

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 104/99

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
4. Dezember 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 198 81 453.4
wegen Eintritts in die nationale Phase und Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Dezember 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin und der Wiedereinsetzungsantrag werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 13. April 1999 reichte die Anmelderin bei dem Deutschen Patentamt zur Einleitung der nationalen Phase ihrer internationalen, nicht in deutscher Sprache abgefaßten Patentanmeldung, für die sie die Priorität einer japanischen Voranmeldung vom 13. August 1997 unter der Angabe Deutschlands als Bestimmungsstaat in Anspruch nimmt, Zusammenfassung, Beschreibung und Patentansprüche in englischer Sprache ein.

Mit Bescheid vom 16. Juni 1999 wies das Patentamt die Anmelderin darauf hin, daß sie innerhalb der 20-Monats-Frist des Artikel 22 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eine deutsche Übersetzung der internationalen Anmeldung hätte einreichen müssen. Da dies nicht der Fall gewesen sei, werde das Aktenzeichen gelöscht.

Gegen diesen Bescheid legte die Anmelderin am 12. Juli 1999 Beschwerde ein. Sie hat die nationale Gebühr ("Anmeldegebühr") im Juni 2000 entrichtet. Eine deutsche Übersetzung der internationalen Anmeldung hatte sie im Juli 1989 zu den Akten gegeben. Sie beantragte in der Beschwerdeschrift vorsorglich Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand sowohl in die Frist zur Zahlung der nationalen Gebühr als auch in die Frist zur Vorlage der Übersetzung der Anmeldeunterlagen. Nach Auffassung der Anmelderin ist § 35 Abs 1 PatG auf die internationale PCT-Anmeldung anzuwenden, so daß die deutsche Übersetzung innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der in Artikel 22 PCT enthaltenen Frist, hier also bis 13. Juli 1999, nachgereicht werden könne. Ihr Verfahrensbevollmächtigter und einer seiner Mitarbeiter hätten im übrigen beim Patentamt die telefonische Auskunft erhalten, daß die Vorlage der englischen Fassung zur Einleitung der nationalen Phase ausreiche.

Hinsichtlich der Anmeldegebühr macht sie geltend, das Patentamt habe nicht an die Zahlung der Gebühr erinnert und auch nicht auf die Folgen der Nichtzahlung hingewiesen.

Die Anmelderin beantragt,

1. den Bescheid vom 16. Juni 1999 aufzuheben und die nationale Phase aus PCT/JP 98/03 600 einzuleiten,
2. im Wege der Wiedereinsetzung festzustellen, daß die am 13. April 1999 in englischer Sprache zwecks Einleitung der nationalen Phase aus PCT/JP 98/03 600 eingereichte Patentanmeldung rechtzeitig eingereicht und die nationale Phase in Deutschland damit eingeleitet sei.

Der Senat hat dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes anheim gegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten, was geschehen ist.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er vertritt die Auffassung, der Eintritt in die nationale Phase sei im Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) abschließend geregelt. § 35 PatG sei nur auf nationale, nicht aber auf internationale Anmeldungen anwendbar, deshalb sei eine Mahnung der Anmelderin nach § 34 Absatz 6 Satz 2 PatG entbehrlich gewesen. Artikel III § 4 Absatz 2 Satz 1 IntPatÜG verweise zwar auf § 34 Absatz 6 PatG insgesamt; diese Pauschalverweisung sei aber ein Versehen des Gesetzgebers, da in der ursprünglichen Fassung von Art III § 4 Abs 2 IntPatÜG nur auf § 34 Abs 1 Satz 1 PatG verwiesen sei. Die Begründung zu den zwischenzeitlichen Änderungsgesetzen lasse nicht erkennen, daß durch die Weglassung der Angabe "Satz 1" in der genannten Vorschrift deren inhaltliche Änderung habe bewirkt werden sollen. Eine Gebührennachricht sei gesetzlich nicht vorgesehen. Soweit eine solche erlassen werde, stelle sie lediglich eine Serviceleistung des Patentamts dar. Sie erfolge zudem regelmäßig erst nach Eingang der deutschen Übersetzung. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Schriftsatz des Präsidenten vom 25. September 2000 verwiesen.

