



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 35/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung P 42 32 122.0

(hier: Rücknahmefiktion gemäß § 58 Abs. 3 PatG)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 2003 - Prüfungsstelle für Klasse H 01 H - wird aufgehoben.
2. Dem Anmelder wird für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe gewährt und Rechtsanwalt L... als Vertreter beigeordnet.

Gründe

I.

Der Anmelder reichte am 25. September 1992 beim Patentamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Leuchtender Regler und Schaltknopf“ ein. Auf seinen Antrag wurde ihm Verfahrenskostenhilfe für das gesamte Patenterteilungsverfahren bewilligt. Ebenso wurden dem Anmelder antragsgemäß verschiedene Jahresgebühren gestundet, zuletzt auf Grund eines mit Schreiben vom 4. September 1998 gestellten Antrags die dritte bis siebte Jahresgebühr bis zum 30. September 1999. Dieser Antrag bezog sich nicht nur auf die vorliegende, sondern auch auf weitere vom Anmelder getätigte Patentanmeldungen, u. a. auf die Anmeldungen P 43 32 972.1 und P 43 32 974.8.

Nachdem am 4. Oktober 2000 beim Patentamt ein weiterer Stundungsantrag eingegangen war, teilte das Patentamt dem Anmelder mit Schreiben vom 9. November 2000 mit, dass seine Anmeldung erloschen sei, nachdem er bis zum 30. September 1999 weder die Jahresgebühren gezahlt noch erneut ihre Stundung beantragt habe.

Der Anmelder stellte sich demgegenüber auf den Standpunkt, er habe rechtzeitig einen weiteren Stundungsantrag gestellt. Zum Nachweis übersandte er u. a. die

Kopie eines Schreibens vom 10. September 1999, woraus zu ersehen sei, dass das Patentamt einen von ihm rechtzeitig gestellten Stundungsantrag nicht zur Kenntnis genommen habe.

Schließlich teilte das Patentamt - Prüfungsstelle für Klasse H 01 H - dem Anmelder mit Schreiben vom 8. Dezember 2003 nochmals mit, dass seine Patentanmeldung wegen Nichtzahlung der dritten Jahresgebühr mit Ablauf des 1. Oktober 1999 als zurückgenommen gelte, nachdem bis zum Ablauf der Stundungsfrist weder eine Zahlung geleistet noch ein erneuter Stundungsantrag gestellt worden sei. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand könne gemäß § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG nicht mehr beantragt werden.

Gegen diese Mitteilung wandte sich der Anmelder mit seinem Schreiben vom 6. Januar 2004, eingegangen am 10. Januar 2004, welches das Deutsche Patent- und Markenamt dem Bundespatentgericht als Beschwerde vorlegte.

Der Anmelder beantragt sinngemäß

- die Aufhebung der Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 2003;
- hilfsweise: die Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung eines Antrags auf Stundung der bislang aufgelaufenen Jahresgebühren bzw. auf Gewährung für Verfahrenskostenhilfe für diese Gebühren,
- die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für die Beschwerdegebühr;
- die Beiordnung eines Rechtsanwalts für das Beschwerdeverfahren.

Außerdem stellt er einen weiteren Antrag auf Gewährung von Stundung bzw. Verfahrenskostenhilfe für die Jahresgebühren.

Der Senat hat die Akten der Patentanmeldungen P 43 32 972.1 und P 43 32 974.8 beigezogen. Auch für diese Anmeldungen bzw. Patente wurden dem Anmelder die Jahresgebühren gestundet. So beschloss das Patentamt auf Grund des auch zum vorliegenden Verfahren eingereichten Schreibens vom 4. September 1998, das am 29. September 1998 eingegangen war, die Stundung der sechsten Jahresgebühr. Auf Grund desselben Schreibens, das der Anmelder am 30. Januar 1999 nochmals eingereicht hatte, wurde ihm in den beiden genannten Verfahren durch Bescheide vom 4. Oktober 1999 auch die jeweils siebte Jahresgebühr gestundet.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

1. Die Beschwerde ist als statthaft anzusehen, weil sie sich gegen einen Beschluss i. S. d. § 73 Abs. 1 PatG richtet. Ob ein Beschluss vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung nicht nach der äußeren Form oder Bezeichnung einer Entscheidung zu beurteilen, sondern nach ihrem materiellen Gehalt. Unter einem Beschluss ist danach eine Entscheidung zu verstehen, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 73 Rn. 22 ff. m. w. N.). Durch die Mitteilung vom 8. Dezember 2003 wollte das Deutsche Patent- und Markenamt abschließend feststellen, dass die Anmeldung infolge Nichtzahlung der dritten Jahresgebühr als zurückgenommen zu gelten habe. Es handelt sich demnach bei dieser Mitteilung der Sache nach um einen Beschluss.

Die Beschwerde ist auch im Übrigen zulässig. Da die Mitteilung vom 8. Dezember 2003 nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und auch nicht förmlich zugestellt worden war, hat keine Beschwerdefrist zu laufen begonnen. Die Beschwerdeeinlegung und die Stellung des Antrags auf Verfahrenskostenhilfe für die Beschwerdegebühr (§§ 129, 130 Abs. 1 Satz 1 PatG i. V. m. § 6 Abs. 1 Pat-

KostG, Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses - Anlage zu § 2 Abs. 1 Pat-KostG) waren somit rechtzeitig.

2. Der Beschluss vom 8. Dezember 2003 ist zu Unrecht ergangen.

a) Gemäß § 17 Abs. 1 PatG musste der Anmelder für das dritte und jedes folgende Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, eine Jahresgebühr entrichten. Der Anmelder machte aber von der Möglichkeit des § 18 Abs. 1 Satz 1 PatG in der bis zum 31. Januar 2001 gültigen Fassung Gebrauch, wonach einem Patentanmelder bei Nachweis seiner Mittellosigkeit die Gebühren für das dritte bis zwölfte Jahr bis zum Beginn des dreizehnten Jahres auf Antrag gestundet werden konnten. Auf Grundlage dieser Vorschrift stundete das Patentamt die dritte und die später fällig werdenden Jahresgebühren bis einschließlich der siebten Jahresgebühr bis zum 30. September 1999.

b) Sofern der Anmelder vor Ablauf dieser Frist keinen weiteren Stundungsantrag gestellt hätte, müsste seine Anmeldung tatsächlich - wie vom Patentamt festgestellt - gemäß § 58 Abs. 3 PatG als zurückgenommen gelten. Jedoch hat der Anmelder von der Möglichkeit zur Stellung eines erneuten Stundungsantrags Gebrauch gemacht hat, und zwar - wie man den Akten der Verfahren P 43 32 972.1 und P 43 32 974.8 entnehmen kann - dadurch, dass er seinen Antrag vom 4. September 1998, der schon als Grundlage für die Stundung der siebten Jahresgebühr gedient hatte, am 30. Januar 1999 noch einmal eingereicht hat. Nach dem Wortlaut des Schreibens vom 4. September 1998 hat der Anmelder die „Stundung der diesjährigen Jahresgebühren“ beantragt. Man könnte dies zwar so auslegen, dass er damit nur die im Jahr 1998 fällig gewordenen Jahresgebühren gemeint hat. Nachdem er das Schreiben jedoch im Jahr 1999 noch einmal verschickt hat, ist sein Wortlaut ebenso auf dieses Jahr beziehen. Das Patentamt selbst hat das Schreiben in den beiden anderen genannten Verfahren so ausgelegt, und es hat sich dadurch, dass es im vorliegenden Verfahren den Stundungs-

antrag im Jahr 1999 als nicht gestellt angesehen hat, in Widerspruch zu seinem Verhalten in diesen anderen Fällen gesetzt.

Auf die Frage, ob das Schreiben des Anmelders vom 10. September 1999 tatsächlich beim Patentamt eingegangen ist, kommt es demnach - ebenso wie auf den hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag - nicht an.

3. Da sich somit die Beschwerde als erfolgreich erweist, ist dem Anmelder Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu bewilligen (§§ 129, 130 Abs. 1 Satz 1 PatG, § 114 ZPO). Nachdem ihm in den verschiedenen Anmeldeverfahren über viele Jahre hinweg Stundungen und Verfahrenskostenhilfe für Jahresgebühren gewährt wurden, so etwa in den Verfahren P 43 32 972.1 und P 43 32 974.8 zuletzt im Oktober 2006, kann davon ausgegangen werden, dass beim Anmelder auch heute noch die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe vorliegen.

Die Beordnung des Rechtsanwalts L... für das Beschwerdeverfahren erscheint zur sachdienlichen Erledigung des Verfahrens erforderlich (§ 133 PatG).

4. Im weiteren Verfahren wird das Patentamt nicht nur über den Antrag auf Stundung der dritten bis achten Jahresgebühren, sondern auch über die weiteren

Stundungs- und Verfahrenskostenhilfeanträge bzgl. der später fällig gewordenen Jahresgebühren zu entscheiden haben.

Schülke

Püschel

Rauch

Pr