



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 11/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. Mai 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend das Patent 102 56 821**

(wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 8. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richterin Püschel und des Richters Rauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Patentabteilung 1.43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2006 aufgehoben.

Dem Patentinhaber wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 3. Jahresgebühr gewährt.

## **Gründe**

### **I.**

Auf seine Anmeldung vom 4. Dezember 2002 wurde dem Patentinhaber vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein Patent mit der Bezeichnung „Verfahren und Einrichtung zum photoelektrochemischen Ätzen einer Halbleiterprobe, insbesondere aus Galliumnitrid“ erteilt. Am 15. Juni 2004 hatte der Patentinhaber die Bevollmächtigung seines jetzigen Vertreters angezeigt. Durch eine nicht dem Vertreter, sondern dem Patentinhaber persönlich zugesandte Mitteilung vom 9. Mai 2005 wurde dieser darauf hingewiesen, dass er die dritte Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist entrichtet habe, und dass das Patent erlösche, wenn die Gebühr mit einem Verspätungszuschlag (insgesamt 120,- €) nicht bis zum 30. Juni 2005 nachentrichtet werde. Nachdem bis zu dem genannten Datum keine Zahlung eingegangen war, stellte das DPMA das Erlöschen des Patents fest.

Am 15. August 2005 stellte der Patentinhaber - bei gleichzeitiger Nachentrichtung der Gebühr - einen Antrag auf Wiedereinsetzung, zu dessen Begründung er vortrug, er habe am 12. August 2005 wegen eines Prioritätsbelegs im DPMA angerufen und dabei vom Erlöschen des Patents erfahren. Er sei irrtümlich davon ausgegangen, dem DPMA für dieses Patent eine Einzugsermächtigung erteilt zu ha-

ben. Die Mitteilung vom 9. Mai 2005 habe er gleichzeitig mit einer Mahnung wegen eines Gebrauchsmusters erhalten. Letztere Mahnung sei an seine frühere Adresse ergangen. Das Gebrauchsmuster habe er nicht aufrechterhalten wollen. Er habe übersehen, dass sich eine der Mahnungen auf das vorliegende Patent bezogen habe. Wenn die beiden Mitteilungen nicht zufälligerweise mit dem exakt gleichen Briefdatum an zwei verschiedene Adressen gegangen wären, hätte er unweigerlich festgestellt, dass es sich um zwei getrennte Vorgänge gehandelt habe.

Durch Beschluss der Patentabteilung 1.43 vom 15. Dezember 2006 wurde der Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen. Der Beschluss wurde durch einen an die Adresse des Patentinhabers gerichteten Einschreibbrief zugestellt. Auf der ersten, aus einem Formular bestehenden Seite des Beschlusses wird im Anschluss an den Tenor hinsichtlich der Gründe auf eine Anlage verwiesen. Das Formular weist eine Fußnote auf, derzufolge - wenn die weitere Begründung auf einem Beiblatt erfolge - im Formular selbst lediglich Namenszeichen und Namen in Druckbuchstaben eingetragen werden sollen, während die Unterschriften am Ende der Gründe erforderlich seien. Gleichwohl ist lediglich das Formular unterschrieben, nicht jedoch die dem Formular angeheftete Anlage mit der Beschlussbegründung.

In dieser Begründung wird u. a. ausgeführt, im vorliegenden Fall sei kein Bemühen um die rechtzeitige Zahlung der Jahresgebühr erkennbar gewesen. Der Patentinhaber könne sich nicht auf die Verwechslung zweier gleichzeitig erhaltener Gebührenbenachrichtigungen berufen. Bei diesen Nachrichten handele es sich um eine gesetzlich nicht vorgeschriebene Serviceleistung des DPMA, aus deren erfolgter oder unterbliebener Zustellung sich im Fall einer versäumten Zahlung keine Rechte herleiten ließen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers. Er stellt die Anträge,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und  
Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 3. Jahresgebühr zu  
gewähren.

Zur Begründung legt der Patentinhaber - in Ergänzung seines früheren Vorbringens - u. a. eine Übersicht vor, aus der sich ergibt, dass er dem Patentamt am 4. August 2004 und am 2. Mai 2005 Dauer-Einzugsermächtigungen für insgesamt fünf weitere Patente erteilt hat. Er sei damals der Meinung gewesen, damit alle wesentlichen Schutzrechte abgesichert zu haben. Dass dies im Hinblick auf das vorliegende Patent in Wahrheit nicht der Fall gewesen sei, sei ihm damals entgangen. Er habe auch erwartet, dass so wichtige Mitteilungen wie die vom 2. Mai 2005 an seinen Vertreter ergehen würden. Wäre dies geschehen, hätte dieser ihn umgehend auf den Ablauf der Zahlungsfrist hingewiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich als begründet. Dem Patentinhaber ist die beantragte Wiedereinsetzung zu bewilligen.

1. Die Wirksamkeit des angefochtenen Beschlusses wird nicht schon dadurch in Frage gestellt, dass er fälschlicher Weise dem Patentinhaber persönlich und nicht dessen Bevollmächtigten zugestellt worden ist. Sofern dem Patentamt die Bestellung eines Vertreters angezeigt worden ist, haben Zustellungen zwingend an diesen zu erfolgen (Schulte, PatG, 7. Aufl., § 127 Rn. 49). Dieser Zustellungsfehler wurde aber vorliegend dadurch geheilt, dass der Patentinhaber den Beschluss an seinen Bevollmächtigten weitergeleitet hat (§ 8 VwZG).

2. Der angefochtene Beschluss ist in formal fehlerhafter Weise zustande gekommen, weil lediglich seine erste Seite mit dem Beschlusstenor unterschrieben ist, nicht aber die beigeheftete Anlage mit den Gründen des Beschlusses, auf die im Formular verwiesen wird. Dies hat zur Folge, dass die Beschlussbegründung lediglich als Entwurf anzusehen ist (vgl. Beschluss des 23. Senats des Bundespatentgerichts vom 17. Dezember 2002 - 23 W (pat) 48/01), weshalb der Beschluss aus rechtlicher Sicht überhaupt keine Begründung enthält.

Daraus ist aber nicht der weitere Schluss zu ziehen, dass ein Beschluss überhaupt nicht wirksam zustande gekommen sei (so aber der 11. Senat des Bundespatentgerichts, Beschluss vom 10. März 2008 - 11 W (pat) 4/08). Dies ist etwa aus § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG zu ersehen, wonach ein nicht mit Gründen versehener Beschluss des Bundespatentgerichts mit der Rechtsbeschwerde angefochten werden kann, was voraussetzt, dass ein Beschluss trotz dieses Mangels rechtlich vorhanden ist. Entsprechendes gilt im Hinblick auf Beschlüsse des Patentamts. Auch sie weisen, wenn sie entgegen § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG ohne wirksame Begründung zustande gekommen sind, einen schweren Mangel auf. Werden sie im Beschwerdeweg angefochten, so kann sie das Patentgericht allein deshalb aufheben und das Verfahren - ohne eigene Entscheidung in der Sache - an das Patentamt zurückverweisen (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG). Da die Sache im vorliegenden Fall entscheidungsreif ist, sieht der Senat jedoch von einer Zurückverweisung ab.

3. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft. Ausgehend vom Anmeldetag 4. Dezember 2002 ist die 3. Jahresgebühr am 31. Dezember 2004 fällig geworden (§ 3 Abs. 2 PatKostG). Sie hätte bis Ende Februar 2005 ohne Zuschlag, bis Ende Juni 2005 mit Zuschlag gezahlt werden können (§ 7 Abs. 1 PatKostG). Nachdem dies nicht geschehen ist, trägt der Patentinhaber den Rechtsnachteil, dass sein Patent erloschen ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG).

4. Der Antrag ist auch im übrigen zulässig, nachdem der Antragsteller am 15. August 2005 und somit innerhalb der zweimonatigen, mit Wegfall des Hindernisses beginnenden Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 bis 3 PatG den Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt und begründet und auch die versäumte Handlung nachgeholt hat. Das Hindernis war am 12. August 2005 weggefallen, als der Patentinhaber vom Erlöschen seines Patents erfahren hat.

5. Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet, weil bei Würdigung aller Umstände des vorliegenden Falles im Ergebnis nicht gesagt werden kann, dass dem Patentinhaber die Fristversäumnis als schuldhaft zuzurechnen ist.

Zwar kann sich grundsätzlich ein Schutzrechtsinhaber nicht darauf berufen, dass er die im Patentgebührenrecht festgelegten Gebührentatbestände, den Lauf von Gebührenfristen oder die möglichen Zahlungswege nicht kenne (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 119). Hinzu kommt im vorliegenden Fall, dass der Patentinhaber durch die Mitteilung des Patentamts vom 9. Mai 2005 einen ausdrücklichen Hinweis auf den drohenden Fristablauf erhalten hat.

Diese Mitteilung hätte aber - ebenso wie der angefochtene Beschluss der Patentabteilung - nicht dem Patentinhaber, sondern dessen Vertreter zugesandt werden müssen. Das Patentamt hat durch die fehlerhafte Übersendung der Mitteilung an die Adresse des Anmelders dazu beigetragen, dass bei diesem in letztlich noch entschuldbarer Weise ein Irrtum darüber entstanden ist, dass sich diese Mitteilung nicht auf die 3. Jahresgebühr des vorliegenden Patents beziehe.

Dieser Beurteilung steht auch nicht entgegen, dass ein Gebührenschuldner nach den Vorschriften des Patentkostengesetzes - worauf im angefochtenen Beschluss zutreffend hingewiesen wird - nicht beanspruchen kann, vom Patentamt über drohende Rechtsverluste informiert zu werden. Wenn das Patentamt derartige Mitteilungen dennoch verschickt, müssen diese, wenn zuvor die Bestellung eines Vertreters angezeigt worden war, zwingend an diesen ergehen.

Der Patentinhaber brauchte aus diesem Grund nicht damit zu rechnen, wegen einer Jahresgebühr in Sachen des vorliegenden Patents unmittelbar vom Patentamt eine Mitteilung zu erhalten. Hinzu kommt, dass er auf Grund seines glaubhaften Vortrags der Meinung war, er habe dem Patentamt im Hinblick auf die künftig fällig werdenden Gebühren des vorliegenden Patents - ebenso wie bzgl. seiner anderen Patente - eine Einzugsermächtigung erteilt. Dass der Patentinhaber in dieser Situation die Mitteilung vom 9. Mai 2005 versehentlich mit einer zur gleichen Zeit eingetroffenen, ein Gebrauchsmuster betreffenden schriftlichen Mahnung des Patentamts verwechselt hat, erscheint aus diesem Grund als letztlich nicht fahrlässig, zumal diese Verwechslung noch dadurch begünstigt wurde, dass die beiden Schreiben an unterschiedliche Adressen verschickt wurden und somit dem Patentinhaber nicht gleichzeitig präsent waren.

Schülke

Püschel

Rauch

Pr