



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 2/04

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend das Patent DD 291 751**

(hier: Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 13. Jahresgebühr)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Martens

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Nachdem die Zahlung der 14. Jahresgebühr veranlasst worden war, teilte das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) mit Schreiben vom 30. Januar 2003 der im Register eingetragenen Patentinhaberin mit, dass das Patent DD 291 751, das auf eine Anmeldung vom 24. Januar 1990 zurückgeht und ein „Verfahren zur Herstellung von  $\alpha$ -Hydroxy-ketimininen und ihren anorganischen Salzen“ zum Gegenstand hat, durch Nichtzahlung der 13. Jahresgebühr bereits mit Wirkung zum 1. August 2002 erloschen sei.

Daraufhin hat die Antragstellerin mit Schreiben vom 28. März 2003 beim DPMA die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und gleichzeitig die Umschreibung des Patents auf sie beantragt. Sie hat den Anträgen den Übertragungsvertrag vom 3. Januar 2002 zwischen ihr und der Patentinhaberin, einer 100%igen Tochter der Antragstellerin, sowie die Bewilligung der Umschreibung seitens der Patentinhaberin vom 25. März 2003 auf sie als Rechtsnachfolgerin beigelegt. Als materielle Inhaberin des Patents sei sie zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrags berechtigt. In der Sache hat sie ausgeführt, die Akten des vorliegenden Patents seien zunächst von patentrechtlich nicht geschulten Mitarbeitern der Antragsstellerin in R... übernommen und ihrer Patentabteilung erst im Mai 2002 zur Verfügung gestellt worden. Sie habe angenommen, die 13. Jahresgebühr sei von der Patentinhaberin fristgerecht gezahlt worden. Zu der Fristversäumung sei es aufgrund der Änderungen des Patentgesetzes zum 1. Januar 2002 gekommen, wonach keine formelle Benachrichtigung des DPMA an die Patentinhaber mehr ergehe, deren Zustellung die viermonatige Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebühren mit Zu-

schlag in Gang setze. Zwar habe die Patentinhaberin bereits im November 2001 ein Schreiben des DPMA erhalten, das über die bevorstehenden Verfahrens- und Gebührenänderungen informierte. Da das Erlöschen des Patents dem Inhaber jedoch nicht mitgeteilt werde, habe die Antragstellerin erst durch das genannte Schreiben des Patentamtes vom Januar 2003 erfahren, dass die Zahlungsfrist für die 13. Jahresgebühr versäumt worden sei.

Durch Beschluss vom 24. Oktober 2003 wies das DPMA - Patentabteilung 1.24 – den Wiedereinsetzungsantrag als unbegründet zurück, da zu einem fehlenden Verschulden der eingetragenen Patentinhaberin, die allein die Gebührenpflicht treffe, nichts ausgeführt sei. Auf ein Verschulden des materiell Berechtigten komme es nur an, wenn vor Ablauf der Zahlungsfrist dem Patentamt gegenüber der Inhaberwechsel nachgewiesen und Umschreibung beantragt sei, was vorliegend nicht der Fall sei. Der Beschluss des DPMA ist nur der Antragstellerin zugestellt worden, die Patentinhaberin war am Verfahren vor dem Patentamt nicht beteiligt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die zweimonatige Frist zur zuschlagfreien Zahlung der 13. Jahresgebühr, hilfsweise dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Nachfrist zur Zahlung der 13. Jahresgebühr mit Zuschlag, stattzugeben.

Zur Begründung nimmt die Antragstellerin im wesentlichen Bezug auf ihre Ausführungen vor der Patentabteilung. Ergänzend führt sie aus, nach Auskunft des DPMA sei eine Zahlungserinnerung bzw. -aufforderung bezüglich der ausstehenden Jahresgebühr vorliegend an die Patentinhaberin entgegen der Ankündigung im Informationsschreiben des Patentamts vom November 2001 nicht versandt

worden. Daher hätte die Patentabteilung der Antragstellerin, als sie die Akten des Patents übernahm, keinen Anlass gehabt zu glauben, die 13. Jahresgebühr sei fälschlicherweise nicht gezahlt worden. Zu diesem Zeitpunkt hätte sie den drohenden Rechtsverlust noch abwenden können.

Die weiterhin im Register eingetragene Patentinhaberin hat mit Schreiben des Senats vom 20. Juni 2005 Kenntnis vom vorliegenden Beschwerdeverfahren erhalten. Eine Stellungnahme hierzu hat sie nicht abgegeben.

## II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig. Als am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligte ist sie zur Einlegung der Beschwerde berechtigt (§ 74 Abs 1 PatG). In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg.

1. Die Patentinhaberin hat die Frist zur Zahlung der 13. Jahresgebühr (mit Zuschlag) versäumt.

Die 13. Jahresgebühr war am 31. Januar 2002 fällig geworden und hätte zuschlagfrei bis zum 31. März 2002 gezahlt werden können (§ 17 Abs 1 PatG iVm §§ 3 Abs 2 Satz 1, 7 Abs 1 Satz 1 PatKostG). Die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag endete nach § 7 Abs 1 Satz 2 PatKostG am 31. Juli 2002. Die Zahlung erfolgte jedoch erst am 28. März 2003 und damit verspätet.

2. Der gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung hat keinen Erfolg.

Zwar ist die 2-Monats-Frist zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrags nach § 123 Abs 2 Satz 1 PatG eingehalten und die versäumte Handlung nachgeholt worden, doch erscheint die Antragsberechtigung der Antragstellerin als noch nicht in das Patentregister eingetragene Rechtsnachfolgerin zweifelhaft. Nach dem Wortlaut des § 30 Abs 3 Satz 2 PatG bleibt der eingetragene Inhaber bis zum Vollzug der Umschreibung gegenüber dem Patentamt allein berechtigt und verpflichtet, mit der Folge, dass nur der Eingetragene antragsberechtigt ist (so auch

BPatG vom 13. August 2004 - 20 W (pat) 4/04, veröffentlicht in Juris; Krasser PatR, 5. Aufl, S 474 ff). Mit unterschiedlicher Argumentation wird in Rechtsprechung (vgl zB BPatGE 44, 156) und Literatur teilweise die Ansicht vertreten, dass auch der nicht eingetragene Erwerber des Schutzrechts die Wiedereinsetzung beantragen kann, sofern er seine Berechtigung nachweist (vgl Busse PatG, 6. Aufl, § 123 Rn 51) und zusätzlich den Umschreibungsantrag stellt (vgl Benkard, PatG, 9. Aufl, § 123 Rn 48).

3. Diese Streitfrage kann im vorliegenden Fall offen bleiben, da - selbst wenn man die nur materiell berechtigte Antragstellerin als antragsberechtigt ansieht - jedenfalls die Fristversäumnis nicht unverschuldet war und somit eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 13. Jahresgebühr (mit Zuschlag) ausscheidet. Dabei kann es dahinstehen, ob man bei der Frage, ob Wiedereinsetzung gewährt werden kann, nur die Tatsachen, die in der Person der noch eingetragenen Patentinhaberin entstanden sind, berücksichtigt oder alternativ auf die Rechtsnachfolgerin abstellt.

a) Soweit vorgetragen wird, die Patentinhaberin habe darauf vertraut, sie erhalte rechtzeitig eine Zahlungserinnerung des DPMA, kommt es auf deren Zugang nicht entscheidungserheblich an. Zum einen fehlt ein Vortrag, welche Vorkehrungen die Patentinhaberin getroffen hatte, um die Einhaltung von Zahlungsfristen ihrer Schutzrechte sicherzustellen. Eine Zahlungsaufforderung des Patentamts ergeht zudem erst, wenn die Frist zur zuschlagsfreien Zahlung der Jahresgebühr abgelaufen ist, die hier am 31. März 2002 endete. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Patentinhaberin nicht nur bereits ihr Schutzrecht übertragen, die Umschreibung bewilligt, sondern auch die Akten des Patents an die Rechtsnachfolgerin übergeben. Erkennbar fehlte ihr daher spätestens mit Ablauf der zuschlagsfreien Zahlungsfrist der Wille, Zahlungen zu leisten. Die fehlende Zahlungserinnerung hat daher die Vornahme der versäumten Handlung nicht unmöglich gemacht.

b) Stellt man auf die Person des Rechtsnachfolgers ab, war die Antragstellerin nicht ohne Verschulden gehindert, die Zahlungsfrist gegenüber dem Patentamt einzuhalten. Auch insoweit fehlt ein Vortrag, wie die Antragstellerin die rechtzeitige Zahlung von Jahresgebühren für ihre Schutzrechte generell sichergestellt hatte. Nach ihren Ausführungen fand erst im Mai 2002 die Aktenübergabe an die intern zuständige Patentabteilung statt. Bereits die verspätete Übergabe der Patentakten lässt Zweifel an der Organisation der Fristüberwachung aufkommen. Jedenfalls stand der Antragstellerin von Mai bis Ende Juli 2002 ausreichend Zeit zur Verfügung, die übernommenen Akten durchzusehen und auf eventuell laufende Fristen hin zu überprüfen. Diese Sorgfaltspflicht gilt unabhängig davon, ob sich bei den Akten eine Zahlungsaufforderung des Patentamts befand oder nicht. Denn der Umstand, dass das Patentamt Zahlungsaufforderungen verschickt, entbindet die Antragstellerin im Rahmen der von ihr zu beachtenden Sorgfalt nicht, unabhängig davon selbst zu prüfen, wann Zahlungsfristen ablaufen, und Vorkehrungen zur Wahrung der Fristen zu treffen.

Schülke

Püschel

Martens

Pr