



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 63/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 45 238

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 17. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Schröder, die Richter Dr. Wagner und Harrer sowie die Richterin Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

Die Erinnerung gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 10. März 2004 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Patent 198 45 238 ist durch der Einsprechenden 2 am 22. Oktober 2003 zugestellten Beschluss des DPMA vom 9. Oktober 2003 nach Prüfung der Einsprüche gemäß § 61 Abs 1 Satz 1 PatG in vollem Umfang aufrecht erhalten worden.

Gegen diesen Beschluss haben sowohl die Einsprechende 1 wie auch die Einsprechende 2 Beschwerde eingelegt, die Einsprechende 2 mit beim DPMA am 20. November 2003 eingegangenen Schriftsatz vom 17. November 2003, der ohne Verrechnungsscheck per Telefax vorab am 19. November 2003 eingegangen

ist. Die amtliche Beschwerdegebühr hat sie durch einen diesem Schriftsatz als Anlage beigefügten Verrechnungsscheck vom 17. November 2003 entrichtet.

Mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2003 hat die Einsprechende 2 beim DPMA beantragt, die Gebühr auf Basis der Ermächtigung mit ihrem Schriftsatz vom 17. November 2003 einzuziehen. Sie hat darauf hingewiesen, dass es sich bei der Verwendung des Verrechnungsscheck-Formulars um eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne analog § 95 PatG handelte. Ihrem Antrag hat sie vorsorglich eine formgerechte Einzugsermächtigung beigefügt. Mit der vom DPMA am 14. Januar 2004 erfolgten Abbuchung der Gebühr vom angegebenen Konto sei ihrer faktischen Einzugsermächtigung gemäß Schriftsatz vom 17. November 2003 bzw ihrem Antrag gemäß § 95 PatG vom 8. Dezember 2003 entsprochen worden.

Die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht, die diese Gebührenleistung als nicht mögliche Zahlungsart angesehen und die Einsprechende 2 mit Bescheid vom 26. Januar 2004 auf ihre Bedenken aufmerksam gemacht hat unter Hinweis darauf, dass ausweislich der Akten die tarifmäßige Gebühr damit erst am 9. Dezember 2003 eingezahlt worden sei, hat mit Beschluss vom 10. März 2004 die Feststellung getroffen, dass die Beschwerde der Einsprechende 2 gegen den Beschluss der Patentabteilung 45 des DPMA vom 9. Oktober 2003 als nicht erhoben gilt.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, laut Mitteilung Nr 1/2002 des Präsidenten des DPMA vom 5. Dezember 2001 sei bekannt gegeben worden, dass ab dem 1. Januar 2002 mit Inkrafttreten der neuen Kostenregelungen Gebührenmarken und Schecks nicht mehr als Zahlungsmittel zugelassen seien.

Das DPMA habe die Gebühr entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht auf der Grundlage des Verrechnungsschecks in Verbindung mit dem Änderungsantrag vom 9. Januar 2004 oder einer Auslegung der in der Scheckübersendung enthaltenen Willenserklärung, sondern aufgrund der gleichzeitig mit eingereichten korrekten Einzugsermächtigung abgebucht.

Gegen diesen am 1. April 2004 zugestellten Beschluss hat die Einsprechende 2 und Beschwerdeführerin 2 mit per Telefax am 15. April 2004 eingegangenen Schriftsatz vom gleichen Tage Erinnerung eingelegt und beantragt,

festzustellen, dass die Beschwerde der Einsprechende 2 und Beschwerdeführerin 2 gegen den Beschluss der Patentabteilung 45 des Deutsche Patent- und Markenamts vom 9. Oktober 2003 als erhoben gilt.

Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt:

Von den im vorliegenden Fall einschlägigen Regelungen (a) § 1 (2) Ziff 2 PatKostG, (b) § 1 (1) Ziff 5 PatKostZV, (c) Mitteilung Nr. 1/2002 des Präsidenten des DPMA besage (b):

"(1) Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts können gezahlt werden...

