

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 704/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Geschmacksmuster M 94 08 003.8

wegen Erstreckung der Schutzdauer gemäß § 86 Abs 2 GeschmMG

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen mit der Maßgabe, daß die Schutzdauer des Geschmacksmusters M 94 08 003 mit Ablauf der Aufschiebungsfrist geendet hat.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I

Die Musterinhaberin stellte am 11. Oktober 1994 Antrag auf Eintragung in das Musterregister. Zu schützender Gegenstand ist eine "zweiteilige Kapsel zur Aufnahme von Nahrungsmitteln, insbesondere pulverförmigem Kaffee". Gleichzeitig beantragte sie Aufschiebung der Bekanntmachung der Abbildung nach § 8 b GeschmMG. Unter dem 10. November 1995 sandte das Musterregister der Musterinhaberin eine Benachrichtigung nach § 8 b Abs 2 Satz 3 GeschmMG mit dem Hinweis, daß die Erstreckungsgebühr von 120,00 DM innerhalb der Aufschiebungsfrist von 18 Monaten nach Eingang der Anmeldung gezahlt werden müsse. Innerhalb dieser Frist ging keine Zahlung ein. Am 24. September 1999 teilte die Musterinhaberin eine Adressenänderung mit. Daraufhin wies das Patentamt sie telefonisch darauf hin, daß die Schutzdauer für das Geschmacksmuster wegen Nichtzahlung der Erstreckungsgebühr am 11. April 1996 geendet habe. Am 11. Oktober 1999 zahlte die Musterinhaberin die Erstreckungs- und Verlängerungsgebühr ein. Sie behauptet, sie habe die Gebührennachricht vom 10. November 1995 nicht erhalten. Der Erhalt dieser Nachricht sei aber Voraussetzung für

den Ablauf der Frist. Das Gesetz enthalte nämlich keine Regelung für den Fall, daß keine Nachricht gegeben werde, insbesondere bestimme es keine Frist.

Das Patentamt behandelte den Sachvortrag der Musterinhaberin als Wiedereinsetzungsantrag und wies diesen durch Beschluß vom 19. Januar 2000 zurück. Zur Begründung ist ausgeführt, die Benachrichtigung nach § 8 b GeschmMG habe bloßen Hinweischarakter, da sich die Verpflichtung zur Zahlung innerhalb der Aufschiebungsfrist aus dem Gesetz ergebe. Die Benachrichtigung sei nicht förmlich zuzustellen und setze auch keine Nachfrist in Gang. Im übrigen sei die Jahresfrist für die Wiedereinsetzung verstrichen; es könne deshalb dahinstehen, ob Wiedereinsetzungsgründe glaubhaft gemacht seien.

Mit der Beschwerde macht die Musterinhaberin geltend, sie habe keinen Wiedereinsetzungsantrag gestellt. Nach ihrer Auffassung sei die Frist des § 8 b GeschmMG so lange nicht abgelaufen, weil die Gebührenbenachrichtigung nicht zugegangen sei. Das Gesetz enthalte keine Zahlungsfrist; insoweit sei von einer Gesetzeslücke auszugehen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung vom 4. Februar 2000 Bezug genommen.

Die Musterinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat zu Recht angenommen, daß die Musterinhaberin die Erstreckungsgebühr gemäß § 8b Abs. 2 GeschmMG nicht fristgerecht bezahlt hat.

1. Ist die Aufschiebung der Bildbekanntmachung gemäß § 86 Abs 1 GeschmMG beantragt worden, so gibt das Patentamt dem Musterinhaber Nachricht, daß die Schutzdauer mit Ablauf der Aufschiebungsfrist endet, wenn die Gebühr nebst Zuschlag nicht innerhalb der Aufschiebungsfrist entrichtet wird, § 8b Abs. 2 S. 3 GeschmMG. Die Anmeldung war am 11. Oktober 1994 beim Patentamt eingegangen. Die Aufschiebungsfrist von 18 Monaten endete damit mit Ablauf des 11. April 1996. Innerhalb dieser Frist ging keine Zahlung ein.

2. Die Tatsache, daß der Musterinhaberin - wie sie behauptet - die Nachricht des Patentamts vom 10. November 1995 nicht zugegangen ist, hat auf den Ablauf der Aufschiebungs- und Zahlungsfrist keinen Einfluß, da weder eine förmliche Zustellung noch ein Zugang der Nachricht erforderlich waren. Die Erforderlichkeit der Zustellung ergibt sich nicht aus den allgemeinen Vorschriften darüber, wie Zustellungen zu bewirken sind (zB aus § 127 PatG oder dem VwZG), sondern aus den jeweils maßgeblichen Regelungen selbst (zB § 17 Abs 3, 4 und 5; § 34 Abs 6; § 37 Abs 2; § 41 S 2 PatG usw.). Zugestellt werden muß insbesondere, wenn das Tätigwerden eines anderen Beteiligten, des Patentamts oder des Patentgerichts eine Frist in Lauf setzt, nicht dagegen, wenn die Frist durch eigene Handlung oder kraft Gesetzes in Lauf tritt (vgl BPatG BIPMZ 1982, 350 ff, 352 zur Frist des Art 39 Abs 1 PCT; Busse, Patentgesetz, 5. Aufl § 127 Rdnr 22 mwN).

In § 8b Abs. 2 GeschmMG sagt der Gesetzeswortlaut nichts darüber aus, daß die Nachricht zuzustellen ist und knüpft an den Zugang der Nachricht auch keinerlei Rechtsfolgen, wie etwa den Beginn des Laufs einer weiteren Frist. Es ist zwar im inländischen gewerblichen Rechtsschutz weitgehend üblich, daß der Verlust einer Anmeldung oder eines Schutzrechts infolge Nichtzahlung von Gebühren erst eintritt, nachdem dem Anmelder bzw. Schutzrechtsinhaber eine Gebührennachricht zugestellt und damit eine (weitere) Nachzahlungsfrist in Lauf gesetzt wurde. Eine solche Nachzahlungsfrist sieht § 8b Abs. 2 Satz 3 GeschmMG nicht vor. Es kann aus den Gesetzen zum gewerblichen Rechtsschutz auch nicht zwingend ein - auch ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung - eingreifender Grundsatz abgeleitet werden, daß jede Gebührennachricht ohne weiteres eine Nachzahlungsfrist in Lauf setzt, die an den Zugang der Nachricht geknüpft ist; denn der an einen vorherigen Zugang einer Gebührennachricht mit Nachfristsetzung gebundene Rechtsverlust ist so nicht lückenlos geregelt. Insbesondere sehen die Bestimmungen des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen andere Regelungen vor, vgl. Art II § 3 Abs. 2, Art III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG. Die Nachricht des Patentamts hat deshalb lediglich Erinnerungsfunktion und den Charakter eines bloßen Hinweises (Eichmann/v. Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 8b Rdnr. 4 aE).

Für diese Auslegung der Vorschrift spricht zunächst die Ausgestaltung der Fristenregelung in § 8b GeschmMG. In Absatz 1 wird die Möglichkeit eröffnet, die Bekanntmachung der Abbildung bzw. Darstellung aufzuschieben. Dadurch wird die Schutzdauer auf 18 Monate befristet. Außerdem sind die Auslagen für die Bildbekanntmachung vorerst nicht zu entrichten. Nach Absatz 2 kann der Musterinhaber Schutz entsprechend § 9 Abs. 1 GeschmMG (Schutzdauer 5 Jahre) erhalten, falls er innerhalb von 12 Monaten nach der Anmeldung die Gebühr für die Erstreckung des Schutzes zahlt. Die Schutzerstreckung tritt auch noch ein, wenn zwar die 12-Monats-Frist für die Zahlung der Erstreckungsgebühr versäumt ist, aber innerhalb weiterer 6 Monate die Erstreckungs-Gebühr mit dem tariflichen Zuschlag gezahlt wird. Bei Nichtzahlung der Erstreckungs-Gebühr endet die Schutz-

dauer mit Ablauf der Aufschiebungsfrist (§ 8b Abs 1 S 3 GeschmMG). Das bedeutet, daß eine Verlängerung dieser Frist in keinem Fall stattfindet. Der Erhalt oder Nichterhalt der nach Absatz 2 Satz 3 vorgesehenen Nachricht ändert nichts an dem Ablauf der Frist. Die Nachricht setzt auch keine Nachfrist, innerhalb derer das Schutzrecht durch Zahlung aufrecht erhalten werden kann, in Lauf, wie es etwa bei der Aufforderung zur Zahlung der Jahresgebühren gemäß § 17 Abs. 3 PatG der Fall ist. Die Dauer der Frist nebst Nachfrist ist vielmehr an den Anmeldetag geknüpft, ihr Ablauf steht bereits zum Zeitpunkt des Eingangs der Musteranmeldung fest. Die Nachricht des § 8b Abs. 2 S. 3 GeschmMG ist also nur eine "Serviceleistung" des Patentamts, die den Anmelder bzw. Musterinhaber auf die Möglichkeit der Wahrung der Aufschiebungsfrist durch Zahlung der Gebühr nebst Zuschlag aufmerksam machen soll.

3. Für eine andere Auslegung der Vorschrift bieten auch die der geänderten Fassung des Geschmacksmustergesetzes aus dem Jahr 1988 zugrunde liegenden Regelungen in Art. 6 Haager Musterabkommen 1960 (HMA) und der heranzuziehende Art. 5 bis PVÜ keinen Anlaß.

Art. 6 Abs. 4 (a) HMA regelt die Möglichkeit der Aufschiebung der Veröffentlichung auf Antrag des Hinterlegers eines Musters oder Modells, wobei die Dauer der Aufschiebung "zwölf Monate, gerechnet vom Zeitpunkt der internationalen Hinterlegung an, nicht überschreiten darf". Nach Absatz 4 (c) löscht das Internationale Büro die Hinterlegung und unterläßt die Veröffentlichung, wenn der Hinterleger die vor Ablauf der unter Buchstabe (a) vorgesehenen Dauer fälligen Gebühren nicht zahlt.

Art. 5 bis (1) PVÜ verlangt daß "für die Zahlung der zur Aufrechterhaltung der gewerblichen Schutzrechte vorgesehenen Gebühren eine Nachfrist von mindestens sechs Monaten gewährt wird" und eröffnet für die nationale Gesetzgebung die Möglichkeit, hierfür die Entrichtung einer Zuschlagsgebühr zu verlangen. Weder das HMA noch die PVÜ schreiben jedoch vor, daß der bei Nichtzahlung eintretende Rechtsverlust die vorherige Zustellung einer entsprechenden Nachricht durch

das Patentamt erfordert. In der Begründung zum deutschen Gesetzentwurf ist die Verpflichtung des Patentamts zum Versenden der Nachricht überhaupt nicht erwähnt. Das spricht dafür, daß Frist und Nachfrist in § 8b GeschmMG als gesetzliche Fristen ausgestaltet sind und nicht von der Zustellung einer Nachricht abhängig sein sollen. Der deutsche Gesetzgeber war aufgrund der internationalen Regelungen - wie dargestellt - nicht gehalten, das Patentamt zur Versendung einer Nachricht zu verpflichten. Wenn er dies in § 8b GeschmMG dennoch getan hat, hat er damit keine Änderung der in den internationalen Vorschriften enthaltenen Fristenkonstruktion angestrebt, sondern nur im Interesse der Anmelder bzw. Musterinhaber die formlose Erinnerung an einen bevorstehenden Fristablauf ermöglicht.

Eine andere Frage wies, ob Art. 5 bis Abs. 1 PVÜ im Hinblick auf die Bedeutung der darin vorgeschriebenen Frist zur Zahlung von Aufrechterhaltungsgebühren als Nachfrist verlangt, daß die 6-Monatsfrist gemäß Art. 5 bis PVÜ sich an die Schutzfrist anschließen muß, wie Art. 5 bis Abs. 1 PVÜ stillschweigend davon ausgeht, daß Aufrechterhaltungsgebühren grundsätzlich bis zum Ablauf einer vorhergehenden Schutzfrist (hier: 18 Monate gem § 8b Abs 1 S 3 GschmMG) entrichtet werden können und eine Nachfrist nicht erforderlich ist, solange die Schutzdauer nicht verstrichen ist, oder ob durch § 8b Abs. 2 S. 1 GschmMG zulässigerweise die Fälligkeit der Erstreckungsgebühr vom Ablauf der Schutzdauer um sechs Monate vorverlegt wird und die "Nachfrist" mit der Schutzdauer endet. Diese Frage kann nach Auffassung des Senats hier jedoch offenbleiben; denn selbst wenn man von einer sich an die Schutzdauer anschließenden Nachfrist ausginge, hat die Musterinhaberin die Zahlungsfrist versäumt, da es für die Folgen der Nichtzahlung nicht auf den Zugang einer Gebührennachricht ankommt.

4. Das Patentamt ist zu Unrecht von einem Wiedereinsetzungsantrag der Musterinhaberin ausgegangen. Ein derartiger Antrag lag auch im Verwaltungsverfahren nicht vor. Zwar kann gemäß § 10 Abs. 5 GeschmMG iVm § 123 Abs. 2 S. 3 PatG bei rechtzeitiger Nachholung der versäumten Handlung Wiedereinsetzung von Amts wegen gewährt werden. Die Musterinhaberin hat jedoch - im Beschwerdeverfahren - ausdrücklich klargestellt, keinen Wiedereinsetzungsantrag gestellt zu haben. Deshalb erübrigt sich eine Entscheidung nach § 10 Abs. 5 GeschmMG, § 123 PatG. Der Beschluß des Patentamts ist jedoch dahin auszulegen, daß es - auch – die Beendigung der Schutzdauer festgestellt hat. Insoweit hat es im Ergebnis zutreffend entschieden.

5. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde zugelassen, da die zu entscheidende Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist und zu ihr bisher keine höchstrichterliche Entscheidung vorliegt (§ 10a Abs 2 GeschmMG iVm § 100 Abs 2 Nr 1 PatG).

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Be