

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 10 W (pat) 2/13

Entscheidungsdatum: 25. Juli 2013

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: Art. 22 Abs. 1 PCT; Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG; § 3 Abs. 1 PatKostG

Nationale Gebühr einer internationalen Anmeldung

Ist das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt i. S. d. Art. III § 4 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG, richtet sich die Höhe der nationalen Gebühr, die der Anmelder eines Patents nach Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG i. V. m. den Vorschriften des Patentkostengesetzes zu entrichten hat, nach der Anzahl der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der internationalen Anmeldung.



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 2/13

Verkündet am
25. Juli 2013

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2009 003 801.8-35

wegen Einleitung der nationalen Phase

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 25. Juli 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 35 – vom 15. Oktober 2012 in Ziffer 2 aufgehoben. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Gebühr nach Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG gewährt.
2. Im Übrigen werden die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte am 25. Dezember 2009 unter Inanspruchnahme der Priorität einer japanischen Anmeldung vom 26. Dezember 2008 die internationale Anmeldung PCT/JP2009/007226 mit 16 Patentansprüchen ein und gab dabei u.a. Deutschland als Bestimmungsstaat an.

Am 21. Juni 2011 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Unterlagen für die Einleitung der nationalen Phase der PCT-Anmeldung für die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Elektronisches Blutdruckmessgerät und Verfahren zur Blutdruckmessung“ mit einem gegenüber der ursprünglichen internationalen Anmeldung geänderten Anspruchssatz mit 14 Patentansprüchen ein. Am selben Tag entrichtete sie unter Angabe des Gebührencodes 311 100 mittels Einzugsermächtigung die Gebühr für eine 14 Ansprüche umfassende Anmeldung in Höhe von 180,-- €.

Das DPMA stellte am 7. Juli 2011 eine Empfangsbescheinigung über den Eingang des Antrags auf Einleitung der nationalen Phase aus. Mit Bescheid vom 10. August 2011 teilte das DPMA der Anmelderin mit, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei und die nationale Anmeldung unter dem Aktenzeichen 11 2009 003 801.8-35 geführt werde. Dieser Bescheid ist mit der Angabe „Prüfungsstelle 35.PCT Geschäftsstelle“ gezeichnet. Darunter ist das Dienstsiegel angebracht, gefolgt von dem Hinweis: „Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.“

Mit Bescheid vom 22. Juni 2012 wies das DPMA die Anmelderin darauf hin, dass das Verfahren vor dem DPMA beendet sei, da sie die Anmeldegebühr innerhalb der hierfür maßgeblichen Frist des Art. 22 Abs. 1 /39 Abs. 1 PCT nicht vollständig gezahlt habe. Ferner kündigte das DPMA die Rückerstattung der bisher gezahlten Gebühr an und wies unter Bezugnahme auf ein beigelegtes Merkblatt auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung hin. Der Bescheid endet mit einer Grußformel und einer maschinengeschriebenen Wiedergabe des Namens des Bearbeiters mit dem Zusatz „Sachbearbeiter gDienst“. Oberhalb des Dienstsiegels befindet sich die Angabe „Prüfungsstelle 35“. Unterhalb des Dienstsiegels ist vermerkt: „Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.“

Mit Schreiben vom 29. Juni 2012 beantragte die Anmelderin festzustellen, dass die nationale Phase für die PCT-Anmeldung ordnungsgemäß eingeleitet und insbesondere die Anmeldegebühr vollständig und fristgerecht entrichtet worden sei. Hilfsweise beantragte sie Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr. Die Anmelderin erteilte am selben Tag erneut eine Einzugsermächtigung für die (in der Zwischenzeit vom DPMA rückerstattete) Anmeldegebühr in Höhe von 180,-- € sowie vorsorglich für zwei weitere Anspruchsgebühren für die ursprünglichen Ansprüche 15 und 16.

In Bezug auf ihren Hauptantrag machte die Anmelderin geltend, dass die Auffassung des DPMA, wonach sich die Höhe der Anspruchsgebühren bei einer

PCT-Anmeldung nicht nach der Anzahl der Ansprüche beim Eintritt in die nationale Phase, sondern nach der Zahl der Ansprüche der ursprünglichen PCT-Anmeldung richte, nicht durch die gesetzlichen Vorschriften gedeckt sei. Zwar spreche der Wortlaut der maßgeblichen Rechtsvorschriften weder für die eine noch die andere Auffassung. Jedoch ergebe sich aus einer Auslegung des Gesetzes nach der *ratio legis*, dass die Anzahl der Ansprüche beim Eintritt in die nationale Phase maßgeblich sei. So verweise Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG sowohl auf § 34 PatG als auch auf das Patentkostengesetz (PatKostG). Diese Verweisung sei ein Anhaltspunkt dafür, dass die tatsächlich beim DPMA eingereichte Anmeldung mit der darin enthaltenen Anzahl der Ansprüche für die Berechnung der Anmeldegebühr maßgeblich sein müsse, denn der Gebührentatbestand entstehe erst mit der Einreichung der deutschen Anmeldung. Ferner werde in der Begründung des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts ausgeführt, dass die Bemessung der Höhe der Anmeldegebühr nach der Zahl der Patentansprüche dem Anmelder als Anreiz für eine Begrenzung der Patentansprüche dienen solle. Hierbei könne es nicht darauf ankommen, ob das Patent über das PCT-Verfahren oder unmittelbar national angemeldet worden sei. Soweit das DPMA darauf abstelle, dass auch die übrigen Ansprüche der PCT-Anmeldung auf ihren Offenbarungsgehalt hin überprüft werden müssten, sei dies keine überzeugende Begründung, da die reguläre Anmeldegebühr schließlich auch nicht von der Länge der Offenbarung der Anmeldeunterlagen abhängen. Die Einleitung der nationalen Phase vor dem DPMA solle dem Anmelder gerade die Möglichkeit geben, das nationale Verfahren vor dem DPMA mit einer ökonomisch sinnvollen Anzahl von Patentansprüchen einzuleiten. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Staaten, die teilweise keine Mehrfachrückbezüge bei abhängigen Patentansprüchen erlaubten, solle dem Anmelder bei Einleitung der nationalen Phase die Gelegenheit gegeben werden, aus der größeren Anzahl von Patentansprüchen eine Auswahl zu treffen, die der jeweiligen Rechtsordnung entspreche. Diese Auswahlmöglichkeit müsse auch vor dem DPMA bestehen. Schließlich sei die PCT-Anmeldung eine neue Anmeldung vor dem Deutschen Patentamt, so dass § 34 PatG für die Berechnung der Anmeldegebühr maßgeblich sein müsse,

ansonsten würden die deutschen Gebühren auf die Gebühren der ausländischen Behörde zurückprojiziert. Nach Regel 161 zum EPÜ habe der Anmelder ebenfalls die Möglichkeit, bereits im Zuge der Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA die Ansprüche zu ändern, die dann die Basis für die Berechnung der Anspruchsgebühren bildeten. Schließlich sei der Anmelder Herr des Verfahrens, so dass es an ihm sei, bei der Einleitung der nationalen Phase die für Deutschland geltenden Ansprüche auszuwählen. Diese seien dann auch nur Gegenstand des Verfahrens und legten den Schutzbereich und den Umfang der Prüfung durch das Amt fest.

Zur Begründung des auf Wiedereinsetzung gerichteten Hilfsantrags führte sie aus, dass bei unterstellter Richtigkeit der Rechtsauffassung des DPMA die Anmelderin ohne Verschulden gehindert gewesen sei, gegenüber dem DPMA die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr einzuhalten. Der Vertreter der Anmelderin sei mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung durch Gesetzesauslegung im Sinne des Hauptantrags zum Ergebnis gelangt, dass sich die Höhe der Gebühr nach der Anzahl der bei Einleitung der nationalen Phase für Deutschland noch verfolgten Patentansprüche richte. Als er am 21. Juni 2011 die Unterlagen für die nationale Phase beim DPMA eingereicht habe, sei dem Vertreter eine hiervon abweichende Auslegung der Gesetzesbestimmungen durch das DPMA nicht bekannt gewesen. Das DPMA habe einen entsprechenden Hinweis erst am 27. April 2012 auf seiner Website veröffentlicht. Eine Wiedereinsetzung sei zu gewähren, wenn die Rechtslage durch eine Rechtsänderung so unübersichtlich geworden sei, dass eine unzutreffende Auslegung durch den Vertreter als entschuldbar erscheine. Im Übrigen sei die Frage, wonach sich die Anmeldegebühr bei einer PCT-Anmeldung bemesse, bisher noch nicht höchstrichterlich entschieden.

Die Prüfungsstelle 35 des DPMA hat durch Beschluss vom 15. Oktober 2012 unter Bezugnahme auf einen Zwischenbescheid vom 24. September 2012, zu dem sich die Anmelderin nicht geäußert hat, den Feststellungsantrag der Anmelderin als unbegründet zurückgewiesen und den hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsan-

trag als unzulässig verworfen. Der Beschluss enthält am Ende außer dem Dienst-siegel die Angabe „Prüfungsstelle 35“, die maschinengeschriebene Wiedergabe des Namens des Bearbeiters sowie den Hinweis: „Dieses Dokument wurde elektronisch signiert und ist ohne Unterschrift gültig.“ Die Signaturdatei in der elektronischen Akte des DPMA bezieht sich auf zwei identische Exemplare des Beschlusses vom 15. Oktober 2012.

In Bezug auf den Feststellungsantrag hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass sich die Höhe der Anmeldegebühr nach der Zahl der Ansprüche in der internationalen Anmeldung richte. Aus Art. 11 Abs. 3 PCT, Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG ergebe sich, dass die Anmeldegebühr bereits mit Einreichung der PCT-Anmeldung beim ausländischen Anmeldeamt fällig werde, da der Anmeldung bereits zu diesem Zeitpunkt gemäß Art. 11 Abs. 3 PCT die Wirkung einer nationalen Anmeldung zukomme, die nach Art. 24 Abs. 1 iii) PCT wiederum entfalle, wenn die Voraussetzungen für die Einleitung der nationalen Phase nicht erfüllt worden seien. Auch aus Art. 23 Abs. 1 PCT werde deutlich, dass das nationale Verfahren bereits mit der Einreichung der internationalen Anmeldung beginne. Das Bestimmungsamt dürfe die Anmeldung nicht vor Ablauf der in Art. 22 Abs. 1 PCT genannten Frist prüfen, auch wenn der Anmelder bei Vornahme der nach Art. 22 Abs. 1 PCT i. V. m. Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG erforderlichen Handlungen für den Eintritt in die nationale Phase vor dem DPMA eine reduzierte Anspruchsfassung einreiche. Es gebe daher keine rechtliche Grundlage dafür, die bereits fällig gewordene Anmeldegebühr unter Berücksichtigung einer bei Einleitung der nationalen Phase vorgenommenen Reduzierung der Zahl der Ansprüche neu zu berechnen. Da die Einleitung der nationalen Phase vor dem DPMA die Zahlung einer Gebühr voraussetze, könne deren Fälligkeit nicht nach dem Zeitpunkt der Einleitung der nationalen Phase bestimmt werden. Schließlich richte sich der Prüfungs- und Rechercheaufwand der Prüfungsstelle nicht nur nach dem Anspruchssatz, der für die Einleitung der nationalen Phase eingereicht werde. Vielmehr müsse sich das DPMA im Hinblick auf Art. 19 Abs. 2 PCT, wonach Änderungen nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im

Anmeldezeitpunkt hinausgehen dürften, auch mit den in der nationalen Phase nicht mehr beanspruchten Patentansprüchen auseinandersetzen.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung sei als unzulässig zu verwerfen, da die Anmelderin den Antrag auf Wiedereinsetzung nicht innerhalb der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG gestellt und die versäumte Gebührenzahlung auch nicht innerhalb dieser Frist vorgenommen habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle 35 vom 15. Oktober 2012 und die patentamtliche Entscheidung vom 22. Juni 2012 aufzuheben,

die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten, sowie

hilfsweise, der Anmelderin Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der nationalen Gebühr zu gewähren.

Ferner regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Anmelderin macht primär geltend, dass die Mitteilung vom 22. Juni 2012, mit der das DPMA die Beendigung des Verfahrens vor dem DPMA wegen nicht fristgerechter Zahlung der nationalen Gebühr mitgeteilt habe, unzulässig und unwirksam sei. Damit sei auch der Beschluss vom 15. Oktober 2012 aufzuheben. Die amtliche Mitteilung vom 10. August 2011, mit der das DPMA die Einleitung der nationalen Phase bestätigt habe, habe Beschlusscharakter. Durch diesen Beschluss in Form eines begünstigenden Verwaltungsaktes, seien mögliche Verfahrensmängel, wie die eventuell nicht vollständige Zahlung der Anmeldegebühr geheilt. Aufgrund der Bindungswirkung könne das DPMA den Beschluss nicht wider-

rufen, auch wenn er möglicherweise zu Unrecht ergangen sei. Überdies sei aufgrund der langen Zeitdauer zwischen den beiden Bescheiden auf Seiten der Anmelderin ein Vertrauensschutz hinsichtlich der Richtigkeit der Mitteilung vom 10. August 2011 entstanden. Die lange Zeitdauer lasse auch vermuten, dass das DPMA zunächst keine einheitliche Rechtsauffassung gehabt bzw. diese zwischenzeitlich geändert habe. Weder in der Mitteilung vom 22. Juni 2012 noch im Beschluss vom 15. Oktober 2012 werde die amtliche Mitteilung vom 10. August 2011 aufgehoben, so dass widersprüchliche Entscheidungen vorlägen.

Selbst wenn die Mitteilung vom 22. Juni 2012 als zulässig anzusehen wäre, sei sie doch unbegründet, was dann auch für den Beschluss vom 15. Oktober 2012 gelte. Das in Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG ausdrücklich in Bezug genommene Verfahren nach § 34 PatG zur Erteilung eines Patents durch das DPMA beginne erst im Zeitpunkt der Einleitung der nationalen Phase in Deutschland. Während der internationalen Phase existiere beim DPMA wegen des Bearbeitungsverbots nach Art. 23 Abs. 1 PCT kein Verfahren zur Erteilung eines Patents. Die zur Einleitung der nationalen Phase zu entrichtende Anmeldegebühr werde daher nicht im Zeitpunkt der Einreichung der PCT-Anmeldung, sondern erst mit der Einleitung der nationalen Phase in Deutschland fällig. Dieser Zeitpunkt sei daher auch relevant für die Berechnung der anspruchabhängigen Anmeldegebühr. Mache der Anmelder zu diesem Zeitpunkt von seinem Recht nach Art. 28 Abs. 1 PCT Gebrauch, die Ansprüche im Verfahren vor dem Bestimmungsamt zu reduzieren, werde der geänderte Anspruchssatz zum Gegenstand des Verfahrens und sei daher auch maßgeblich für die Berechnung der nationalen Gebühr. Das DPMA gehe in der Mitteilung vom 10. August 2011 selbst davon aus, dass es sich bei der Einleitung der nationalen Phase um einen neuen Antrag handle. Selbst wenn man davon ausgehe, dass es sich bei der Einleitung der nationalen Phase nicht um einen Antrag i.S.d. § 3 Abs. 1 PatKostG handle, so sei diese zumindest als „Vornahme einer sonstigen Handlung“ im Sinne dieser Bestimmung anzusehen. Auch in diesem Fall werde die Anmeldegebühr nur in einer Höhe fällig, die sich aus der Anzahl der Ansprüche im Zeitpunkt der Einleitung der nationalen Phase ergebe. Die Rechts-

lage sei daher eindeutig. Außerdem werde die Auffassung der Anmelderin auch durch die *ratio legis* gestützt. Die Einführung der Bemessung der Höhe der Anmeldegebühr nach der Zahl der Ansprüche solle dem Anmelder als Anreiz für eine Begrenzung der Ansprüche dienen. Die vom DPMA vertretene Auffassung habe die absurde Folge, dass ein Anmelder auch für solche Ansprüche Gebühren zu zahlen habe, die nach deutschem Recht nicht patentierbare Gegenstände betreffen. Auch aus Art. 11 Abs. 3 PCT lasse sich nicht ableiten, dass sich die Höhe der Gebühr nach der Anzahl der ursprünglich eingereichten Ansprüche richte. Diese Vorschrift habe lediglich die Bedeutung einer materiell-rechtlichen Fiktion in Bezug auf die Bestimmung des Anmeldedatums. Anderenfalls müsste ein Anmelder, der seine PCT-Anmeldung beim zuständigen ausländischen Amt elektronisch eingereicht habe, das Recht haben, bei Einleitung der nationalen Phase in Deutschland die dann fällige Gebühr nach dem Tarif für eine elektronische Anmeldung zu entrichten. Das DPMA verlange jedoch nach seiner im Internet veröffentlichten Mitteilung die Anmeldegebühr für eine Anmeldung in Papier. Somit gehe das DPMA selbst davon aus, dass Art. 11 Abs. 3 PCT keine Gebührentatbestände nach nationalem Recht auslöse.

Schließlich spreche auch die Rechtsnatur der PCT-Anmeldung dagegen, die nationalen Gebühren nach der Zahl der ursprünglich darin enthaltenen Ansprüche zu bemessen. Anders als eine nationale Patentanmeldung, die eine doppelte Wirkung habe, da sie einerseits ein Verfahren einleite und andererseits in materiell-rechtlicher Hinsicht als Offenbarung der Erfindung ein Anwartschaftsrecht auf das Patent entstehen lasse, komme einer nicht in deutscher Sprache eingereichten PCT-Anmeldung ausschließlich die materielle Bedeutung zu, dass sie den Offenbarungsgehalt einer Erfindung bestimme. In verfahrensrechtlicher Hinsicht sei eine nicht in deutscher Sprache eingereichte PCT-Anmeldung für das DPMA dagegen gemäß Art. III § 8 Abs. 2 Satz 2 IntPatÜG schwebend unwirksam, solange eine deutsche Übersetzung nicht veröffentlicht sei. Mit der PCT-Anmeldung entstehe daher ein Gebührentatbestand lediglich dem Grunde nach. Die Höhe der Gebühr werde erst mit der Einleitung der nationalen Phase bestimmt, weil auch erst zu

diesem Zeitpunkt der Verfahrensgegenstand der nationalen Phase festgelegt werde. Diese Auffassung werde auch dadurch gestützt, dass die Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums nach Art. 11 Abs. 1 Buchst. e) PCT hinsichtlich der Ansprüche lediglich verlange, dass die internationale Anmeldung einen Teil enthalte, der dem Anschein nach als Ansprüche angesehen werden könne. Auf einer derartig vagen Grundlage könne aber keine Gebühr festgesetzt werden.

Die Beschwerdegebühr sei zurückzuerstatten, da die Missachtung der Bindungswirkung der beschlussartigen Mitteilung vom 10. August 2011 durch das DPMA einen schwerwiegenden Verfahrensmangel darstelle. Schließlich habe das DPMA die Öffentlichkeit erst auf Druck des Bayerischen Patentanwaltsvereins und lange Zeit nach Einreichung der vorliegenden Anmeldung mit einem lediglich auf der Website veröffentlichten Hinweis über seine Rechtsauffassung informiert. Demgegenüber wäre es notwendig gewesen, die Rechtsauffassung im Voraus in den einschlägigen Informationsorganen des DPMA zu veröffentlichen. Dann hätten die Erhebung der vorliegenden Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr vermieden werden können.

Unabhängig davon sei jedenfalls der Antrag auf Wiedereinsetzung zulässig und begründet. Letzteres ergebe sich bereits aus dem Zwischenbescheid des DPMA vom 24. September 2012 und dem angefochtenen Beschluss vom 15. Oktober 2012. Entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle des DPMA sei der Antrag auch zulässig. Denn die Überschreitung der Jahresfrist sei auf Umstände zurückzuführen, die ausschließlich der Sphäre des DPMA zuzurechnen seien. Der Bescheid vom 22. Juni 2012 sei der Anmelderin erst nach Ablauf der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG zugegangen. Der Vertreter der Anmelderin hat in diesem Zusammenhang anwaltlich versichert, dass der Bescheid des DPMA vom 22. Juni 2012 am 27. Juni 2012 in seinem Abholfach beim DPMA niedergelegt worden sei. Seine Mitarbeiterin leere das Fach täglich zwischen 17 und 19 Uhr und habe den Bescheid dort an diesem Tag vorgefunden und noch am selben

Abend mit einem Eingangsstempel versehen. Ihm selbst sei der Bescheid am 28. Juni 2012 vorgelegt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, soweit die Prüfungsstelle den Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung als unzulässig verworfen hat. Dagegen hat die Beschwerde im Übrigen keinen Erfolg.

1.

Der angefochtene Beschluss der Prüfungsstelle vom 15. Oktober 2012 ist nicht schon deshalb als unwirksam anzusehen, weil er – wie die Anmelderin meint - im Widerspruch zu der Mitteilung des DPMA vom 10. August 2011 stehe, die als Beschluss in Form eines begünstigenden Verwaltungsaktes mögliche Verfahrensmängel, wie die nicht vollständige Zahlung der nationalen Gebühr, heile und wegen der Bindungswirkung und aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht ohne weiteres vom DPMA widerrufen werden könne.

a)

Die Mitteilung vom 10. August 2011 stellt keinen das DPMA bindenden Beschluss dar.

Zwar ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts die Frage, ob ein mit der Beschwerde angreifbarer Beschluss i.S.d. § 73 Abs. 1 PatG vorliegt, nicht nach der äußeren Form oder Bezeichnung der Entscheidung zu beurteilen, sondern nach ihrem materiellen Gehalt. Ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift ist danach eine Entscheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (BPatG, Beschluss vom

27. Februar 2003 – 10 W (pat) 19/02, BPatGE 47, 10, 11 – Formularmäßige Mitteilung; Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 73 Rn. 23). Allerdings muss das betreffende Schreiben in formeller Hinsicht den in § 47 Abs. 1 PatG genannten Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Beschluss zumindest insoweit entsprechen, dass es den Entscheidungsträger erkennen lässt. Bei der Aktenführung in Papierform wird insoweit verlangt, dass das betreffende Schriftstück die Unterschrift des Prüfers trägt, der die Entscheidung getroffen hat, weil anderenfalls nicht auszuschließen ist, dass es sich lediglich um einen unverbindlichen Entwurf oder um eine rein formularmäßige Mitteilung handelt (BPatG, Beschluss vom 27. Februar 2003 – 10 W (pat) 19/02, BPatGE 47, 10, 11 – Formularmäßige Mitteilung; Beschluss vom 14. August 2008 – 11 W (pat) 16/008, BIPMZ 2009, 130 - Unterschriftsmangel; Beschluss vom 10. August 2006 – 10 W (pat) 61/05, BIPMZ 2006, 415 – Paraphe; Schulte, a. a. O., § 47 Rn. 8). Ist – wie im Streitfall – die Mitteilung im Rahmen der elektronischen Aktenführung elektronisch erstellt worden, ist dementsprechend anstelle der eigenhändigen Unterschrift des Entscheidungsträgers eine elektronische Signatur nach § 5 Abs. 2 EAPatV erforderlich, damit einem Dokument die Qualität eines Beschlusses zuerkannt werden kann. Die Mitteilung vom 10. August 2011 erfüllt diese Voraussetzung nicht. Sie nennt lediglich die zuständige Organisationseinheit und erwähnt nicht einmal in Maschinenschrift den Namen eines Prüfers, der für die Mitteilung verantwortlich zeichnen soll. Darüber hinaus geht die Mitteilung vom 10. August 2011 aber auch inhaltlich nicht über den Charakter eines bloßen formularmäßigen Hinweises hinaus und entspricht damit auch nicht den Anforderungen, die in materieller Hinsicht für eine Qualifikation als Beschluss gelten. Zwar wird der Anmelderin in dem Bescheid vom 10. August 2011 mitgeteilt, dass auf ihren am 21. Juni 2011 eingegangenen Antrag die nationale Phase eingeleitet worden sei. Im Zusammenhang mit dem sich anschließenden Hinweis, unter welchem Aktenzeichen die nationale Anmeldung geführt werde, ist die Mitteilung allerdings lediglich als formularmäßiger Hinweis darauf zu verstehen, dass nunmehr die Prüfung der Anmeldung durch das DPMA beginne. Eine verbindliche und abschließende Entscheidung darüber, dass die Voraussetzungen für die Einleitung der nationalen Phase vorlägen und

insbesondere der von der Anmelderin eingezahlte Betrag als vollständige Gebüh-
renzahlung anzusehen sei, ist damit nicht verbunden. Vor diesem Hintergrund
konnte die Mitteilung vom 10. August 2011 bei der Anmelderin auch keinen Ver-
trauenstatbestand in dem Sinne begründen, dass sie von einer ordnungsgemäßen
Einleitung der nationalen Phase und insbesondere einer ausreichenden Gebüh-
renzahlung ausgehen durfte.

b)

Der Beschluss vom 15. Oktober 2012 ist auch nicht deshalb aufzuheben, weil es
in der elektronischen Verfahrensakte des DPMA an einer ordnungsgemäßen, vom
zuständigen Prüfer unterzeichneten, d. h. elektronisch signierten Urschrift des Be-
schlusses fehlte (vgl. BPatG, Beschluss vom 10. Juni 2013 – 20 W (pat) 24/12;
Beschluss vom 18. März 2013 – 19 W (pat) 16/12 – Elektrischer Winkelstecker;
Beschluss vom 5. März 2013 – 20 W (pat) 28/12). Der im Rahmen der elektroni-
schen Aktenführung erstellte Beschluss vom 15. Oktober 2012 ist mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur versehen. Zwar bezieht sich die Signaturdatei
nicht nur auf ein Exemplar des Beschlusses, sondern umfasst ein weiteres, in der
elektronischen Akte enthaltenes, identisches Exemplar. So wie es jedoch im Falle
einer Papierakte unschädlich ist, wenn neben der Urschrift eines Beschlusses
auch dessen Ausfertigung unterschrieben wird, steht bei der elektronischen Akte
der Umstand, dass die Signaturdatei sich auf mehrere Exemplare des Beschlus-
ses bezieht, der Wirksamkeit eines Beschlusses jedenfalls dann nicht entgegen,
wenn – wie im Streitfall insbesondere wegen der Kürze des Beschlusses - ohne
Zweifel festgestellt werden kann, dass alle signierten Beschlussexemplare über-
einstimmen. Zur Vermeidung von Unsicherheiten in weniger übersichtlichen Fällen
erschiene es allerdings als angebracht, wenn die elektronische Signatur aus-
schließlich das maßgebliche Beschlussexemplar – und damit nicht zugleich weite-
re Texte – erfasst.

2.

Die Prüfungsstelle hat zutreffend angenommen, dass sich die Höhe der Gebühr gemäß Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG nach der Zahl der Ansprüche der ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung richtet. Dementsprechend hat sie den Antrag der Anmelderin, festzustellen, dass die nationale Phase für die internationale Anmeldung PCT/JP2009/007226 mit Zahlung einer Gebühr entsprechend der Zahl der in der nationalen Phase zugrunde gelegten Ansprüche ordnungsgemäß eingeleitet worden sei, zu Recht zurückgewiesen.

Der Gebührentatbestand für die nationale Gebühr gemäß Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG entsteht bereits mit Einreichung der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt und nicht erst – wie die Anmelderin meint - mit Einreichung der Unterlagen für die Einleitung der nationalen Phase. Gemäß Art. 11 Abs. 3 PCT hat eine internationale Anmeldung, die die Erfordernisse des Art. 11 Abs. 1 PCT erfüllt, in jedem Bestimmungsstaat bereits mit dem internationalen Anmeldedatum die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung. Damit wird gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG auch zu diesem Zeitpunkt die für die Einreichung einer Anmeldung maßgebliche Gebühr fällig. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach den Gegebenheiten, d. h. nach der Zahl der Ansprüche im Zeitpunkt der Fälligkeit. Dies bedeutet, dass sich die nationale Gebühr gemäß Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG nach der Zahl der Ansprüche im Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung richtet.

Die Einreichung der Unterlagen für die Einleitung der nationalen Phase stellt dagegen – anders als die Anmelderin meint - keinen die Fälligkeit von Gebühren auslösenden Tatbestand nach § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG dar. Sie kann weder als Antrag noch als sonstige Handlung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG angesehen werden mit der Folge, dass die nationale Gebühr erst zu diesem Zeitpunkt fällig und nach der Zahl der mit diesen Unterlagen eingereichten Ansprüche zu bemessen wäre.

Die nationale Phase beginnt in der Regel mit dem Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum der internationalen Anmeldung. Voraussetzung hierfür ist nach Art. 22 Abs. 1 Satz 1 PCT i. V. m. Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG, dass der Anmelder beim DPMA vor Ablauf dieser Frist als nationale Gebühr die für ein entsprechendes Anmeldeverfahren nach § 34 PatG anfallende Gebühr entrichtet und, sofern die internationale Anmeldung nicht in deutscher Sprache eingereicht worden ist, eine deutsche Übersetzung der Anmeldung einreicht (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., Vor Art. III IntPatÜG Rn. 3). Zahlt der Anmelder die nationale Gebühr nicht innerhalb der 30-Monatsfrist, entfällt nach Art. 24 Abs. 1 Buchst. iii) PCT die Wirkung der internationalen Anmeldung als nationale Anmeldung. Die Einreichung der deutschen Übersetzung und die Zahlung der nationalen Gebühr sind damit kumulativ zu erfüllende, gleichrangig nebeneinanderstehende Voraussetzungen dafür, dass die bereits mit dem internationalen Anmeldedatum eingetretene Wirkung der internationalen Anmeldung als nationale Anmeldung aufrechterhalten bleibt (vgl. Art. 24 Abs. 1 Buchst. iii) PCT) und die Bearbeitung und Prüfung vor dem Bestimmungsamt aufgenommen werden kann (nationale Phase). Damit kann die Einreichung der Unterlagen für die nationale Phase (deutsche Übersetzung) – anders als die Anmelderin meint – nicht ihrerseits eine Handlung darstellen, deren Vornahme nach § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG die Fälligkeit einer Gebühr auslöst.

Dies kann entgegen der Ansicht der Anmelderin insbesondere auch nicht aus den Regelungen in Art. 11 Abs. 3 PCT und Art. 23 Abs. 1 PCT abgeleitet werden. Dass Art. 11 Abs. 3 PCT nicht nur eine materiell-rechtliche Wirkung hat, ergibt sich bereits aus der Existenz des Art. 23 Abs. 1 PCT. Schon die Überschrift dieser Bestimmung „Aussetzung des nationalen Verfahrens“ impliziert, dass beim Bestimmungsamt bereits während der internationalen Phase ein nationales Verfahren anhängig ist. Aber auch die sachliche Regelung in Art. 23 Abs. 1 PCT setzt voraus, dass das Verfahren bereits mit Einreichung der internationalen Anmeldung beim Bestimmungsamt anhängig wird. Wäre dies nicht der Fall, müsste auch kein

an die Bestimmungsämter gerichtetes Bearbeitungs- und Prüfungsverbot während der internationalen Phase angeordnet werden.

Ebenso wenig lässt sich aus Art. 23 Abs. 2 PCT ableiten, dass die Einleitung der nationalen Phase als Antrag oder sonstige Handlung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG zu qualifizieren wäre. Zwar kann der Anmelder danach beantragen, dass das Bestimmungsamt die Bearbeitung oder Prüfung der internationalen Anmeldung vor Ablauf der 30-Monatsfrist des Art. 22 Abs. 1 PCT aufnimmt. Jedoch muss er spätestens dann, wenn er den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung stellt, die Voraussetzungen für die Einleitung der nationalen Phase geschaffen, d. h. insbesondere auch die nationale Gebühr bezahlt haben. Der einzige Unterschied zum regulären Verfahren besteht bei einem vorzeitigen Prüfungsantrag darin, dass die Zahlungsfrist für die nationale Gebühr nicht bis zu 30 Monate seit dem Prioritätsdatum beträgt, sondern spätestens mit Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung oder Prüfung abläuft, weil sonst eine wesentliche Voraussetzung für die (vorzeitige) Einleitung der nationalen Phase fehlen würde.

Soweit die Anmelderin geltend macht, hinsichtlich der Wirkung einer internationalen Anmeldung sei danach zu differenzieren, ob sie in deutscher oder in einer anderen Sprache eingereicht worden sei, weil eine nicht in deutscher Sprache eingereichte PCT-Anmeldung beim Bestimmungsamt lediglich eine Absichtserklärung darstelle und im Hinblick auf Art. III § 8 Abs. 2 Satz 2 IntPatÜG allenfalls zu einer schwebend unwirksamen Anmeldung führe, kann dem nicht gefolgt werden. Zum einen unterscheidet Art. 11 Abs. 3 PCT hinsichtlich der Wirkung nicht danach, ob eine Anmeldung in der Sprache des Bestimmungsstaates oder in einer anderen Sprache eingereicht worden ist, sondern spricht jeder internationalen Anmeldung, die die Erfordernisse des Art. 11 Abs. 1 PCT erfüllt, unabhängig von der Sprache die Wirkung einer nationalen Anmeldung in dem betreffenden Bestimmungsstaat zu. Zum anderen betrifft Art. III § 8 IntPatÜG nicht die Wirkung der Anmeldung als solcher, sondern die Wirkung der *Veröffentlichung* der internationalen Anmeldung. Es geht bei dieser Bestimmung ausschließlich um die Frage, unter welchen Vo-

raussetzungen ein Anmelder von Dritten eine Entschädigung für die Nutzung des Gegenstands der Erfindung verlangen kann. Die Frage, welche verfahrensrechtlichen Wirkungen eine internationale Anmeldung gegenüber dem DPMA als Bestimmungsamt hat, wird von dieser Regelung nicht berührt.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin schließt es Art. 11 Abs. 1 Buchst. e) PCT nicht aus, die nationale Gebühr auf der Grundlage der internationalen Anmeldung zu bemessen. Diese Bestimmung regelt die Voraussetzungen, die für die Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums vorliegen müssen, und verlangt dafür u. a. lediglich einen Teil, der dem Anschein nach als Anspruch bzw. Ansprüche angesehen werden kann. Nach deutschem Recht wird für die Zuerkennung des Anmeldetags nicht einmal ein solcher Anschein verlangt. Denn § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG nimmt nicht auf § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG Bezug. Dennoch ist die Zahl der eingereichten Ansprüche nach Nr. 311 000, Nr. 311 050 und Nr. 311 100 des Gebührenverzeichnisses des PatKostG im Patenterteilungsverfahren Bemessungsgrundlage für die Anmeldegebühr.

Ebenso wenig gebieten Sinn und Zweck der mit Art. 4 des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (BGBl. 2009 I, S. 2521) eingeführten anspruchabhängigen Anmeldegebühr, die Höhe der nationalen Gebühr nach der Zahl der Ansprüche im Zeitpunkt der Einleitung der nationalen Phase zu bemessen. Es trifft zwar zu, dass nach der Begründung zur Änderung des Patentkostengesetzes (BT-Drucks. 16/11339, S. 17) mit der Bemessung der Höhe der Anmeldegebühr nach der Zahl der Patentansprüche dem Anmelder ein Anreiz für eine Begrenzung der Patentansprüche gegeben werden sollte, um so die Arbeitsbelastung des DPMA zu reduzieren. Wie bereits dargelegt, hat die internationale Anmeldung nach Art. 11 Abs. 3 PCT mit dem internationalen Anmeldedatum und mit der zu diesem Zeitpunkt eingereichten Zahl der Ansprüche im Bestimmungsstaat die Wirkung einer nationalen Anmeldung. Will der Anmelder eine geringere Gebühr bezahlen, muss er die Zahl seiner Ansprüche schon bei Einreichung der internationalen Anmeldung entsprechend begrenzen. Im Übrigen erhielte auch ein

Anmelder im nationalen Verfahren, wenn er ursprünglich mehr als zehn Ansprüche eingereicht hat, und die Anmeldung im Laufe des Verfahrens auf zehn oder weniger Ansprüche reduziert, die für den elften und jeden weiteren Anspruch entrichtete Gebühr nicht zurück, auch wenn sich durch die Einschränkung die Arbeitslast des DPMA verringert haben mag.

Insgesamt kann daher aus dem Umstand, dass Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG bestimmt, dass der Anmelder innerhalb der Frist des Art. 22 Abs. 1 PCT die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für das Anmeldeverfahren nach § 34 PatG zu zahlen habe, nicht geschlossen werden, dass sich die Höhe der Gebühr zwangsläufig nach der Zahl der Ansprüche richten müsste, die der Anmelder der nationalen Phase zugrundelegen beabsichtigt. Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG enthält keine Regelung über die Fälligkeit der nationalen Gebühr. Die Bezugnahme auf die für das Verfahren nach § 34 PatG zu zahlende Gebühr ist zum einen als Unterscheidungskriterium gegenüber einem ebenfalls möglichen Antrag auf Erteilung eines Gebrauchsmusters zu verstehen und bedeutet zum anderen lediglich, dass für die wie eine nationale Anmeldung wirkende internationale Anmeldung, wenn sie in die nationale Phase eintritt, dieselben Gebühren zu entrichten sind, wie sie für eine vom Umfang her vergleichbare nationale Anmeldung zu entrichten wären. Im Übrigen handelt es sich bei Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG um eine von § 6 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2, erster Halbsatz PatKostG abweichende Regelung der Zahlungsfrist im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 2, zweiter Halbsatz PatKostG (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., Art. III § 4 IntPatG Rn. 5; Busse/Schuster, a. a. O., § 6 PatKostG Rn. 7; Schulte, a. a. O., § 6 PatKostG Rn. 9).

Die Anmelderin weist zwar zutreffend darauf hin, dass nach Regel 162 der Ausführungsordnung zum EPÜ (AusfOEPÜ) bei einer internationalen Anmeldung Berechnungsgrundlage für die Anspruchsgebühren die Zahl der Ansprüche in derjenigen Fassung der Anmeldung ist, die gemäß den Angaben im Formblatt 1200 die Grundlage für das Verfahren in der europäischen Phase bilden soll (vgl. Der Weg zum europäischen Patent, Leitfaden für Anmelder, 2. Teil, PCT-Verfahren vor dem

EPA, Rn. 500 und 597). Führt eine spätere (weitere) Änderung, die vor Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 162 Abs. 2 Satz 1 AusfOEPÜ gesetzten Frist eingereicht wird, dazu, dass sich die Zahl der Ansprüche (nochmals) ändert, so ist diese neue Zahl zur Berechnung der Anspruchsgebühren maßgebend (vgl. PCT-Leitfaden Rn. 502, 597). Hat der Anmelder die Anspruchsgebühren bereits innerhalb der 31-Monatsfrist (vgl. Regel 159 AusfOEPÜ) gezahlt und übersteigen diese den Betrag, der unter Berücksichtigung späterer Änderungen fällig wird, so werden zu viel gezahlte Anspruchsgebühren nach Ablauf der in der Mitteilung gemäß Regel 162 Abs. 2 Satz 1 AusfOEPÜ gesetzten Sechsmonatsfrist zurückerstattet (Regel 162 Abs. 3 AusfOEPÜ; PCT-Leitfaden Rn. 503, 598). Damit ist im Falle der Reduzierung der Ansprüche beim Eintritt in die europäische Phase die Regelung in der AusfOEPÜ für den Anmelder günstiger als die für die Praxis des DPMA gültige Rechtslage. Dies bedeutet jedoch nicht zwingend, dass das DPMA als Bestimmungsamt bei der Bemessung der Gebühren gleich zu verfahren hätte wie das EPA. Da die Regelungen des PCT eine Bemessung der nationalen Gebühr nach der Zahl der Ansprüche im Zeitpunkt der internationalen Anmeldung zulassen, besteht für den deutschen Gesetzgeber keine Verpflichtung, eine analoge Regelung zu Regel 162 AusfOEPÜ vorzusehen, die eine Reduzierung der Zahl der Ansprüche beim Eintritt in die nationale Phase bei der Bemessung der Gebühren berücksichtigt. Der Europäischen Patentorganisation steht es wie jedem anderen Vertragsstaat des PCT frei, insoweit eine für den Anmelder gegenüber dem PCT günstigere Regelung vorzusehen: Dies verpflichtet die übrigen Vertragsstaaten des PCT jedoch nicht dazu, eine gleichermaßen günstige Regelung zu schaffen oder zu praktizieren.

3.

Den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Gebühr nach Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG hat die Prüfungsstelle dagegen zu Unrecht als unzulässig verworfen.

a)

Dass die Anmelderin den Antrag auf Wiedereinsetzung erst nach Ablauf der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG gestellt hat, steht einer Wiedereinsetzung im vorliegenden Fall ausnahmsweise nicht entgegen. Zwar hat das DPMA zutreffend festgestellt, dass die Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG im Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Wiedereinsetzung am 29. Juni 2012 überschritten war; die von der Anmelderin versäumte Zahlungsfrist nach Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 Int-PatÜG i. V. m. Art. 22 Abs. 1 PCT war am Montag, den 27. Juni 2011 abgelaufen. Ebenso zutreffend ist das DPMA davon ausgegangen, dass die Jahresfrist aus Gründen der Rechtssicherheit grundsätzlich weder verlängerbar noch wiedereinsetzungsfähig ist und somit eine Wiedereinsetzung auch dann ausgeschlossen ist, wenn die Jahresfrist schuldlos versäumt wurde (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 32).

Von der Einhaltung der Jahresfrist kann nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur entsprechenden Regelung in § 234 Abs. 3 ZPO allerdings in bestimmten Ausnahmefällen abgesehen werden. Dies kommt aus Gründen eines wirkungsvollen Rechtsschutzes und zur Wahrung des rechtlichen Gehörs insbesondere dann in Betracht, wenn die Ursache der Überschreitung der Jahresfrist nicht in der Sphäre der Partei liegt, sondern allein dem Gericht zuzurechnen ist (BGH, Beschluss vom 30. August 2010 – X ZR 193/03, Mitt. 2011, 24 Rn. 18 – Crimpwerkzeug IV m. w. N.). Dementsprechend hat der Senat anerkannt, dass auch im patentamtlichen Verfahren die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung trotz Ablaufs der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG in besonders gelagerten Ausnahmefällen als zulässig anzusehen ist, und zwar insbesondere dann, wenn die Fristüberschreitung auf Umstände zurückzuführen ist, die der Sphäre des DPMA zuzurechnen sind (vgl. für den Fall der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr: Senatsbeschluss vom 26. Februar 2009 – 10 W (pat) 40/06, BPatGE 51, 197, 202 - Überwachungsvorrichtung; für den Fall der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr: Senatsbeschluss vom 10. Februar 2012 – 10 W (pat) 38/08, Mitt. 2012, 293 f. - Wäsche spinne).

So liegt der Fall hier. Die Überschreitung der Jahresfrist ist darauf zurückzuführen, dass die Prüfungsstelle des DPMA - nachdem sie der Anmelderin mit Bescheid vom 10. August 2011 zunächst mitgeteilt hatte, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei - die Anmelderin erst nach Ablauf der Jahresfrist über die Fristversäumnis und deren Rechtsfolgen unterrichtet hat. Der entsprechende Bescheid datiert zwar vom 22. Juni 2012. Der Vertreter hat jedoch anwaltlich versichert und damit zur Überzeugung des Senats hinreichend glaubhaft gemacht, dass seine Mitarbeiterin das Abholfach jeden Abend leere und den besagten Bescheid am 27. Juni 2012 vorgefunden habe, so dass für den Vertreter erst am folgenden Tag die Möglichkeit der Kenntniserlangung bestand.

b)

Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft, da er auf eine Frist gerichtet ist, deren Versäumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Die Anmelderin hat die nationale Gebühr für ihre internationale Anmeldung innerhalb der hierfür nach Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 22 Abs. 1 PCT maßgeblichen Frist nicht vollständig entrichtet. Wegen der nicht rechtzeitigen Zahlung der vollständigen Gebühr hat die internationale Anmeldung gemäß Art. 24 Abs. 1 Buchst. iii PCT die Wirkung als nationale Anmeldung beim DPMA verloren.

c)

Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist auch im Übrigen zulässig, insbesondere ist die Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG eingehalten. Die Frist beginnt mit dem Wegfall des Hindernisses, d. h. in dem Zeitpunkt, in dem der Säumige bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versäumte Handlung vorzunehmen oder wenn das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 27). Wie oben dargelegt, hat die Anmelderin von der Fristversäumnis am 28. Juni 2012 Kenntnis erlangt, so dass der am 29. Juni 2012 beim DPMA eingegangene Antrag auf Wiedereinsetzung fristgerecht gestellt ist. Da die Anmelderin

gleichzeitig mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung eine Einzugsermächtigung über die vollständige nationale Gebühr erteilt hat, ist auch die versäumte Handlung innerhalb der Antragsfrist nachgeholt worden (§ 123 Abs. 2 Satz 3 PatG). Die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 123 Abs. 2 PatG sind ebenfalls eingehalten. So werden in dem Antrag die die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen vorgetragen und glaubhaft gemacht.

d)

Der Antrag ist auch begründet. Die Anmelderin hat glaubhaft gemacht, dass sie die bis 27. Juni 2011 laufende Frist zur Zahlung der nationalen Gebühr ohne Verschulden versäumt hat.

Eine falsche Gesetzesauslegung ist zwar grundsätzlich kein Wiedereinsetzungsgrund. Jeder Verfahrensbeteiligte ist grundsätzlich verpflichtet, sich die Kenntnis über das geltende Recht zu verschaffen, das für das ihn betreffende Verfahren gilt. Insbesondere ein Anwalt muss das jeweils geltende Recht vollinhaltlich kennen (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 136).

Nach der Rechtsprechung kann jedoch ausnahmsweise Wiedereinsetzung gewährt werden, wenn der Rechtsirrtum auch bei zumutbarer Sorgfalt nicht zu vermeiden war (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 137). Dies kann dann anzunehmen sein, wenn durch eine Rechtsänderung die Rechtslage unübersichtlich geworden ist, so dass eine irrtümliche Auslegung entschuldbar erscheint (vgl. BPatG, Beschl. v. 4. Oktober 1990 – 18 W (pat) 40/90, BPatGE 31, 266, 269).

So liegt der Fall hier. Durch Art. 4 des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (BGBl. 2009 I, S. 2521) wurde die Bemessung der Höhe der Anspruchsgebühr nach der Zahl der Ansprüche eingeführt. Dabei wurde durch Art. 4 Nr. 2 des Gesetzes das Gebührenverzeichnis in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG dahingehend geändert, dass sich für eine Anmeldung mit 11 und mehr Ansprüchen die Anmeldegebühr bei einer elektronischen Anmeldung um 20 Euro

und bei einer Anmeldung in Papierform um jeweils 30 Euro pro Anspruch erhöht. Die Überschrift zu den insoweit einschlägigen Gebührennummern 311 000, 311 050 und 311 100 lautet: „Anmeldeverfahren (§ 34 PatG, Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜbkG)“. Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG wurde durch das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts dagegen nicht geändert. Aus der Auflistung im Gebührenverzeichnis lässt sich nicht ohne weiteres entnehmen, dass sich die Gebühr im Falle einer internationalen Anmeldung, deren Überleitung in die nationale Phase ansteht, nach der Zahl der Ansprüche der internationalen Anmeldung richtet. Die gleichrangige Nennung von § 34 PatG und Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG unter der Überschrift „Anmeldeverfahren“ im Gebührenverzeichnis lässt es auch denkbar erscheinen, dass für die Höhe der Gebühr nach Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG die Zahl der Ansprüche im Zeitpunkt des Eintritts in die nationale Phase maßgeblich sein solle. Schließlich hat auch das DPMA der Anmelderin nach Einreichung der deutschen Übersetzung und Zahlung der nach der Zahl der vor dem DPMA noch beanspruchten Ansprüche bemessenen Gebühr mit Bescheid vom 11. August 2011 zunächst mitgeteilt, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei. Vor diesem Hintergrund ist es auch einem Anwalt nicht vorzuwerfen, wenn er die gesetzlichen Vorschriften in diesem Sinne interpretiert hat, dass die Zahlung einer Gebühr entsprechend der Zahl der bei Einleitung der nationalen Phase noch verfolgten Ansprüche den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Dass die Rechtslage als unübersichtlich gelten kann, lässt sich auch daraus entnehmen, dass sich der Gesetzgeber veranlasst sieht, durch eine abermalige Änderung des Gebührenverzeichnisses des § 2 Abs. 1 PatKostG und durch eine Änderung des Art. III § 4 IntPatÜG klarzustellen, dass sich die nationale Gebühr im Fall einer internationalen Anmeldung nach der Zahl der Ansprüche der internationalen Anmeldung richtet (vgl. Art. 4 Nr. 1 und Art. 7 Nr. 2 des Entwurfs eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes, BT-Drucks. 17/10308).

4.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Davon ist nach ständiger Rechtsprechung dann auszugehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung ein Beschluss nicht ergangen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (Schulte, a. a. O., § 80 Rn. 111 f., § 73 PatG Rn. 124). Das ist hier nicht der Fall. Das DPMA hat seine Rechtsauffassung bezüglich der Höhe der Anmeldegebühr zwar erst – und zudem entgegen seiner früheren Mitteilung vom 10. August 2011 - spät geäußert. Eine verfahrensfehlerhafte Sachbehandlung durch das DPMA, die die Rückzahlung der Beschwerdegebühr geboten erscheinen ließe, kann darin jedoch nicht gesehen werden.

Dass das DPMA den Antrag auf Wiedereinsetzung zu Unrecht als unzulässig verworfen hat, rechtfertigt es ebenfalls nicht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Abgesehen davon, dass eine lediglich sachlich unrichtige Beurteilung des Sachverhalts allein noch keinen Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr darstellt (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 130), wäre der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses wegen des Hauptantrags der Anmelderin nicht zu vermeiden gewesen.

5.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt im Hinblick darauf, dass die hier entscheidungserhebliche Frage, ob sich die nationale Gebühr für eine internationale Anmeldung gemäß Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG nach der Zahl der Patentansprüche im Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung oder nach der Zahl der in der nationalen Phase zugrunde gelegten Zahl der Ansprüche richtet, bisher höchstrichterlich nicht entschieden wurde und sich - trotz der geplanten Klarstellung durch Art. 4 Nr. 1 und Art. 7 Nr. 2 des Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschut-

zes (vgl. den Gesetzentwurf der Bundesregierung BT-Drucks. 17/10308) – noch in einer größeren Zahl von Fällen stellen wird (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

Rauch

Püschel

Kober-Dehm

Hu