

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 19/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. Juli 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung P 43 28 405.1-16

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bühring und der Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klasse F 24 C - vom 23. November 2000 aufgehoben.

Die Anmelderin wird in die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag wiedereingesetzt.

Gründe

I

Die D... GmbH + Co Dr. D... hat am 24. August 1993 ein Patent mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Entfernen und Oxidieren organischer Bestandteile von Küchendünsten" angemeldet.

Nachdem durch Beschluß des Amtsgerichts Pforzheim vom 31. August 1996 über das Vermögen der Anmelderin das Konkursverfahren eröffnet und das Anmeldeverfahren durch den Konkursverwalter mit Schriftsatz vom 3. September 1999 wiederaufgenommen worden war, hat das Patentamt den anwaltlichen Vertretern des Konkursverwalters am 6. Januar 2000 eine Nachricht gemäß § 17 Abs 3 PatG hinsichtlich der 7. Jahresgebühr übersandt und mitgeteilt, daß innerhalb einer Frist von vier Monaten nach dem Ablauf des Zustellmonats ein Betrag von 330,- DM zu zahlen sei. Andernfalls gelte die Anmeldung als zurückgenommen.

Am 2. August 2000 ist die 8. Jahresgebühr gezahlt worden. Am 7. September 2000 ist die Umschreibung der Anmeldung auf die E... S.p.A. erfolgt.

Am 23. Oktober 2000 hat die in der Rolle eingetragene Anmelderin Wiedereinsetzung in die Nachfrist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr beantragt und gleichzeitig eine Gebühr in Höhe von 379,50 DM als 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag gezahlt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, sie habe am 22. August 2000 um Verlängerung der Frist zur Erwidern auf den Prüfungsbescheid des Patentamts vom 20. Juni 2000 gebeten. Das Fristgesuch habe sie am 21. September 2000 mit dem Hinweis zurückerhalten, daß die Anmeldung wegen Nichtzahlung der 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag als zurückgenommen gelte. An der Fristversäumung treffe sie kein Verschulden. Die Verwaltung ihrer Patente werde seit 1988 von ihrer Konzernmutter, der amerikanischen E... Corporation vorgenommen, welche ihrerseits ein Jahresgebühren-Unternehmen mit der Zahlung der Jahresgebühren beauftragt habe. Am 16. März 1999 hätten ihre deutschen Patentanwälte mit V..., einer Sachbearbeiterin in der Rechts- und Patentabteilung der E... Corporation, telefonisch vereinbart, die Verlängerungsgebühren für alle Patente und Patentanmeldungen, die sie, die Anmelderin, aus der Konkursmasse der D... GmbH + CO Dr. D... erworben habe, spätestmöglich zu zahlen, um ausreichend Zeit für die Entscheidung zu haben, welche Schutzrechte weiterverfolgt werden sollten. Mit Schreiben vom 4. Mai 1999 hätten ihre deutschen Patentanwälte die E... Corporation erstmals an die Fälligkeit der 7. Jahresgebühr erinnert und um Mitteilung gebeten, ob die Gebühr gezahlt werden solle. Nachdem kein Zahlungsauftrag erfolgt sei, hätten sie nach Erhalt der amtlichen Gebührennachricht vom 6. Januar 2000 die E... Corporation in einem an F..., die Nachfolgerin von V..., gerichteten Telefax vom 20. Januar 2000 auf den Ablauf der viermonatigen Zahlungsfrist für die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag am 31. Mai 2000 hingewiesen. Noch am selben Tag habe F... zurückgefaxt, daß das Jahresgebüh-

ren-Unternehmen der E... Corporation die Zahlung vornehmen werde. Am 31. Januar 2000 hätten ihre Patentanwälte von der E... Corporation die weitere Nachricht erhalten, daß das Jahresgebühren-Unternehmen nunmehr die Jahresgebührenzahlungen für die Patentanmeldung übernehme. Daraufhin hätten die Patentanwälte die Nachfrist für die Zahlung der 7. Jahresgebühr gestrichen und die Akte aus ihrer Jahresgebührenkartei entfernt. Mit Telefax vom 25. September 2000 hätten sie die E... Corporation sodann über den Eintritt der Rücknahmefiktion unterrichtet und auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung hingewiesen. Am selben Tag habe F... mitgeteilt, daß das Jahresgebühren-Unternehmen der E... Corporation die Zahlung der Jahresgebühr am 28. Juli 2000 ordnungsgemäß veranlaßt habe. Sie habe ferner auf eine Mitte 1999 getroffene Vereinbarung ihrer Vorgängerin, V..., mit den Patentanwälten verwiesen. Danach sollten diese alle im Jahr 1999 fälligen Jahresgebühren der D...-Patente und Patentanmeldungen zahlen, während die ab 2000 fälligen Zahlungen von dem Jahresgebühren-Unternehmen der E... Corporation vorgenommen werden sollten. Aus der am 28. Juli 2000 erfolgten Zahlung der 8. Jahresgebühr ergebe sich eindeutig die Absicht der Weiterführung der Patentanmeldung. Was die Ursache für die Versäumung der Zahlung der 7. Jahresgebühr gewesen sei, lasse sich nicht mehr mit Sicherheit aufklären. Ein Verschulden treffe auf jeden Fall weder sie selbst noch ihre Vertreter.

Am 21. November 2000 hat die Anmelderin ergänzend vorgetragen, daß die von ihr seit 1988 mit der Patentverwaltung betraute E... Corporation stets zuverlässig gearbeitet habe. Das gelte auch für Mrs F..., die seit 3 ½ Jahren Tausende von Gebührenzahlungen fehlerfrei veranlaßt habe. Es treffe sie daher kein

Auswahlverschulden hinsichtlich der E... Corporation
und diese kein Verschulden an der Beauftragung von Mrs F....

Durch Beschluß vom 23. November 2000 hat die Prüfungsstelle für Klasse F 24 C den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen. Es liege zwar kein Verschulden der anwaltlichen Vertreter der Anmelderin an der Fristversäumung vor. Es sei jedoch nicht ausreichend dargelegt und glaubhaft gemacht, weshalb die Anmelderin selbst ohne Verschulden verhindert gewesen sei, die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag einzuhalten. Sie habe selbst vorgetragen, daß nicht mit Sicherheit aufklärbar sei, weshalb die Zahlung der 7. Jahresgebühr unterblieben sei.

Mit der hiergegen erhobenen Beschwerde beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Anmelderin
in die Nachfrist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr wiedereinzu-
setzen.

Sie macht weiterhin geltend, daß sie kein zurechenbares Verschulden treffe, weil F..., der das Mißgeschick mit der
Gebühreuzahlung passiert sei, immer absolut zuverlässig gearbeitet habe und
auch wiederholt überwacht worden sei, wie sich aus der beigefügten
eidesstattlichen Versicherung von M... er-
gebe, in dessen Verantwortungsbereich Mrs F... gearbeitet
habe. Die Anmelderin hat ferner ein Affidavit von F... vorgelegt.

II

Die Beschwerde ist begründet. Die Anmelderin ist in die Frist zur Zahlung der
7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag wiedereinzusetzen.

Wiedereinsetzung wird gemäß § 123 Abs. 1 PatG gewährt, wenn eine dem Patentamt gegenüber einzuhaltende Frist, deren Versäumung einen gesetzlichen Rechtsnachteil zur Folge hat, ohne Verschulden versäumt worden ist.

Die Anmelderin hat die viermonatige Frist des § 17 Abs. 3 PatG zur Zahlung der 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag in Höhe von 330,- DM versäumt. Nachdem die 7. Jahresgebühr innerhalb der Frist zur zuschlagsfreien Zahlung nicht entrichtet worden war (§ 17 Abs 3 Satz 2 PatG), hat das Patentamt am 6. Januar 2000 die Nachricht abgesandt, daß die Anmeldung gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG als zurückgenommen gelte, wenn die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag nicht innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Zustellmonats gezahlt werde. Die Nachricht ist inhaltlich richtig ergangen, insbesondere was die Höhe der noch unter der Geltung des PatGebG i.d.F. vom 18. August 1996 fällig gewordenen Gebühr von 330,- DM betrifft. Sie ist auch ordnungsgemäß an die anwaltlichen Vertreter des in der Rolle eingetragenen Konkursverwalters gerichtet, die am 3. September 1999 das Anmeldeverfahren wiederaufgenommen hatten. Die viermonatige Frist ist damit wirksam in Lauf gesetzt worden. Die Anmelderin hat bis zum Ablauf der Frist am 31. Mai 2000 die Gebühr nicht entrichtet, so daß die Rücknahmefiktion der Anmeldung nach § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG eingetreten ist.

Zur Beseitigung dieses Rechtsnachteils ist am 23. Oktober 2000 von der als Rechtsinhaberin in der Rolle eingetragenen Anmelderin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und gleichzeitig die 7. Jahresgebühr mit dem Zuschlag in Höhe von 379,50 DM gezahlt worden (nach dem neuen, erst für Fälligkeit ab dem 1. Januar 2000 geltenden Gebührensatz). Der Wiedereinsetzungsantrag ist gemäß § 123 Abs. 2 PatG auch fristgerecht innerhalb von zwei Monaten gestellt worden. Die Anmelderin hat vom Patentamt am 21. September 2000 als Antwort auf ihr Fristgesuch die Mitteilung erhalten, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

Der somit zulässige Wiedereinsetzungsantrag ist begründet.

Die Anmelderin hat innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist Tatsachen vorgetragen, aus denen sich ergibt, daß weder sie noch ihre Patentanwälte die Versäumung der Zahlungsfrist verschuldet haben. Sie hat diese Tatsachen im Beschwerdeverfahren durch Vorlage eidesstattlicher Versicherungen glaubhaft gemacht.

Die Anmelderin hat im Jahr 1988 ihre amerikanische Muttergesellschaft, die E... Corporation, mit der Verwaltung ihrer Patente beauftragt. Für die E... Corporation ist wiederum ein Jahresgebühren-Unternehmen tätig, das die Zahlungen der Jahresgebühren vornimmt. Zwischen der E... Corporation und den Patentanwälten der Anmelderin bestand zunächst die Vereinbarung, daß diese alle im Jahr 1999 fällig werdenden Jahresgebühren für die aus der Konkursmasse der D... GmbH erworbenen Patente und Patentanmeldungen der Anmelderin zahlen sollten. Für die ab 2000 fällig werdenden Jahresgebühren sollten die Jahresgebühren dann von dem Jahresgebühren-Unternehmen der E... Corporation entrichtet werden. Dies ergibt sich aus einem an die Patentanwälte gerichteten Telefax der E... Corporation vom 18. August 1999, das von F..., einer Sachbearbeiterin der E... Corporation, unterzeichnet ist und auf eine zwischen ihrer Vorgängerin, V..., und den Patentanwälten getroffene Vereinbarung Bezug nimmt. Es stellt jedoch kein schuldhaftes Verhalten dar, daß die Patentanwälte die Zahlung der im Jahr 1999 fällig gewordenen 7. Jahresgebühr nicht veranlaßt haben. Im Hinblick auf die Vereinbarung einer möglichst späten Zahlung der Jahresgebühren für die D...-Patente, die ausreichend Zeit für die Entscheidung über die Weiterführung der Schutzrechte lassen sollte, haben die Patentanwälte bereits am 4. Mai 1999 um Weisung für die Zahlung der 7. Jahresgebühr für die vorliegende Patentanmeldung gebeten und sodann mit Schreiben vom 20. Januar 2001 nochmals auf den Ablauf der

4-Monats-Frist des § 17 Abs. 3 PatG für die 7. Jahresgebühr am 31. Mai 2001 hingewiesen. F... hat das Telefax noch am selben Tag zurückgesandt mit der Mitteilung, daß das Jahresgebühren-Unternehmen die Zahlung vornehmen werde (our annuity company will handle payment). Aufgrund dieser eindeutig auf die 7. Jahresgebühr bezogenen Aussage, die durch Fax vom 31. Januar für alle die Anmeldung P 43 28 405.1 betreffenden Jahresgebühren ergänzt worden ist, durften die Patentanwälte der Anmelderin ohne Sorgfaltsverstoß davon ausgehen, daß sie von der ursprünglichen Verpflichtung zur Zahlung der 7. Jahresgebühr entbunden sind und das Jahresgebühren-Unternehmen der E... Corporation alle Jahresgebühren einschließlich der 7. Jahresgebühr zahlt.

Auch die Anmelderin selbst muß sich die Versäumung der Zahlungsfrist nicht als eigenes Verschulden zurechnen lassen. Sie hat zwar für die Handlungen der E... Corporation einzustehen, die sie, wie bei Konzerngesellschaften weitgehend üblich, mit der zentralen Verwaltung ihrer Patente betraut hat. Nach dem schlüssigen Vortrag der Anmelderin trifft jedoch auch die E... Corporation kein Verschulden an der Fristversäumung, denn die nicht fristgerechte Zahlung der 7. Jahresgebühr beruht auf einem Versehen von F.... Es handelt sich hier um eine Hilfskraft, deren Verschulden gemäß § 85 Abs. 2 ZPO kein Verschulden der E... Corporation ist. Nach den glaubhaften Ausführungen der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung entscheidet F... nicht eigenverantwortlich und selbständig über die Weiterführung von Patentanmeldungen bzw. Aufrechterhaltung von Patenten, sondern ist insoweit weisungsabhängig. Sie war zunächst zwei Jahre als Sekretärin in der Patentabteilung tätig und ist in dieser Zeit in der Schutzrechtsverwaltung einschließlich Fristenüberwachung und Gebühreuzahlung geschult worden, wobei die Anmelderin nachvollziehbar vorge-

tragen hat, daß es sich hier in etwa um eine Patentanwaltsfachangestellte handele, wenn auch mit einer etwas höher angesiedelten Funktion als der einer Patentanwaltsfachkraft. Dies geht auch aus den eidesstattlich versicherten Aussagen des Leiters der Patentabteilung, Dr. M..., und F...

selbst hervor. Danach hat sie nur die Fristen für die Jahresgebühreneinzahlungen überwacht und das Jahresgebühren-Unternehmen jeweils für die in dem jeweiligen Jahr fälligen Jahresgebühreneinzahlungen angewiesen.

F... ist hinsichtlich der für die vorliegende

Patentanmeldung am 31. August 1999 fällig gewordenen 7. Jahresgebühr einem Irrtum unterlegen. Sie hat das Schreiben der deutschen Patentanwälte der Anmelderin vom 20. Januar 2000, das den Hinweis auf den Ablauf der Zahlungsfrist für die 7. Jahresgebühr am 31. Mai 2000 enthält, falsch verstanden und offenkundig angenommen, es beziehe sich auf eine erst im Jahr 2000 fällig werdende Jahresgebühr, dh also die 8. Jahresgebühr, für deren Zahlung vereinbarungsgemäß die

E... Corporation zuständig sein sollte. Demzufolge hat sie

noch am 20. Januar 2000 zurückgefaxt, daß "die Zahlung von unserem Jahresgebühren-Unternehmen vorgenommen wird". Die Zahlung der 8. Jahresgebühr ist dann auch tatsächlich am 2. August 2000 erfolgt. Hinsichtlich der 7. Jahresgebühr hat sich

F... auf die Zahlung durch die deutschen Patentanwälte

verlassen und übersehen, daß sich deren Schreiben vom 20. Januar 2001 auf die bereits im Jahr 1999 fällig gewordene 7. Jahresgebühr bezog. Dies ergibt sich aus der innerhalb der zweimonatigen Wiedereinsetzungsfrist vorgelegten Korrespondenz der Anwälte mit F... und ihrer eidesstattlichen

Versicherung. Es handelt sich hier um ein typisches subjektives - von den anwaltlichen Vertretern als letztlich nicht aufklärbar i.S. von erklärbar bezeichnetes - schuldhaftes Versehen einer Hilfsperson, das sich ein Verfahrensbeteiligter oder dessen Vertreter dann nicht zurechnen lassen muß, wenn er glaubhaft macht, daß es sich um eine zuverlässige und wiederholt

überwachte Hilfskraft handelt. Diese Voraussetzung hat die Anmelderin durch die eidesstattliche Versicherung von Dr. M..., dem Vorgesetzten von F..., erfüllt. Danach ist F... sorgfältig ausgebildet und wiederholt überwacht worden, wobei sie trotz der großen Menge der zu überwachenden Jahresgebührenezahlungen keinen Anlaß zu Beanstandungen gegeben hat.

Vorsitzender Richter Bühring ist wegen Pensionierung an der Unterschrift verhindert

Dr. Schermer

Schuster

Dr. Schermer

Be