



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 32/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 100 15 186

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 8. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der Rechtsvorgängerin der Antragstellerin auf ihre Anmeldung vom 27. März 2000 das Patent 100 15 186 mit der Bezeichnung "Objektivfassung" erteilt. Am 20. Juli 2005 wurde das Patent auf die Antragstellerin umgeschrieben.

Mit Schreiben vom 9. August 2005 teilte das Patentamt der Antragstellerin mit, dass die sechste Jahresgebühr für das Patent innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist nicht entrichtet worden sei und dass das Patent erlösche, wenn die Gebühr einschließlich Verspätungszuschlag (insgesamt 180,- €) nicht bis spätestens 30. September 2005 gezahlt werde. Da bis zu diesem Zeitpunkt kein Gebühreneingang zu verzeichnen war, stellte das Patentamt das Erlöschen des Patents mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 fest. In den Akten des Patentamts befindet sich hierzu ein Vermerk vom 2. November 2005. Im Patentregister wurde das Erlöschen des Patents unter dem 1. Oktober 2005 erfasst. Die Veröffentlichung im Patentblatt erfolgte am 5. Januar 2006.

Am 23. März 2006 entrichtete die Antragstellerin die siebte Jahresgebühr in Höhe von 180,- €. Mit Verfügung vom 9. November 2006 ordnete das Patentamt unter Hinweis auf das Erlöschen des Patents die Rückzahlung der Gebühr an.

Mit Schreiben vom 25. Januar 2007 beantragte die Antragstellerin Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der sechsten und siebten Jahresgebühr und erteilte gleichzeitig eine Einzugsermächtigung für die sechste Jahresgebühr in Höhe von

130,- € für die siebte Jahresgebühr in Höhe von 180,- € sowie für zwei Verspätungszuschläge in Höhe von jeweils 50,- €.

Zur Begründung des Antrags auf Wiedereinsetzung führte der Inlandsvertreter der Antragstellerin aus, die Frist für die Zahlung der Jahresgebühren sei ohne sein Verschulden versäumt worden. Er habe seine japanische Auftraggeberin, die Firma ... Inc. (im Folgenden: I...), mit Schreiben vom 2. Dezember 2004 an die Fälligkeit der sechsten Jahresgebühr im März 2005 erinnert, worauf ihn diese mit Schreiben vom 8. Dezember 2004 beauftragt habe, die Jahresgebühr einzuzahlen. Der Einzahlungsauftrag sei daraufhin in seiner damaligen Kanzlei, der Münchner Teilkanzlei von B..., zu den anderen Aufträgen mit der Fälligkeit März 2005 einsortiert worden, um die Gebühr entsprechend der damaligen Praxis in jener Kanzlei in der zuschlagfreien Zahlungsfrist bis Ende Mai 2005 einzuzahlen. Mit Schreiben vom 25. April 2005 habe I... ihm unter der Anschrift seiner damaligen Kanzlei mitgeteilt, dass die Zahlung der Jahresgebühr künftig durch eine spezielle Organisation wahrgenommen werde und er hierfür nicht mehr länger verantwortlich sei. Die zuständige Mitarbeiterin in jener Kanzlei sei aufgrund dieses Schreibens davon ausgegangen, dass bereits die sechste Jahresgebühr von der neu dafür verantwortlichen Firma C... Ltd. bezahlt werde und habe daher die Streichung der Frist für die zuschlagfreie Zahlung veranlasst. Dieses Missverständnis zwischen I... und der Kanzleimitarbeiterin sei zwar ein Grund gewesen, warum die Gebühr nicht in der zuschlagfreien Frist einbezahlt worden sei; es sei jedoch nicht alleine entscheidend für den Verlust des Patents gewesen, da noch die Möglichkeit der Zahlung mit Zuschlag bestanden habe. Er habe die an ihn gerichtete Mitteilung des Patentamts vom 9. August 2005 mit dem Hinweis auf die noch mögliche Zahlung der sechsten Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag mit Schreiben vom 24. August 2005 an I... weitergeleitet, darauf aber keine Antwort erhalten. In den Fällen, in denen keine Eingangsbestätigung zur Mitteilung über die letzte Frist zur Zahlung von Jahresgebühren eingehe und keine ausdrückliche Erklärung des Auftraggebers vorliege, dass das Schutzrecht verfallen solle, habe in seiner da-

maligen Kanzlei die allgemeine Weisung bestanden, dass kurz vor Ablauf der Frist zur Zahlung der Jahresgebühren mit Zuschlag noch einmal Kontakt mit dem Auftraggeber aufgenommen werden müsse, um sicherzustellen, dass kein Schutzrecht unbeabsichtigt erlösche. Trotz dieser Weisung sei es in diesem Fall nicht zu einer Rücksprache mit I... gekommen und die sechste Jahresgebühr sei nicht fristgerecht bezahlt worden. I... habe ihn mit Schreiben vom 18. Dezember 2006 über das Erlöschen des Patents wegen Nichtzahlung der sechsten Jahresgebühr informiert. Erst jetzt habe sich herausgestellt, dass C... Ltd. im März 2006 die siebte Jahresgebühr bezahlt habe, die ihr jedoch unter Hinweis auf das Erlöschen des Patents mit Schreiben des Patentamts vom 4. Dezember 2006 zurückerstattet worden sei. Das Zusammenreffen des Missverständnisses vom April 2005 und die Nichtbeachtung der kanzleiinternen Weisungen seien nicht vorhersehbar gewesen, so dass von einem Verschulden des Vertreters nicht die Rede sein könne. Er sei bis zum Mai 2006 als geschäftsführender Partner der Münchner Teilkanzlei von B... der Vertreter für das verfahrensgegenständliche Patent gewesen und sei dies auch jetzt wieder mit seiner neuen Kanzlei. Die Rechtsanwaltsfachangestellte, die in der früheren Kanzlei mit der Überwachung und Zahlung der Jahresgebühren betraut gewesen sei, sei für diese Tätigkeit aufgrund ihrer Ausbildung qualifiziert gewesen und sei regelmäßig überwacht worden, insbesondere hinsichtlich der Vorgänge, in denen ein Übergang der Jahresgebühren-Überwachung von der Kanzlei auf Dritte stattgefunden und das Erlöschen von Schutzrechten wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren angestanden habe. Bei der Überwachung der Jahresgebühren sei jede Fristenlöschung von einer in der Fristennotierung geschulten Mitarbeiterin notiert und von einer qualifizierten Fachkraft (Patent- oder Rechtsanwaltsfachangestellte) kontrolliert und gegebenenfalls berichtigt worden. Im Streitfall sei der Übergang der Verantwortung für die Zahlung der Jahresgebühren von der Kanzlei B... auf die C... Ltd. von einer Fachkraft durchgeführt und von Frau R... überprüft worden. Beide Mitarbeiterinnen seien davon ausgegangen, dass nach Übergang der Verantwortung für die Zahlung der Jahresgebühren auf die C... Ltd. auch

schon die sechste Jahresgebühr nicht mehr von der Kanzlei B... zu zahlen sei und hätten daher die Zahlungsfrist für diese Gebühr gelöscht. Nachdem auf seine Erinnerung vom 24. August 2005 keine Weisungen der I... eingegangen seien, habe Frau R... auch die Frist für die Zahlung mit Zuschlag gelöscht, ohne den Vorgang entsprechend den in der Kanzlei geltenden Weisungen noch einmal zwecks Rückfrage bei I... dem Vertreter vorzulegen. Ihn als Vertreter treffe kein Verschulden, weil er sich auf die Zuverlässigkeit der Abwicklung der Jahresgebühren-Überwachung und auf seine Mitarbeiterin habe verlassen können.

Der Vertreter ist der Auffassung, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung fristgerecht gestellt sei. Die Antragstellerin bzw. einer ihrer Vertreter habe erstmals am 4. Dezember 2006 aufgrund des Telefax des Patentamts an die C... Ltd. von dem Erlöschen des Schutzrechts erfahren, so dass die Zwei-monatsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG eingehalten sei. Die Jahresfrist nach § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG stehe einer Wiedereinsetzung nicht entgegen. Die siebte Jahresgebühr sei im März 2006 einbezahlt, vom Patentamt aber erst im Dezember 2006 zurückerstattet worden. Bei einer zügigeren Bearbeitung durch das Patentamt hätte die Mitteilung über das Erlöschen des Schutzrechts die C... Ltd. so rechtzeitig erreicht, dass hinsichtlich des Antrags auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der sechsten Jahresgebühr die Jahresfrist hätte eingehalten werden können. Nach einer neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs seien Bundesbehörden für die Folgen einer verzögerten Bearbeitung verantwortlich, so dass eine Wiedereinsetzung in die Jahresfrist des § 123 PatG gerechtfertigt sei.

Zur Glaubhaftmachung seines Vortrags legte der Vertreter verschiedene Unterlagen sowie eine eidesstattliche Versicherung seiner früheren Rechtsanwaltsfachangestellten vor.

Die Patentabteilung 1.51 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch Beschluss vom 6. November 2007 zurückgewiesen, da die versäumte Handlung erst nach Ablauf der Jahresfrist nach § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG nachgeholt worden sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Sie beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 1.51 vom 6. November 2007 aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der sechsten und siebten Patentjahresgebühr nebst Verspätungszuschlag stattzugeben.

Zur Begründung ihres Antrags verweist die Antragstellerin auf ihre Ausführungen zu dem beim Patentamt eingereichten Antrag auf Wiedereinsetzung vom 25. Januar 2007.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Patentabteilung hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Zahlung der sechsten Patentjahresgebühr nebst dem Verspätungszuschlag zu Recht zurückgewiesen.

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist zwar statthaft. Die Antragstellerin hat die Frist zur Zahlung der sechsten Patentjahresgebühr versäumt und dadurch einen gesetzlich festgelegten Rechtsnachteil erlitten. Die Jahresgebühr war - ausgehend vom Anmeldetag 27. März 2000 - am 31. März 2005 fällig geworden (§ 3 Abs. 2

PatKostG). Sie hätte bis zum 31. Mai 2005 ohne Zuschlag und mit Verspätungszuschlag noch bis zum 30. September 2005 gezahlt werden können (§ 7 Abs. 1 PatKostG). Die Antragstellerin hat die Gebühr in Höhe von 130,--€ und den Verspätungszuschlag in Höhe von 50,-- € jedoch erst am 25. Januar 2007 und damit verspätet eingezahlt. Wegen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Jahresgebühr ist das Patent 100 15 186 der Antragstellerin kraft Gesetzes mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 erloschen (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG).

2. Im Übrigen ist der Antrag auf Wiedereinsetzung jedoch nicht zulässig, da er nicht vor Ablauf der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG gestellt worden ist.

Die Frist für die Zahlung der sechsten Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag ist am 30. September 2005 abgelaufen. Der Antrag auf Wiedereinsetzung hätte demnach, da der 30. September 2006 ein Samstag und der 1. Oktober 2006 ein Sonntag war (§ 193 BGB), bis spätestens zum 2. Oktober 2006 gestellt werden müssen. Tatsächlich hat die Antragstellerin den Antrag jedoch erst am 25. Januar 2007 gestellt.

Die Vorschrift des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG, wonach ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden kann, hat absoluten Charakter. Sie verfolgt mit der Begrenzung der Möglichkeit der Wiedereinsetzung - wie die entsprechende Vorschrift in § 234 Abs. 3 ZPO - im Interesse der Rechtssicherheit den Zweck, eine unangemessene Verzögerung von Verfahren zu verhindern und deren rechtskräftigen Abschluss zu gewährleisten. Billigkeitsgründe können daher nicht berücksichtigt werden (BPatG BIPMZ 1996, 357, 358; Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 123 Rn. 32).

Ebenso wenig kommt es darauf an, ob und wann der Säumige Kenntnis vom Beginn dieser Jahresfrist erlangt hat, denn diese läuft als Ausschlussfrist grundsätz-

lich unabhängig von Kenntnis und Verschulden des Säumigen (vgl. Schulte, a. a. O.; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 123 Rn. 66).

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin liegen im Streitfall die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise auch noch nach Ablauf der Jahresfrist in Betracht kommende Wiedereinsetzung nicht vor.

Von der Einhaltung der Jahresfrist kann nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur entsprechenden Regelung in § 234 Abs. 3 ZPO nur in bestimmten Ausnahmefällen abgesehen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Ursache der Überschreitung der Jahresfrist nicht in der Sphäre der Partei lag, sondern allein dem Gericht zuzurechnen ist (BGH, Beschluss vom 30. August 2010 – X ZR 193/03, Mitt. 2011, 24 Rn. 18 - Crimpwerkzeug IV m. w. N.). Dementsprechend hat der Senat anerkannt, dass auch im patentamtlichen Verfahren die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung trotz Ablaufs der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG in besonders gelagerten Ausnahmefällen als zulässig anzusehen ist, und zwar insbesondere dann, wenn die Fristüberschreitung auf Umstände zurückzuführen ist, die der Sphäre des Patentamts zuzurechnen sind (vgl. für den Fall der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr: Senatsbeschluss vom 26. Februar 2009 – 10 W (pat) 40/06, BPatGE 51, 197, 202 - Überwachungsvorrichtung; für den Fall der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr: Senatsbeschluss vom 10. Februar 2012 – 10 W (pat) 38/08, Mitt. 2012, 293 f. - Wäschespinne). Danach kann bei der verspäteten Zahlung der Jahresgebühr ein solcher Ausnahmefall anzunehmen sein, wenn das Patentamt den Patentinhaber nicht über die verspätete Gebühreinzahlung und den drohenden Rechtsverlust informiert hat und ihn vor Ablauf der Jahresfrist auch nicht über das Erlöschen des Patents in Kenntnis gesetzt hat, was, nachdem das Gesetz hierfür keine förmliche Mitteilung an den Patentinhaber vorschreibt, entweder durch Veröffentlichung im Patentregister oder durch Rücküberweisung der verspätet gezahlten Gebühr geschehen kann (Senatsbeschluss

vom 26. Februar 2009 – 10 W (pat) 40/06, BPatGE 51, 197, 202 - Überwachungs-
vorrichtung).

Ein solcher Ausnahmefall ist hier nicht gegeben. Zwar ist die Antragstellerin erst am 4. Dezember 2006 und damit nach Ablauf der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG im Zusammenhang mit der Rückzahlung der siebten Jahresgebühr vom Patentamt über das Erlöschen des Patents informiert worden. Anders als im Verfahren 10 W (pat) 40/06 hat das Patentamt die Antragstellerin bzw. ihren Inlandsvertreter jedoch im vorliegenden Fall mit Bescheid vom 9. August 2005 unstrittig über den bevorstehenden Ablauf der Zahlungsfrist für die sechste Jahresgebühr mit Zuschlag und den drohenden Rechtsverlust bei verspäteter oder Nichtzahlung der Jahresgebühr hingewiesen. Das Patentamt durfte die Mitteilung vom 9. August 2005 zulässigerweise an den Inlandsvertreter der Antragstellerin richten. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war gegenüber dem Patentamt nur dieser als Verantwortlicher aufgetreten. Dagegen ist die C... Ltd. gegenüber dem Patentamt erst mit der Zahlung der siebten Jahresgebühr im März 2006 erstmals als für die Zahlung der Jahresgebühren verantwortlich in Erscheinung getreten. Dass die C... Ltd. auf die vom Inlandsvertreter der Antragstellerin an sie weitergeleitete Mitteilung über das drohende Erlöschen des Patents vom 9. August 2005 nicht reagiert hat, ist damit nicht dem Patentamt zuzurechnen. Ebenso wenig liegt es in der Sphäre des Patentamts, dass es zwischen dem Inlandsvertreter, der I... und der C... Ltd. im Zuge der Änderung der Verantwortlichkeit für die Zahlung der Jahresgebühren zu Missverständnissen hinsichtlich der Zuständigkeit für die Zahlung der sechsten Jahresgebühr gekommen ist. Der Antragstellerin bzw. dem Inlandsvertreter musste spätestens mit der Mitteilung vom 9. August 2005 klar geworden sein, dass die Zahlung der sechsten Jahresgebühr offensichtlich nicht - wie intendiert - bereits in der zuschlagfreien Zeit erfolgt war. In Anbetracht dessen wäre es an der Antragstellerin gewesen, dem weiter nachzugehen, nachdem sie eine Änderung in der Zuständigkeit für die Zahlung der Jahresgebühren noch während des Laufs

der Frist verfügt hatte, innerhalb derer eine zuschlagfreie Zahlung der sechsten Jahresgebühr möglich gewesen wäre.

Überdies wurde das Erlöschen des Patents sowohl im Patentregister als auch im Patentblatt zu einem Zeitpunkt erfasst bzw. veröffentlicht, zu dem die Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG noch nicht abgelaufen war.

In Anbetracht dessen kann die Antragstellerin nicht mit Erfolg geltend machen, dass sie die Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG nur deshalb versäumt habe, weil das Patentamt die Rückzahlung der siebten Jahresgebühr so zögerlich bearbeitet habe und sie daher erst mit dem Schreiben vom 4. Dezember 2006 über die Rückerstattung der siebten Jahresgebühr und damit erst nach Ablauf der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG über das Erlöschen des Patents unterrichtet worden sei.

3. Da das Patent wegen der Nichtzahlung der sechsten Jahresgebühr mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 erloschen ist, ist der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr gegenstandslos.

Rauch

Püschel

Kober-Dehm

prä