



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 12/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 100 01 672.3-55

(hier: Wiedereinsetzung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 8. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Patentabteilung 55 - vom 27. Februar 2008 wird aufgehoben.
2. Dem Patentinhaber wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag gewährt.

Gründe

I.

Auf eine Anmeldung vom 17. Januar 2000 erteilte das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) dem Patentinhaber das Patent 100 01 672 mit der Bezeichnung „Elektronisches Datenspeichermedium mit Fähigkeit zur Überprüfung von Fingerabdrücken“. Durch Mitteilung vom 12. Juni 2006 wurde der Patentinhaber darüber informiert, dass die siebte Jahresgebühr für das Patent innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist nicht entrichtet worden sei und dass das Patent erlösche, wenn die Gebühr samt Verspätungszuschlag (insgesamt 230,- €) nicht bis spätestens 31. Juli 2006 gezahlt werde. Da eine Zahlung innerhalb dieser Frist nicht erfolgte, wurde im DPMA das Erlöschen des Patents mit Wirkung vom 1. August 2006 festgestellt.

Am 11. Mai 2007 beantragte der Patentinhaber die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr mit Verspätungszuschlag und übermittelte eine Einzugsermächtigung über den genannten Gebührenbetrag. Zur Begründung gab er folgenden Sachverhalt an: Das Patent werde in der Firma seines Bruders verwaltet. Für die Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, u. a. für die Verlängerung von Patenten, sei dort Herr C... zuständig. Die Firma werde

in Taiwan von der Patentanwaltskanzlei C... vertreten. Dort sei Herr L... der zuständige Anwalt für das gegenständliche Patent.

Hinsichtlich der Jahresgebühren informiere die Kanzlei C... ihre Mandanten üblicherweise zunächst mit einem Informationsbrief per Post über die einzuhaltende Frist zur Zahlung der Gebühr. Mittels einer E-mail würden die Mandanten später noch einmal erinnert. Um die Einhaltung von Fristen weltweit zu sichern, notiere die Kanzlei in ihren Akten immer das Anmeldedatum zur Berechnung der Fristen für die Jahresgebühren und nicht den in Deutschland für den Fristablauf maßgeblichen letzten Tag des Monats. Entsprechend würden die Mandanten informiert.

Im Hinblick auf die siebte Jahresgebühr des vorliegenden Patents habe die Kanzlei C... an Herrn C... zunächst einen Informationsbrief per Post und am 18. Januar 2006 eine Erinnerung per E-mail geschickt. In dieser E-mail sei Herr C... u. a. gefragt worden, ob das Patent verlängert werden solle. Herr C... habe diese Anfrage am 19. Januar 2006 mit der Gegenfrage beantwortet, ob die tatsächliche Frist für die Zahlung der Jahresgebühr für dieses Patent der 20. Januar 2006 sei. In einer weiteren E-mail der Kanzlei an Herrn C... vom 20. Januar 2006 wird daraufhin ausgeführt, dass die siebte Gebühr am 17. Januar 2006 fällig gewesen sei, dass der ausländische Vertreter bereit sei, mit der Zahlung bis zum 20. Januar 2006 abzuwarten und dass die Frist über diesen Tag hinaus von der Kanzlei C... nicht überwacht werde. Herr C... wurde um Mitteilung gebeten, ob die Gebührenzahlung veranlasst werden solle.

Aus der letztgenannten E-mail habe Herr C... geschlossen, dass die Frist zur Patentverlängerung bereits am 17. Januar 2006 abgelaufen sei. Weil er sich nicht sicher gewesen sei, ob in Deutschland die Zahlung auch noch innerhalb einer sechsmonatigen Nachfrist mit Verspätungszuschlag erfolgen könne, habe er eine entsprechende Frage am 20. Januar 2006 mit einer weiteren E-mail an die Kanzlei gesandt.

