

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 45/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung P 44 27 421.1

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Oktober 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse 11.51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Mai 2001 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Der Anmelder reichte am 3. August 1994 beim Patentamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Katheter mit Wandrinnen" ein.

Mit Bescheid vom 6. Januar 2000 benachrichtigte das Patentamt den Anmelder, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte, wenn die 6. Jahresgebühr mit Zuschlag von 10 %, insgesamt 247,50 DM nicht innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Monats, in dem diese Benachrichtigung zugestellt worden sei, entrichtet werde. Der Bescheid wurde per Einschreiben am 17. Januar 2000 zur Post aufgegeben. Im Januar 2000 erklärte der Anmelder die Lizenzbereitschaft gemäß § 23 PatG.

Am 16. Februar 2000 zahlte der Anmelder 150,- DM mit Code 112107, dem Code für die 7. Jahresgebühr. Am 7. März 2000 zahlte der Anmelder 135,- DM, aber nur unter Angabe des patentamtlichen Aktenzeichens und ohne weitere Angabe eines Verwendungszwecks. Das Patentamt fragte daraufhin mit Bescheid vom 9. Mai 2000 beim Anmelder an, wie der Betrag von 135,- DM verbucht werden solle.

Am 6. Juni 2000 teilte der Anmelder mit, dass seiner Frau bei der Überweisung von Patentgebühren ein Fehler unterlaufen sei. Sie habe für die Patentanmeldung P 44 27 443.2 statt 135,- DM vielmehr 247,50 DM überwiesen und für die vorliegende Patentanmeldung P 44 27 421.1 statt 247,50 DM lediglich 135,- DM. Er bitte, diese Angelegenheit auf einfachstem Wege zu erledigen. Mit Bescheid vom 21. August 2000 teilte das Patentamt dem Anmelder mit, dass eine Umbuchung der 247,50 DM aus der Patentanmeldung P 44 27 443.2 nicht möglich sei, weil dort der Betrag bereits am 3. Mai 2000 zur Rückzahlung angewiesen worden sei.

Das Patentamt vermerkte in den Akten, dass die Anmeldung seit 1. Juni 2000 als zurückgenommen gelte wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr.

Mit am 9. September 2000 eingegangenen Schreiben beehrte der Anmelder Wiedereinsetzung und trug vor, seine Frau habe bei der Überweisung im März 2000 die Gebühren von zwei Patentanmeldungen verwechselt.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse 11.51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Mai 2001 ist der Antrag auf Wiedereinsetzung unter Bezugnahme auf den Zwischenbescheid vom 15. Februar 2001 zurückgewiesen worden. Der Anmelder habe nicht glaubhaft gemacht, dass er die Frist zur Entrichtung der 6. Jahresgebühr ohne Verschulden versäumt habe.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde. Zur Begründung ist ausgeführt, seine Frau erledige die Finanzangelegenheiten der Familie und habe diese bisher immer mit großer Zuverlässigkeit ausgeführt, auch was die Patentangelegenheiten betreffe. Bei der Überweisung im März 2000 sei es wegen der gesundheitlichen Probleme seiner Frau, aber auch aufgrund der Ähnlichkeit der Aktenzeichen (die ersten vier Ziffern identisch) zu einer Verwechslung gekommen. Es hätte für das Patentamt ein Leichtes sein müssen, die Verwechslung aufzuklären.

Aus der vom Senat beigezogenen Akte P 44 27 443.2-44, die eine am selben Tag eingereichte und in dieselbe IPC-Klasse fallende Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Katheter mit Wandfensterung" betrifft, ergibt sich, dass dort ebenfalls eine Benachrichtigung vom 6. Januar 2000 über die 6. Jahresgebühr mit Zuschlag von 10 % abgesandt wurde, aber in Höhe von 135,- DM. Denn von den fälligen 247,50 DM wurde ein bereits im April 1999 gezahlter Betrag von 112,50 DM abgezogen. Diese Benachrichtigung über 135,- DM ist in der Akte handschriftlich durchgestrichen. Denn der Anmelder hatte ebenfalls bereits im April 1999 seine Lizenzbereitschaft erklärt. Bezüglich des zu dieser Akte am 7. März 2000 gezahl-

ten Betrages von 247,50 DM wurde, ohne dass zuvor eine Rückfrage beim Anmelder genommen wurde, am 3. Mai 2000 die Rückzahlung verfügt, und zwar als Doppelzahlung der 6. Jahresgebühr.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Die 6. Jahresgebühr mit Zuschlag ist durch die am 7. März 2000 erfolgte Zahlung des Betrages von 247,50 DM, bei dessen Überweisung versehentlich das Aktenzeichen der parallel laufenden Patentanmeldung P 44 27 443.2 angegeben worden ist, rechtzeitig entrichtet gewesen. Die vorliegende Patentanmeldung gilt damit nicht gemäß § 58 Abs 3 PatG als zurückgenommen.

1. Die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr mit Zuschlag ist durch die Zustellung der Benachrichtigung vom 6. Januar 2000 in Lauf gesetzt worden. Denn Anhaltspunkte, die gegen die Wirksamkeit der Benachrichtigung oder der Zustellung sprechen, sind nicht ersichtlich. Die gemäß § 17 Abs 3 PatG aF (Fassung bis 31. Dezember 2001) ergangene Benachrichtigung ist inhaltlich richtig gewesen, auch was die Höhe des angegebenen Gebührenbetrages anbelangt. Die noch unter Geltung des PatGebG in der Fassung vom 16. Juli 1998 fällig gewordene 6. Jahresgebühr in Höhe von 225,- DM (Fälligkeit 31. August 1999) konnte gemäß § 17 Abs 3 Satz 2 PatG aF zuschlagsfrei bis 31. Oktober 1999 entrichtet werden. Eine Zahlung ist bis dahin nicht erfolgt, so dass ein Zuschlag von 10 %, insgesamt also 247,50 DM zu entrichten waren. Dass am 25. Januar 2000 die Lizenzbereitschaft gemäß § 23 PatG erklärt wurde, hatte auf die Höhe der 6. Jahresgebühr keinen Einfluss, denn gemäß § 23 Abs 1 Satz 1 PatG ermäßigen sich nur die Jahresgebühren um die Hälfte, die nach Eingang der Lizenzbereitschaftserklärung fällig werden, und die 6. Jahresgebühr war hier schon vorher fällig gewesen. Das Patentamt hat die Gebührenbenachrichtigung als Einschreiben am 17. Januar 2000 abgesandt und diesen Tag unter Angabe der Einschreibnummer in den Akten vermerkt. Damit gilt sie gemäß § 127 Abs 1 PatG iVm § 4 Abs 1

VwZG mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt. Da auch der Anmelder nicht geltend gemacht hat, sie nicht oder später bekommen zu haben, verbleibt es dabei, dass sie am 20. Januar 2000 als zugestellt gilt. Die 6. Jahresgebühr mit Zuschlag musste daher gemäß § 17 Abs 3 Satz 3 PatG aF bis 31. Mai 2000 entrichtet werden.

2. Innerhalb dieser Zahlungsfrist gab es zwar zwei Zahlungseingänge zur vorliegenden Patentanmeldung, die aber nicht zur Tilgung der 6. Jahresgebühr mit Zuschlag geführt haben.

a. Die erste, am 16. Februar 2000 erfolgte Zahlung von 150,- DM war für einen anderen Verwendungszweck (7. Jahresgebühr). Dieser ist auch nicht offensichtlich unrichtig angegeben gewesen, da auch die Höhe des Betrages zeigt, dass der Anmelder die 7. Jahresgebühr gemeint hat. Denn diese betrug - jedenfalls bis 31. Dezember 1999 - 300,- DM, ermäßigt um die Hälfte also 150,- DM. Ein angegebener Verwendungszweck ist grundsätzlich bindend; er kann nur geändert werden, wenn die Gebühr für den ursprünglichen Zweck noch nicht verfallen ist (vgl Busse, PatG, 5. Aufl, vor § 17 Rdn 27; Schulte, PatG, 6. Aufl, vor § 17 Rdn 36). Es kann dahinstehen, ob hier die Voraussetzungen für eine Änderung des Verwendungszwecks gegeben wären, denn eine Änderung ist zu keiner Zeit erfolgt. Die ausdrücklich als Zahlung der 7. Jahresgebühr deklarierte Zahlung kann daher nicht als (Teil)Zahlung der 6. Jahresgebühr angesehen werden.

b. Die zweite, am 7. März 2000 erfolgte Zahlung war ein Betrag von 135,- DM ohne Angabe eines Gebührencodes und damit ohne eindeutige Zweckbestimmung. Selbst wenn man unterstellt, dass mit diesem Betrag die 6. Jahresgebühr mit Zuschlag gezahlt werden sollte, hat er hierfür nicht ausgereicht. Teilzahlungen sind aber ohne Rechtswirkung, wenn nur die Entrichtung der vollen Gebühr die gesetzlich vorgesehene Rechtsfolge eintreten lässt (vgl Schulte, aaO, vor § 17 Rdn 57), und das ist hier der Fall.

3. Innerhalb der durch die Zustellung der Benachrichtigung vom 6. Januar 2000 in Gang gesetzten Zahlungsfrist bis 31. Mai 2000 ist jedoch in der parallel laufenden Patentanmeldung P 44 27 443.2 am 7. März 2000 - ohne Angabe eines Gebührencodes und damit ohne eindeutige Zweckbestimmung - die Zahlung von 247,50 DM erfolgt, die unter den gegebenen besonderen Umständen als Zahlung der 6. Jahresgebühr mit Zuschlag für die vorliegende Patentanmeldung angesehen werden kann.

a. Bei der Einzahlung von Gebühren sind zwar grundsätzlich das Aktenzeichen und der Verwendungszweck (in Form des Gebührencodes) anzugeben, um Rückfragen des Patentamts zu vermeiden und Rechtsverlusten vorzubeugen (vgl MittPräsDPMA BIPMZ 1996, 229; 1980, 46), worauf auch auf der Rückseite der Gebührenbenachrichtigung (unter "Zahlungshinweise") hingewiesen worden ist. Fehlt die Angabe des Verwendungszwecks innerhalb der Zahlungsfrist oder ist sie nicht eindeutig, führt dies aber nach ständiger Rechtsprechung nicht zur Unwirksamkeit der Zahlung. Vielmehr kann die Zweckbestimmung, da sie keine gesetzliche Voraussetzung für die Gebühreinzahlung ist, auch nach Fristablauf nachgeholt bzw klargestellt werden (vgl Schulte, aaO, vor § 17 Rdn 36), allerdings muss diese Nachholung in entsprechender Anwendung des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG spätestens bis zum Ablauf der für die Wiedereinsetzung geltenden Ausschlussfrist von einem Jahr erfolgen (vgl Busse, aaO, vor § 17 Rdn 28; BPatGE 18, 121). Daneben kommt, wenn ein Verwendungszweck nicht eindeutig ist, grundsätzlich auch die Möglichkeit seiner Bestimmung im Wege der Auslegung in Betracht, denn die Zweckbestimmung ist eine Verfahrenshandlung, die den für Willenserklärungen geltenden Auslegungsregeln analog § 133 BGB unterliegt (vgl Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 105). Das Patentamt ist allerdings bei nicht eindeutigem Verwendungszweck grundsätzlich nicht zu Ermittlungen verpflichtet, sondern kann die Klärung auch durch Nachfrage bei dem Einzahler herbeiführen.

b. Eine nachgeholt Zweckbestimmung ist zwar in dem am 6. Juni 2000 und damit wenige Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist eingegangenen Schreiben des Anmel-

ders zu sehen. Denn in dem Vortrag, dass für zwei am 7. März 2000 geleistete Zahlungen die Aktenzeichen verwechselt worden seien, liegt konkludent die Angabe eines Verwendungszwecks, nämlich dass der unter Angabe des Aktenzeichens P 44 27 443.2 gezahlte Betrag von 247,50 DM für die 6. Jahresgebühr im vorliegenden Verfahren bestimmt war. Die Zahlung von 247,50 DM stand grundsätzlich auch für eine (andere) Zweckbestimmung offen, denn sie war mit ihrem Eingang nicht verfallen, da sie in der Patentanmeldung P 44 27 443.2 auf keine fällige Gebühr entrichtet wurde, auch nicht teilweise. Sie passt nicht nur vom Betrag her nicht auf die dortige Gebührenbenachrichtigung vom 6. Januar 2000 über den Betrag von 135,-DM, sondern die dortige Gebührenbenachrichtigung vom 6. Januar 2000 ist zudem unwirksam gewesen. Denn der Anmelder hatte dort bereits vor Fälligkeit der 6. Jahresgebühr die Lizenzbereitschaft erklärt, so dass sich die Gebühr um die Hälfte ermäßigte, und die halbe Gebühr hatte er ebenfalls bereits vor ihrer Fälligkeit entrichtet. Grundsätzlich liegen demnach die Voraussetzungen für eine zulässigerweise nachgeholte Zweckbestimmung vor, allerdings war zum Zeitpunkt, als diese erfolgte, der Betrag von 247,50 DM in der Patentanmeldung P 44 27 443.2 schon wieder an den Anmelder zurückgezahlt (Anordnung der Rückzahlung am 3. Mai 2000). In einem solchen Fall wird eine nachgeholte Zweckbestimmung regelmäßig zu spät kommen und ins Leere laufen. Im vorliegenden Fall bedurfte es der nachgeholten Zweckbestimmung aber nicht notwendigerweise, denn der Verwendungszweck der geleisteten Zahlung von 247,50 DM war auch schon innerhalb der Zahlungsfrist aufgrund der gebotenen Auslegung zu ermitteln.

