, während der Ablauf der 30-Monatsfrist des Art. 39 Abs. 1 PCT nur ausnahmsweise auf das Monatsende falle.

Der Senat hat dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten, weil die Frage, ob für eine internationale Anmeldung, die bei Eintritt in die nationale Phase älter als zwei Jahre sei, gemäß § 17 Abs. 3 PatG die 3. Jahresgebühr zu zahlen sei, für eine Vielzahl von Verfahren von Bedeutung sein könne und auch das öffentliche Interesse berühre.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes ist dem Beschwerdeverfahren beigetreten. Er beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, daß eine analoge Anwendung nationaler Verfahrensvorschriften vor Eintritt einer internationalen Anmeldung in die nationale Phase allerdings nicht zulässig sei. Mit oder nach dem Zeitpunkt des Eintritts bestehe jedoch kein Grund mehr, eine internationale Anmeldung anders zu behandeln als eine nationale Anmeldung, insbesondere was die Verpflichtung zur Zahlung der 3. Jahresgebühr betreffe. Werde die nationale Phase gemäß Art. 39 Abs. 1a) PCT mit dem Ablauf von 30 Monaten eingeleitet, trete die Fälligkeit der 3. Jahresgebühr zu diesem

Zeitpunkt ein. Hierauf weise der PCT-Leitfaden Band 2, Kapitel DE, Nr. DE 05 hin, der eine das Patentamt bindende Dienstanweisung darstelle. Aus der die Zahlung der 3. Jahresgebühr nicht ausdrücklich regelnden Bestimmung des Art. III § 6 Abs. 2 iVm § 4 Abs. 2 IntPatÜG folge nicht, daß die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen, die bei nationalen Anmeldungen vorliegen müßten, im Falle einer internationalen Anmeldung entfielen.

Die Anmelderin macht demgegenüber geltend, daß die Zahlung der 3. Jahresgebühr für eine erst bei Ablauf von 30 Monaten in die nationale Phase eintretende internationale Anmeldung gesetzlich nicht vorgesehen sei. Der Regelungsspielraum ergebe sich insoweit allein aus Art. 22 bzw Art 39 PCT. Im übrigen stünden einer analogen Anwendung des § 17 Abs. 3 PatG sowohl der auf die Fälligkeit der Jahresgebühren am Ende eines Monats abstellende Wortlaut als auch der Zweck der Jahresgebühren entgegen, die das Entgelt für die Verwaltung einer Anmeldung oder eines Patent für das jeweils folgende Patentjahr bildeten. Erfolge der Eintritt einer internationalen Anmeldung in die nationale Phase gemäß Art. 39 Abs. 1a PCT erst mit dem Ablauf von 30 Monaten und damit im Laufe des dritten Patentjahres, könne eine Gebührenschuld in voller Höhe nicht entstehen. Die Gegenleistung für das behördliche Handeln sei in diesem Fall bereits durch die Zahlung der nationalen Anmeldegebühr in Höhe von 100,- DM erbracht, zumal das Patentamt die internationale Anmeldung vor dem Eintritt in die nationale Phase gar nicht bearbeiten dürfe.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Anmelderin hat durch die Zahlung der dritten Jahresgebühr mit dem Zuschlag die gemäß § 17 Abs. 3 PatG bestehende Verpflichtung zur Zahlung der 3. Jahresgebühr mit dem Zuschlag erfüllt. Ein Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Gebühr steht ihr nicht zu.

1. Die am 18. Juli 1996 unter Benennung Deutschlands als Bestimmungsstaat bei dem US-Patentamt eingereichte internationale Anmeldung, für welche eine Priorität vom 12. Februar 1996 in Anspruch genommen worden ist, hat gemäß Art. 11 Abs. 3 PCT die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung, deren internationales Anmeldedatum als Anmeldedatum in Deutschland gilt. Für die internationale Anmeldung sind daher grundsätzlich Jahresgebühren nach deutschem Recht zu zahlen (vgl. Hallmann, PCT, 2. Aufl., Einführung S XXXI), wie auch die Anmelderin nicht in Zweifel zieht. Ihrer Ansicht, sie sei im vorliegenden Fall nicht zur Zahlung der dritten Jahresgebühr verpflichtet, weil die Anmeldung gemäß Art. 39 Abs. 1 a) PCT erst am 11. August 1998 und damit nach dem Beginn des dritten Patentjahres in die nationale Phase eingetreten sei, kann nicht gefolgt werden.

Der Übergang einer internationalen Anmeldung von der internationalen in die nationale Phase richtet sich nach den Art. 23 bis 28 PCT; nach dem Übergang findet nationales Recht Anwendung, da die internationale Anmeldung als nationale Anmeldung wirkt. Die Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung einer Patentanmeldung sind daher dann zu zahlen, wenn das nationale Recht dies vorsieht. Sie richten sich hinsichtlich der Zeit und des Umfangs nach nationalem Recht (vgl. Hallmann aaO). Gemäß § 17 Abs. 1 PatG ist aber für jede Anmeldung für das dritte und das folgende Jahr, gerechnet vom Anmeldetag, eine Jahresgebühr zu entrichten. Ausnahmen von dieser Regel sind nicht vorgesehen, auch nicht für den Fall, daß eine Anmeldung zeitweilig nicht bearbeitet werden darf, weil sie befristet

einem anderen rechtlichen Regime unterliegt. Die Anmelderin ist daher auch im vorliegenden Fall nicht von der Zahlung der 3. Jahresgebühr befreit.

Soweit sie geltend macht, Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG sehe für die in die nationale Phase eingetretene Patentanmeldung nur die Zahlung der Anmeldegebühr vor, und daraus folgert, daß weitere Gebühren nicht zu entrichten seien, übersieht sie, daß diese Vorschrift keine abschließende Regelung über die im nationalen Verfahren zulässigen Gebühren enthält, sondern lediglich Art. 22 Abs. 1 bzw Art. 39 Abs. 1 a) PCT dahingehend konkretisiert, daß es sich bei der dort erwähnten nationalen Gebühr um die Anmeldegebühr nach § 34 Abs. 6 PatG (§ 35 Abs. 2 PatG a.F.) handelt.

2. Im Unterschied zu einer nationalen Anmeldung besteht bei der internationalen Anmeldung allerdings die Besonderheit, daß sie von dem nationalen Amt gemäß Art. 23 Abs. 1 bzw Art. 40 Abs. 1 PCT erst dann bearbeitet und geprüft werden darf, wenn feststeht, daß sie in dem Bestimmungsland bzw dem ausgewählten Staat weiterverfolgt wird, der Anmelder also die in Art. 22 Abs. 1 bzw Art. 39 Abs. 1 a) PCT für den Eintritt in die nationale Phase erforderlichen Handlungen vorgenommen hat. Die Aussetzung des Verfahrens (vgl die Überschriften zu Art. 23 bzw 40 PCT) hat zur Folge, daß das nationale Amt bei einer internationalen Anmeldung, die nach Art. 39 Abs. 1 a) PCT erst mit dem Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätsdatum (Art. 2 xi a PCT) in die nationale Phase eintritt, die 3. Jahresgebühr nicht vor dem Eintritt fordern darf.

a) Welche rechtlichen Auswirkungen die Aussetzung des - nationalen - Anmeldeverfahrens auf die Fälligkeit der 3. Jahresgebühr hat, erscheint nicht unumstritten. Nach der in dem PCT-Leitfaden, Band II, Kapitel DE unter DE.05 "Jahresgebühren" - Hrsg. Carl Heymanns Verlag vertretenen Auffassung, die mit der Ansicht des Europäischen Patentamts übereinstimmt (vgl Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 1. Februar 1990 - ABI 1992, 17, 20), ist mit der Aussetzung eine Verschiebung der Fälligkeit der 3. Jahresgebühr auf den

Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätsdatum verbunden, hier also der 12. August 1998. Der Präsident des Deutschen Markenamtes hat sich im vorliegenden Verfahren dagegen dahingehend geäußert, daß die Fälligkeit in entsprechender Anwendung des § 17 Abs. 3 Satz 1 PatG eintritt, also erst am Ende des Monats, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Ablauf des Zeitraums von 30 Monaten nach dem Prioritätsdatum fällt. Das bedeutet, daß die 3. Jahresgebühr hier - ausgehend von der Fälligkeit am 31. August 1998 - bis zum 31. Oktober 1998 zuschlagsfrei hätte entrichtet werden können.

b) Nach Ansicht des Senats bestehen allerdings Bedenken, ob durch die Aussetzung des Verfahrens der Eintritt der Fälligkeit berührt wird, denn die Aussetzung eines Verfahrens hat an sich nur zur Folge, daß der Lauf verfahrensrechtlicher Fristen endet und nach Beendigung der Aussetzung erneut beginnt (vgl. § 249 ZPO). Bei dieser Betrachtungsweise wäre vorliegend gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 PatG von der Fälligkeit der 3. Jahresgebühr am 31. Juli 1998 auszugehen, während die zweimonatige Frist des § 17 Abs. 3 Satz 2 PatG erst nach Beendigung der Aussetzung - hier am 12. August 1998 - zu laufen begonnen hätte, so daß die 3. Jahresgebühr nur bis zum 12. Oktober 1998 zuschlagsfrei hätte gezahlt werden können. Die Frage des Zeitpunkts der Fälligkeit der 3. Jahresgebühr für eine internationale Anmeldung, die nach Ablauf von 30 Monaten nach dem Anmeldetag in die nationale Phase eintritt, kann vorliegend jedoch im Ergebnis dahingestellt bleiben, weil die Anmelderin die 3. Jahresgebühr in jedem Fall zu spät entrichtet hat und daher zur Zahlung des tariflichen Zuschlags verpflichtet ist.

3. Die Zahlung der 3. Jahresgebühr für eine erst nach Beginn des 3. Patentjahres in die nationale Phase eintretende internationale Anmeldung widerspricht entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht der Systematik des PCT. Nach Art. 27 Abs. 1 PCT ist es den nationalen Ämtern nur untersagt, hinsichtlich der Form und des Inhalts der internationalen Anmeldung die Erfüllung anderer Erfordernisse zu verlangen als sie im Vertrag und in der Ausführungsordnung vorgesehen sind. Die Verpflichtung zur Zahlung der Jahresgebühren, die bei oder nach dem Eintritt in

die nationale Phase anfallen, ist jedoch keine Frage der Form und des Inhalts einer Anmeldung. Auch die Wirksamkeit des Eintritts in die nationale Phase wird durch das Erfordernis der Zahlung der 3. Jahresgebühr nicht berührt, denn die Nichtzahlung hat lediglich zur Folge, daß die nach Art. 39 Abs. 1a) PCT bereits wirksam in die nationale Phase überführte Anmeldung gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG als zurückgenommen gilt. Die 3. Jahresgebühr hat daher nicht den Charakter einer nationalen Gebühr im Sinne des Art. 39 Abs. 1a) PCT, die einer Mitteilungspflicht durch den betreffenden Vertragsstaat gemäß Regel 49.1 a ii) bzw Regel 76.5 unterliegt und dementsprechend in die Bestimmung des Art. III § 4 Abs. 2 bzw Art. III § 6 Abs. 2 IntPatÜG hätte aufgenommen werden müssen. Die Ausführungen in dem PCT-Leitfaden in Band II Kapitel DE, der in der "Zusammenfassung der Erfordernisse für den Eintritt in die nationale Phase" die Jahresgebühr für das 3. Jahr unter der Rubrik "nationale Gebühr" erwähnt, sind insoweit mißverständlich.

