



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 705/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Geschmacksmuster M 93 02 674.9

wegen Gebührenrückzahlung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Musterregisters des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Januar 2001 aufgehoben. Die Rückzahlung des Zuschlags zur Verlängerungsgebühr wird angeordnet.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Am 29. März 1993 ging beim Patentamt der Antrag auf Eintragung einer 37 Muster umfassenden Sammelanmeldung mit der Bezeichnung "Schneidteile für Rasenmäher" ein, die anschließend in das Musterregister eingetragen wurde.

Am Montag, den 30. März 1998 zahlte die Geschmacksmusterinhaberin einen Betrag von 2.850,- DM für die Verlängerung der Schutzdauer von 19 im einzelnen genannten Mustern auf zehn Jahre.

Der daraufhin zunächst ergangene Beschluss des Musterregisters vom August 1998, in dem festgestellt worden ist, dass die Verlängerungsgebühr nicht rechtzeitig gezahlt worden und deshalb der tarifliche Zuschlag fällig geworden sei, wurde durch Beschluss des Senats 10 W (pat) 701/99 vom 31. Juli 2000 aufgehoben mit der Begründung, dass das Musterregister zu einem derartigen feststellenden Beschluss mangels gesetzlicher Grundlage nicht befugt gewesen sei.

Am 20. August 1998 zahlte die Geschmacksmusterinhaberin den Zuschlag zur Verlängerungsgebühr in Höhe von 285,- DM. Das Musterregister teilte ihr daraufhin mit, dass die Verlängerung der Schutzdauer für die 19 genannten Muster auf 10 Jahre in das Musterregister eingetragen worden sei. Mit Schriftsatz vom 7. November 2000 stellte die Geschmacksmusterinhaberin, wie zuvor schon im Be-

schwerdeverfahren 10 W (pat) 701/99, den Antrag auf Rückzahlung der Zusatzgebühr zur Verlängerungsgebühr.

Durch Beschluss vom 5. Januar 2001 hat das Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag auf Rückzahlung des Zuschlags zur Verlängerungsgebühr zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Zahlung der Verlängerungsgebühr sei erst nach Ablauf der Schutzdauer, die am Sonntag, den 29. März 1998 geendet habe, erfolgt, so dass der tarifmäßige Zuschlag fällig geworden sei. Die Vorschrift des § 193 BGB finde keine Anwendung, wie der Regelungszusammenhang von § 9 Abs 3 Satz 1 und Satz 2 GeschmMG deutlich mache. Die Schutzdauer ende, ohne dass es darauf ankäme, ob das Fristende auf einen Sonn- oder Feiertag falle. Der zwingende Wortlaut von § 9 Abs 3 GeschmMG verlange eine Entrichtung der Gebühr vor dem Ablauf der Schutzdauer.

Hiergegen wendet sich die Geschmacksmusterinhaberin mit der Beschwerde. Sie trägt vor, dass auf die Frist des § 9 Abs 3 Satz 1 GeschmMG die Vorschrift des § 193 BGB anwendbar sei. § 9 GeschmMG regle ersichtlich zwei Tatbestände, nämlich die Schutzdauer und die Fälligkeit der Verlängerungsgebühr, und diese könnten zu verschiedenen Zeitpunkten ablaufen, wie sich auch aus einer Entscheidung des Reichspatentamts aus dem Jahr 1929 zum WZG ergebe (BIPMZ 1930, 326). Auch bei den Zahlungsfristen der anderen Schutzrechte wie zB nach dem Patentgesetz oder nach dem Markengesetz sei stets § 193 BGB anwendbar. Eine Verlängerung der Zahlungsfrist auf den nächsten Werktag sähen nicht nur nationale Vorschriften, sondern zB auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung (Regel 72 GemeinschaftsmarkenDVO), das Europäische Patentübereinkommen (Regel 85, 85a AusfO EPÜ), das Haager Musterabkommen (Regel 27.4 AusfO HMA) und das Wiener Abkommen über den Schutz typographischer Schriftzeichen (Regel 21.4 AusfO WienerA) vor.

Die Geschmacksmusterinhaberin beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Zuschlagsgebühr zur Verlängerungsgebühr sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

II

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Die Geschmacksmusterinhaberin hat einen Anspruch auf Rückzahlung des Zuschlags zur Verlängerungsgebühr für das 6. bis 10. Schutzjahr, denn ein Zuschlag ist nicht fällig geworden.

Bei der Frist zur zuschlagsfreien Zahlung für die Verlängerung der Schutzdauer eines Geschmacksmusters gemäß § 9 Abs 3 Satz 1 und 2 GeschmMG aF findet § 193 BGB Anwendung. Die am Montag, den 30. März 1998 erfolgte Zahlung ist noch rechtzeitig im Sinne der Vorschrift gewesen. Die Zahlung des Zuschlags wegen verspäteter Zahlung der Verlängerungsgebühren für das 6. bis 10. Schutzjahr ist ohne Rechtsgrund erfolgt, so dass der Zuschlag, wie beantragt, in entsprechender Anwendung des § 812 BGB zurückzuzahlen ist.

Die Rechtzeitigkeit der Verlängerung des vorliegenden Geschmacksmusters bestimmt sich nach § 9 GeschmMG in der hier maßgeblichen Fassung bis 31. Dezember 2001. Gemäß § 9 Abs 3 Satz 1 und 2 GeschmMG aF wird die Verlängerung dadurch bewirkt, dass vor dem Ablauf der Schutzdauer die Gebühr nach dem Tarif entrichtet wird. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so muss der tarifmäßige Zuschlag bezahlt werden. Da die fünfjährige Schutzdauer des Geschmacksmusters hier am Sonntag, den 29. März 1998 ablief, die Zahlung der Verlängerungsgebühren für 19 Muster für das 6. bis 10. Schutzjahr aber erst am Montag, den 30. März 1998 erfolgt ist, kommt es für die rechtzeitige Zahlung darauf an, ob die Vorschrift des § 193 BGB Anwendung findet, wonach, wenn innerhalb einer Frist eine Leistung zu bewirken ist und der letzte Tag der Frist auf einen

Sonntag fällt, an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag tritt. So ist es hier.

Die Vorschriften der §§ 187ff BGB über Fristen und Termine sind gemäß § 186 BGB Auslegungsvorschriften, sie sind also unanwendbar, soweit durch Gesetz oder Rechtsgeschäft etwas Abweichendes bestimmt ist (vgl Palandt, BGB, 61. Aufl, § 186 Rdn 2, § 193 Rdn 4). In § 9 Abs 3 Satz 1 und 2 GeschmMG ist weder ausdrücklich bestimmt, dass § 193 BGB nicht anzuwenden ist noch ergibt sich dies durch die Art und Weise der Fristbestimmung. Wortlaut und Regelungszusammenhang des § 9 Abs 3 GeschmMG stehen der Anwendbarkeit von § 193 BGB nicht zwingend entgegen (aA Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl, § 9 Rdn 5). Der Begriff "rechtzeitig" in § 9 Abs 3 Satz 2 GeschmMG ist zwar auf den vorhergehenden Satz bezogen, in dem gefordert ist, dass die Verlängerung "vor Ablauf der Schutzdauer" zu erfolgen habe, dies bedeutet aber nicht, dass beim Verständnis von "rechtzeitig" ausschließlich nur auf den vorhergehenden Satz und nicht ergänzend auch auf die Auslegungsvorschriften der §§ 187 ff BGB abgestellt werden kann. Auch hier handelt es sich um eine Zahlungsfrist, also um eine Frist, in der eine Leistung zu bewirken ist im Sinne von § 193 BGB.

Bei anderen Zahlungsfristen im Geschmacksmusterrecht ist die Anwendbarkeit von § 193 BGB bejaht worden, zB bei der Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, § 8c GeschmMG aF, und bei der Frist zur Zahlung mit Zuschlag gemäß § 9 Abs 3 Satz 3 GeschmMG aF (vgl Eichmann/v. Falckenstein, aaO, § 8c Rdn 3, § 9 Rdn 6 aE). Dasselbe gilt auch bei den Zahlungsfristen im Bereich der anderen gewerblichen Schutzrechte, insbesondere ist bei den Zahlungsfristen für Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Verlängerungsgebühren - ausgehend vom Rechtszustand bis 31. Dezember 2001, denn seit 1. Januar 2002 sind durch das Inkrafttreten des Patentkostengesetzes die Zahlungsfristen für Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Schutzrechtsverlängerungsgebühren einheitlich neu geregelt worden (§ 7 PatKostG) - § 193 BGB grundsätzlich für anwendbar gehalten worden (vgl für das Patentrecht, § 17 Abs 3 aF: Schulte, PatG, 6. Aufl, § 17 Rdn 34; Busse, PatG,

