

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 63/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 41 23 339**

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Der Inhaber des am 15. Juli 1991 angemeldeten Patents 41 23 339 mit der Bezeichnung "System zum Auf- und Abladen von Landfahrzeugen für deren Transport auf dem Schienenweg" wurde mit Bescheid des Patentamts vom 8. Dezember 1998 gemäß § 17 Abs 3 PatG benachrichtigt, daß das Patent als erloschen gelte, wenn die 8. Jahresgebühr mit dem Zuschlag in Höhe von insgesamt 440,00 DM nicht innerhalb einer Frist von 4 Monaten nach Ablauf des Zustellmonats gezahlt werde. Die Benachrichtigung wurde der anwaltlichen Vertreterin des Anmelders mit Sammelempfangsbekennntnis zugestellt.

Am 21. Oktober 1999 beantragte der Patentinhaber Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Zur Begründung führte er aus, die Nachricht des Patentamts habe ihn nicht erreichen können, weil er umgezogen sei und seiner Patentanwältin zum damaligen Zeitpunkt seine neue Anschrift noch nicht zur Kenntnis gebracht habe. Dadurch sei es zu einem Versehen bei der Zahlung der Jahresgebühren gekommen, die er seit 1994 stets rechtzeitig entrichtet habe. In dem Glauben, die 8. Jahresgebühr belaufe sich auf 300,00 DM, habe er zu dem fälligen Termin versehentlich nur diesen Betrag und 1999 den ebenfalls wiederum zu geringen Betrag von 400,00 DM entrichtet. Von der Fristversäumung infolge der Zahlung des zu niedrigen Betrages von 300,00 DM habe er erst durch Anruf seiner Patentanwältin am 18. Oktober 1999 erfahren. Am 20. Oktober 1999 zahlte der Patentinhaber den Zuschlag von 40,00 DM. Der am 3. August 1999 gezahlte Betrag von 400,00 DM wurde vom Patentamt für die 8. Jahresgebühr gebucht und der am 6. August 1998 versehentlich gezahlte Betrag von 300,00 DM dem Patentinhaber rückerstattet.

Auf den Bescheid des Patentamts vom 9. Februar 2000, den Ausführungen des Patentinhabers könne nicht entnommen werden, daß die Fristversäumung unverschuldet sei, machte der Patentinhaber geltend, die Zahlung des zu geringen Betrages für die 8. Jahresgebühr sei kein gravierendes Versäumnis, denn seine Patentanwältin habe ihm keinerlei Mahnungen des Patentamts weitergeleitet.

Durch Beschluß vom 24. Mai 2000 wies das Patentamt den Wiedereinsetzungsantrag unter Bezugnahme auf den Bescheid vom 9. Februar 2000 zurück.

Zur Begründung der Beschwerde trägt der Patentinhaber unter Vorlage des entsprechenden Schriftwechsels mit seiner Patentanwältin vor, aus seiner Sicht habe die Verbindung zu seiner Vertreterin seit 5. Juli 1994 nicht mehr bestanden. Er habe ihr damals mitgeteilt, dass er die Zahlung der Jahresgebühren aus Ersparnisgründen selbst übernehme. Eine weitere Mitteilung an sie habe er daher nicht für erforderlich gehalten. Der ihm bei der Zahlung der Jahresgebühren für 1998 und 1999 unterlaufene Irrtum hinsichtlich der Höhe des jeweils fälligen Betrags sei vom Patentamt nicht angemessen gewürdigt worden. Es sei nicht berücksichtigt worden, daß er sämtliche Jahresgebühren stets termingerecht entrichtet habe. Sein Versehen beruhe daher nicht auf einem leichtfertig schuldhaften Umgang mit dem Patentgesetz, sondern auf einem einmaligen, menschlich verständlichen Irrtum. Das gelte umso mehr, als ein Zusammentreffen zahlreicher persönlicher Umstände dazu geführt habe, daß dem Patentamt seine Adressenänderung erst mit der Einreichung seiner neuen Patentanmeldung 199 49 201.8 am 13. Oktober 1999 bekannt geworden sei.

## II

Die Beschwerde ist unbegründet. Das Patentamt hat den Antrag des Patentinhabers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu Recht zurückgewiesen.

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

Der Patentinhaber hat die Frist des § 17 Abs. 3 PatG zur Zahlung der 8. Jahresgebühr versäumt. Er hat am 6. August 1998 statt des fälligen tarifmäßigen Betrags von 400,00 DM (§ 1 PatGebG Anl GebVerz Nr 112 108) nur eine Gebühr von 300,00 DM gezahlt in der irrtümlichen Annahme, für das Jahr 1998 sei die 7. Jahresgebühr fällig. Auf die seiner Patentanwältin ordnungsgemäß zugestellte Nachricht des Patentamts vom 8. Dezember 1998, daß innerhalb der zuschlagsfreien Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Fälligkeit (§ 17 Abs. 2 PatG) die 8. Jahresgebühr nicht bzw nicht in voller Höhe entrichtet worden sei und daher innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Zustellmonats die 8. Jahresgebühr mit dem Zuschlag in Höhe von insgesamt 440,00 DM gezahlt werden müsse, ist bis zum Ablauf der Frist am 30. April 1999 keine Zahlung erfolgt. Das Patent gilt daher gemäß § 17 Abs. 3 PatG als erloschen.

Zur Beseitigung dieses Rechtsnachteils hat der Patentinhaber am 21. Oktober 1999 Wiedereinsetzung beantragt, nachdem ihn seine Patentanwältin am 18. Oktober 1999 von der Fristversäumung in Kenntnis gesetzt hatte. Der Antrag ist daher gemäß § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG rechtzeitig gestellt worden. Auch die versäumte Zahlung der 8. Jahresgebühr mit dem Zuschlag ist rechtzeitig nachgeholt worden. Den Betrag von 400,00 DM hat der Patentinhaber bereits am 3. August 1999 in der Annahme gezahlt, für 1999 sei die 8. Jahresgebühr fällig. Das Patentamt hat den Betrag für die 8. Jahresgebühr gebucht und den am 6. August 1998 irrtümlich gezahlten Betrag von 300,00 DM auf das Konto der anwaltlichen Vertreterin des Patentinhabers rücküberwiesen. Der Zuschlag von 40,00 DM ist vom Patentinhaber am 20. Oktober 1999 gezahlt worden.

Der zulässige Wiedereinsetzungsantrag ist jedoch nicht begründet. Die innerhalb der zweimonatigen Wiedereinsetzungsfrist (§ 123 Abs. 2 Satz 1 PatG) vorgetragenen Tatsachen, die der Patentinhaber später noch in zulässiger Weise substantiiert hat, lassen nicht erkennen, daß er die Frist des § 17 Abs. 3 PatG ohne Verschulden versäumt hat. Verschuldet ist die Fristversäumung, wenn der Verfahrensbeteiligte es unterläßt, die von ihm unter den konkreten Umständen des Falles zu erwartende, zumutbare Sorgfalt anzuwenden (ständige Rechtsprechung, vgl Busse, PatG, 5. Aufl, § 123 Rdn 36; Benkard, PatG, 9. Aufl § 123 Rdn 16).

Wie der Patentinhaber vorträgt, hat er seiner Patentanwältin mit Schreiben vom 5. Juli 1994 das Mandat zur Überwachung und Zahlung der Jahresgebühren entzogen und seither die Jahresgebühren selbst gezahlt. Wer die Verwaltung seines Patents selbst übernimmt, muß die erforderlichen Vorkehrungen treffen, um seine Zahlungsverpflichtungen für alle Patentjahre rechtzeitig und vollständig zu erfüllen. Vorliegend läßt bereits der Irrtum des Patentinhabers bei der Entrichtung der am 31. Juli 1998 fällig gewordenen 8. Jahresgebühr die bei der Zahlung von Jahresgebühren gebotene Sorgfalt vermissen. Anstatt sich vor der Überweisung zu informieren, welche Jahresgebühr fällig ist, wozu ein Blick in seine bisherigen Überweisungsunterlagen ausgereicht hätte, hat der Patentinhaber am 6. August 1998 nochmals einen Betrag in Höhe der bereits 1997 entrichteten 7. Jahresgebühr überwiesen. Vor allem aber hat der Patentinhaber unter Verstoß gegen die von ihm zu erwartende zumutbare Sorgfalt nicht dafür gesorgt, daß er von den Gebührennachrichten des Patentamts Kenntnis erhielt. Die Gebührennachrichten gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG sind eigens zu dem Zweck vorgesehen, den Patentinhaber, der eine Jahresgebühr innerhalb der zuschlagsfreien Zahlungsfrist nicht oder nicht vollständig gezahlt hat, zu warnen und auf diese Weise vor dem Verlust des Patents zu schützen. Der Patentinhaber hätte daher entweder dem Patentamt mitteilen müssen, daß er künftig die Jahresgebühren selbst zahlt und die Gebührennachrichten an seine Adresse zuzustellen sind, oder die Patentanwältin unverzüglich über seine geänderte Anschrift informieren müssen, damit diese ihm die Gebührennachrichten nachsenden kann. Solange das Patentamt keine Mitteilung er-

hält, daß die Gebührennachrichten an den Patentinhaber selbst zuzustellen sind, ist es verpflichtet, Zustellungen weiterhin an den durch Vollmacht ausgewiesenen anwaltlichen Vertreter zu richten (§ 127 Abs 1 PatG iVm § 8 Abs 1 Satz 2 VwZG).

Bezüglich des hier in Frage stehenden Patents 41 23 339 hat der Patentinhaber dem Patentamt pflichtwidrig seine neue Adresse nicht bekannt gegeben (§ 3 Abs 2 Nr 1 PatAnmVO). Er hat auch nicht mitgeteilt, daß die Gebührennachrichten ihm zuzustellen sind. Auf die Angabe der jetzigen Anschrift in einer anderen Patentanmeldung 199 49 201.8, die noch dazu erst am 13. Oktober 1999 eingereicht worden ist, kann sich der Patentinhaber in dem vorliegenden Verfahren nicht stützen, wie er auch selbst nicht verkennt. Er hat es aber auch versäumt, seine Patentanwältin unverzüglich über seine neue Anschrift zu informieren. Diese war daher - nach einem vergeblichen Übermittlungsversuch an seine bisherige Adresse - nicht in der Lage, ihm die Gebührennachricht des Patentamts vom 8. Dezember 1998 mitzuteilen.

Der Auffassung des Patentinhabers, das einmalige Versehen bei der Zahlung der 8. Jahresgebühr sei angesichts der im übrigen stets pünktlichen Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen menschlich verständlich, schließt ein Verschulden im Sinne von § 123 Abs 1 Satz 1 PatG nicht aus. Schuldhaft in diesem Sinne handelt auch, wem nur leichte Fahrlässigkeit vorzuhalten ist. Führt eine solche leichte Fahrlässigkeit zu einem Fristversäumnis, so kann dies nicht durch ein ansonsten verfahrensrechtlich stets korrektes Verhalten ausgeräumt werden, das eine Selbstverständlichkeit ist. Abgesehen davon beruht die Versäumung der Frist des § 17 Abs. 3 PatG nicht allein auf der versehentlichen Annahme des Patentinhabers, im Juli 1998 sei die 7. Jahresgebühr (= 300,00 DM) statt der 8. Jahresgebühr (= 400,00 DM) zu zahlen. Dieser Irrtum hat zunächst nur bewirkt, daß der Zuschlag gemäß § 17 Abs. 2 PatG fällig geworden ist. Unmittelbar ursächlich für die Fristversäumung nach § 17 Abs. 3 PatG war vielmehr die unterlassene Mitteilung der Adressenänderung, die dazu geführt hat, daß seine Patentanwältin ihm die als wichtiger Warnhinweis dienende Gebührennachricht nicht übermitteln konnte.

Inwieweit die Patentanwältin möglicherweise ein Mitverschulden an der Fristversäumung trifft, weil sie weder versucht hat, die neue Adresse des Patentinhabers über das Einwohnermeldeamt seines ursprünglichen Wohnsitzes ausfindig zu machen, noch den Patentinhaber darauf aufmerksam gemacht hat, daß das Patentamt die Gebührennachrichten ohne entsprechende Mitteilung weiterhin an sie übermittelt, bedarf hier keiner abschließenden Beurteilung. Selbst ein etwaiges Mitverschulden ändert nichts daran, daß der Wiedereinsetzungsantrag zurückzuweisen ist, weil sich der Patentinhaber das Verschulden seines Vertreters gemäß § 85 Abs. 2 ZPO als eigenes Verschulden zurechnen lassen muß.

Die erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgetragene Ausführungen des Patentinhabers zu seinen persönlichen Lebensverhältnissen seit 1995 (Wiederverheiratung, Umzug, Hausbau, zeitraubende Weiterentwicklung der Erfindung) beinhalten neue nachgeschobene Tatsachen, die gemäß § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht berücksichtigt werden können. Im übrigen lassen auch diese Tatsachen nicht in nachvollziehbarer Weise erkennen, weshalb der Patentinhaber gehindert war, seiner Patentanwältin die neue Adresse mitzuteilen oder das Patentamt zu bitten, ihm Gebührennachrichten zukünftig selbst zuzustellen und diesem ebenfalls die neue Anschrift anzugeben.

Bühring

Dr. Schermer

Schuster

Be