4. Auch der mit der Erhebung von Patentjahresgebühren verfolgte gesetzgeberische Zweck steht in den Fällen des Eintritts in die nationale Phase gemäß Art. 39 Abs. 1a) PCT der Verpflichtung des Anmelders zur Zahlung der 3. Jahresgebühr nicht entgegen. Da bei Eintritt der Anmeldung in die nationale Phase mit dem Ablauf von 30 Monaten seit dem Anmeldedatum das 3. Patentjahr noch sechs Monate läuft, ist die Erhebung der 3. Jahresgebühr als Gegenleistung für die behördliche Verwaltung der Anmeldung bis zum Ende des Patentjahres nicht un gerechtfertigt, zumal der Anmelder seit der internationalen Veröffentlichung der Anmeldung auch den vorläufigen Schutz des § 33 PatG genießt. Die Jahresgebühren dienen zudem nicht ausschließlich Verwaltungszwecken, sondern haben auch eine lenkende Funktion (vgl Schulte, PatG, 5. Aufl., § 17 Rdn 4). Das gilt insbesondere für die vor der Patenterteilung anfallenden Jahresgebühren, die den Anmelder zu der Prüfung anhalten sollen, ob sich die Aufrechterhaltung seiner die Allgemeinheit behindernden offengelegten Anmeldung noch lohnt (vgl Begründung zum PatÄndG 1967, BIPMZ 1967, 244, 251).

Auch der ausdrücklichen Bestimmung in Regel 104 b Abs. 1 e) AusfOEPÜ über die Nachzahlungspflicht für die 3. Jahresgebühr in den Fällen des Eintritts in die nationale Phase nach 30 Monaten kann nicht geschlossen werden, daß ohne eine entsprechende Regelung im deutschen Recht eine Verpflichtung zur Zahlung der 3. Jahresgebühr nicht besteht. Die Anmelderin übersieht an dieser Stelle, daß die zitierte Ausführungsvorschrift zum EPÜ nur die Modalitäten der Zahlung, nicht jedoch die grundsätzliche Zahlungsverpflichtung regelt, die sich aus dem EPÜ selbst ergibt. Das Europäische Patentamt sei je davon ausgegangen, daß auch in den Fällen der Art. 40, 39 PCT die 3. Jahresgebühr zu zahlen ist, sich jedoch deren Fälligkeit auf den Ablauf des 30. bzw 31. Monats nach dem Anmeldetag verschiebt (vgl EPA ABI 1992, 17, 20). Eine ausdrückliche Bestimmung über die Fälligkeit ist in die AusfOEPÜ erst durch die Änderung vom 1. Juni 1991 im Interesse der Rechtssicherheit aufgenommen worden (vgl Mitteilung vom 3. Juni 1991, ABI 1991, S 300, 308), wobei sich aus Regel 104c AusfOEPÜ eindeutig ergibt, daß die Nachzahlung der 3. Jahresgebühr nicht zu den Voraussetzungen für den Eintritt in die nationale Phase selbst gehört.

6. Soweit die Anmelderin zur Stützung ihrer Ansicht schließlich darauf hinweist, daß die Verknüpfung der Zahlungsfrist oder Fälligkeit mit dem Eintritt in die internationale Phase zu Ergebnissen führt, die mit dem Gedanken des § 17 Abs. 3 Satz 1 PatG nicht zu vereinbaren seien, bleibt zu bemerken, daß dies eine Folge der Änderung des § 17 Abs. 3 Satz 1 PatG ist, bei der die Art. 39, 40 PCT offensichtlich übersehen wurden. Jedenfalls ist der Begründung zur Neufassung der Vorschrift (vgl BIPMZ 1979, 276, 281 reSp) nicht zu entnehmen, daß durch die Änderung der Vorschrift die Gebührenpflicht für das 3. Patentjahr bei Anmeldungen der vorliegenden Art entfallen sollte.

III.

Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, weil die Frage, ob für eine internationale Anmeldung, deren 3. Patentjahr bei Eintritt in die nationale Phase bereits begon-

nen hat, die in entsprechender Anwendung des § 17 Abs. 3 PatG zu zahlen ist, grundsätzliche Bedeutung hat (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Pr