

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 27/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 38 40 037

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Oktober 2001 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Schermer als Vorsitzende und der Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Beim Deutschen Patentamt ist am 24. November 1988 eine Patent mit der Bezeichnung "Informationsträger für Sicherheitszwecke" angemeldet worden.

Nach Erhebung eines Einspruchs gegen das auf die Anmeldung erteilte Patent ist die Patentinhaberin mit Amtsbescheid vom 4. April 2000 gemäß § 17 Abs 3 Satz 3 PatG benachrichtigt worden, daß das Patent erlösche, wenn die 12. Jahresgebühr mit dem Zuschlag in Höhe von insgesamt 1.155,00 DM nicht innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Zustellmonats entrichtet werde.

Am 26. Oktober 2000 hat die Patentinhaberin den Betrag von 1.155,00 DM gezahlt und am 30. Oktober 2000 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß sie die Frist zur Zahlung der 12. Jahresgebühr mit dem Zuschlag ohne Verschulden versäumt habe. Mit der Überwachung der Jahresgebühren habe sie ihre Patentanwälte beauftragt. Die Verwaltung des Patents werde von ihrem Vater, M..., vorgenommen. Ihre Patentanwälte hätten der H... KG, deren Komplementär M... sei, mit Schreiben vom 4. August 1999 mitgeteilt, daß die 12. Jahresgebühr am 30. November 1999 fällig werde. Nachdem kein Auftrag zur Verlängerung des Patents erteilt worden sei, hätten sie am 19. Oktober 1999 eine zweite Erinnerung an

die Adresse der H... KG geschickt, die ebenfalls unbeantwortet geblieben sei. Nach Erhalt der Gebührennachricht des Patentamts am 14. April 2000 hätten die Patentanwälte die H... KG noch in einem Schreiben vom selben Tag darauf hingewiesen, daß die 12. Jahresgebühr mit dem Zuschlag bis zum 31. August 2000 gezahlt werden müsse. Mangels einer Reaktion auf dieses Schreiben hätten sie am 16. August 2000 nochmals eine Kopie des Schreibens vom 14. April 2000 an die H... KG gesandt. Anlässlich eines Telefonats mit M... Anfang September 2000 hätten die Patentanwälte erfahren, daß die H... KG die beiden Schreiben vom 14. April 2000 und vom 16. August 2000, die jeweils an die Adresse "Deichstraße in H..." gerichtet gewesen seien, nicht erhalten habe. Wie sich in dem genannten Telefonat herausgestellt habe, sei die H... KG bereits Ende 1999 in den Tarpenring in H... umgezogen. Da sich die Telekommunikationsverbindungen nicht geändert hätten und die schriftliche Korrespondenz von der Post aufgrund eines Nachsendeauftrags an die neue Adresse der H... KG weitergeleitet worden sei, hätten die Patentanwälte von der Adressenänderung keine Kenntnis gehabt. Der Nachsendeauftrag sei im April 2000 ausgelaufen. Die H... KG bzw ihr Bevollmächtigter, M..., habe aufgrund dieser Umstände die Aufforderung zur Gebührenzahlung bis 31. August 2000 nicht erhalten. Damit treffe weder ihre Patentanwälte noch ihren Bevollmächtigten oder sie selbst ein Verschulden an der Fristversäumung. Zur Glaubhaftmachung ihres Vortrags hat die Patentinhaberin eine Kopie der vier Schreiben ihrer Patentanwälte an die H... KG und eine eidesstattliche Versicherung von M... vorgelegt.

