

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 701/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Geschmacksmuster M 93 02 674.9

wegen Gebühreuzahlung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring, den Richter Hövelmann und die Richterin Dr. Schermer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Geschmacksmusterinhaberin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes - Musterregister - vom 10. August 1998 aufgehoben.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Am 29. März 1993 ging beim Patentamt eine 37 Muster umfassende Sammelanmeldung mit der Bezeichnung "Schneidteile für Rasenmäher" ein, die in das Musterregister eingetragen worden ist.

Am Montag, den 30. März 1998 zahlte die Inhaberin des Geschmacksmusters einen Betrag von 2 850,- DM für die Verlängerung der Schutzdauer von 19 im einzelnen genannten Mustern um zehn Jahre.

Mit Bescheid vom 12. Juni 1998 teilte das Musterregister der Inhaberin des Geschmacksmusters mit, daß die Verlängerungsgebühr nach Ablauf der am 29. März 1998 endenden Schutzdauer des Geschmacksmusters gezahlt worden sei und daher der tarifmäßige Zuschlag entrichtet werden müsse. Werde die Verlängerungsgebühr einschließlich des Zuschlags nicht innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Nachricht gezahlt, ende die Schutzdauer mit Ablauf des 29. März 1998.

Nachdem die Inhaberin des Geschmacksmusters die Zahlung des Zuschlags unter Hinweis auf die bei der Berechnung der Zahlungsfrist zu berücksichtigende Bestimmung des § 193 BGB abgelehnt hatte, stellte das Musterregister durch begründeten Bescheid vom 10. August 1998 fest, daß die Verlängerungsgebühr nicht rechtzeitig gezahlt worden ist und deshalb der tariflich vorgesehene Zuschlag fällig ist.

Der mit einer Rechtsmittelbelehrung versehene Bescheid wurde der Inhaberin des Geschmacksmusters am 17. August 1998 förmlich zugestellt. Sie hat am 20. August 1998 die Zuschlagsgebühr von 285,- DM eingezahlt mit dem Hinweis, daß nach ihrer Meinung der Zuschlag nicht angefallen sei und sie diesen zurückfordern werde, und gegen den Bescheid vom 10. August 1998 Beschwerde eingelegt mit dem Antrag,

unter Aufhebung des angefochtenen Bescheides die Zusatzgebühr zur Verlängerungsgebühr sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Sie ist der Ansicht, daß der von ihr nur unter Vorbehalt gezahlte Zuschlag nicht fällig geworden sei, weil die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr am Sonntag, den 29. März 1998 abgelaufen sei und sie daher nach § 193 BGB berechtigt gewesen sei, die Gebühr am darauffolgenden Montag zu entrichten.

II.

Die Beschwerde gegen den in Beschlußform erlassenen und mit Rechtsmittelbelehrung förmlich zugestellten Bescheid des Musterregisters ist gemäß § 10a GeschmMG statthaft und auch im übrigen zulässig.

In der Sache führt sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Das Musterregister war nicht befugt, durch Beschluß festzustellen, daß der tarifmäßige Zuschlag zur Verlängerungsgebühr gemäß § 9 Abs. 3 Satz 2 GeschmMG fällig geworden ist. Der Erlaß eines das Verfahren abschließenden Feststellungsbeschlusses ist nur in den vom Gesetz vorgesehen Fällen zulässig. Hierzu gehört im Geschmacksmustergesetz beispielsweise die Feststellung nach § 7b GeschmMG, daß die Erklärung über die Inanspruchnahme der Priorität als nicht abgegeben gilt, oder die Feststellung, daß die Anmeldung gemäß § 8c GeschmMG als nicht eingereicht gilt.

Hinsichtlich der Verlängerung der Schutzdauer eines Geschmacksmusters enthält § 9 Abs. 3 GeschmMG eine abschließende Regelung über die Rechtsfolgen bei der Zahlung der Verlängerungsgebühr nach Ablauf der Schutzdauer. Wird die Verlängerungsgebühr nach Ablauf der Schutzdauer ohne den tarifmäßigen Zuschlag gezahlt, hat das Musterregister den Gebrauchsmusterinhaber durch Bescheid auf die erforderliche Zahlung des Zuschlags hinzuweisen. Ist die Verlängerungsgebühr innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Schutzdauer noch nicht gezahlt, muß ein Benachrichtigungsbescheid gemäß § 9 Abs. 3 Satz 3 GeschmMG ergehen.

Für den Erlaß eines Beschlusses, in dem das Musterregister seine Rechtsauffassung darlegt und feststellt, daß und gegebenenfalls in welcher Höhe Gebühren zur Verlängerung der Schutzdauer des Geschmacksmusters fällig geworden sind, bietet die Vorschrift des § 9 Abs. 3 bis 6 GeschmMG keine Grundlage. Eine solche Feststellung könnte auch nicht auf einen entsprechenden - hier nicht gestellten - Antrag des Musterinhabers getroffen werden, denn es fehlt insoweit an dem erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis. Nach dem Gesetz ist der Inhaber des Geschmacksmusters verpflichtet, die tarifmäßige Verlängerungsgebühr und gegebenenfalls den Zuschlag zu zahlen, um die Löschung der Eintragung des Musters

gemäß § 9 Abs. 3 Satz 3 iVm § 10c Abs. 1 Nr 1 GeschmMG zu vermeiden. Ist er der Auffassung, daß er eine Gebühr zu Unrecht gezahlt hat, kann er die Rückzahlung beantragen. Über diesen Antrag hat das Musterregister sodann durch beschwerdefähigen Beschluß zu entscheiden.

Soweit die Geschmacksmusterinhaberin vorliegend mit der Beschwerde die Rückzahlung des entrichteten Zuschlags in Höhe von 285,- DM beantragt hat, ist es dem Senat verwehrt, eine Sachentscheidung über die Rückzahlung zu treffen, weil diese Frage nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung und damit des Beschwerdeverfahrens geworden ist. Das Musterregister wird daher nunmehr unverzüglich über den Antrag zu entscheiden haben. Sofern es an seiner bisher vertretenen Auffassung festhalten sollte, könnte diese Beurteilung möglicherweise auch grundlegende Bedeutung für die Anwendbarkeit des § 193 BGB auf die Gebühreuzahlung im Patent-, Gebrauchsmuster- und Markenrecht haben und daher im Falle eines anschließenden Beschwerdeverfahrens nach § 10a Abs. 1 GeschmMG iVm §§ 76, 77 PatG zu berücksichtigen sein.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war wegen der verfahrensfehlerhaften Behandlung der Sache gemäß § 10a Abs. 1 GeschmMG iVm § 73 Abs. 4 Satz 2 PatG anzuordnen.

Bühring

Hövelmann

Dr. Schermer

Fa