



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 42/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2017 103 659.8

(hier: Antrag auf Wiedereinsetzung)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Oktober 2023 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 22. Februar 2017 reichte die Anmelderin unter Inanspruchnahme der Priorität einer US-Anmeldung vom 4. März 2016 die Anmeldung eines Patents mit der Bezeichnung „Hybridfahrzeug mit Ruckdämpfungsstrategie“ ein, die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) unter dem Aktenzeichen 10 2017 103 659.8 geführt wird.

Mit Schreiben vom 13. Juli 2020 wies das DPMA die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die 4. Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist entrichtet worden sei und mit einem Verspätungszuschlag noch bis zum 31. August 2020 gezahlt werden könne, andernfalls gelte die Anmeldung als zurückgenommen.

Bis 31. August 2020 wurde die 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag nicht gezahlt. Mit E-Mail vom 9. September 2020 wandte sich die Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf das Streitpatent an das DPMA. In dieser E-Mail teilte sie mit, dass die Einzugsermächtigung für die 4. Jahresgebühr mit Zuschlag nicht ausgeführt worden sei, und fragte nach, ob der Einzug wiederholt werden könne. In einer ebenfalls per E-Mail versandten Antwort des DPMA vom 10. September 2020 wurde ihr mitgeteilt, dass im Falle einer Rücklastschrift ein Verwendungszweck (Einzugsermächtigung) nicht noch einmal verwendet werden könne und dürfe. In dieser E-Mail wies das DPMA ausdrücklich auf Folgendes hin: *„Wenn Sie das betreffende Schutzrecht aufrechterhalten möchten, müssen Sie eine neue Einzugsermächtigung einreichen oder die Gebühr überweisen“*.

Mit Schriftsatz vom 13. Mai 2021 beantragte die Beschwerdeführerin – unter Beifügung einer Einzugsermächtigung über 120.- Euro – Wiedereinsetzung in die

Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Zuschlag. Zur Begründung führte sie aus, der Wiedereinsetzungsantrag erfolge fristgerecht, da die Versäumung der Zahlungsfrist im Rahmen einer Überprüfung von Konto-Unterlagen erst im Nachhinein festgestellt worden sei und die Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin erst am 20. März 2021 erfahren habe, dass die Jahresgebühr nicht abgebucht werden konnte. Die Versäumung der Zahlungsfrist sei des Weiteren ohne Verschulden erfolgt. Die Anmelderin zahle die Jahresgebühren selbst, so dass die Jahresgebühren nicht von der Verfahrensbevollmächtigten überwacht würden. Vielmehr habe die Anmelderin einen externen Zahlungsdienstleister mit der Gebührenzahlung beauftragt. Auf die Mitteilung des DPMA vom 13. Juli 2020 sei in der Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten dennoch die Zahlungsfrist notiert worden, da es der generelle Auftrag sei, Anmeldungen auch durch Zahlung der fälligen Gebühren zu erhalten, falls keine gegenteilige Weisung vorliege. Dementsprechend habe die Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin am 28. August 2020 eine Einzugsermächtigung über die 4. Jahresgebühr mit Zuschlag an das DPMA gefaxt, allerdings sei die Abbuchung nicht ausgeführt bzw. storniert worden. Zu dieser Zeit hätten Schwierigkeiten mit der Telefax-Übermittlung bestanden und die Überprüfung von Irrläufern sei aufgrund des Corona-Lockdowns schwierig gewesen. Im vorliegenden Fall habe die zuständige, langjährig zuverlässig arbeitende Kanzleimitarbeiterin Frau S... übersehen, das Amtsgebührenkonto, für das die Einzugsermächtigung erteilt worden sei, mit einem ausreichenden Guthaben aufzufüllen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe das System mit der regelmäßigen Auffüllung dieses speziellen Kontos stets fehlerfrei funktioniert und in der Kanzlei sei ein zuverlässiges System der Fristenüberwachung etabliert.

Die Prüfungsstelle 56 des DPMA hat mit Zwischenbescheid vom 4. August 2021 darauf hingewiesen, dass der Wiedereinsetzungsantrag nicht fristgerecht gestellt worden sei und daher voraussichtlich als unzulässig verworfen werden müsse. Der Antrag auf Wiedereinsetzung könne innerhalb von zwei Monaten ab Wegfall des Hindernisses gestellt werden. Antragstellerin sei die Verfahrens-

bevollmächtigte der Anmelderin. Dieser sei bereits am 9. September 2020 bekannt gewesen, dass die Gebühren nicht bezahlt worden seien. Spätestens aufgrund der E-Mail des DPMA vom 10. September 2020 habe sie gewusst, dass die Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Zuschlag nicht mehr fristgemäß ausgeführt werden könne. Damit habe die Antragstellerin am 10. September 2020 und nicht erst am 30. März 2021 Kenntnis von der Nichtzahlung der Gebühr gehabt, so dass der Wiedereinsetzungsantrag innerhalb der 2-Monats-Frist bis 10. November 2020 hätte gestellt werden müssen. Die versäumte Handlung sei ebenfalls nicht innerhalb der Frist nachgeholt worden.

Auf diesen Zwischenbescheid trug die Anmelderin ergänzend vor, dass die Verfahrensbevollmächtigte zunächst davon ausgegangen sei, dass die fällige Jahresgebühr zwischenzeitlich von dem Zahlungsdienstleister der Anmelderin, der Firma M..., gezahlt worden sei. Die Zahlung der Gebühr mit Zuschlag durch die Verfahrensbevollmächtigte sei lediglich als Vorsichtsmaßnahme erfolgt. Sie habe überprüft, ob in dem von der Beschwerdeführerin genutzten Datensystem ANAQUA der korrekte Anmeldetag eingetragen sei, was automatisch zur Datenweitergabe an den Zahlungsdienstleister M... führe. Allerdings sei die Datenweitergabe aus dem Datensystem der Beschwerdeführerin an den Zahlungsdienstleister M... im konkreten Fall – anders als sonst – offensichtlich nicht korrekt gewesen, was sich erst bei einer Rückfrage im März 2021 herausgestellt habe. Aufgrund des Lockdowns sei der persönliche Kontakt zu Kanzleimitarbeitern praktisch nicht möglich gewesen, was dazu geführt habe, dass der Informationsaustausch eingeschränkt gewesen sei und die normalerweise greifenden doppelten Sicherungsmaßnahmen – richtiger Eintrag in der Datenbank und vorsorgliche Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag – nicht funktioniert hätten.

Mit Beschluss vom 3. Juni 2022 hat das DPMA – Prüfungsstelle B60W 30/20 – den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag unter

Bezugnahme auf den Zwischenbescheid vom 4. August 2021 als unzulässig verworfen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin und Antragstellerin mit ihrer Beschwerde, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA – Prüfungsstelle B60W 30/20 – vom 3. Juni 2022 aufzuheben und der Anmelderin Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag zu gewähren.

Die Beschwerde wurde nicht weiter begründet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach § 73 Abs. 1 PatG statthafte und gem. § 73 Abs. 2 PatG form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da die Prüfungsstelle den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag zu Recht als unzulässig verworfen hat.

Gem. § 123 Abs. 1 S. 1 PatG ist derjenige, der ohne Verschulden an der Einhaltung einer Frist gehindert war, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen.

1. Zunächst ist festzuhalten, dass – entgegen der Ausführungen im Zwischenbescheid vom 4. August 2021 – nicht die Verfahrensbevollmächtigte, sondern die Anmelderin und Beschwerdeführerin selbst Antragstellerin im Wiedereinsetzungsverfahren ist. Auch wenn es im Rahmen der Begründetheit

eines Wiedereinsetzungsantrags maßgeblich auf das Verschulden eines bzw. einer Verfahrensbevollmächtigten ankommen kann gem. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO, so ist es doch die Anmelderin, die die Frist versäumt hat und der ein entsprechender Rechtsnachteil droht. Ebenso ist der Wiedereinsetzungsantrag vom 13. Mai 2021 ohne Weiteres dahingehend zu verstehen, dass dieser im Namen der Anmelderin gestellt wurde. Wie dies bei anwaltlichen Schriftsätzen üblich ist, wird in dem Schriftsatz eingangs im Betreff die Angelegenheit näher bezeichnet (mit der Nennung der Anmelderin, der Nummer der Patentanmeldung etc.) und sodann „in obiger Angelegenheit“ der Wiedereinsetzungsantrag gestellt. Hieraus ergibt sich unzweideutig eine Antragstellung im Namen der Anmelderin, so dass es sich bei dieser auch um die Antragstellerin im vorliegenden Wiedereinsetzungsverfahren handelt.

2. Des Weiteren ist der Wiedereinsetzungsantrag statthaft.

Ausgehend vom Anmeldetag, dem 22. Februar 2017, war die 4. Jahresgebühr gem. §§ 17 PatG, 3 Abs. 2 PatKostG am 28. Februar 2020 fällig und hätte gem. § 7 Abs. 1 PatKostG zuschlagfrei bis Ende April 2020 und mit einem Verspätungszuschlag bis Ende August 2020 gezahlt werden können. Die Antragstellerin hat die 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag jedoch nicht binnen dieser Frist gezahlt, so dass das verfahrensgegenständliche Patent gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG mit Wirkung vom 1. September 2020 erloschen ist.

Die Antragstellerin hat daher durch die Nichteinhaltung der Zahlungsfrist einen Rechtsnachteil erlitten. Der Wiedereinsetzungsantrag ist somit gem. § 123 Abs. 1 PatG statthaft.

3. Der Wiedereinsetzungsantrag wurde jedoch nicht fristgerecht gestellt, so dass die Prüfungsstelle diesen zu Recht als unzulässig verworfen hat.

Gem. § 123 Abs. 1 PatG muss die Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich beantragt werden, wobei der Antrag die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen enthalten muss. Zudem ist innerhalb der Antragsfrist die versäumte Handlung nachzuholen; ist dies geschehen, so kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden. Die Wiedereinsetzungsfrist beginnt gem. § 123 Abs. 1 PatG mit dem Wegfall des Hindernisses, das die Fristversäumnis verursacht hat. Dies ist dann anzunehmen, wenn der Säumige nicht mehr ohne Verschulden gehindert ist, die versäumte Handlung vorzunehmen. Die Wiedereinsetzungsfrist beginnt daher zu laufen, sobald die Partei bzw. Beteiligte oder ihr Prozessbevollmächtigter bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt das Versäumnis hätte erkennen können, wenn also Anlass zur Überprüfung eines Fristenlaufs bestand (vgl. BGH NJW-RR 2005, 76 m. w. N.).

Vorliegend wurde binnen der Zweimonatsfrist weder ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt, noch die versäumte Handlung – die Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag – nachgeholt.

Die Zweimonatsfrist gem. § 123 Abs. 1 PatG begann, wie die Prüfungsstelle im angegriffenen Beschluss bzw. im vorangegangenen Zwischenbescheid zu Recht festgestellt hat, bereits am 10. September 2020 und nicht erst am 30. März 2021 zu laufen. Die Verfahrensbevollmächtigte der Antragstellerin und Beschwerdeführerin, deren Verschulden der Antragstellerin gem. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen ist, hatte bereits am 9. September 2020 positive Kenntnis davon, dass die von ihr mit Abbuchungsauftrag vom 28. August 2020 vorgenommene Gebührenzahlung fehlgeschlagen war. Dies ergibt sich aus ihrer eigenen E-Mail an das DPMA, in der sie um eine Wiederholung des Einzugs bat. Mit E-Mail des DPMA vom 10. September 2020 wurde sie zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts die Einreichung einer neuen Einzugsermächtigung oder die

Überweisung der Gebühr erforderlich sei. Fristbeginn war damit (spätestens) der 10. September 2020.

Hieran ändert auch der weitere Vortrag der Beschwerdeführerin auf den Zwischenbescheid nichts. Soweit sie ergänzend vorgetragen hat, dass die Verfahrensbevollmächtigte zunächst davon ausgegangen sei, dass die fällige Jahresgebühr zwischenzeitlich von dem Zahlungsdienstleister der Anmelderin, der Firma M..., gezahlt worden sei und die Zahlung der Gebühr mit Zuschlag durch sie selbst sei lediglich als Vorsichtsmaßnahme erfolgt sei, so hindert dies den Fristbeginn nicht. Dieser Vortrag ist bereits nicht ausreichend schlüssig. In ihrer Stellungnahme auf den Zwischenbescheid des DPMA hat die Beschwerdeführerin zwar vorgetragen, dass sich erst bei einer Rückfrage im März 2021 herausgestellt habe, dass die Datenweitergabe an M... im konkreten Fall – anders als sonst – offensichtlich nicht korrekt gewesen sei. Demgegenüber hatte sie zuvor in ihrem Wiedereinsetzungsantrag vom 13. Mai 2021 ausgeführt, dass der Zahlungsdienstleister im konkreten Fall die Gebühren gerade nicht fristgerecht gezahlt habe, weshalb aufgrund der in der Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten am 17. Juli 2020 eingegangenen diesbezüglichen Information durch das DPMA die Zahlungsfrist in der Kanzlei notiert worden sei. Damit war der Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin und Antragstellerin ab 17. Juli 2020 positiv bekannt, dass der Zahlungsdienstleister die Zahlung nicht rechtzeitig in der zuschlagsfreien Zeit bewirkt hatte. Sie konnte sich unter Zugrundelegung dieses Vortrags dementsprechend auch nicht auf eine korrekte Datenweitergabe aus dem Datensystem der Beschwerdeführerin an den Zahlungsdienstleister und auf eine spätere rechtzeitige Zahlung mit Verspätungszuschlag verlassen. Vor diesem Hintergrund kann auch die eigene Gebührenzahlung durch die Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin nicht als reine Vorsichtsmaßnahme angesehen werden.

Aufgrund der Kenntnis der fehlenden Zahlung durch den Zahlungsdienstleister in der zuschlagsfreien Zeit sowie der Kenntniserlangung hinsichtlich des Scheiterns

der eigenen Zahlung spätestens am 10. September 2020 bestand jedenfalls ab diesem Zeitpunkt Anlass zur Überprüfung, ob die 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag rechtzeitig beim DPMA eingegangen war. Zum Zeitpunkt des Wiedereinsetzungsantrags vom 13. Mai 2021 war daher die zweimonatige Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung bereits abgelaufen.

Da die Beschwerdeführerin selbst von diesen Umständen positive Kenntnis hatte, kommt es auf die Schwierigkeiten des persönlichen Kontakts zu Kanzleimitarbeitern während des Lockdowns nicht weiter an. Ebenso ist der Vortrag der Beschwerdeführerin zum fehlenden Verschulden hinsichtlich der gescheiterten Zahlung vom 28. August 2020 aufgrund eines Versehens der ansonsten zuverlässig arbeitenden Kanzleimitarbeiterin nicht entscheidungserheblich. Die Prüfungsstelle hat den Wiedereinsetzungsantrag zutreffend als unzulässig verworfen, so dass eine weitere Prüfung des Verschuldens hinsichtlich Versäumung der Zahlungsfrist nicht erforderlich ist.

4. Die vorliegende Entscheidung konnte gem. § 78 PatG im schriftlichen Verfahren ergehen, da die Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung nicht beantragt und der Senat eine solche nicht für erforderlich gehalten hat.

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

Schell

Lachenmayr-Nikolaou