Die Anmelderin bleibt bei ihrer Meinung, nach dem PCT müsse die Übersetzung eingereicht werden "wie vom Bestimmungsamt vorgeschrieben". Daraus ergebe sich, daß § 35 PatG hier anwendbar sei. Auch in anderen Vertragsstaaten, z.B. D...

und F... werde über die Frist des PCT hinaus eine Nachfrist von zwei Monaten gewährt. In G... bestehe die Möglichkeit der Fristverlängerung.

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Patentamt hat zu Recht angenommen, daß die deutsche Übersetzung der internationalen Anmeldung innerhalb der in Art 22 PCT vorgeschriebenen Frist bei dem deutschen Patentamt eingegangen sein muß.

Nach Art III § 4 Abs 2 Satz 1 IntPatÜG hat der Anmelder, falls das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt für eine internationale Patentanmeldung ist, "innerhalb der in Art 22 Abs 1 des Patenzusammenarbeitsvertrags vorgesehenen Frist die Anmeldegebühr nach § 34 Abs 6 des Patentgesetzes ... zu entrichten sowie, sofern die internationale Anmeldung nicht in deutscher Sprache eingereicht worden ist, eine Übersetzung der Anmeldung in deutscher Sprache einzureichen". Das ist nicht geschehen. Die Anmelderin hat innerhalb der Frist nach Art 22 Abs 1 PCT eine englische Fassung ihrer Anmeldung eingereicht.

Die Anmelderin kann sich für ihre Meinung, die englische Fassung ihrer internationalen Anmeldung wahre die Frist nach Art 22 Abs 1 PCT und sei geeignet, die nationale Phase dieser internationalen Anmeldung einzuleiten, nicht auf § 35 PatG in der Fassung des 2. Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes (= 2. PatGÄndG) berufen. Nach dem Wortlaut von § 35 Abs 1 Satz 1 PatG nF kann der Anmelder, wenn die Anmeldung ganz oder teilweise nicht in deutscher Sprache abgefaßt ist, zwar eine deutsche Übersetzung noch innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nachreichen. Diese Regelung beabsichtigt, Inhabern einer in fremder Sprache abgefaßten ausländischen Anmeldung die - nationale - Nachanmeldung ihrer Erfindung bei dem Deutschen Patentamt während der Prioritätsfrist zu erleichtern und ihnen einen - inländischen - Anmeldetag zu sichern, indem die Hinterlegung einer auch in fremder Sprache abgefaßten Anmeldung bei dem Deutschen Patentamt grundsätzlich als anmelde-tagsbegründend anerkannt wird, was nach dem bis zum Inkrafttreten des 2. PatGÄndG geltenden Recht im Hinblick auf § 126 Satz 1 PatG (aF) als ausgeschlossen galt, da fremdsprachige Eingaben grundsätzlich unberücksichtigt blieben. Die Möglichkeit, Anmeldungsunterlagen in der Originalsprache einer Voranmeldung einzureichen, hat für den Anmelder den Vorteil, daß Bestandteile der Offenbarung nicht durch die Übersetzung verlorengehen; denn der Offenbarungsgehalt der inländischen Anmeldung richtet sich nach der Anmeldung in der Originalsprache (vgl Begründung zum Entwurf des 2. PatGÄndG, BIPMZ 1998, 293, 403), und für die Anfertigung der Übersetzung mehr Zeit zur Verfügung steht.

Die Frage der Begründung eines - nationalen - Anmeldetags im vorerörterten Sinn stellt sich für eine internationale Anmeldung nicht. Bei einer PCT-Anmeldung ist der Anmeldetag bereits durch die internationale Hinterlegung gemäß Art 11 PCT festgelegt. Er wird durch den Eintritt in die nationale Phase nicht mehr berührt. Die nach Art 22 PCT iVm Art III § 4 Abs 2 Satz 1 IntPatÜG einzureichende Übersetzung der internationalen Anmeldung kann daher nicht mit einer Anmeldung im Sinne von § 35 PatG (nF) gleichgesetzt werden. Auch die Interessenlage des Anmelders bei einer internationalen Anmeldung ist von der bei einer fremdsprachig eingereichten nationalen Anmeldung zu unterscheiden. Mit dem Eintritt einer internationalen Anmeldung in die nationale Phase werden Prioritäten nicht in Anspruch genommen, dies muß bereits mit der Hinterlegung der internationalen Anmeldung geschehen, Art 8 PCT. Der Anmelder einer internationalen Anmeldung hat ab Hinterlegung der internationalen Anmeldung zudem 20 bzw 30 Monate Zeit, um zu entscheiden, ob er in die nationale Phase eintreten und das nationale Erteilungsverfahren betreiben will. Die Anfertigung der erforderlichen Übersetzungen ist innerhalb dieser Fristen ohne weiteres möglich, so daß der Regelungsgrund für die Neufassung des § 35 PatG, dem Anmelder einer fremdsprachigen Voranmeldung durch die Gewährung der Dreimonatsnachfrist den Anmeldetag zu sichern, hier keine Rolle spielt. Bei einer fremdsprachigen PCT-Anmeldung ist zudem mit der ordnungsgemäßen Hinterlegung eine Offenbarungsgrundlage vorhanden, auf die im nationalen Verfahren zurückgegriffen werden kann. Es stellt sich also auch nicht die Frage des Verlusts von "Offenbarungsteilen".

Art III § 4 Abs 2 IntPatÜG regelt damit abschließend die Voraussetzungen, unter denen eine internationale Anmeldung in die nationale Phase eintritt.

Damit hatte die Anmelderin im vorliegenden Fall vor Ablauf einer Frist von 20 Monaten seit dem Prioritätstag zur Einleitung der nationalen Phase eine deutsche Übersetzung ihrer internationalen Anmeldung einzureichen. Diese Übersetzung hat - anders als bei der nachzureichenden Übersetzung im Sinne von § 35 Abs 1 Satz 2 PatG vornehmlich den Zweck, den nationalen Ämtern die Prüfung in der

eigenen Sprache zu ermöglichen. Sie muß daher vorliegen, sobald eine Prüfung und Bearbeitung durch die nationalen Ämter zulässig und möglich ist, also mit Beginn der nationalen Phase. Das ist nicht gewährleistet, wenn - wie vorliegend - die internationale Anmeldung zu Beginn der nationalen Phase nicht in der Sprache des Bestimmungsamts, sondern in der davon abweichenden Sprache der internationalen Hinterlegung vorliegt. Die in englischer Sprache eingereichte Fassung der Anmeldung ist nicht geeignet, dem Deutschen Patentamt die Prüfung der Anmeldung und die weitere Bearbeitung unbedenklich zu ermöglichen.

Gemäß Art 24 Abs 1 PCT war demnach mit dem fruchtlosen Ablauf der in Art 22 PCT enthaltenen Frist die in Art 11 Abs 3 PCT vorgesehene Wirkung der internationalen Anmeldung mangels Vorlage einer deutschen Übersetzung beendet, die internationale Anmeldung stellte in der Bundesrepublik Deutschland eine vorschriftsmäßige Anmeldung nicht mehr dar.

Schließlich kann sich die Anmelderin nicht auf eine telefonische Auskunft des Patentamts dahingehend berufen, daß die Vorlage der Anmeldeunterlagen in englischer Sprache zur Einleitung der nationalen Phase ausreiche. Selbst wenn das Patentamt eine derartige - unrichtige - Auskunft telefonisch erteilt hätte, hätte diese den Ablauf der Frist zur Einreichung der Übersetzung nicht hindern können. Eine derartige Auskunft kann die eindeutige Gesetzeslage nicht abbedingen und auch einen Vertrauensschutz im Hinblick auf die Mitteilung Nr 2/99 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts über die Einreichung von PCT-Anmeldungen (BIPMZ 1999, 1), wonach "§ 35 Abs 1 PatG ausschließlich für nationale Anmeldungen und nicht für PCT-Anmeldungen" gilt, nicht begründen.

Die Anmelderin ist auch nicht ihrer Verpflichtung nachgekommen, die in Art 22 PCT genannte nationale Gebühr, die der Anmeldegebühr nach § 34 PatG entspricht, vgl Art III § 4 Abs 2 IntPatÜG, innerhalb der Frist des Art 22 PCT zu zahlen. Das Deutsche Patentamt war nicht verpflichtet, der Anmelderin eine Gebührennachricht nach § 34 Abs 6 Satz 2 PatG hinsichtlich der Zahlung der nationalen

Gebühr (Anmeldegebühr) zuzustellen. Für diese Gebührennachricht fehlt eine Rechtsgrundlage. Weder sehen inländische noch die Vorschriften des PCT eine derartige Nachricht vor. Eine solche Nachricht ist bereits durch die strenge Fristenregelung in Art 22 Abs 1 PCT ausgeschlossen (vgl BPatGE 26, 16 für den gleich zu behandelnden Fall einer internationalen Gebrauchsmusteranmeldung). Ein Überschreiten der Frist beendet die Wirkung der internationalen Anmeldung gemäß Art 11 Abs 3 PCT. Eine nach Ablauf der genannten Zahlungsfristen des PCT erlassene Gebührennachricht würde eine Anmeldung betreffen, die wirkungslos ist, wäre demnach ohne Sinn. Eine Gebührennachricht in der gemäß § 34 Abs 6 PatG vorgesehenen Form und mit den in dieser Vorschrift vorgesehenen Rechtswirkungen vor Ablauf der Fristen ist aber ausgeschlossen, weil das Patentamt als Bestimmungsamt eine internationale Anmeldung vor Ablauf der Fristen grundsätzlich nicht bearbeiten darf, Art 23 Abs 1, Art 40 Abs 1 PCT. Ein Ausnahmefall nach Art 23 Abs 2, Art 40 Abs 2 PCT aber liegt nicht vor.

Aus der Fassung von Art III § 4 Abs 2 IntPatÜG, wonach "der Anmelder innerhalb der in Art 22 Abs 12 des Patentzusammenarbeitsvertrags vorgesehenen Frist die Anmeldegebühr nach § 34 Abs 6 des Patentgesetzes ... zu entrichten" hat, kann nicht geschlossen werden, daß für die nationale Gebühr auch § 34 Abs 6 Satz 2 PatG gelten soll, daß also nicht nur die Gebührenpflichtigkeit angeordnet, sondern gleichzeitig das nach dem Patentgesetz in § 34 Abs 6 Satz 2 vorgesehene Verfahren für die Zahlung der nationalen Gebühr für anwendbar erklärt werden soll.

Art III § 4 Abs 2 Satz 1 IntPatÜG in der Fassung vom 21. Juni 1976 (BIPMZ 1976, 264 ff) sah vor, daß innerhalb der Frist des Art 22 Abs 1 PCT "die Anmeldegebühr nach § 26 Abs 2 Satz 1 des Patentgesetzes zu entrichten" war, wobei die genannte Vorschrift § 34 Abs 6 Satz 1 PatG in der derzeit geltenden Fassung entsprach. Damit wurde von dem Vorbehalt des Art 22 Abs 1 PCT Gebrauch gemacht, innerhalb der dort erwähnten Frist die Zahlung der (nationalen) Anmeldegebühr zu verlangen (vgl Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über inter-

nationale Patentübereinkommen, BIPMZ 1976, 322, 330). Art III § 4 Abs 2 IntPatÜG ist in der Folgezeit dreimal geändert worden.

