



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 56/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
8. Juli 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung PCT/DE 02/04451**  
**(wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)**

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 8. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder reichte am 5. Dezember 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt als Anmeldeamt eine Patentanmeldung nach dem Patentrecht (PCT) mit der Bezeichnung "Verfahren zur Fernerkundung morphologisch, topologisch und strukturell komplexer Objekte in einem zu untersuchenden Objekt-raum" ein.

Am 10. Februar 2003 forderte das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb eines Monats Gebühren in Höhe von 2.729,00 € zu bezahlen und teilte ihm schließlich mit Bescheid vom 4. April 2003 mit, dass die internationale Anmeldung für zurückgenommen erklärt werde, weil die Gebühren nicht gezahlt worden seien.

Am 4. Juni 2003 beantragte der Anmelder unter Beifügung eines Verrechnungsschecks über die geschuldeten Gebühren Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Zur Begründung trug er u.a. vor, dass ihn an der Versäumung der Zahlungsfrist kein Verschulden treffe. Aus Kostengründen habe er ohne anwaltliche Hilfe die PCT-Anmeldung durchgeführt. Gleichzeitig habe er ein deutsches Patent angemeldet und auf den Prüfungsbescheid, von dessen Vorliegen das Erfinderzentrum Norddeutschland an ihn auszuzahlende Fördermittel abhängig gemacht habe, sowie auf die Aufforderung zur Zahlung des Säumniszuschlags für die PCT-Anmeldung gewartet. Nach der Mitteilung vom 10. Februar 2003 sei er davon ausgegangen, dass die Zuschlagsgebühr erst mit einer weiteren Nachfristsetzung erhoben werde. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Schriftsatz des Anmelders vom 4. Juni 2003 Bezug genommen.

Im Folgenden teilte das Patentamt dem Anmelder mit, dass die Zahlung der Gebühren mit Verrechnungsscheck keine beim Patentamt zulässige Zahlungsart mehr sei. Er habe die versäumte Handlung deshalb nicht wirksam nachgeholt. Mit gleicher Begründung wies das Patentamt durch Beschluss vom 9. September 2003 den Wiedereinsetzungsantrag zurück.

Mit der Beschwerde macht der Anmelder geltend, das Patentamt habe aufgrund des PCT die Zahlung mittels Scheck nicht zurückweisen dürfen. Zur Begründung bezieht er sich insbesondere auf das Formblatt PCT/RO/101 mit dem dazugehörigen Blatt für die Gebührenberechnung, in dem auf die Zahlungsmöglichkeit per Scheck hingewiesen worden sei.

Er beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Zahlung der internationalen Gebühren als fristgerecht anzuerkennen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere wurde sie gemäß § 73 Abs 2 Satz 1 PatG innerhalb eines Monats nach Zustellung und damit rechtzeitig eingelegt; auch die erforderliche Beschwerdegebühr gemäß § 2 Abs 1 Patentkostengesetz (PatKostG) in Verbindung mit Gebührenverzeichnis (GebVerz) Nr 411 200 ist in zulässiger Form durch Überweisung bezahlt, § 1 Abs 2 Nr 2 PatKostG in Verbindung mit § 1 Abs 1 Nr 2 Patentkostenzahlungsverordnung (PatKostZV). Die Beschwerde bleibt jedoch in der Sache ohne Erfolg.

1. Der Anmelder hat die Frist zur Zahlung der vom Patentamt angeforderten Gebühren versäumt. Die Gebührenpflicht folgt aus Art 3 Abs 4 iv PCT; im einzelnen handelt es sich um folgende Gebühren:

- die Übermittlungsgebühr in Höhe von 90,00 €, die auf Regel 14 der Ausführungsordnung zum PCT (AusfOPCT) beruht. Diese Gebühr findet sich im GebVerz Nr 313 900 zum PatKostG. Die Zahlungsfrist hinsichtlich dieser Gebühr ergibt sich grundlegend aus Regel 14.1c AusfOPCT, durch Aufnahme in die Regelung des PatKostG verlängert sie sich jedoch auf insgesamt drei Monate nach Eingang der Anmeldung, also bis 5. März 2003, § 6 Abs 1 Satz 2 in Verbindung mit § 3 Abs 1 PatKostG (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl. Art III § 1 IntPatÜG, Rn 19).
- die Recherchegebühr in Höhe von 945,00 €, die auf Regel 16 AusfOPCT beruht. Die Frist zur Zahlung ergibt sich aus Regel 16.1f in Verbindung mit Regel 15.4a, die Gebühr ist innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung zu zahlen, also bis 5. Januar 2003.
- die Grundgebühr in Höhe von 1.214,00 €, die auf Regel 15.1. AusfOPCT in Verbindung mit dem GebVerz zur AusfOPCT beruht. Die Zahlungsfrist ergibt sich aus Regel 15.4a, die Gebühr ist innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung zu zahlen, also bis 5. Januar 2003.
- und schließlich die Bestimmungsgebühr in Höhe von 480,00 €, die auf Regel 15.1ii AusfOPCT in Verbindung mit dem GebVerz zur AusfOPCT beruht. Die Zahlungsfrist ergibt sich aus Regel 15.4bii., sie beträgt einen Monat nach Eingang der Anmeldung, wenn die Monatsfrist später als ein Jahr nach dem Prioritätsdatum abläuft. Die Monatsfrist läuft hier am 5. Januar 2003 ab, das ist später als der 7. Dezember 2002 (= ein Jahr nach dem Prioritätsdatum). Die Zahlungsfrist endet also hier am 5. Januar 2003.

Die Zahlungsfristen für die einzelnen Gebühren hatte der Anmelder nicht gewahrt. Das Patentamt hat ihm gemäß Regel 16 bis AusfOPCT eine Aufforderung zur Zahlung der Gebühren bis 10. März 2003 geschickt. Auch diese Frist ist fruchtlos verstrichen.

**2.** Der wegen Versäumung der Zahlungsfrist gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art III § 1 Abs 3 IntPatÜG iVm § 123 PatG) ist unzulässig.

Der Antrag ist zwar am 4. Juni 2003 beim Patentamt eingegangen und damit rechtzeitig gestellt. Die Wiedereinsetzungsfrist beträgt gemäß § 123 Abs 2 Satz 1 PatG zwei Monate nach Wegfall des Hindernisses. Das Hindernis ist erst mit Erhalt der Mitteilung vom 4. April 2003, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte, weggefallen.

Der Anmelder hat aber die geschuldeten Gebühren nicht in zulässiger Weise bezahlt und damit die versäumte Handlung nicht nachgeholt (Art III § 1 Abs 3 IntPatÜG iVm § 123 Abs 2 Satz 3 PatG). Die Zahlung mittels Verrechnungsscheck ist seit 1. Januar 2002 keine zulässige Zahlungsart mehr gemäß § 1 Abs 2 Nr 2 PatKostG in Verbindung mit § 1 Abs 1 PatKostZV. Für die Übermittlungsgebühr, die bei dem Deutschen Patent- und Markenamt verbleibt (s.o. unter II.1.), steht die Geltung dieser Vorschriften außer Zweifel. Mangels ausdrücklicher Regelungen im PCT bzw in der AusfOPCT gelten diese auch für Gebühren, die vom Deutschen Patent- und Markenamt als Anmeldeamt zugunsten des Internationalen Büros bzw. der Internationalen Recherchenbehörde erhoben werden; bei der Erhebung der Grund-, Bestimmungs- und Recherchegebühr sind sonach die für das Anmeldeamt geltenden Zahlungsmodalitäten zugrunde zu legen.

Die PatKostZV gilt für die Kosten, die nach dem PatKostG an das Patentamt oder das Patentgericht zu entrichten sind. Ob sie auch für die im Rahmen des PCT-Verfahrens zu entrichtenden Gebühren gilt, ist nicht ausdrücklich geregelt. Nach den Regeln 15 und 16 AusfOPCT sind sämtliche Gebühren, also auch die zugunsten des Internationalen Büros und der Internationalen Recherchenbehörde zu leistenden Gebühren, an das Anmeldeamt zu zahlen, das sie - mit Ausnahme der Übermittlungsgebühr – an die internationalen Behörden weiterleitet (vgl Nr 10 des Merkblatts für PCT-Anmelder; PCT-Leitfaden für Anmelder, Bd 1, 2003, S 39 f). Die Funktion des Patentamts als "Weiterleitungsstelle" könnte nahe legen, dass es sich nicht bei allen Gebühren, sondern nur bei der Übermittlungsgebühr um eine Gebühr des Patentamts im Sinne des § 1 Abs 1 Satz 1 PatKostG handelte, so dass die PatKostZV nicht für Grund-, Bestimmungs- und Recherchegebühr gälte. Aber ungeachtet der späteren Weiterleitung sind auch diese Gebühren zunächst unmittelbar dem Anmeldeamt zu entrichten, im Gegensatz etwa zum Verfahren der internationalen Markenregistrierung, bei dem die nach Art 8 Abs 2 MMA in Verbindung mit Regeln 10, 34 GAusfO zu zahlenden internationalen Gebühren unmittelbar und im voraus an das Internationale Büro zu entrichten sind (vgl MittDPMA Nr. 17/99, BIPMZ 1999, 325, wonach das Patentamt keine Gebührenzahlung an die WIPO vermittelt). Für die Modalitäten der Zahlungen unmittelbar an das Anmeldeamt gibt es weder im PCT selbst noch in der Ausführungsordnung Vorschriften. Daher können die Zahlungen nur nach den Bestimmungen erfolgen, die für an dieses Amt zu entrichtende Zahlungen gelten. Dafür spricht auch Art III § 1 Abs 3 IntPatÜG, wonach auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als Anmeldeamt ergänzend zu den Bestimmungen des PCT die Vorschriften des Patentgesetzes für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anzuwenden sind. Die Beachtung der Regelungen des PatKostG und der PatKostZV ermöglicht dem Anmelder im nationalen Bereich erst die Durchführung des Verfahrens; sie sind deshalb im weiteren Sinne auch zu den Vorschriften, die für das Verfahren vor dem Patentamt gelten, zu rechnen. Allerdings ist in dem Formblatt PCT/RO/101 (Anhang), Blatt für die Gebührenberechnung, das Anhang zum PCT-Antrag und nicht Teil der internationalen Anmeldung ist, unter der

Rubrik "Zahlungsweise" auch die Möglichkeit der Zahlung mittels Scheck erwähnt. Insoweit ist, was die Zahlungsmodalität betrifft, durch Inkrafttreten der PatKostZV im Rahmen des Kostenregelungsbereinigungsgesetzes eine unklare Rechtslage für die Anmelder entstanden, die zwar eine Zahlung mit Scheck nicht wirksam werden lässt, aber einen Irrtum über die zulässige Zahlungsweise entschuldbar machen kann (vgl hierzu auch BPatGE 31, 266). Die unter diesen Umständen zu erwägende Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist kommt aber schon deshalb nicht in Betracht, weil die versäumte Handlung bis heute nicht in zulässiger Weise nachgeholt worden ist.

Im übrigen ist der Wiedereinsetzungsantrag auch sachlich nicht begründet. Der Anmelder war nicht ohne Verschulden verhindert, die Zahlungsfrist einzuhalten (Art III § 1 Abs 3 IntPatÜG i.V.m. § 123 Abs 1 Satz 1 PatG). Insbesondere entschuldigt ihn das Vorbringen, er habe auf eine nochmalige Mitteilung über die Gebührenzahlung mit Säumniszuschlag gewartet, nicht. Die Mitteilung des Patentamts nach Regel 16 bis AusfOPCT war bereits die Zahlungsaufforderung, die nach Ablauf der Zahlungsfrist, die in den einzelnen Vorschriften der AusfOPCT und dem PatKostG festgelegt ist, erfolgt. Nach Regel 16 bis AusfOPCT kann das Anmeldeamt zwar eine Gebühr für die verspätete Zahlung verlangen; eine Rechtsgrundlage im deutschen Recht hierfür existiert aber nicht. Eine derartige Gebühr wird deshalb vom Deutschen Patent- und Markenamt auch gar nicht erhoben. Im übrigen ergibt sich aus Ziffer 3 der Aufforderung zur Gebührenzahlung, dass bei Nichtzahlung die Anmeldung als zurückgenommen gilt, so dass der Anmelder die Rechtsfolge einer Nichtzahlung der Gebühren kannte bzw kennen musste.

Auch die geltend gemachte finanzielle Situation entlastet den Anmelder nicht. Die Hinterlegung einer internationalen Anmeldung verpflichtet gemäß Art 3 Abs 4 iv PCT zur Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren. Eine Zahlungserleichterung ist nicht vorgesehen, insbesondere sind nach der Rechtsprechung in der internationalen Phase die Vorschriften des Patentgesetzes über die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe, die der Anmelder im übrigen auch gar nicht beantragt hat,

nicht anwendbar (BPatG BIPMZ 1990, 34). Davon abgesehen sind die vom Anmelder angeführten finanziellen Probleme kein Entschuldigungsgrund für die Fristversäumnis. Nach eigenen Angaben verfügt er (oder hat verfügt) über finanzielle Rücklagen. Aus diesen hätte er, zumal die vorliegende Anmeldung für ihn existenziell wichtig war, den Betrag für die Gebühren aufbringen können.

Schülke

Püschel

Schuster

Pr/Pü