



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 21/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 195 11 740.9-25

(hier: Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 11. Jahresgebühr)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 31. März 1995 wurde die hier verfahrensgegenständliche Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Vorrichtung zum kontinuierlichen Mischen und Fördern von trockenem, feinkörnigen Gut mit einer Flüssigkeit“ durch die damalige Anmelderin, die U... GmbH, beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) getätigt.

Am 4. September 2001 erging an die damalige Anmelderin eine Benachrichtigung gem. § 17 Abs. 3 PatG a. F. im Hinblick auf die Zahlung der 7. Jahresgebühr. Ferner wurde sie durch Schreiben vom 5. Dezember 2001 auf den drohenden Ablauf der am 2. April 2002 endenden siebenjährigen Frist zur Stellung eines Prüfungsantrags hingewiesen.

Mit Schreiben vom 24. Juni 2002 teilte die jetzige Anmelderin, die U1... GmbH, mit, sie habe die Geschäfte der in Insolvenz geratenen ursprünglichen Anmelderin als Auffanggesellschaft übernommen. Sie stellte einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prüfungsantragsfrist und in die Frist zur Zahlung der Prüfungsantragsgebühr und zahlte diese Gebühr sowie die achte Jahresgebühr ein.

Daraufhin bat die Prüfungsstelle den von der jetzigen Anmelderin als Insolvenzverwalter genannten Rechtsanwalt um Mitteilung, ob er das Verfahren aufnehmen werde. In diesem Fall werde die bislang nicht entrichtete 7. Jahresgebühr mit Zuschlag noch fällig.

Die jetzige Anmelderin teilte dem Patentamt mit Schreiben vom 27. Juni 2005 mit, der Insolvenzverwalter habe die genannte Mitteilung an sie weitergeleitet. Man habe nun feststellen müssen, dass die vorliegende Anmeldung versehentlich nicht auf sie umgeschrieben worden sei. Dies solle nunmehr nachgeholt werden. Auch würden die 7. und die 10. Jahresgebühr überwiesen.

Auf entsprechenden Antrag wurde die Umschreibung auf die jetzige Anmelderin am 15. Dezember 2005 vorgenommen.

Durch Schreiben vom 2. November 2005 war dem Insolvenzverwalter schon zuvor mitgeteilt worden, dass die 11. Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist entrichtet worden sei, weshalb die Anmeldung als zurückgenommen gelten müsse, wenn nicht die Gebühr samt einem Verspätungszuschlag (insgesamt 520,- €) bis zum 2. Januar 2006 gezahlt werde. Nachdem bis zu diesem Datum keine Einzahlung erfolgte, stellte das DPMA das Erlöschen der Anmeldung fest.

Am 24. Juni 2006 beantragte die jetzige Anmelderin die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 11. Jahresgebühr. Zur Begründung gab sie an, sie habe die Gebühr am 22. November 2005 auf das Konto des DPMA eingezahlt. Bei der Überweisung habe ihre Buchhaltung eine falsche Bankleitzahl eingegeben, so dass der Betrag am 24. November 2005 zurückgekommen sei. Dies sei leider auch übersehen bzw. nicht weitergegeben worden. Man bitte das Versehen zu entschuldigen. Die 11. Jahresgebühr mit Zuschlag und die 12. Jahresgebühr wurden am 26. Juni 2006 eingezahlt.

Durch Zwischenbescheid der Prüfungsstelle vom 5. Januar 2007 wurde der Anmelderin die Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags in Aussicht gestellt. Als Hindernis i. S. d. § 123 Abs. 2 PatG sei die mit der falschen Bankleitzahl erfolgte Überweisung anzusehen. Der Wegfall des Hindernisses werde bestimmt durch die Rückankunft des Überweisungsbetrags am 24. November 2005. Bis

zum Fälligkeitszeitpunkt habe somit kein Hindernis mehr bestanden, so dass bei Anwendung üblicher und zumutbarer Sorgfalt noch genügend Zeit zur Vornahme der Zahlung zur Verfügung gestanden habe. Demnach fehle es bereits an der Grundvoraussetzung für eine Wiedereinsetzung, nämlich dem Vorliegen einer Verhinderung zur rechtzeitigen Zahlung. Abgesehen davon hätten der Antrag auf Wiedereinsetzung und die Nachholung der versäumten Handlung spätestens zwei Monate nach dem 24. November 2005 erfolgen müssen, was auch nicht geschehen sei.

Der Anmelderin wurde zur Beantwortung des Zwischenbescheids eine zweimonatige Frist gesetzt.

Unter Bezugnahme auf diesen Zwischenbescheid wurde der Wiedereinsetzungsantrag durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B28C vom 9. März 2007 zurückgewiesen.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Schriftsätzlich hat sie beantragt,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben,
- dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattzugeben,
- die Sache an das DPMA zur weiteren Bearbeitung zurückzuverweisen,
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen,
- hilfsweise: eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Anmelderin rügt Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil ihr der Zwischenbescheid vom 5. Januar 2005 erst am 13. März 2007 zugestellt worden sei und sie daher nicht die zugesagten zwei Monate zur Stellungnahme gehabt habe.

Zur Frage der Wiedereinsetzung macht die Anmelderin ergänzend zu ihrem bisherigen Vorbringen geltend, die Leiterin ihres Finanz- und Rechnungswesens sei eine äußerst zuverlässige Mitarbeiterin, die regelmäßig überprüft werde. Bislang habe es nie einen Grund zur Beanstandung gegeben. Zur Überweisung mit der falschen Bankleitzahl sei es auf Grund einer im Schriftbild unsaubereren Fax-Kopie, die die Anmelderin vom Insolvenzverwalter erhalten habe, gekommen. Es könne nicht mehr nachvollzogen werden, weshalb die Rücküberweisung in ihrer Bedeutung nicht erkannt und weshalb keine neue Überweisung veranlasst worden sei. Auf Grund der Büroorganisation und insbesondere der guten Erfahrungen in der Vergangenheit sei dieses Versäumnis jedoch nicht zu erwarten gewesen.

Der Senat hat entsprechend dem Hilfsantrag der Anmelderin zur mündlichen Verhandlung geladen. In einem Zusatz zur Ladung wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass die Beschwerde nach vorläufiger Einschätzung des Senats keine Erfolgsaussichten habe, und es wurde der Anmelderin anheimgestellt, die Rücknahme der Beschwerde und des Antrags auf mündliche Verhandlung zu überlegen. Einen Tag vor dem auf den 5. Februar 2009 verlegten Termin hat die Anmelderin per Fax ein Schreiben vom 3. Februar 2009 übermittelt und darin mitgeteilt, dass sie den Termin nicht wahrnehmen werde und um eine Entscheidung nach Aktenlage bitte.

II.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Das Schreiben vom 3. Februar 2009 ist als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung zu werten.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Die Prüfungsstelle hat dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 11. Jahresgebühr zu Recht nicht stattgegeben.

1. Ausgehend vom Anmeldetag 31. März 1995 war die 11. Jahresgebühr am 31. März 2005 fällig geworden (§ 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG). Die Gebühr war somit nach gesetzlicher Vorschrift ohne Zuschlag bis 31. Mai 2005 zu bezahlen, mit Zuschlag bis 30. September 2005 (§ 7 Abs. 1 PatKostG).

Das Patentamt ist davon ausgegangen, dass die Frist zur Zahlung einer Jahresgebühr durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Anmelders unterbrochen wird. In Konsequenz dieser Auffassung hat es zugelassen, dass die bereits Anfang 2002 versäumte Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr durch Freigabe der Anmeldung durch den Insolvenzverwalter für die jetzige Anmelderin wieder aufleben und diese Gebühr nachentrichtet werden konnte. Ferner hat es angenommen, dass die Zahlungsfrist bzgl. der 11. Jahresgebühr erst nach Anzeige der Verfahrensaufnahme durch das Schreiben vom 27. Juni 2005 mit Ablauf des Monats Juni 2005 begonnen und somit Ende Dezember 2005 geendet hatte, wobei diese Frist analog § 222 Abs. 2 ZPO bis 2. Januar 2006 verlängert wurde.

Diese Auffassung des DPMA steht allerdings mit der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht in Einklang. Nach dessen Beschluss vom 11. März 2008 (BIPMZ 2008, 218 - Sägeblatt) werden Jahresgebührensatzungsfristen durch die Eröffnung von Insolvenzverfahren nicht unterbrochen. Bei Anwendung dieser Rechtsprechung müsste die Anmeldung somit bereits wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der 7. Jahresgebühr als zurückgenommen angesehen werden (§ 58 Abs. 3 PatG). Eine Wiedereinsetzung in diese Zahlungsfrist wäre gemäß § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG von vornherein ausgeschlossen.

Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Rechtsprechung auch im vorliegenden Fall anwendbar ist. Die beantragte Wiedereinsetzung scheitert jedenfalls daran, dass die Anmelderin innerhalb der Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG keine zur Begründung des Antrags ausreichenden Gründe angegeben hat.

Da die Umschreibung der Anmeldung am 15. Dezember 2005 und somit vor Fristende stattgefunden hat, ist bei der Beantwortung der Frage, ob die Fristversäumung verschuldet war oder nicht, allein auf die jetzige Anmelderin abzustellen (vgl. § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG). Keine Rolle spielt in diesem Zusammenhang, dass die Gebührenmitteilung vom 2. November 2005 noch an den Insolvenzverwalter gerichtet war; auf den Erhalt einer solchen Mitteilung besteht ohnehin kein Rechtsanspruch (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 17 Rn. 48).

Das Patentamt hat angenommen, dass das Hindernis i. S. d. § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG bereits mit der Rücküberweisung des Gebührenbetrags am 24. November 2005 weggefallen sei. Geht man davon aus, hat die zweimonatige Antragsfrist unmittelbar nach der Fristversäumung, d. h. am 3. Januar 2006, zu laufen begonnen. Der Antrag vom 24. Juni 2006 wäre daher verspätet.

Es spricht viel für die Auffassung des Patentamts, zumal ein Wegfall des Hindernisses bereits dann anzunehmen ist, wenn sein Fortbestehen nicht mehr als unverschuldet anzusehen ist (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 27). Letztlich kann aber auch diese Frage dahingestellt bleiben, weil der Wiedereinsetzungsantrag auch dann nicht begründet ist, wenn man diese Frist erst zu dem Zeitpunkt beginnen lässt, in dem der Anmelderin die Fristversäumung bewusst wurde, was spätestens bei Abfassung des Schreibens vom 23. Juni 2006 der Fall gewesen war. In diesem Schreiben fehlt jeglicher Vortrag, aus dem sich mangelndes Verschulden der Anmelderin ergeben könnte. Das Vorbringen in der Beschwerdebegründung zur Exkulpation hinsichtlich des Verhaltens der Leiterin des Finanz- und Rechnungswesens der Anmelderin kann nicht berücksichtigt werden, weil es sich insoweit nicht um eine bloße Ergänzung des früheren Vorbringens, sondern um einen völlig neuen Vortrag handelt (Schulte, a. a. O., § 123, Rn. 38 ff.).

2. Die Anmelderin rügt zu Recht, dass ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei, weil das Patentamt die im Zwischenbescheid vom 5. Januar 2007 eingeräumte Erwiderungsfrist von zwei Monaten, beginnend mit der Zustellung

dieses Schriftsatzes, vor Erlass des Zurückweisungsbeschlusses vom 9. März 2007 nicht abgewartet hat. Die Gehörverletzung stellt einen schweren Verfahrensverstoß dar, zwingt aber nicht zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG an das Patentamt. Vielmehr kann das Bundespatentgericht auch in solchen Fällen von einer Zurückverweisung absehen und abschließend entscheiden (Schulte, a. a. O., § 79 Rn. 17). Voraussetzung hierfür ist, dass dem Beschwerdeführer - wie hier geschehen - in der Beschwerdeinstanz ausreichend Gelegenheit zur Äußerung gegeben und das rechtliche Gehör somit nachgeholt worden ist.

Abgesehen davon hat die Anmelderin nicht dargetan, was sie - wenn ihr rechtliches Gehör nicht verletzt worden wäre - vor Erlass des angefochtenen Beschlusses vorgetragen hätte. Die in der Beschwerdeschrift enthaltenen Ausführungen zu ihrer Exkulpation wären im Übrigen - als Antwort auf den Zwischenbescheid vom 5. Januar 2007 - schon damals verspätet gewesen.

3. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 80 Abs. 3 PatG) ist nicht geboten, weil nicht ersichtlich ist, dass die Gehörverletzung für die Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags ursächlich war.

Schülke

Püschel

Rauch

Pr