



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 9/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 60 2013 018 994

(wegen Wiedereinsetzung)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. November 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 22. März 2017 hat das Europäische Patentamt dem Antragsteller das Patent EP 2 874 896 mit Wirkung für Deutschland erteilt, das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen DE 60 2013 018 994 geführt wird und in der deutschen Übersetzung die Bezeichnung "Auslaufresistenter Einwegbecherdeckel für Reisen" trägt.

Bei der Zahlung der am 31. Juli 2017 fälligen 5. Jahresgebühr unterlief dem Patentinhaber bei der Angabe der Kontonummer ein Fehler, so dass der betreffende Betrag nicht an das DPMA, sondern an die Bundespolizeidirektion in München überwiesen wurde, von der die Summe dann an den Einzahler zurücküberwiesen wurde. Über diesen Überweisungsfehler informierte das DPMA den damals eingetragenen Inlandsvertreter des Patentinhabers mit Schreiben vom 22. August 2017 und wies dabei auch darauf hin, dass die Gebühr bis zum 2. Oktober 2017 noch zuschlagsfrei entrichtet werden könne. Mit Schreiben des DPMA vom 4. Dezember 2017 wurde dem Vertreter dann mitgeteilt, dass die 5. Jahresgebühr für das Patent nicht innerhalb der zuschlagsfreien Frist entrichtet worden sei und deshalb jetzt nur noch mit einem Verspätungszuschlag bis zum 31. Januar 2018 gezahlt werden könne. Dabei wies das Amt auf den drohenden Rechtsverlust hinsichtlich des Bestands des Patents hin. Nachdem weiterhin kein Gebühreneingang zu verzeichnen war, stellte das DPMA mit Wirkung vom 1. Februar 2018 das Erlöschen des Patents fest und informierte den damaligen Vertreter des Patentinhabers mit Schreiben vom 11. Juli 2018, auf das der damalige Vertreter mit einer Eingabe vom 1. August 2018 erwiderte.

In den Folgejahren 2019 und 2020 eingegangene Zahlungen des Patentinhabers wurden ausweislich der elektronischen Verfahrensakte zur Entlastung des DPMA an dessen damaligen Inlandsvertreter zurücküberwiesen.

Mit Schreiben vom 10. Juni 2020 beantragte der Patentinhaber Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr, ohne die versäumte Handlung dabei nachzuholen. Mit Schreiben vom 28. Juli 2020 wurde dann von der neuen Vertreterin des Patentinhabers ein erneuter, umfassend begründeter Antrag auf Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr einschließlich des Verspätungszuschlags gestellt und die versäumte Handlung nachgeholt.

Mit Zwischenbescheid vom 6. August 2020 wies die Patentabteilung des DPMA daraufhin, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht innerhalb der gesetzlichen Jahresfrist gemäß §123 Abs. 2 Satz 4 Patentgesetz gestellt worden sei und deshalb mit einer Zurückweisung des Antrags gerechnet werden müsse.

Nachdem von Seiten der Vertreterin des Patentinhabers nochmals auf die Begründung vom 28. Juli 2020 verwiesen wurde, hat die Patentabteilung des DPMA den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aus den im Zwischenbescheid vom 6. August 2020 aufgeführten Gründen durch Beschluss vom 3. September 2020 zurückgewiesen. Da die Jahresfrist gemäß § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG im vorliegenden Fall nicht eingehalten worden sei, könne Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers mit der er beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung gemäß § 123 PatG, vom 27. Juli 2020, stattzugeben.

Die Ausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG komme im vorliegenden Fall nicht zum Tragen, da die Gründe für das Fristversäumnis der Sphäre des DPMA zuzurechnen seien. Der als US-Amerikaner mit den Vorgängen beim DPMA nicht vertraute Patentinhaber habe die Zahlung der 5. Jahresgebühr selbst angewiesen und die fristgerechte Überweisung persönlich überwacht. Anschließend habe er das Amt über die Zahlung benachrichtigt und darum gebeten, ihn über zukünftige Jahresgebühren zu informieren. Da er vom DPMA keine Antwort erhalten habe, hätte er von der fristgerechten Zahlung ausgehen müssen. Dieser Eindruck sei auch durch die Korrespondenz mit seinem damaligen Vertreter verstärkt worden. Erst am 24. Juli 2018 habe er eine E-Mail seines Vertreters mit der Information erhalten, dass die Jahresgebühr für das 5. Patentjahr nicht gezahlt worden und das Patent deshalb inzwischen verfallen sei. Der E-Mail seines Vertreters sei ein entsprechendes Schreiben des Amtes vom 11. Juli 2018 angefügt gewesen, das allerdings keinerlei Begründung für die angebliche Nichtzahlung enthalten habe. Aufgrund des unvollständigen Informationsgehaltes der Mitteilung von 11. Juli 2018 hätten er und sein damaliger Vertreter weiterhin in dem guten Glauben sein können, die Jahresgebühren seien vollständig gezahlt worden, zumal die weitere Mitteilung des DPMA vom 14. August 2018 weder ihn noch seinen Vertreter erreicht hätten. Deshalb habe er auch in den darauffolgenden Jahren die jeweils anfallenden Jahresgebühren gezahlt. Diese Zahlungen seien ihm nicht zurückerstattet worden, so dass er auch deshalb weiterhin von der ordnungsgemäßen Zahlung aller Jahresgebühren ausgehen müssen, da eine wirksame Zahlung von Jahresgebühren schließlich nur möglich sei, wenn das Schutzrecht noch bestehe.

Aufgrund der von ihm als unbefriedigend empfundenen Kommunikation seitens des DPMA habe der Patentinhaber erneut mit E-Mail vom 27. Mai 2020 um Bestätigung des Zahlungseingangs gebeten. Mit E-Mail vom 28. Mai 2020 habe das Amt ihm dann erstmalig mitgeteilt, dass Anfragen zu konkreten Schutzrechtsakten nicht per E-Mail, sondern ausschließlich per Fax oder Post gestellt werden könnten. Diese E-Mail habe zudem die Information enthalten, dass der Rechtsstand des deutschen Teils des europäischen Patents im Register des

Amtes eingesehen werden könne sowie einen Link unmittelbar zum Registereintrag des fraglichen europäischen Patents. Erst durch Auswahl dieses Links habe der Patentinhaber dann am 28. Mai 2020 vom Erlöschen des deutschen Teils seines europäischen Patents erfahren. Nachdem jedoch die Zahlungen der Jahresgebühren in den Folgejahren akzeptiert worden seien und die E-Mail vom 28. Mai 2020 keinen Hinweis auf das Erlöschen des deutschen Teils des Patents enthalten habe, sei er immer noch von einem Fehler des DPMA ausgegangen. Entsprechend habe er am 14. Juni 2020 eine Bestätigung über die Zahlung der 5. Jahresgebühr an das DPMA übermittelt und sich mit E-Mail vom 16. Juni 2020 an die Bundesbank mit der Bitte gewandt, dem DPMA gegenüber den Eingang der betreffenden Überweisung zu bestätigen. Erst am 16. Juni 2020 sei er dann erstmalig über die Verwendung einer falschen IBAN bei seiner damaligen Zahlung informiert worden. Bis dahin habe er aufgrund des fehlenden Informationsgehalts der einzig zugestellten Mitteilung des DPMA vom 11. Juli 2018 sowie der stetigen Akzeptanz seiner Jahresgebühreneinzahlungen und dem Ausbleiben jedweder Kommunikation seitens des Amtes annehmen müssen, dass das Patent noch in Kraft sei. Somit habe er die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr für das 5. Patentjahr ohne eigenes Verschulden versäumt. Stattdessen liege das Verschulden für das Fristversäumnis in der Sphäre des Amtes.

Zur Glaubhaftmachung dieses Vorbringens wurden vom Beschwerdeführer zahlreiche Unterlagen eingereicht.

Der Senat hat den Beschwerdeführer durch Zwischenbescheid vom 17. Mai 2022 auf seine vorläufige Rechtsauffassung hingewiesen, wonach die Beschwerde voraussichtlich zurückzuweisen sein werde. Daraufhin hat dieser seinen Vortrag ergänzend vertieft und seinen Standpunkt nochmals bekräftigt. Zudem wurde eine Eidesstattliche Versicherung des Beschwerdeführers zum Verlauf der Ereignisse eingereicht, die aus seiner Sicht zum Verfall des Patents geführt hätten. Für den Fall, dass sich ausgehend von dieser Eidesstattlichen Versicherung weitere

Fragen ergeben würden, hat der Beschwerdeführer angeboten ihn sowie seine Frau und Geschäftspartnerin, Frau A ... , als Zeugen anzuhören, sofern dies für den Fortgang des Verfahrens als dienlich erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten 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 5. Jahresgebühr einschließlich des Verspätungszuschlags zu Recht zurückgewiesen.

1. Der Antrag ist statthaft, da der Antragsteller die Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr versäumt und dadurch einen gesetzlich festgelegten Rechtsnachteil erlitten hat. Die Jahresgebühr war - ausgehend vom Anmeldetag 15. Juni 2013 - am 31. Juli 2017 fällig geworden (§ 3 Abs. 2 PatKostG) und hätte mit Verspätungszuschlag bis zum 31. Januar 2018 gezahlt werden können (§ 7 Abs. 1 PatKostG). Dies ist nicht erfolgt, weshalb das Patent kraft Gesetzes mit Wirkung vom 1. Februar 2018 erloschen ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist jedoch unzulässig, da er erst nach Ablauf der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG gestellt wurde.

Die zeitliche Grenze des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG von einem Jahr nach Ablauf der versäumten Frist hat als Höchstfrist absoluten Charakter. Sie verfolgt mit der Begrenzung der Wiedereinsetzungsmöglichkeit den Zweck, im Interesse der Rechtssicherheit eine unangemessene Verzögerung von Verfahren zu verhindern und deren rechtskräftigen Abschluss zu gewährleisten. Nach Ablauf dieser Frist kann eine Wiedereinsetzung deshalb nicht mehr beantragt und die versäumte

Handlung nicht mehr nachgeholt werden. Insoweit kommt es auch nicht darauf an, ob und wann der Säumige Kenntnis vom Beginn dieser Jahresfrist erlangt hat, denn die Jahresfrist läuft als Ausschlussfrist unabhängig von Kenntnis und Verschulden des Säumigen.

Lediglich aus Gründen eines wirkungsvollen Rechtsschutzes und zur Wahrung des rechtlichen Gehörs ist die Jahresausschlussfrist ausnahmsweise dann nicht anzuwenden, wenn die Ursache der Fristüberschreitung nicht in der Sphäre der Partei gelegen hat, sondern ganz oder zum größten Teil der Sphäre der betreffenden Behörde oder des Gerichts zuzurechnen ist (BGH, Mitt. 2011, 24, Rn. 18 - Crimpwerkzeug IV m. w. N.). Ein solcher Fall ist vorliegend jedoch nicht gegeben.

3. Unstreitig ist im vorliegenden Fall, dass der damalige Inlandsvertreter des Patentinhabers durch ein Schreiben des DPMA vom 11. Juli 2018 über das Erlöschen des Patents aufgrund der versäumten Zahlung der 5. Jahresgebühr informiert wurde. Ebenso unstreitig ist es, dass der Vertreter anschließend den Patentinhaber mit einer E-Mail vom 24. Juli 2018 über diesen Sachverhalt informierte. Zwar erscheint es in Anbetracht der vom Patentinhaber geschilderten Inaktivität seines damaligen Inlandsvertreters als nicht unwahrscheinlich, dass dieser bereits alle anderen Bescheide des DPMA erhalten hat, mit denen das Amt frühzeitig auf die ausstehende Zahlung der 5. Jahresgebühr für das Patent sowie den drohenden Rechtsverlust hinsichtlich des Bestands des Patents hingewiesen hat. Zugunsten des Patentinhabers geht der Senat aber dennoch davon aus, dass er und sein Vertreter erstmalig durch das genannte Schreiben des DPMA vom 11. Juli 2018 (*„Das Patent gilt seit dem 01.02.2018 wegen nicht Zahlung der 5. Jahresgebühr als zurückgenommen“*) über das Fristversäumnis und dessen Rechtsfolgen unterrichtet wurden. Dieses Schreiben durfte das DPMA im Übrigen auch zulässigerweise an den Inlandsvertreter des Patentinhabers richten, da dieser zu diesem Zeitpunkt gegenüber dem DPMA als bevollmächtigter Vertreter registriert war. Spätestens durch diese Mitteilung vom 11. Juli 2018 musste dem

Patentinhaber bzw. seinem damaligen Inlandsvertreter klar sein, dass nun dringender Handlungsbedarf bestand. Die übliche Sorgfalt hätte es geboten, unverzüglich sämtliche rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um das Schutzrecht doch noch zu retten, insbesondere beim DPMA unverzüglich einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zu stellen, was zu dem genannten Zeitpunkt auch noch ohne Weiteres möglich gewesen wäre. Die Ursache für das Unterlassen der rechtzeitigen Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags liegt somit allein in der Sphäre des Patentinhabers und dessen damaligen Vertreter und nicht im Verantwortungsbereich des DPMA. Das Verschulden seines Bevollmächtigten muss sich der Patentinhaber entsprechend § 99 Abs. 1 PatG iVm § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Patentinhaber seinen damaligen Vertreter beauftragt hatte, Kontakt mit dem DPMA aufzunehmen, sich in der Folgezeit aber trotz ausbleibender Rückmeldungen des Vertreters aufgrund des von ihm selbst subjektiv als unvollständig empfundenen - tatsächlich jedoch völlig unmissverständlichen - Informationsgehalts der oben zitierten Mitteilung vom 11. Juli 2018 weiterhin in gutem Glauben wähnte. Dies gilt gleichermaßen im Hinblick auf den vom Patentinhaber vorgetragenen Umstand, dass er selbst wiederholt formlose Anfragen per E-Mail an die Auskunftsstelle des Amtes gestellt und die in der Folgezeit anfallenden Jahresgebühren überwiesen hat. Auch das vom Beschwerdeführer vorgetragene Gefühl des Unverständnisses und der Verärgerung über den Hinweis des DPMA auf die Notwendigkeit einer Kommunikation per Post, weshalb er sich gezwungen gesehen habe, die Anweisungen des DPMA zu ignorieren, kann ersichtlich nicht als Verschulden des Amtes gewertet werden.

Das DPMA hat dem Patentinhaber in dem Bescheid vom 6. August 2020 mitgeteilt, dass die nach dem Erlöschen eingegangenen Zahlungen für Jahresgebühren an den damaligen Vertreter wieder zurücküberwiesen wurden. Diese Rücküberweisungen sind auch in der elektronischen Akte des DPMA dokumentiert. Bei dieser Sachlage oblag es dem Beschwerdeführer dies zu

widerlegen, etwa durch Vorlage von Kontoauszügen des früheren Inlandsvertreters, worauf der Senat in dem Zwischenbescheid vom 17. Mai 2022 hingewiesen hat. Dies ist jedoch nicht erfolgt. Dem stattdessen vom Beschwerdeführer vertretenen Ansatz, die Versäumnisse seines damaligen Vertreters an das Amt delegieren zu wollen, ist nicht zu folgen. Dass sein damaliger Inlandsvertreter - wie vom Beschwerdeführer vorgetragen - offensichtlich weder die Bescheide des DPMA noch dessen Rückzahlungen der von ihm in den Jahren 2019 und 2020 gezahlten Jahresgebühren an ihn weitergeleitet hat und auch sonst nicht wie beauftragt tätig wurde, kann nicht der Sphäre des DPMA zugerechnet werden. Vielmehr hat das Amt die ihm obliegenden Pflichten erfüllt, um den vom Patentinhaber bevollmächtigten Patentinhaber über den relevanten Sachverhalt zeitnah zu informieren, zumal das Erlöschen des Patents auch im Patentregister zu einem Zeitpunkt erfasst bzw. veröffentlicht worden war, zu dem die Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG noch nicht abgelaufen war.

4. Der Anwendung der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG steht daher im vorliegenden Fall nichts entgegen. Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

5. Nachdem der Beschwerdeführer den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und der Senat eine solche nicht für erforderlich gehalten hat, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 78 PatG). Einer Vernehmung der vom Beschwerdeführer angebotenen Zeugen bedurfte es nicht, da die Angaben in seiner Eidesstattlichen Erklärung nicht geeignet waren, eine andere Bewertung der Sach- und Rechtslage zu begründen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Heimen

Schell

Richter Schell ist urlaubsbedingt an der Unterschrift verhindert.

Dr. Hock