



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 20/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das europäische Patent 0 297 007 (= DE 38 78 321)**

(hier: Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 16. Jahresgebühr)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Juni 2007 durch ...

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 1.21 - vom 14. Dezember 2005 wird aufgehoben.
2. Dem Patentinhaber wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 16. Jahresgebühr gewährt.

## **Gründe**

### **I.**

Auf eine Anmeldung vom 10. Juni 1988 hat das Europäische Patentamt das Patent EP 0 297 007 u. a. für Deutschland erteilt. Das Patent wird beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 38 78 321 geführt. Mit Schreiben des DPMA vom 4. November 2003 sind die damaligen inländischen Vertreter des Patentinhabers davon benachrichtigt worden, dass die 16. Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagsfreien Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Fälligkeit entrichtet worden sei, und dass das Patent erlösche, wenn nicht die Gebühr samt einem Verspätungszuschlag (insgesamt 1.280,- €) bis zum 31. Dezember 2003 entrichtet werde.

Nach den im DPMA getroffenen Feststellungen ist ein Betrag in genannter Höhe erst mit Wirkung vom 2. Januar 2004 dorthin entrichtet worden, woraufhin den Vertretern des Patentinhabers durch Schreiben vom 4. März 2004 das Erlöschen des Patents mitgeteilt worden ist. Gleichzeitig sind sie auf die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aufmerksam gemacht worden. Die Vertreter haben jedoch keinen Wiedereinsetzungsantrag gestellt, sondern mit Schreiben vom 12. März 2004 um Rücküberweisung des Betrags in Höhe von 1.280,- € auf ihr Konto bei der Postbank gebeten, was dann auch so geschehen ist.

Am 30. Dezember 2004 sind beim DPMA verschiedene, vom Patentinhaber persönlich übermittelte Schriftstücke eingegangen. Dabei handelt es sich um Belege vom 22. Dezember 2003 und vom 22. Dezember 2004 betreffend postalische Überweisungen der 16. und der 17. Jahresgebühr sowie ein Kontoauszug der französischen Post, aus dem zu ersehen ist, dass der Betrag für die 16. Jahresgebühr am 24. Dezember 2003 abgebucht worden ist; ferner ein Beleg vom 23. Dezember 2003 über die Aufgabe eines an das DPMA gerichteten Einschreibbriefs und eine vom DPMA an den Patentinhaber gerichtete E-mail vom 21. Dezember 2004 mit Zahlungshinweisen zur 17. Jahresgebühr. Diese Gebühr ist beim DPMA am 28. Dezember 2004 eingegangen.

Auf einen Hinweis des DPMA vom 10. Februar 2005, wonach sein Patent wegen verspäteter Zahlung der 16. Jahresgebühr erloschen und der für die 17. Jahresgebühr entrichtete Betrag zurückzuerstatten sei, hat der Patentinhaber mitgeteilt, er erfahre jetzt erstmals vom Erlöschen seines Patents und verstehe nicht, weshalb eine am 24. Dezember 2003 abgebuchte Überweisung nicht bis zum 31. Dezember 2003 beim DPMA eingegangen sei. In anderen Ländern seien zeitgleich getätigte Überweisungen rechtzeitig angekommen. Von seinen (damaligen) Inlandsvertretern sei er über den Vorgang nicht informiert worden, auch habe er von diesen keine Rückzahlung erhalten. Deshalb habe er auch keinen Antrag auf Wiedereinsetzung stellen können. Er sei im Jahr 2003 wegen einer ernsthaften Erkrankung seiner Ehefrau in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weshalb er - um Kosten zu sparen - nicht länger seine französische Anwaltskanzlei mit der Überweisung der Jahresgebühren beauftragt, sondern diese Überweisungen selber vorgenommen habe. Wegen dieser Umstände bitte er darum, sein Patent wieder zuzulassen.

Mit Zwischenbescheiden vom 22. Juni 2005 sind sowohl der Patentinhaber persönlich als auch seine damaligen Inlandsvertreter darauf aufmerksam gemacht worden, dass beide auf die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung hingewiesen worden seien und dass die Wiedereinsetzung nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf

der versäumten Frist, d. h. hier bis zum 31. Dezember 2004, hätte beantragt werden können. Der Patentinhaber habe bis dahin keinen Wiedereinsetzungsantrag gestellt.

In Beantwortung dieses Zwischenbescheids hat der Patentinhaber in einem am 17. September 2005 eingegangenen Schreiben vom 30. August 2005 den Vorgang wie folgt geschildert: Er habe per E-mail am 17. Dezember 2004 nach der Zahlung der 17. Jahresgebühr gefragt. Eine Mitarbeiterin des DPMA habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass sein Patent erloschen sei, er aber bis zum 31. Dezember 2004 noch die Möglichkeit habe, die Wiedereinsetzung zu beantragen. Daraufhin habe er am 21. Dezember 2004 die Zahlung für die 17. Jahresgebühr vorgenommen und das DPMA über den die 16. Jahresgebühr betreffenden Zahlungsvorgang informiert. Laut einem Beleg des Patentamts sei das Geld bereits am 30. bzw. 31. Dezember 2003 in Deutschland gewesen. Die Mitarbeiterin habe nicht darauf hingewiesen, dass der Betrag für die 16. Jahresgebühr bereits an seinen Anwalt rückerstattet worden sei. Er betrachte sein Schreiben vom 22. Dezember 2004 sowie seine E-mail vom 21. Dezember 2004 als Antrag auf Wiedereinsetzung.

Dagegen haben die Inlandsvertreter in einem am 26. September 2005 beim DPMA eingegangenen Schreiben um Überweisung des für die 17. Jahresgebühr eingezahlten Betrags auf ein Konto der Kanzlei gebeten, was daraufhin auch veranlasst worden ist.

Nach weiterem Zwischenbescheid vom 14. Oktober 2005 ist der Antrag auf Wiedereinsetzung durch Beschluss vom 14. Dezember 2005 zurückgewiesen worden. Zur Begründung wiederholt der Beschluss die bereits mitgeteilten Gesichtspunkte; u. a. wird darauf abgestellt, dass weder der Patentinhaber selbst noch seine Vertreter bis zum 31. Dezember 2004 einen Wiedereinsetzungsantrag gestellt hätten.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers. Dieser beantragt sinngemäß,

- die Feststellung, dass das Patent nicht erloschen ist, sondern fortbesteht;
- hilfsweise die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bezüglich der Frist zur Zahlung der 16. Jahresgebühr.

Die Beschwerdebegründung stellt darauf ab, dass der Patentinhaber als Naturalpartei nach seinem ganzen Vorbringen im Dezember 2004 alles unternommen zu haben glaubte, was zum Fortbestand seines Patents erforderlich gewesen sei und somit konkludent einen auf Wiedereinsetzung gerichteten Hilfsantrag gestellt habe. In dem angefochtenen Beschluss sei nicht berücksichtigt, dass die 16. Jahresgebühr in Wirklichkeit rechtzeitig gezahlt worden sei. Unter dem Erstellungsdatum 30. Dezember 2003 habe das DPMA nämlich eine Zahlung des Patentinhabers in Höhe von 1.280,- € aufgeführt, weshalb spätestens an diesem Tag die Zahlung eingegangen sein müsse. Hierzu wird auf die in der DPMA-Akte befindliche Kopie eines Dokuments verwiesen. Bei diesem Dokument handele es sich um eine Bankmitteilung, die dem Patentamt am 31. Dezember 2003 übersandt worden sei.

Das DPMA, das vom Senat um Stellungnahme gebeten worden ist, hat zu dem Dokument mitgeteilt, es handele sich hierbei um die Kopie des Teils einer umfangreicheren, von der Bundeskasse zur Verfügung gestellten Liste, die als Ausdruck aus dem sog. ZABAK (Zentrale Bankanbindung und Kontenfindung), das die Bewegungen auf dem Gebührenkonto des DPMA abgreife, erstellt worden sei. Die hier in Rede stehende Überweisung der 16. Jahresgebühr werde als Satz 17 der Sendung Nr. 3 vom 31. Dezember 2003 identifiziert, die insgesamt 319 Bankdatensätze umfasst habe und am 30. Dezember 2003 mit einer Gesamtsumme von 232.653,69 € erstellt worden sei. Maßgeblich für den Zahlungszeitpunkt sei die

Wertstellung des Geldbetrags. Diese sei ausweislich des Kontoauszugs erst am 2. Januar 2004 erfolgt.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat insoweit Erfolg, als dem Patentinhaber die von ihm hilfsweise beantragte Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 16. Jahresgebühr zu gewähren ist.

1. Die in erster Linie beantragte Feststellung, dass das Patent nicht erloschen sei, sondern fortbestehe, kann nicht getroffen werden. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der Patentinhaber die genannte Zahlungsfrist versäumt hat, mit der Folge, dass sein Patent gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen ist.

a) Die gemäß Art. II § 7 IntPatÜG i. V. m. § 17 Abs. 1 PatG zu entrichtende 16. Jahresgebühr ist - ausgehend vom Anmeldetag 10. Juni 1988 - am 30. Juni 2003 fällig geworden (§ 3 Abs. 2 PatKostG). Sie hätte zuschlagsfrei bis zum 31. August 2003, mit Zuschlag bis zum 31. Dezember 2003 gezahlt werden können (§ 7 Abs. 1 PatKostG).

b) Der für die 16. Jahresgebühr samt Verspätungszuschlag erforderliche Betrag in Höhe von 1.280,- € (Nr. 312 160 und Nr. 312 162 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ist im vorliegenden Fall durch eine Überweisung getätigt worden. Als Zahlungstag gilt folglich gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 PatKostG i. V. m. § 2 Nr. 2 PatKostZV der Tag, an dem der Betrag dem Konto der zuständigen Bundeskasse für das DPMA gutgeschrieben worden ist.

Wie sich aus den Darlegungen des DPMA ergibt, ist die Gutschrift des Überweisungsbetrags auf dem Konto des DPMA bei der Deutschen Bundesbank erst am 2. Januar 2004 und somit verspätet erfolgt. Unmaßgeblich ist insoweit, dass der Betrag bereits am 30. Dezember 2003 bei der Deutschen Bundesbank eingegan-

gen war. Bankrechtlich ist zwischen dem Eingang einer Überweisung bei der Bank und der Gutschrift des überwiesenen Betrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers zu unterscheiden. Nach § 676 g Abs. 1 Satz 1 BGB haben Kreditinstitute einen Überweisungsbetrag dem Kunden innerhalb eines Bankgeschäftstags nach Eingang gutzuschreiben. Von dieser Bestimmung darf zu Ungunsten des Überweisenden (sofern dieser kein Kreditinstitut ist) nur bei Beträgen über 75 000 € abgewichen werden (§ 676 g Abs. 5 i. V. m. § 676 c Abs. 3 BGB). Damit in Übereinstimmung erfolgt gemäß Abschnitt II.37 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (AGB) bei Beträgen bis 75.000 € die Gutschrift binnen eines Bankgeschäftstages nach dem Tag des Eingangs. Bankgeschäftstage sind bei der Deutschen Bundesbank die Tage von Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage sowie der 24. und der 31. Dezember (AGB Abschnitt II.26 Abs. 2). Bei einem Geldeingang am Dienstag, 30. Dezember 2003, war demnach der nächste Bankgeschäftstag der 2. Januar 2004.

c) Für den Zahlungstag im patentkostenrechtlichen Sinn ist unmaßgeblich, ob die Wertstellung des am 30. Dezember 2003 eingegangenen und am 2. Januar 2004 dem Konto des DPMA gutgeschriebenen Betrags noch - wie es § 676 g Abs. 1 Satz 4 BGB entsprechen würde - für den 30. Dezember 2003 oder - wie es hier seitens der Bundesbank gehandhabt wurde - erst für den 2. Januar 2004 erfolgt ist. Nach § 2 Nr. 2 PatKostZV gilt bei Überweisungen als Einzahlungstag nicht der Tag der Wertstellung, sondern - wie bereits erwähnt - der Tag, an dem der Betrag dem Konto der zuständigen Bundeskasse für das DPMA gutgeschrieben wird (vgl. Busse/Schuster, PatG, 6. Aufl., EinlPatKostG Rn. 19).

2. Dem hilfsweise gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 16. Jahresgebühr kann im Ergebnis entsprochen werden, mit der Folge, dass das erloschene Patent wieder in Kraft tritt.

- a) Der Antrag ist statthaft, nachdem der Patentinhaber - wie bereits dargelegt - eine Zahlungsfrist versäumt und deshalb nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil erlitten hat.
  
- b) Der Antrag ist auch in zulässiger Weise innerhalb der dem Patentinhaber hierfür zur Verfügung stehenden zweimonatigen Frist (§ 123 Abs. 2 Satz 1 PatG) gestellt worden.

Zwar haben die damaligen Inlandsvertreter des Patentinhabers durch Schreiben des DPMA vom 4. März 2004 Nachricht vom Erlöschen des Patents erhalten. Dies braucht sich der Patentinhaber aber nicht gemäß § 166 Abs. 1 BGB zurechnen lassen, weil die Inlandsvertreter nicht mit der Zahlung der Jahresgebühren beauftragt waren. Der Patentinhaber hat hierzu erklärt, er habe die Zahlung der Gebühren für sein Patent - um Geld zu sparen - im Jahr 2003 selbst vorgenommen. Diese Aussage hat er durch Vorlage des Überweisungsbelegs glaubhaft gemacht.

Somit hat die Antragsfrist erst zu laufen begonnen, als der Patentinhaber persönlich von der Fristversäumung Kenntnis erlangt hat. Dies geschah nach seinen auch insoweit glaubhaften Angaben erst auf Grund der Antwort, die ihm die Auskunftsstelle des DPMA auf seine E-mail-Anfrage vom 17. Dezember 2004 erteilt hat, d. h. spätestens am 21. Dezember 2004, als er auf diese Antwort reagiert und verschiedene Unterlagen an das DPMA versandt hat.

Mit der Übersendung der Unterlagen wollte der Patentinhaber darlegen, dass er die Frist zur Zahlung der 16. Jahresgebühr nicht versäumt hatte. Zugleich wollte er auch kenntlich machen, dass er alles zur rechtzeitigen Zahlung Erforderliche getan hatte. Daraus ergibt sich ohne weiteres, dass der Patentinhaber hilfsweise am 30. Dezember 2004 (als die genannten Unterlagen beim DPMA eingegangen sind) und somit innerhalb der Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG einen Wiedereinsetzungsantrag gestellt und (wenn auch nicht ausdrücklich) begründet hat. Zu diesem



Zeitpunkt war auch die Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG noch nicht abgelaufen.

c) Der Wiedereinsetzungsantrag ist begründet, weil dem Patentinhaber auf Grund der besonderen Umstände des vorliegenden Falles die Fristversäumnis nicht zum Vorwurf gemacht werden kann.

Zwar muss ein in Frankreich lebender Gebührenschuldner davon ausgehen, dass Überweisungen von einem Mitgliedsland der Europäischen Union in ein anderes Mitgliedsland (entsprechend der EU-Richtlinie Nr. 97/5/EG vom 27. Januar 1997 über grenzüberschreitende Überweisungen) erst innerhalb von fünf Bankgeschäftstagen bewirkt werden, wobei die Bankgeschäftstage aller an dem Überweisungsvorgang beteiligten Kreditinstitute zu berücksichtigen sind, hier also auch die der Deutschen Bundesbank. Ausgehend vom Montag, den 22. Dezember 2003, als dem Tag, an dem die Überweisung in Auftrag gegeben wurde, standen demnach (unter Berücksichtigung der o. g. AGB der Deutschen Bundesbank) bis Ende 2003 nur noch drei Bankgeschäftstage zur Bewirkung der Überweisung zur Verfügung, nämlich Dienstag, der 23., Montag, der 29. und Dienstag, der 30. Dezember.

Im Rahmen der Verschuldensprüfung kann aber hier nicht außer acht gelassen werden, dass der Patentinhaber, was die Frage der Bankarbeitstage betrifft, mit den deutschen Verhältnissen nicht vertraut war, sondern von den französischen Gepflogenheiten ausgegangen ist, wonach dort die Banken zusätzlich auch am 24., am 26. und am 31. Dezember geöffnet sind. Zwar muss man auch von einem ausländischen Gebührenschuldner grundsätzlich verlangen, dass er sich über die Laufzeit seiner Überweisung Gedanken macht und ggf. entsprechende Erkundigungen einholt. Nachdem der Patentinhaber jedoch nicht anwaltlich vertreten war, kann ihm der Umstand, dass er von den Arbeitstagen der einheimischen Banken ausgegangen war und auf weitere (u. U. mit erheblichem Aufwand verbundene) Nachforschungen verzichtet hat, hier letztlich nicht zum Vorwurf gemacht werden.

Anders verhielte es sich, wenn der Patentinhaber Anlass gehabt hätte, sich über die Zeit, die eine Auslandsüberweisung bis zur Gutschrift auf dem Empfängerkonto in Anspruch nimmt, Gedanken zu machen, etwa weil in einem früheren Fall ein Überweisungsbetrag verspätet angekommen war. Für einen solchen Anlass gibt es keine Anhaltspunkte. Im Gegenteil ist der Patentinhaber nach eigenen Angaben auf Grund von Erfahrungen mit Überweisungen in andere Länder davon ausgegangen, dass eine am 22. Dezember in Auftrag gegebene Überweisung noch rechtzeitig ankommen würde (was sich im Dezember 2004 auch für die in Deutschland zu entrichtende Gebühr bewahrheitet hat). Zwar darf sich ein Gebührenschuldner trotz solcher positiver Erfahrungen nicht generell darauf verlassen, dass ein Überweisungsvorgang - obwohl für ihn nicht die gesetzlich als Maximum festgelegten fünf Bankarbeitstage zur Verfügung stehen - doch noch rechtzeitig abgeschlossen sein wird. Jedoch ist ihm zuzugestehen, dass das Ausbleiben negativer Erfahrungen keinen Anlass zur Überprüfung einer bisherigen Praxis gibt.

Hinzu kommt hier, dass die Gutschrift und die Wertstellung des Überweisungsbetrags, obwohl dieser bereits am 30. Dezember 2003 auf dem Konto des DPMA bei der Deutschen Bundesbank eingegangen war, erst am 2. Januar 2004 erfolgt sind. Zwar kann sich der Patentinhaber angesichts der eindeutigen Vorschrift des § 2 Nr. 2 PatKostZV nicht auf das Eingangsdatum oder darauf berufen, dass die Wertstellung gemäß § 676 g Abs. 1 Satz 4 BGB grundsätzlich unter diesem Datum zu erfolgen hat. Jedoch kann dem Patentinhaber im vorliegenden Grenzfall, in dem der Überweisungsbetrag noch innerhalb der Zahlungsfrist bei der kontoführenden Bank eingetroffen und nur deshalb nicht fristgerecht zur Gutschrift gelangt war,

weil die Bank am letzten Tag der Frist - anders als Banken im Heimatland des Patentinhabers - nicht geöffnet hatte, letztlich nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er die Überweisung nicht rechtzeitig in Auftrag gegeben habe.

gez.

Unterschriften