



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 1/24

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 50 2017 008 081 (EP 3 405 240)

(wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Juli 2024 durch die Präsidentin Dr. Hock, den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des vom Europäischen Patentamt (EPA) u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patents EP 3 405 240, das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 50 2017 008 081 geführt wird.

Mit Bescheid vom 14. Oktober 2020 teilte das DPMA dem als Vertreter der Patentinhaberin auftretenden Rechtsanwalt das Aktenzeichen mit, unter dem das mit der Veröffentlichungsnummer 3 405 240 vom EPA erteilte Patent vom DPMA geführt wird. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass weitere Zustellungen an ihn nur nach Vorlage einer Vollmacht bzw. Anzeige der Vertretungsübernahme erfolgen könnten. Entsprechende Nachweise wurden in der Folgezeit jedoch nicht eingereicht.

Mit direkt an die Patentinhaberin gerichtetem Bescheid vom 12. Juli 2022 teilte das DPMA unter Hinweis auf die einschlägigen gesetzlichen Regelungen mit, dass die 6. Jahresgebühr nicht in voller Höhe entrichtet worden sei. Nach Erhöhung der Jahresgebühren für Patentanmeldungen und Patente zum 1. Juli 2022 betrage die 6. Jahresgebühr nicht mehr 130 Euro, sondern 150 Euro. Der offene Fehlbetrag von 20 Euro könne noch bis zum 1. Februar 2023 gezahlt werden, anderenfalls erlösche das Patent. Nachdem bis zu dem genannten Zeitpunkt keine Zahlung eingegangen war, vermerkte das DPMA im Patentregister das Erlöschen des Patents zum 2. Februar 2023 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr.

Mit Schreiben vom 28. Juli 2023 beantragte der frühere Vertreter der Patentinhaberin die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und machte zur

Begründung geltend, er sei als anwaltlicher Vertreter der Patentinhaberin nicht davon unterrichtet worden, dass hinsichtlich der 4. Jahresgebühr des Patents eine Verspätung mit Rechtsverlust drohe. Er werde die 4. Jahresgebühr wegen Lizenzbereitschaft mit Verspätungsgebühr sowie die 5. Jahresgebühr noch heute per Sofortüberweisung an das DPMA überweisen.

Mit an die Patentinhaberin gerichtetem und dem früheren Vertreter als Kopie übermitteltem Zwischenbescheid vom 11. August 2023 teilte die Patentabteilung des DPMA mit, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr einschließlich Verspätungszuschlags voraussichtlich als unzulässig zu verwerfen sein werde. Die 6. Jahresgebühr in Höhe von 150 Euro sei am 31. Juli 2022 fällig geworden und hätte bis zum Ablauf des 30. September 2022 zuschlagsfrei entrichtet werden können. Es sei aber lediglich ein Betrag von 130 Euro entrichtet worden. Der Unterschiedsbetrag von 20 Euro zwischen bisheriger und aktueller Jahresgebühr hätte aufgrund der Regelung des § 13 Abs. 4 PatKostG noch bis zum 1. Februar 2023 entrichtet werden können, was jedoch nicht erfolgt sei. Das Patent gelte deshalb seit dem 2. Februar 2023 als erloschen. Der eingezahlte Betrag von 130 Euro sei am 22. März 2023 zurückgezahlt worden. Am 28. Juli 2023 habe der frühere Vertreter der Patentinhaberin Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag beantragt und die 4. Jahresgebühr bei Lizenzbereitschaft mit Verspätungszuschlag eingezahlt, obwohl eine solche Lizenzbereitschaft für das Patent nicht erklärt worden sei. Die 6. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag sei dagegen nicht entrichtet worden, so dass es an der erforderlichen Nachholung der versäumten Handlung fehle. Im Übrigen liege für den Verfasser des Wiedereinsetzungsantrages immer noch keine Vollmacht und auch keine Vertreterbestellung für die nationale Phase des EP-Patents vor.

In seiner Erwiderung vom 21. August 2023 kritisierte der frühere Vertreter der Patentanmelderin die Ausführungen der Patentabteilung und forderte das DPMA sinngemäß auf, den fehlerhaften Zwischenbescheid nochmals zu überarbeiten

und ihm dann einen rechtsmittelfähigen Beschluss zukommen zu lassen. Insbesondere solle die Frage geklärt werden, wieso bei einem am 4. Juli 2017 international angemeldeten Patent am 31. Juli 2022 die 6. Jahresgebühr fällig werde.

Mit Beschluss vom 25. September 2023 hat die Patentabteilung den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als unzulässig verworfen und dabei zur Begründung auf den Zwischenbescheid vom 11. August 2023 verwiesen. Ergänzend wurde ausgeführt, dass sich die Fälligkeit der Jahresgebühren nach dem Anmeldedatum der europäischen Patentanmeldung richte, also dem 4. Juli 2017. Da der Hinweis auf die Erteilung des Patents durch das EPA am 4. November 2020 veröffentlicht worden sei, ergebe sich als erste beim DPMA fällig gewordene Jahresgebühr die 5. Jahresgebühr, mit Fälligkeit zum 31. Juli 2021. Am 31. Juli 2022 sei dann die 6. Jahresgebühr fällig geworden, jedoch nicht in voller Höhe entrichtet worden. Eine Zahlung der 6. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag sei auch nicht innerhalb der Frist des § 123 PatG erfolgt, so dass keine Nachholung der versäumten Handlung im Sinne von § 123 PatG vorliege. Stattdessen sei die 4. Jahresgebühr bei Lizenzbereitschaft mit Verspätungszuschlag entrichtet worden, obwohl es für das Patent keine Erklärung bezüglich einer Lizenzbereitschaft existiere.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Zur Begründung hat ihr früherer Vertreter geltend gemacht, die Angelegenheit beruhe auf einem Missverständnis bezüglich der richtigen Zählweise bei den Jahresgebühren. Mangels anderslautender Hinweise sei er aufgrund des vom DPMA herausgegebenen Kostenmerkblatts davon ausgegangen, dass die 1. Jahresgebühr erst im 3. Patentjahr fällig werde. Die korrekte, seiner Ansicht nach jeglicher Logik entbehrende Zählweise sei ihm nicht erklärt worden. Die ihm unterlaufende Fehlinterpretation sei somit mangels klarstellender Hinweise des DPMA entschuldbar.

Im Lauf des Beschwerdeverfahrens hat der frühere Vertreter sein Mandat niedergelegt und sich ein neuer Vertreter für die Patentinhaberin bestellt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr einschließlich Verspätungszuschlags.

Auf die Verfahrensakten wird ergänzend Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Die Voraussetzungen für die Gewährung der beantragten Wiedereinsetzung nach § 123 PatG sind nicht erfüllt.

Zwar ist der Wiedereinsetzungsantrag nach dem Wortlaut seiner Begründung auf die Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Verspätungsgebühr gerichtet, unter Berücksichtigung der Gesamtumstände kann der Antrag jedoch zu Gunsten der Antragstellerin dahingehend umgedeutet werden, dass er sich auf die tatsächlich versäumte Frist richtet, d. h. auf die Versäumung der Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag.

Wiedereinsetzung gemäß § 123 PatG kann dann gewährt werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragssteller glaubhaft darlegt, ohne Verschulden an der Einhaltung einer Frist gehindert gewesen zu sein, deren Versäumnis nach den gesetzlichen Vorschriften einen Rechtsnachteil zur Folge hat, und innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, das der Fristwahrung entgegenstand, die Wiedereinsetzung beantragt sowie die versäumte Handlung nachholt.

Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag versäumt und dadurch einen Rechtsnachteil i. S. d. § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG erlitten. Es wurde jedoch nicht vorgetragen, zu welchem Zeitpunkt die Patentinhaberin Kenntnis von der Fristversäumung erlangt hat, so dass nicht - wie erforderlich - beurteilt werden kann, ob die Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG eingehalten wurde oder nicht. Auch die versäumte Handlung wurde nicht nachgeholt.

Die Antragstellerin hat die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag auch nicht unverschuldet im Sinne von § 123 Abs. 1 PatG versäumt. Verschulden umfasst Vorsatz und jede Art von Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr übliche Sorgfalt außer Acht lässt. Maßstab für die zu fordernde Sorgfalt ist hierbei die übliche Sorgfalt eines ordentlichen Verfahrensbeteiligten, die dieser im konkreten Einzelfall angewendet haben würde (st. Rspr., vgl. Schulte, PatG, 11. Aufl., § 123 Rn. 69, m. w. N.). Im vorliegenden Fall geht aus dem Vorbringen des früheren Vertreters hervor, dass er von der Patentinhaberin mit der Überwachung und Einzahlung der Jahresgebühren beauftragt war, so dass bei der Prüfung, ob die Fristversäumung unverschuldet erfolgt ist, auf ihn abzustellen ist.

Nach erfolgreicher Patentanmeldung muss für das Schutzrecht gemäß § 17 PatG, bei Beginn des dritten und jedes folgenden Jahres - gerechnet vom Anmeldetag an -, unaufgefordert eine Jahresgebühr entrichtet werden, deren Höhe sich nach dem PatKostG richtet. Die Jahresgebühren werden dabei jeweils für das Folgejahr am letzten Tag des Monats fällig, der dem Anmeldemonat entspricht. Wird die jeweilige Jahresgebühr bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Fälligkeit nicht gezahlt, kann sie mit einem Verspätungszuschlag in Höhe von 50 Euro noch bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit bezahlt werden. Diese gesetzlichen Regelungen ergeben sich auch unzweideutig aus dem vom DPMA herausgegebenen Kostenmerkblatt.

Im Falle einer beim EPA eingereichten Anmeldung geht das europäische Patent erst nach seiner Erteilung in die Zuständigkeit der vom Anmelder benannten Vertragsstaaten über, in denen danach die Jahresgebühren zur Aufrechterhaltung des Patents zu zahlen sind (vgl. hierzu auch Schulte/Moufang, a. a. O., § 17 Rn. 2 ff, m. w. N.).

Der frühere Vertreter der Patentinhaberin hat im Beschwerdeverfahren erstmals vorgetragen, das Fristversäumnis beruhe auf einem Missverständnis über die richtige Zählweise der für das verfahrensgegenständliche Patent anfallenden Jahresgebühren. Ein solcher Rechtsirrtum bzw. eine unzureichende Gesetzeskenntnis sind grundsätzlich nicht unverschuldet und stellen keinen Wiedereinsetzungsgrund dar. Insbesondere von einem Anwalt, wie dem früheren Vertreter der Patentinhaberin, muss verlangt werden, das er das für die von ihm übernommenen Aufgaben jeweils geltende Recht vollinhaltlich kennt und anwenden kann (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 141, m. w. N.). Erscheint ihm die Rechtslage unklar, muss der bevollmächtigte Anwalt den sicheren Weg wählen und eigenständig für die erforderliche Klärung Sorge tragen. Das Unterlassen der gebotenen Maßnahmen zur Sicherstellung einer rechtzeitigen und vollständigen Gebühreinzahlung fällt dem früheren Vertreter als eigenes (Anwalts-)Verschulden zur Last, das sich die Patentinhaberin und Antragstellerin gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen muss.

Soweit der frühere Vertreter zu seiner Entlastung anführt, das DPMA habe es unterlassen, ihm durch klarstellende Hinweise die korrekte Zählweise der Jahresgebühren zu erklären, vermag dies die Fristversäumung bereits deshalb nicht zu entschuldigen, weil dem DPMA keine Verpflichtung obliegt, den Verfahrensbeteiligten die für Jahresgebühren geltenden gesetzlichen Gegebenheiten zu erklären. Im Übrigen wurde die Patentinhaberin - da trotz entsprechender Hinweise des DPMA keine Nachweise zur Bevollmächtigung des früheren Vertreters vorgelegt worden waren - mit Bescheid vom 12. Juli 2022 ausführlich über die noch ausstehende Zahlung der 6. Jahresgebühr informiert.

Bei diesem Bescheid, dessen fehlender Zugang von der Patentinhaberin nicht geltend gemacht wurde, handelt es sich um eine gesetzlich nicht vorgeschriebene Serviceleistung des DPMA, aus deren Unterbleiben oder fehlendem Zugang keine Rechte hergeleitet werden können (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.12.2016, 7 W (pat) 24/15, mit Verweis auf die Amtl. Begründung zum Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BIPMZ 2002, 14, 38, 42)

2. Nach alledem hat das DPMA dem Wiedereinsetzungsantrag zu Recht nicht stattgegeben. Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

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

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.

Dr. Hock

Lachenmayr-Nikolaou

Schell