



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 1/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent DE 595 09 186 (EP 0 775 113)

(Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Oktober 2006 durch ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Auf eine Anmeldung der A... AG vom 22. Juli 1995 wurde das europäische Patent 0 775 113 mit der Bezeichnung „N-substituierte Azabicycloheptan-Derivate als Neuroleptika usw.“ u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Die Zahlung der 8. Jahresgebühr für das Patent, das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 595 09 186 geführt wird, ist unterblieben, obwohl das DPMA mit Schreiben vom 4. Dezember 2002 an die bis zum 31. Januar 2003 laufende Nachfrist zur Zahlung der Gebühr mit Verspätungszuschlag und an die Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung erinnert hatte. Auf Grund eines Antrags vom 24. Februar 2003 ist das Patent am 5. Februar 2004 auf die jetzige Patentinhaberin umgeschrieben worden.

Am 10. Juni 2003 hat die (jetzige) Patentinhaberin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und in Höhe des für die achte Jahresgebühr samt Zuschlag geschuldeten Betrags (290,- €) einen Abbuchungsauftrag erteilt. Zur Begründung hat sie geltend gemacht, das Patent sei, zusammen mit einer Vielzahl anderer Schutzrechte, auf Grund eines im März 2001 wirksam gewordenen Kaufvertrags, den ihre in den USA ansässige Muttergesellschaft B... mit der ursprünglichen Patentinhaberin A... AG abgeschlossen habe, auf sie übertragen worden. Gemäß diesem Vertrag sei die B... seit dem 1. September 2001 für die Überwachung und Zahlung der Jahresgebühren für die

Schutzrechte ihrer Tochtergesellschaft und (jetzigen) Patentinhaberin verantwortlich gewesen. Sie, die (jetzige) Patentinhaberin habe ab Juli 2002 die Zahlung aller Jahresgebühren zu dem übernommenen Patent-Portfolio bis zum jeweils spätest möglichen Termin ausgesetzt, um die Patente auf das wirtschaftliche Interesse an einer Weiterverfolgung zu überprüfen. Bei B... sei eine seit 1993 dort tätige Mitarbeiterin mit der Eingliederung der Schutzrechte in ihr Gebührenzahlungssystem beauftragt gewesen. Diese Mitarbeiterin, die sich ansonsten stets als zuverlässig erwiesen habe, habe im Hinblick auf das vorliegende Patent versehentlich eingegeben, dass die Jahresgebühren für dessen gesamte Restlaufzeit bezahlt seien. Dies habe zur Folge gehabt, dass das Patent in späteren, von einer Computer-Datenbank automatisch erstellten Zahlungslisten nicht mehr aufgetaucht sei. Erst am 27. Mai 2003 habe die Mitarbeiterin festgestellt, dass der deutsche Teil des Patents erloschen sei.

Durch Beschluss der Patentabteilung 44 des DPMA vom 15. April 2004 ist der Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen worden. Die Beschlussbegründung stellt zunächst – in Anlehnung an einen vorangegangenen Zwischenbescheid – darauf ab, dass bis zum Ende der Zahlungsfrist kein Umschreibungsantrag gestellt worden sei. Daher könnten Fehler oder Versehen, die beim Rechtsnachfolger aufgetreten seien, keine Berücksichtigung finden. Weiter heißt es in der Beschlussbegründung (insoweit über den Zwischenbescheid hinausgehend), die Vollmacht der im Patentregister als Vertreter der früheren Patentinhaberin eingetragenen Anwälte habe auch die Gebührenzahlung umfasst. Daran hätten interne Regelungen zwischen der früheren und der jetzigen Patentinhaberin nichts geändert. Die Anwälte hätten die ihnen gerade in der Übergangsphase des Inhaberwechsels obliegende Sorgfaltspflicht nicht eingehalten. Zwar könne ihnen der Datenbankfehler bei der (jetzigen) Patentinhaberin nicht direkt angelastet werden. Sie hätten jedoch auf Grund der ihnen übermittelten Zahlungserinnerung des DPMA selbst tätig werden müssen. Die Fristversäumnis sei daher als Verschulden der früheren Patentinhaberin zu werten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie stellt die Anträge,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben;
- dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattzugeben;
- die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Die Patentinhaberin ist der Meinung, ihre Rechtsvorgängerin sei ab September 2001 nicht mehr für die Zahlung der Jahresgebühren verantwortlich gewesen, weshalb ihr auch im Zusammenhang mit der Zahlung der 8. Jahresgebühr kein Fehler unterlaufen sei. Ihre anwaltlichen Vertreter seien zu keinem Zeitpunkt mit der Zahlung der Jahresgebühren beauftragt gewesen. Sie hätten daher auch nicht die Aufgabe gehabt, die fristgerechte Einzahlung durch die jetzige Patentinhaberin zu überwachen. Vielmehr hätten sie ihrer Pflicht dadurch genügt, dass sie Mitteilungen des Patentamts bzgl. der Jahresgebühren an die tatsächliche materiellrechtliche Inhaberin und für die Gebührenzahlung Verantwortliche weitergeleitet hätten. Aus dem Patentgesetz ergebe sich keine Verpflichtung der Verfahrensbevollmächtigten, Korrespondenz ausschließlich oder zusätzlich an die noch als Patentinhaberin Eingetragene weiterzuleiten. Selbst wenn sie dies getan hätten, hätte die frühere Patentinhaberin derartige Schreiben unverzüglich mit dem Vermerk, dass sie für diese Sache nicht mehr zuständig sei, an die Anwaltskanzlei zurückgesandt.

Auch meint die Patentinhaberin, es widerspreche der materiellen Gerechtigkeit, wenn im Rahmen der Wiedereinsetzung der tatsächliche materiellrechtliche Patentinhaber, der die Verwaltung der Zahlung der Jahresgebühren vorgenommen habe und lediglich noch nicht im Patentregister eingetragen sei, nicht berücksichtigt werde.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei begründet, weil sich der angefochtene Beschluss auch auf Gründe stütze, die im Zwischenbescheid der Patentabteilung nicht genannt worden seien, und zu denen sich die Antragstellerin deshalb nicht äußern können. Diese Gehörverletzung sei ursächlich für die Beschwerdeeinlegung.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch in der Sache nicht begründet.

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft, weil eine gesetzliche Frist i. S. d. § 123 Abs. 1, nämlich die Frist zur Zahlung der 8. Jahresgebühr, versäumt worden ist. Diese Zahlungsfrist ergibt sich aus Art. II § 7 IntPatÜG i. V. m. § 17 Abs. 1 PatG, § 3 Abs. 2, § 7 Abs. 1 PatKostG. Ausgehend vom Anmeldetag 22. Juli 1995 war die 8. Jahresgebühr am 31. Juli 2002 fällig und hätte bis zum 30. September 2002 zuschlagsfrei, bis 31. Januar 2003 mit Zuschlag gezahlt werden können. Tatsächlich erfolgte die Zahlung erst am 10. Juni 2003.

2. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 123 Abs. 2 PatG sind erfüllt. Die Patentinhaberin war auch zur Stellung des Antrags berechtigt, obwohl die Änderung in der Person der Patentinhaberin zum damaligen Zeitpunkt (10. Juni 2003) noch nicht im Patentregister vermerkt war. Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt zwar nach § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG der frühere Patentinhaber nach Maßgabe des Patentgesetzes berechtigt und verpflichtet. Der Rechtsnachfolger ist daneben aber auch zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrags berechtigt, wenn er – wie im vorliegenden Fall – zuvor den Antrag auf Umschreibung gestellt hat (vgl. den Senatsbeschluss vom 12. Januar 2006 in der Parallelsache 10 W (pat) 51/04, BIPMZ 2006, 244, 245 - Triazolverbindungen; BPatGE 3, 140; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 123 Rn. 48; a. A. Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 475).

3. Die von der Patentinhaberin vorgetragenen Tatsachen können jedoch eine Wiedereinsetzung nicht rechtfertigen.

a) Unabhängig von Verabredungen zwischen der früheren und der jetzigen Patentinhaberin (bzw. deren Muttergesellschaft), wer von ihnen im Innenverhältnis die für das Patent anfallenden Gebühren zu zahlen habe, war nach der bereits genannten Vorschrift des § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG die frühere Patentinhaberin gegenüber dem Patentamt zur Zahlung der 8. Jahresgebühr verpflichtet. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sich daneben eine zusätzliche Zahlungsverpflichtung der jetzigen Patentinhaberin ergeben hätte, wenn der Umschreibungsantrag bereits vor Ende der Zahlungsfrist gestellt worden wäre, was hier nicht der Fall war. § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG kann jedenfalls nicht in der Weise interpretiert werden, dass neben dem im Register noch als Patentinhaber Eingetragenen stets auch dessen noch nicht eingetragener Rechtsnachfolger zur Zahlung von Jahresgebühren verpflichtet ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit muss klar sein, an wen sich das DPMA wegen der Patentgebühren halten kann. Vom Übergang der Rechte an einem Patent erfährt das Patentamt jedoch i. d. R. frühestens durch den Umschreibungsantrag (ebenso Senatsbeschluss vom 12. Januar 2006, a. a. O.).

b) Dementsprechend ist bei der Prüfung, ob die Frist zur Zahlung der 8. Jahresgebühr schuldlos versäumt worden ist (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG), allein auf die frühere Patentinhaberin abzustellen. Soweit die Rechtsprechung in der Vergangenheit ausnahmsweise Wiedereinsetzungstatsachen in der Person des noch nicht eingetragenen materiell Berechtigten berücksichtigt hat (Nachweise bei Benkard/Schäfers, a. a. O., § 123 Rn. 12), ist dies damit begründet worden, dass die wirkliche Rechtslage dem Patentamt vor Fristablauf bekannt geworden sei und die sich hieraus ergebenden rechtlichen Folgerungen im Verhältnis zum Patentamt nicht davon abhängig sein dürften, wann das Amt die Umschreibung in der Patentrolle vornehme. Diese Voraussetzungen sind aber dann nicht gegeben, wenn der Nachweis des Rechtsübergangs und der Umschreibungsantrag – wie das hier der Fall war - erst nach Fristablauf beim Patentamt eingehen.

c) Gründe, die eine Wiedereinsetzung rechtfertigen könnten, sind nach dem Vortrag der Patentinhaberin in der Person ihrer Rechtsvorgängerin nicht gegeben. Dies ergibt sich bereits daraus, dass letztere nicht die Absicht hatte, die Zahlung der 8. Jahresgebühr gegenüber dem Patentamt selber (bzw. mit Hilfe ihrer Verfahrensbevollmächtigten) zu bewirken. Vielmehr wollte sie die Entscheidung, ob die Jahresgebühr gezahlt werden sollte, ebenso wie die Zahlung selbst, entsprechend der mit ihrer Rechtsnachfolgerin (bzw. deren Muttergesellschaft) getroffenen Vereinbarung dieser überlassen. Die Patentinhaberin wollte ihrerseits die Zahlung nicht als Vertreterin oder Zahlungsgehilfin ihrer Rechtsvorgängerin (bzw. von deren Anwälten) vornehmen, sondern in eigener Person. Auch gegenüber dem Patentamt ist sie nicht im Namen der früheren Patentinhaberin aufgetreten.

d) Es ist daher nicht möglich, die Vorgänge, die auf Seiten der (jetzigen) Patentinhaberin zur Versäumung der Zahlungsfrist geführt haben, der früheren Patentinhaberin zuzurechnen (etwa entsprechend § 85 Abs. 2 ZPO) und danach zu fragen, ob die (jetzige) Patentinhaberin im Hinblick auf den von der Mitarbeiterin ihrer Muttergesellschaft begangenen Fehler von eigenem Verschulden freigesprochen werden kann oder ob sie (bzw. die Muttergesellschaft) möglicherweise selber in vorwerfbarer Weise zur Fristversäumnis beigetragen hat, etwa weil bei der Auswahl und Überwachung der Mitarbeiterin oder bei der Organisation der Zahlungsvorgänge nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vorgegangen worden ist (ebenso Senatsbeschluss vom 12. Januar 2006, a. a. O.).

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt nicht in Betracht. Die Patentabteilung hat den angefochtenen Beschluss zwar auch auf Gründe gestützt, die im Zwischenbescheid noch nicht genannt waren. Ob dadurch das rechtliche Gehör der Patentinhaberin verletzt worden ist, kann aber dahingestellt bleiben. Es ist nämlich nicht anzunehmen, dass die Entscheidung bei ordnungsgemäßer Gewährung des rechtlichen Gehörs anders ausgefallen wäre (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 73 Rn. 132).

5. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt im Hinblick auf die hier verneinte Frage, ob bei der Prüfung eines Wiedereinsetzungsantrags nach versäumter Frist zur Zahlung einer Patent-Jahresgebühr auf den noch nicht im Patentregister eingetragenen Erwerber des Patents abgestellt werden darf, wenn dieser - entsprechend einer mit seinem Rechtsvorgänger getroffenen Vereinbarung - die Gebührenschuld als eigene begleichen wollte. Hierbei handelt es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

gez.

Unterschriften