

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 50/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 197 82 258.4

wegen Rückzahlung der 3. Jahresgebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte - ohne Inanspruchnahme einer Priorität - am 24. Januar 1997 bei dem US-Patent- und Markenamt eine internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ein und beantragte die internationale vorläufige Prüfung unter Benennung Deutschlands als ausgewähltem Staat. Die internationale Veröffentlichung der Anmeldung erfolgte am 30. Juli 1998.

Am 23. Juli 1999 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt die deutsche Übersetzung der internationalen Anmeldung ein und zahlte sowohl die nationale Gebühr als auch die Prüfungsantragsgebühr.

Auf die Nachricht des Patentamts vom 8. Dezember 1999, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte, wenn nicht innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Ablauf des Monats, in dem die Benachrichtigung zugestellt werde, die 3. Jahresgebühr mit dem tarifmäßigen Zuschlag in Höhe von insgesamt 110,00 DM entrichtet werde, zahlte die Anmelderin fristgemäß den geforderten Betrag und beantragte gleichzeitig dessen Erstattung, weil die 3. Jahresgebühr mit dem Zuschlag nicht fällig geworden und damit nicht geschuldet sei. Die PCT-Anmeldung datiere vom 24. Januar 1997. Sie sei am 23. Juli 1999 fristgerecht in die nationale Phase eingetreten. Zu diesem Zeitpunkt sei die Anmeldung bereits

zwei Jahre und sechs Monate anhängig gewesen. Sie, die Anmelderin, habe die Erfordernisse des PCT und des IntPatÜG, insbesondere die Zahlung der nationalen Gebühr, erfüllt. Dazu gehöre nicht die Zahlung der Jahresgebühr für das während der internationalen Phase begonnene 3. Patentjahr.

Durch Beschluss vom 21. Juli 2000 hat das Patentamt den Antrag auf Erstattung der 3. Jahresgebühr mit dem Zuschlag mit der Begründung zurückgewiesen, dass mit dem Eintritt in die nationale Phase die fälligen nationalen Gebühren zu zahlen seien, wozu hier die 3. Jahresgebühr gehöre. Durch den Antrag auf internationale Prüfung sei der Lauf der Fristen zur Zahlung lediglich aufgeschoben; dies bedeute keine generelle Befreiung von der Pflicht zur Zahlung von Jahresgebühren, auch wenn die Zahlung von Jahresgebühren im PCT nicht ausdrücklich verlangt werde. Jahresgebühren seien vielmehr gesetzlich festgelegte nationale Gebühren.

Mit der Beschwerde macht die Anmelderin geltend, sie habe die Gebühr ohne Rechtsgrund gezahlt. Bei Eintritt der internationalen Anmeldung in die nationale Phase sei nach der abschließenden Regelung von Art III § 6 Abs 2 iVm § 4 Abs 2 IntPatÜG nur die nationale Anmeldegebühr gemäß § 35 Abs 3 PatG zu entrichten gewesen. Die Auflistung der Erfordernisse in Art III § 4 Abs 2 IntPatÜG sei abschließend. Weitere Erfordernisse seien beim Eintritt in die nationale Phase nicht zu erfüllen. Insoweit unterliege die Ermächtigung des Deutschen Patent- und Markenamtes, die Erfüllung weiterer Erfordernisse zu verlangen, der Beschränkung des Art 27 PCT. Sie, die Anmelderin, habe alle Erfordernisse des Art III § 4 Abs 2 IntPatÜG erfüllt. Vor Eintritt in die nationale Phase sei eine Anwendung des § 17 Abs 1 PatG nicht möglich. Auch der Wortlaut dieser Vorschrift spreche gegen ein Fälligwerden der 3. Jahresgebühr für PCT-Anmeldungen, die bei Eintritt in die nationale Phase älter als zwei Jahre seien. Die Dreißig-Monats-Frist nach Art 39 PCT ende in der Regel nicht am Ende eines Monats, so dass eine analoge Anwendung des § 17 Abs 3 PatG scheitere. Schließlich sei fraglich, ob ein Zuschlag auch dann fällig werde, wenn die ursprünglich zuschlagsfreie Frist bereits vor Eintritt in die nationale Phase abgelaufen sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdeschrift vom 7. Juli 2000 Bezug genommen.

Die Anmelderin beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses einen Betrag von 110,00 DM zu erstatten.