Diese antwortete mit E-mail vom 24. Januar 2006. Darin heißt es, dass eine Zahlung mit Verspätungszuschlag innerhalb von sechs Monaten bis zum Fristablauf am 17. Juli 2006 möglich sei. Herr C... wurde aufgefordert, diese Frist selbst zu überwachen und die Kanzlei vor Fristende zu benachrichtigen, falls die Zahlung veranlasst werden sollte.

Die E-mail vom 24. Januar 2006 habe Herr C... jedoch nicht erhalten, obwohl an diesem Tag in seiner Firma kein Problem mit dem E-mail-Verkehr aufgetreten sei. Bei der Kanzlei sei auch keine Fehlermeldung wegen vergeblicher Zustellung der E-mail eingegangen.

Da die Kanzlei C... keine Antwort auf ihre E-mail vom 24. Januar 2006 erhalten habe, seien die deutschen Anwälte am 28. Juli 2006 angewiesen worden, die Jahresgebühr samt Zuschlag nicht zu entrichten. Davon habe der Bruder des Patentinhabers am 13. März 2007 anlässlich eines Treffens mit einem der deutschen Vertreter erfahren. Auf darauf folgende Nachfrage bei der Kanzlei C... habe Herr C... erstmals Kenntnis von der E-mail vom 24. Januar 2006 erhalten.

Nach Meinung des Patentinhabers hat er die Gebührenzahlungsfrist ohne Verschulden versäumt. Durch seine ergänzende Anfrage vom 20. Januar 2006 habe Herr C... gegenüber der Kanzlei L... Interesse an der Aufrechterhaltung des Patents zum Ausdruck gebracht, wenn auch eine diesbezügliche Entscheidung zu diesem Zeitpunkt noch nicht getroffen worden sei. Der technische Fehler, der dazu geführt habe, dass Herr C... die E-mail von der Kanzlei C... vom 24. Januar 2006 nicht erhalten habe, könne dem Patentinhaber nicht zugerechnet werden. Herr C... habe in Erwartung einer Antwort von C... keine Vorsorge für eine zusätzliche Fristenüberwachung getroffen, da er darauf vertraut habe, dass C... ihm eine Antwort zukommen lassen werde. Generell habe Herr C..., bei dem es sich nicht um einen ausgebildeten Patentsachbearbeiter handele, bei der Verwaltung der Patente kein Fristenbuch geführt.

Vielmehr habe er sich bezüglich der Fristenüberwachung vollständig auf die anwaltlichen Vertreter verlassen. Dies habe auch über Jahre hinweg fehlerlos funktioniert.

Zur Glaubhaftmachung seines Vortrags legte der Patentinhaber Ablichtungen des E-mail-Verkehrs, des Schreibens der taiwanesischen an die deutschen Vertreter vom 28. Juli 2006 sowie eidesstattliche Versicherungen („affidavits“) der Herren C... und L1... vor.

Im Anschluss an einen vorangegangenen Zwischenbescheid wurde der Wiedereinsetzungsantrag durch Beschluss des DPMA - Patentabteilung 55 - vom 27. Februar 2008 mit der Begründung zurückgewiesen, dem Patentinhaber sei ein fahrlässiges Verhalten anzulasten. Nach seinem Tatsachenvortrag sei ihm sehr wohl bewusst gewesen, dass er die Zahlung der Jahresgebühr versäumt hatte. Ferner sei ihm bzw. seinem Beauftragten Herrn C... die Möglichkeit einer Nachzahlung mit Versäumniszuschlag bekannt gewesen. Herr C... habe auch gewusst, dass hierfür eine Frist von sechs Monaten möglich sein könnte. Es habe in der Verantwortung von Herrn C... gestanden, auf seine Anfrage vom 20. Januar 2006 genauere Informationen seitens der Kanzlei C... zu erhalten. Nachdem ihn die letzte Antwort der Kanzlei vom 24. Januar 2006 nicht erreicht habe, hätte er ggf. nochmals bei der Kanzlei nachfragen müssen. Es könne dahin gestellt bleiben, ob die Kanzlei die anwaltliche Sorgfaltspflicht verletzt habe. Jedenfalls müsse der Patentinhaber dafür Sorge tragen, dass er die notwendigen Informationen erhalte. Dies gelte ungeachtet des Umstands, dass Herr C... kein ausgebildeter Patentsachbearbeiter sei und eine permanente Fristenüberwachung mit einem Fristenbuch von ihm nicht erwartet werden könne. Die Verantwortung für die Fristenüberwachung sei im vorliegenden Fall auch nicht auf die Kanzlei übertragen worden, vielmehr sei Herr C... lediglich mit einer Nachfrage zu den Zahlungsmodalitäten für die Nachzahlung der Gebühr an die Kanzlei herangetreten.

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

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
- ihm Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag zu gewähren.

Zur Begründung bezieht er sich auf sein Vorbringen im amtlichen Verfahren. Ergänzend trägt er vor, dass sich Herr C... in seiner E-mail vom 20. Januar 2006 nicht lediglich über Zahlungsmodalitäten erkundigt habe. Vielmehr habe er sich erst Klarheit über die Fristenlage verschaffen wollen. Da die Fristenfrage für ihn noch nicht geklärt gewesen und er der Ansicht gewesen sei, dass er diesbezüglich mit der für die Fristenüberwachung grundsätzlich anwaltlich zuständigen Kanzlei in Kontakt stehe, habe von ihm die Notierung einer eigenen Frist nicht erwartet werden können. Vielmehr habe er auf Grund seiner Nachfrage davon ausgehen können, dass die Kanzlei C... weiterhin um das Patent und die möglicherweise vorliegende Nachfrist kümmern und ihn entsprechend informieren werde.

II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich als begründet. Dem Patentinhaber ist die beantragte Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr seines Patents mit Zuschlag zu gewähren.

1. Der Wiedereinsetzungsantrag ist gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG statthaft, da der Patentinhaber die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr versäumt und dadurch einen gesetzlichen Rechtsnachteil erlitten hat. Die genannte Frist war gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PatG am 31. Januar 2006 fällig geworden und hätte zuschlagfrei bis Ende März 2006, mit einem Verspätungszuschlag bis Ende

Juli 2006 bezahlt werden können. Nachdem bis dahin keine Zahlung geleistet worden war, ist das Patent gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen.

2. Der Antrag erfüllt auch die Voraussetzungen des § 123 Abs. 2 PatG und ist daher zulässig. Die zweimonatige Antragsfrist hat mit Wegfall des Hindernisses zu laufen begonnen. Dies war hier der Fall, als der Patentinhaber bzw. Herr C... Kenntnis vom Erlöschen des Patents erlangt haben, d. h. nicht vor dem 13. März 2007. Die Stellung des Antrags am 11. Mai 2007 war demnach rechtzeitig. Innerhalb der genannten Frist hat der Patentinhaber Tatsachen zur Begründung des Antrags vorgebracht und die versäumte Handlung nachgeholt. Auch hat er seinen Tatsachenvortrag durch Vorlage zweier eidesstattlicher Versicherungen sowie von Ablichtungen des E-mail-Verkehrs zwischen Herrn C... und der Kanzlei C... glaubhaft gemacht.

3. Von einem früheren Beginn und dementsprechend von einem Versäumnis der Antragsfrist wäre allerdings dann auszugehen, wenn die Unkenntnis vom Erlöschen des Patents auf einem Sorgfaltsverstoß des Patentinhabers beruht hätte. Der Wegfall des Hindernisses i. S. d. § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG ist nämlich bereits dann anzunehmen, wenn das Fortbestehen des Hindernisses nicht (mehr) als unverschuldet angesehen werden kann (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 123 Rn. 27). Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Patentinhaber muss sich zwar sowohl ein Verschulden von Herrn C..., der mit der Verwaltung des Patents beauftragt ist, als auch ein Verschulden der anwaltlichen Vertreter in der Kanzlei L... zu rechnen lassen (analog § 85 Abs. 2 ZPO). Es ist aber nach dem glaubhaft gemachten Vortrag des Patentinhabers weder auf Seiten der taiwanesischen Anwälte noch auf Seiten von Herrn C... ein schuldhaftes Verhalten erkennbar.

a) Die Anwälte der Kanzlei C... haben im Rahmen ihres Auftrags das Erforderliche getan, um eine rechtzeitige Verlängerung der Schutzdauer des Patents zu gewährleisten. Die an Herrn C... übermittelten Gebühreninformationen waren zwar bzgl. des Fälligkeitsdatums, der zuschlagfreien Zahlungsfrist und dem

Ende der Frist zur Zahlung mit Verspätungszuschlag nicht völlig in Übereinstimmung mit den Vorschriften des deutschen Patentkostenrechts. Diese Ungenauigkeiten waren aber nicht ursächlich für die Fristversäumung. Eine Gebühreuzahlung nach Maßgabe der von der Kanzlei zur Verfügung gestellten Informationen wäre auf jeden Fall rechtzeitig gewesen. Die Anwälte waren auch nicht gehalten, Herrn C... vor Fristablauf nochmals auf den drohenden Rechtsverlust hinzuweisen, nachdem sie ihn mit E-mail vom 24. Januar 2006 über die Möglichkeit einer Zahlung mit Verspätungszuschlag informiert und zur selbständigen Überwachung der entsprechenden Frist aufgefordert hatten. Dies gilt ungeachtet des Umstands, dass diese E-mail bei Herrn C... nicht angekommen ist. Nachdem keine dies bezügliche Fehlermeldung bei der Kanzlei eingegangen war, durfte diese davon ausgehen, dass Herr C... nunmehr im Besitz aller erforderlichen Informationen sei.

b) Auch Herrn C... kann man letztlich keinen Fahrlässigkeitsvorwurf machen. Zwar erhielt er am 20. Januar 2006 von der Kanzlei C... den Hinweis, dass die Zahlungsfrist über den 20. Januar 2006 hinaus nicht mehr von der Kanzlei überwacht werde. Dementsprechend hätte es an sich von diesem Zeitpunkt an ihm obliegen, sich die Zahlungsfrist selbst zu notieren und dafür Sorge zu tragen, dass der Auftrag zur Gebührenüberwachung rechtzeitig vor Fristende erteilt würde. Dass Herr C... zu diesem Zeitpunkt von einer Fristnotierung abgesehen hat, kann man ihm deshalb nicht vorwerfen, weil er am selben Tag an die Kanzlei eine Anfrage zur Möglichkeit der Zahlung innerhalb einer sechsmonatigen Nachfrist mit Verspätungszuschlag sandte. Er konnte darauf vertrauen, dass er - sofern eine solche Möglichkeit bestehen sollte - rechtzeitig vor dem Ende dieser Frist von der Kanzlei eine Antwort erhalten und dadurch an die Zahlung erinnert würde. Eine solche Antwort hat die Kanzlei auch tatsächlich am 24. Januar 2006 erteilt. Der besondere Umstand, dass diese Antwort - aus unerfindlichen Gründen - nicht bei Herrn C... angekommen war, führte dazu, dass dieser das Patent und die Frage seiner Verlängerung aus den Augen verloren hatte. Dies kann ihm aber im Hinblick darauf, dass er durch das bestehende Auftragsverhältnis zur Kanzlei und

die prompte Reaktion auf deren E-mail-Anfragen seinen Obliegenheiten nachgekommen ist, nicht angelastet werden, zumal er nicht nur dieses eine Patent, sondern alle Firmenschutzrechte zu verwalten hatte. Eine generelle Nachfragepflicht des Mandanten bei seinem Anwalt kann im Falle des Ausbleibens einer Antwort ebenso wenig angenommen werden wie umgekehrt.

4. Der zulässig gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet, weil die Fristversäumnis gemäß obigen Ausführungen vom Patentinhaber nicht zu vertreten ist.

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä