



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 18/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 007 018.4

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 28. August 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Anmelder reichte am 31. Januar 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Gehhilfe für Schwergehbehinderte“ ein.

Laut Eintrag im Patentregister ist die Patentanmeldung mit Wirkung vom 2. August 2011 wegen Nichtzahlung der (dritten) Jahresgebühr erloschen. Das Erlöschen wurde am 22. Dezember 2011 im Patentblatt veröffentlicht.

Mit Bescheid vom 19. Juli 2011 wies das DPMA den Anmelder darauf hin, dass die dritte Jahresgebühr für die Patentanmeldung nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Fälligkeit entrichtet worden sei. Würde die Jahresgebühr in Höhe von 70,-- € mit einem Verspätungszuschlag in Höhe von 50,-- € nicht bis zum 1. August 2011 gezahlt, gelte die Patentanmeldung als zurückgenommen. Der Anmelder zahlte die Gebühren am 4. August 2011. Im Laufe des weiteren Verfahrens erhielt er einen auf den 1. September 2011 datierten Recherchebericht sowie einen Prüfungsbescheid vom 8. September 2011, in dem ihm Gelegenheit gegeben wurde, die Mängel der Anmeldung durch Vorlage entsprechender Unterlagen zu beheben. Auf die telefonische Sachstandsfrage des Anmelders am 16. November 2011 wies der zuständige Prüfer laut einer Aktennotiz vom selben Tag unter Bezugnahme auf die gesetzliche Regelung über die Möglichkeit der Wiedereinsetzung darauf hin, dass

nach den aus der elektronischen Schutzrechtsakte ersichtlichen Daten die Jahresgebühr nicht fristgerecht gezahlt worden sei.

Mit am 9. Dezember 2011 beim DPMA eingegangenem Schreiben vom 6. Dezember 2011 beantragte die Ehefrau des Anmelders Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr einschließlich Verspätungszuschlag.

Zur Begründung führte sie aus, dass der Bescheid des DPMA vom 19. Juli 2011 betreffend die Aufforderung zur Zahlung der dritten Jahresgebühr zu einem Zeitpunkt zugegangen sei, als sich ihr Mann in einem Kuraufenthalt befand. Sie habe seine Post nicht geöffnet, da sie und ihr Mann zu diesem Zeitpunkt in Trennung lebten. Ihr Mann sei am 3. August 2011 aus der Kur zurückgekommen. Sie habe sich am 4. August 2011 beim DPMA erkundigt, ob sich die Anmeldung aufrechterhalten ließe, wenn sie die Jahresgebühr noch am selben Tag überweise. Sie sei nicht darüber informiert worden, dass bei einer dreitägigen Verspätung bereits die Löschung erfolge. Vielmehr sei sie davon ausgegangen, dass alles in Ordnung sei, nachdem ihr Mann auf seine telefonische Anfrage im August 2011 beim zuständigen Prüfer im September 2011 einen positiven Recherchebericht und einen Bescheid erhalten habe, wonach lediglich noch Verfahrensfehler der Anmeldung zu beheben gewesen seien. Erst als sich ihr Mann im November 2011 erneut mit dem Prüfer in Verbindung gesetzt habe, um sich zu erkundigen, ob die Verfahrensfehler durch die in der Zwischenzeit übermittelten Unterlagen behoben seien, habe er erfahren, dass die Anmeldung wegen der verspätet gezahlten Jahresgebühr als zurückgenommen gelte. Die von dem Prüfer erwähnte Möglichkeit, innerhalb von zwei Monaten einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen, hätten sie nicht wahrnehmen können, nachdem sie bis zu dem Gespräch im November im Glauben gelassen worden seien, mit der Zahlung am 4. August 2011 habe die Anmeldung aufrechterhalten werden können.

Mit Schreiben vom 30. März 2012, das am 3. April 2012 beim DPMA eingegangen ist, übermittelte der Anmelder ein mit dem Wiedereinsetzungsantrag seiner Frau

vom 6. Dezember 2011 übereinstimmendes Schreiben mit Datum vom 5. Dezember 2011, das nunmehr neben der Unterschrift seiner Frau auch seine Unterschrift trägt. Dem Schreiben war die Bestätigung über die Ausführung eines Überweisungsauftrags am 16. Februar 2012 beigelegt, mit dem der Anmelder den vom DPMA inzwischen zurückerstatteten Teil der am 4. August 2011 entrichteten Jahresgebühr in Höhe von 110,- € wieder an das DPMA zurücküberwiesen hat.

Auf einen Zwischenbescheid vom 30. April 2012, in dem das DPMA dem Anmelder mitteilte, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung voraussichtlich als nicht statthaft anzusehen sei und im Übrigen wegen des nicht ausreichenden Vortrags zu den Gründen einer schuldlosen Fristversäumung zurückzuweisen sei, machte der Anmelder mit Schreiben vom 15. Juni 2012 geltend, dass der von seiner Frau eingereichte Wiedereinsetzungsantrag statthaft sei, da sie diesen nicht in eigenem Namen, sondern in seinem Namen gestellt habe. Dies ergebe sich bereits daraus, dass sie eingangs darauf hingewiesen habe, dass sie auch bereits den Antrag auf Patenterteilung im Namen des Anmelders gestellt habe. Die Ehefrau sei in dem vorliegenden Verfahren mehrfach für den Anmelder tätig geworden. Auch aus dem Schlusssatz ihres Schreibens ergebe sich, dass sie für ihren Mann handeln wollte. Bei dem Telefonat, das sie am 3. August 2011 mit dem DPMA geführt habe, habe man ihr bestätigt, dass mit der Zahlung alles in Ordnung sei. Rein vorsorglich werde Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags gestellt. Der Anmelder habe erst durch den Zwischenbescheid vom 30. April 2012 erfahren, dass der von seiner Frau gestellte Antrag nach Auffassung des DPMA nicht statthaft sei. Bis dahin habe er davon ausgehen können, dass seine Frau den Antrag für ihn ordnungsgemäß in seinem Namen gestellt habe.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 H des DPMA hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch Beschluss vom 21. Januar 2013 zurückgewiesen. Anders als in dem Zwischenbescheid vom 30. April 2012 angenommen, sei der am 9. Dezember 2011 eingegangene Antrag zwar statthaft, da das am 3. April 2012 eingegangene Schreiben des Anmelders als Erteilung

einer nachträglichen Vollmacht anzusehen sei. Der Antrag auf Wiedereinsetzung sei jedoch nicht begründet, da der Anmelder die Zahlungsfrist nicht schuldlos versäumt habe. Er habe keine Gründe vorgetragen, die erkennen ließen, dass er Vorkehrungen getroffen habe, um den Zahlungsverpflichtungen grundsätzlich und insbesondere während seines Kuraufenthaltes zu entsprechen. Der Beschluss enthält am Ende außer dem Dienstsiegel die Angabe „Prüfungsstelle für Klasse A61H“, die maschinengeschriebene Wiedergabe des Namens der Bearbeiterin sowie den Hinweis: „Dieses Dokument wurde elektronisch signiert und ist ohne Unterschrift gültig.“ Die Signaturdatei in der elektronischen Akte des DPMA bezieht sich auf zwei identische Exemplare des Beschlusses vom 21. Januar 2013.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A61H vom 21. Januar 2013 aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr einschließlich des Verspätungszuschlags stattzugeben.

Der Anmelder macht geltend, dass das DPMA sich nicht mit seinen Ausführungen im Schreiben vom 15. Juni 2012 auseinandergesetzt habe. Er habe die Frist zur Zahlung ohne sein Verschulden versäumt. Er habe seine Ehefrau beauftragt, seine Post während seines Kuraufenthaltes zu öffnen. Es sei für ihn nicht vorhersehbar gewesen, dass diese dem wegen der Trennung nicht nachkommen würde. Das Verschulden seiner Ehefrau sei ihm nicht zuzurechnen. Im Übrigen habe ihm ein Patentprüfer des DPMA mitgeteilt, dass die Einzahlung der Aufrechterhaltungsgebühr ausreiche. Auf diese Auskunft habe er sich verlassen dürfen. Im Übrigen sei ihm in der parallelen Gebrauchsmusteranmeldung in Bezug

auf die Versäumung der Frist für die erste Aufrechterhaltungsgebühr mit Beschluss vom 30. Januar 2013 Wiedereinsetzung gewährt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A61H vom 21. Januar 2013 ist nicht deshalb aufzuheben, weil es in der elektronischen Verfahrensakte des DPMA an einer ordnungsgemäßen, vom zuständigen Prüfer unterzeichneten, d. h. elektronisch signierten Urschrift des Beschlusses fehlte (vgl. BPatG, Beschluss vom 10. Juni 2013 – 20 W (pat) 24/12; Beschluss vom 18. März 2013 – 19 W (pat) 16/12 – Elektrischer Winkelstecker; Beschluss vom 5. März 2013 – 20 W (pat) 28/12). Der im Rahmen der elektronischen Aktenführung erstellte Beschluss vom 21. Januar 2013 ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Zwar bezieht sich die Signaturdatei nicht nur auf ein Exemplar des Beschlusses, sondern umfasst ein weiteres, in der elektronischen Akte enthaltenes, identisches Exemplar. So wie es jedoch im Falle einer Papierakte unschädlich ist, wenn neben der Urschrift eines Beschlusses auch dessen Ausfertigung unterschrieben wird, steht bei der elektronischen Akte der Umstand, dass die Signaturdatei sich auf mehrere Exemplare des Beschlusses bezieht, der Wirksamkeit eines Beschlusses jedenfalls dann nicht entgegen, wenn – wie im Streitfall insbesondere wegen der Kürze des Beschlusses - ohne Zweifel festgestellt werden kann, dass alle signierten Beschlussexemplare übereinstimmen. Zur Vermeidung von Unsicherheiten in weniger übersichtlichen Fällen erschiene es allerdings als angebracht, wenn die elektronische Signatur ausschließlich das maßgebliche Beschlussexemplar – und damit nicht zugleich weitere Texte – erfasst.

2. In der Sache hat die Prüfungsstelle für Klasse A61H die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr zu Recht nicht gewährt, so dass auch insofern eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses nicht in Betracht kommt.

a) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist zwar zulässig.

aa) So ist der Antrag statthaft, da er auf eine Frist gerichtet ist, deren Versäumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Der Anmelder hat die Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr einschließlich des Verspätungszuschlags versäumt und dadurch einen gesetzlich festgelegten Rechtsnachteil erlitten. Die dritte Jahresgebühr war – ausgehend vom Anmeldetag 31. Januar 2009 - am 31. Januar 2011 fällig geworden (§ 17 Abs. 1 PatG, § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG). Sie hätte bis zum 31. März 2011 ohne Zuschlag gezahlt und mit Verspätungszuschlag noch bis zum Montag, 1. August 2011 nachentrichtet werden können (§ 7 Abs. 1 PatKostG und § 222 Abs. 2 ZPO). Da der Anmelder die Jahresgebühr in Höhe von 70,-- € und den Verspätungszuschlag in Höhe von 50,-- € jedoch erst am 4. August 2011 und damit nach Ablauf der maßgeblichen Fristen eingezahlt hat, gilt die Patentanmeldung mit Wirkung vom 2. August 2011 als zurückgenommen (§ 58 Abs. 3 PatG; vgl. Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 7 PatKostG Rn. 6; § 58 PatG Rn. 19).

bb) Die zweimonatige Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG ist eingehalten. Die Frist beginnt mit dem Wegfall des Hindernisses, d. h. in dem Zeitpunkt, in dem der Säumige bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versäumte Handlung vorzunehmen oder wenn das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 27).

Der Anmelder hat erst am 16. November 2011 in dem Telefonat mit dem zuständigen Prüfer Kenntnis davon erlangt, dass er möglicherweise die Jahresgebühr nicht rechtzeitig gezahlt hat. Der am 9. Dezember 2011 beim DPMA eingegangener Wiedereinsetzungsantrag ist daher fristgerecht gestellt. Die Jahresgebühr und der Verspätungszuschlag waren zu diesem Zeitpunkt bereits gezahlt, so dass die versäumte Handlung ebenfalls innerhalb der Frist der Antragsfrist nachgeholt worden ist (§ 123 Abs. 2 Satz 3 PatG).

Zwar hat der Anmelder bereits am 3. August 2011 aufgrund des Bescheids des DPMA vom 19. Juli 2011 Kenntnis davon erhalten, dass die Zahlungsfrist für die dritte Jahresgebühr am 1. August 2011 abläuft. Allerdings hat er, nachdem die Zahlungsfrist bereits abgelaufen war und dementsprechend die Anmeldung gemäß § 58 Abs. 3 PatG bereits als erloschen galt, am 1. September 2009 einen Recherchebericht und am 8. September 2011 noch einen Prüfungsbescheid erhalten, mit dem ihm Gelegenheit gegeben wurde, die Mängel der Anmeldung durch Vorlage entsprechender Unterlagen zu beheben. Vor diesem Hintergrund durfte er davon ausgehen, dass die Zahlung am 4. August 2011 als noch rechtzeitig angesehen wurde.

cc) Dass der am 9. Dezember 2011 beim DPMA eingegangene Wiedereinsetzungsantrag lediglich von der Ehefrau des Anmelders unterschrieben war, steht - wie auch die Prüfungsstelle zutreffend angenommen hat - der Wirksamkeit des Antrags nicht entgegen. Unabhängig davon, ob die Ehefrau zu diesem Zeitpunkt vom Anmelder zur Antragstellung bevollmächtigt war, ist der Antrag jedenfalls mit der Einreichung des auch vom Anmelder unterschriebenen Antrags-exemplars am 3. April 2012 genehmigt worden. Aufgrund der Rückwirkung der Genehmigung ist es unschädlich, dass diese erst nach Ablauf der Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG erfolgt ist (Schulte, a. a. O., Einl. Rn. 408).

dd) Die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 123 Abs. 2 PatG sind ebenfalls eingehalten. So werden in dem Antrag die nach Ansicht des Anmelders die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen vorgetragen. Der Anmelder hat hierzu ein Schreiben eines von seinem Wohnort mehrere hundert Kilometer entfernten Reha-Zentrums vorgelegt, aus dem sich ergibt, dass dort vom 13. Juli 2011 bis einschließlich 3. August 2011 die ihm bewilligte medizinische Rehabilitation durchgeführt wurde.

b) Der Antrag ist auf Wiedereinsetzung ist jedoch nicht begründet. Der Anmelder hat die Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr nicht ohne Verschulden versäumt.

Die Zahlungsfristen für die Jahresgebühren für Patente sind in § 7 Abs. 1 PatKostG geregelt und knüpfen ausschließlich an das Datum der Fälligkeit an, das sich nach § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG bestimmt. Im Unterschied zu der bis zum Inkrafttreten des Patentkostengesetzes am 1. Januar 2002 geltenden Rechtslage ist nach der nunmehr maßgeblichen Regelung nicht mehr vorgesehen, dass der Anmelder oder Patentinhaber vom DPMA an die Zahlung oder an die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung erinnert wird. Wie die Prüfungsstelle in dem angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt hat, stellt die vom DPMA dennoch in der Regel nach Fälligkeit des Verspätungszuschlags versandte Zahlungsaufforderung eine bloße Serviceleistung des Patentamts dar (vgl. Amtl. Begründung zum Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BIPMZ 2002, 14, 38, 42; vgl. auch BGH GRUR 2008, 551 Rn. 11 - Sägeblatt). Nach der Rechtsprechung kann daher ein Anmelder oder Patentinhaber weder darauf vertrauen, dass ihm eine solche Mitteilung regelmäßig zugestellt wird, noch kann er aus deren Unterbleiben Rechte herleiten (BPatG, Beschluss vom 9. März 2006 – 10 W (pat) 19/05, veröffentlicht in juris; Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 17 Rn. 48). Dementsprechend kann ein Anmelder oder Patentinhaber, der – wie im Streitfall - umgekehrt eine Mitteilung über die bevorstehende Fälligkeit der Jahresgebühr erhalten hat, auch nicht geltend machen, dass er erst

nach Ablauf der Zahlungsfrist Kenntnis von der Mitteilung nehmen konnte. Es ist vielmehr Aufgabe des Anmelders oder Inhabers eines Patents, sich über die damit zusammenhängenden Gebührenschulden und die Zahlungsfristen selbständig zu informieren und die fristgerechte Zahlung der Jahresgebühren zu überwachen und sicherzustellen. Mangelnde patent- und gebührenrechtliche Kenntnisse vermögen die Versäumung der Frist zur Zahlung der Jahresgebühren nicht zu entschuldigen (Schulte, a.a.O., § 17 Rn. 49). Im Streitfall war der Anmelder aufgrund der mit der Bibliografie-Mitteilung vom 29. April 2009 versandten und darin als wichtig gekennzeichneten Hinweise im Grundsatz über die Fälligkeit der Gebühren sowie darüber, dass diese unaufgefordert zu zahlen sind, informiert. Im Übrigen kann nicht angenommen werden, dass der Anmelder, der neben der streitgegenständlichen Patentanmeldung über mehrere Gebrauchsmuster verfügt und nach eigenen Angaben für seine Erfindungen innerhalb der letzten 25 Jahre nicht unbeträchtliche Beträge an das DPMA gezahlt haben will, patentrechtlich unerfahren ist. Die Frist für die Jahresgebühr ohne Zuschlag war bereits am 1. April 2011 und damit bereits mehr als drei Monate vor dem Antritt des Kuraufenthalts abgelaufen, ohne dass der Anmelder tätig geworden wäre. Die Mitteilung über die Rehabilitationsmaßnahme hat der Anmelder knapp drei Wochen vor Beginn der Maßnahme und gut einen Monat vor Ablauf der Frist für die Zahlung mit Verspätungszuschlag erhalten. Er hätte also bei der von ihm zu verlangenden Sorgfalt in Bezug auf die Überwachung der Jahresgebühren ohne Weiteres die rechtzeitige Zahlung der Gebühr und des Verspätungszuschlags veranlassen können. Unter diesen Umständen kann die Versäumung der Frist nicht als unverschuldet angesehen werden.

Dass die Gebrauchsmusterstelle des DPMA dem Anmelder mit Beschluss vom 31. Januar 2013 bei einer vergleichbaren Sachlage die Wiedereinsetzung gewährt hat, bindet das Bundespatentgericht nicht.

Rauch

Püschel

Kober-Dehm

Me