



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 16/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 60 2014 000 226 (= EP 2 769 971)**

wegen Wiedereinsetzung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 17. Mai 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf eine Anmeldung vom 25. Februar 2014 wurde der Patentinhaberin das europäische Patent 2 769 971 mit der Bezeichnung „Novel Organoleptic Compound“ u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Der Hinweis auf die Erteilung wurde im Europäischen Patentblatt am 16. September 2015 veröffentlicht. Beim Deutschen Patent- und Markenamt wird das Schutzrecht unter dem Aktenzeichen 60 2014 000 226.9 geführt.

Im Anschluss an eine Mitteilung vom 22. September 2015 zur Fälligkeit der dritten Jahresgebühr benachrichtigte das Patentamt die Patentinhaberin am 3. Juli 2016 davon, dass ihr Patent erlösche, sofern nicht bis zum 31. August 2016 diese Jahresgebühr in Höhe von 70,- € und ein Verspätungszuschlag in Höhe von 50,- € entrichtet würden. Nachdem eine Zahlung ausgeblieben war, wurde das Erlöschen des Schutzrechts zum 1. September 2016 am 1. Dezember 2016 im Patentblatt veröffentlicht.

Mit Schriftsatz vom 5. Mai 2017 hat die Patentinhaberin unter Beifügung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats beantragt, ihr Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag zu gewähren. Dazu hat sie u. a. folgendes vorgetragen: Sie habe ihre deutschen Inlandsvertreter und ihre in Großbritannien ansässigen Vertreter nicht mit der Überwachung von Jahresgebühreneinzahlungen beauftragt, sondern kontrolliere die Gebühreneinzahlungen seit 2014 selbst mit Hilfe des Patentverwaltungssystems „IP Manager“ und des

Gebührenverwaltungs- und Servicesystems „IP Payments“ des Dienstleisters

R.... Dort würden quartalsweise im Voraus Zahlungsübersichten erstellt.

Sofern ein Patent - wie im vorliegenden Fall - erst nach Erstellung dieser Übersichten eingetragen werde, würden die jeweils fällig werdenden Jahresgebühren in einem „Special Annuity Check (SAC)“-Bericht erfasst. Dies sei hier in den Monaten März und Juni 2016 geschehen. Die SAC-Berichte stellten ein Backup dar, erschienen jedoch unübersichtlich und seien durch zum Teil schon überholte Informationen zu bereits erledigten Jahresgebühreneinzahlungen verwirrend zu lesen gewesen. Trotz sorgfältiger Durchsicht beider Berichte habe die hierzu ermächtigte Frau Dr.T... (Patent Agent) nicht rechtzeitig bemerkt, dass die dritte Jahresgebühr und der Verspätungszuschlag für das vorliegende Patent fällig geworden seien.

Die Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2016 habe die Patentinhaberin nicht erreicht. Vom Erlöschen des deutschen Teils des europäischen Patents habe sie erstmals am 16. März 2017 im Rahmen von Recherchen erfahren, die sie als Reaktion auf eine Mitteilung des Brasilianischen Patentamts über das dortige Versäumnis einer Gebühreneinzahlung eingeleitet habe.

Mit Bescheid vom 1. Juni 2017 hat das Patentamt auf Zweifel an den Erfolgsaussichten des Wiedereinsatzantrags hingewiesen. Den Ausschluss eines Organisationsverschuldens habe die Patentinhaberin bislang nicht hinreichend glaubhaft gemacht. So fehlten u. a. Angaben zur Qualifikation von Frau Dr. T... zur Gebührenüberwachung und eine genauere Darlegung der Umstände, die dazu geführt hätten, dass Frau Dr. T... die in zwei SAC-Berichten aufgeführte Fälligkeit der dritten Jahresgebühr übersehen habe.

Mit Schriftsatz vom 7. Juli 2017 hat die Patentinhaberin hierauf eine von Frau Dr. T... unterzeichnete Erklärung vom 3. Juli 2017 vorgelegt und nunmehr Folgendes vorgetragen: Als Patent Agent habe Frau Dr. T... die vierteljährliche Jahresgebührenüberwachung an die diesbezüglich erfahrene und grundsätzlich

auch zuverlässige Mitarbeiterin Frau Owusu-Hemeng (Paralegal) delegiert. In regelmäßigen Abständen habe Frau Dr. T... ihre Mitarbeiterin kontrolliert und überwacht. Allerdings habe diese im fraglichen Zeitraum unbemerkt ihre Kündigung vorbereitet und sei deshalb unachtsam gewesen, bevor sie das Unternehmen der Patentinhaberin im Juni 2016 verlassen habe. Die überraschende Verschlechterung ihrer Arbeitsleistung sei nicht vorhersehbar gewesen.

Durch Beschluss vom 18. September 2017 hat die Patentabteilung 44.EP des Patentamts den Wiedereinsetzungsantrag unter Bezugnahme auf den Zwischenbescheid vom 1. Juni 2017 wegen nicht hinreichender Glaubhaftmachung eines Wiedereinsetzungsgrundes zurückgewiesen. Der neue Vortrag in dem Schriftsatz vom 7. Juli 2017 sei verspätet und könne daher nicht berücksichtigt werden.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und

ihr Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag zu gewähren.

Ein außerdem zunächst gestellter Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde vor dem anberaumten Termin wieder zurückgenommen.

In der Beschwerdebegründung trägt die Patentinhaberin u. a. vor, sie habe zur Überwachung der Jahresgebühreneinzahlungen ein Verfahren mit „zwei verschiedenen Sicherheiten“ angewandt. Zusätzlich zu einer vierteljährlichen Kontrolle von Listen anhand des Systems „IP Payments“ des Dienstleisters Thomson Reuters habe Frau Dr. T... fällige Jahresgebühren mit Hilfe der Mitteilungen ausländischer Patentämter, die der Patentinhaberin durch außerhalb der USA ansässige Kanzleien zugeleitet worden seien, identifiziert. Im vorliegenden Fall sei die Über-

mittlung der Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts ohne Verschulden der für sie im Vereinigten Königreich tätigen Vertreterkanzlei unterblieben. Angesichts dessen sei ein Organisationsverschulden nicht gegeben. Ihre Erläuterungen im Schriftsatz vom 7. Juli 2017 beinhalteten keinen neuen Sachvortrag; vielmehr habe sie lediglich auf die vom Prüfer im Bescheid vom 1. Juni 2017 gestellten Fragen und Hinweise geantwortet. Eine Nichtberücksichtigung dieser Angaben stelle eine Verweigerung rechtlichen Gehörs dar. In diesem Zusammenhang verweist die Patentinhaberin auf verschiedene höchstrichterliche Entscheidungen (BGH, Beschl. v. 9. Februar 2010 - XI ZB 34/09; BGH, Beschl. v. 3. April 2008 - I ZB 73/07; BGH, Beschl. v. 21. Oktober 2010 - IX ZB 73/10; BGH, Beschl. v. 10. Mai 2006 - XII ZB 42/05; BGH, Beschl. v. 4. März 2004 - IX ZB 71/03; BGH, Beschl. v. 13. Juni 2007 - XII ZB 232/06).

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Die beantragte Wiedereinsetzung ist vom Patentamt zu Recht abgelehnt worden.

1. Der Wiedereinsetzungsantrag ist zwar statthaft, weil die Patentinhaberin die Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag versäumt und dadurch einen gesetzlich festgelegten Rechtsnachteil erlitten hat, § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG. Die dritte Jahresgebühr in Höhe von 70,- € war - ausgehend vom Anmeldetag, dem 25. Februar 2014 - am 29. Februar 2016 zur Zahlung fällig (§ 3 Abs. 2 PatKostG) und konnte, da sie bis Montag, den 2. Mai 2016 nicht gezahlt worden war, mit Verspätungszuschlag in Höhe von 50,- € (Nr. 312 030, 312 032 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) noch bis zum Ablauf der Nachfrist am 31. August 2016 gezahlt werden (§ 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG, § 99 Abs. 1 PatG, § 222 Abs. 1 und 2 ZPO, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2

BGB). Tatsächlich wurde die Gebühr erst am 5. Mai 2017 und damit verspätet entrichtet. Auf Grund der verspäteten Zahlung ist das Patent erloschen (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

2. Zugunsten der Patentinhaberin kann davon ausgegangen werden, dass das Hindernis i. S. d. § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG am 16. März 2017 weggefallen ist, als sie vom Erlöschen des deutschen Teils ihres europäischen Patents erfahren hat. Eine frühere Kenntnis ihrer Vertreter in Deutschland bzw. im Vereinigten Königreich, die keinen Auftrag zur Überwachung und Zahlung der Jahresgebühren hatten, kann der Patentinhaberin nicht zugerechnet werden (BPatGE 13, 87, 88; BPatG, Senatsbeschl. v. 27. Oktober 2011 – 10 W (pat) 28/07, veröffentlicht in juris). Hiervon ausgehend ist der am 5. Mai 2017, d. h. innerhalb der Zweimonatsfrist gestellte und gemäß § 123 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 PatG begründete Wiedereinsetzungsantrag zulässig, zumal innerhalb dieser Frist auch die versäumte Handlung nachgeholt worden ist (§ 123 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 PatG).

3. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist in der Sache unbegründet. Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG darf Wiedereinsetzung nur gewährt werden, wenn der Säumige die Frist ohne Verschulden versäumt hat. Der zu berücksichtigende Vortrag der Patentinhaberin ist jedoch nicht geeignet, ein Verschulden an der Versäumung der Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag auszuschließen.

a) In ihrem Schriftsatz vom 5. Mai 2017 - d. h. innerhalb der Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 PatG - hat die Patentinhaberin darauf abgestellt, dass die zur Gebührenüberwachung herangezogenen SAC-Berichte unübersichtlich und teilweise auch verwirrend gewesen seien. Dies sei der Grund dafür gewesen, dass die zuständige Mitarbeiterin Dr. T... (Patent Agent) nicht rechtzeitig bemerkt habe, dass die dritte Jahresgebühr und der Verspätungszuschlag für das vorliegende Patent fällig geworden seien.

Dieser Vortrag bietet, wie bereits das Patentamt festgestellt hat, keine hinreichende Grundlage, um ein Nichtverschulden an der Fristversäumung glaubhaft zu machen. Nach ständiger Rechtsprechung müssen nicht nur berufsmäßige Vertreter wie Anwälte, sondern auch gewerbliche Betriebe für eine den Sorgfaltsanforderungen des § 276 Abs. 2 BGB genügende Büroorganisation sorgen, die auch eine effiziente Fristenkontrolle mitumfasst (vgl. BGH VersR 1989, 930; OLG München VersR 1993, 502; BPatG, Beschl. v. 18. März 2002 - 10 W (pat) 46/01, veröffentlicht in juris); bei großen Unternehmen gelten insoweit gesteigerte Anforderungen (vgl. BGH VersR 1991, 123; Zöller/Greger, ZPO, 32. Aufl. 2018, § 233 Rn. 12 m. w. N.). Diesen Sorgfaltsanforderungen kann eine Büroorganisation, bei der Gebührenfristen anhand „verwirrender“ und „unübersichtlicher“ SAC-Berichte überwacht werden, jedenfalls nicht genügen, weil eine derartige Vorgehensweise nicht geeignet ist, Fehler soweit wie möglich zu vermeiden (vgl. Busse/Engels, PatG, 8. Aufl., § 123 Rn. 81). Dieser Vortrag ist daher zum Ausschluss eines Organisationsverschuldens nicht geeignet.

Ob es außerdem zu Systemfehlern in den von ihr seit 2014 verwendeten IT-Systemen gekommen ist (die der Patentinhaberin nicht zuzurechnen wären, vgl. hierzu BPatG, CR 2000, 154), und ob sich bei der Versäumung der Zahlungsfrist zusätzlich eine unsachgemäße Bedienung der Systeme oder eine Unkonzentriertheit von Mitarbeitern ausgewirkt hat, kann in diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben. Jedenfalls ergibt sich aus dem Vorbringen im Wiedereinsetzungsgesuch, dass die Patentinhaberin nach Auftreten eines Problems in Form von „verwirrenden“ und „unübersichtlichen“ SAC-Berichten nicht mit der notwendigen und zumutbaren Sorgfalt vorgegangen ist. Für einen umsichtigen Nutzer der bezeichneten IT-Systeme musste es sich geradezu aufdrängen, die zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags geschilderte Überwachung von Jahresgebühreneinzahlungen im Wege der einmaligen Durchsicht solch offensichtlich zur Gebührenüberwachung ungeeigneter Berichte unverzüglich durch eine zuverlässige Art der Fristenüberwachung zu ersetzen.

b) In ihrem nach Ablauf der Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG beim Patentamt eingereichten Schriftsatz vom 7. Juli 2017 hat die Patentinhaberin die Mängel der SAC-Berichte nicht in Abrede gestellt, sondern nunmehr vorgetragen, dass die für die Gebührenüberwachung verantwortliche Frau Dr. T... die Überprüfung der Jahresgebührenlisten an die diesbezüglich erfahrene und grundsätzlich auch zuverlässige Mitarbeiterin H... (Paralegal) delegiert habe, wobei diese jedoch in dem betreffenden Zeitraum unbemerkt ihre Kündigung vorbereitet habe und deshalb unachtsam gewesen sei.

Dieser Vortrag muss - wie im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt ist - unberücksichtigt bleiben. Bei der Beurteilung, ob ein Verschulden vorliegt, dürfen - was sich aus § 123 Abs. 2 Satz 2 PatG ergibt - nur Tatsachen zugrunde gelegt werden, die innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist vorgetragen worden sind.

Im Gegensatz zu den Sachverhalten der in der Beschwerdebegründung genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs handelt es sich hier nicht um eine punktuelle Ergänzung des ursprünglichen Vorbringens, bei dem von individuellen Fehlern überhaupt nicht die Rede ist, sondern um eine gänzlich andere Darstellung (zur Ergänzung von Wiedereinsetzungsgründen vgl. Busse/Engels, a. a. O., § 123 Rn. 77, Fn. 347 m. w. N). Zudem wäre auch bei Berücksichtigung des neuen Vortrags der Vorwurf, wonach die Fristenüberprüfung anhand „verwirrender“ und „unübersichtlicher“ SAC-Berichte ein Organisationsverschulden darstellt, nicht ausgeräumt.

c) Gleiches gilt für den ebenfalls nachgebrachten Vortrag in der Beschwerdebegründung, wonach Frau Dr. T... nicht nur vierteljährlich Kontrollen anhand von Listen durchgeführt, sondern fällige Jahresgebühren zusätzlich auch dadurch identifiziert habe, dass diesbezügliche Mitteilungen ausländischer Patentämter der Patentinhaberin durch ausländische Kanzleien zugeleitet worden seien.

Auch dieser Vortrag, in dem erstmals von einem Verfahren die Rede ist, das zwei verschiedene Sicherheiten zur Kontrolle der Zahlungen vorsieht, stellt keine lediglich punktuelle Ergänzung des ursprünglichen Vorbringens der Patentinhaberin dar. Hinzu kommt, dass eine unternehmensinterne Verwendung verlässlicher Informationen zur Fälligkeit von Jahresgebühreneinzahlungen aus ausländischen Kanzleien vorausgesetzt hätte, dass diese Kanzleien mit der Weiterleitung von Gebührennachrichten beauftragt worden wären, was hier gerade nicht der Fall war.

Aus diesen Gründen hat der Wiedereinsetzungsantrag keinen Erfolg. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

### 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 aufgrund 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.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Fi