c. Bei der Auslegung von Willenerklärungen können grundsätzlich auch außerhalb des Erklärungsaktes liegende Umstände einbezogen werden, sofern sie dem Erklärungsempfänger bekannt oder erkennbar waren (vgl Palandt, BGB, 61. Aufl, § 133 Rdn 15). Dies gilt ebenso bei der Auslegung von Verfahrenshandlungen, wobei, wenn wie hier das Patentamt der Erklärungsempfänger ist, nicht auf das Wissen des einzelnen Bearbeiters abzustellen ist, sondern auf das allgemeine Wissen der Behörde (vgl Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 106 mwN). Hiervon ausge-

hend ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den vom Anmelder verwechselten Aktenzeichen, deren Ziffern an den ersten fünf Stellen identisch sind, um zwei am selben Tag eingereichte Anmeldungen handelt, die in dieselbe IPC-Klasse fallen, so dass dieselbe Prüfungsstelle für sie zuständig ist. Zudem sind in beiden Verfahren zu demselben Zeitpunkt die Benachrichtigungen über die jeweilige 6. Jahresgebühr ergangen; beide datieren vom 6. Januar 2000. Schon den zuständigen Bearbeitern ist ohne weiteres erkennbar gewesen, dass die eingezahlten Beträge nicht zu der jeweiligen Akte passten. Im vorliegenden Verfahren ist nachgefragt worden, wie der Betrag zu verbuchen sei, im Verfahren der Patentanmeldung P 44 27 443.2 ist der Betrag ohne jede Rückfrage umgehend wieder zurückgezahlt worden. Jedenfalls wäre das Patentamt, wozu es grundsätzlich aber nicht verpflichtet ist, aufgrund seiner Kenntnis der weiteren Patentanmeldungen des Anmelders und der dort aufgrund der Gebührenbenachrichtigungen ins Soll gestellten Gebühren, etwa mit Hilfe seines Gebührenverwaltungsprogramms, in der Lage gewesen zu ermitteln, in welchen Verfahren des Anmelders die Beträge von 135,- DM bzw 247,50 DM geschuldet waren. In Kenntnis beider Verfahren ist es offensichtlich, dass deren Aktenzeichen bei der Gebühreneinzahlung schlicht verwechselt worden sind. Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände ist daher davon auszugehen, dass es für das Patentamt schon während der Zahlungsfrist erkennbar gewesen ist, dass der Verwendungszweck des Betrages von 247,50 DM die Tilgung der vorliegenden 6. Jahresgebühr mit Zuschlag sein sollte.

d. Damit ist der am 7. März 2000 gezahlte Betrag von 247,50 DM in diesem Einzelfall als hier rechtzeitig entrichtete 6. Jahresgebühr mit Zuschlag anzusehen. Daran ändert auch die Erstattung des Betrages durch das Patentamt nichts, denn eine Gebührensschuld kann durch eine fälschlicherweise erfolgte Erstattung des eingezahlten Betrages nicht wieder aufleben (vgl Schulte, aaO, vor § 17 Rdn 61; BPatGE 13, 163, 166). Es entsteht vielmehr ein Anspruch auf Wiedereinzahlung, dem der Anmelder nunmehr nachzukommen hat.

4. Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben, ohne dass es noch auf die Frage der Wiedereinsetzung ankam, deren Voraussetzungen hier schon deshalb nicht vorliegen, weil - unterstellt, eine Fristversäumung habe vorgelegen - der Anmelder die versäumte Handlung nicht rechtzeitig nachgeholt hat; denn innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist ist nicht die restliche und damit vollständige 6. Jahresgebühr nebst Zuschlag gezahlt worden.

Schülke

Püschel

Schuster

Pr