



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 35/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 50 2013 013 536**

(hier: Wiedereinsetzung)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Dezember 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 25 - vom 11. Februar 2022

aufgehoben und den Patentinhabern Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der 8. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag gewährt.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführer sind die Inhaber des vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 50 2013 013 536 geführten Patents. Die 8. Jahresgebühr für dieses Patent wurde am 31. Dezember 2020 fällig und konnte noch bis zum 30. Juni 2021 mit Verspätungszuschlag gezahlt werden. Nachdem bis zu diesem Datum keine Zahlung eingegangen war, hat das DPMA das Erlöschen des Patents wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr im Patentregister vermerkt.

Mit Schreiben vom 26. November 2021 wurde Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist gestellt und zur Begründung sinngemäß vorgetragen, die Zahlung der Jahresgebühr sei versehentlich versäumt worden, weil die vorgenommene elektronische Überweisung der 8. Jahresgebühr aufgrund einer Verkettung unglücklicher Vorkommnisse zwar im November 2020 ausgeführt worden, dann aber im System stecken geblieben sei. Der Fehler habe erst jetzt entdeckt werden können, als die Zahlung der 9. Jahresgebühr vorgenommen werden sollte und das Zahlungssystem das Patent als erloschen angezeigt habe. Es habe zu keinem Zeitpunkt die Absicht bestanden, das Patent fallen zu lassen. Die versäumte Zahlung sei sofort mit dem heutigen Tag vorgenommen worden.

Mit Zwischenbescheid vom 14. Dezember 2021 wies die Patentabteilung 25 des DPMA daraufhin, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zwar statthaft und zulässig sei, es fehle aber an einer schlüssigen Darstellung dazu, aus welchen konkreten Gründen die Patentinhaber ohne eigenes

Verschulden an der Einhaltung der Zahlungsfrist gehindert waren. Da somit nicht beurteilt werden könne, ob die erforderliche Sorgfalt beachtet worden und die Versäumung der Frist ohne Verschulden erfolgt sei, müsse mit einer Zurückweisung des Antrags gerechnet werden.

Mit Schreiben vom 27. Januar 2022 führten die Patentinhaber daraufhin sinngemäß aus, das Fristversäumnis beruhe allein darauf, dass die zuständige Sachbearbeiterin aufgrund eines Missverständnisses angenommen habe, dass die von ihr fristgerecht veranlasste Zahlung der 8. Jahresgebühr ausgeführt worden sei. Die fälligen Gebühren seien zwischenzeitlich überwiesen worden.

Mit Beschluss vom 11. Februar 2022 hat die Patentabteilung 25 des DPMA den Wiedereinsetzungsantrag unter Bezugnahme auf die im Zwischenbescheid vom 14. Dezember 2021 aufgeführten Gründen zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Patentinhaber mit der sie sinngemäß beantragen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung stattzugeben.

Bei der patentgeschützten Erfindung handle es sich um einen neuen Ansatz für CO<sub>2</sub>-freie Materialien, die für die Patentinhaber auch deshalb besonders wichtig sei, weil sie Anfang 2022 eine Förderzusage vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erhalten habe. Das für das Patent verantwortliche Unternehmen werde von einem der Patentinhaber und dessen Ehefrau geführt. Beide seien gemeinschaftlich Gesellschafter und Geschäftsführer dieser 2-Personen-GbR, wobei die für die Buchhaltung, Rechnungswesen, Patentüberwachung und Bezahlung der Patentgebühren für insgesamt über zehn umfangreiche Patentfamilien im In- und Ausland zuständige Mitgesellschafterin und Mitgeschäftsführerin daneben weiterhin hauptberuflich als praktizierende

Ärztin im Bereitschaftsdienst tätig sei. In dem für die Fristversäumung maßgeblichen Zeitraum habe ihre Belastungssituation aufgrund des massiven Anstiegs der pandemiebedingten Erkrankungszahlen extreme Ausmaße erreicht, ohne dass zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit bestanden habe, die Patentadministration kurzfristig auf jemand anderen zu übertragen. Trotzdem habe die Mitgeschäftsführerin die Zahlung der 8. Jahresgebühr fristgerecht veranlasst. Aufgrund der von dem betreffenden Anbieter damals mehrfach vorgenommenen Umstellungen des Zahlungssystems, die mit wiederholten Änderungen der zu verwendenden Masken einhergegangen seien, habe sie jedoch nicht bemerkt, dass sie eine falsche Maske verwendet habe, weshalb die von ihr veranlasste Zahlung im System hängen geblieben sei, ohne ausgeführt zu werden. Entsprechend dem unternehmensintern festgelegten Verfahren habe sie die vermeintliche Zahlung der Jahresgebühr in der hierfür geführten Excel-Tabelle eingetragen. Diese Eintragung sei wie vorgesehen vom Mitgeschäftsführer geprüft worden, um ein Versäumen von Zahlungsfristen zu verhindern. Auch die zusätzlich vorgenommene handschriftliche Aktennotiz als Beleg für die Zahlung der 8. Jahresgebühr habe dieser auf ihr Vorhandensein hin geprüft und so davon ausgehen müssen, dass die Zahlung der 8. Jahresgebühr tatsächlich vorgenommen wurde. Da die vom DPMA im Zwischenbescheid angesprochene amtliche Zahlungserinnerung bei den Patentinhabern nicht eingegangen sei, hätte der Fehler der unterlassenen Zahlung erst gegen Ende 2021 bemerkt werden können, als die Zahlung der 9. Jahresgebühr vorgenommen werden sollte.

Die 8. Jahresgebühr sei am 26. November 2011 und die Zahlung des Verspätungszuschlag zusammen mit der 9. Jahresgebühr am 12. Dezember 2021 gezahlt worden, so dass die versäumte Handlung innerhalb der wie vom DPMA zutreffend berechneten Zweimonatsfrist bis zum 26. Januar 2022 nachgeholt worden sei.

Bis auf den hier verfahrensgegenständlichen Fehler habe das unternehmensintern etablierte Zahlungssystem stets funktioniert, was etwa auch die jahrelangen fristgerechten Zahlungen von Jahresgebühren im In- und Ausland belegten. Als

Konsequenz des Fehlers bei der Zahlung der 8. Jahresgebühr in Deutschland habe das Unternehmen die Überwachung der unternehmenseigenen Patente sowie die Abwicklung der anfallenden Gebühren inzwischen einer Patentanwaltskanzlei übertragen, um die Mitgeschäftsführerin zu entlasten und sicherzustellen, dass sich ein solcher Vorgang zukünftig nicht wiederholen könne.

Zur Glaubhaftmachung ihres Vorbringens haben die Beschwerdeführer zahlreiche Belege eingereicht.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakte Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch in der Sache begründet.

1. Das DPMA hat den Wiedereinsetzungsantrag als statthaft und zulässig gewertet. Die Beschwerde hat aufgezeigt, dass er auch in der Sache begründet ist.

2. Die 8. Jahresgebühr war am 31. Dezember 2020 fällig geworden und konnte mit Verspätungszuschlag noch bis zum 30. Juni 2021 gezahlt werden. Diese Frist haben die Patentinhaber versäumt, mit der Folge, dass das Patent erloschen ist, wodurch sie einen gesetzlichen Rechtsnachteil erlitten haben (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Das DPMA ist zu Gunsten der Patentinhaber davon ausgegangen, dass diese erst am 26. November 2021 von dem Fristversäumnis Kenntnis erlangt und sofort einen Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt haben. Die maßgebliche Zweimonatsfrist endete im vorliegenden Fall somit am 26. Januar 2022. Innerhalb dieser Frist haben die Patentinhaber die versäumte Zahlung der 8. Jahresgebühr und des Verspätungszuschlags ausweislich der elektronischen Verfahrensakte

des DPMA nachgeholt. Dass dies in zwei Zahlungsschritten erfolgte, ist insoweit unschädlich.

3. Aus dem dargelegten und hinreichend glaubhaft gemachten Sachverhalt ergibt sich zur Überzeugung des Senats, dass die Fristversäumung ohne vorwerfbares Verschulden erfolgte (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Mit der Regelung des § 123 PatG wurde die Möglichkeit geschaffen, die aufgrund der Versäumung einer Frist eingetretenen nachteiligen Rechtswirkungen dann wieder aufheben zu können, wenn die betreffende Partei ohne ihr Verschulden verhindert war, die maßgebliche Frist einzuhalten. Verschulden i. S. v. § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG umfasst Vorsatz und jeden Grad von Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr übliche Sorgfalt außer Acht lässt, wobei sich das im Einzelfall zu fordernde Maß der Sorgfalt nach der Person des Säumigen bestimmt.

Bei der für das Patent verantwortlichen Firma handelt es sich um eine 2-Personen-GbR, die von einem der Patentinhaber und dessen Ehefrau gemeinschaftlich als Mitgesellschafter und Mitgeschäftsführer geführt wird, die sich gegenseitig in der Übernahme der anfallenden Aufgaben unterstützen. Die für die Abwicklung der Patentgebühren zuständige Mitgeschäftsführerin ist zudem als praktizierende Ärztin im Bereitschaftsdienst tätig.

Die Antragsteller haben in glaubhafter Weise dargelegt, dass unternehmensintern ein System zur Gewährleistung der fristgerechten Zahlung aller anfallenden Jahresgebühren etabliert war. Danach wurde jede vorgenommene Zahlung von der für die fristgerechte Überweisung der Jahresgebühren zuständigen Mitgeschäftsführerin in eine hierfür vorgesehenen Excel-Tabelle eingetragen und zusätzlich ein handschriftlicher Aktenvermerk vorgenommen. Diese Eintragungen wurden von dem hierfür zuständigen Mitgeschäftsführer auf ihr Vorhandensein geprüft, um so ein Versäumen von Zahlungsfristen wirksam zu verhindern. Dieses System hatte sich seit Jahren bewährt, so dass für den Mitgeschäftsführer und Patentmitinhaber im vorliegenden Fall keine Veranlassung bestand, an den

entsprechenden Ausführungsvermerken über die fristgerechte Zahlung der 8. Jahresgebühr zu zweifeln.

Insgesamt genügt die glaubhaft dargelegte Organisation für die fristgerechte Abwicklung von Gebühren den im vorliegenden Einzelfall anzulegenden Anforderungen. Insbesondere ist davon auszugehen, dass die Verwaltung der betreffenden Angelegenheiten des Unternehmens so organisiert und überwacht war, dass Fristversäumnisse bei normalem Ablauf nicht vorkommen konnten. Dies verdeutlicht auch der glaubhafte Vortrag der Beschwerdeführer, wonach bis zu dem Fristversäumnis des vorliegenden Falles sämtliche Jahresgebühren im In- und Ausland fristgerecht abgewickelt wurden.

Dass es gleichwohl zu einem Fehler und dem hier verfahrensgegenständlichen Fristversäumnis gekommen ist, muss nach Wertung des Senats insbesondere vor dem Hintergrund der zu dem maßgeblichen Zeitpunkt bestehenden Situation gesehen werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Corona Pandemie auf einem ersten Höhepunkt und hatte massivste Auswirkungen auch auf die Situation von Unternehmen, Behörden, Gerichte und zahlreichen weiteren Institutionen und Einrichtungen. In besonders starkem Ausmaß waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des medizinischen Bereichs von den Folgen der Pandemie betroffen. So war auch die unternehmensintern für die Abwicklung der Zahlung der Jahresgebühren zuständige Mitgeschäftsführerin als Bereitschaftsärztin mit einer durchaus als extrem zu bezeichnenden Belastungssituation konfrontiert, wie dies von den Beschwerdeführern detailliert und glaubhaft geschildert wurde. In einer solchen Ausnahmesituation erscheint es nachvollziehbar, dass es auch in einem effektiv organisierten und bis dahin gut funktionierenden System zu einem einmaligen Fehler kommen kann. Die fehlerhafte Auswahl bzw. Nutzung einer falschen Maske in einem neu eingeführten und wiederholt angepassten Online-Banking-Programm kann in diesem Sinne unter Berücksichtigung der geschilderten Gesamtumstände des vorliegenden Falles als ein einmaliger, nicht schuldhafter Fehler in einem bis dahin bewährten und fehlerfrei funktionierenden System angesehen werden.

4. Unter Berücksichtigung der hinreichend glaubhaft gemachten Gesamtumstände ist die Versäumung der Frist zur Zahlung der 8. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag somit als unverschuldet anzusehen. Die angefochtene Entscheidung des DPMA war daher aufzuheben und die beantragte Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zu gewähren

5. Die Entscheidung ist unanfechtbar (§ 123 Abs. 4 PatG).

Dr. Hock

Heimen  
für Richter Heimen, der an  
der Leistung der Unter-  
schrift gehindert ist  
Dr. Hock

Schell

Sp