

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 20/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das europäische Patent 0 656 342

(DE 694 12 434)

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Mai 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie den Richter Knoll und die Richterin Püschel

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberinnen wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit ihrer Beschwerde wenden sich die Patentinhaberinnen gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Januar 2001, mit der eine beantragte Wiedereinsetzung von Amts wegen in die versäumte Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr zurückgewiesen worden ist.

Die Beschwerdeführerinnen sind eingetragene Inhaberinnen des am 16. November 1994 angemeldeten, ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 656 342 (DE 694 12 434).

Nachdem die 5. Jahresgebühr für dieses Patent nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Fälligkeit bezahlt worden war, hat das Patentamt mit Schreiben vom 7. April 1999, beim Verfahrensbevollmächtigten eingegangen am 19. April 1999, gemäß § 17 Abs 3 Satz 3 PatG darauf hingewiesen, dass das Patent erlischt, wenn die Jahresgebühr nicht innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Zustellung des Bescheids entrichtet wird. Es erfolgte keine Zahlung. Erst mit Schriftsatz vom 29. November 2000 haben die Patentinhaberinnen Abbuchungsermächtigung wegen dieser Gebühr erteilt. Im übrigen haben sie beantragt, ihnen wegen der versäumten Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr von Amts wegen Wiedereinsetzung zu gewähren.

Diesen Antrag hat die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 2. Januar 2001 zurückgewiesen. Eine Wiedereinsetzung in die versäumte Zahlungsfrist sei zwar möglich, wenn das Patentamt ein Verschulden an der Fristversäumung treffe. Dies sei aber nicht der Fall. Daraus, dass eine Kopie der Patentamtsbenachrichtigung vom 7. April 1999, versehen mit Kommentaren in der englischen Sprache beim Patentamt eingegangen sei, könne ein Verschulden des Patentamts nicht hergeleitet werden. Es habe für das Patentamt keine Veranlassung bestanden, dieses Schreiben einer besonderen Würdigung zu unterziehen, zumal die englischen Äußerungen im Hinblick auf § 126 PatG unbeachtlich seien. Auch die nicht erfolgte Rückzahlung der 6. Jahresgebühr stelle in diesem Zusammenhang keinen Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten des Amtes dar. Dies sei auch nicht ursächlich für die Fristversäumung gewesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberinnen mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent von Amts wegen in den vorherigen Stand wieder einzusetzen.

Sie sind der Auffassung, das Patentamt hätte von Amts wegen Wiedereinsetzung gewähren müssen. Für die Mitarbeiter des Amtes bestehe eine Mitwirkungspflicht, wenn ersichtliche Irrläufer in das Amt gelangten. Um einen solchen habe es sich bei dem am 17. Mai 1999 per Telefax beim Amt eingegangenen Schriftstück gehandelt. Darauf befänden sich Äußerungen der Verfahrensbevollmächtigten und der Patentinhaberin G.... Derartige Benachrichtigungen des Amtes, die an Patentanwälte adressiert seien, schicke kein vernünftig denkender Patentinhaber an das Patentamt zurück, wie dies hier geschehen sei. Der Mitarbeiter des Patentamts hätte dieses Schreiben als Irrläufer erkennen können und an die Verfahrensbevollmächtigten weiterleiten müssen, was zur Folge gehabt hätte, dass dann auch die Gebühr rechtzeitig gezahlt worden wäre. Ein weiterer Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten liege darin, dass die bereits am 2. November 1999 eingezahlte 6. Jahresgebühr bis zum Ablauf der Jahresfrist für die Stellung des Wie-

dereinsatzantrages nicht zurückgezahlt worden sei. Wenn in Bezug auf die Wiedereinsetzung schon so hohe Sorgfaltserfordernisse für den Anwalt gelten würden, so müssten die gleichen Anforderungen auch für die Mitarbeiter des Patentamts gelten bzw an deren Führung und Organisation gestellt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Patentamtsakten 694 12 434 und die im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftsätze verwiesen.

II

Die Beschwerde der Patentinhaberinnen ist statthaft, § 73 Abs 1 PatG. Sie ist auch ansonsten zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingereicht worden, § 73 Abs 2 PatG. In der Sache hat sie aber keinen Erfolg. Die Patentabteilung hat eine Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr im Ergebnis zu Recht versagt.

Die Patentinhaberinnen haben die Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr einschließlich des tarifmäßigen Zuschlags gemäß § 17 Abs 3 PatG aF (Fassung bis 31. Dezember 2001), die durch die Zustellung der Benachrichtigung vom 7. April 1999 am 19. April 1999 in Gang gesetzt worden ist und mit Ablauf des 31. August 1999 geendet hat, versäumt. Dies hat zur Folge, dass das Patent erloschen ist, § 20 Abs 1 Nr 3 PatG.

Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr konnte von den Patentinhaberinnen nach dem 31. August 2000 schon deshalb nicht mehr in zulässiger Weise gestellt werden, weil die Jahresfrist des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG, die eine gesetzliche Ausschlussfrist darstellt (vgl dazu Schulte, PatG, 6. Aufl, § 123 Rdn 54; Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl, § 234 Rdn 12), zu diesem Zeitpunkt abgelaufen war. Sofern in dem drei Monate nach Ablauf dieser Frist eingereichten Schriftsatz des Verfahrensbevollmächtigten vom 29. November 2000

ein entsprechender Wiedereinsetzungsantrag gesehen werden könnte, wäre dieser wegen § 123 Abs 2 Satz 4 PatG als unzulässig zurückzuweisen.

Aber auch eine Wiedereinsetzung ohne formellen Antrag bzw - wie vorliegend - auf bloße Anregung einer Verfahrensbeteiligten von Amts wegen scheitert im Hinblick auf den Ablauf der Jahresfrist. Zwar kann nach § 123 Abs 2 Satz 3 PatG Wiedereinsetzung grundsätzlich auch ohne Antrag gewährt werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die versäumte Handlung nachgeholt wird. Die Ausschlussfrist des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG erfasst aber auch die Möglichkeit, versäumte Handlungen - hier die Zahlung der Jahresgebühr - nachzuholen. Die Jahresfrist war zum 31. August 2000 abgelaufen, wobei zu diesem Zeitpunkt die Zahlung der 5. Jahresgebühr unstreitig nicht im Sinne der §§ 1, 3 PatGebZV bewirkt war. Demzufolge konnte die Zahlung durch den am 30. November 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Abbuchungsauftrag auch nicht mehr in zulässiger Weise nach § 1 Nr 1c iVm § 3 Nr 2 PatGebZV nachgeholt werden.

Aus Gründen der Rechtssicherheit läuft die Jahresfrist unabhängig von der Kenntnis des Säumigen auch dann, wenn eine unverschuldete Verhinderung fortdauern würde (vgl Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl, § 123 Rdn 54). Nach der klaren gesetzlichen Regelung kommt deshalb eine Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr schon wegen des Ablaufs der Jahresfrist des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG nicht in Betracht. Dies gilt - wie bereits ausgeführt - unabhängig von einem möglichen Verschulden des Säumigen. Insofern ist die Argumentation im angefochtenen Beschluss, die auch auf ein Verschulden des Patentamts abstellt, aus zwei Gründen verfehlt. Zum einen kommt es nach Ablauf der Jahresfrist des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG auf ein wie auch immer geartetes Verschulden nicht mehr an. Zum anderen kommt es grundsätzlich nicht darauf an, ob dem Patentamt irgendein Fehler unterlaufen ist. Vielmehr ist maßgeblich, ob eine die Wiedereinsetzung begehrende Beteiligte ohne Verschulden verhindert war, ein Frist einzuhalten, § 123 Abs 1 Satz 1 PatG. Eine fehlerhafte Verfahrensweise des Patent-

amts kann nur dann bei der Entscheidung über die Wiedereinsetzung entscheidungserheblich werden, wenn diese sich in relevanter Weise auf die Nichteinhaltung der Frist bzw auf das Verschulden in Bezug auf die Fristversäumung durch die Beteiligte auswirkt.

Ob eine Wiedereinsetzung nach Ablauf der Ausschlussjahresfrist des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG entgegen dem klaren und keine Ausnahme vorsehenden Wortlaut der Vorschrift in besonderen Ausnahmefällen in Betracht kommt, kann dahinstehen. Denn selbst wenn diese Frage zu bejahen wäre, ist ein solcher Ausnahmefall hier jedenfalls nicht gegeben. Im Hinblick auf den Sinn und Zweck der Ausschlussjahresfrist, nämlich Rechtssicherheit für den Rechtsverkehr zu gewährleisten, kommt eine Wiedereinsetzung nach Ablauf der Frist des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG nämlich allenfalls dann in Betracht, wenn eine Beteiligte an der Einhaltung der Frist geradezu gehindert worden wäre. Dies käme hier etwa in Frage, wenn das Patentamt irrtümlich mitgeteilt hätte, dass die fragliche Gebühr bereits gezahlt sei.

Solche Ausnahmeumstände sind aber nicht gegeben. Es kann noch nicht einmal von einem fehlenden Verschulden der Beteiligten ausgegangen werden, das eine Wiedereinsetzung nach § 123 Abs 1 Satz 1 PatG innerhalb der Jahresfrist des § 123 Abs 2 Satz 4 PatG ermöglicht hätte. Die Handlungsweisen der Verfahrensbevollmächtigten und der Patentinhaberin G... waren in mehrfacher Hinsicht unter dem Gesichtspunkt der Fristwahrung der Zahlungsfrist risikobehaftet bzw von eigenem, für die Fristversäumung ursächlichem Verschulden geprägt.

Zum einen war es unter diesem Gesichtspunkt nicht unproblematisch, dass die Verfahrensbevollmächtigten in ihrer Mitteilung an die Patentinhaberin über die zu zahlende Gebühr nicht auf eine konkrete Willensäußerung seitens der Mandantin bestanden, sondern das bloße Schweigen dahingehend gedeutet haben, dass seitens der Verfahrensbevollmächtigten nichts unternommen werden soll. Dies gilt auch dann, wenn die Mandantin darauf - wie vorliegend - hingewiesen wird (vgl hier Bl 21 der Patentamtsakten "We shall take no actions unless instructed to the

contrary"). Ein solches Vorgehen mag aus Gründen der Vereinfachung häufig praktiziert werden. Es birgt aber erhebliche Risiken, die sich im vorliegenden Fall letztlich auch verwirklicht haben. Der Verfahrensbevollmächtigte gibt mit einer solchen Verfahrensweise die Fristenkontrolle aus der Hand. Es kann dahinstehen, ob diese Verfahrensweise bereits als relevanter und gemäß § 99 Abs 1 PatG iVm § 85 Abs 2 ZPO zurechenbarer Sorgfaltsverstoß iSd § 123 Abs 1 Satz 1 PatG angesehen werden kann. Denn die Patentinhaberin G... selbst hat ihre Anweisung zur Vornahme der Zahlung irrtümlich an die falsche Faxnummer gefaxt, nämlich nicht an die ihres Verfahrensbevollmächtigten, sondern an die des Patentamts. Weiter hat sie auch nicht anhand einer Rückmeldebestätigung überprüft, ob ihre Weisung angekommen ist und durchgeführt wird. Da ihr die Gebühr in der Folgezeit wohl auch nicht in Rechnung gestellt worden ist, wäre auch dies Anlass für eine Rückfrage beim Verfahrensbevollmächtigten gewesen, die offensichtlich unterblieben ist. Mit diesem Verhalten wird die Patentinhaberin den Anforderungen, die an eine sorgfältige Beteiligte bei fristwährenden Gebühreuzahlungen zu stellen sind, nicht gerecht. Darin liegt ein Verschulden iSd § 123 Abs 1 Satz 1 PatG, das bereits einer regulären Wiedereinsetzung entgegensteht. Entschuldigungsgründe für diese Irrtümer bzw Unterlassungen haben die Patentinhaberinnen weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht.

Abgesehen davon, dass etwaige nachfolgende Fehler seitens der Mitarbeiter des Patentamts die mangelnde Sorgfalt seitens der Patentinhaberin nicht entfallen lassen, kann dem Patentamt entgegen der Auffassung der Patentinhaberinnen auch kein relevanter Sorgfaltsverstoß angelastet werden. Zunächst ist festzustellen, dass sich die Mitteilungen des Verfahrensbevollmächtigten und der Patentinhaberin G..., die diese auf dem Bescheid des Patentamts vom 7. April 1999 geschrieben haben und per Telefax wechselseitig ausgetauscht haben bzw austauschen wollten, schon rein optisch kaum vom Bescheidstext abheben. Die mit Schriftsatz vom 29. November 2000 eingereichte Fotokopie des Patentamtsbescheids mit den wechselseitigen Mitteilungen (Bl 47 der Patentamtsakten) erweckt demgegenüber einen unzutreffenden Eindruck, weil insbesondere die

von Frau C... unterzeichnete Nachricht dort auffällig eingerahmt und dadurch hervorgehoben ist, was bei dem zu den Akten gelangten fraglichen Telefax (Bl 21 der Patentamtsakten) nicht der Fall ist. Schließlich kann man dem Telefax abgesehen von dem Inhalt des Patentamtsbescheids nicht ohne weiteres entnehmen, wer wem welche Mitteilung macht bzw Weisung erteilt, denn weder die Verfahrensbevollmächtigten noch die Patentinhaberin haben ihre Mitteilung für einen Außenstehenden hinreichend klar identifizierbar gekennzeichnet. Das Verständnis wird ferner dadurch zusätzlich nicht unerheblich erschwert, dass die Mitteilungen in englischer Sprache gehalten sind. Die jeweiligen Nachrichten können schließlich mangels Datierung noch nicht einmal in zeitlicher Hinsicht eingeordnet werden. Bei dieser Sachlage kann nicht erwartet werden, dass die Mitarbeiter des Patentamts akribisch ermitteln, ob auf Bescheidstexten des Amts wechselseitig Mitteilungen zwischen Beteiligten und deren Verfahrensbevollmächtigten ausgetauscht werden sollen, von denen möglicherweise eine fehlgeleitet ist. Demzufolge kann hier auch nicht erwartet werden, dass die fehlgeleitete Nachricht an den richtigen Empfänger weitergesandt wird.

Schließlich kann auch der Umstand, dass die am 2. November 1999 - mehr als zwei Monate nach Ablauf der allerletzten, eine Patentlöschung nach § 20 Abs 1 Nr 3 PatG noch vermeidenden Zahlungsfrist für die 5. Jahresgebühr - gezahlte 6. Jahresgebühr vom Patentamt nicht umgehend wieder zurückgezahlt worden ist, nicht ursächlich für die bereits zuvor eingetretene Fristversäumung sein.

Schülke

Püschel

Knoll

Be