- Durch Art 2 Abs 4 Nr 7 des Gebrauchsmusteränderungsgesetzes (GbmÄndG) vom 15. August 1986 (BIPMZ 1986, 310, 315) ist die Angabe "§ 26 Abs 2 Satz 1" durch "§ 35 Abs 3" ersetzt worden. Diese Änderung erfolgte "zur Bereinigung von Verweisungen auf Vorschriften des Patentgesetzes".
- Durch Art 6 Nr 7 des 2. Gemeinschaftspatentgesetzes vom 20. Dezember 1991 (BIPMZ 1992, 42 ff) ist die Vorschrift dahin geändert worden, daß sie ausdrücklich die Anmeldegebühr für internationale Gebrauchsmusteranmeldungen erfaßt.
- Schließlich ist durch Art 6 Nr 6 des 2. Patentänderungsgesetzes (2. PatGÄndG) vom 16. Juli 1998 (BIPMZ 1998, 382 ff) die Angabe "§ 35 Abs 3" durch "§ 34 Abs 6" ersetzt worden.

Danach ist zwar bei der durch das GbmÄndG erfolgten Neufassung von Art III § 4 Abs 2 Satz 1 IntPatÜG der Wortlaut der Vorschrift geändert worden, indem die Angabe "Satz 1" hinsichtlich der in Bezug genommenen Vorschrift des Patentgesetzes weggelassen wurde. Eine inhaltliche Änderung der Vorschrift des IntPatÜG war damit jedoch nicht verbunden; denn diese Änderung diene, wie die Begründung zu der geänderten Vorschrift zeigt, nur dazu, die Verweisungen auf Vorschriften des Patentgesetzes zu bereinigen. Insbesondere war eine Anwendung der Vorschrift des § 34 Abs 6 Satz 2 PatG auf internationale Anmeldungen nicht vorgesehen. Eine Anwendung dieser Vorschrift auf internationale Anmeldungen ist weder unmittelbar noch entsprechend möglich, da für internationale Anmeldungen die Anmeldegebühr vor dem Ablauf der in Art 22 Abs 1 bzw Art 39 Abs 1 PCT erwähnten Frist zu zahlen ist (vgl Begründung zum 2. Gemeinschaftspatentgesetz, BIPMZ 1992, 53). Dem Gesetzgeber war die Problematik zudem bei Erlass des GbmÄndG aufgrund der Entscheidung des Patentgerichts (aaO) bekannt. Auch aus den übrigen Änderungen des IntPatÜG ergibt sich nicht, daß die ursprüngliche Verweisung lediglich auf § 35 Abs 3 Satz 1 PatG (jetzt: § 34 Abs 6 Satz 1 PatG)

geändert und eine Gebührennachricht entsprechend § 34 Abs 6 Satz 2 PatG mit nachfolgender Zahlungsfrist eingeführt werden sollte.

Allerdings ist es nach der Stellungnahme des Präsidenten des Deutschen Patentamts offenbar patentamtliche Praxis, für internationale Anmeldungen als Serviceleistung einen Mahnlauf bei Nichtzahlung der Gebühr einzuleiten. Gegen die Einrichtung einer derartigen, einen Anspruch grundsätzlich nicht gewährleistenden Serviceleistung, die – da unverbindlich und sanktionsfrei – eine Bearbeitung der Anmeldung im Sinn von Art 23 Abs 1 PCT nicht darstellt, bestehen keine Einwendungen, wenn sie den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ihren Zweck erreichen kann. Deshalb müßte eine Nachricht des Patentamts so rechtzeitig erfolgen, daß die Anmeldegebühr noch innerhalb der Fristen des PCT gezahlt werden kann, vgl Art III § 4 Abs 2 Satz 1 IntPatÜG: "innerhalb". Eine Nachricht, die erst nach Einreichung der Übersetzung ergeht, kann ihren Zweck nicht in jedem Fall erfüllen, auf einen bevorstehenden Zahlungsfristablauf hinzuweisen und einem Anmelde-der den Erhalt der Anmeldung zu ermöglichen.

Die Anmelderin kann sich auch nicht auf Art 22 Abs 3 PCT berufen; denn die Bundesrepublik Deutschland hat von der in dieser Vorschrift eingeräumten Möglichkeit, für die nationale Gebühr eine nach Ablauf der in dieser Vorschriften vorgesehenen Fristen endende Frist vorzusehen, keinen Gebrauch gemacht. Das IntPatÜG in seiner ursprünglichen Fassung spricht eindeutig gegen eine entsprechende deutsche Regelung. Auch Art III § 4 Abs 2 Satz 1 IntPatÜG in seiner derzeitigen Fassung läßt eine solche Annahme nicht zu, da die Vorschrift weiterhin von der Zahlung der Anmeldegebühr innerhalb der Frist des Art 22 PCT spricht.

§ 34 Abs 6 Satz 2 PatG bedeutet auch keine Verlängerung einer Frist im Sinne von Art 22 Abs 3 PCT. Diese Vorschrift bietet - wie der 5. Senat des Bundespatentgerichts (aaO) ausgeführt hat - die Möglichkeit der Fristverlängerung nur durch das Setzen von Fristen gleicher Art, also durch genaue, für alle Verfahren gleicherweise geltende, vom Einzelfall unabhängige Fristen. Dem folgt der beschlie-

ßende Senat. Eine solche Frist wird aber - was keiner weiteren Darlegung bedarf - durch § 34 Abs 6 PatG nicht gesetzt.

Danach hat die Anmelderin die nach Art 22 PCT iVm § 34 Abs 6 Satz 1 PatG zu entrichtende Anmeldegebühr zu spät gezahlt und die nationale Phase nicht wirksam eingeleitet.

2. Der Wiedereinsetzungsantrag der Anmelderin bleibt ohne Erfolg. Zwar liegt hinsichtlich des Wiedereinsetzungsantrags keine zurückweisende Entscheidung des Patentamts vor, die Anmelderin hat diesen Antrag erst mit der Einlegung der Beschwerde gestellt. Ob in einem solchen Fall das Bundespatentgericht unmittelbar entscheiden darf, kann streitig sein (Busse, PatG, 5. Aufl, § 123 Rdn 84 mwNachw; Hövelmann Mitt 1997, 237 ff). Grundsätzlich beschließt über den Wiedereinsetzungsantrag die Stelle, die über die nachgeholte Handlung zu beschließen hat (§ 123 Abs 3 PatG), hier also das Patentamt. Der beschließende Senat kann im vorliegenden Fall aber unmittelbar über die Wiedereinsetzung befinden, da der Antrag hinsichtlich der Anmeldegebühr wegen Ablaufs der Jahresfrist des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG unzulässig ist. Die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr endete gemäß Art 22 PCT am 13. April 1999, die Anmeldegebühr wurde jedoch erst am 8. Juni 2000, also mehr als ein Jahr nach Ablauf der Frist, einbezahlt. Eine andere Entscheidung als die Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags kann daher nicht mehr ergehen, so daß es prozeßunökonomisch wäre, die Sache zunächst an das Patentamt zur Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag zurückzugeben. Da die nationale Phase wegen Nichtzahlung der Anmeldegebühr als nicht eingeleitet anzusehen ist, kann an sich dahinstehen, ob der Wiedereinsetzungsantrag hinsichtlich der Einreichung der Übersetzung der ursprünglichen Anmeldung erfolgreich sein kann. Insoweit hat der Senat jedoch erhebliche Zweifel an der Erfolgsaussicht im Hinblick auf die bereits zitierte Mitteilung des Deut-

schen Patent- und Markenamts, die der Anmelderin bekannt gewesen sein mußte. Im Hinblick auf diese Mitteilung durfte sie telefonischen Auskünften von Bediensteten des Deutschen Patentamts nicht ohne weiteres Glauben schenken.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Mü/Fa