



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 6/17

vom

5. November 2018

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Schwammkörper

PatG § 39; PatKostG § 3 Abs. 1, § 6 Abs. 2

Die Teilungserklärung gilt nicht deshalb als nicht abgegeben, weil der Anmelder zusätzliche Gebühren nicht begleicht, die für die abgetrennte Anmeldung wegen einer Erhöhung der Anspruchszahl gegenüber der Stammanmeldung in den für die abgetrennte Anmeldung eingereichten Anmeldungsunterlagen entstanden sind.

BGH, Beschluss vom 5. November 2018 - X ZB 6/17 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 5. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 7. Senats des Bundespatentgerichts vom 12. April 2017 wird zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Der Anmelder meldete am 2. Oktober 2014 elektronisch ein Patent an, das einen Schwammkörper zur Reinigung von Oberflächen betrifft (Stammanmeldung). Hierfür entrichtete er die Anmeldegebühr in Höhe von 80 €.
- 2 Am 29. Oktober 2014 erklärte der Anmelder per Telefax die Teilung seiner zwölf Patentansprüche umfassenden Anmeldung. Gegenstand der Rechtsbeschwerde ist die abgetrennte Teilanmeldung 10 2014 015 924.8, die 14 Patentansprüche umfasst. Mit Einzugsermächtigung vom gleichen Tag in Höhe von 80 € entrichtete der Anmelder die Anmeldegebühr für die Teilanmeldung. Mit Bescheid vom 31. Oktober 2014 wies das Patentamt den Anmelder darauf hin, dass sich die Anmeldegebühr um die im Kostenmerkblatt (Gebührennummer 311 100/311 050) des Patentamts ausgewiesenen Beträge erhöhe, wenn für den Ausscheidungsantrag mehr als zehn Patentansprüche eingereicht würden und die Anzahl der in der Stammanmeldung eingereichten Patentansprüche überschritten werde. Eine weitere Zahlung erfolgte nicht.

3 Die Stammanmeldung wurde am 17. November 2014 zurückgenommen. Im März 2015 erstattete das Patentamt dem Anmelder den gezahlten Betrag in Höhe von 80 € abzüglich einer Erstattungsgebühr in Höhe von 10 €.

4 Mit Beschluss vom 1. Juni 2015 hat das Patentamt festgestellt, dass die Teilungserklärung als nicht abgegeben gelte. Im Beschwerdeverfahren, dem die Präsidentin des Patentamts beigetreten ist, hat der Anmelder sein Begehren weiterverfolgt. Mit Beschluss vom 12. April 2017 hat das Patentgericht festgestellt, dass die Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG, wonach die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt, nicht eingetreten sei. Hiergegen richtet sich die vom Patentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts.

5 II. Die zugelassene Rechtsbeschwerde ist statthaft. Dies ergibt sich allerdings nicht bereits aus ihrer Zulassung durch das Patentgericht. Für die Statthaftigkeit ist vielmehr maßgebend der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens (vgl. BGH, Beschluss vom 25. August 2015 - X ZB 8/14, GRUR 2015, 1144 Rn. 5 - Überraschungsei).

6 Die vorliegende Rechtsbeschwerde richtet sich nicht lediglich gegen den Kostenansatz (§ 11 Abs. 3 PatG). Gegenstand ist ein Beschluss, mit dem das Patentgericht festgestellt hat, dass die Rechtsfolgen des § 39 PatG nicht eingetreten sind. Damit stellt der Rechtsmittelführer in Frage, ob die materiellen Voraussetzungen für diese Feststellung bestehen.

7 III. Das Patentgericht hat festgestellt, dass die vorliegende Teilungserklärung nicht gemäß § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben gelte. Der Anmelder habe die erforderlichen Anmeldungsunterlagen und Gebühren für die Teilanmeldung fristgerecht beigebracht. Für die Zeit bis zur Teilung seien Gebühren in gleicher Höhe zu entrichten, wie sie für die ursprüngliche Anmeldung zu entrichten gewesen seien. Der Umstand, dass das Patentamt dem Anmelder diesen

Betrag abzüglich einer Erstattungsgebühr zurückgezahlt habe, führe zu keiner anderen Beurteilung. Unerheblich sei auch, dass der Anmelder mit der Teilungserklärung mehr Ansprüche angemeldet habe als mit der Stammanmeldung.

8 Die für die Teilanmeldung angefallene höhere Anmeldegebühr, die sich aus der Erhöhung der Anzahl der Ansprüche in den Anmeldungsunterlagen der abgetrennten Anmeldungen zu der Stammanmeldung ergebe, gehöre nicht zu den nach § 39 Abs. 2 und 3 PatG zu entrichtenden Gebühren. Vielmehr unterliege diese den allgemeinen Regelungen des Patentkostengesetzes. Der Umstand, dass der Anmelder die danach zu entrichtenden weiteren Anspruchsgebühren nicht entrichtet habe, führe zwar nach § 6 Abs. 2 PatKostG zur Unwirksamkeit der Erhöhung der Anzahl der Ansprüche. In Folge könne die Prüfung der Teilanmeldung nicht auf der Grundlage des Anspruchssatzes mit der erhöhten Anspruchszahl erfolgen, sondern lediglich auf der Grundlage des bisherigen zur Stammanmeldung eingereichten Anspruchssatzes mit der niedrigeren Anspruchszahl. In der ungeteilten Anmeldung führe die Nichtvornahmefiktion des § 6 Abs. 2 PatKostG dazu, dass die Anmeldung auf der Grundlage des nicht erhöhten Anspruchssatzes weiter zu behandeln sei. Die Regelung des § 39 Abs. 3 PatG biete keine hinreichende Grundlage für eine andere Beurteilung im Fall einer Teilanmeldung. Die Vorschrift sei vielmehr dahin auszulegen, dass mit Vorliegen der tatbestandsmäßigen Voraussetzungen die Teilanmeldung zur Vollanmeldung erstarke und dies nicht wegen Nichtzahlung der erhöhten Anspruchsgebühren rückgängig gemacht werden könne.

9 IV. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung stand.

10 Das Patentgericht hat rechtfehlerfrei angenommen, dass die Teilungserklärung nicht im Sinne des § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben gilt.

- 11 1. Der Anmelder hat die Gebühren für die Zeit bis zur Teilung fristgerecht entrichtet.
- 12 a) Mit dem Eingang der Teilungserklärung beim Patentamt entstehen die abgetrennte Anmeldung und mit ihr ein weiteres Anmeldeverfahren. Die Wirksamkeit der durch die Teilungserklärung bewirkten Teilung ist nach § 39 Abs. 3 PatG davon abhängig, dass innerhalb von drei Monaten nach Eingang die in Absatz 2 genannten Gebühren entrichtet und die nach den §§ 34 bis 36 PatG erforderlichen vollständigen Anmeldungsunterlagen eingereicht werden. Wird dieses Erfordernis nicht fristgerecht erfüllt, gilt die Teilungserklärung als nicht abgegeben. Ist die abgetrennte Anmeldung von vornherein oder infolge nachträglicher, vor der Erfüllung dieser Anforderungen eintretender Ereignisse nicht endgültig wirksam geworden, so fehlt oder entfällt mit der abgetrennten Anmeldung auch der Rechtsgrund für die spätere Gebührenpflicht (vgl. BGH, Beschluss vom 14. Juli 1993 - X ZB 9/92, GRUR 1993, 890, 891 - Teilungsgebühren; Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 39 Rn. 37, 37c; Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 39 Rn. 31).
- 13 b) Zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass für die abgetrennte Anmeldung nach § 39 Abs. 2 PatG für den Zeitraum bis zur Teilung die gleichen Gebühren zu entrichten sind, die für die Stammanmeldung zu entrichten waren. Denn der Anmelder verschafft sich durch die Teilung nachträglich die Möglichkeit, auf der Grundlage des Offenbarungsgehalts seiner ersten Anmeldung sein Patentbegehren neu zu gestalten.
- 14 c) Hierauf sind die Gebühren für die abgetrennte Anmeldung allerdings nicht beschränkt. Geht die Anspruchszahl in der Teilanmeldung über die Zahl der Ansprüche in der Stammanmeldung hinaus, hat der Anmelder zusätzlich zu der Gebühr nach § 39 Abs. 2 PatG die Differenz der Anmeldegebühr zu entrichten. Die im Zeitraum nach der Teilung in der abgetrennten Anmeldung selbst neu anfallenden Gebühren richten sich nach den allgemeinen kostenrechtlichen

Vorschriften (vgl. Regierungsbegründung vom 7. September 1978 zum Entwurf eines Gesetzes über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften, BT-Drucks. 8/2087 S. 31; Gleiter/Fischer in Fitzner/Lutz/Bodewig, BeckOK Patentrecht, 8. Edition, § 39 Rn. 46; Benkard/Schäfers, aaO, § 39 Rn. 33).

15 Nach dem geltenden Kostenrecht ist Rechtsgrundlage für eine solche Erhöhung einer bereits angefallenen Anmeldegebühr der Gebührentatbestand (§ 2 Abs. 1 PatKostG i.V.m. Nr. 311 050/311 100 des Gebührenverzeichnisses) selbst. Gemäß § 3 Abs. 1 PatKostG werden die Gebühren mit der Einreichung einer Anmeldung, eines Antrags oder durch die Vornahme einer sonstigen Handlung oder mit der Abgabe der entsprechenden Erklärung zu Protokoll fällig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Bei einer Teilanmeldung ist die Einreichung der Unterlagen gemäß § 39 Abs. 3 PatG entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (Gleiter/Fischer in Fitzner/Lutz/Bodewig, aaO, § 39 Rn. 42) jedenfalls als Einreichung der Anmeldung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 Alt. 3 PatKostG anzusehen. Es kann im Streitfall offen bleiben, ob darin zugleich auch eine Änderung der ursprünglichen Anmeldung liegt. Während die Teilungserklärung lediglich das Verfahren trennt, entfaltet die Teilanmeldung bei Einreichung der Unterlagen, insbesondere der Patentansprüche nach § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG, ihre materiell-rechtliche Wirkung. Mit Bestimmung des Inhalts der Teilanmeldung entsteht der Anspruch auf Patenterteilung für einen den materiellen Schutzvoraussetzungen entsprechenden Gegenstand. Erst die Teilanmeldung begründet den gebührenpflichtigen Tatbestand, aus dem sich die Gebührenhöhe ableitet (Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 37 f.).

16 Vor diesem Hintergrund genügt es, dass der erhöhte Gebührentatbestand zu irgendeinem Zeitpunkt im Verfahren verwirklicht wird. Auch im Fall einer abgetrennten Anmeldung ist es für den Anfall einer erhöhten Gebühr nicht

von Bedeutung, ob der erhöhte Gebührentatbestand bereits bei Einreichung der ursprünglichen Anmeldung erfüllt war.

17 d) Nach diesen Maßstäben sind im Streitfall für die abgetrennte Anmeldung zum einen die nach § 39 Abs. 2 PatG zu entrichtende Anmeldegebühr und zum anderen für die um zwei auf 14 erhöhte Anspruchszahl weitere Anmeldegebühren nach § 2 Abs. 1 PatKostG i.V.m. Nr. 311 050/311 100 zu entrichten.

18 Wie das Patentgericht beanstandungsfrei festgestellt hat, hat der Anmelder die Anmeldegebühr für die abgetrennte Anmeldung entrichtet, ist aber die erhöhte Gebühr schuldig geblieben.

19 2. Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass zur Vermeidung der Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG nur diejenigen Gebühren zu entrichten sind, die sich aus § 39 Abs. 2 PatG ergeben (vgl. BGH, GRUR 1993, 890, 891 - Teilungskosten; Benkard/Schäfers, aaO, § 39 Rn. 33, Gleiter/Fischer in Fitzer/Lutz/Bodewig, aaO, § 39 Rn. 45; Schulte/Moufang, aaO, § 39 Rn. 30).

20 Sinn und Zweck der Fiktion der Nichtabgabe der Teilungserklärung nach § 39 Abs. 3 PatG ist es, den Anmelder anzuhalten, innerhalb der vorgesehenen Frist die Anmeldungsunterlagen und die Gebühren für die abgetrennte Anmeldung beizubringen, und im Fall einer Fristversäumnis den bis dahin bestehenden Schwebezustand zu beenden, was ohne die Nichtabgabefiktion durch eine mit Säumnisfolgen sanktionierte Aufforderung des Patentamts zur Beibringung der Anmeldeunterlagen und der Gebühren hätte bewerkstelligt werden müssen (vgl. Regierungsbegründung zum Entwurf des GPatG, BT-Drucks. 8/2087, S. 31). Dies schließt es aus, die Folgen des § 39 Abs. 3 PatG auf die Nichtentrichtung einer erhöhten Anmeldegebühr zu erstrecken, die sich erst aus den beizubringenden Anmeldungsunterlagen ergibt. Auch der systematische Zusammenhang spricht dafür, dass mit den in § 39 Abs. 3 PatG angesprochenen

Gebühren nach Grund und Höhe die Gebühren aus § 39 Abs. 2 PatG gemeint sind. Eine andere Sichtweise würde bedeuten, das Schicksal der Teilungserklärung mit Gebührentatbeständen zu verknüpfen, die allein durch Ereignisse in dem Verfahren der abgetrennten Anmeldung verwirklicht werden und in keinem inneren Zusammenhang mit der Teilungserklärung stehen, insbesondere nicht als Folge der durch die Teilung bewirkten Verfahrensverdoppelung angesehen werden können.

21 3. Zu Recht hat das Patentgericht weiter angenommen, dass die spätere Nichtentrichtung der erhöhten Anmeldegebühr den Bestand der Teilungserklärung unberührt lässt.

22 a) Mit den Säumnisfolgen des § 6 Abs. 2 PatKostG kann ein Wegfall der Teilungserklärung nicht unmittelbar begründet werden. Nach dieser Vorschrift gilt die Anmeldung oder der Antrag als zurückgenommen oder die Handlung als nicht vorgenommen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, wenn die Gebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt wird. Da die *Teilungserklärung* selbst weder eine Anmeldung noch einen Antrag darstellt und auch keine sonstige Handlung ist, weil sie keinen für das Patentkostengesetz relevanten Gebührentatbestand verwirklicht, scheidet sie als Gegenstand der Fiktionen des § 6 Abs. 2 PatKostG aus. Vielmehr ist die Teilungserklärung Regelungsgegenstand des spezielleren § 39 PatG.

23 b) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde können die Säumnisfolgen des § 6 Abs. 2 PatKostG auch nicht mittelbar den Eintritt der Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG bewirken.

24 Die Vorschrift des § 39 Abs. 3 PatG stellt nach ihrem Wortlaut ausschließlich darauf ab, dass die erforderlichen Anmeldungsunterlagen oder die Gebühren für die abgetrennte Anmeldung nicht fristgerecht eingereicht werden. Bereits mit dem fristgemäßen tatsächlichen Einreichen der Unterlagen ist inso-

weit der oben dargelegte Zweck der Vorschrift, den Anmelder auch zur Beibringung dieser Anmeldungsunterlagen zu veranlassen, erreicht. Ein solches Verständnis wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass Gebühren, die sich erst aufgrund der eingereichten Unterlagen ergeben, nicht innerhalb der dafür nach den allgemeinen kostenrechtlichen Bestimmungen geltenden Fristen gezahlt werden. Daher ist es für die Erfüllung der Anforderungen des § 39 Abs. 3 PatG unerheblich, wenn aufgrund der späteren Nichtzahlung solcher Gebühren Ansprüche rückwirkend als nicht eingereicht gelten.

25 Diese Erwägungen gelten unabhängig davon, ob mit der Rechtsbeschwerde anzunehmen ist, dass die Nichtzahlung der erhöhten Anmeldegebühr zur Fiktion der Rücknahme der abgetrennten Anmeldung führt, denn diese Rücknahme betreffe lediglich die abgetrennte Anmeldung, nicht aber die Teilungserklärung bzw. die Teilung selbst.

26 Bei anderer Sichtweise würde der Schwebezustand entgegen § 39 Abs. 3 PatG und dem darin zum Ausdruck kommenden Willen des Gesetzgebers zu einer Eingrenzung auf drei Monate (vgl. Regierungsbegründung zum Entwurf des GPatG, BT-Drucks. 8/2087, S. 31) über die vorgesehene Dreimonatsfrist hinaus aufgrund der gegebenenfalls später beginnenden Frist des § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG für die Entrichtung der erhöhten Anspruchsgebühr in der abgetrennten Anmeldung verlängert werden.

27 4. Mit der tatsächlichen Einreichung der Anmeldungsunterlagen und der Entrichtung der Gebühren nach § 39 Abs. 2 PatG wird die Teilungserklärung daher endgültig wirksam und die abgetrennte Anmeldung erstarkt zu einer endgültig wirksamen, selbständigen Anmeldung (vgl. BGH, GRUR 1993, 890, 891 - Teilungsgebühren). Alle später eintretenden Ereignisse, auch soweit sie Rückwirkung entfalten, erfassen allenfalls die abgetrennte Anmeldung, nicht jedoch die Teilungserklärung oder die Wirksamkeit der Teilung. Mängel der Anmeldung

selbst sind nach den allgemeinen verfahrensrechtlichen Vorschriften zu beurteilen und können unter den Voraussetzungen des § 42 PatG beseitigt werden.

28 V. Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst (vgl. § 109 Abs. 1 PatG, § 22 Abs. 1 GKG).

29 VI. Eine mündliche Verhandlung erachtet der Senat nicht als erforderlich (§ 107 Abs. 1 PatG).

Meier-Beck

Gröning

Hoffmann

Deichfuß

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.04.2017 - 7 W(pat) 28/15 -