5. durch Erteilung einer Einziehungsermächtigung von einem Inlandskonto."

Im vorliegenden Fall sei durch die fristgerechte Übersendung des Verrechnungsschecks, der gerichtet gewesen sei an das DPMA, gezogen auf das Konto der Kanzlei bei der Hypovereinsbank Nürnberg, eine Einziehungsermächtigung von einem Inlandskonto im Sinne § 1 (1) Ziff 5 PatKostZV erteilt worden, wenn auch nicht mit amtlichem Vordruck. Dies sei unschädlich, da dessen Verwendung lediglich eine Sollvorschrift sei, wie sich aus (c) im dortigen Abs 4 ergebe. Der Umstand, dass es in (c) im Abs 3 Satz 2 heiße:

"Gebührenmarken und Schecks sind ab Januar 2002 nicht mehr als Zahlungsmittel zugelassen.", stehe der Zulassung des im vorliegenden Fall vorgelegten Verrechnungsschecks nicht entgegen, da der betreffende Regelungssatz im Kontext auszulegen sei. Der Ausschluss von "Schecks" beziehe sich nur auf Schecks, die nicht gleichzeitig eine Einziehungsermächtigung im Sinne § 1 (1) Ziff 5 PatKostZV darstellten. Hinzu komme, dass über den Antrag vom 8. Dezember 2003 ein Berichtigungsantrag analog §§ 95, 38 PatG gestellt worden sei. Weiter sei darauf zu verweisen, dass die Übermittlung des Verrechnungsschecks spätestens am 24. November 2003 und damit noch innerhalb der Beschwerdefrist vom DPMA erkannt worden sei, im übrigen der Beschwerdeschriftsatz mit Nennung des Verrechnungsschecks am 19. November 2003 (6 Tage vor Fristablauf) dem DPMA per Fax übermittelt worden sei, weshalb es dem DPMA leicht möglich gewesen sei, den offensichtlichen Fehler sofort auszuräumen.

Die übrigen Beteiligten haben zum Beschluss der Rechtspflegerin keine Stellung genommen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Erinnerung ist statthaft und auch form- und fristgerecht eingelegt (§ 23 Abs 1 Nr 4 RPfIG).

Die zulässige Erinnerung konnte jedoch in der Sache keinen Erfolg haben.

Die Rechtspflegerin des Senats hat zu Recht festgestellt, dass die Beschwerde der Einsprechenden 2 und Beschwerdeführerin 2 als nicht erhoben gilt, da die Einsprechende 2 die Beschwerdegebühr nicht innerhalb der Frist des § 73 Abs 2 Satz 1 PatG in Verbindung mit § 6 Abs 1 Satz 1 PatKostG entrichtet hat.

Zwar hat das DPMA den Betrag von 500,-- € am 14. Januar 2004 vom Konto des Verfahrensbevollmächtigten der Einsprechenden 2 abgebucht. Damit hat das DPMA jedoch nicht, wie die Einsprechende vortragen lässt, der "faktischen Einzugsermächtigung" gemäß Schriftsatz vom 17. November 2003 bzw dem Antrag gemäß § 95 PatG vom 8. Dezember 2003 entsprochen, vielmehr erfolgte die Abbuchung auf Grund der mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2003 übersandten Einzugsermächtigung vom 8. Dezember 2003. Mithin ist der Betrag von 500,-- € dem Konto des DPMA erst nach Ablauf der Beschwerdefrist gutgeschrieben worden.

Bei der innerhalb der Beschwerdefrist am 17. November 2003 erfolgten Zahlung durch Verrechnungsscheck liegt keine nach der ab dem 1. Januar 2002 geltenden Patentkostenzahlungsverordnung vom 20. Dezember 2001 (PatKostZV) zulässigen Zahlungsart vor.

Bis zum Inkrafttreten der Regelungen der PatKostZV vom 20. Dezember 2001 bestand die Möglichkeit die Gebühren des DPMA und BPatG durch (Verrechnungs-) Scheck zu zahlen (PatGebZV vom 15. Oktober 1991 § 1 Ziff 1. b). Nach der am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen und im vorliegenden Fall damit geltenden PatKostZV ist die Zahlung durch Verrechnungsscheck als mögliche Zahlungsart nicht mehr vorgesehen bzw weggefallen.