5. Aufl, § 17 Rdn 57; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 17 Rdn 25; für das Markenrecht, § 47 Abs 3 MarkenG aF: Althammer/Ströbele, MarkenG, § 47 Rdn 19). Wie die Geschmacksmusterinhaberin in ihrer Beschwerdebegründung zu Recht vorträgt, ist die Verlängerung einer (Zahlungs-) Frist auf den nächsten Werktag im übrigen auch im Bereich der EU-weiten Schutzrechte - zB bei der Gemeinschaftsmarke (Regel 72 Verordnung Nr 2868/95 (EG) der Kommission zur Durchführung der Verordnung Nr 40/94 (EG) des Rates über die Gemeinschaftsmarke) und dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Artikel 58 Verordnung (EG) Nr 2245/2002 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster) - sowie im Bereich der internationalen Abkommen (zB Regel 85 Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente; Regel 27.4 Ausführungsordnung zum Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle) durchweg der Standard.

Es sind keine durchgreifenden Gründe erkennbar, dies bei der Frist zur zuschlagsfreien Zahlung für die Verlängerung der Schutzdauer eines Geschmacksmusters gemäß § 9 Abs 3 Satz 1 und 2 GeschmMG aF abweichend zu handhaben. Mit der hier maßgeblichen, am 1. Juli 1988 in Kraft getretenen und bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung von § 9 GeschmMG aF - die die bis dahin geltende Regelung, wonach die Verlängerung eines Geschmacksmusters eines Antrags bedurfte, ablöste - war eine Angleichung an die anderen gewerblichen Schutzrechte beabsichtigt (vgl BIPMZ 1987, 57 li Sp oben: "Wie bei anderen gewerblichen Schutzrechten soll die Verlängerung allein durch Zahlung der Verlängerungsgebühr bewirkt werden."). Insbesondere steht der Anwendbarkeit von § 193 BGB nicht der Umstand entgegen, dass die Frist zur zuschlagsfreien Zahlung in § 9 Abs 3 Satz 1 und 2 GeschmMG aF mit dem Ablauf der Schutzdauer zusammenfällt. Die Schutzdauer ist zwar keine Frist, in der eine Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken ist, so dass auf sie grundsätzlich § 193 BGB nicht anwendbar ist (vgl Eichmann/v. Falckenstein, aaO; § 9 Rdn 2; Schulte, aaO, § 16 Rdn 5; Althammer/Ströbele, aaO, § 47 Rdn 4). Hier geht es aber nicht um die

Schutzdauer als solche, sondern um die Zahlung der Verlängerungsgebühr innerhalb einer bestimmten Frist; die Regelung der Schutzdauer einerseits und der Zahlungsfrist andererseits ist in § 9 GeschmMG aF deutlich zu unterscheiden (vgl auch RPA BIPMZ 1930, 326: mit der Unterscheidung von Schutz- und Zahlungsfrist hat die Beschwerdeabteilung des Reichspatentamts § 193 BGB bei einer vergleichbaren Vorschrift für anwendbar gehalten, denn auch bei der Verlängerung nach dem damaligem WZG, § 8 WZG 1923, fiel die Frist zur zuschlagsfreien Zahlung mit dem Ablauf der Schutzfrist zusammen).

Im Hinblick auf das Inkrafttreten des Patentkostengesetzes am 1. Januar 2002, das die Zahlungsfristen für die Aufrechterhaltung der Schutzdauer eines Geschmacksmusters neu geregelt hat (§ 7 PatKostG), hat der Senat dem vorliegenden Fall keine grundlegende Bedeutung mehr beigemessen und daher auch - anders als noch im Beschluss des Senats 10 W (pat) 701/99 vom 31. Juli 2000 erwogen worden ist - von der Möglichkeit gemäß §10a GeschmMG iVm § 77 PatG abgesehen.

III

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt gemäß § 10a GeschmG iVm § 80 Abs 3 PatG nur ausnahmsweise in Betracht, wenn besondere Umstände es als unbillig erscheinen ließen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl Schulte, aaO, § 80 Rdn 67, § 73 Rdn 143, 147). Solche Umstände sind weder geltend gemacht noch ersichtlich. Allein der Umstand, dass die Beschwerde Erfolg hat, vermag die Rückzahlung nicht zu rechtfertigen, denn eine Rückzahlung ist grundsätzlich nur bei groben materiellrechtlichen Fehlern oder Begründungsmängeln geboten (vgl Schulte, aaO, § 73 Rdn 149), die hier nicht festgestellt werden können.

Schülke

Püschel

Schuster

Be