

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 112/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
3. Juli 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 689 01 604.2**

**(deutscher Anteil des europäischen Patents 0 365 147)**

wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 3. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin gegen den Beschluß der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 1999 wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Der Patentinhaberin wurde im Jahr 1992 ein europäisches Patent mit dem Gegenstand

"Kohlenwasserstoffumwandlungskatalysator und das Verfahren, das diesen Katalysator und das Verfahren, das diesen Katalysator anwendet"

erteilt. Die Wirkung des Patents für die Bundesrepublik Deutschland ist nach Artikel 79 Absatz 3 und 97 Absatz 4 EPÜ eingetreten.

Am 8. Januar 1998 sandte das Patentamt an die Verfahrensbevollmächtigten der Patentinhaberin eine Benachrichtigung gemäß § 17 Absatz 3 PatG hinsichtlich der 9. Jahresgebühr. Diese Gebühr wurde innerhalb der Frist von vier Monaten nach Ablauf des Zustellungsmonats nicht bezahlt.

Am 24. September 1998 beantragte die Patentinhaberin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichtlich der versäumten Frist zur Zahlung der 9. Jahresgebühr und zahlte die ausstehende Gebühr nebst Zuschlag ein. Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrages trägt die Patentinhaberin vor, sie habe mit der Zahlung der Jahresgebühren für ihre Patente weltweit die Fa. C... Inc. (C...) betraut. Die Korrespondenz mit dieser Firma werde über die a...

Patentanwaltsfirma D..., P... & R... geführt. Die Überwachung der Jahresgebühren durch beide Firmen habe sich in der Vergangenheit gut bewährt. Die Patentinhaberin erhalte im Rahmen dieser Überwachung für jedes Quartal rechtzeitig im voraus eine Liste der fälligen Patentgebühren mit der Bitte, auf der Liste zu vermerken, welche Schutzrechte aufrechterhalten werden bzw welche verfallen sollen. Dies geschehe üblicherweise mit dem Vermerk "pay" bzw "drop".

Für diese Beurteilung der Schutzrechte sei bei der Patentinhaberin seit 1991 der sehr erfahrene Fachmann Dr. H... zuständig, der für den gesamten Bereich der chemisch-technischen Forschung und Entwicklung verantwortlich sei. Dr. H... habe die Liste, auf der auch das verfahrensgegenständliche Patent aufgeführt gewesen sei, rechtzeitig erhalten. Er habe bei dem Patent versehentlich "drop" vermerkt und damit angeordnet, die Jahresgebühren nicht weiter zu zahlen. Bei dieser Fehlleistung handele es sich um ein isoliertes Ereignis, dessen Grund sich im Nachhinein nicht mehr erklären lasse. Diesen Fehler habe Dr. H... erst am 29. Juli 1998 bemerkt.

Mit Bescheid vom 19. November 1998 teilte das Patentamt der Patentinhaberin mit, daß der Wiedereinsetzungsantrag keine Aussicht auf Erfolg habe. Dr. H... sei ein leitender Mitarbeiter, er gehöre nicht zum Hilfspersonal bei der Patentinhaberin. Seine Fehlleistung könne eine Wiedereinsetzung nicht begründen, weil kein Hinderungsgrund nach § 123 Patentgesetz, sondern lediglich ein Irrtum in der Handlungsweise vorliege. Eine Anfechtung wegen Irrtums komme deswegen nicht in Betracht, weil bezüglich des Irrtums auf die Person abzustellen sei, die die anfechtbare Erklärung abgegeben habe. Dies sei hier der a... Anwalt gewesen, der sich aber nicht geirrt habe.

Daraufhin erklärte die Patentinhaberin am 19. April 1999 die Anfechtung der Nichtzahlung der 9. Jahresgebühr. Sie führt aus, daß ein Irrtum in der Person des Vertreters (F...) vorgelegen habe und legt eine eidesstattliche Versicherung des Herrn F... vor.

Durch Beschluß vom 14. Juni 1999 wies die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag auf Wiedereinsetzung zurück. Dieser Beschluß ist maschinenschriftlich mit "Patentabteilung 11 - K..." unterschrieben, die handschriftliche Unterschrift mit dem Zusatz "i. V." ist nicht lesbar.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde beruft sich die Patentinhaberin weiter auf die erklärte Anfechtung; in übrigen macht sie geltend, daß sich der amerikanische Anwalt über die wirtschaftliche Bedeutung des Patents nicht bewußt gewesen sei.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Zur Glaubhaftmachung ihres Wiedereinsetzungsvortrags hat die Patentinhaberin eidesstattliche Versicherungen der Herren F... und Dr. H... in englischer Sprache und im Beschwerdeverfahren auch die deutschen Übersetzungen vorgelegt. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung vom 20. September 1999 verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist unbegründet. Das Patentamt hat im Ergebnis zutreffend den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen.

1. Die Beschwerde wurde fristgerecht eingelegt. Das Patentamt hat den Beschluß vom 14. Juni 1999 zweimal zugestellt, zum ersten Mal wohl am 5. Juli 1999, ein Zustellungsnachweis ist hierzu nicht vorhanden. Die Beschwerde vom 5. August 1999 ist damit in jedem Falle rechtzeitig eingegangen.

2. Das Verfahren vor dem Patentamt leidet zwar an einem nicht unerheblichen Mangel, weil der Beschluß vom 14. Juni 1999 nicht ordnungsgemäß unterschrieben ist und deshalb Zweifel an der Person des die Entscheidung erlassenden Prüfers bestehen. Aus der Unterzeichnung des angefochtenen Beschlusses der Patentabteilung mit dem Zusatz "i. V." (für "in Vertretung") wird nicht deutlich, welches Mitglied der Patentabteilung die Entscheidung getroffen hat, bzw. ob diese überhaupt von einem Mitglied der Patentabteilung 11 getroffen wurde, denn die Unterschrift und die maschinenschriftliche Namensangabe beziehen sich ersichtlich auf verschiedene Personen. Ein solcher Zusatz ist im Vertretungsfall nicht angezeigt (vgl. Keukenschrijver, Ströbele GRUR 1995, 365, 377 zum Markengesetz mwN), weil auch ein Prüfer, dem nur vertretungsweise Aufgaben der Patentabteilung zugewiesen sind, diese in eigener Kompetenz und Verantwortung trifft. Dieser Verfahrensmangel führt hier aber nicht zur Aufhebung des patentamtlichen Beschlusses, da der Senat aufgrund des vorliegenden Sachvortrags zu einer abschließenden Entscheidung in der Lage, die Sache also entscheidungsreif ist (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG).

3. Nach § 123 Absatz 1 Patentgesetz kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, wenn eine dem Patentamt gegenüber einzuhaltende Frist, deren Versäumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, unverschuldet versäumt wurde und die Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des zur Fristwahrung führenden Umstands beantragt und die versäumte Handlung nachgeholt werden.

a) Die Frist des § 17 Absatz 3 Satz 3 Patentgesetz zur Zahlung der 9. Jahresgebühr mit dem Zuschlag ist versäumt. Die Benachrichtigung wurde am 15. Januar 1998 zugestellt, die Zahlungsfrist endete damit am 31. Mai 1998. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Jahresgebühr nebst Zuschlag nicht beim Patentamt eingegangen.

b) Die Patentinhaberin hat den Wiedereinsetzungsantrag innerhalb der Zwei-Monats-Frist des § 123 Abs. 1 PatG fristgerecht gestellt. Sie hat durch die eidesstattliche Versicherung ihres Mitarbeiters Dr. H... glaubhaft gemacht, daß sie am 29. Juli 1998 von der Fristversäumung erfahren hat. An diesem Tag sei es Dr. H... aufgefallen, daß für das verfahrensgegenständliche Patent keine Jahresgebühr gezahlt worden sei. Die Verfahrensbevollmächtigten der Patentinhaberin und auch die a... Anwälte haben nicht früher von der Fristversäumnis erfahren, da sie aufgrund der Angaben Dr. H... davon ausgegangen waren, daß das Patent nicht weiter verfolgt werden sollte. Die versäumte Handlung, nämlich die Zahlung der 9. Jahresgebühr nebst Zuschlag, hat die Patentinhaberin fristgerecht nachgeholt und auch die die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen durch die Vorlage von eidesstattlichen Versicherungen glaubhaft gemacht.

4. Der somit zulässige Wiedereinsetzungsantrag ist jedoch unbegründet, da die Frist nicht unverschuldet versäumt ist und die Patentinhaberin sich dies zurechnen lassen muß. Ihr Mitarbeiter Dr. H... ist - nach den Angaben in seiner eidesstattlichen Versicherung - Manager des Bereichs Chemietechnik bei der Patentinhaberin und hat u.a. darüber zu entscheiden, welche Patente aufrechtzuerhalten sind und welche fallen gelassen werden. Im Rahmen dieser durch Entscheidungsbefugnis geprägten Tätigkeit, bei der er - jedenfalls vor die Aufrechterhaltung von Patenten angeht - die Patentinhaberin vertritt, hat er sich über den Gegenstand des verfahrensgegenständlichen Patents geirrt und verfügt, daß die Jahresgebühr nicht weiter zu zahlen sei. Ein Mitarbeiter in seiner Position führt keine untergeordneten Hilfstätigkeiten aus; von ihm ist vielmehr zu erwarten, daß er - in Anbetracht der wirtschaftlichen Folgen, den der Verfall eines Patents für den Inhaber hat - vor einer diesen Verfall anordnenden Entscheidung, den Gegenstand dieses Patents genau überprüft. Das ist offensichtlich nicht geschehen, so daß ihn und damit der Patentinhaberin ein zumindest fahrlässiges Verhalten und damit ein Verschulden an der Fristversäumung anzulasten ist, für das sich die

Patentinhaberin nicht exkulpieren kann. Dabei mußten die a... Anwälte die Benachrichtigung des Patentamts nach § 17 Absatz 3 Patentgesetz nicht an die Patentinhaberin weiterleiten. Sie konnten aufgrund des Auftrags "drop", den sie bereits im April 1997 hinsichtlich des streitigen Patents erhalten hatten, davon ausgehen, daß dieses Patent ohnehin gelöscht werden sollte, so daß es aus ihrer Sicht auf die evtl. Einhaltung einer Zahlungsfrist nicht mehr ankam.

5. Die von der Patentinhaberin geltend gemachte Anfechtung geht ins Leere. Selbst wenn man davon ausginge, daß eine Erklärung existierte, die angefochten werden könnte, so würde eine Anfechtung zwar die Erklärung rückwirkend beseitigen, aber keine andere Erklärung an deren Stelle setzen. Deshalb bliebe auch bei einer Anfechtung die 9. Jahresgebühr unbezahlt und die Zahlungsfrist wäre versäumt.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

br/Na