Durch Beschluß vom 8. März 2001 hat die Patentabteilung 1.45 des Deutschen Patent- und Markenamts unter Feststellung, daß die Einsprechende nicht an dem Wiedereinsetzungsverfahren beteiligt sei, den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen. Nach Ansicht der Patentabteilung trifft zwar die Patentanwälte kein Verschulden an der Fristversäumung. Ein Verschulden liege jedoch bei M... vor, der nicht die erforderliche Sorgfalt aufgewendet habe,

um die rechtzeitige Zahlung der 12. Jahresgebühr mit dem Zuschlag sicherzustellen. Selbst wenn ihm das dritte und vierte Erinnerungsschreiben vom 14. April 2000 und vom 16. August 2000 nicht zugegangen sein sollten, habe er schon aufgrund der beiden ersten Schreiben vom 4. August 1999 und vom 19. Oktober 1999 wissen müssen, daß die 12. Jahresgebühr in Höhe von 1.050,00 DM fällig geworden sei. Dabei sei zu berücksichtigen, daß er schon in den Jahren 1997 und 1998 hinsichtlich der 9. bzw 10. Jahresgebühr Gebührennachricht erhalten habe, aus denen hervorgehe, daß bei Nichtzahlung einer Jahresgebühr mit dem Zuschlag der Verlust des Schutzrechts drohe.

Gegen den der Patentinhaberin und der Einsprechenden zugestellten Beschluß, wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und dem Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben.

Zur Begründung führt sie aus, daß eine Frist grundsätzlich voll ausgeschöpft werden dürfe. Vorliegend sei das Ende der viermonatigen Frist zur Zahlung der 12. Jahresgebühr mit dem Zuschlag erst durch die Zustellung der Nachricht des Patentamts vom 4. April 2000 in Lauf gesetzt worden. Gerade die an den Ablauf der Zahlungsfrist erinnernden Schreiben der Patentanwälte habe ihr Bevollmächtigter, M... , aber nicht erhalten, obwohl er stets ordnungsgemäß erreichbar gewesen sei. Er habe nicht nur unter der bisherigen Telefonnummer angerufen werden können, sondern habe bei der Post auch einen Nachsendeantrag gestellt. Damit treffe weder sie noch ihren Bevollmächtigten oder ihre Patentanwälte ein Verschulden an der Fristversäumung.

Die Einsprechende hat keine Anträge gestellt und sich auch in der Sache nicht geäußert.

II

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Das Patentamt hat den Antrag der Patentinhaberin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen.

1. In dem Wiedereinsetzungsverfahren kommt der Einsprechenden entgegen der Auffassung der Patentabteilung die Stellung einer Verfahrensbeteiligten zu. Durch den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 12. Jahresgebühr, deren Versäumung zu einem Erlöschen des mit dem Einspruch angegriffenen Patents ex nunc führte, wird die Rechtsstellung der Einsprechenden wesentlich berührt, denn in dem Fall der Stattgabe des Wiedereinsetzungsantrags lebt das Patent wieder auf mit der Folge, daß das Einspruchsverfahren in vollem Umfang fortzuführen ist (vgl. BGH BIPMZ 1971, 196 "Hopfenextrakt"; Schulte, PatG, 6. Aufl., § 74 Rdn. 9). Die Patentabteilung hätte daher der Einsprechenden vor der Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag rechtliches Gehör gewähren müssen. Eine andere Beurteilung kann auch dem von der Patentabteilung genannten Beschluß des 4. Senats vom 3. Dezember 1990 (4 W (pat) 52/89) nicht entnommen werden, in dem die Frage der Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden offengelassen worden ist. Da die Patentabteilung jedoch – ungeachtet ihrer in den Beschlußgründen geäußerten gegenteiligen Auffassung - den angefochtenen Beschluß an die Einsprechende zugestellt hat, ist zumindest formell eine Verfahrensbeteiligung herbeigeführt worden.

2. Wiedereinsetzung wird gemäß § 123 Abs. 1 PatG gewährt, wenn eine dem Patentamt gegenüber einzuhaltende Frist, deren Versäumung einen gesetzlichen Rechtsnachteil zur Folge hat, ohne Verschulden versäumt worden ist.

a) Die Patentinhaberin hat die viermonatige Frist des § 17 Abs 3 Satz 3 PatG zur Zahlung der 12. Jahresgebühr mit dem Zuschlag in Höhe von 1.155,00 DM versäumt. Sie ist vom Patentamt durch Bescheid vom 4. April 2000 benachrichtigt worden, daß das Patent erlösche, wenn der Betrag von 1.155,00 DM nicht innerhalb von vier Monaten nach dem Ablauf des Zustellmonats gezahlt werde. Wie sie vorträgt, haben ihre Patentanwälte die Gebührennachricht am 14. April 2000 erhalten. Damit hätte die 12. Jahresgebühr mit dem Zuschlag bis zum 31. August 2000 entrichtet werden müssen. Da die Patentinhaberin diese Frist nicht eingehalten hat, ist das Patent gemäß § 17 Abs 3 Satz 3 iVm § 20 Abs 1 Nr. 3 PatG erloschen.

b) Zur Beseitigung dieses Rechtsnachteils hat die Patentinhaberin am 30. Oktober 2000 und damit rechtzeitig innerhalb von zwei Monaten, nachdem ihre Patentanwälte Anfang September 2000 in einem Telefongespräch mit M... von der Fristversäumung erfahren hatten, Wiedereinsetzung beantragt (§ 123 Abs 2 Satz 1 PatG). Auch die Nachholung der versäumten Handlung ist rechtzeitig erfolgt, denn die 12. Jahresgebühr mit dem Zuschlag ist dem Konto des Patentamts am 26. Oktober 2000 gutgeschrieben worden.

c) Der Wiedereinsetzungsantrag ist jedoch nicht begründet. Die von der Patentinhaberin vorgetragene(n) Tatsach(e)n schließen jedenfalls ein Verschulden ihres Bevollmächtigten, M..., an der Fristversäumung nicht aus.

Wie sich aus dem eidesstattlich versicherten Vorbringen des Bevollmächtigten ergibt, war er von seiner Tochter, der Patentinhaberin, mit allen Verwaltungstätigkeiten für das Patent P 38 40 037 beauftragt. Er hatte insbesondere den Patentanwälten die Weisung zur Zahlung von Jahresgebühren zu erteilen. Damit handelte er für die Patentinhaberin als selbständig und eigenverantwortlich tätiger Vertreter, dessen Verschulden sie sich gemäß § 85 Abs 2 ZPO als eigenes Verschulden zurechnen lassen muß.

Die Patentanwälte haben die Korrespondenz mit M... vereinbarungsgemäß über die Adresse der H... KG abgewickelt, deren Komplementär M... ist. In zwei jeweils an die H... KG gerichtete Schreiben vom 4. August 1999 und vom 19. Oktober 1999 haben sie M... daran erinnert, daß die 12. Jahresgebühr am 30. November 1999 fällig ist (§ 17 Abs 3 Satz 1 PatG). Unzutreffend ist allerdings die Ansicht der Patentabteilung, die Patentinhaberin habe bereits aufgrund dieser beiden Schreiben wissen müssen, daß sie die 12. Jahresgebühr zu zahlen habe. Zahlt der Patentinhaber eine Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagsfreien Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Fälligkeit (§ 17 Abs 3 Satz 2 PatG), erhält er vom Patentamt eine Nachricht gemäß § 17 Abs 3 Satz 3 PatG, mit der er zur Zahlung der betreffenden Jahresgebühr mit dem Zuschlag aufgefordert wird. Vor dem Zugang der Nachricht ist er zur Zahlung nicht verpflichtet. Erst mit der Zustellung der Nachricht wird die viermonatige Zahlungsfrist des § 17 Abs 3 Satz 3 PatG in Lauf gesetzt und erst ab diesem Zeitpunkt weiß er auch, bis wann er die Jahresgebühr mit dem Zuschlag spätestens zu zahlen hat, wobei er die Frist bis zum letzten Tag ausschöpfen darf.

Ein Verschulden des Bevollmächtigten der Patentinhaberin ist aber darin zu sehen, daß er nicht unverzüglich nach dem bereits Ende 1999 erfolgten Umzug der H... KG den Patentanwälten die neue Firmenadresse "Tarperring in H..." mitgeteilt hat. Wer am geschäftlichen Leben teilnimmt, muß seinen Geschäftspartnern und insbesondere auch seinen Anwälten eine Adressenänderung unverzüglich mitteilen. Es genügt nicht, bei der Deutschen Post AG einen Nachsendeantrag zu stellen, denn es handelt sich hier nur um eine unterstützende Maßnahme, die das Nachschicken solcher Postsendungen gewährleisten soll, deren Absender in keiner oder nur einer entfernten Beziehung zu dem Empfänger stehen und von diesem daher auch (noch) nicht über den Umzug informiert worden sind. Gerade bei Anwälten, die einen Mandanten in laufenden Verfahren oder Angelegenheiten vertreten, ist jedoch die sofortige Mitteilung der Adressenänderung erforderlich, weil die Nachsendung zwangsläufig mit Verzögerungen des Postwegs und damit der besonderen Gefahr der Versäumung gesetzlicher Fristen

verbunden sind. Es genügt nicht, lediglich unter der bisherigen Telefon-Nummer erreichbar zu sein, weil die Korrespondenz zwischen Anwälten und Mandanten üblicherweise schriftlich abgewickelt wird. Auch die Zahlungserinnerungen hinsichtlich der Jahresgebühren für das Patent 38 40 037 der H... KG sind stets schriftlich übermittelt worden, wie sich aus den vorgelegten Schreiben ergibt.

Vorliegend kommt hinzu, daß der Nachsendeantrag bereits im April 2000 abgelaufen war, also möglicherweise schon bevor die Patentanwälte das Schreiben vom 14. April 2000 mit dem Hinweis auf die am 31. August 2000 ablaufende Zahlungsfrist an die alte Adresse der H... KG "Deichstraße in" geschickt hatten. Jedenfalls hat aber ein halbes Jahr später, als die Erinnerung vom 16. August 2000 von den Patentanwälten wiederum an die frühere Adresse der H... KG gerichtet worden ist, kein Nachsendeauftrag mehr bestanden. Damit hat der Bevollmächtigte der Patentinhaberin, M... , nicht die im Geschäftsverkehr übliche und ihm auch ohne weiteres zumutbare Sorgfalt aufgewendet, die erforderlich gewesen wäre, um von den Gebührennachrichten des Patentamts und dem Zeitpunkt des Fristablaufs für die Jahresgebühreneinzahlungen rechtzeitig Kenntnis zu erhalten.

Soweit die Patentinhaberin behauptet, sie habe weder das Schreiben vom 14. April 2000 noch vom 16. August 2000 erhalten, erscheint ihr Vorbringen im übrigen nicht ohne weiteres schlüssig, denn es ist kaum anzunehmen, daß beide Schreiben bei der Post verlorengegangen, also nicht – wie üblich – an die Patentanwälte als unzustellbar zurückgeleitet worden sind mit der Folge, daß ihnen die Adressenänderung rechtzeitig bekannt geworden wäre. Letztlich kann diese Frage jedoch dahingestellt bleiben, denn selbst wenn man zugunsten der Patentinhaberin von einem Verlust der Schriftstücke auf dem Postweg ausgeht – was sie selbst nicht einmal ausdrücklich behauptet – trifft sie ein erhebliches Mitverschulden an der Fristversäumung, weil die Patentanwälte bei pflichtgemäßer unverzüglicher Mitteilung der neuen Adresse der H... KG die beiden Schreiben vom 14. April 2000 und vom 16. August 2000 korrekt hätten zustellen können, ohne

daß es auf dem Umweg über die alte Adresse zu dem – angeblichen – Verlust hätte kommen können.

Dr. Schermer

Püschel

Schuster

Pr