

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 100/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent P 32 44 246**

wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Winkler und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Der Beschwerdeführer ist Inhaber des am 30. November 1982 angemeldeten Patents P 32 44 246.

Am 14. Januar 1998 hat er gemäß § 23 Abs 1 PatG Lizenzbereitschaft erklärt. Mit Bescheid vom 28. Januar 1998 hat das Patentamt den Eingang der Erklärung bestätigt und ua mitgeteilt: "Nach § 23 des Patentgesetzes ermäßigen sich die für die Patentanmeldung oder das Patent nach Eingang der Erklärung beim Deutschen Patentamt fällig werdenden Jahresgebühren auf die Hälfte des im Tarif bestimmten Betrages". Daraufhin hat der Antragsteller die Hälfte der 16. Jahresgebühr in Höhe von DM 1050,00 eingezahlt. Dieser Betrag wurde dem Konto des Patentamts am 13. Februar 1998 gutgeschrieben.

Mit Bescheid vom 3. März 1998 hat ihn das Patentamt gemäß § 17 Abs 3 Satz 3 PatG benachrichtigt, daß die 16. Jahresgebühr innerhalb der zuschlagsfreien Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Fälligkeit nicht entrichtet worden sei. Mit Rücksicht auf einen nach Ablauf der zuschlagsfreien Zahlungsfrist eingegangenen Teilbetrag in Höhe von DM 1050,00 hat das Patentamt den Antragsteller darauf hingewiesen, daß der restliche Betrag in Höhe von DM 1050,00 zuzüglich DM 210,00 als nunmehr fällig gewordener Zuschlag innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Ablauf des Zustellmonats einzuzahlen sei, andernfalls das Patent erlösche.

Mit Schriftsatz vom 30. März 1998 hat der Patentinhaber beantragt, ihn in die "zuschlagsfreie Zahlungsfrist der 16. Jahresgebühr" wieder einzusetzen. Er hat geltend gemacht, er habe das Bestätigungsschreiben des Patentamts vom 28. Januar 1998 dahin verstanden, daß nach Eingang der Lizenzbereitschaftserklärung nur noch die Hälfte der Gebühren einzuzahlen sei. Erst durch Rückspra-

che mit dem Patentamt habe er erfahren, daß die 16. Jahresgebühr bereits fällig geworden und daher noch vollen Umfangs zu entrichten sei.

Der Antragsteller hat die zweite Hälfte der 16. Jahresgebühr (ohne Zuschlag) eingezahlt. Dieser Betrag wurde dem Konto des Patentamts am 2. April 1998 gutgeschrieben.

Das Patentamt hat dem Antragsteller daraufhin mit Bescheid vom 18. September 1998 mitgeteilt, daß der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist unbegründet sei, da er die Frist nicht unverschuldet versäumt habe.

Durch Beschluß vom 19. Februar 1999 hat das Patentamt den Antrag auf Wiedereinsetzung unter Bezugnahme auf die mit Bescheid vom 18. September 1998 mitgeteilten Gründe zurückgewiesen. Die eingezahlten Teilbeträge für die 16. Jahresgebühr wurden dem Antragsteller zurückerstattet.

Gegen diese ihm am Montag, dem 29. März 1998 als zugestellt geltende Entscheidung richtet sich seine am 26. April 1999 eingegangene Beschwerde, mit der er seinen Antrag auf Wiedereinsetzung weiterverfolgt.

Er betont, daß er guten Glaubens den hälftigen Betrag der 16. Jahresgebühr eingezahlt habe. Als Privatperson habe er das Bestätigungsschreiben des Patentamts vom 28. Januar 1998 mißverstanden, indem er angenommen habe, die Ermäßigung gelte bereits ab Eingang der Lizenzbereitschaftserklärung beim Patentamt für die noch zu zahlenden Gebühren. Das Patentamt habe ihn bei seiner Nachfrage darauf hingewiesen, daß er einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die zuschlagsfreie Zahlungsfrist stellen könne. Sobald er einen solchen Antrag gestellt habe, werde, so das Patentamt, ein Bescheid darüber erfolgen, ob auch noch der Zuschlag zu entrichten sei oder nicht.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Bei unverschuldeter Versäumung einer dem Patentamt gegenüber einzuhaltenden Frist, deren Versäumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, kann Wiedereinsetzung gemäß § 123 Abs 1 PatG gewährt werden, wenn diese innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des zur Fristversäumung führenden Umstandes beantragt und die versäumte Handlung innerhalb dieser Frist nachgeholt wird (§ 123 Abs 2 Satz 1, 3 PatG).

Der Patentinhaber hat die Frist zur zuschlagsfreien Zahlung der 16. Jahresgebühr gem § 17 Abs 3 Satz 2 PatG versäumt, denn die Gebühr ist nicht innerhalb von zwei Monaten nach Fälligkeit entrichtet worden. Das hatte gemäß § 17 Abs 3 S 2 PatG zur Folge, daß sich die Jahresgebühr um den tarifmäßigen Verspätungszuschlag erhöhte. Diese Erhöhung tritt nach §17 Abs 3 Satz 2 PatG ohne weiteres dadurch ein, daß die Jahresgebühr innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Fälligkeit nicht entrichtet wird. Weder über die Fälligkeit der Gebühr noch über den Eintritt der Gebührenerhöhung ergeht eine Nachricht an den Patentinhaber. Er muß den Ablauf der Fristen selbst überwachen, wenn er die Rechtsnachteile der nicht fristgerechten Zahlung vermeiden will (Schulte, PatG, 5. Aufl, § 17 Rdn 20; Busse, PatG, 5. Aufl, Rdn 50). Da die 16. Jahresgebühr am 30. November 1997 fällig wurde (§17 Abs 1,3 Satz 1 PatG), endete die 2-Monatsfrist zur zuschlagsfreien Zahlung am 31. Januar 1998. Der Patentinhaber hat die 16. Jahresgebühr (ohne Zuschlag) in zwei gleichen Teilbeträgen aber erst nach Ablauf der zuschlagsfreien Zahlungsfrist, nämlich am 13. Februar und 2. April 1998 gezahlt. Er hatte also die um den Zuschlag erhöhte 16. Jahresgebühr zu entrichten. Das ist nicht geschehen. Das Patent ist daher erloschen.

Daß die Lizenzbereitschaftserklärung einging, bevor sich die Jahresgebühr um den Zuschlag erhöht hatte, führt nicht zu einer Ermäßigung des Grundbetrages der Jahresgebühr; denn gem § 23 Abs 1 Satz 1 PatG gilt eine aufgrund einer Lizenzbereitschaftserklärung eintretende Vergünstigung nur für die **nach** dem Eingang der Erklärung fällig werdenden Jahresgebühren (vgl Benkard, PatG, 9. Aufl, § 23 Rdn 7). Hier ist - wie bereits ausgeführt - die 16. Jahresgebühr aber unstreitig schon vor dem Eingang der Lizenzbereitschaftserklärung (14. Januar 1998) fällig geworden (30. November 1997). Die um den tarifmäßigen Zuschlag erhöhte Jahresgebühr bildet mit diesem eine denselben Fälligkeitszeitpunkt aufweisende Gebühreneinheit. Das macht schon der Wortlaut des § 17 Abs 3 Satz 2 PatG deutlich, wonach es sich bei der Erhöhung um einen Zuschlag, also um einen Teil der Jahresgebühr handelt, nicht dagegen um eine von der Jahresgebühr gesonderte Gebühr (vgl auch Gebührenverzeichnis zu § 1 PatGebG Nr 112200: Zuschlag **zu** den Gebühren). Auch auf den Zuschlag zur 16. Jahresgebühr konnte sich die Erklärung daher noch nicht auswirken.

Das Patentamt hat den Patentinhaber daher zurecht über den drohenden Rechtsverlust für den Fall der nicht rechtzeitigen Zahlung der 2. Hälfte der 16. Jahresgebühr und des Zuschlags in Höhe von 10% der vollen 16. Jahresgebühr benachrichtigt.

Innerhalb der gem § 17 Abs 3 Satz 3 PatG zur Zahlung des Restbetrages gesetzten 4-Monatsfrist ist dieser nicht vollständig entrichtet worden, da nur die 2. Hälfte der 16. Jahresgebühr, nicht aber der Zuschlag bezahlt worden ist.

Soweit der Patentinhaber Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur zuschlagsfreien Zahlung begehrt, ist sein Antrag unbegründet, weil seine Angaben eine unverschuldete Säumnis nicht darlegen. Sein Irrtum über den Zeitpunkt des Eintritts der Ermäßigung der Gebühr nach Abgabe der Lizenzbereitschaftserklärung war nicht ursächlich für die Versäumung der Frist zur zuschlagsfreien Zahlung. Denn der Patentinhaber hat die erste Teilzahlung auf die Jahresgebühr

am 13. Februar 1998 geleistet und damit erst nach Ablauf der zuschlagsfreien Frist. Hätte der Patentinhaber zu diesem Zeitpunkt anstatt der vermeintlich ermäßigten

Gebühr diese in voller Höhe entrichtet, so wäre der Zuschlag auch ohne den Irrtum fällig geworden. Daß andere unverschuldete Umstände für die Überschreitung der zuschlagsfreien Zahlungsfrist ursächlich waren, ist nicht vorgetragen, geschweige denn glaubhaft gemacht worden.

Soweit der Patentinhaber auch die Wiedereinsetzung in die versäumte 4-Monats-Nachholungsfrist des § 17 Abs 3 Satz 3 PatG zur Zahlung des Restbetrages anstrebt, ist sein Antrag unzulässig, weil er die versäumte Zahlung des Zuschlags nicht innerhalb der 2-Monatsfrist des § 123 Abs 2 S 1,3 PatG nachgeholt hat.

Diese Frist zur Nachzahlung des Zuschlags begann spätestens mit positiver Kenntnis von der Säumnis. Der Patentinhaber hatte ausweislich seines Schriftsatzes vom 30. März 1998 spätestens an diesem Tag Kenntnis von der Fristversäumung. Die zweimonatige Wiedereinsetzungsfrist endete damit Ende Mai 1998. Innerhalb dieser Frist und auch bis heute ist der Zuschlag nicht entrichtet worden.

Zwar besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auch in die versäumte Frist zur Nachholung der versäumten Handlung - hier: Zahlung des Zuschlags - Wiedereinsetzung zu beantragen. Hier ist der Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Nachholungsfrist gem § 123 Abs 2 Satz 4 PatG jedoch ausgeschlossen. Danach kann ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden (vgl BGH VersR 1987, 256; Zöller-Stephan, ZPO 15. Aufl, § 234 Rdn 12). Das gilt auch dann, wenn der Antragsteller nach Ablauf der Jahresfrist immer noch unverschuldet keine Kenntnis von der Versäumung der Frist gehabt hat (vgl Schulte, PatG, § 123 Rdn 8). Die Jahresfrist ist eine gesetzliche Ausschlussfrist; mit ihrem Ablauf ist die Ungewißheit über die

endgültige Rechtsbeständigkeit beendet. Diese Wirkung des Fristablaufs tritt ohne Rücksicht auf Billigkeitsgesichtspunkte ein (vgl Münchner Kommentar zur ZPO, 1992, § 236 Rdn 11) und ist mit dem Grundgesetz vereinbar (vgl BGH VersR 1987, 256 und die hierin zitierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts). Selbst wenn daher das Patentamt nach Eingang des nur hälftigen Betrages der 16. Jahresgebühr den Irrtum des Patentinhabers wohl erkennen und ihn auf die Pflicht zur Nachzahlung auch der zweiten Hälfte der 16. Jahresgebühr und des Zuschlags aufmerksam machen mußte, insbesondere - sofern man dem Vortrag des Antragstellers folgt - nicht anregen durfte, nur einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die "zuschlagsfreie" Zahlungsfrist zu stellen, kann ein solches pflichtwidriges Verhalten des Patentamts im Rahmen der Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag keine Berücksichtigung finden.

Bühning

Winkler

Schuster

Mü/prö