



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 13/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. Mai 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 055 628.3**

(wegen Wiedereinsetzung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin hat am 24. November 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Gerät zum Steuern einer Verzögerung einer hydraulisch betätigten Einrichtung“ eingereicht, die das Aktenzeichen 10 2006 055 628.3 erhalten hat und am 18. Oktober 2007 offengelegt wurde. Nachdem die 4. Jahresgebühr am 30. November 2009 fällig geworden und diese Gebühr nicht innerhalb des „zuschlagsfreien“ Zeitraums von zwei Monaten entrichtet worden war, hat das DPMA mit Bescheid („Wichtige Mitteilung!“) vom 16. April 2010 versucht, die Antragstellerin darüber zu informieren, dass die Aufrechterhaltung ihrer Patentanmeldung von der Zahlung einer Gebühr in Höhe von 70,-- € zuzüglich eines Zuschlags in Höhe von 50,-- € (insgesamt 120,-- €) bis zum 31. Mai 2010 abhängt. Die Mitteilung wurde an die dem DPMA bekannte Kanzleiadresse des damaligen anwaltlichen Vertreters der Antragstellerin verschickt, hat diesen aber nicht mehr vor Ablauf der Zahlungsfrist, sondern erst am 14. Juni 2010 erreicht. Eine Gebührenzahlung erfolgte nicht.

Mit einer am 3. August 2010 beim DPMA eingegangenen Eingabe hat die Antragstellerin die Wiedereinsetzung in die versäumte Zahlungsfrist beantragt und am gleichen Tag die in Rede stehende Jahresgebühr einschließlich Verspätungszuschlag nachentrichtet. Der anwaltliche Vertreter der Antragstellerin hat hierzu ausgeführt, seine Kanzlei habe seinerzeit ihren langjährigen Sitz in München aufgegeben und sei am 1. März 2010 unter Gründung einer Bürogemeinschaft ins be-

nachbarte Puchheim umgezogen. Die Bürogemeinschaft sei aber bereits zum 1. April 2010 wieder aufgelöst worden - mit der Folge, dass seine Kanzlei ab 27. April 2010 einen weiteren neuen Standort erhalten habe. Der anwaltliche Vertreter habe zwar bei den entsprechenden Postämtern jeweils einen Nachsendeauftrag gestellt; wegen des relativ komplexen Postlaufweges habe der Vertreter die „Wichtige Mitteilung!“ des DPMA vom 16. April 2010 zu spät erhalten. Hieran werde ersichtlich, dass den anwaltlichen Vertreter am verspäteten Zugang der Mitteilung kein Verschulden treffe.

Das DPMA - Patentabteilung 09 - hat nach Zwischenbescheid mit Beschluss vom 24. Januar 2011 den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, die Antragstellerin könne sich nicht darauf berufen, dass ihr anwaltlicher Vertreter die „Wichtige Mitteilung!“ des DPMA vom 16. April 2010 erst nach Ablauf der Zahlungsfrist erhalten habe. Diese Mitteilung stelle nur eine Serviceleistung des DPMA dar, aus deren Verspätung keine Rechte hergeleitet werden könnten. Es gehöre zu den Sorgfaltspflichten eines Anwalts, Fristen zu kennen, zu überwachen und die Zahlung einer fälligen Jahresgebühr rechtzeitig zu veranlassen. Dadurch, dass der anwaltliche Vertreter im vorliegenden Fall keine eigenen Vorkehrungen für eine rechtzeitige Zahlung getroffen habe, habe er seine Sorgfaltspflichten verletzt.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde. Sie hat ergänzend vorgetragen, die Kontrolle für die rechtzeitige Zahlung der Jahresgebühren sei im Büro des damaligen anwaltlichen Vertreters der erfahrenen, gut ausgebildeten und stets ohne Beanstandung arbeitenden Patentanwaltsgehilfin E... übertragen gewesen. Mit Sammeleinzugsermächtigung vom 30. November 2009 sei seinerzeit zur vorliegenden Anmeldung die Zahlung der 4. Jahresgebühr in Höhe von 70,-- € rechtzeitig veranlasst und sodann im Fristenbuch als erledigt notiert worden. Ab Mitte Januar 2010 sei Frau E... nicht mehr in der Kanzlei tätig gewesen. Tatsache sei, dass die Sammeleinzugsermächtigung vom 30. November 2009 nicht zur rechtswirksamen Zahlung der 4. Jahresgebühr

geführt habe; dass die Sammeleinzugsermächtigung uneinbringlich gewesen sei, habe das DPMA dem damaligen anwaltlichen Vertreter nicht mitgeteilt.

In rechtlicher Hinsicht führt die Antragstellerin aus, dass sich das DPMA durch seine Verwaltungspraxis, nach Fälligkeit des Verspätungszuschlags eine „Wichtige Mitteilung!“ zu versenden, selbst binde. Es gehe somit nicht an, dass Adressaten, denen eine entsprechende Mitteilung verspätet zugegangen sei, schlechter behandelt würden als solche, die die Mitteilung rechtzeitig erhalten hätten. Bei der Bewertung, ob eine Sorgfaltspflichtverletzung vorliege, müsse die Schwere des Rechtsverlustes mitberücksichtigt werden und sei jede Art von Kleinlichkeit zu vermeiden.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 09 - vom 24. Januar 2011 aufzuheben und der Anmelderin Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr einschließlich Verspätungszuschlag zu gewähren.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Antragstellerin wird auf die Akte des Beschwerdeverfahrens verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist unbegründet. Die von der Antragstellerin vorgetragene(n) Tatsachen rechtfertigen keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

1. Die Antragstellerin hat die Frist zur Zahlung der nach § 17 Abs. 1 PatG zu entrichtenden 4. Jahresgebühr versäumt. Diese war gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG am 30. November 2009 fällig geworden und konnte gemäß § 7 Abs. 1

Satz 1 PatKostG bis zum 1. Februar 2010 (der 31. Januar 2010 war ein Sonntag; vgl. § 222 Abs. 2 ZPO) zuschlagfrei und noch bis zum 31. Mai 2010 mit Verspätungszuschlag gezahlt werden (§ 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG). Im vorliegenden Fall hatte der damalige anwaltliche Vertreter der Antragstellerin zwar mit Sammeleinzugsermächtigung vom 30. November 2009 unstreitig einen Zahlungsveruch unternommen, der jedoch letztlich - wie aus der Akte des DPMA ersichtlich - zur Rücklastschrift und damit gemäß § 2 Nr. 4 PatKostZV zu keiner wirksamen Zahlung der 4. Jahresgebühr geführt hatte. Die Patentanmeldung gilt daher nach § 58 Abs. 3 PatG als zurückgenommen.

2. a) Der am 3. August 2010 gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist zulässig, insbesondere ist durch ihn auch die zweimonatige Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG gewahrt worden. Gemäß dieser Regelung beginnt die Wiedereinsetzungsfrist mit „Wegfall des Hindernisses“ zu laufen, was jedenfalls dann der Fall ist, wenn der Säumige oder sein Vertreter (§ 166 Abs. 1 BGB) positive Kenntnis von der Fristversäumung erhalten haben (vgl. *Schulte*, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 123 Rn. 28). Zu Gunsten der Antragstellerin kann hier davon ausgegangen werden, dass ihr damaliger Vertreter Kenntnis von der versäumten Zahlungsfrist erst durch den Bescheid des DPMA vom 16. April 2010 („Wichtige Mitteilung!“) erhalten hatte, welcher ihm am 14. Juni 2010 zugegangen war und mit dem er über das Ende der Zahlungsfrist für die 4. Jahresgebühr einschließlich des Verspätungszuschlags zum 31. Mai 2010 informiert worden war. Der von der Antragstellerin am 3. August 2010 beim DPMA gestellte Wiedereinsetzungsantrag war daher noch rechtzeitig.