Sie regt an, dem Präsidenten des Patentamts anheim zu geben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Der beschließende Senat hat in zwei Parallelverfahren (10 W (pat) 54/99 und 10 W (pat) 122/99), in denen der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes den Beschwerdeverfahren beigetreten war, die Beschwerden der Anmelderin durch Beschlüsse vom 24. Juli 2000 zurückgewiesen. Zu den Gründen dieser Beschlüsse hat sich die Anmelderin in Schriftsätzen vom 9. Januar und 15. März 2001 geäußert. Darauf wird Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Anmelderin hat durch die Zahlung von 110,- DM die gemäß § 17 Abs 3 PatG bestehende Verpflichtung zur Zahlung der 3. Jahresgebühr mit dem Zuschlag erfüllt. Ein Anspruch auf Erstattung der gezahlten Gebühr steht ihr nicht zu. Insoweit wird zur Begründung auf die Beschlüsse vom 24. Juli 2000 in den genannten Parallelverfahren Bezug genommen.

Die Anmelderin war in der vorliegenden Sache insbesondere zur Entrichtung des tariflichen Zuschlags verpflichtet; denn die Jahresgebühr ist - unabhängig von der Frage, welcher der in den Beschlüssen vom 24. Juli 2000 dargestellten Meinun-

gen über den Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresgebühr man beitrifft - auf jeden Fall verspätet entrichtet worden.

Bei der im Parallelverfahren erörterten Betrachtungsweise des beschließenden Senats wäre im Hinblick auf die geänderte Fassung des § 17 Abs 3 Satz 1 PatG von der Fälligkeit der dritten Jahresgebühr am 31. Januar 1999 auszugehen und die zweimonatige Frist des § 17 Absatz 3 Satz 2 PatG, die erst nach Beendigung der Aussetzung - hier am 24. Juli 1999 - zu laufen begonnen hätte, würde am 24. September 1999 enden, so dass die dritte Jahresgebühr auch nur bis zum 24. September 1999 zuschlagsfrei hätte bezahlt werden können. Unter Berücksichtigung der in den Beschlüssen vom 24. Juli 2000 wiedergegebenen Meinung des Präsidenten des Patentamts, der eine Verschiebung der Fälligkeit der Jahresgebühr annimmt, würde eine zuschlagsfreie Zahlung zwar noch bis zum 30. September 1999 möglich gewesen sein, auch diese Frist hat die Anmelderin nicht eingehalten; denn sie hat den für die Jahresgebühr bestimmten Betrag erst am 21. Januar 2000 entrichtet.

Soweit die Anmelderin ausführt, bei der Zweimonatsfrist nach § 17 Abs 3 Satz 2 PatG handele es sich nicht um eine verfahrensrechtliche Frist, sondern lediglich um einen unmittelbar an die Fälligkeit einer Jahresgebühr anschließenden Zeitraum, der nicht durch eine Aussetzung - weder nach § 148 ZPO, noch nach Artikel 23, 40 PCT - berührt werde, hätte dies - wie die Anmelderin insoweit zutreffend folgert - allerdings die Konsequenz, dass nach der schon vorgeschilderten Ansicht des Senats, die eine Verschiebung der Fälligkeit der Jahresgebühr verneint, der Zuschlag nur dann nicht zu entrichten wäre, wenn die Jahresgebühr innerhalb von 26 Monaten nach dem Anmeldemonat gezahlt würde, was in letzter Konsequenz eine gegen den Grundgedanken des PCT verstoßende vorzeitige Handlungspflicht des Anmelders gegenüber dem nationalen Amt darstellen könnte.

Abgesehen davon, dass die Schlußfolgerung der Anmelderin, eine dritte Jahresgebühr sei deswegen im vorliegenden Fall nicht zu zahlen, nicht zwingend erscheint, weil es auch denkbar ist, dass in diesen Fällen stets der Zuschlag erhoben werden soll (vgl den von der Anmelderin zitierten Senatsbeschluss BPatGE 15, 114, 116), stimmt der Senat der Ansicht der Anmelderin über die Qualität der Zahlungszeit nach § 17 Abs 3 Satz 2 PatG nicht zu. Das Patentrecht kennt keine eigene Definition des Begriffes "Frist", die von dem allgemeinen Fristenbegriff des Bürgerlichen Gesetzbuchs abweicht, vielmehr wird im Patentrecht und auch in anderen Rechtsgebieten auf die Regelungen des BGB zurückgegriffen, was Fristen und Fristberechnungen betrifft (vgl Busse, PatG, 5. Aufl, § 17 Rdn 50 ff; Rdn 73 vor § 34; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 17 Rdn 22 ff, § 45 Rdn 15 ff). Danach ist eine Frist ein abgegrenzter, also bestimmter oder jedenfalls bestimmbarer Zeitraum; er braucht nicht zusammenhängend zu verlaufen. Die Frist kann unterschiedlichen Zwecken dienen; sie kann Rechte begründen, ihr Ablauf kann Rechte erlöschen lassen, eine dauernde Einrede gegen einen Anspruch schaffen oder den Zeitraum abgrenzen, indem eine Leistung zu erbringen ist. Sie kann auf Gesetz, richterlicher oder behördlicher Anordnung oder Rechtsgeschäft beruhen (vgl Palandt, BGB, 60. Aufl, § 186 Rdn 3).

Nach dieser Definition umschreibt § 17 Abs 3 Satz 2 PatG eine Frist, wie der Senat bereits - allerdings mehr beiläufig - in dem von der Anmelderin zitierten Beschluss vom 5. September 1973 (BPatGE 15, 114) ausgeführt hat. Die in dieser Vorschrift genannten zwei Monate grenzen den Zeitraum ab, innerhalb dessen die Jahresgebühr ohne Zuschlag gezahlt werden kann, sie stellen demnach eine Frist dar, die grundsätzlich auch von einer Aussetzung berührt werden kann. Der Senat sieht sich in seiner Meinung, dass die Frist nach § 17 Absatz 2 Satz 2 PatG durch die Artikel 23, 40 PCT der Aussetzung unterworfen sein kann, auch nicht durch den bereits zitierten Beschluss BPatGE 15, 114 gehindert; denn diese Entscheidung, die hinsichtlich nationaler Anmeldungen weiterhin volle Geltung beanspruchen kann, ist vor der Anwendbarkeit des PCT (29. März 1978) auf die Bundesrepublik erlassen und damit durch die Vorschriften des PCT modifiziert worden.

Die weitere Stellungnahme der Anmelderin zu den Beschlüssen des Senats vom 24. Juli 2000 führt ebenfalls zu keiner anderen Beurteilung.

Der beschließende Senat hat in diesen Beschlüssen keineswegs die Auffassung vertreten, dass die dritte Jahresgebühr bereits vor Eintritt in die nationale Phase zu zahlen ist, vielmehr ist ausdrücklich darauf hingewiesen (vgl S 7 Abs 3 aE der Beschlussausfertigung in 10 W (pat) 122/99), dass das Patentamt die Jahresgebühr nicht vor dem Eintritt in die nationale Phase fordern darf, woraus sich eindeutig ergibt, dass die Gebühr auch nicht zu zahlen ist. Der Senat hat zudem ausgeführt, dass er - entgegen den Zweifeln der Anmelderin - es für gerechtfertigt hält, Jahresgebühren auch dann zu verlangen, wenn ein Teil des betreffenden Patentjahres während der internationalen Phase verlaufen ist (vgl II. 4. der Beschlussgründe).

Der beschließende Senat hat sich auch bereits (vgl II. 5. in 10 W (pat) 54/99) mit den Ausführungen der Anmelderin zu Artikel 86 EPÜ auseinandergesetzt. Er ist davon ausgegangen, dass Unterschiede zwischen der europäischen und der deutschen Regelung insoweit bestehen, als eine den Regeln 104 b Abs 1 e bzw 107 Abs 1 AusfOEPÜ entsprechende ausdrückliche Bestimmung im deutschen Recht fehlt. Wie der Senat insoweit bereits ausgeführt hat, kann daraus jedoch nicht geschlossen werden, dass im deutschen Recht deswegen eine Verpflichtung zur Zahlung der dritten Jahresgebühr nicht besteht.

III.

1. Es war nicht geboten, dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts den Beitritt auch zu diesem Verfahren anheimzustellen, da er sich in den Parallelverfahren bereits geäußert hat. Seiner Ansicht ist im Ergebnis auch in der vorliegenden Sache entsprochen worden.

2. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, weil die Frage, ob für eine internationale Anmeldung, deren drittes Patentjahr bei Eintritt in die nationale Phase bereits begonnen hat, die dritte Jahresgebühr zu zahlen ist, grundsätzliche Bedeutung hat (§ 100 Abs 2 Nr 1 PatG).

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

br/Fa