

Veröffentlichung im Amtsblatt	XX /Nein
Publication in the Official Journal	XX /No
Publication au Journal Officiel	XX /Non

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : J 03/84

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 81 73 0007.2

Publikations-Nr. / Publication No / N^o de la publication : -

Bezeichnung der Erfindung: ---

Title of invention:

Titre de l'invention :

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 2 August 1984

Anmelder/Patentinhaber:

Applicant/Proprietor of the patent: Fehle, Michael

Demandeur/Titulaire du brevet :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art 94(3)

"Rücknahme-Fiktion" - "Rückzahlung nicht verbrauchter
Gebühren"

Leitsatz / Headnote / Sommaire



Aktenzeichen: J 03/ 84

ENTSCHEIDUNG
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 2. August 1984

Beschwerdeführer: Fehle, Michael
Harbigstr. 14
D-1000 Berlin 19

Vertreter: -

Angegriffene Entscheidung: Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 8. August 1983, mit der festgestellt wurde, daß die Anmeldung Nr. 81730007.2 wegen Nichtzahlung der Prüfungsgebühr als zurückgenommen gilt.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglied: O. Bossung
Mitglied: M. Prélot

Sachverhalt und Anträge

- I. Für die am 19. Januar 1981 ohne Inanspruchnahme einer Priorität unter Benennung von 10 Vertragsstaaten (einschl. DE, CH und FL) eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 730 007.2 zahlte der Beschwerdeführer rechtzeitig und in voller Höhe die Anmelde- und Recherchegebühr sowie Anspruchsgebühren für 7 Patentansprüche. Der europäische Recherchenbericht wurde ihm am 15. Oktober 1981 zugesandt. Am 18. Januar 1982 zahlte er die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland zunächst in unzureichender Höhe von DM 225,--; den durch Gebührenerhöhung bedingten Fehlbetrag von DM 35,-- glich er innerhalb der ihm hierfür gesetzten Frist aus.
- II. Als Benennungsgebühren für 9 weitere Staaten zahlte er verspätet DM 2.340,-- sowie (rechtzeitig) den oben genannten Fehlbetrag von DM 35,--, insgesamt also DM 2.375,--. Da der Beschwerdeführer die Vorstellung hatte, daß die DM 2.340,-- rechtzeitig gezahlt seien, wollte er gemäß eines Schreibens vom 14. Juni 1982 diese Summe 8 ursprünglich benannten Vertragsstaaten zugerechnet haben und fügte (um auf die Zahl 9 zu kommen), einen weiteren, ursprünglich nicht genannten Staat hinzu. Eine Auswahl unter benannten Vertragsstaaten nimmt der Beschwerdeführer demnach in diesem Schreiben nicht vor. Durch Entscheidung vom 22. Juni 1982 ordnete die Eingangsstelle hingegen die vom Beschwerdeführer (außer für DE) gezahlten DM 2.340,-- unter Berücksichtigung des Zuschlags (also DM 260,-- + DM 130,-- = DM 390,-- je Staat) den sechs in jenem Schreiben zuerst genannten Staaten zu, unter

Wegfall der beiden zuletzt aufgeführten Staaten und des nachträglich benannten Staats. In dieser Entscheidung der Eingangsstelle wurde darauf aufmerksam gemacht, daß der Anmelder innerhalb von zwei Monaten eine Entscheidung gem. Regel 69 (2) beantragen könne, falls er mit der getroffenen Feststellung nicht einverstanden sei. Am 23. Juli 1982 ging "auf Verlangen" des Beschwerdeführers eine Bestätigung einer Bank mit Anlage ein, womit dargetan werden sollte, daß die Zahlung der DM 2.375,-- noch am letzten Tag der Frist zur zuschlagsfreien Zahlung der Benennungsgebühren gezahlt sein sollte.

III. Die 3. Jahresgebühr für die Anmeldung in Höhe von DM 430,-- wurde am 31. Januar 1983 fällig und am 29. Juli 1983 nebst Zuschlag von DM 43,-- gezahlt.

IV. Am 4. August 1982 wurde im europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen. Dementsprechend lief die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags am 4. Februar 1983 ab. Vor diesem Tag wurde weder Prüfungsantrag gestellt, noch die Gebühr hierfür gezahlt. Ein Prüfungsantrag ging erst am 30. März 1983 ein und die Gebühr von DM 1.980,-- wurde am 05. April 1983 (am letzten Tag der Nachfrist nach Regel 85 b EPÜ), jedoch ohne die Zuschlagsgebühr, bezahlt.

V. Die Eingangsstelle traf am 8. August 1982^{3 ?} eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ. Darin stellte sie fest, daß die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Prüfungsgebühr als zurückgenommen gelte. Die Zurechnung der Benennungsgebühren durch die Feststellung vom 22. Juni 1983^{2 ?} sei rechtskräftig geworden, da der Beschwerdeführer eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ nicht beantragt habe.

VI. Am 12. Oktober 1983 legte der Beschwerdeführer unter Einzahlung der Gebühr Beschwerde ein. Eine Begründung folgte am 8. Dezember 1983. Durch einen Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 24. Februar 1984 und anlässlich zweier Telefonanrufe des Beschwerdeführers an den Berichterstatter wurde dem Beschwerdeführer die Sach- und Rechtslage erläutert. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie hilfsweise die Rückzahlung aller Gebühren und die "Neuzulassung" des Patentantrags.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Wegen Versäumung der Prüfungsantragsfrist gilt die Patentanmeldung mit Ablauf des 4. Januar 1983 als zurückgenommen. Die hierfür maßgebende Tatsache (verspätete Zahlung der Gebühr ohne den notwendigen Zuschlag) wird vom Beschwerdeführer nicht in Frage gestellt, ebensowenig wie die Rechtslage, daß eine Wiedereinsetzung nicht möglich ist.
3. Eine "Neuzulassung" der Patentanmeldung in der Weise, daß einer neuen Anmeldung der Erfindung die Priorität der alten Anmeldung zuerkannt wird, ist nicht möglich. Einer Neuanschuldung derselben Erfindung steht die Veröffentlichung der alten Anmeldung nach Artikel 54 EPÜ patenthindernd im Weg.

4. Die vorliegende Beschwerdeentscheidung ist im übrigen eine Entscheidung über die Rückzahlung von Gebühren. Der Beschwerdeführer hat die Rückzahlung aller Gebühren beantragt.
5. Nicht zurückgezahlt werden können, weil fällig geworden und bezahlt: Die Anmeldegebühr, die Anspruchsgebühren, die Recherchegebühr wie auch die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland, da sie rechtzeitig in Höhe von DM 225,-- unter Nachzahlung des Fehlbetrags in Höhe von DM 35,-- entrichtet wurde.
6. Rückzahlbar ist die Prüfungsgebühr von DM 1.980,--, deren nicht rechtzeitige Zahlung bewirkt hat, daß die Patentanmeldung mit Ablauf des 4. Februar 1983 als zurückgenommen gilt. Dieser Rechtsverlust wird mit der Zustellung der vorliegenden Entscheidung an den Beschwerdeführer rechtskräftig.
7. Rückzahlbar ist die 3. Jahresgebühr in Höhe von DM 430,-- nebst Zuschlag von DM 43,--. Zwar war die Jahresgebühr vor dem Tag, von dem ab die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt (4. Februar 1983) fällig, sie wurde jedoch mit Zuschlag erst danach und somit ohne Rechtsgrund gezahlt.
8. Rückzahlbar ist auch der Betrag von DM 2.340,--, der nach Feststellung der Eingangsstelle von 22. Juni 1982 sechs Vertragsstaaten als Benennungsgebühr mit Zuschlag in der Annahme zugerechnet wurde, daß die Zahlung nicht mehr innerhalb der Grundfrist, sondern erst innerhalb der zuschlagspflichtigen Nachfrist erfolgte.

Diese Feststellung der Eingangsstelle vom 22. Juni 1982 konnte noch nicht die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 23/82 vom 28. Januar 1983 (Amtsbl. EPA 1983, 127) berücksichtigen. Dort (Leitsatz III) ist gesagt, daß bei einer Zurechnung von Benennungsgebühren dem Einzahler vor Anwendung von Art. 9 (2) GebO zunächst in Anwendung von Art. 7 (2) GebO die Möglichkeit der Auswahl gegeben werden muß.

Weder hat das EPA den Anmelder ausdrücklich zu einer Auswahl aufgefordert noch hat er eine Auswahl vorgenommen. Er ließ vielmehr nach der genannten Feststellung der Eingangsstelle am 23. Juli 1982 durch seine Bank auf seine "Veranlassung" Unterlagen einreichen, mit denen dargelegt werden sollte, daß die Zahlung der Benennungsgebühren noch innerhalb der Grundfrist erfolgte. Die Vorlage dieser Unterlagen durch die Bank auf "Veranlassung" des Beschwerdeführers stellt die Feststellung der Eingangsstelle vom 22. Juni 1982 in ihrer Voraussetzung (Verspätung) in Frage und ist daher als Antrag auf Erlaß einer Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ zu werten. Die Zurechnung der Benennungsgebühren ist daher noch nicht wirksam erfolgt.

Da die Anmeldung inzwischen als zurückgenommen gilt, können ihr nunmehr die gezahlten Gebühren nicht mehr nach Art. 7 (2) und 9 (2) GebO zugerechnet werden. Die Gebühren sind daher zurückzuzahlen.

9. Die Beschwerdegebühr ist nicht rückzahlbar, weil die Voraussetzungen von Regel 67 EPÜ nicht vorliegen.

Formel der Entscheidung

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung folgender Gebühren wird angeordnet:
Prüfungsgebühr DM 1.980,--, 3. Jahresgebühr DM 430,--,
Zuschlag hierzu DM 43,--, Benennungsgebühren DM 2.340,--.
3. Im übrigen wird der Antrag auf Rückzahlung der Gebühren abgelehnt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende: