



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 47/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 195 33 800.6-44

wegen Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 3. Jahresgebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) in der Sitzung vom 6. Juni 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 13. September 1995 reichten die Anmelder - Prof. A... und B..., beide vertreten durch Patentanwalt C... - beim Patentamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung einer thermoplastischen Polymermischung auf der Basis von Stärke“ ein.

Aufgrund eines im August 1996 eingereichten Umschreibungsantrags, wonach Prof. A... seinen Anteil an die D... GmbH (deren Geschäftsführer Prof. A... und B... sind) übertragen hatte, vermerkte das Patentamt im Februar 1997 weiterhin B... sowie als zweite Anmelderin die D... GmbH als Anmelder im Patentregister. Die den Beteiligten übersandten Umschreibungsmitteilungen enthielten am Ende den Hinweis: Ein gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter muss noch benannt werden, was das Patentamt schon vor der Durchführung der Umschreibung mit Bescheid vom 14. August 1996 angemahnt hatte.

Am 23. Juni 1997 fand - nachdem ein Schreiben des Patentamts an die D... GmbH als unzustellbar zurückgekommen war - ausweislich der Gesprächsnotiz in der Akte ein Telefonat mit Patentanwalt C... statt, in dem er hinsichtlich des 2. Anmelders ein Schreiben mit neuer Anschrift und Vertretungsübernahme ankündigte. Mit Schriftsatz vom 24. Juni 1997 eingegangen am 25. Juni 1997, teilte er (nunmehr unter Patentanwaltskanzlei E... firmierend) eine Änderung des Firmensitzes der D... GmbH mit („...“, entsprechend unserem gestrigen Telefongespräch darf ich Ihnen folgende Firmen-

anschriftänderung mitteilen. ...“) und fügte als Anlage eine von Prof. A... und B... unterzeichnete Vollmacht vom 11. September 1996 bei. Das Patentamt vermerkte daraufhin im Juli 1997 neben der Adressenänderung die Patentanwälte E... für beide Anmelder als Vertreter im Patentregister. Mit Schriftsatz vom 15. September 1997 teilte Patentanwalt C... mit, die Gesellschafter der D... GmbH, die Herren Prof. A... und B..., hätten ihn gebeten, die Angaben in der zuletzt übersandten Bibliographiemitteilung vom Juli 1997 überprüfen zu lassen, denn nach ihren Unterlagen sei der Umschreibungsantrag nur für D... GmbH gestellt, stattdessen sei auch B... mit aufgenommen worden. Dies beantwortete das Patentamt dahingehend, dass im Patentregister sowohl B... als auch die D... als Anmelder vermerkt seien. Wenn die Firma als alleinige Anmelderin eingetragen werden wolle, müsse ein entsprechender Umschreibungsantrag gestellt werden.

Mit Bescheid vom 8. Januar 1998 benachrichtigte das Patentamt die Anmelder gemäß § 17 Abs. 3 PatG a. F. (Fassung bis 31. Dezember 2001), wonach die Anmeldung als zurückgenommen gelte, wenn die 3. Jahresgebühr mit Zuschlag (insgesamt 110,00 DM) nicht innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Monats, in dem diese Benachrichtigung zugestellt worden sei, entrichtet werde. Die Zustellung erfolgte an die Patentanwälte E... durch Sammelempfangsbescheid am 28. Januar 1998.

Aufgrund eines im Januar 1998 eingereichten Umschreibungsantrags, wonach auch B... seinen Anteil an die D... GmbH übertragen hatte, vermerkte das Patentamt im März 1998 die D... GmbH als alleinige Anmelderin im Patentregister. Als Vertreter der Anmelderin wurden unverändert die Patentanwälte E... vermerkt.

Am 16. Juni 1998 wurde die 3. Jahresgebühr gezahlt. Das Patentamt stellte im Juli 1998 fest, dass die Anmeldung seit 3. Juni 1998 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen gilt.

Mit Schreiben vom 25. Juli 2001, eingegangen am 31. Juli 2001, hat die Anmelderin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 123 PatG beantragt und vorgetragen, sie habe erst am 28. Juni 2001 erfahren, dass ihre Anmeldung wegen Nichtzahlung der 3. Jahresgebühr als zurückgenommen gelte. Die Frist zur Zahlung sei ohne ihr Verschulden verstrichen, die amtliche Nachricht gemäß § 17 Abs. 3 PatG sei ihr nicht zugestellt worden. Die 3. Jahresgebühr (sowie weitere Jahresgebühren) sind am 31. Juli 2001 gezahlt worden (die Beträge sind ihr im Juli 2003 wieder zurückgezahlt worden).

Im Oktober 2002 meldeten sich für die Anmelderin die jetzigen Verfahrensbevollmächtigten als neue Vertreter. Die bisherigen Vertreter E... legten mit Schriftsatz vom 14. November 2002 ihre Vertretung nieder.

Im März 2003 beantragten die neuen Vertreter die Umschreibung der Patentanmeldung von der D... GmbH auf die F... AG; diese werde ebenfalls durch sie vertreten. Eine Umschreibung ist bisher nicht durchgeführt worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse C 08 L 3/02 - hat durch Beschluss vom 9. Mai 2003 dem Antrag vom 25. Juli 2001 nicht entsprochen, da gemäß § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG eine Wiedereinsetzung nicht möglich sei, weil der Antrag später als ein Jahr gestellt worden sei. Der Beschluss wurde den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin im August 2003 zugestellt, wobei das Beschlussexemplar den Namen der Anmelderin nicht angibt.

Hiergegen wendet sich die F... AG mit der Beschwerde und beantragt,

den Beschluss vom 9. Mai 2003 aufzuheben und der beantragten Wiedereinsetzung stattzugeben.

Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, die im fraglichen Zeitraum eingetragene Anmelderin, die D... GmbH, sei gemäß § 17 Abs. 3 PatG nicht ordnungsgemäß darüber unterrichtet worden, dass für die Patentanmeldung die fälligen Jahresgebühren nicht bzw. nicht in voller Höhe entrichtet worden seien. Diese habe erst am 28. Juni 2001 erfahren, dass die Anmeldung seit dem 3. Juni 1998 wegen Nichtzahlung der 3. Jahresgebühr als zurückgenommen gelte. Aus der Aktsakte gehe hervor, dass das Patentamt mit Bescheid vom 14. August 1996 im Zusammenhang mit der Umschreibung der Anmeldung auf die D... GmbH eine Vollmacht für die Mitanmelderin (d. h. die D... GmbH) oder die Benennung eines gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten durch alle künftigen Anmelder gefordert habe. Patentanwalt C... habe zwar eine Vollmacht eingereicht. Diese Vollmacht vom 11. September 1996 sei aber von Prof. A... und B... unterzeichnet. Eine von der D... GmbH, d. h. vom Geschäftsführer als gesetzlichem Vertreter unterzeichnete Vollmacht finde sich in der Akte dagegen nicht, ebenso wenig sei ein gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter benannt worden. Die Benachrichtigung gemäß § 17 Abs. 3 PatG sei daher nicht ordnungsgemäß zugestellt worden. Damit träfen die D... GmbH nicht die Rechtsfolgen des Fristversäumnisses.

Der Rechtspfleger des Senats hat als Zusatz zur Aktenzeichenmitteilung vom November 2003 mitgeteilt, dass im Patentregister noch die D... GmbH eingetragen sei und auf § 30 Abs. 3 PatG hingewiesen. Der Senat hat sich auf Nachfrage in einem Zwischenbescheid vom Mai 2004 zum Zeitpunkt der Zahlung der 3. Jahresgebühr geäußert, wie er sich aus dem in der Aktsakte befindlichen Kontoblatt ergibt.

II.

Die Beschwerde ist zwar zulässig, aber unbegründet.

1. Die Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeführerin wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass bei Beschwerdeeinlegung immer noch die D... GmbH im Patentregister als Anmelderin eingetragen war (und es auch heute noch ist). Zwar ist die Beschwerdeführerin aus diesem Grund gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG nicht zur Einlegung der Beschwerde legitimiert. Nachdem aber der den Verfahrensbevollmächtigten zugestellte Beschluss den Namen der Anmelderin nicht angibt und diese fünf Monate vor Zustellung des Beschlusses Umschreibungsantrag gestellt hatten, kann den Umständen nach ein Verständnis nicht ausgeschlossen werden, wonach der Beschluss gegenüber der F... AG ergangen ist. Damit ist sie als Beteiligte des patentamtlichen Verfahrens zur Einlegung der Beschwerde berechtigt (§ 74 Abs. 1 PatG).

2. Die Frist zur Zahlung der 3. Jahresgebühr ist versäumt worden.

Die 3. Jahresgebühr ist gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 PatG a. F. (die hier maßgebliche Fassung bis 31. Dezember 2001) am 30. September 1997 fällig gewesen und konnte bis 30. November 1997 zuschlagsfrei entrichtet werden. Mit Zustellung der Gebührennachricht vom 8. Januar 1998 - gemäß Sammelempfangsbekanntnis der Patentanwälte E... am 28. Januar 1998 - hat die viermonatige Frist des § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG a. F. zur Zahlung der Gebühr mit Zuschlag zu laufen begonnen, die am Dienstag, den 2. Juni 1998 (der 31. Mai 1998 war Pfingstsonntag) geendet hat.

Diese Zustellung der Gebührennachricht ist auch mit Wirkung für die damalige Anmelderin, die D... GmbH, erfolgt, denn auch diese wurde bereits zum damaligen Zeitpunkt von den Patentanwälten E... vertreten. Im Zusammenhang mit dem Telefongespräch vom 23. Juni 1997, in dem Patentanwalt C... hinsichtlich der 2. Anmelderin (womit nur die D... GmbH gemeint sein kann, da das an sie gerichtete Schreiben als unzustellbar zurückkam) ein Schreiben mit neuer Anschrift und Vertretungsübernahme angekündigt hat und der ausdrücklichen Bezugnahme des nachfolgenden Schriftsatzes vom 24. Juni 1997 auf dieses Telefongespräch, kann in der Mitteilung des neuen Firmensitzes der D... GmbH und der gleichzeitigen Einreichung einer schriftlichen Vollmacht der Herren Prof. A... und B..., den beiden Geschäftsführern der GmbH, eine Vertretungsübernahme für diese gesehen werden. Diese Vollmacht ist zwar nicht firmenmäßig unterzeichnet. Das Fehlen einer schriftlichen Vollmacht steht aber der Annahme einer wirksamen Vertretungsübernahme nicht entgegen, zumal eine Bevollmächtigung auch stillschweigend erfolgen kann (vgl. BGH GRUR 1991, 37 - Spektralapparat). Eine schriftliche Vollmacht, mithin ein Nachweis der Bevollmächtigung, ist zudem regelmäßig nicht erforderlich, wenn als Bevollmächtigter wie hier ein Patentanwalt auftritt. Das Patentamt hat den Mangel der Vollmacht nur dann von Amts wegen zu berücksichtigen, wenn nicht ein Rechts- oder ein Patentanwalt als Bevollmächtigter auftritt (§ 18 Abs. 3 DPMaV in der hier maßgeblichen Fassung bis 30. Mai 2004; nunmehr § 15 Abs. 4 DPMaV). Dass das Patentamt trotz der nicht firmenmäßigen Unterzeichnung der Vollmacht die Patentanwälte E... für beide Anmelder, auch für die D... GmbH, als Vertreter angesehen und entsprechend im Patentregister eingetragen hat, ist daher nicht zu beanstanden, zumal eine schriftliche Vollmacht der beiden als natürliche Personen bereits am Anmeldetag eingereicht worden war und diese neue Vollmacht ersichtlich allein zu dem Zweck des Nachweises einer Bevollmächtigung durch die D... GmbH, vertreten durch ihre beiden Geschäftsführer, eingereicht wurde. Bestätigt wird dies durch den Umstand, dass Patentanwalt C... sein nachfolgendes Schreiben vom

15. September 1997 ausdrücklich im Auftrage der Gesellschafter der Firma D... GmbH, wobei er die Namen der beiden Geschäftsführer angab, an das Patentamt richtete. Darüber hinaus sind im weiteren Verlauf des Verfahrens, als die D... GmbH alleinige Anmelderin geworden ist, weiterhin die Patentanwälte E... als ihre Vertreter im Patentregister vermerkt worden, ohne dass die Anmelderin geltend gemacht hätte, dass sie diese nicht bevollmächtigt hätte.

Zum Zeitpunkt der Zustellung der Gebührennachricht im Januar 1998 durfte das Patentamt daher berechtigterweise von einer Vertretung auch der D... GmbH durch die Patentanwälte E... ausgehen. Die Zustellung der Gebührennachricht ist somit mit Wirkung auch für sie erfolgt und hat die Frist für die Gebührenzahlung in Gang gesetzt. Die am 16. Juni 1998 erfolgte Zahlung ist verspätet gewesen.

3. Eine Wiedereinsetzung kommt wegen der Ausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG nicht in Betracht.

Nach dieser Vorschrift kann ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden. Da die Zahlungsfrist für die 3. Jahresgebühr mit Zuschlag hier Anfang Juni 1998 abgelaufen ist, hätte der Wiedereinsetzungsantrag spätestens bis Anfang Juni 1999 gestellt werden müssen, stattdessen ist er erst über zwei Jahre nach Fristablauf im Juli 2001 gestellt worden und daher unzulässig.

Die Vorschrift des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG stellt eine im Interesse der Rechtssicherheit gebotene Begrenzung und Einschränkung der Wiedereinsetzungsmöglichkeit dar. Sie setzt eine absolute Zeitgrenze, die eintritt, ohne dass Billigkeitsgründe berücksichtigt werden können. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob der Säumige Kenntnis vom Beginn dieser Jahresfrist hat, denn sie läuft grundsätzlich

unabhängig von der Kenntnis des Säumigen (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 123 Rdn. 31; BPatG BIPMZ 1996, 357, 358).

gez.

Unterschriften