



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 32/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 695 11 108 (EP 0 797 394)

wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Juni 2006 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 23 P des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2004 aufgehoben.

Der Antragstellerin wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr mit Zuschlag gewährt.

Gründe

I

Die Antragstellerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 797 394 mit Schutz für Deutschland, das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 11 108 geführt wird und die Bezeichnung: „Verfahren zur Verkapselung von Lebensmittel- oder Aromastoff-Partikeln mit Warmwasserfish-Gelatine und daraus hergestellte Kapseln“ trägt. Mit Schreiben des Patentamts vom 15. Mai 2002 an die Inlandsvertreter der Antragstellerin wurde auf den Ablauf der Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr mit Zuschlag bis zum 30. Juni 2002 hingewiesen. Da eine Zahlung nicht erfolgt war, teilte das Patentamt mit, das Patent gelte als erloschen.

In ihrem am 5. Mai 2003 gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung führt die Antragstellerin aus, sie habe erstmals durch die Mitteilung des Patentamts, die ihrem Vertreter am 3. März 2003 zugegangen sei, erfahren, dass die rechtzeitige Zahlung der Gebühr versäumt worden sei. Ein Auftrag zur Zahlung der Jahresgebühren durch den Inlandsvertreter habe nicht bestanden. Auftragsgemäß habe er die Zahlungserinnerung des Patentamts vom Mai 2002 an ihre britischen Vertreter weitergeleitet, durch ein Büroversehen habe diese weder ihre weiteren Vertreter in den Vereinigten Staaten von Amerika noch sie selbst erreicht. Die Zahlung der Jahresgebühren für die Schutzrechte sei ab dem Jahr 2001 von der Firma A... im

Auftrag der Antragstellerin vorgenommen worden. Die Entscheidung, ob ein Schutzrecht aufrechterhalten oder fallengelassen werde, habe bei der Antragstellerin damals ein Patentkomitee getroffen, dessen Mitglied Herr B..., der Leiter ihrer Abteilung gewerblicher Rechtsschutz gewesen sei. Ihm habe Frau C... zur Seite gestanden, der u. a. das Führen der Schutzrechtslisten oblegen habe. Diese sei aufgrund ihrer früheren Tätigkeit in einem Patentanwaltsbüro im Bereich Fristenkontrolle für die Aufgabe bei der Antragstellerin ausgewählt, sodann eingearbeitet und regelmäßig überwacht und weitergebildet worden. Die spezielle Einarbeitung habe neben Herrn B... Frau D... als Patentkordinatorin vorgenommen. An Hand der von Frau C... geführten Liste der lebenden Schutzrechte habe das Patentkomitee mehrmals jährlich entschieden, ob diese aufrechterhalten werden sollten oder nicht, und zwar durch handschriftlichen Eintrag der jeweiligen Entscheidung („drop“ oder „keep“) in die Spalte „Decision“ dieser Liste. Es sei Aufgabe von Frau C... gewesen, die in dieser Liste dokumentierten Entscheidungen des Patentkomitees in die von der Firma A... erstellte Liste zu übertragen, auf deren Grundlage dann die Zahlung der Schutzrechtsgebühren vorgenommen worden seien. Da die Liste der Firma A... nur die internen Aktenzeichen der amerikanischen Vertreter enthalten habe, habe Frau C... zunächst an Hand des amtlichen Aktenzeichens für das jeweilige Schutzrecht das interne Aktenzeichen der Antragstellerin aus der von ihr geführten Liste entnehmen und handschriftlich in die Liste der Firma A... eintragen müssen, wobei sie sich auch am „Country Code“ orientiert habe. Danach habe Frau C... die das jeweilige Schutzrecht betreffende Entscheidung des Patentkomitees mit „YES“ oder „NO“ handschriftlich in die A...-Liste übertragen.

Im Fall des vorliegenden Patents, für das nach der Entscheidung der Antragstellerin die Jahresgebühr gezahlt werden sollte, habe das zutreffende interne Zeichen K 43 gelautet. Statt dieses zu übertragen, habe Frau C... einen Zahlendreher vorgenommen und so K 34 in die Liste der Firma A... eingetragen. Für das (falsche) interne Aktenzeichen K 34 habe die Entscheidung aus einer früheren Sitzung des Patentkomitees „Drop“ gelautet. Frau C... habe dann statt der in Wahrheit zutreffenden Entscheidung „YES“ in die A...-Liste fälschlicherweise das Wort „NO“ ein-

getragen. Dieser Fehler sei auch bei der anschließenden Kontrolle durch Herrn B... nicht aufgefallen, der schon aufgrund der umfangreichen Liste und des auf ihm damals lastenden hohen Arbeitsdrucks die zutreffende Übertragung der internen Aktenzeichen nicht überprüft, sondern sich auf die stichprobenhafte Kontrolle beschränkt habe, ob die richtigen Entscheidungen übertragen worden seien.

Daher sei für das vorliegende Patent die Zahlung der Jahresgebühr im Auftrag der Antragstellerin nicht vorgenommen worden. Der Fehler sei auch nicht durch die Zahlungserinnerung aufgefallen, weil diese die Antragstellerin aus den geschilderten Gründen nicht erreicht habe.

Mit Beschluss vom 21. Januar 2004 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 23 P den Antrag auf Wiedereinsetzung mit der Begründung zurückgewiesen, es läge ein Fehler in der Büroorganisation der Antragstellerin darin, dass Frau C... bei der Übertragung der internen Aktenzeichen in die A...-Liste neben der gültigen Liste auch eine veraltete nicht mehr gültige Schutzrechtsliste benutzt habe. Dadurch sei der Fehler entstanden. Es hätte einer klaren Anweisung bedurft, welche Liste zugrunde zu legen sei, und einer strengeren Kontrolle, die sich auch mit einer erhöhten Arbeitsbelastung nicht entschuldigen ließe. Der Fehler der britischen Vertreter sei nicht entscheidungserheblich, weil er für die Entscheidung, keine Jahresgebühr zu zahlen, nicht ursächlich gewesen sei.

Mit der gegen diesen Beschluss gerichteten Beschwerde beantragt die Antragstellerin,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung stattzugeben.

Zur Begründung führt sie ergänzend aus, der angefochtene Beschluss stelle den Sachverhalt nicht korrekt dar. Frau C... seien im vorliegenden Fall aktuelle Listen der beiden letzten Sitzungen des Patentkomitees übergeben worden, die sich bezüglich der jeweiligen Schutzrechte nicht widersprochen hätten. Zur lediglich stichprobenartigen Kontrolle durch Herrn B... ist angeführt, der Fehler habe nicht auffallen können, weil in der Liste zum falsch übertragenen Aktenzeichen die richtige Entscheidung angeführt gewesen sei. Hätte er auch noch die internen Aktenzeichen kontrollieren müssen, hätte er die A...-Liste gleich selbst ausfüllen können. Zu beachten sei auch, dass der Fehler bei einer an sich sehr einfachen Arbeit, dem Übertragen von Daten vom Bildschirm sowie aus Listen in ein Formular, entstanden sei, einer Tätigkeit also, für die nicht einmal Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentwesens erforderlich gewesen seien.

Die Antragstellerin hat im Beschwerdeverfahren eidesstattliche Versicherungen von Frau C..., Frau D... und Herrn B... vorgelegt. Ferner hat sie mitgeteilt, sie habe ihren Namen in „E... SA“ geändert. Ein Vollzug der Änderung im Patentregister hat noch nicht stattgefunden.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

1. Der angefochtene Beschluss ist nicht bereits deshalb aufzuheben, weil er als erlassende Stelle die sachlich unzuständige Prüfungsstelle für Klasse A 23 P bezeichnet. Nach § 123 Abs. 3 PatG entscheidet über den Antrag auf Wiedereinsetzung die Stelle, die über die nachgeholte Handlung zu beschließen hat. Das ist bei einem erteilten europäischen Patent mit Schutz für Deutschland die jeweilige Patentabteilung (§ 27 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Unter den Voraussetzungen des § 27 Abs. 4 PatG kann der Vorsitzende einer Patentabteilung einem Mitglied der Abteilung Aufgaben zur alleinigen Bearbeitung übertragen. Dies hat er in zulässiger Weise mit Verfügung vom 20. August 2003 getan. Die danach zuständige Prüferin, die den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen hat, hat damit aber als Mit-

glied der Abteilung entschieden und nicht als Prüfungsstelle, wie fälschlicherweise am Ende des Beschlusses angegeben ist. Die lediglich falsche Bezeichnung der durch die zuständige Patentabteilung erlassenen Entscheidung steht der Wirksamkeit des angefochtenen Beschlusses jedoch nicht entgegen.

2. Die Antragstellerin hat die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr mit Zuschlag versäumt. Fällig war die Gebühr nach § 17 Abs. 1 und 3 PatG (in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung) am 31. Dezember 2001. Die Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag hätte noch - wie in der Zahlungserinnerung vom 15. Mai 2002 zutreffend mitgeteilt - bis zum 30. Juni 2002 erfolgen können (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 PatKostG). Sie ging erst mit Abbuchungsauftrag vom 5. Mai 2003 und damit verspätet ein.

3. Der Wiedereinsetzungsantrag ist in zulässiger Weise gestellt worden. Insbesondere hat die Antragstellerin die Frist von 2 Monaten nach § 123 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 PatG mit Zugang ihres Antrags am 5. Mai 2003 eingehalten. Mit Zustellung der Mitteilung des Amtes am 3. März 2003, das Patent sei erloschen, entfiel das Hindernis für die Zahlung der Jahresgebühr. Die Frist endete, da der 3. Mai auf einen Samstag fiel, am Montag, den 5. Mai 2003.

4. Die Antragstellerin hat in glaubhafter Weise dargelegt, dass sie die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag ohne Verschulden versäumt hat.

Zur Glaubhaftmachung tragen insbesondere die im Beschwerdeverfahren eingegangenen eidesstattlichen Versicherungen von Frau C..., Frau D... und Herrn B... bei, aus denen sich übereinstimmend und widerspruchsfrei ergibt, dass Ursache der Fristversäumung ein Fehler von Frau C... gewesen ist, die ersichtlich nur als Hilfsperson gehandelt hat. Ein Organisationsverschulden seitens der Antragstellerin scheidet ebenso aus wie ein Verschulden bei Auswahl, Unterweisung und Überwachung von Frau C... im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Antragstellerin. Vielmehr ist glaubhaft gemacht, dass angesichts der vorherigen Tätigkeit und Erfahrung von Frau C... ihr die zwar umfangreichen, aber einfachen

Arbeiten - wie insbesondere das Führen der Listen mit den Schutzrechten und das Ausfüllen des Formulars der Firma A... - durchaus übertragen werden konnten. Daher durfte sich Herr B... als Vorgesetzter, wie von der Antragstellerin ausgeführt, auf die stichprobenhafte Überprüfung der von Frau C... ausgefüllten Liste mit den zu verlängernden Schutzrechten beschränken. Keine vollständige Kontrolle der Listeneintragungen vorgenommen zu haben, stellt keinen Verstoß gegen die erforderliche Sorgfalt dar, wenn es sich wie vorgetragen um den bis dahin einzigen Fehler einer Mitarbeiterin handelt, die als äußerst zuverlässig galt. Somit bestanden seitens der Antragstellerin keine Zweifel an der Richtigkeit der von Frau C... zusammengestellten Liste, die zur Vermeidung von Rechtsverlusten Anlass für eine genauere Prüfung durch den Leiter der Patentabteilung oder einen weiteren Mitarbeiter gegeben hätten. Einen Fehler in der Büroorganisation und damit ein eigenes Verschulden der Antragstellerin, von dem das Patentamt ausgegangen ist, vermag der Senat nicht festzustellen. Die Schutzrechtslisten der Antragstellerin und der Firma A... stimmen zwar nicht in allen relevanten Informationen deckungsgleich überein, ermöglichen aber ohne besondere Mühe die Identifizierung der jeweiligen Schutzrechte. Nicht die möglicherweise voneinander etwas abweichenden Listen waren kausal für den hier entscheidenden Fehler, sondern das geschilderte, einmalige Versehen der Mitarbeiterin C...

Die Gewährung der Wiedereinsetzung ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Antragstellerin mangels Weiterleitung nicht auf die Zahlungserinnerung des Patentamts vom Mai 2002 reagiert hat, denn der Fehler beim Ausfüllen der A...-Liste steht hiermit in keinem ursächlichen Zusammenhang.

Die angefochtene Entscheidung war daher aufzuheben und Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr mit Zuschlag zu gewähren.

gez.

Unterschriften