



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 24/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. September 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 100 84 923.7

wegen Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. September 2008 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Rauch und die Richterin Püschel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 21. August 2000 reichte die Anmelderin unter Beanspruchung der Priorität einer US-Anmeldung vom 23. August 1999 die internationale Anmeldung PCT/US00/22859 ein, die - nach rechtzeitig erfolgtem Eintritt in die nationale Phase - beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 100 84 923.7 geführt wird.

Das Patentamt wies mit Bescheid vom 14. Januar 2004 („Wichtige Mitteilung!“) darauf hin, dass die 4. Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist entrichtet worden und mit Ablauf der Frist ein Verspätungszuschlag fällig geworden sei. Die 4. Jahresgebühr (70,- €) mit Verspätungszuschlag (50,- €), insgesamt 120,- €, sei bis zum 1. März 2004 zu entrichten, anderenfalls gelte die Anmeldung als zurückgenommen. Das Patentamt vermerkte im April 2004 in der Akte, dass die Anmeldung seit 2. März 2004 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen gelte.

Am 10. Mai 2004 hat die Anmelderin unter gleichzeitiger Zahlung der 4. Jahresgebühr Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt und zur Begründung, glaubhaft gemacht durch eidesstattliche Versicherungen, folgendes vorgebracht: Nachdem sie von der Kanzlei ihrer Inlandsvertreter mit mehreren Schreiben an das Fälligwerden der 4. Jahresgebühr erinnert worden sei, habe sie mit Schreiben vom 20. August 2003 unter Hinweis auf die bereits bekannte finanzielle Engpass-Situation des Unternehmens die Weisung gegeben, die Anmeldung verfallen zu lassen. Diese Weisung hätten die Inlandsvertreter mit Schreiben vom

26. August 2003 an die Anmelderin bestätigt. Die Mitteilung des Patentamts vom 14. Januar 2004 sei daher in der Kanzlei der Inlandsvertreter der als „tote Akte“ geführten Akte zugeordnet und nicht an die Anmelderin weiter geleitet worden. Am 10. März 2004 seien die Inlandsvertreter darüber unterrichtet worden, dass der Firma N... Ltd. die Anmeldung übertragen worden sei und diese Firma die für die Aufrechterhaltung notwendigen Schritte unternehmen wolle. Die Anmelderin, die im gesamten Jahr 2003 einen Kampf um das wirtschaftliche Überleben geführt habe, habe am 4. November 2003 unter Teilübertragung von 211 Patentakten die Firma N... Ltd. als Geschäftspartner gewinnen können; unter den teilübertragenen Patentakten habe sich die vorliegende Patentanmeldung befunden. Noch vor dieser Teilübertragung habe die Anmelderin im Hinblick auf die wirtschaftliche Notsituation sämtliche Mitarbeiter und Angestellten mit Ausnahme von B..., dem geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden der Anmelderin, entlassen. Diesem habe es nach der Teilübertragung als einzig verbliebenem Mitarbeiter der Anmelderin oblegen, den Aktenstatus der übertragenen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen zu überprüfen und ihren Bestand zu sichern, wozu er im Hinblick auf die durch den Mitarbeitermangel organisatorisch höchst schwierige Situation nur sukzessiv in der Lage gewesen sei. Aus diesem Grunde habe er die Verfahrensbevollmächtigten nicht über die Tatsache der Teilübertragung unterrichtet und auch nicht die die Anmeldung betreffenden Schriftstücke der Firma N... Ltd. übergeben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle 1.55 - hat durch Beschluss vom 14. Juli 2004 den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, die Anmelderin habe es an der ihr zuzumutenden Sorgfalt, bei der insbesondere die vorgetragene wirtschaftliche und personelle Notsituation nicht beachtlich sei, fehlen lassen. Ihr sei zumindest leichte Fahrlässigkeit anzulasten, wenn sie nach der Veräußerung der Schutzrechtsanmeldungen am 4. November 2003 ihren Vertreter nicht kontaktiert und neu instruiert habe, insbesondere nach ihrer Weisung vom 20. August 2003 und der Bestätigung der Vertreter vom 26. August 2003. Sie müsse sich daher ein

Verschulden daran anrechnen lassen, dass das Hindernis einer fehlenden Information über die Mitteilung des Patentamts zum drohenden Rechtsverlust habe entstehen können.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu beschließen.

Eine Beschwerdebegründung ist zwar angekündigt, aber nicht eingereicht worden, auch nicht auf den Ladungshinweis des Senats vom 19. August 2008. Die ordnungsgemäß geladene Anmelderin ist nicht zu dem auf ihren Hilfsantrag hin anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung erschienen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Das Patentamt hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Zuschlag zu Recht zurückgewiesen.

1. Die Anmelderin hat die Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Zuschlag versäumt. Die 4. Jahresgebühr ist am 31. August 2003 fällig gewesen (§ 3 Abs. 2 PatKostG), gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatKostG ist die Frist zur zuschlagfreien Zahlung am 31. Oktober 2003 abgelaufen, die Zahlungsfrist mit Verspätungszuschlag am 1. März 2004 (der 29. Februar 2004 war ein Sonntag). Die erst mit Stellung des Wiedereinsetzungsantrags am 10. Mai 2004 geleistete Zahlung ist verspätet gewesen. Die Anmeldung gilt damit gemäß § 58 Abs. 3 PatG als zurückgenommen.

2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist unzulässig, weil er nicht innerhalb der in § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG festgelegten Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt worden ist.

Der Wegfall des Hindernisses und damit der Beginn der Antragsfrist tritt nicht erst mit positiver Kenntnis, sondern bereits dann ein, wenn das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 123 Rdn. 26). Hindernis war hier die Weisung der Anmelderin, die Anmeldung verfallen zu lassen. Positive Kenntnis vom Wegfall des Hindernisses hatten die Inlandsvertreter zwar erst am 10. März 2004, der Tag, an dem sie von der Rechtsnachfolgerin der Anmelderin bzw. deren Vertreter die Mitteilung erhielten, dass an der Anmeldung festgehalten werde. Für die Anmelderin selbst ist das Hindernis aber zu einem früheren Zeitpunkt als den 10. März 2004 als weggefallen anzusehen. Denn ihr ist ein Organisationsverschulden anzulasten, weil sie nach der Übertragung der Anmeldung auf die Firma N... Ltd. die Anmeldung nicht umgehend auf ihren Bestand geprüft und die Inlandsvertreter, die bereits die Weisung zum Fallenlassen erhalten hatten, entsprechend neu angewiesen hat.

Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr übliche Sorgfalt außer Acht lässt, wobei für die an die Anmelderin zu stellenden Sorgfaltsanforderungen nicht außer Acht gelassen werden kann, dass sie ein gewerbliches Unternehmen ist (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 76), das mit der Behandlung von gewerblichen Schutzrechten vertraut ist, wie nicht zuletzt die Übertragung von mehr als 200 Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen im November 2003 an die Firma N...

zeigt. Dass es die Anmelderin nach dieser Übertragung aufgrund des Fehlens von Mitarbeitern nur sukzessive geschafft hat, die übertragenen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen auf ihren Bestand hin zu überprüfen, ist kein Umstand, der die Anmelderin entlasten kann, vielmehr ergibt sich aus dem Mitarbeitermangel ein Organisationsverschulden. Die Anmelderin als gewerbliches Unternehmen muss ihren Betrieb so organisieren, dass die Fristen für die Zahlung von Patentjahresgebühren eingehalten werden können. Gerade weil das Unternehmen bei

Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen wie der vorliegenden schon ihren Verfahrensbevollmächtigten mitgeteilt hatte, dass diese nicht mehr aufrechterhalten werden sollen, hätte es die übliche Sorgfalt geboten, Anstrengungen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Schutzrechte zügig und zeitnah auf ihren Bestand hin zu überprüfen. Dies ist hier nicht geschehen.

3. Auch im Falle seiner Zulässigkeit wäre der Wiedereinsetzungsantrag nicht begründet. Aus den vorgenannten Gründen lässt sich nämlich ein Verschulden der Anmelderin an der Fristversäumung nicht ausschließen. Im Übrigen sind auch finanzielle Schwierigkeiten grundsätzlich kein die Wiedereinsetzung rechtfertigender Grund (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 113).

Schülke

Rauch

Püschel

Be