Die Zahlungsarten sind in § 1 PatKostZV geregelt. Die Aufzählung der Zahlungsarten ist abschließend. Die Zahlung mittels Gebührenmarken und Schecks wurde abgeschafft, zusätzlich eingeführt die Zahlung mittels Einziehungsermächtigung (siehe Busse PatG 6. Aufl, Einl PatKostG Rn 17).

Der Einsprechenden 2 kann nicht darin gefolgt werden, dass mit dem Begriff "Einziehungsermächtigung" in der abschließenden Aufzählung der Zahlungswege des § 1 der PatKostZV auch gemeint sei, die Zahlung der Gebühr könne auch mittels eines "Verrechnungsschecks" getätigt werden. Wie sich schon aus dem Wegfall der die besondere Art "Verrechnungsscheck" mit umfassenden Zahlungs-

art "Scheck"" sowie der Eröffnung der Zahlungsmodalität "durch Erteilung einer Einziehungsermächtigung von einem Inlandskonto" ergibt, ist mit einer Scheckeinreichung wie auch mit Übersendung eines Verrechnungsschecks der letztgenannten Zahlungsart nicht Entsprochen.

Die vom Gesetzgeber für die Gebührenzahlung mittels Einziehungsermächtigung vorgesehenen Modalitäten haben bewusst eine andere Regelung erfahren als bei der Gebührenentrichtung etwa mittels Übergabe oder Übersendung eines Schecks, wie noch in der PatGeb ZV vom 15. Oktober 1991 vorgesehen.

In der Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (BIPMZ 2002, 36 ff.) heißt es hierzu:

Die Modernisierung des Zahlungsverkehrs im Patentamt wird nur bei gleichzeitiger Angleichung der Vorauszahlungsbedingungen durch die Reduzierung auf die Zahlungswege (in der gleichzeitig neu zu fassenden Patentkostenzahlungsverordnung) ermöglicht, die auch bei der elektronischen Anmeldung von Schutzrechten nutzbar sind. Ein Teil der Mehrkosten, die durch die notwendige Reform des Zahlungsverkehrs ohnehin anfallen werden, wird durch den Wegfall ... - der Kosten für die Ausstellung und Versendung von ... Schecks und - des Verwaltungsaufwandes für die Einziehung von Schecks, kompensiert werden. Den Druckkosten ... und dem Mehraufwand für die Behandlung von Schecks steht zurzeit ein die Kosten deckender Minderaufwand nicht gegenüber (Auslassungen durch den Senat).

Es kann auch davon ausgegangen werden, dass hinreichend bekannt ist, welche Zahlungswege in der PatKostZV und welche nicht mehr vorgesehen sind (dazu auch Köllner in Mitt 2002, 13, 14).

Außerdem sind der Rechtsmittelbelehrung (P 2888) zum Beschluss vom 9. Oktober 2003 als Anlage zum Vordruck P 2888 Zahlungshinweise beigefügt, bei denen die möglichen Arten der Entrichtung der Gebühren ausdrücklich angegeben sind.

Es besteht auch keine Unklarheit, wenn der Zahlungspflichtige - wie hier - einen zudem entsprechend kenntlich gemachten, insbesondere wiederholt so bezeichneten Verrechnungsscheck einreicht, also vor allem keine Unsicherheit, welche Zahlungsart damit vorliegt bzw welche der beiden verschiedenen Zahlungsarten (Verrechnungsscheck oder Einziehungsermächtigung) er gewählt hat.

Für eine Berichtigung gemäß § 95 PatG wegen offenbarer Unrichtigkeit – wie beim DPMA beantragt - ist danach kein Raum.

Dafür, dass der Verrechnungsscheck nicht als Einziehungsermächtigung zu würdigen bzw gleichzustellen ist, spricht insbesondere auch der banktechnische Sprachgebrauch.