Die parallel mit der Antragstellung erfolgte Zahlung der 4. Jahresgebühr (mit Verspätungszuschlag) ist ebenfalls fristgerecht nachgeholt worden.

b) Die sachlichen Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung sind hier allerdings nicht gegeben. Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG darf eine Wiedereinsetzung nur gewährt werden, wenn der Antragsteller glaubhaft darlegt, dass er ohne Verschulden verhindert war, die Frist einzuhalten. Hierbei muss sich ein Antragsteller

ein etwaiges Verschulden seines anwaltlichen Vertreters zurechnen lassen (§ 85 Abs. 2 ZPO). Diese Regelung kommt hier zur Anwendung.

Bei der Beurteilung, ob ein Verschulden vorliegt, dürfen - was sich aus § 123 Abs. 2 Satz 2 PatG ergibt - nur Tatsachen zu Grunde gelegt werden, die innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist vorgetragen worden sind. Vorliegend kann daher grundsätzlich nur der Vortrag der Antragstellerin berücksichtigt werden, dass ihr damaliger anwaltlicher Vertreter zwischen dem 1. März 2010 und 27. April 2010 zweimal den Sitz seiner Kanzlei verlegt habe und infolgedessen die „Wichtige Mitteilung!“ des DPMA vom 16. April 2010, anhand deren er den drohenden Verlust der vorliegenden Patentanmeldung hätte erkennen können, nicht mehr rechtzeitig vor dem Ende der Zahlungsfrist erhalten habe. Entgegen der Meinung der Antragstellerin führt dieser Umstand nicht dazu, dass die von ihrem damaligen anwaltlichen Vertreter verursachte Fristversäumung entschuldigt werden könnte. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat zu dieser Frage bereits Gelegenheit gehabt, Stellung zu nehmen, und hierbei klargestellt, dass sich ein Patentanmelder oder -inhaber nicht auf den Zugang der patentamtlichen Mitteilung, mit deren Versendung das DPMA normalerweise auf einen drohenden Rechtsverlust hinweist, verlassen darf. Selbst im Falle eines völlig unterbliebenen Zugangs dieser - im Weg einer freiwilligen Serviceleistung - versandten Mitteilung kann sich ein Adressat nicht mit Erfolg auf die Unkenntnis von noch nicht gezahlten Jahresgebühren berufen (vgl. BGH GRUR 2008, 551, 552 [Rn. 11] -„Sägeblatt“).

Damit stellt sich im vorliegenden Fall die unterbliebene Zahlung der 4. Jahresgebühr (mit Verspätungszuschlag) nicht als die unabwendbare Folge eines komplexen Postlaufweges oder eines von der Post mangelhaft durchgeführten Nachsendeauftrags dar. Vielmehr ist nach dem berücksichtigungsfähigen Sachverhalt, der innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist vorgetragen worden ist, davon auszugehen, dass die Versäumung der Zahlungsfrist auf einem schuldhaften Verhalten des damaligen anwaltlichen Vertreters der Antragstellerin beruht. Gerade von einem Patentanwalt, dem die Verwaltung von Schutzrechten übertragen worden ist, muss erwartet werden, dass dieser die Fälligkeit von Jahres-, Verlängerungs-

oder Aufrechterhaltungsgebühren durch ein eigenes Kontrollsystem überwacht und gewünschte Zahlungen gegebenenfalls selbständig vornimmt.

Dagegen war bei der Bewertung, ob eine Verletzung der im Verkehr üblichen Sorgfalt vorliegt, - entgegen der Auffassung der Antragstellerin - die Schwere ihres Rechtsverlustes nicht zu berücksichtigen; als Beleg für ihre abweichende Meinung hat die Antragstellerin lediglich *Schulte*, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 123 Rn. 63, zitiert. Die dort in Bezug genommene Entscheidung des Europäischen Patentamts ist im vorliegenden Zusammenhang aber insoweit nicht einschlägig, als ihre den Sorgfaltsmaßstab betreffenden Überlegungen für professionelle Vertreter wie Anwälte eben nicht gelten sollen (siehe Entscheidung v. 15. Dezember 1994 - J 0022/92 - Abschnitt 3.4.2.). Jedenfalls für diese gilt die in der genannten Kommentarstelle wiedergegebene Regel, wonach bei der Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit keine Anwendung findet. Hinzuzufügen ist, dass sich die Sorgfaltspflicht des Anwalts durch das Eintreten besonderer Umstände, die eine Gefahr für den reibungslosen Kanzleibetrieb darstellen - wie hier z. B. der zweifache Umzug der Kanzlei -, nicht etwa verringert, sondern sich vielmehr erhöht (vgl. *Zöller/Greger*, ZPO, 29. Aufl., § 233 Rn. 23, Stichwort: „Büroorganisation“ a. E.).

c) Im Übrigen könnte der Antragstellerin auch dann nicht die begehrte Wiedereinsetzung gewährt werden, wenn man zu ihren Gunsten jene Umstände berücksichtigen dürfte, die diese erst im Beschwerdeverfahren geschildert hat. Dabei kann ihr Vortrag insoweit bei der Entscheidung über die Beschwerde als gerichtsbekannt zu Grunde gelegt werden, als die Antragstellerin ausgeführt hat, Ende November 2009 sei bereits ein Zahlungsversuch mit einer Sammeleinzugsermächtigung unternommen worden. Aktenkundig ist, dass es dem DPMA seinerzeit nicht gelungen war, die Beträge einzuziehen, weshalb es eine Rücklastschrift vorgenommen hat, was letztlich auch die Ursache für die missglückte Zahlung der 4. Jahresgebühr (ohne Verspätungszuschlag) war. Allerdings hat die Antragstellerin keine Umstände genannt, aus denen sich ergeben könnte, dass die Rücklastschrift nicht auf einen von ihr zu verantwortenden Fehler zurückgeht. Ein An-

tragsteller, der sich auf eine unverschuldete Säumnis beruft, muss im Rahmen seines Wiedereinsetzungsantrags die tatsächlichen Abläufe, aus denen sich ergibt, auf welchen Umständen die Fristversäumung beruht, verständlich und geschlossen schildern; kann ein Antragsteller eine solche Darstellung nicht liefern, geht dies zu seinen Lasten (vgl. BGH NJW 2008, 3501, 3502). Dies trifft auf den später im Beschwerdeverfahren gemachten Vortrag der Antragstellerin zu.

Vorliegend fällt ins Gewicht, dass die Antragstellerin nicht im Einzelnen dargestellt hat, welche Rolle der im Büro des damaligen anwaltlichen Vertreters angestellten Patentanwaltsgehilfin E... beim Zahlungsvorgang, der die Sammeleinzugsermächtigung vom 30. November 2009 betraf, konkret zukam. Insbesondere ist nicht mitgeteilt worden, wer, wann genau und aufgrund welcher organisatorischer Vorgaben im Fristenbuch die Frist zur Einzahlung der 4. Jahresgebühr (ohne Verspätungszuschlag) als endgültig erledigt notiert hatte. Auch werden solche Umstände („gesundheitliche Gründe“, „familiäres Unglück“ usw.), aus denen sich ergeben könnte, dass die Einhaltung eines üblichen Sorgfaltsmaßstabes für den damaligen anwaltlichen Vertreter möglicherweise überobligatorisch gewesen sein könnte, nur angedeutet, aber nicht ausgeführt. Demgegenüber hilft hier der zusätzliche Hinweis der Antragstellerin, dass bei der Entscheidung über einen Wiedereinsetzungsantrag jede Art von Kleinlichkeit zu vermeiden sei, ersichtlich nicht weiter.

3. Da der vorgetragene Sachverhalt in der Sache keine Wiedereinsetzung rechtfertigt, kam es auf eine Glaubhaftmachung (§ 123 Abs. 2 Satz 2 PatG) nicht an.

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä