



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 33/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 199 11 383.1**

(hier: Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 3. Jahresgebühr)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 55 – vom 16. Dezember 2003 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder hat am 15. März 1999 eine Erfindung mit der Bezeichnung „Planarstrahler mit sektoriellem Strahlungsdiagramm“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zum Patent angemeldet. Mit Schreiben vom 6. August 2001 teilte ihm das DPMA mit, dass er die 3. Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagsfreien Zahlungsfrist entrichtet habe und dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte, sofern nicht innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Monats, in dem diese Benachrichtigung zugestellt worden sei, die Jahresgebühr samt Verspätungszuschlag (insgesamt 126,50 DM) entrichtet werde. Da eine Zahlung unterblieb, stellte das DPMA fest, dass die Anmeldung am 2. Januar 2002 als zurückgenommen gelte. Für denselben Tag verbuchte das DPMA eine Einzahlung in Höhe von 64,68 € für die dritte Jahresgebühr.

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2002 beantragte der Anmelder Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und machte hierfür geltend, er habe die Firma A... .. GmbH (nachfolgend A...) mit der Abwicklung seiner Patentangelegenheiten beauftragt. An diese Firma habe er auch häufig Gebührennachrichten zur entsprechenden Veranlassung weitergeleitet. Die Zahlungen seien auch immer vorgenommen worden, bis auf einen Zeitraum, in dem das Sekretariat von A... offensichtlich nicht ordnungsgemäß besetzt gewesen sei. Davon habe er aber erst erfahren, als ihn A... darüber in Kenntnis gesetzt habe, dass die vorliegende Anmeldung erloschen sei.

Zur Glaubhaftmachung legte der Anmelder eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers von A..., Herrn Dr. R..., vor. Dieser erklärt darin, er sei Erfinder des der Anmeldung zugrunde liegenden Gegenstands und habe die Anmeldung zur Absicherung von Ansprüchen an den Anmelder abgetreten. Ungeachtet dessen sollten sämtliche Patentangelegenheiten, insbesondere auch die

Bezahlung der Jahresgebühren, von ihm (Dr. R...) abgewickelt werden. Die Erledigung der Patentangelegenheiten sei bei A... dem Sekretariat zugeordnet. Durch Nichtbesetzung dieser Stelle über einen Zeitraum von Anfang Januar bis Ende August 2002 seien die Ablage und Vorlage der eingehenden Post, insbesondere auch der betreffenden Patentangelegenheiten, nicht ordnungsgemäß durchgeführt und insoweit seiner Kontrolle entzogen worden. Er habe daher die Gebühreinzahlung nicht ordnungsgemäß anordnen und überwachen können. Der Anmelder sei über die entsprechenden Vorgänge nicht unterrichtet worden, obwohl er diesbezüglich nachgefragt habe.

Das DPMA – Prüfungsstelle 55 - wies den Wiedereinsetzungsantrag durch Beschluss vom 16. Dezember 2003 zurück. Zur Begründung heißt es darin, es habe ein organisatorischer Mangel innerhalb der mit der Zahlung der Jahresgebühren beauftragten Firma A... vorgelegen. Der Anmelder müsse sich das von deren Geschäftsführer zu verantwortende Versäumnis selbst anrechnen lassen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde. Er beantragt sinngemäß,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
- ihn in die versäumte Frist zur Zahlung der 3. Jahresgebühr samt Zuschlag einzusetzen.

Zur Begründung wiederholt er sein Vorbringen, wonach er auf die ordnungsgemäße Erledigung der Angelegenheit habe vertrauen dürfen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Das DPMA hat die beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Ergebnis zu Recht abgelehnt.

1. Der Anmelder hat die Frist zur Zahlung der 3. Jahresgebühr für seine Patentanmeldung versäumt. Diese Gebühr hat ihre Grundlage in § 17 Abs. 3 PatG in der bis zum 31. Dezember 2001 (d. h. bis zum Inkrafttreten des heutigen Patentkostengesetzes) gültigen Fassung. Ausgehend vom Anmeldetag 15. März 1999 war danach die 3. Jahresgebühr am 31. März 2001 zur Zahlung fällig. Bis Ende Mai 2001 hätte die Jahresgebühr ohne Zuschlag entrichtet werden können. Nachdem dies nicht geschehen war, wurde durch die Versendung der Gebührennachricht des DPMA vom 6. August 2001 eine viermonatige Nachfrist in Gang gesetzt, innerhalb derer die Jahresgebühr mit einem Zuschlag hätte entrichtet werden können. Die Nachfrist hat Anfang September 2001 zu laufen begonnen, sie endete demnach mit Ablauf des Monats Dezember 2001. Durch die Einzahlung am 2. Januar 2002 konnte die Nachfrist nicht gewahrt werden. Dies hatte zur Folge, dass die Anmeldung gemäß § 58 Abs. 3 PatG (in der bis 31. Dezember 2001 gültigen Fassung) als zurückgenommen galt.

2. Dem Antrag auf Wiedereinsetzung kann nicht stattgegeben werden, weil aus den zu seiner Begründung vorgebrachten Tatsachen und aus der vorgelegten eidesstattlichen Erklärung nicht zu ersehen ist, dass der Anmelder die Zahlungsfrist ohne Verschulden versäumt hat.

Unzutreffend ist allerdings die im angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle vertretene Auffassung, der Anmelder müsse sich das Versäumnis des Geschäftsführers der A..., Herrn Dr. R..., selbst zurechnen lassen. Dies wäre (entsprechend § 85 Abs. 2 ZPO) nur der Fall, wenn Herr Dr. R... als Vertreter des Anmelders tätig geworden wäre, was jedoch nicht der Fall war. Dadurch, dass der Anmelder Herrn Dr. R... mit der Gebührenzahlung betraut hat, ist letzterer im

Verhältnis zum Patentamt nicht zum Vertreter des Anmelders geworden. Vielmehr hat er als Hilfsperson oder Bote für den Anmelder gehandelt (vgl. BPatGE 18, 196, 199 f.).

Dementsprechend kommt es allein darauf an, ob der Anmelder selbst alles Erforderliche getan hat, um für die fristgemäße Zahlung der Jahresgebühr zu sorgen. Dies muss verneint werden. Zwar konnte sich der Anmelder im Hinblick auf die Gebührenzahlung durchaus einer Hilfsperson bedienen. Dies heißt aber nicht, dass er durch die Beauftragung der Hilfsperson selber keine Verantwortung für die Einhaltung der Zahlungsfristen mehr gehabt hat. Vielmehr blieb er für die Durchführung der rechtzeitigen Zahlung weiterhin selbst verantwortlich, d. h. es blieb seine Aufgabe, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um eine sichere Fristwahrung zu gewährleisten. Dazu gehört, dass er die Hilfsperson sorgfältig auszuwählen und zu instruieren, aber auch regelmäßig - zumindest stichprobenhaft – zu überwachen hatte (BPatG a. a. O. S. 200 f.).

Bei Anwendung dieser Maßstäbe kann der bloße Hinweis des Anmelders, in früheren Fällen seien die Gebührenzahlungen durch Herrn Dr. R... immer rechtzeitig abgewickelt worden, sein eigenes Verschulden nicht hinreichend entkräften. Er hätte vielmehr glaubhaft machen müssen, dass Herr Dr. R... prinzipiell zur Wahrnehmung dieser Aufgabe geeignet und auch zuverlässig gewesen sei, ferner dass er ihm gegenüber ausdrückliche Instruktionen erlassen und ihn auch immer wieder kontrolliert habe.

Gerade eine ausreichende, zumindest stichprobenartige Kontrolle hat im vorliegenden Fall offensichtlich nicht stattgefunden. Dies zeigt auch die eidesstattliche Versicherung, wo es heißt, der Anmelder sei über die Zahlungsvorgänge nicht unterrichtet worden, obwohl er diesbezüglich nachgefragt habe. Das bloße Nachfragen stellt noch keine ausreichende Kontrolle dar. Gerade das Ausbleiben einer Antwort auf eine Nachfrage muss Anlass sein, dem Zahlungsvorgang weiter auf den Grund zu gehen und nach seiner Erledigung zu fragen, ggf. auch sich den

Einzahlungsbeleg vorlegen zu lassen. Dies gilt in besonderem Maße, wenn ein Anmelder – wie im vorliegenden Fall – vom Patentamt ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass bei nicht rechtzeitiger Zahlung ein endgültiger Rechtsverlust eintreten werde.

Der Anmelder muss sich daher die mangelnde Überwachung der Firma A... bei der Abwicklung der Zahlungsvorgänge als eigenes Verschulden anrechnen lassen. Schon aus diesem Grund können die Darlegungen in der eidesstattlichen Versicherung, wonach im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende August 2002 in der Firma A... die Ablage und Vorlage der eingehenden Post, insbesondere auch der betreffenden Patentangelegenheiten, nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sei, nicht zur Entlastung des Anmelders herangezogen werden. Abgesehen davon ist diese Angabe im vorliegenden Zusammenhang auch deshalb nicht hilfreich, weil sie sich auf einen Zeitraum nach Ablauf der hier relevanten Zahlungsfrist bezieht.

Schülke

Püschel

Rauch

Wf