

17

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 11 Abs. 2

D i p o l a n t e n n e

Bei der Umwandlung einer auf die Erteilung eines selbständigen Patents gerichteten Patentanmeldung in eine Zusatzanmeldung erstreckt sich die Freistellung von Jahresgebühren auch auf eine bereits fällig gewordene aber im Zeitpunkt der Umwandlung noch nicht gezahlte Jahresgebühr. Jahresgebühren, die vor der Umwandlung fällig geworden und entrichtet worden sind, sind nicht zurückzuzahlen.

BGH, Beschl. v. 13. Mai 1971 - X ZB 24/70 - Bundespatentgericht

17

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 24/70

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P [REDACTED] - [REDACTED]

der Firma S [REDACTED] Aktiengesellschaft in B [REDACTED] und
M [REDACTED], M [REDACTED], Wi [REDACTED] platz [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

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

17

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 13. Mai 1971 unter Mitwirkung der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann

beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 15. Juni 1970 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde beträgt 440.- DM.

G r ü n d e :

A. Die vorliegende Patentanmeldung, die eine Dipolantenne betrifft, ist am 28. Dezember 1959 beim Patentamt eingereicht und durch Beschluß der zuständigen Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts vom 19. Januar 1968 zurückgewiesen worden, weil der angemeldeten technischen Lehre keine erfinderische Leistung zugrunde liege. Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, über die noch nicht vom Bundespatentgericht entschieden ist.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Während des Beschwerdeverfahrens ist am 28. Dezember 1968 die 10. Jahresgebühr für die Anmeldung (§ 11 Abs. 1 PatG) fällig geworden. Die Anmelderin hat diese Gebühr nicht innerhalb der Zweimonatsfrist des § 11 Abs. 3 Satz 1 PatG entrichtet. Sie ist deshalb durch Bescheid der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts vom 18. Juli 1969 gemäß § 11 Abs. 3 Satz 3 PatG benachrichtigt worden, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, wenn die Gebühr mit dem tarifmäßigen Zuschlag nicht bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung der Nachricht gezahlt werde. Die Nachricht ist der Anmelderin am 24. Juli 1969 zugestellt worden. Die Anmelderin hat danach zunächst mit Schriftsatz vom 14. August 1969, eingegangen am gleichen Tage, den "Patenterteilungsantrag dahingehend ergänzt", daß sie die Erteilung eines Zusatzpatents zu einem eigenen älteren, bereits erteilten Patent beantrage. Sie hat weiterhin am 19. August 1969 die 10. Jahresgebühr nebst Zuschlag gezahlt und mit Schriftsatz vom gleichen Tage erklärt, die Zahlung erfolge nur vorsorglich; mit Rücksicht auf die Umwandlung der Patentanmeldung in eine Zusatzanmeldung bitte sie um Rückzahlung des vorsorglich gezahlten Betrages.

Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts hat die Rückzahlung der Gebühr nebst Zuschlag abgelehnt.

Die Beschwerde der Anmelderin ist durch Beschluß des 4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 15. Juni 1970 zurückgewiesen worden.

Mit der vom Bundespatentgericht in seinem Beschluß zugelassenen, von der Anmelderin frist- und formgerecht

eingeleigten und begründeten Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Rückzahlungsbegehren weiter.

B. Die Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

I. Das Bundespatentgericht hat im wesentlichen ausgeführt: Aus der Regelung in § 11 Abs. 1 und 2 PatG ergebe sich, daß für sämtliche Patentanmeldungen, die auf die Erteilung eines selbständigen Patents gerichtet seien, Jahresgebühren zu entrichten seien, Patentanmeldungen dagegen, die auf Erteilung eines Zusatzpatents gerichtet seien, von Jahresgebühren freigestellt seien. Für den Fall der nachträglichen Umwandlung einer selbständigen Patentanmeldung in eine Zusatzanmeldung könne die Vorschrift in § 11 Abs. 2 Satz 3 PatG, wonach für die Anmeldung eines Zusatzpatents Jahresgebühren wie für eine von Anfang an selbständige Patentanmeldung zu entrichten seien, wenn die Zusatzanmeldung als Anmeldung eines selbständigen Patents gelte, nicht im Umkehrschluß entnommen werden, daß die in eine Zusatzanmeldung umgewandelte Anmeldung mit der Umwandlung rückwirkend von Jahresgebühren freigestellt werde. Mangels besonderer gesetzlichen Regelung sei vielmehr davon auszugehen, daß die Freistellung mit dem Eingang der Umwandlungserklärung für die Zukunft eintrete. Im Zeitpunkt der Änderung des Patenterteilungsantrags sei im vorliegenden Falle jedoch die 10. Jahresgebühr bereits fällig gewesen. Die Umwandlung habe deshalb die bereits entstandene Gebührenschuld nicht mehr beseitigen können. Die Anmelderin habe mithin durch die von ihr geleistete Zahlung lediglich eine

bereits entstandene Gebührenschuld beglichen und könne den bezahlten Betrag demzufolge nicht zurückerhalten.

II. Dem Beschwerdegericht ist darin zuzustimmen, daß die gebührenrechtlichen Folgen der Umwandlung einer selbständigen Anmeldung in eine Zusatzanmeldung oder einer Zusatzanmeldung in eine selbständige Anmeldung gesetzlich nicht besonders geregelt sind. Eine besondere Regelung ist nur für den in § 11 Abs. 2 Satz 3 PatG näher bezeichneten Fall getroffen worden, daß eine Patentanmeldung, die nach dem Inhalt des Erteilungsantrags auf die Erteilung eines Zusatzpatents gerichtet ist (und bleibt), entgegen dem Inhalt des Erteilungsantrags kraft Gesetzes als Anmeldung eines selbständigen Patents "gilt". Der Gesetzgeber hat dagegen eine besondere Regelung der gebührenrechtlichen Folgen der nachträglichen Umwandlung einer Patentanmeldung nicht für erforderlich erachtet, weil er offenbar davon ausgegangen ist, daß sich diese bereits aus der in § 11 Abs. 1 und 2 PatG getroffenen allgemeinen Regelung ergeben. Für die hier zu entscheidende Frage ist daher auf die allgemeine Regelung in § 11 Abs. 1 und 2 PatG abzustellen.

1. Nach § 11 Abs. 1 PatG ist an sich für "jede" Patentanmeldung zu Beginn des dritten und jedes folgenden Jahres nach dem auf die Anmeldung folgenden Tag eine Jahresgebühr zu entrichten. In Abweichung hiervon ist jedoch nach der Grundregel des § 11 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Satz 1 PatG die Anmeldung eines Zusatzpatents von Jahresgebühren freigestellt. Dem Berechtigten soll dadurch die Möglichkeit gegeben werden, eine weitere Verbesserung oder weitere Ausbildung (§ 10

17

Abs. 1 PatG) der bereits durch ein Patent geschützten oder zumindest angemeldeten Erfindung zum Gegenstand einer Zusatzanmeldung zu machen, ohne dadurch erneut mit Jahresgebühren belastet zu werden. Das Zusatzpatent und dementsprechend auch die darauf gerichtete Anmeldung werden deshalb, was die Jahresgebühren angeht, als Teil des Hauptpatents oder der Hauptanmeldung behandelt (§ 11 Abs. 2 Satz 1 und 2, insbesondere Satz 2, zweiter Halbsatz). Hauptpatent und Zusatzpatent sowie Hauptanmeldung und Zusatzanmeldung werden mithin hinsichtlich der Jahresgebühren als Einheit betrachtet. Diese Einheit wird nach der gesetzlichen Regelung freilich nicht schon dadurch begründet, daß der Gegenstand einer weiteren Anmeldung zu dem Gegenstand eines bereits erteilten Patents oder einer anhängigen Anmeldung des Patentsuchers sachlich in dem in § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG umschriebenen Zusatzverhältnis steht. Es muß weiter hinzukommen, daß der Patentsucher von der ihm eingeräumten Möglichkeit, die Erteilung eines Zusatzpatents nachzusuchen, Gebrauch macht. Denn der Patentsucher ist nach § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG bei Vorliegen eines Zusatzverhältnisses nicht verpflichtet, sondern berechtigt, die Erteilung eines Zusatzpatents nachzusuchen; er "kann" statt eines Zusatzpatents auch die Erteilung eines selbständigen Patents beantragen, wenn er der Auffassung ist, daß der Gegenstand seiner weiteren Anmeldung den an ein selbständiges Patent zu stellenden Anforderungen genügt. Voraussetzung für die Freistellung einer weiteren Anmeldung von Jahresgebühren ist mithin neben dem Vorliegen eines Zusatzverhältnisses ein auf die Erteilung eines Zusatzpatents gerichteter Antrag des Anmelders; beide Erfordernisse müssen nach der gesetzlichen Regelung neben-

einander erfüllt sein. Das Vorliegen eines Zusatzverhältnisses ist freilich bei einer auf die Erteilung eines Zusatzpatents gerichteten Anmeldung im Rahmen der Gebührenerhebung bis zu einer abweichenden Feststellung im Erteilungsverfahren als gegeben hinzunehmen; denn das Vorliegen des Zusatzverhältnisses soll nicht im Rahmen der Gebührenerhebung, sondern im Erteilungsverfahren geprüft werden (vgl. dazu § 28 Abs. 2 Nr. 4 PatG).

2. Für den im Gesetz nicht besonders geregelten Fall der Umwandlung einer auf Erteilung eines selbständigen Patents gerichteten Erteilungsantrags in einen solchen auf Erteilung eines Zusatzpatents folgt hieraus, daß die Freistellung von Jahresgebühren in dem Zeitpunkt eintritt, in dem auch die Erklärung des Anmelders vorliegt, daß er nur noch die Erteilung eines Zusatzpatents beantragt. In diesem Zeitpunkt entfällt hinsichtlich der Jahresgebühren die selbständige Gebührenpflicht. Die Zusatzanmeldung wird von diesem Zeitpunkt an für die Erhebung von Jahresgebühren als Teil der Hauptanmeldung behandelt. Es sind hiernach keine Bedenken dagegen zu erheben, daß das Beschwerdegericht angenommen hat, die vorliegende Anmeldung sei am 14. August 1969 von Jahresgebühren freigestellt worden: An diesem Tage ist die Umwandlungserklärung beim Patentamt eingegangen. Seitdem ist die vorliegende Anmeldung hinsichtlich der Jahresgebühren nicht mehr gebührenpflichtig.

3. Der Ansicht der Rechtsbeschwerde, die Freistellung einer auf Erteilung eines Zusatzpatents gerichteten Anmeldung von Jahresgebühren ergreife auch bereits fällig gewordene, bereits gezahlte Jahresgebühren, kann

nicht gefolgt werden. Aus § 11 Abs. 2 Satz 3 PatG läßt sich eine derartige "Rückwirkung" nicht herleiten. Diese Vorschrift betrifft den besonderen Fall, daß der Anmelder aus dem Vorliegen des Zusatzverhältnisses nicht die gebotenen verfahrensrechtlichen Folgerungen zieht und die Anmeldung deshalb kraft gesetzlicher Anordnung als Anmeldung eines selbständigen Patents "gilt", für die nach § 11 Abs. 2 Satz 3 PatG folgerichtig auch die Jahresgebühren zu entrichten sind und zwar, wie es § 11 Abs. 1 PatG verlangt, für das dritte und alle darauf folgenden Jahre der Patentdauer (§ 11 Abs. 1 Satz 1 PatG). Für den Fall, daß der Anmelder die auf Erteilung eines Zusatzpatents gerichtete Anmeldung von sich aus in eine Anmeldung auf Erteilung eines selbständigen Patents umwandelt, ergibt sich diese Folge unmittelbar aus § 11 Abs. 1 PatG. Denn wenn nach dieser Vorschrift für jede Anmeldung beginnend mit dem dritten Jahr der Laufzeit Jahresgebühren zu entrichten sind, dann folgt daraus, daß für jede betroffene Anmeldung auch sämtliche gesetzlich dafür vorgesehenen Gebühren zu zahlen sind; wenn sich die Gebührenpflicht erst zu einem späteren Zeitpunkt als dem in § 11 Abs. 1 PatG genannten herausstellt, dann kann das demzufolge zwar den Zeitpunkt der Fälligkeit, aber nicht Umfang und Höhe der Gebühren beeinflussen. Dieses aus § 11 Abs. 1 PatG abzuleitende Ergebnis läßt sich für den Fall der Umwandlung einer auf die Erteilung eines selbständigen Patents gerichteten Anmeldung in eine Zusatzanmeldung nicht einfach umkehren. Vielmehr ergibt gerade § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 PatG, daß die Befreiung von Jahresgebühren nach der Ausnahmeregelung in § 11 Abs. 2 PatG in Abweichung von der Grundregel

des § 11 Abs. 1 PatG nur für die Zeit eintreten kann, in der die besonderen Voraussetzungen der Ausnahmever-schrift vorliegen. Zwischen den beiden soeben erörterten Fällen besteht nämlich folgender wesentlicher Unterschied: Die Umwandlung einer Zusatzanmeldung in eine auf die Erteilung eines selbständigen Patents gerichtete Anmel-dung kann ihren Grund entweder darin haben, daß das Zu-satzverhältnis gefehlt oder infolge einer Änderung der Haupt- oder Zusatzanmeldung entfallen ist, oder darin, daß der Anmelder seine Entschließung über die Art des erstrebten Patents nachträglich geändert hat; in keinem der beiden Fälle besteht Anlaß, den Anmelder gegenüber anderen Anmeldern, die von vornherein die Erteilung eines selbständigen Patents beantragt haben, gebührenrechtlich zu bevorzugen. Der Anmelder dagegen, der trotz Vorliegens eines Zusatzverhältnisses zu einem eigenen Patent oder zu einer eigenen anhängigen Anmeldung die Erteilung eines selbständigen Patents beantragt, macht von der ihm ein-geräumten Möglichkeit, sich mit einem Zusatzpatent zu be-gnügen und damit zugleich für die Anmeldung und das Pa-tent die vorgesehene Gebührenvergünstigung in Anspruch zu nehmen, keinen Gebrauch. Wenn er sich später anders entschließt, kann er nicht verlangen, daß die vor der Um-wandlung fällig gewordenen und bereits entrichteten Jah-resgebühren erstattet werden. Dafür hätte es, wie das Be-schwerdegericht zutreffend hervorhebt, einer besonderen gesetzlichen Anordnung bedurft; denn der Anmelder würde damit die Gebührenvergünstigung auch für einen Zeitraum erhalten, in dem die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gebührenfreiheit noch nicht vorlagen und in dem die Zahlung der Gebühren notwendige Voraussetzung dafür gewesen ist, daß die Anmeldung überhaupt anhängig ge-

blieben ist. An einer solchen Anordnung fehlt es hier. Es läßt sich unter diesen Umständen nichts daraus herleiten, daß es für die Art des zu erteilenden Patents gleichgültig ist, ob der Erteilungsantrag von vornherein oder erst im Laufe des Erteilungsverfahrens auf die Erteilung eines Zusatzpatents gerichtet worden ist. Denn gebührenpflichtig ist nach der geltenden gesetzlichen Regelung (§ 11 Abs. 1 PatG) nicht erst das erteilte Patent, sondern schon die Anmeldung des Patents. Maßgeblich ist daher, soweit das Gesetz nichts Abweichendes bestimmt, die Art der Anmeldung in den jeweiligen Zeiträumen und nicht die des später erteilten Patents.

4. Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung, der Freistellung von Jahresgebühren bei der Umwandlung einer auf die Erteilung eines selbständigen Patents gerichteten Anmeldung in eine Zusatzanmeldung komme keine "Rückwirkung" zu, kann indessen im vorliegenden Falle die Rückzahlung der 10. Jahresgebühr nicht verweigert werden.

Die Umwandlung der Anmeldung in eine Zusatzanmeldung ist hier in einem Zeitpunkt erfolgt, in dem noch die Frist zur Nachholung der Zahlung der Jahresgebühr lief, so daß die Anmeldung bei Eingang der Umwandlungserklärung noch anhängig war und in eine Zusatzanmeldung umgewandelt werden konnte mit der Folge, daß sie von Jahresgebühren freigestellt wurde. Für die weitere Aufrechterhaltung der Anmeldung kam es von diesem Zeitpunkt an nicht mehr auf die Zahlung von Jahresgebühren für diese Anmeldung, sondern nur noch auf die Zahlung der Jahresgebühren für das Hauptpatent an. Im Zeitpunkt

der Zahlung der Gebühr war mithin keine gebührenpflichtige Anmeldung mehr vorhanden, für die Jahresgebühren zu entrichten gewesen wären. Es fehlte somit im Zeitpunkt der Zahlung an einem Rechtsgrund für die Entrichtung der ausdrücklich unter Vorbehalt gezahlten Gebühr.

Der Rechtsgrund dafür kann entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts nicht darin gesehen werden, daß die vorliegende Anmeldung im Zeitpunkt der Fälligkeit der 10. Jahresgebühr noch auf die Erteilung eines selbständigen Patents gerichtet und somit gebührenpflichtig gewesen ist. Der gesetzlichen Regelung ist zwar zu entnehmen, daß bei Beginn des Patentjahres eine Jahresgebühr zu entrichten ist und demzufolge eine entsprechende Gebührenschuld entsteht. Die gesetzliche Regelung ergibt aber ebenso deutlich, daß die Gebührenschuld entfällt, wenn die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr mit Fristablauf als zurückgenommen gilt oder schon vorher vom Anmelder zurückgezogen wird. Für die gebührenrechtliche Beurteilung kann nicht erheblich sein, ob die Anmeldung ganz oder nur als gebührenpflichtige Anmeldung entfällt: In dem einen Falle kann der Anmelder die Aufrechterhaltung der Anmeldung nicht mehr durch die Zahlung der Gebühr erreichen. In dem anderen Falle erlangt er sie bereits durch die Zahlung der Jahresgebühr für das Hauptpatent.

Die Vorschrift in § 11 Abs. 9 PatG, auf die das Bundespatentgericht verweist, betrifft nicht die hier zu entscheidende Frage. Die Vorschrift regelt die Rückzahlung von Gebühren, die vor dem Erlöschen oder der Nichtigerklärung eines Patents oder vor der Zurücknahme oder der Zurückweisung einer Patentanmeldung gezahlt

At

worden sind. Sie bestimmt für diese Fallgestaltung, daß nur die nicht fällig gewordenen Gebühren zurückzuzahlen sind. Die in § 11 Abs. 9 PatG geregelte unterscheidet sich danach von der hier vorliegenden Fallgestaltung in folgendem: Die Regelung in § 11 Abs. 9 PatG betrifft solche Fälle, in denen die Jahresgebühren vor dem Wegfall des gebührenpflichtigen Gegenstandes fällig geworden und gezahlt worden sind. Im vorliegenden Falle ist die Jahresgebühr dagegen gezahlt worden, nachdem die Anmeldung bereits von Jahresgebühren freigestellt worden war. Auch für eine entsprechende Anwendung des § 11 Abs. 9 PatG ist unter diesen Umständen kein Raum. Die Vorschrift bestätigt vielmehr, daß bei einem Wegfall des gebührenpflichtigen Gegenstandes nur solche Jahresgebühren verfallen sind, die vorher fällig geworden und entrichtet worden sind.

C. Der angefochtene Beschluß mußte hiernach aufgehoben werden. Gemäß § 41 x Abs. 1 PatG, der dem Senat eine ersetzende Entscheidung verbietet, war die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Von einer Kostenentscheidung war nach § 41 y
Abs. 1 PatG abzusehen, weil am Verfahren über die
Rechtsbeschwerde nur die Anmelderin beteiligt war.

Trüstedt

Clasen

Ballhaus

Bundesrichter Ochmann
Dr. Bruchhausen
ist infolge Urlaubs
verhindert zu unter-
schreiben

Trüstedt