



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 33/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 195 42 209.0-23**

(wegen Jahresgebühr)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Februar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I**

Der Antragsteller hat am 13. November 1995 eine Erfindung mit der Bezeichnung „Dachgepäckträgerrucksack“ beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent angemeldet. Das unter Az. 195 42 209.0-23 geführte Anmeldeverfahren ist mit Erteilungsbeschluss vom 16. Juli 2007 abgeschlossen worden.

Mit Schreiben vom 9. Mai 2006 teilte das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmelder mit, dass die 11. Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist entrichtet worden und ein Verspätungszuschlag von 50,- € zur Zahlung fällig sei. Da innerhalb der zum 30. Juni 2006 mitgeteilten Frist eine Zahlung des Verspätungszuschlags nicht erfolgt ist, wurde der Anmelder mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. September 2006 darüber unterrichtet, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Hiergegen hat der Anmelder mit Schreiben vom 26. September 2006 Einspruch erhoben und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, die ihm mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. November 2006 gewährt wurde. Unter dem 12. März 2007 hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Anmelder darüber in Kenntnis gesetzt, dass die am 30. November 2006 fällig gewordene 12. Jahresgebühr unbeschadet einer am 22. Januar 2007 beim Amt eingegangenen Lizenzbereitschaftserklärung des Anmelders in vollem Umfang (620,- €) zu bezahlen sei.

Mit Formularschreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. April 2007 wurde der Anmelder darüber in Kenntnis gesetzt, dass abzüglich bereits geleisteter 310,- € für die 12. Jahresgebühr weitere 310,- € nebst 50,- € Verspätungszuschlag zu bezahlen seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, die er wie folgt begründet: Da er von der Entscheidung über seinen Wiedereinsetzungsantrag vom 26. September 2006 und dem hieraus resultierenden Wiederaufleben seiner Patentanmeldung erst am 19. Januar 2007 in Kenntnis gesetzt worden sei und er mit Schreiben vom selben Tage gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt Lizenzbereitschaft erklärt habe, könne der Bescheid vom 19. April 2007 keinen Bestand haben. Vor der Zustellung der Wiederaufnahmeentscheidung sei die 12. Jahresgebühr nicht fällig geworden. Es sei ihm nämlich nicht zumutbar, eine Jahresgebühr auf eine Patentanmeldung entrichten zu müssen, die als zurückgenommen gelte. Dem Bescheid vom 19. April 2007 hätte daher die Lizenzbereitschaftserklärung vom 19. Januar 2007 zugrunde gelegt werden müssen mit der Folge, dass die 12. Jahresgebühr von vorneherein nur in der vom Anmelder rechtzeitig bezahlten hälftigen Höhe fällig geworden und ein Verspätungszuschlag nicht angefallen sei.

Außerdem sei die Gebührenpraxis des Deutschen Patent- und Markenamts zu beanstanden. Es könne nicht angehen, dass ab dem dritten Jahr Anmeldegebühren ohne Rechnung fällig gestellt würden und Mahngebühren in Form eines Verspätungszuschlags ohne vorherige Zahlungsaufforderung anfielen. Zudem sei die Rechtsbehelfsbelehrung des Deutschen Patent- und Markenamts in Fällen von Fristversäumung (z. B. bei ausstehender Zahlung von Jahresgebühren) unvollständig, da darin kein Hinweis auf § 123a PatG enthalten sei. Außerdem habe das Deutsche Patent- und Markenamt nach über 14 Jahren immer noch nicht über die Patentanmeldung entschieden. Hiergegen sei ebenfalls Beschwerde zu erheben.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

- I) den Bescheid des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. April 2007 aufzuheben,
  
- II) das Deutsche Patent- und Markenamt anzuweisen,

- a) Patentanmelder rechtzeitig und umfänglich auf anstehende Zahlungstermine hinzuweisen,
- b) bei Rechtsbehelfsbelehrungen in Fällen von Fristversäumung auf § 123a PatG hinzuweisen,
- c) über die Patentanmeldung des Anmelders vom 11. November 1995 unverzüglich der Sache nach zu entscheiden.

## II

Die Beschwerde des Anmelders ist unzulässig. Sie ist daher zu verwerfen.

Zwar begegnet die Tatsache, dass die Beschwerdeschrift vom 9. April 2007 im Hinblick auf das Schriftformerfordernis des § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG vom Anmelder nicht eigenhändig unterzeichnet ist, im Hinblick auf die Zulässigkeit der Beschwerde keinen durchgreifenden Bedenken, nachdem aufgrund der Umstände des konkreten Falles keine vernünftigen Zweifel daran bestehen, dass die Beschwerde mit Wissen und Wollen des Anmelders eingelegt wurde (vgl. BVerfG NJW 1963, 755; BPatGE 17, 244, 248; BPatGE 31, 15, 16; BPatGE 33, 24, 26; *Schulte*, PatG, 8. Aufl. 2008, Einl. Rn. 312 m. w. N.).

Allerdings unterliegen gemäß § 73 Abs. 1 PatG nur Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen der Beschwerde. Als Beschluss im Sinne dieser Vorschrift ist eine Entscheidung anzusehen, durch die eine abschließende und verbindliche Regelung ergeht, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (vgl. *Schulte* a. a. O., § 73 Rn. 23 m. w. N.). Diese Voraussetzungen erfüllt die den Gegenstand von Beschwerdeantrag I) bildende „Wichtige Mitteilung“ des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. April 2007 nicht. Bei diesem Bescheid handelt

es sich um einen in Gestalt eines Formularschreibens gehaltenen üblichen Gebührenhinweis mit einem standardisierten Text, dessen Inhalt sich auf die Bekanntgabe der Zahlungsfristen für die angefallene 12. Jahresgebühr und die sich unmittelbar aus dem Gesetz ergebenden Folgen einer Nichtzahlung beschränkt. Derartige formularmäßige Mitteilungen mit reiner Hinweisfunktion unterliegen als behördliche Akte ohne Entscheidungscharakter nicht der gerichtlichen Nachprüfung im Beschwerdeverfahren (vgl. Senat BIPMZ 2003, 244, 245 - *Formularmäßige Mitteilung*; *Schulte a. a. O.*, § 73 Rn. 27 m. w. N.)

Dem Begehren des Anmelders, das Deutsche Patent- und Markenamt anzuweisen, die in Beschwerdeantrag II) beschriebenen Amtshandlungen vorzunehmen, liegen ebenfalls keine vorausgehenden, im Rahmen des nach dem Patentgesetz vorgesehenen Instanzenzuges mit der Beschwerde angreifbare Sachentscheidungen des Amtes zugrunde. Dies führt somit auch zur Unzulässigkeit des Beschwerdeantrags II).

Eine hiervon abweichende Beurteilung ist im Ergebnis indessen nicht veranlasst, soweit der Beschwerdeantrag II b) die mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehene Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. September 2006 über die Folgen der Nichtzahlung der 11. Jahresgebühr zum Gegenstand haben sollte. Unabhängig von der Frage des Vorliegens einer beschwerdefähigen Entscheidung wäre eine hiergegen gerichtete Beschwerde jedenfalls verfristet (§ 73 Abs. 2 Satz 1 PatG). Zudem fehlte es insoweit an einer Beschwer des Anmelders, nachdem seinem Wiedereinsetzungsantrag mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. November 2006 stattgegeben wurde.

Auch das Ausbleiben einer Sachentscheidung über die Patentanmeldung (Beschwerdeantrag II c) führt nicht zur Zulässigkeit der Beschwerde. Abgesehen davon, dass sich dieser Antrag mit dem Erteilungsbeschluss vom 16. Juli 2007 erledigt hat, sieht das Patentgesetz eine Untätigkeitsbeschwerde nicht vor (vgl. *Schulte a. a. O.*, § 73 Rn. 12).

Der Fall gibt indessen Anlass zu dem Hinweis, dass die Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. April 2007 unberücksichtigt ließ, dass der dem Wiedereinsetzungsantrag des Anmelders stattgebende Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. November 2006 erst am 19. Januar 2007 zugestellt wurde. Mit der Wiedereinsetzung lebte zwar rückwirkend die Anmeldung wieder auf. Zwischen dem Wegfall der Anmeldung und der Gewährung der Wiedereinsetzung anfallende Jahresgebühren (hier: die an sich zum 30. November 2006 fällig gewordene 12. Jahresgebühr) werden allerdings erst mit dem Wirksamwerden der Wiedereinsetzungsentscheidung (hier: mit Zustellung am 19. Januar 2007) fällig; von da an rechnen die gesetzlichen Zahlungsfristen (vgl. Senat, Beschluss vom 15. Mai 2008 - 10 W (pat) 41/06; Schulte/*Rudloff-Schäffer* a. a. O., § 17 Rn. 31).

Somit ist die 12. Jahresgebühr erst am 31. Januar 2007 (vgl. § 3 Abs. 2 S. 1 Pat-KostG) zur Zahlung fällig geworden. Zu diesem Zeitpunkt lag dem Deutschen Patent- und Markenamt allerdings bereits die Lizenzbereitschaftserklärung des Anmelders vom 19. Januar 2007 vor. Dies hatte gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 PatG zur Folge, dass die erst nach Eingang der Lizenzbereitschaftserklärung vom 19. Januar 2007 fällig gewordene 12. Jahresgebühr auf die Hälfte ermäßigt war (310,- €). Eine Zahlung in dieser Höhe hat der Anmelder bereits - vor Fälligkeit - am 23. Januar 2007 geleistet. In Richtung auf die 12. Jahresgebühr bestand somit am 19. April 2007 entgegen der Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom selben Tage kein Raum mehr für Nachforderungen.

Schülke

Püschel

Lehner

prä