



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 20/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 195 40 991.4-23
hier wegen Feststellung zur Rücknahmefiktion

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie den Richter Knoll und die Richterin Püschel

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. April 2002 aufgehoben.

Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Anmelder wendet sich mit seiner Beschwerde gegen die Entscheidung des Patentamts vom 10. April 2002, in der die Feststellung getroffen wird, dass wegen Ablauf der Jahresfrist ein Wiedereinsetzungsantrag nicht gestellt werden könne.

Der Anmelder reichte am 3. November 1995 eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Universalwangen- und Lippenhalter" beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Mit Schreiben vom 3. März 1998 benachrichtigte das Patentamt den Anmelder, der zu diesem Zeitpunkt auch Inhaber des am 8. April 1997 angemeldeten Gebrauchsmusters 297 06 190 war, dass er für seine Patentanmeldung die dritte Jahresgebühr in Höhe von DM ... zuzüglich eines Zuschlages in Höhe von ... % der Gebühr innerhalb von 4 Monaten zu entrichten habe. Andern falls gelte die Anmeldung als zurückgenommen. Daraufhin zahlte der Anmelder am 24. März 1998 einen Betrag von DM Bei seiner Überweisung gab er als Verwendungszweck nur den Zifferncode 789461 an. Dies entsprach bis auf eine fehlende Ziffer 9 seiner Anmeldercode-Nr. 7894 9 61, die ihm übereinstimmend im Patent- und im Gebrauchsmusterverfahren zugewiesen war. Da die Zahlstelle des Patentamts die gezahlten DM ... zunächst nicht zuordnen konnte, fragte sie

beim Anmelder an, wofür die geleistete Zahlung bestimmt sei. Wegen der Einzelheiten wird auf die Antwortpostkarte (Bl 33 der Gebrauchsmusterakten) verwiesen. Zudem enthalten die Gebrauchsmusterakten (Bl 32) einen Vermerk über ein Telefongespräch vom 25. Mai 1998 mit folgendem Wortlaut:

"Anm. kam mit Geb.-Zahlung etwas durcheinander; Antrag des Anm:
... bitte als Vorauszahlung auf 122 101 buchen."

Auf die gerichtliche Anfrage vom 15. Mai 2003 zu diesem Vermerk teilte der Sachbearbeiter der Gebrauchsmusterstelle mit (siehe Bl 20 dA), dass er sich an den Verlauf des Telefongesprächs nicht mehr erinnern könne. Der Anmelder müsse aber unmissverständlich zum Ausdruck gebracht haben, dass der gezahlte Betrag von DM ... als Vorauszahlung auf die erste Verlängerungsgebühr des Gebrauchsmusters verbucht werden solle.

Das Patentamt hat die Gebühreuzahlung von März 1998 dem Gebrauchsmusterverfahren 297 06 190 zugeordnet und als Vorauszahlung auf die am 30. April 2000 fällige Verlängerungsgebühr für das Gebrauchsmuster gewertet und nach Fälligkeit entsprechend verrechnet.

Das Patentamt hat mit Schlussverfügung vom 9. Oktober 1998 festgestellt, dass die Patentanmeldung wegen Nichtzahlung der 3. Jahresgebühr als zurückgenommen gelte, wobei der Anmelder hierüber keine Nachricht erhalten hat. Nachdem der Anmelder von dieser Feststellung erfuhr (nach seinen Angaben telefonisch), hat er mit Schreiben vom 27. November 2001 um Überprüfung der Angelegenheit dahingehend gebeten, ob ein möglicher Antrag auf Wiedereinsetzung Erfolg verspreche. Mit Schriftsatz vom 4. Februar 2002 hat sich der Vertreter des Anmelders bestellt und beantragt, festzustellen, dass die Rücknahmefiktion nach § 58 Abs 3 iVm § 17 Abs 3 PatG nicht eingetreten sei. Nachdem der Anmelder seinen Feststellungsantrag zunächst damit begründet hatte, dass er die Benachrichtigung des Patentamts über die zu zahlende 3. Jahresgebühr nicht erhalten habe, hat er dies

mit Schriftsatz vom 27. Februar 2002 richtiggestellt und seinen Antrag damit begründet, dass er die Gebühr in Höhe von DM ... bezahlt habe.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 C des Deutschen Patent- und Markenamts hat daraufhin mit Beschluss vom 10. April 2002 festgestellt, dass ein Antrag auf Wiedereinsetzung nicht gestellt werden könne, da ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden könne.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er führt dazu aus, dass der Beschluss schon deshalb ohne Sachentscheidung aufzuheben sei, weil das Patentamt noch nicht über den maßgeblichen Antrag auf Feststellung des Nichteintritts der Rücknahmefiktion entschieden habe. Über den Wiedereinsetzungsantrag habe das Patentamt nicht mehr entscheiden dürfen, weil dieser durch die nachfolgende Eingabe konkludent zurückgenommen worden sei. Das Patentamt habe nicht mehr von einem Wiedereinsetzungsfall ausgehen dürfen. Der Beschluss sei fehlerhaft, weil er sich nicht auf die gestellten Anträge beziehe. Ein weiterer Verfahrensfehler liege darin, dass die Prüfungsstelle bei ihrer Entscheidung sein Vorbringen im Schriftsatz vom 27. Februar 2002 unberücksichtigt gelassen habe. Er habe die 3. Patentjahresgebühr mit Zuschlag rechtzeitig bezahlt. Nach der Lebenserfahrung sei es äußerst unwahrscheinlich, dass er telefonisch erklärt haben solle, den eingezahlten Betrag in Höhe von DM ... als Vorauszahlung für die Verlängerungsgebühr seines Gebrauchsmusters zu verwenden. Es stelle sich die Frage, warum er, der noch im Januar 1997 für die Patentanmeldung DM ... einbezahlt habe, ein Jahr später die Anmeldung hätte verfallen lassen und stattdessen eine sinnlose Teil-Vorauszahlung für die Verlängerungsgebühr seines Gebrauchsmusters hätte leisten sollen. Das Patentamt habe somit zu Unrecht die Rücknahmefiktion der Anmeldung festgestellt.

Der Anmelder beantragt neben der Rückzahlung der Beschwerdegebühr,
den angefochtenen Beschluss ohne eigene Sachentscheidung aufzuheben,

hilfsweise den Beschluss aufzuheben und festzustellen, dass die Rücknahmefiktion der Anmeldung nicht eingetreten ist und festzulegen, dass und wie die aufgelaufenen Jahresgebühren nachentrichtet werden können.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Bescheide bzw Beschlüsse der Prüfungsstelle sowie auf die Schriftsätze des Patentanmelders Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Sie führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das Patentamt, da das Patentamtsverfahren an wesentlichen Mängeln leidet, § 79 Abs 3 Nr 2 PatG.

1. Zunächst muss davon ausgegangen werden, dass die Beschwerde form- und fristgerecht eingelegt worden ist.

Unabhängig davon, ob der angefochtene Beschluss wirksam an den Verfahrensbevollmächtigten zugestellt worden ist und die Beschwerdefrist überhaupt zu laufen begonnen hat, woran schon wegen des fehlenden Zustellnachweises durchgreifende Bedenken bestehen, ist die Beschwerde in jedem Fall innerhalb der Monatsfrist des § 73 Abs 2 Satz 1 PatG eingelegt worden. Denn zwischen dem Beschlussdatum 10. April 2002 und dem Eingang der Beschwerde beim Patentamt am 6. Mai 2002 liegt ein Zeitraum von weniger als einem Monat. Der Umstand, dass vom Patentamt nicht die (inzwischen offensichtlich nicht mehr auffindbare) Originalbeschwerde, sondern nur eine Fotokopie der Beschwerdeschrift vorgelegt worden ist,

führt zu keinen ernsthaften Zweifeln am Eingang der Beschwerde am 6. Mai 2002. Dafür spricht nämlich nicht nur der nach Aktenlage entsprechend dokumentierte Eingang der Einzugsermächtigung in Bezug auf die Beschwerdegebühr, sondern auch die in Fotokopie vorliegende Amtsliste, auf der ein Eingang der Beschwerde am 6. Mai 2002 durch das Patentamt ausdrücklich bestätigt worden ist (vgl BI 35 dA).

2. Die Beschwerde ist auch begründet und führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentamt, § 79 Abs 3 Nr 2 PatG.

Das Verfahren vor dem Patentamt leidet an wesentlichen Mängeln. Der Anmelder ist in seinem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art 103 Abs 1 GG verletzt worden. Zudem wird die angefochtene Entscheidung den Anforderungen an die Begründungspflicht nach § 47 Abs 1 Satz 1 PatG nicht gerecht. Die getroffene Entscheidung ist angesichts des Sachvortrags des Anmelders und der gestellten Anträge unverständlich.

Mit seiner Entscheidung hat das Patentamt die Feststellung getroffen, dass ein Antrag auf Wiedereinsetzung nicht gestellt werden könne, weil ein solcher Antrag ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist nicht mehr beantragt werden könne. Einen Antrag auf Wiedereinsetzung hatte der Anmelder überhaupt nicht gestellt. Selbst wenn ein solcher Antrag darin gesehen werden könnte, dass der Anmelder in seinem Schriftsatz vom 27. November 2001 um Überprüfung bittet, ob ein möglicher Antrag auf Wiedereinsetzung Aussicht auf Erfolg verspreche, konnte nach der Eingabe des Verfahrensbevollmächtigten des Anmelders gemäß Schriftsatz vom 4. Februar 2002 nicht mehr von einem gestellten Wiedereinsetzungsantrag ausgegangen werden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war ein solcher Antrag verfahrensmäßig überholt und eine Entscheidung hierüber unverständlich. Denn der Anmelder hat eine Fristversäumung, die Voraussetzung für

einen Wiedereinsetzungsantrag und eine Entscheidung hierüber ist, gerade in Abrede gestellt und hierzu substantiiert vorgetragen. Gleichwohl wird in der angefochtenen Entscheidung ohne jede Begründung und ohne jede Auseinandersetzung mit dem Sachvortrag des Anmelders in den Schriftsätzen vom 4. und 27. Februar 2002 eine versäumte Frist vorausgesetzt. Die Entscheidung setzt sich weder mit dem Vorbringen auseinander, wonach der Anmelder die Benachrichtigung zur Gebührenzahlung nicht erhalten habe, noch mit dem im Schriftsatz vom 27. Februar 2002 richtig gestellten Sachvortrag, dass der Anmelder die Gebühr bezahlt habe. Diese Vorgehensweise verletzt den Anmelder in seinem Anspruch auf rechtliches Gehör und stellt darüber hinaus auch einen Begründungsmangel dar.

3. Abgesehen davon, dass der Anmelder selbst nur eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne Sachentscheidung beantragt hat, hält der Senat eine eigene Sachentscheidung auch nicht für sachdienlich. Insbesondere die Frage, ob und in welcher Form die bisher aufgelaufenen Jahresgebühren nachentrichtet werden können, muss zunächst das Patentamt in eigener Zuständigkeit klären und entscheiden.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass sehr viel dafür spricht, die vom Anmelder am 24. März 1998 bezahlten DM ... als Bezahlung der 3. Jahresgebühr in Höhe von DM ... zuzüglich des Zuschlages in Höhe von ... % für die streitgegenständliche Patentanmeldung anzusehen. Der Anmelder hat auf die entsprechende Benachrichtigung des Patentamts vom 3. März 1998 noch im selben Monat exakt den geforderten Betrag von DM ... bezahlt. Der zeitliche Zusammenhang zwischen Benachrichtigung und Zahlung und die Übereinstimmung zwischen dem geforderten Betrag und der tatsächlich geleisteten Zahlung ist offensichtlich und spricht für eine auf die Benachrichtigung bezogene Tilgungsbestimmung. Der Senat verkennt nicht, dass beim Patentamt täglich eine Vielzahl von Zahlungen eingehen, die den verschiedenen Verfahren zuzuordnen

sind. Deshalb ist regelmäßig notwendig und für das Funktionieren des Patentamtsbetriebs auch grundsätzlich zu verlangen, dass bei der Zahlung das vollständige Aktenzeichen als Verwendungszweck angegeben wird. Nur so ist eine schnelle und reibungslose Zuordnung der Zahlungen möglich. Gleichwohl berührt das Fehlen des Aktenzeichens die Wirksamkeit der Zahlung im Einzelfall dann nicht, wenn der Verwendungszweck sich eindeutig ermitteln lässt (vgl dazu Schulte, PatG, 6. Aufl., Vor § 17 Rdn 36 mwN).

Das Patentamt hat vorliegend offensichtlich über den Namen und die Code-nummer des Anmelders die Gebrauchsmustersache 297 06 190 ermittelt. Angesichts der durch die EDV eröffneten Möglichkeiten hätte es für das Patentamt ohne weiteres möglich sein müssen, auch die weiteren Verfahren des Anmelders und die dort fälligen Gebühren zu ermitteln. Ausgehend davon wäre der Zusammenhang zwischen der fälligen Gebühr und der geleisteten Zahlung und die Auslegung der Tilgungsbestimmung in dem hier bejahten Sinne eindeutig gewesen. Für eine nachträgliche Tilgungsbestimmung durch den Anmelder bestand deshalb wohl kein Raum mehr.

Im Übrigen erscheint eine nachträgliche auf die Gebrauchsmusterverlängerungsgebühr bezogene Tilgungsbestimmung auch nicht hinreichend sicher belegt. Abgesehen davon, dass es – wie der Anmelder zutreffend ausführt - objektiv kaum verständlich wäre, dass ein Anmelder trotz fälliger Patentjahresgebühr eine Zahlung auf eine Verlängerungsgebühr leistet, die erst zwei Jahre später fällig wird, belegen auch der Aktenvermerk über ein Telefongespräch zwischen einem Mitarbeiter des Patentamts mit dem Anmelder und die Antwortkarte eine Tilgungsbestimmung in der vom Patentamt angenommenen Weise nicht hinreichend sicher. Aus dem Aktenvermerk ergibt sich zunächst nicht, mit wem der Sachbearbeiter des Patentamts telefoniert hat. Er könnte mit dem Anmelder selbst oder auch mit einem seiner Mitarbeiter telefoniert haben. Ob ein solcher Mitarbeiter berechtigt war, entspre-

chende Erklärungen mit Wirkung für den Anmelder abzugeben, ist nicht ersichtlich. Möglicherweise hat der Mitarbeiter des Patentamts dem Gesprächspartner im Hinblick auf einen vermeintlich überschießenden Zahlungsbetrag auch entsprechende Erklärungen in den Mund gelegt. Letztlich lassen sich diese Fragen nicht mehr klären. In Anbetracht des Grundsatzes der Schriftlichkeit des patentamtlichen Verfahrens (vgl dazu Schulte, aaO, Vor § 34 Rdn 248 mwN) dürfen aus einer bloßen Gesprächsnotiz, deren Inhalt zudem viele Fragen offen lässt, keine für den Anmelder nachteiligen Folgen hergeleitet werden.

Die Antwortkarte mit der Anfrage, wofür die geleistete Zahlung von DM ... bestimmt sei, genügt zwar grundsätzlich dem Schriftlichkeitserfordernis, stellt nach Auffassung des Senats aber auch keinen hinreichenden Beleg für eine eindeutige und auf die Verlängerungsgebühr im Gebrauchsmusterverfahren bezogene Tilgungsbestimmung dar. Aufgrund des Stempelaufdrucks auf der Karte kann zwar geschlossen werden, dass sie beim Anmelder war und von dort an das Patentamt zurückgesandt worden ist. Ob diese Karte aber eine klare Tilgungsbestimmung enthielt, erscheint gleichwohl fraglich. Aus den Gesamtumständen und im Hinblick auf die verschiedenen Handschriften auf dieser Karte bleibt offen, wann und von wem diese Karte ausgefüllt worden ist. Da trotz des Ausstellungsdatums 22. April 1998 auf der Karte und des Rücklaufs beim Patentamt am 23. April 1998 der Sachbearbeiter in der Gebrauchsmusterstelle noch einen Monat später am 25. Mai 1998 ein Telefonat geführt hat, um die Zuordnung der Zahlung zu klären, erscheint es durchaus möglich, dass jemand anderes die Bestimmungsangabe auf der Karte vorgenommen hat. Denn bei einer eindeutigen Angabe auf der Antwortkarte wäre es ansonsten nicht verständlich, weshalb trotzdem ein weiterer Anlauf unternommen wird, den Verwendungszweck der fraglichen Zahlung zu klären.

Das Patentamt wird im Übrigen zu klären haben, ob und ggfs in welcher Form der Anmelder die inzwischen aufgelaufenen weiteren Jahresgebühren nachentrichten kann. Grundsätzlich hätte der Anmelder die bis 1. Januar 2002 fälligen Jahresgebühren (4. bis 7. Jahresgebühr für die Jahre 1998 bis 2001) auch ohne Aufforderung durch das Patentamt nach § 14 Abs 1 Satz 2 PatKostG bis 31. März 2002 nachentrichten müssen, um die Rechtsfolge des § 6 Abs 2 PatKostG zu vermeiden. Entsprechendes gilt für die am 30. November 2002 fällige 8. Jahresgebühr.

4. Im Hinblick auf die fehlerhafte Sachbehandlung durch das Patentamt entspricht es vorliegend auch der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs 3 PatG zurückzuzahlen. Bei korrekter Sachbehandlung wäre das konkrete Beschwerdeverfahren mit dem Ergebnis einer Aufhebung und Zurückverweisung nicht notwendig gewesen.

Im weiteren Verfahren wird das Patentamt über den Feststellungsantrag des Anmelders in Bezug auf die Rücknahmefiktion und die Frage der Nachentrichtung der offenen Gebühren zu entscheiden haben. Dabei ist zu beachten, dass gegen die Prüferin Befangenheitsantrag gestellt worden ist, über den noch nicht entschieden worden ist. Solange hierüber keine Entscheidung vorliegt, darf die Prüferin grundsätzlich keine weiteren Amtshandlungen vornehmen, § 27 Abs 6 PatG iVm § 47 ZPO. Dies war bei der Abhilfeentscheidung vom 27. Februar 2003 verfahrensfehlerhaft nicht berücksichtigt worden.

Schülke

Püschel

Knoll

Pr