

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 8/92

vom

14. Juli 1993

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 38 44 634

Dipl.-Ing. H. N[REDACTED], Am E[REDACTED] 6, K[REDACTED],

Anmelder und
Beschwerdeführer,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dipl.-Phys.
[REDACTED] und v. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den
Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,
Dr. Broß, Dr. Melullis und Dr. Greiner

am 14. Juli 1993

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Anmelders wird der Beschluß
des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats) des Bun-
despatentgerichts vom 6. November 1991 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das
Patentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

500,-- DM

festgesetzt.

- 3 -

Gründe:

I. Der Anmelder verlangt Rückerstattung der für die Teilanmeldung P 38 44 634 gezahlten Anmelde- und Prüfungsantragsgebühren von 500,-- DM.

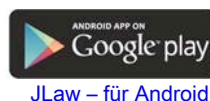
Der Anmelder reichte am 28. Dezember 1988 beim Deutschen Patentamt die Patentanmeldung P 38 44 052 (Stammanmeldung) ein. Nach Stellung des Prüfungsantrages und Zahlung der Prüfungsgebühr wurde am 12. Oktober 1989 die Teilung dieser Anmeldung erklärt, wodurch die Teilanmeldung P 38 44 634 entstand. Am 6. Dezember 1989 tätigte der Anmelder die weitere Anmeldung P 39 40 262 zum Patent und nahm hierfür die innere Priorität der Teilanmeldung P 38 44 634 in Anspruch.

Am 7. Dezember 1989 wurden für die Teilanmeldung P 38 44 634 die erforderlichen Unterlagen eingereicht und am 14. Dezember 1989 die Anmelde- und Prüfungsantragsgebühren von 500,-- DM gezahlt. Gleichzeitig beantragte der Anmelder, beide Gebühren zurückzuerstatten, weil die Teilanmeldung mit der Inanspruchnahme der inneren Priorität erloschen sei und die Gebühren damit nicht fällig geworden seien.

Das Deutsche Patentamt hat die Rückerstattung mit der Begründung abgelehnt, mit der Inanspruchnahme der inneren Priorität der Teilanmeldung gelte diese zwar als zurückgenommen. Dadurch sei der rechtliche Grund für die Gebührenzahlung von 500,-- DM jedoch nicht entfallen. Hätte der Anmelder die fälligen Gebühren nicht gezahlt, wäre die Teilanmeldung nach § 39 Abs. 3 PatG und damit auch das aus der Teilanmeldung hergeleitete Prioritätsrecht rückwirkend ent-



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



fallen. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt dieser sein Begehren weiter.

II. Die zugelassene Rechtsbeschwerde ist an sich statthaft. Dies ergibt sich allerdings nicht bereits aus ihrer Zulassung durch das Bundespatentgericht. Für die Statthaf- tigkeit ist vielmehr maßgebend der Gegenstand des Rechtsbe- schwerdeverfahrens (BGHZ 97, 9, 10 - Transportbehälter). Die Rechtsbeschwerde richtet sich gegen einen Beschluß, mit dem das Bundespatentgericht die Ablehnung der beantragten Gebüh- renrückerstattung durch das Deutsche Patentamt bestätigt hat. Die Rechtsbeschwerde des Anmelders betrifft daher nicht ein Verfahren, bei dem entsprechend den §§ 567 Abs. 3, 568 Abs. 3 ZPO der zivilprozessuale Grundsatz der beschränkten Anfechtbarkeit von Entscheidungen über Prozeßkosten eingrei- fen könnte (dazu vgl. BGHZ 97, 9 - Transportbehälter; Sen.Beschl. v. 13.10.1987 - X ZB 29/86, GRUR 1988, 115 - Wärmeaustauscher), also ein Verfahren, das sich gegen Ent- scheidungen richtet etwa über die Wertfestsetzung, die Ko- stentragung, über deren Betrag oder Beitreibung oder über die Festsetzung von Patentanwaltskosten, deren Grundlage sich aus dem Gesetz ergibt. Vielmehr soll im vorliegenden Verfahren geklärt werden, ob überhaupt eine Grundlage für die Erhebung der Anmelde- und Prüfungsantragsgebühren für die Teilanmeldung P 38 44 634 bestand. Insoweit ist eine re- visionsartige Überprüfung der Entscheidung des Bundespatent- gerichts im Rahmen des Rechtsbeschwerdeverfahrens statthaft.

Die Rechtsbeschwerde ist auch im übrigen zulässig.

III. In der Sache hat sie Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat im wesentlichen ausgeführt: Das Deutsche Patentamt habe mit Recht die Rückzahlung der für die Teilanmeldung entrichteten Gebühren abgelehnt, da kein Fall der Zahlung ohne Rechtsgrund gegeben sei. Nach § 39 Abs. 1 PatG könne der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen, wobei mit Eingang einer formell zulässigen Teilungserklärung die Teilanmeldung aufschiebend bedingt mit der Folge entstehe, daß sämtliche auf sie bezogenen verfahrensrechtlichen Erklärungen in den gleichen Schwebezustand versetzt würden. Nach § 39 Abs. 2 PatG seien binnen einer Frist von drei Monaten die nach §§ 35, 36 PatG erforderlichen Anmeldungsunterlagen einzureichen und die gleichen Gebühren zu entrichten, die für die ursprüngliche Anmeldung zu entrichten waren. Würden diese gesetzlichen Erfordernisse nicht erfüllt, würden die Teilanmeldung und alle auf die bezogenen Erklärungen hinfällig. Mit Abgabe der Teilungserklärung am 12. Oktober 1989 sei die Teilanmeldung formal entstanden, materiell-rechtlich sei sie jedoch erst mit der Einreichung der Anmeldungsunterlagen und der ab Teilungserklärung fälligen Gebühren zum 7. Dezember 1989 wirksam geworden. Die in der Zwischenzeit erklärte Inanspruchnahme der inneren Priorität der Teilanmeldung für eine Nachanmeldung habe rechtliche Wirkung mithin ebenfalls erst entfalten können, nachdem die Teilanmeldung wirksam geworden sei, wobei sich die Rechtsfolgen dann allerdings auf den Zeitpunkt der Abgabe der Prioritätserklärung zurückbezögen.

2. Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht in vollem Umfang stand. Die für die Teilanmeldung P 33 44 634 gezahlten Anmelde- und Prüfungsantragsgebühren von 500,-- DM sind mangels eines gebührenpflichtigen Rechtsgrundes an den Anmelder zurückzuerstatten.

a) Im Ansatz zutreffend hat das Bundespatentgericht allerdings angenommen, daß der Anmelder die Stammanmeldung gemäß § 39 Abs. 1 PatG jederzeit teilen kann, wobei mit dem Eingang einer zulässigen Teilungserklärung beim Deutschen Patentamt die abgetrennte Teilanmeldung entsteht. Die Wirkung der Teilungserklärung bleibt dabei nach § 39 Abs. 3 PatG zunächst in der Schwebe. Werden innerhalb der Frist von drei Monaten für die abgetrennte Anmeldung die nach den §§ 35 und 36 PatG erforderlichen Anmeldungsunterlagen eingereicht sowie die Gebühren gemäß § 39 Abs. 2 PatG entrichtet, so entfällt der Schwebezustand. Die abgetrennte Anmeldung wird im weiteren Verfahren als selbständige Anmeldung behandelt. Werden hingegen die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, gilt die Teilanmeldung nach § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben. Der Teilungserklärung werden die ihr beigelegten Wirkungen mit rückwirkender Kraft entzogen. Die abgetrennte Anmeldung fällt in die Stammanmeldung zurück (vgl. Sen.Beschl., BGHZ 98, 196 = GRUR 1986, 877, 879 - Kraftfahrzeuggetriebe). Die mit der Teilungserklärung fällig gewordenen Gebühren gelten als nicht angefallen, weil der gebührenpflichtige Rechtsgrund rückwirkend entfallen ist. Eine bereits entrichtete Gebühr ist deshalb zurückzuerstatten.

b) Zu Unrecht meint das Bundespatentgericht jedoch, der Rechtsgrund für die vom Anmelder gezahlten Anmelde- und Prüfungsantragsgebühren sei im vorliegenden Fall nicht weggefallen, weil die Teilanmeldung P 38 44 634 erst durch die Gebühreinzahlung am 14. Dezember 1989 wirksam geworden sei; die zuvor am 6. Dezember 1989 für die Nachanmeldung P 39 40 262 gemäß § 40 PatG erklärte Inanspruchnahme der inneren Priorität der Teilanmeldung habe nur deshalb rechtliche Wirkung entfalten können, weil die Gebühren fristgerecht erbracht worden seien.

aa) Zwar mag für die Auffassung des Bundespatentgerichts - vordergründig gesehen - der Wortlaut des § 39 Abs. 3 PatG sprechen, wonach die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt, wenn nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung die Unterlagen gemäß den §§ 35, 36 PatG eingereicht und die Gebühren entrichtet werden. Versäumt der Anmelder die Frist, entfällt der Rechtsgrund für eine Gebühreinzahlung. Weitere Gründe eines Wegfalls sind in dieser Vorschrift nicht genannt. Die Auslegung des Gesetzes hat sich aber nicht nur am Wortlaut der Vorschrift, sondern darüber hinaus auch an deren Sinn und Zweck zu orientieren, die gleichermaßen den Inhalt der gesetzlichen Regelung erschließen. Die daran ausgerichtete Auslegung des § 39 PatG ergibt, daß die Teilungserklärung mit ihrem Eingang die Abtrennung eines Teils aus der Stammanmeldung ohne weiteres herbeiführt und dadurch eine Teilanmeldung entsteht, wenn auch unter dem Vorbehalt des Unwirksamwerdens, sofern die Gebühren und die Anmeldungsunterlagen für die abgetrennte Anmeldung nicht in der vorgeschriebenen Frist beigebracht werden. Diese Teilanmeldung ist und kann nur in den Fällen gebührenpflichtiger

Tatbestand sein, in denen sie zu einer endgültigen, wirksamen und im weiteren Verfahren selbständigen Anmeldung erstarkt. Ist dies hingegen von vornherein oder infolge nachträglicher, vor der Vollwirksamkeit der Teilanmeldung eintretender Ereignisse nicht der Fall, so fehlt oder entfällt der Rechtsgrund für die Gebührenpflicht. Eine gleichwohl gezahlte Gebühr ist zurückzuerstatten.

Nach diesen Grundsätzen ist durch die Teilungserklärung am 12. Oktober 1989 die abgetrennte Teilanmeldung P 38 44 634 entstanden. Vor Fristablauf nach § 39 Abs. 3 PatG hat der Anmelder am 6. Dezember 1989 wirksam die weitere Erfindung P 39 40 262 zum Patent angemeldet und hierfür die innere Priorität der Teilanmeldung gemäß § 40 PatG wirksam in Anspruch genommen, und zwar mit der Folge, daß gemäß § 40 Abs. 5 PatG die Teilanmeldung mit der Abgabe der Prioritätserklärung nach Abs. 5 als zurückgenommen gilt, weil zu diesem Zeitpunkt die Teilanmeldung noch beim Deutschen Patentamt anhängig war. Damit ist der gebührenpflichtige Tatbestand der Teilanmeldung entfallen. Die Zahlung der Gebühren am 14. Dezember 1989 erfolgte damit ohne Rechtsgrund.

bb) Für diese Auslegung spricht die amtliche Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz zu den §§ 26 d und e - jetzt §§ 39 und 40 PatG (BlPMZ 1979 S. 284 f.) -, wo ausdrücklich auf die inhaltliche Übereinstimmung mit Art. 4 G Abs. 2 und Art. 4 A PVÜ hingewiesen wird, die die Teilung und das Recht auf innere Priorität unter den Verbandsstaaten der Pariser Übereinkunft regeln. Nach Art. 4 G Abs. 2 PVÜ kann der Anmelder die Patentanmeldung teilen, wobei ihm für jede Teilanmeldung als Anmeldezeitpunkt der Zeitpunkt der ursprüngli-

chen Anmeldung und gegebenenfalls das Prioritätsvorrecht erhalten bleiben. Nach Art. 4 A Abs. 2 PVÜ wird jede Hinterlegung als prioritätsbegründend anerkannt, der nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften jedes Verbandslandes oder nach den zwischen den Verbandsländern abgeschlossenen Verträgen die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung zukommt. Darunter ist nach Abs. 3 jede Hinterlegung zu verstehen, die zur Festlegung des Zeitpunkts ausreicht, an dem die Anmeldung in dem betreffenden Land hinterlegt worden ist, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist. Daraus ergibt sich, daß die frühere Anmeldung vorschriftsmäßig bewirkt sein und daß deren Einreichung zur Festlegung eines vor dem Anmeldetag der Nachanmeldung liegenden Zeitpunktes ausgereicht haben muß. Denn der Voranmeldung käme sonst kein Zeitrang zu, der von der Nachanmeldung übernommen werden könnte (vgl. Benkard, PatG GebrMG 8. Aufl. 1988 § 40 Rdn. 2). Diese Voraussetzungen sind gegeben, wenn die Voranmeldung formell zulässig beim Patentamt bewirkt und damit existent ist. Gleiches gilt für die Teilanmeldung nach § 39 PatG, wenn auch unter dem Vorbehalt des Unwirksamwerdens. Die innere Priorität einer formell zulässigen Teilanmeldung kann daher vom Zeitpunkt der Teilungserklärung an für eine Nachanmeldung unter den Voraussetzungen des § 40 Abs. 4 und 5 PatG mit Wirkung vom Zeitpunkt der Abgabe der Prioritätserklärung in Anspruch genommen werden.

cc) Darüber hinaus entsprechen diese Grundsätze den allgemeinen Gebührenregeln des Patentgesetzes. Danach sind gezahlte Gebühren zu erstatten, wenn es an einem gebührenpflichtigen Gegenstand fehlt, die Zahlung also ohne rechtli-

chen Grund erfolgt ist (vgl. Sen.Beschl. v. 13.05.1971 - X ZB 24/70, BIPMZ 1971, 317, 319 - Dipolantenne; Benkard, aaO, Vor § 17 PatG Rdn. 25; Schulte, Patentgesetz, 4. Aufl., Vor § 17 Rdn. 19). Der Rechtsgrund kann dabei von vornherein fehlen, etwa wenn der Gebührentatbestand überhaupt nicht oder bei Eintritt der Fälligkeit nicht mehr bestand (vgl. § 19 PatG) oder wenn der Tatbestand vom Gesetz als nicht bestehend fingiert wird (vgl. §§ 43 Abs. 4, 5; 39 Abs. 3 PatG). Zwar ist im allgemeinen für das Vorliegen eines Rechtsgrundes die Fälligkeit der Gebühr maßgeblich, so daß nach Fälligkeit gezahlte Gebühren nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen zurückzuerstatten sind. Dies gilt jedoch nicht in den Fallgestaltungen, in denen vor Zahlung der Gebühr der gebührenpflichtige Tatbestand vom Gesetz als nicht bestehend fingiert wird und deshalb der Rechtsgrund entfällt.

dd) Dieses Verständnis des § 39 PatG hat zudem für sich, daß es eine systemgerechte Gebührenregelung ermöglicht. Die nach § 39 Abs. 1 PatG entstandene Teilanmeldung steht im Fall der Inanspruchnahme ihrer inneren Priorität wegen einer Nachanmeldung gebührenrechtlich der noch beim Patentamt anhängigen ungeteilten früheren Anmeldung gleich, deren Zurücknahme nach § 40 Abs. 5 PatG mit Abgabe der Prioritätserklärung fingiert wird, um einen Doppelschutz für eine Erfindung zu verhindern. Die genannten Grundsätze entsprechen auch den Regeln, die der beschließende Senat zu der einverständlichen Trennung eines Teils aus einer Stammanmeldung wegen Uneinheitlichkeit (Ausscheidung) entwickelt hat (BGHZ 98, 196 - Kraftfahrzeuggetriebe). Die Gebührenpflicht für den ausgeschiedenen Teil beruht auf der Endgültigkeit der

Ausscheidung. Die Ausscheidungserklärung führt eine sofort wirksame Trennung des Erteilungsverfahrens hinsichtlich des ausgeschiedenen Teils herbei. Mit der Ausscheidungserklärung entsteht der gebührenpflichtige Tatbestand für die Ausscheidungsanmeldung, der nicht rückgängig gemacht werden kann, weil im Gegensatz zu der Teilungserklärung nach § 39 PatG durch die Ausscheidung ein Mangel der Anmeldung behoben wird. Erfolgt die einverständliche Ausscheidung nach Stellung des Prüfungsantrages und nach Zahlung der Prüfungsantragsgebühr in der Stammanmeldung, so hat der Anmelder innerhalb einer ihm zu setzenden angemessenen Frist dafür zu sorgen, daß die Prüfungsantragsgebühr auch für die Trennanmeldung nachentrichtet wird. Entrichtet er sie nicht fristgerecht, so gilt die Trennanmeldung mit der Folge des Wegfalls als zurückgenommen. Sie fällt nicht in die Stammanmeldung zurück.

c) Unabhängig hiervon erscheint es auch nicht gerechtfertigt, den Anmelder bei Inanspruchnahme der inneren Priorität mit einer dritten Gebühr zu belasten. Der Anmelder erstrebt durch die Teilung der Stammanmeldung und die Inanspruchnahme der inneren Priorität für eine Nachanmeldung im Ergebnis nur zwei Schutzrechte. Betrifft die Nachanmeldung eine Fortentwicklung nur eines Teils der Stammanmeldung, so kann der Anmelder die innere Priorität der Stammanmeldung nur dann in Anspruch nehmen, wenn er zuvor die Teilung nach § 39 PatG erklärt hat. Ansonsten würde nach § 40 Abs. 5 PatG die Stammanmeldung insgesamt als zurückgenommen gelten. Ein Bedürfnis dafür, daß der Anmelder, um sein Ziel zu erreichen, drei Gebühren zahlen soll, ist nicht ersichtlich.

IV. Auf die Rechtsbeschwerde des Anmelders ist daher der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache gemäß § 108 PatG an das Patentgericht zurückzuverweisen.

Der Senat hat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge

Jestaedt

Broß

Melullis

Greiner