Ein Scheck ist ein schuldrechtliches Wertpapier auf die Zahlung einer bestimmten Geldsumme. Schecks sind auf Sicht gestellte Zahlungsanweisungen (eines Kunden) an ein Geldinstitut, wobei folgende Arten von Schecks unterschieden werden, die hier nicht von Interesse nach der Form der Übertragung sowie die nach Form ihrer Einlösung, nämlich Barscheck und Verrechnungsscheck.

Der Begriff "Verrechnungsscheck" bezeichnet einen Scheck, der (zB auf der Vorderseite) mit dem Vermerk "nur zur Verrechnung" versehen ist (Art 39 ScheckG). Zweck ist hierbei die Vermeidung einer Barauszahlung des Scheckbetrages. Das bezogene Kreditinstitut darf den Scheck nur durch Gutschrift auf ein Konto des Inhabers, Überweisung auf ein Konto eines anderen Bankkunden oder im Abrechnungsverkehr einlösen.

Mit der nach PatKostZV vom 20. Dezember 2001 weggefallenen Zahlungsart "Scheck" ist damit auch die Zahlungsart "Verrechnungsscheck" umfasst und ebenfalls als Zahlungsart weggefallen.

Dies ergibt sich auch aus der oben genannten Begründung zum Entwurf.

Dagegen unterfällt die Einziehungsermächtigung dem Lastschriftverfahren. Grundlage hierfür ist die Ermächtigung des Zahlungspflichtigen an den Zahlungsempfänger, von seinem Konto (des Zahlungspflichtigen) einen fälligen Betrag einzuziehen.

Beide Zahlungsmodalitäten unterscheiden sich somit auch banktechnisch.

Unter diesen Umständen kann die Zahlung durch Verrechnungsscheck nicht der Vorlage einer Einziehungsermächtigung gleichgesetzt werden. Ebenso wenig kann davon ausgegangen werden, dass wie die Einsprechende meint, sie mit der Übersendung eines Verrechnungsschecks, der zudem ausdrücklich auch so bezeichnet ist, eine Einziehungsermächtigung erteilt hat.

Der Vertreter der Einsprechenden 2 hat somit eine nicht (mehr) vorgesehene Zahlungsart gewählt, so dass innerhalb der Beschwerdefrist die Zahlung der Beschwerdegebühr nicht erfolgt ist.

Die Einsprechende kann sich auch nicht darauf berufen, das Patentamt hätte sie noch vor Ablauf der Beschwerdefrist auf diesen Fehler aufmerksam machen müssen. Eine Verpflichtung, entsprechende Hinweise zu geben, wird nach höchstrichterlicher Rechtsprechung abgelehnt (BGH VersR 1992, 1154; 1989, 277; 1985, 767). Es liegen auch keine besonderen Umstände vor, die dem Patentamt im Einzelfall eine Hinweispflicht auferlegen könnten, insbesondere lag angesichts der klaren und eindeutigen Bezeichnung "Verrechnungsscheck" keine mißverständliche Handlung und keine freiwillige Serviceleistung seitens des Patentamts vor.

Das in der Annahme- und Zahlstelle des Patentamts beschäftigte Personal ist angesichts des Massengeschäfts und anhand der vorliegenden Unterlagen nicht in der Lage zu prüfen, ob eine Frist noch offen ist und wie lange diese gegebenenfalls noch läuft. Es weiß noch nicht einmal, ob überhaupt eine Beschwerdegebühr fällig ist. Eine wie im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt bestehende Praxis, die solche Hinweise unter gewissen Voraussetzungen erwarten lassen, gibt es hier nicht, so dass die bisherige Praxis beim DPMA auch keinen Vertrauensschutz begründen kann.

Nach alledem muss es bei der von der Rechtspflegerin getroffenen Feststellung verbleiben, weshalb die Erinnerung zurückzuweisen war.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen (Schulte PatG 6. Aufl, § 78 Rn 15).

Schröder

Wagner

Harrer

Proksch-Ledig

Pü