



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 26/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 11 2010 000 774.8-43

wegen Einleitung der nationalen Phase

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 29. August 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte am 15. Januar 2010 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier australischer Anmeldungen vom 16. Januar 2009 die internationale Anmeldung PCT/AU2010/000036 mit 58 Patentansprüchen ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestimmungsstaat an.

Am 15. Juli 2011 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Unterlagen für die Einleitung der nationalen Phase der PCT-Anmeldung für die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Solarzelle mit rückseitigem Übergang“ ein. Diese Unterlagen enthielten eine gegenüber der internationalen Ursprungsanmeldung geänderte Fassung der Patentansprüche mit insgesamt lediglich 19 Ansprüchen. Am selben Tag entrichtete die Anmelderin unter Angabe des Gebührencodes 311 100 mittels Einzugsermächtigung die Gebühr für eine 19 Ansprüche umfassende Anmeldung in Höhe von 330,-- €.

Nach Übersendung der Empfangsbescheinigung vom 29. September 2011 teilte das DPMA der Anmelderin mit Bescheid vom 10. Oktober 2011 mit, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei und die nationale Anmeldung unter dem Aktenzeichen 11 2010 000 774.8 geführt werde.

Mit weiterem Bescheid vom 17. April 2012 wies das DPMA die Anmelderin darauf hin, dass das Verfahren vor dem DPMA beendet sei, da sie die Anmeldegebühr

nicht vollständig innerhalb der hierfür maßgeblichen Frist des Art. 22 Abs. 1 /39 Abs. 1 PCT entrichtet habe. Ferner kündigte das DPMA die Rückerstattung der bisher gezahlten Gebühr an und wies auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung hin. Der Mitteilung war ein entsprechendes Merkblatt beigelegt. Dieser Bescheid ist – wie die Mitteilung vom 10. Oktober 2011 über die Einleitung der nationalen Phase - mit der Angabe „Prüfungsstelle 43.PCT“ gezeichnet. Darunter ist das Dienstsiegel angebracht, gefolgt von dem Hinweis: „Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.“

Die Prüfungsstelle 43 des DPMA hat der Anmelderin auf ihren Antrag vom 16. Mai 2012 durch Beschluss vom 4. Juni 2012 Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr gemäß Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG gewährt.

Am 16. Mai 2012 hat die Anmelderin gegen die Mitteilung des DPMA vom 17. April 2012 Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

diese Mitteilung aufzuheben,

hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass sich die Höhe der Gebühr nach der Anzahl der Ansprüche zum Zeitpunkt der Einleitung der nationalen Phase richte. Die nationale Anmeldegebühr könne nicht vor Ablauf der 30-Monats-Frist des Art. 22 PCT fällig werden. Zu diesem Zeitpunkt habe die Anmeldung aber 19 und nicht mehr – wie ursprünglich – 58 Patentansprüche enthalten.

Die Zahl der dem DPMA vorgelegten Ansprüche müsse auch deshalb maßgeblich sein, weil gemäß Art. 23 PCT die Bearbeitung und Prüfung der Anmeldung erst dann erfolgen dürfe, wenn die Anmeldung im Bestimmungsland weiterverfolgt werde. Die Praxis des DPMA führe überdies zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung deutscher Anmelder, da bei Einreichung einer PCT-Anmeldung beim

DPMA mit dem DPMA als Bestimmungsamt die Anmeldegebühr gemäß Art. III § 4 Abs. 2 Satz 2 IntPatÜG durch Zahlung der Übermittlungsgebühr in Höhe von 90,- € (unabhängig von der Zahl der Ansprüche) abgegolten sei.

Auch der mit der Einführung der anspruchabhängigen Anmeldegebühr verfolgte gesetzgeberische Zweck spreche für diese Auslegung. Die mit dem Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts zum 1. Oktober 2009 eingeführte anspruchabhängige Anmeldegebühr solle den erhöhten Arbeitsaufwand kompensieren, der beim DPMA bei der Prüfung von Patentanmeldungen mit einer großen Zahl von Ansprüchen anfalle. Wenn der Anmelder bei Einleitung der nationalen Phase weniger Ansprüche einreiche, sei der Arbeitsaufwand entsprechend geringer, da es nur auf die Ansprüche ankomme, die zur Erteilung eines Patents vom DPMA geprüft werden sollen.

Erst durch die abermalige Änderung des Patentkostengesetzes durch das Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes werde festgelegt, dass die Gebühr zu entrichten ist, die sich nach dem Patentkostengesetz für die ursprünglich eingereichte Fassung der internationalen Anmeldung ergibt. Dies mache deutlich, dass die Amtspraxis nicht der bisherigen Rechtslage entsprochen habe, die deshalb geändert werden solle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde gegen die Mitteilung der Prüfungsstelle 43.PCT des DPMA vom 17. April 2012 ist nicht statthaft und daher unzulässig. Denn es liegt kein mit der Beschwerde anfechtbarer Beschluss vor.

1. Gemäß § 73 Abs. 1 PatG findet die Beschwerde an das Patentgericht gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen des Patentamts statt. Ob ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, ist nicht nach der äußeren Form oder Bezeichnung der Entscheidung zu beurteilen, sondern nach ihrem materiellen Gehalt. Ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift ist danach eine Entscheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rn. 23). Allerdings muss das betreffende Schreiben in formeller Hinsicht den in § 47 Abs. 1 PatG genannten Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Beschluss zumindest insoweit entsprechen, dass es den Entscheidungsträger erkennen lässt. Bei der Aktenführung in Papierform wird insoweit verlangt, dass das betreffende Schriftstück die Unterschrift des Prüfers trägt, der die Entscheidung getroffen hat, weil anderenfalls nicht auszuschließen ist, dass es sich lediglich um einen unverbindlichen Entwurf oder um eine rein formularmäßige Mitteilung handelt (BPatG, Beschluss vom 27. Februar 2003 – 10 W (pat) 19/02, BPatGE 47, 10, 11 – Formularmäßige Mitteilung; Beschluss vom 14. August 2008 – 11 W (pat) 16/08, BIPMZ 2009, 130 - Unterschriftsmangel; Beschluss vom 10. August 2006 – 10 W (pat) 61/05, BIPMZ 2006, 415 – Paraphe; Schulte, a. a. O., § 47 Rn. 8). Ist - wie im Streitfall – die Mitteilung im Rahmen der elektronischen Aktenführung elektronisch erstellt worden, ist dementsprechend anstelle der eigenhändigen Unterschrift des Entscheidungsträgers eine elektronische Signatur nach § 5 Abs. 2 EAPatV erforderlich, damit einem Dokument die Qualität eines Beschlusses zuerkannt werden kann.

Die Mitteilung vom 17. April 2012 erfüllt diese Voraussetzung nicht. Sie nennt lediglich die zuständige Organisationseinheit und erwähnt nicht einmal in Maschinenschrift den Namen eines Bearbeiters, der für die Mitteilung verantwortlich zeichnen soll.

Auch von ihrem Inhalt her geht die Mitteilung vom 17. April 2012 nicht über einen bloßen formularmäßigen Hinweis hinaus. Zwar wird der Anmelderin darin

mitgeteilt, dass ihr Verfahren vor dem DPMA beendet sei. Dies geschieht allerdings unter Verwendung eines standardisierten Textes, in dem unter Bezugnahme auf die einschlägigen Bestimmungen des PCT darauf hingewiesen wird, dass die Wirkung der internationalen Anmeldung beendet sei, da die Anmelderin innerhalb der hierfür maßgeblichen Frist die Anmeldegebühr nicht vollständig entrichtet habe. Damit erfasst die Mitteilung zwar den dem Streitfall zugrunde liegenden Sachverhalt, in dem die Anmelderin innerhalb der Frist zwar eine Gebühr, jedoch – jedenfalls nach Auffassung des DPMA - nicht in ausreichender Höhe bezahlt hat. Allerdings fehlen nähere Ausführungen zum konkreten Fall gänzlich. Insbesondere setzt sich die Mitteilung nicht mit der die Besonderheit des Streitfalls ausmachenden und zwischen der Anmelderin und dem DPMA strittigen Frage nach der Bemessungsgrundlage für die nationale Gebühr einer internationalen Anmeldung gemäß Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG auseinander. Damit weist die Mitteilung vom 17. April 2012 nicht den Charakter einer Entscheidung in der Sache auf und entspricht damit auch nicht den Anforderungen, die in materieller Hinsicht für eine Einordnung einer amtlichen Mitteilung als beschwerdefähigen Beschluss gelten.

2. Da die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen ist, weil kein mit der Beschwerde anfechtbarer Beschluss ergangen ist, kann nicht geprüft werden, ob die Beschwerde begründet ist. Wenn die Anmelderin an einer gerichtlichen Entscheidung über die Frage, wonach sich die nationale Gebühr gemäß Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG bemisst, interessiert ist, wird sie zunächst das DPMA zum Erlass eines beschwerdefähigen Beschlusses veranlassen müssen. Insoweit weist der Senat jedoch darauf hin, dass er mit Beschluss vom 25. Juli 2013 - 10 W (pat) 2/13, dem ein vergleichbarer Sachverhalt zugrunde lag, entschieden hat, dass sich die Höhe der nationalen Gebühr, die der Anmelder eines Patents nach Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG i. V. m. den Vorschriften des Patentkostengesetzes zu zahlen hat, nach der Anzahl der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der internationalen Anmeldung richtet.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist im vorliegenden Fall gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Gründen der Billigkeit anzuordnen. Die Anmelderin hatte nämlich für den Fall, dass das mit der Beschwerde angefochtene Schreiben der Prüfungsstelle vom 17. April 2012 nicht als Beschluss anzusehen sei, um Erlass eines beschwerdefähigen Beschlusses gebeten. Bei richtiger Vorgehensweise hätte die Prüfungsstelle somit – anstatt die Beschwerde an das Bundespatentgericht weiterzuleiten – einen förmlichen Beschluss erlassen müssen, wodurch die Zahlung der Gebühr für die vorliegende unstatthafte Beschwerde hätte vermieden werden können.

4. Da die Beschwerde wegen fehlender Statthaftigkeit als unzulässig zu verwerfen war, konnte der Senat ohne mündliche Verhandlung entscheiden (§ 79 Abs. 2 Satz 2 PatG).

Rauch

Püschel

Ensthaler

Me