



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 38/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 002 846.5

hier: Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 10. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 1.26 - vom 29. April 2008 wird aufgehoben.
2. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr gewährt.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte am 19. Januar 2006 eine Erfindung mit der Bezeichnung „Wäschespinne“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zur Patentierung ein. Als einzige Anlage war dem Erteilungsantrag ein Anspruchssatz mit Patentansprüchen 1 bis 13 beigefügt. Mit Schreiben vom 25. Januar 2006 teilte das DPMA der Anmelderin mit, dass wegen Fehlens einer Beschreibung die Mindestanforderungen für eine rechtswirksame Patentanmeldung nicht erfüllt seien, weshalb kein Anmeldetag zuerkannt werden könne. Die Anmelderin wurde aufgefordert, innerhalb eines Monats eine Beschreibung der Erfindung nachzureichen. Der Tag des Eingangs der nachgereichten Beschreibung sei dann der Anmeldetag. Gehe innerhalb der Frist keine Beschreibung ein, so werde durch Beschluss das Fehlen einer rechtswirksamen Anmeldung festgestellt. Möglicherweise bereits bezahlte Gebühren würden zurückgezahlt.

Die Anmelderin beantwortete dieses Schreiben mit einer Eingabe vom 28. Februar 2006, worin sie die Auffassung vertrat, dass der von ihr eingereichte Anspruchssatz eine für die Zuerkennung des Anmeldetags ausreichende Beschreibung beinhalte. Diese Antwort veranlasste die Prüfungsstelle zu einer Aktennotiz vom 8. März 2006, derzufolge sie sich der Argumentation der Anmelderin anschloss, weshalb der Anmeldetag erhalten bleibe. Die Anmelderin wurde davon nicht benachrichtet.

Mit weiterem Schreiben der Prüfungsstelle vom 10. Dezember 2007 wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass die Anmeldegebühr innerhalb von drei Monaten nach dem Tag des Eingangs der Anmeldung nicht bzw. nicht vollständig gezahlt worden sei, weshalb die Patentanmeldung als zurückgenommen gelte. Gleichzeitig wurde sie auf die Vorschrift des § 123 PatG (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) hingewiesen.

Die Anmelderin antwortete darauf mit Schreiben vom 9. Januar 2008, worin sie u. a. beanstandete, dass sie fast zwei Jahre lang in dem Glauben gelassen worden sei, die Anmeldung sei anhängig. Sie entrichtete die Anmeldegebühr und verlangte, dass die Anmeldung so behandelt werde, als sei die Anmeldegebühr rechtzeitig gezahlt worden.

Die Prüfungsstelle teilte der Anmelderin daraufhin mit, dass ihre Eingabe als Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand behandelt werde. Eine Wiedereinsetzung sei aber nicht möglich, da seit dem Ende der Zahlungsfrist bereits mehr als ein Jahr vergangen sei. Billigkeitsgründe könnten nicht berücksichtigt werden.

Die Anmelderin berief sich demgegenüber auf die Mitteilung des DPMA vom 25. Januar 2006 und den darin enthaltenen Hinweis auf die Rückzahlung möglicherweise bereits gezahlter Gebühren. Dies komme der Aufforderung gleich, gerade keine Gebühren zu bezahlen, weil diese ohnehin zurückerstattet worden wären.

Schließlich wurde der Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch Beschluss des DPMA - Prüfungsstelle 1.26 - vom 29. April 2008 zurückgewiesen. Zur Begründung wird darin u. a. ausgeführt, nach Ablauf eines Jahres sei eine Wiedereinsetzung aus Gründen der Rechtssicherheit ausgeschlossen. Der Hinweis der Anmelderin, wonach sie von der fehlenden Feststellung eines Anmeldetages habe ausgehen müssen, ändere daran nichts. Da das Schreiben

der Anmelderin vom 28. Februar 2006 unbeantwortet geblieben und ein gegenseitiger Beschluss mit Information der Anmelderin nicht ergangen sei, habe diese davon ausgehen müssen, dass ihrem Antrag gefolgt worden sei. Es habe ihr somit auch unter Berücksichtigung der speziellen Situation der Sorgfaltspflicht obliegen, die Anmeldegebühr zu entrichten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. Zur Begründung verweist sie auf ihre bisherigen Eingaben. Eine Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht habe nicht vorgelegen. Sie könne auch nicht erkennen, eine Frist versäumt zu haben.

II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich auch in der Sache als begründet. Der Anmelderin wird unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr gewährt.

1. Die Prüfungsstelle hat das von der Anmelderin in deren Schreiben vom 9. Januar 2008 vorgebrachte Begehren zutreffend als Wiedereinsetzungsantrag behandelt. Die Anmelderin hat nämlich die mit Einreichung ihrer Anmeldung fällig gewordene Anmeldegebühr nicht innerhalb der dafür zur Verfügung stehenden Dreimonatsfrist, d. h. bis zum 19. April 2006, entrichtet (§ 3 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG), weshalb die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Die Anmelderin hat somit kraft gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsverlust erlitten, weshalb sie in statthafter Weise einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die genannte Frist stellen kann (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG).

2. Der Antrag ist auch in zulässiger Weise gestellt. Insbesondere hat die Anmelderin die mit Wegfall des Hindernisses beginnende zweimonatige Frist zur Stellung und Begründung des Antrags sowie zur Nachholung der versäumten

Handlung (§ 123 Abs. 2 Satz 1 bis 3 PatG) eingehalten. Das Hindernis war erst mit Eingang des patentamtlichen Schreibens vom 10. Dezember 2007 bei der Anmelderin weggefallen, weil diese zuvor davon ausgehen musste, dass ihre Anmeldung entsprechend der Mitteilung vom 25. Januar 2006 als unwirksam behandelt werde und die Zahlung der Anmeldegebühr keinen Sinn machen würde, weil das DPMA entsprechend seinem Hinweis die Gebühr im Falle ihrer Einzahlung wieder zurückzahlen würde.

3. Die Stellung des Wiedereinsetzungsantrags ist im vorliegenden Fall auch nicht wegen Ablaufs der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG ausgeschlossen.

a) In der Begründung des angefochtenen Beschlusses wird zwar zutreffend ausgeführt, dass es sich hierbei um eine sog. uneigentliche Frist handelt, die aus Gründen der Rechtssicherheit nicht verlängerbar und auch nicht wiedereinsetzungsfähig ist, d. h. die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags ist prinzipiell auch dann ausgeschlossen, wenn die Jahresfrist schuldlos versäumt wird (vgl. Schulte, Kommentar zum PatG, 8. Aufl., § 123 Rn. 32 m. w. N.).

In der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur entsprechenden Jahresausschlussfrist gemäß § 234 Abs. 3 ZPO ist jedoch anerkannt, dass diese Frist in bestimmten Ausnahmefällen aus Gründen eines wirkungsvollen Rechtsschutzes und zur Wahrung des rechtlichen Gehörs nicht anzuwenden ist, insbesondere wenn die Ursache ihrer Überschreitung nicht in der Sphäre der Partei liegt, sondern allein dem Gericht zuzurechnen ist (zu Einzelheiten siehe BGH, Beschluss v. 30. August 2010 - XZR 193/03 -, Abschnitt II 3d der Begründung Senatsbeschluss v. 26. Februar 2009, BPatGE 51, 197, 202 - Überwachungsrichtung; Leitsatz in BIPMZ 2009, 407). Dem entsprechend ist auch im patentamtlichen Verfahren die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung trotz Überschreitung der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG für besonders gelagerte Ausnahmefälle

als zulässig anzusehen, wenn die Fristüberschreitung auf Umstände zurückzuführen ist, die der Sphäre des DPMA zuzurechnen sind (Senatsbeschluss a. a. O.).

b) Im vorliegenden Fall ist die Überschreitung der Jahresausschlussfrist vor allem auf zwei in der Sphäre des Patentamts liegende Umstände zurückzuführen. Zum einen hat es die Prüfungsstelle versäumt, die Anmelderin davon zu unterrichten, dass auf Grund von deren Antwort auf den Bescheid vom 25. Januar 2006 der ursprüngliche Anmeldetag nun doch zuerkannt werde. Zum anderen wurde die Anmelderin erst im Dezember 2007, d. h. etwa zwanzig Monate nach Ablauf der Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, über die Fristversäumnis und deren Rechtsfolge unterrichtet.

c) Der Anmelderin hat es nach Erhalt des Bescheids vom 25. Januar 2006 und in Unkenntnis der geänderten Rechtsauffassung entsprechend der Aktennotiz vom 8. März 2006 nicht obliegen, die Anmeldegebühr rein vorsorglich einzuzahlen. Da auf Grund des Hinweises in dem genannten Bescheid mit einer alsbaldigen Rückzahlung zu rechnen gewesen wäre, hätte es sich aus Sicht der Anmelderin bei einer rein vorsorglichen Gebühreinzahlung um einen rein formalistischen Aufwand gehandelt.

Dagegen spricht auch nicht, dass die Anmelderin davon auszugehen hatte, dass im Falle der von ihr erstrebten Anerkennung des Anmeldetages die Anmeldegebühr nicht erst im Zeitpunkt der Anerkennung, sondern am Tag des ursprünglichen Anmeldetages fällig werden würde. Es kann der Anmelderin nicht angelastet werden, dass sie zunächst die Entscheidung über ihre Eingabe vom 28. Februar 2006 abwarten und die Gebühr erst nach Zuerkennung des Anmeldetags entrichten wollte.

Die Anmelderin musste zwar erkennen, dass die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr drei Monate nach dem Anmeldetag ablaufen würde. Sie durfte aber - nachdem ihr die verspätete Zahlung nicht anzulasten war - davon ausgehen, mit

Aussicht auf Erfolg einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Gebüh-
renzahlungsfrist stellen zu können.

d) Dass die Anmelderin auch die Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4
PatG versäumt hat, kann ihr auch nicht als schuldhaft zugerechnet werden. Viel-
mehr beruht diese Säumnis auf dem Umstand, dass die Anmelderin über das
Ausbleiben der Gebührenzahlung erst 20 Monate nach Ablauf der Zahlungsfrist
informiert wurde. Würde man in einem solchen Fall von dem Gebührenschuldner
verlangen, die Jahresausschlussfrist im Blick zu behalten und sein Handeln darauf
einzurichten, so würde man ihn in unzumutbarer Weise mit den Rechtsfolgen von
unzulänglichem und verzögertem Verwaltungshandeln belasten.

Unter diesem Blickwinkel erscheint es im vorliegenden Fall ausnahmsweise ge-
boten, der Anmelderin trotz Überschreitung der Frist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG
die Möglichkeit der Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags zu gewähren.

4. Der Antrag ist auch begründet, weil der Anmelderin die Versäumung der Frist
zur Zahlung der Anmeldegebühr aus den genannten Gründen nicht angelastet
werden kann.

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä