



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 29/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 591 08 945 (EP 0 553 167)

wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterin Püschel und den Richter am Oberlandesgericht Zimmerer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

Die Beschwerdeführerin begehrt die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 12. Jahresgebühr.

Am 21. Oktober 1991 brachte Herr D... beim Europäischen Patentamt einen

Werkstoff und Verfahren zu seiner Herstellung

zur Anmeldung.

Das Europäische Patentamt hat auf diese Anmeldung ein Patent mit der EPA-VN 0 553 167 erteilt. Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 591 08 945 geführt.

Am 30. Januar 2006 wurde auf Grund eines Umschreibungsantrags vom 12. Oktober 2005 die Umschreibung des Patents auf die T... in W... (CH) verfügt.

Mit „Wichtiger Mitteilung“ vom 7. Oktober 2003 wurde der ehemalige Patentinhaber auf die nicht bzw. nicht vollständig entrichtete 12. Jahresgebühr, auf den noch offenen Zahlungsbetrag in Höhe von 670.00 EUR (620.00 + 50.- Verspätungszuschlag), auf die Zahlungsfrist 30. April 2003 und auf den drohenden Rechtsverlust hinsichtlich des Bestands des Patents hingewiesen.

Nach einer in der Verfahrensakte befindlichen Telefonnotiz eines Mitarbeiters des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. September 2003 hat an diesem Tage Frau D1... mitgeteilt, dass der noch offene Zahlungsbetrag „an das EPA“ gegangen sei. Nach einem Aktenvermerk vom gleichen Mitarbeiter am 29. September 2003 wurde fernmündlich eine Information dahingehend erteilt, dass zur Aufrechterhaltung des Patents ein Wiedereinsetzungsantrag benötigt werde. An wen diese Information weitergegeben wurde, ist nicht aktenkundig.

Im Oktober 2004 beantragte der ehemalige Patentinhaber Wiedereinsetzung in die Versäumung der Frist zur Zahlung der 12. Jahresgebühr.

Zur Begründung trug er vor, er habe durch Dritte erfahren, dass das Patent erloschen sei. Dieser Umstand sei ihm in einem Telefonat am 30. September 2004 mit dem Patentamt bestätigt worden. Ein Betrag in Höhe von 1020.00 Euro sei zusammen mit einem Verspätungszuschlag von 102.00 Euro bis zum 30. April 2003 fälschlicherweise beim Europäischen Patentamt eingezahlt worden. Der Fehler habe nicht bemerkt werden können, da das EPA keine entsprechende Mitteilung vorgenommen und auch keine Rückzahlung geleistet habe. Das Schreiben vom 7. Oktober 2003 habe ihn nicht erreicht. Die Zahlung des noch offenen Betrags von 670.00 Euro sei am 30. September 2004 erfolgt.

Am 30. September 2004 ist eine Zahlung in dieser Höhe beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen.

In seiner Verfügung vom 4. November 2003 stellte das Deutsche Patent- und Markenamt fest, dass das Patent seit dem 1. Mai 2003 erloschen ist.

Mit Bescheid vom 23. November 2004 wies die Patentabteilung 35.EP den ehemaligen Patentinhaber darauf hin, dass der Wiedereinsetzungsantrag vom 7. Oktober 2004 verfristet sei, da die Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG nicht gewahrt worden sei. Die Wiedereinsetzung habe spätestens bis 30. April 2004 beantragt werden müssen.

Der ehemalige Patentinhaber trug in Erwiderung auf den Bescheid vom 23. November 2004 ergänzend zu seinem bisherigen Antrag vor, er habe nach dem 30. April 2004 vom Patentamt kein Mahnschreiben mehr erhalten.

Mit Beschluss vom 21. Januar 2005 wies die Patentabteilung den Wiedereinsetzungsantrag vom 7. Oktober 2004 unter Hinweis auf § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG zurück und führte im Hinblick auf das ergänzende Vorbringen des ehemaligen Patentinhabers aus, dass es unerheblich sei, ob er ein Mahnschreiben erhalten und wann er Kenntnis von der Fehlzahlung erlangt habe, denn § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG sehe keine Ausnahme vor.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des ehemaligen Patentinhabers vom 13. April 2005, eingegangen am 15. April 2005.

Der ehemalige Patentinhaber beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung zu entsprechen.

Zur Begründung führt er - im Wesentlichen unter Beibehaltung seines Vortrags aus dem Wiedereinsetzungsantrag - nunmehr noch ergänzend aus, dass es ihm zum Zeitpunkt 7. Oktober 2003 noch möglich gewesen wäre, die Jahresfrist für den Wiedereinsetzungsantrag zu wahren, wenn er das Schreiben vom 7. Oktober 2003 erhalten hätte. Dieses habe ihn aber nie erreicht. Es könne ausgeschlossen werden, dass er ein solch wichtiges Schreiben nicht erhalten hätte, wenn es

tatsächlich an ihn versandt worden wäre. Die Jahresfrist habe er schon deshalb nicht wahren können, weil er erst am 30. September 2004 vom Erlöschen des Patents erfahren habe.

Die Patentinhaberin teilte mit, dass nicht beabsichtigt sei, die 16. Jahresgebühr zu entrichten. Sie stellte keinen Antrag.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

A

Die Beschwerde ist zulässig.

Die nunmehrige Beschwerdeführerin ist gemäß § 74 Abs. 1 PatG beschwerdebe-rechtigt.

Mit Eintragung des Rechtsübergangs im Patentregister gemäß § 30 Abs. 3 PatG am 30. Januar 2006 ist die Rechtsnachfolgerin an die Stelle des früheren Patentinhabers getreten. Sie hat damit die Rechtsstellung als Beschwerdeführerin erlangt. Der ehemalige Patentinhaber ist somit am Beschwerdeverfahren nicht mehr betei-ligt (vgl. 10 W (pat) 16/05; Busse-Schwendy, PatG, Kommentar, 6. Auflage, § 30 Rd. 99; Schulte, PatG, Kommentar, 7. Auflage, § 30 Rd. 48 f.)

B

Die Beschwerde ist unbegründet.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Versäumung der Frist zur Zahlung der 12. Jahresgebühr gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG ist bereits unzulässig.

Die angefochtene Entscheidung der gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 PatG (Busse-Schwendy, a. a. O., § 27 Rd. 21) hierfür zuständigen Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes erweist sich als zutreffend.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Wiedereinsetzung in die Versäumung der Frist zur Zahlung der 12. Jahresgebühr zu Recht unter Hinweis auf § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG versagt, denn der Antrag ist bereits wegen Verfristung unzulässig (Benkard-Schäfers, PatG, Kommentar, 10. Auflage, § 123 Rd. 53).

1. Die Frist zur Zahlung der 12. Jahresgebühr wurde vom ehemaligen Patentinhaber versäumt.

Das Patent wurde am 21. Oktober 1991 angemeldet. Gemäß dem hier maßgeblichen Art. II § 7 IntPatÜG in Verbindung mit § 17 Abs. 1 PatG, §§ 3 Abs. 2, 7 Abs. 1 PatKostG war die 12. Jahresgebühr für das Patent am 31. Oktober 2002 fällig. Sie konnte bis zum 31. Dezember 2002 zuschlagsfrei bezahlt werden. Der letzte mögliche Zahlungszeitpunkt mit Verspätungszuschlag war demnach der 30. April 2003.

Die gebotene Zahlung in Höhe von 670.00 EUR wurde erst am 30. September 2004 geleistet.

2. Die Jahresfrist für die Beantragung der Wiedereinsetzung in die versäumte Frist ist abgelaufen, denn der Wiedereinsetzungsantrag wurde erst nach dem 30. April 2004, nämlich im Oktober 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt.

Entgegen der Auffassung des ehemaligen Patentinhabers ist dabei nicht von Relevanz, ob er das Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Oktober 2003 erhalten hat, inwieweit ein solches überhaupt geboten war (vgl. Schulte, a. a. O., § 17 Rd. 50) und inwieweit die Unerkenntnis vom Erlöschenstatbestand des Patents zeitlich fortgewirkt hat.

Die Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG ist eine sogenannte Ausschlussfrist (Busse-Keukenschrijver, a. a. O., § 123 Rd. 66), deren Nichteinhaltung ohne Rücksicht auf Kenntnis oder Verschulden die Wiedereinsetzung hindert. Eine Wiedereinsetzung in die Versäumung der Jahresfrist ist ausgeschlossen (Schulte, a. a. O., § 123 Rd. 31 und 64).

Da der Wiedereinsetzungsantrag damit unzulässig ist, ist die angefochtene Entscheidung nicht zu beanstanden.

Schülke

Püschel

Zimmerer