

58

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG §§ 10, 11

Schuhklebstoff

- a) Die besonderen Vorschriften für Zusatzpatente in § 10 Abs. 2 und in § 11 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz PatG sind auf Zusatzanmeldungen nicht entsprechend anwendbar.
- b) Für eine in eine selbständige Anmeldung umgewandelte Zusatzanmeldung sind Jahresgebühren wie für eine von Anfang an selbständige Anmeldung zu entrichten.

BGH, Beschl. v. 11. November 1976 - X ZB 5/76 - BPatGer.

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 5/76

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 21 26 704.9-43

der

Firma U [REDACTED] C [REDACTED], F [REDACTED], N [REDACTED] (V.St.A.)

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 11. November 1976 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 3. Dezember 1975 aufgehoben.

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

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 2,50 DM festgesetzt.

G r ü n d e

I. Die Anmelderin meldete am 28. Mai 1971 ein "Klebstoffmaterial, insbesondere für Schuhherstellung" als Zusatz zur Hauptanmeldung P 19 06 572.6-26 vom 10. Februar 1969 zum Patent an. Sie nahm die Hauptanmeldung am 12. Februar 1975 zurück und beantragte am 8. April 1975, die bisherige Zusatzanmeldung P 21 26 704.9-43 als selbständige Anmeldung weiterzubehandeln.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Das Patentamt benachrichtigte die Anmelderin im Juni 1975 gemäß § 11 Abs. 3 PatG darüber, daß am 11. Februar 1975 die Gebühr für das 7. Jahr in Höhe von 175,-- DM und mit dem zwischenzeitlichen Ablauf der zuschlagsfreien Zahlungsfrist der Zuschlag von 10 %, insgesamt also 192,50 DM fällig geworden seien.

Die Anmelderin zahlte die angemahnte Gebühr, beanstandete jedoch gleichzeitig mit Schreiben vom 9. Juli 1975 die Gebührenberechnung.

Nach ihrer Auffassung waren zu zahlen:

3., 4. und 5. Jahresgebühr unter Zugrundelegung des 28. Mai 1971 als Anmeldetag einschließlich der Zuschläge von je 10 % bei der 3. und 4. Jahresgebühr

	55,-- DM
+	55,-- DM
+	<u>80,-- DM</u>
	190,-- DM

Die Anmelderin hat beantragt, 2,50 DM zurückzuzahlen.

Die Prüfungsstelle für Klasse C 09 J des Deutschen Patentamts hat den Antrag der Anmelderin durch Beschluß vom 12. August 1975 mit der Begründung zurückgewiesen, nach Zurücknahme der Hauptanmeldung habe der 10. Februar 1969 als Anmeldetag der bisherigen Zusatzanmeldung zu gelten.

Mit der Beschwerde hat die Anmelderin beantragt,

den Beschluß vom 12. August 1975 aufzuheben
und die Rückzahlung des Betrages von 2,50 DM
anzuordnen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurück-
gewiesen.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen
Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Antrag
weiter.

II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde mit
der Begründung zurückgewiesen, mit der Zurücknahme der
Hauptanmeldung sei die bisherige Zusatzanmeldung gemäß
§ 11 Abs. 2 PatG in Verbindung mit dem analog anzu-
wendenden § 10 Abs. 2 PatG zu einer selbständigen
Anmeldung geworden, für die von diesem Zeitpunkt ab
Jahresgebühren zu bezahlen seien, deren Fälligkeitstag
und Betrag sich nach dem Anfangstag der bisherigen Haupt-
anmeldung richteten. Für die abgelaufenen Jahre nach dem
Anmeldetag seien Jahresgebühren nicht nachzubezahlen,
jedenfalls soweit für die Hauptanmeldung Jahresgebühren
gezahlt worden seien. Aus § 11 Abs. 2 Satz 3 PatG folge
in Verbindung mit Satz 1, daß für die Zusatzanmeldung
keine Jahresgebühren zu entrichten seien und in Ver-
bindung mit Satz 2, daß in bestimmten Fällen, in denen
die Zusatzanmeldung zu einer selbständigen Anmeldung
werde, die Gebührenpflicht mit der Verselbständigung

beginne, die Gebührenfreiheit für die Vergangenheit jedoch erhalten bleibe. Dies treffe zu, wenn das Patent auf die Hauptanmeldung versagt (BPatGE 16, 100) oder die Hauptanmeldung zurückgenommen worden sei. Diese Fälle entsprächen den in § 10 Abs. 2 PatG für ein bereits erteiltes Hauptpatent genannten - Fortfall durch Nichtig-erklärung, Verzicht oder Rücknahme - und seien gebührenrechtlich analog zu behandeln. Die entsprechende Anwendung von §§ 10 Abs. 2, 11 Abs. 2 Satz 2 PatG sei also dann vorgeschrieben, wenn die Umwandlung der Zusatzanmeldung in eine selbständige Anmeldung nicht auf einem freiwilligen Entschluß des Anmelders beruhe; unberührt davon bleibe der vom Bundesgerichtshof entschiedene Fall (GRUR 1971, 563, 564 - Dipolantenne), in dem der Anmelder die Zusatzanmeldung von sich aus in eine selbständige Anmeldung umgewandelt habe. Werde nach Zurücknahme der Hauptanmeldung beantragt, auf die bisherige Zusatzanmeldung ein selbständiges Patent zu erteilen, so komme diesem Antrag lediglich deklaratorische Bedeutung zu. Eine Umwandlung der Zusatzanmeldung mit der Wirkung, daß die Patentdauer sich nach dem Tag der Einreichung der Zusatzanmeldung richte, sei nach Zurücknahme der Hauptanmeldung nicht mehr möglich.

2. Die Rechtsbeschwerde rügt unrichtige Anwendung von § 11 Abs. 2 PatG und führt aus, bei der Anwendung von Satz 3 dürfe hier nicht Satz 2 Halbsatz 2 herangezogen werden. Nach Satz 3 seien in allen Fällen, in denen eine Zusatzanmeldung verselbständigt werde und ohne Unterscheidung danach, ob dies auf §§ 28 a und b PatG beruhe oder nicht, Jahresgebühren wie für eine von Anfang an

selbständige Anmeldung zu entrichten. Der 2. Halbsatz von Satz 2, der für das verselbständigte Zusatzpatent die gebührenrechtliche Situation des bisherigen Hauptpatents herbeiführe, könne nicht auf verselbständigte Zusatzanmeldungen bezogen werden.

3. Die Rüge greift durch. Auszugehen ist von der in § 11 Abs. 1 PatG festgelegten gebührenrechtlichen Grundregel für Patentanmeldungen, wonach bei Beginn des dritten und jedes folgenden Jahres nach dem auf die Anmeldung folgenden Tag für jede Anmeldung eine Jahresgebühr zu entrichten ist. Nach § 11 Abs. 2 Sätze 1 und 2, erster Halbsatz in Verbindung mit Satz 3 entfällt die Gebührenpflicht, soweit und solange es sich um eine Zusatzanmeldung handelt. Zu Unrecht verknüpft das Bundespatentgericht die in § 11 Abs. 2 Satz 3 PatG angeordnete Anwendung von auf erteilte Patente bezogenen gebührenrechtlichen Bestimmungen auf Patentanmeldungen mit einer analogen Anwendung von § 10 Abs. 2 PatG auf Patentanmeldungen. Eine entsprechende Geltung der für das Verhältnis von Zusatz- und Hauptpatenten hinsichtlich der Patentdauer bestimmten Gesetzesvorschrift (§ 10 Abs. 2 PatG) für Fälle, in denen die Anmeldung eines Zusatzpatentes noch nicht zur Erteilung eines Zusatzpatentes geführt hat, sieht § 11 Abs. 2 Satz 3 PatG jedoch nicht vor. Für eine solche entsprechende Geltung ist auch aus anderen Gründen kein Raum. § 10 PatG befaßt sich mit der Patentdauer von Haupt- und Zusatzpatenten. Insbesondere ist hier der Einfluß von Ereignissen beim Hauptpatent auf die Patentdauer des Zusatzpatentes geregelt. Solcher Vorschriften bedurfte es, weil nach Erteilung eines Zusatzpatentes für den Inhaber nicht die Möglichkeit besteht, von sich aus etwaigen Veränderungen beim Hauptpatent hinsichtlich des Zusatzpatents Rechnung zu tragen.

§ 10 PatG geht von dem durch die Patenterteilungen endgültig gewordenen Verbund von Haupt- und Zusatzpatent aus und bestimmt hinsichtlich der Beendigung, daß das Zusatzpatent regelmäßig mit dem Hauptpatent endet (§ 10 Abs. 1 Satz 2 PatG) und daß in den in Abs. 2 aufgezählten Fällen - Fortfall des Hauptpatents durch Erklärung der Nichtigkeit, durch Zurücknahme oder durch Verzicht - das bisherige Zusatzpatent selbständig wird, es aber hinsichtlich der Laufzeit bei der Dauer des Hauptpatents verbleibt. Völlig anders ist die Situation im Anmeldestadium. Der Anmelder kann bis zur Patenterteilung darüber entscheiden, ob er eine Zusatzanmeldung als solche aufrechterhalten oder in eine selbständige Anmeldung umwandeln und ob er etwa eine selbständige Anmeldung zur Zusatzanmeldung machen will. Deshalb stellt sich hier nicht das in § 10 PatG vom Gesetzgeber gelöste Problem, wie sich die Beendigung des Hauptpatents im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG und der Fortfall des Hauptpatents im Sinne von § 10 Abs. 2 PatG auf das Zusatzverhältnis nach Erteilung des Zusatzpatents auswirken. Somit setzt die Vorschrift des § 10 PatG nach Wortlaut, Sinn und Gesetzeszweck einen Sachverhalt voraus, der nicht mit den bei Zusatzanmeldungen gegebenen Verhältnissen vergleichbar ist. Solange eine Zusatzanmeldung noch nicht zur Patenterteilung geführt hat, also ohne Rücksicht darauf, ob die zugehörige Hauptanmeldung oder das zugehörige Hauptpatent noch besteht oder entfallen ist, ist der Anmelder in der Entscheidung über den weiteren Weg der Anmeldung frei; er kann seine Zusatzanmeldung bereits dann in eine selbständige Anmeldung umwandeln, wenn sich ankündigt,

daß die Hauptanmeldung nicht zur Erteilung führt, er kann aber auch das weitere Schicksal der Hauptanmeldung abwarten, bevor er sich zu einer solchen Umwandlung entschließt. Es besteht deshalb kein Anlaß, Umwandlungen von Zusatzanmeldungen vor dem Entfallen des Hauptpatents oder der Hauptanmeldung anders zu behandeln als Umwandlungen nach einem derartigen Ereignis. Für eine entsprechende Heranziehung von § 10 PatG, der nur die Rechtsfolgen für das Zusatzpatent nach dem Entfallen des Hauptpatents festlegt, fehlt auch aus diesem Grunde bei Zusatzanmeldungen ein vergleichbarer Sachverhalt. An diesem Rechtszustand hat sich durch die Neufassung von § 11 PatG nichts geändert, denn § 11 PatG beschränkt sich auf gebührenrechtliche Regelungen, die die Vorschriften in § 10 PatG und sonstige Regeln für Zusatzverhältnisse unberührt lassen. Es geht daher nicht an, aus § 11 Abs. 2 Satz 3 PatG einen Schluß auf den Inhalt und die Anwendbarkeit von § 10 PatG zu ziehen.

Im vorliegenden Falle blieb der Anmelderin nach der Rücknahme der Hauptanmeldung die Möglichkeit erhalten, die bisherige Zusatzanmeldung als selbständige Anmeldung weiter zu verfolgen. Von dieser Möglichkeit hat sie durch ihren Antrag vom 8. April 1975 Gebrauch gemacht. Mit der zulässigen Umwandlung in eine selbständige Anmeldung hat die Anmelderin die bisherige Zusatzanmeldung den durch die Rücknahme der Hauptanmeldung entstandenen Gegebenheiten angepaßt. Aus der bisherigen Zusatzanmeldung ist eine Anmeldung eines Patentes mit der normalen Laufdauer von achtzehn Jahren seit dem Anmeldungstage geworden. Für eine solche Anmeldung gilt das aus § 11 Abs. 1 PatG ersichtliche Gebührenrecht, die in § 11 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 3 PatG vorgesehene Gebührenbefreiung ist weggefallen. Für die

in § 11 Abs. 2 Satz 2 PatG bei selbständig gewordenen Zusatzpatenten vorgesehene besondere Gebührenregelung ist bei einer selbständig gewordenen Zusatzanmeldung kein Raum, denn die in Satz 2 genannte Rechtsfolge bezieht sich erkennbar auf die in § 10 Abs. 2 PatG geregelte, vorstehend erörterte Wirkung des Fortfalls eines Hauptpatents auf ein Zusatzpatent und zieht daraus die gebührenrechtliche Folgerung: Weil das bisherige Zusatzpatent gemäß § 10 Abs. 2 PatG hinsichtlich der Laufdauer an die Stelle des bisherigen Hauptpatents tritt, wird es auch gebührenrechtlich dementsprechend behandelt; die Gebührenpflichten und -zahlungen, die das bisherige Hauptpatent betrafen, werden dem bisherigen Zusatzpatent zugerechnet; die Aufrechterhaltung der Gebührenbefreiung für die Zeit vor dem Fortfall des Hauptpatents und die Berechnung der weiteren Gebühren nach dem Anfangstag des Hauptpatents korrespondieren mit der Verkürzung der Laufdauer des Zusatzpatents auf die Laufzeit des bisherigen Hauptpatents. Dies alles trifft, wie ausgeführt, auf eine Zusatzanmeldung nicht zu; da Nichtvergleichbares einer analogen Behandlung nicht zugänglich ist, scheidet die Anwendbarkeit von § 11 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz PatG auf Zusatzanmeldungen aus. Es wäre sinnwidrig, eine selbständig gewordene Anmeldung mit normaler Laufdauer (18 Jahre vom Anmeldungstage an) gebührenrechtlich wie ein Zusatzpatent mit verkürzter Laufdauer zu behandeln.

Es ist zuzugeben, daß die Formulierung von § 11 Abs. 2 Satz 3 PatG insofern ungenau ist, als Satz 3 auf beide vorangehenden Sätze und damit auch auf den zweiten Halbsatz des Satzes 2 verweist, obwohl bei Zusatzanmeldungen die dort vorausgesetzte Gestaltung nicht eintreten kann. Die Verweisung geht insoweit ins Leere, weil

§ 10 Abs. 2 PatG nicht auf Zusatzanmeldungen anwendbar ist und infolgedessen eine der Gebührenregelung des § 11 Abs. 2 Satz 2 PatG entsprechende Berechnung bei Anmeldungen nicht möglich ist. Daraus folgt, daß es für selbständig gewordene Zusatzanmeldungen bei der Grundregel des § 11 Abs. 1 PatG verbleibt. Für die selbständig gewordene Anmeldung sind die Gebühren wie für eine von Anfang an selbständige Anmeldung zu entrichten. Das ergibt sich aus § 11 Abs. 1 PatG und ist für den in § 11 Abs. 2 Satz 3 PatG geregelten Fall dort ausdrücklich klargestellt.

4. Die Sache ist gemäß § 41 x PatG an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen. Für eine Kostenentscheidung ist nach § 41 y PatG kein Raum.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Hesse

Brodeßer