

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

GebrMG § 2 Abs. 5 Satz 1; PCT Art. 22 Abs. 1 Satz 1;
IntPatÜG Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1

Schraubenpresse

Für die Internationale Gebrauchsmusteranmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentrechts (PCT) ist eine Gebühr gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 GebrMG zu zahlen.

BGH, Beschl. v. 27. September 1984 - X ZB 15/84 - BPatG

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 15/84

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 8 138 295

der Stord B[REDACTED] A/S, C. Sundtsgt. [REDACTED], B[REDACTED] (N[REDACTED]),

Anmelderin und

Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
27. September 1984 durch den Vorsitzenden Richter
Prof. Ballhaus und die Richter Prof. Dr. Windisch,
Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen
den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-
Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts
vom 2. April 1984 wird zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf

50,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Die Anmelderin ist Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters
8 138 295, dem eine internationale Anmeldung nach dem Vertrag
über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentrechts (Patentzusammenarbeitsvertrag, Patent Cooperation
Treaty, PCT) unter Inanspruchnahme der Priorität einer Patent-



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



anmeldung in Norwegen vom 13. Juni 1980 zugrunde liegt. Die am 11. Juni 1981 bei dem norwegischen Patentamt eingereichte Anmeldung nennt als Bestimmungsland die Bundesrepublik Deutschland und enthält den Antrag auf Erteilung eines Patents und eines Gebrauchsmusters.

Unter dem 18. Januar 1982 hat das Deutsche Patentamt die Anmelderin aufgefordert, innerhalb der Frist des Art. 22 Abs. 1 PCT die nationalen Gebühren für die Patentanmeldung und für die Gebrauchsmusteranmeldung in Höhe von insgesamt 150,-- DM einzuzahlen und eine vollständige Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen. Nachdem die Anmelderin die Gebühr für die Gebrauchsmusteranmeldung in Höhe von 50,-- DM entrichtet hatte, ist das Gebrauchsmuster am 12. August 1982 eingetragen worden.

Mit Schriftsatz vom 4. Januar 1983 hat die Anmelderin die Rückzahlung der ihrer Ansicht nach ohne Rechtsgrund geleisteten Anmeldegebühr für das Gebrauchsmuster beantragt.

Die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patentamts hat den Rückzahlungsantrag zurückgewiesen. Das Bundespatentgericht hat die hiergegen gerichtete Beschwerde zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß wendet sich die Antragstellerin mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde.

II.

Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos.

1. a) Das Bundespatentgericht leitet die Pflicht zur Zahlung der Anmeldegebühr für eine PCT-Gebrauchsmusteranmeldung aus Art. 22 Abs. 1 Satz 1 PCT, § 2 Abs. 5 Satz 1 GebrMG und aus Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG her. Es führt unter Bezugnahme auf seine Entscheidung vom 7. Juli 1983 - 5 W (pat) 23/82 (GRUR 1984, 108 - Internationale Gebrauchsmusteranmeldung) aus, gemäß Art. 22 Abs. 1 Satz 1 PCT sei der Anmelder einer internationalen Schutzrechtsanmeldung verpflichtet, die nationale Gebühr zu entrichten, "falls eine solche erhoben" werde. Diese Vorschrift nehme somit Bezug auf die jeweils geltende nationale Regelung des Bestimmungslandes, vorliegend also auf die die Anmeldegebühr regelnden Vorschriften des § 35 Abs. 3 Satz 1 PatG 1981 (= § 26 Abs. 2 Satz 1 PatG 1968) und des § 2 Abs. 5 Satz 1 GebrMG. Art. III § 4 Abs. 2 des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente vom 21. Juni 1976 (IntPatÜG), wonach die Anmeldegebühr "nach § 26 Abs. 2 Satz 1 PatG" (1968) zu entrichten sei, stehe dem nicht entgegen. Zwar fehle in Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG eine ausdrückliche Regelung für die internationale Gebrauchsmuster-

anmeldung. Das Fehlen einer Regelung trotz Regelungsbedürftigkeit beruhe auf einem Versehen des Gesetzgebers, der im Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (IntPatÜG) keine Regelung für eine internationale Gebrauchsmusteranmeldung getroffen habe, so daß diese infolgedessen vom Begriff "internationale Anmeldung" in Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 nicht erfaßt sei. Die Gebührenpflicht für internationale Gebrauchsmusteranmeldungen sei damit jedoch nicht ausgeschlossen worden.

b) Dem hält die Rechtsbeschwerde entgegen: Art. 22 Abs. 1 Satz 1 PCT räume jedem Bestimmungsland die Befugnis ein, durch Gesetz eine nationale Anmeldegebühr zu erheben. Von diesem Vorbehalt sei in Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG in der Weise Gebrauch gemacht worden, daß als Anmeldegebühr für internationale Patentanmeldungen, für die das Deutsche Patentamt Bestimmungsamt sei, die nationale Gebühr nach dem Patentgesetz erhoben werde. Für internationale Gebrauchsmusteranmeldungen fehle es an einer entsprechenden Regelung, woraus zu folgern sei, daß für PCT-Gebrauchsmusteranmeldungen eine nationale Gebühr an das Deutsche Patentamt als Bestimmungsamt nicht zu entrichten sei.

2. Der angefochtene Beschluß hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

a) Für internationale Schutzrechtsanmeldungen bestimmt

Art. 22 des Patentzusammenarbeitsvertrages vom 19. Juni 1970 (PCT), daß der Anmelder dem Patentamt jedes Bestimmungslandes spätestens mit dem Ablauf von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum ein Exemplar der internationalen Anmeldung und eine Übersetzung der Anmeldung zuzuleiten sowie die nationale Gebühr (falls eine solche erhoben werde) zu entrichten habe. Der Patentzusammenarbeitsvertrag selbst, der nach Art. I Nr. 2 IntPatÜG geltendes innerstaatliches Recht ist, enthält keine Vorschriften über die Gebührenerhebung durch nationale Ämter. Art. 22 Abs. 1 Satz 1 PCT verweist hinsichtlich der Verpflichtung des Anmelders zur Zahlung nationaler Gebühren auf die jeweilige gesetzliche Regelung in den einzelnen Vertragsstaaten. Das hat zur Folge, daß mit dem Übergang der internationalen Anmeldung auf das nationale Amt hinsichtlich der Gebührenpflicht nationales Recht gilt. Vertragsstaaten mit einer nationalen Gebührenregelung können danach, sofern der Patentzusammenarbeitsvertrag innerstaatliches Recht geworden ist, die nationale Gebührenregelung unmittelbar auf internationale Schutzrechtsanmeldungen anwenden, soweit sie keine abweichende Bestimmungen getroffen haben. Für die Bundesrepublik Deutschland, die eine ausdrückliche abweichende Bestimmung nicht getroffen hat, gilt danach folgende Regelung: Soweit das Deutsche Patentamt Bestimmungsort im Sinne des Art. 22 Abs. 1 Satz 1 PCT ist, folgt die Verpflichtung des Anmelders zur Zahlung der nationalen Gebühr für internationale Patentanmeldungen aus § 35 Abs. 3 Satz 1 PatG 1981 (= § 26 Abs. 2 Satz 1 PatG 1968), und für die im PCT

gleichfalls geregelte internationale Gebrauchsmusteranmeldung (vgl. Art. 2 ii, 43, 44 PCT) ergibt sich die Gebührenpflicht aus § 2 Abs. 5 Satz 1 GebrMG.

b) Die Rechtsfolge des Art. 22 Abs. 1 Satz 1 PCT, daß mit dem Übergang der internationalen Anmeldung auf das nationale Amt hinsichtlich der Gebührenpflicht unmittelbar nationales Recht gilt, die internationale Gebrauchsmusteranmeldung also gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 GebrMG gebührenpflichtig ist, wird durch Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG nicht berührt. Der Gesetzgeber hat in Art. III IntPatÜG ("Verfahren nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag"), soweit darin von "internationalen Anmeldungen" die Rede ist, ausdrücklich nur Regelungen für die Patentanmeldung getroffen. Art. III IntPatÜG behandelt die "internationale Patentanmeldung" (§ 1 Abs. 1), erklärt die Vorschriften des Patentgesetzes für das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt als Anmeldeamt für entsprechend anwendbar (§ 1 Abs. 4), sieht eine Prüfung für Patentanmeldungen, die ein Staatsgeheimnis sind, vor (§ 2 Abs. 1 und 2), regelt die internationale vorläufige Prüfung der Anmeldung (§ 6 Abs. 1), die Gebührenermäßigung für den internationalen Recherchenbericht (§ 7) und die Wirkung der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung nach § 24 Abs. 4 und 5 PatG 1968 (§ 8 Abs. 1). Schließlich bestimmt Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG, daß der Anmelder, sofern das Deutsche Patentamt Bestimmungsamt ist, innerhalb der in Art. 22 Abs. 1 Satz 1 PCT genannten Frist die

Anmeldegebühr nach § 26 Abs. 2 Satz 1 PatG 1968 zu entrichten hat. Eine ausdrückliche Regelung für die internationale Gebrauchsmusteranmeldung hat der Gesetzgeber angesichts der in Art. 22 Abs. 1 Satz 1 PCT enthaltenen Verweisung auf das nationale Recht ersichtlich für entbehrlich gehalten. Aus der die internationale Patentanmeldung betreffenden Regelung des Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG, die über die Gebührenpflicht für eine internationale Gebrauchsmusteranmeldung schweigt, kann daher nicht auf den Willen des Gesetzgebers geschlossen werden, die internationale Gebrauchsmusteranmeldung entgegen der Vorschrift des Art. 22 Abs. 1 Satz 1 PCT von der Gebührenpflicht des § 2 Abs. 5 Satz 1 GebrMG auszunehmen. Auch sonst sind für eine unterschiedliche Behandlung von nationalen und internationalen Gebrauchsmusteranmeldungen keine Anhaltspunkte erkennbar, zumal nach dem erklärten Willen des Gesetzgebers nationale und internationale Patentanmeldungen gleich behandelt und die internationalen Patentanmeldungen gebührenrechtlich nicht begünstigt werden sollen (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über internationale Patentübereinkommen, B1PMZ 1976, 322, 330). Für die internationale Gebrauchsmusteranmeldung gilt daher die nationale Gebührenregelung des § 2 Abs. 5 Satz 1 GebrMG.

III.

Die Rechtsbeschwerde ist danach zurückzuweisen. Über die Kosten ist nicht zu entscheiden, da nur die Antragstellerin am

Verfahren beteiligt ist (§ 10 Abs. 5 GebrMG i.V.m. § 109 Abs. 1 PatG).

Eine mündliche Verhandlung war nicht erforderlich (§ 10 Abs. 5 GebrMG i.V.m. § 107 Abs. 1 Halbs. 2 PatG).

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert