



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 29/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 694 23 210 (EP 0 693 967)**

wegen Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Rauch und die Richterin Püschel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 4. Juli 1994 eingereichte (PCT-) Anmeldung der Fa. I... (im folgenden: Patentinhaberin) sowie M..., wobei erstere als "Représentant commun" angegeben wurde (siehe WO 95/01223), wurde den drei Patentinhabern mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland das europäische Patent 0 693 967 mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Aufbereiten von Hausabfällen" erteilt. Hierbei wurde beim Eintritt in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt die Patentinhaberin als Zustellanschrift angegeben, der Schriftverkehr im Erteilungsverfahren erfolgte ausschließlich mit dieser. Das Patent, dessen Erteilung im März 2000 veröffentlicht wurde, wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 694 23 210.6-08 geführt.

Auf die Zahlung der 10. Jahresgebühr und den Fristablauf wies das Patentamt zunächst - in Beantwortung von Anfragen der Patentinhaberin - durch Schreiben im Juni und Oktober 2003 hin, anschließend erfolgte mit Bescheid vom 2. Dezember 2003 ("Wichtige Mitteilung") der Hinweis darauf, dass die 10. Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagfreien Frist entrichtet worden und mit Ablauf der Frist ein Verspätungszuschlag fällig geworden sei; die

10. Jahresgebühr (350,- €) mit Zuschlag (50,- €) sei bis zum 2. Februar 2004 zu zahlen, anderenfalls erlösche das Patent.

Im Januar 2004 reichte die Patentinhaberin zur Zahlung der 10. Jahresgebühr einen Scheck ein, den das Patentamt ausweislich eines handschriftlichen Vermerks in der Akte umgehend wieder zurückschickte.

Auf eine telefonische Nachfrage der Patentinhaberin wies das Patentamt mit einem in englischer Sprache gehaltenen Schreiben vom 19. März 2004 darauf hin, dass Zahlungen mit Scheck seit 1. Januar 2002 nicht mehr möglich seien und aus diesem Grund das Patent erloschen sei, sowie darauf, dass sofort Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt werden sollte ("You should immediately file a request for reinstatement ..."). Die Patentinhaberin beantwortete dies mit Schreiben vom 23. März 2004, wonach sie keinen Hinweis erhalten habe, dass Schecks nicht akzeptiert werden, und auch den Scheck nicht zurückerhalten habe. Hierauf erfolgte erneut ein in englischer Sprache gehaltener Hinweis des Patentamts mit Schreiben vom 29. März 2004, u. a. auf die Erfordernisse einer Wiedereinsetzung. Das Patentamt vermerkte im April 2004 in der Akte, dass das Patent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr seit 3. Februar 2004 erloschen sei.

Mit einem in englischer Sprache gehaltenen Schreiben vom 20. Dezember 2004 hat die Patentinhaberin Wiedereinsetzungsantrag gestellt und vorgetragen, sie habe den Scheck, den sie im Januar 2004 übersandt habe, nie vom Patentamt zurückerhalten; ihr sei klar, wie in dem Schreiben des Patentamts vom 29. März 2004 erwähnt sei, dass sie die 10. Jahresgebühr eilig zahlen müsse. Die Zahlung der 10. Jahresgebühr mit Zuschlag (insgesamt 400,- €) ist am 22. Dezember 2004 erfolgt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 1.24 - hat durch Beschluss vom 9. Februar 2005 den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen und dies damit begründet, dass die Patentinhaberin nicht innerhalb von zwei Mo-

naten nach Wegfall des Hindernisses den Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt habe. Spätestens am 23. März 2004, dem Zeitpunkt ihres Schreibens an das Patentamt, habe ihr klar sein müssen, dass ihr Rechtsverlust drohe. Zudem habe die Patentinhaberin nicht glaubhaft gemacht, dass sie die Frist ohne Verschulden versäumt habe.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde, zunächst persönlich durch ein in englischer Sprache gehaltenes Schreiben, anschließend durch einen Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtigten, die mit Beschwerdeeinlegung die Übernahme der Vertretung angezeigt haben; die Beschwerdegebühr wird doppelt gezahlt. Zugleich mit der Beschwerdeeinlegung stellt die Patentinhaberin Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrages bezüglich der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr. Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags in die Antragsfrist wird im Wesentlichen vorgetragen, durch außerordentliches Entgegenkommen und geduldiges Reagieren des Patentamts auf nicht angemessene Schreiben der Patentinhaberin - so habe das Patentamt über Jahre hinweg Schreiben in englischer oder französischer Sprache entgegengenommen und in Englisch beantwortet, habe Telefonate mit ihr in Englisch geführt, obwohl die Amtssprache vor dem Patentamt Deutsch sei - sei bei der Patentinhaberin der Eindruck erweckt worden, als handle es sich beim Patentamt nicht um eine an klare Vorschriften gebundene Behörde. Sie habe erstmals in einem Telefongespräch mit dem Patentamt am 19. März 2004 Kenntnis von der fehlgeschlagenen Zahlung erhalten und dieses in Englisch geführte Gespräch wohl - auch wegen geringer englischer Sprachkenntnisse - nicht vollinhaltlich erfasst. Sicherlich nicht verstanden worden sei das Wesen des Wiedereinsetzungsantrags. Die Patentinhaberin habe, auch aufgrund des bisherigen entgegenkommenden Verhaltens des Patentamts, keine Veranlassung gehabt, an der hier aufgefassten Information zu zweifeln, dass relativ einfach durch eine Wiedereinsetzung innerhalb eines Jahres eine Korrektur des Fehlers möglich sein würde. Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags in die versäumte Zahlungsfrist wird im Wesentlichen vorgetragen

und eidesstattlich versichert, dass die insoweit tätig gewordene Mitarbeiterin Frau F... seit Oktober 2002 als Sekretärin der Firma arbeite und seitdem mit der Organisation der Gebührenzahlung befasst sei. Sie sei vollständig über die Zahlungsmodalitäten der Jahresgebühren informiert worden und habe exakte Anweisungen für eine korrekte Erledigung ihrer Arbeiten erhalten.

Auf den Hinweis des Senats im März 2007, wonach die weiteren Patentinhaber M... als notwendige Streitgenossen am Beschwerdeverfahren zu beteiligen seien, wird die beglaubigte Kopie einer französischen Vollmacht vom 10. Juni 1995 ("MANDAT SPECIAL") vorgelegt, in der M... die Patentinhaberin unwiderruflich ("par le présent mandat spécial irrévocable") im Zusammenhang mit dem französischen Patent 9308294, das ist die Prioritätsanmeldung des Streitpatents, umfassend bevollmächtigen. Zugleich wird belegt, dass J... M... bereits am 26. August 1995 verstorben ist, und insoweit angegeben, dass M... sein Sohn und sein Erbe sei. Der daraufhin vom Senat angeforderte Nachweis über die alleinige Rechtsnachfolge von M... nach M... oder ein Nachweis dafür, dass er zum alleinigen Handeln neben der Patentinhaberin berechtigt ist, wird trotz mehrmaliger Fristverlängerung nicht vorgelegt.

Die im Rubrum angegebenen Verfahrensbevollmächtigten der Patentinhaberin, die im Oktober 2007 die Vertretung übernommen haben, haben im Januar 2008 die Vertretung wieder niedergelegt.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Das Patentamt hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr mit Zuschlag zu Recht zurückgewiesen.

1. Die Beschwerde, bei der es sich trotz der Einlegung sowohl durch die Patentinhaberin selbst als auch durch ihre Verfahrensbevollmächtigten der Sache nach nur um eine einzige Beschwerde handelt, zumal im Beschwerdeschriftsatz des Verfahrensbevollmächtigten ausdrücklich auf das frühere Beschwerdeschreiben der Patentinhaberin Bezug genommen wird, ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig.

Auch wenn die Verfahrensbevollmächtigten im Januar 2008 die Vertretung der Patentinhaberin niedergelegt haben, liegt kein Verfahrenshindernis vor. Die in Frankreich ansässige Patentinhaberin und Beschwerdeführerin bedarf zwar, da sie im Inland keinen Sitz hat, für die Durchführung des Wiedereinsetzungs- und Beschwerdeverfahrens eines Inlandsvertreters nach § 25 PatG (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 25 Rdn. 19). Im Hinblick auf § 25 Abs. 4 PatG, wonach die rechtsgeschäftliche Beendigung der Vertreterbestellung erst wirksam wird, wenn sowohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters gegenüber dem Patentamt oder dem Patentgericht angezeigt wird, ist die Vertretungsniederlegung aber nicht wirksam geworden. Denn ein anderer Vertreter hat sich bisher nicht gemeldet. Die jüngst ergangene BGH-Entscheidung vom 11. Februar 2009, Xa ZB 24/07 - Niederlegung der Inlandsvertretung, steht der Anwendung von § 25 Abs. 4 PatG nicht entgegen. Danach erfasst § 25 Abs. 4 PatG nur Fälle, in denen den (auswärtigen) Patentinhaber nach § 25 Abs. 1 PatG die Obliegenheit trifft, einen Inlandsvertreter zu bestellen. Ein solcher Fall liegt aber vor.

2. Der Senat hat von einer Zurückverweisung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen und in der Sache selbst entschieden, obwohl das Verfahren vor dem Patentamt an wesentlichen Mängeln leidet. Wenn ein Patent wie hier für mehrere Patentinhaber erteilt wird, sind alle Patentinhaber verfahrensrechtlich als notwendige Streitgenossen i. S. d. § 62 ZPO anzusehen, mit der Folge, dass durch die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags seitens eines Patentinhabers auch die anderen Patentinhaber zu Beteiligten des Wiedereinsetzungsverfahrens werden

(z. B. Senatsbeschluss vom 9. Dezember 2004, 10 W (pat) 40/04, in juris), was das Patentamt weder bei der Beschlussfassung noch bei der Zustellung (vgl. Senatsbeschluss a. a. O., sowie BPatGE 40, 276) beachtet hat. Ferner hat das Patentamt die Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters für die Patentinhaberin übersehen. Die Sache ist aber entscheidungsreif und eine weitere Verzögerung zu vermeiden.

3. Einer Sachentscheidung steht auch nicht entgegen, dass hinsichtlich der weiteren Patentinhaber, die als notwendige Streitgenossen auch Beteiligte des Beschwerdeverfahrens geworden sind (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 54; Senatsbeschluss vom 21. März 2005, 10 W (pat) 31/02), ein förmlicher Nachweis über die angegebene Rechtsnachfolge von M... auf M... trotz Anforderung des Senats nicht vorgelegt worden ist. Unter Gesamtwürdigung aller Umstände ist nämlich konkludent eine fortdauernde Bevollmächtigung der Patentinhaberin durch die Patentmitinhaber anzunehmen, wobei diese Vollmacht auch Erben des schon lange vor der Patenterteilung verstorbenen M... einschließen würde (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 28. Aufl., § 86 Rdn. 1), wenn dies entgegen der gemachten Angabe nicht M... wäre. Die Patentinhaberin ist nicht nur bei der Anmeldung des Streitpatents als gemeinsame Vertreterin aller drei Anmelder angegeben worden, sondern auch im gesamten Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt, das überhaupt erst nach Ableben von M... in die regionale Phase eingetreten ist, unbeanstandet als solche aufgetreten. Dass bezüglich der streitgegenständlichen Erfindung eine umfassende Vollmachtserteilung der beiden Patentinhaber M... an die Patentinhaberin vorliegt, wird auch gestützt durch die im Beschwerdeverfahren vorgelegte, als unwiderruflich bezeichnete Vollmachtserteilung bezüglich der französischen Prioritätsanmeldung.

4. Die Patentinhaber haben die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr mit Zuschlag versäumt. Die 10. Jahresgebühr, die nach Art. II § 7 IntPatÜG i. V. m. § 17 Abs. 1 PatG zu zahlen ist, ist gemäß § 3 Abs. 2 PatKostG am 31. Juli 2003 fällig

gewesen und konnte gemäß § 7 Abs. 1 PatKostG bis zum 30. September 2003 zuschlagfrei, bis zum 2. Februar 2004 (der 31. Januar 2004 war ein Samstag) mit Verspätungszuschlag gezahlt werden. Der im Januar 2004 von der Patentinhaberin übersandte Scheck hat die Zahlung nicht bewirken können, denn die Scheckzahlung fällt nicht unter die nach der PatKostV zulässigen Zahlungswege. Die erst anlässlich der Stellung des Wiedereinsetzungsantrags im Dezember 2004 geleistete Zahlung ist verspätet gewesen. Das Patent ist damit gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen.

5. Der von der Patentinhaberin wegen Versäumung der Zahlungsfrist gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung ist schon wegen Überschreitung der Antragsfrist unzulässig, wie das Patentamt zu Recht angenommen hat.

Gemäß § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG muss die Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses beantragt werden. Der Wegfall des Hindernisses für die fristgerechte Zahlung tritt ein, sobald die Partei bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt die Versäumung hätte erkennen können. Dies ist anzunehmen bei positiver Kenntnis von der Fristversäumung, z. B. wenn die Partei die Mitteilung erhalten hat, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 28). Hiervon ausgehend ist der Wegfall des Hindernisses und damit der Beginn der Antragsfrist hier zu dem Zeitpunkt anzunehmen, als die Patentinhaberin das patentamtliche Schreiben vom 19. März 2004, in dem das Patentamt auf die fehlgeschlagene Zahlung und das Erlöschen des Patents hingewiesen hat, erhalten hat, was spätestens am 23. März 2004 der Fall war, als die Patentinhaberin darauf geantwortet hat. Die zweimonatige Antragsfrist ist damit im Mai 2004 abgelaufen, der Wiedereinsetzungsantrag im Dezember 2004 ist verspätet gewesen.

6. Der wegen der Überschreitung der Antragsfrist gestellte Wiedereinsetzungsantrag der Patentinhaberin ist jedenfalls unbegründet. Ein Verschulden der Patentinhaberin an der Versäumung der Antragsfrist kann nicht ausgeschlossen werden.



Verschulden umfasst Vorsatz und jede Art von Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr übliche Sorgfalt außer Acht lässt. Maßstab für die zu fordernde Sorgfalt ist die übliche Sorgfalt eines ordentlichen Verfahrensbeteiligten, die dieser im konkreten Einzelfall angewendet haben würde (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 77 ff.). An dieser Sorgfalt hat es hier gefehlt. Das Patentamt hat im März 2004 der Patentinhaberin in zwei Schreiben deutliche und unmissverständliche Hinweise gegeben, insbesondere auch ausdrücklich auf die erforderliche sofortige Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags hingewiesen. Bei dieser Sachlage vermögen die angegebenen Fehlvorstellungen über das Wesen der Wiedereinsetzung und die Frist, in der ein Wiedereinsetzungsantrag zu stellen ist, die Patentinhaberin nicht zu entlasten. Es ist auch nicht erkennbar, wie das Verhalten des Patentamts, das der Patentinhaberin auf ihre Bitte hin ihre in englischer oder französischer Sprache gehaltenen Anfragen in englischer Sprache beantwortet hat, zum Missverständnis der in den Schreiben vom März 2004 gegebenen Hinweise beitragen könnte. Wenn die Patentinhaberin trotz dieser Hinweise noch Zweifel an der weiteren Vorgehensweise gehabt hätte, hätte sie beim Patentamt Rückfrage halten müssen, ganz abgesehen davon, dass mangelnde Gesetzeskenntnis grundsätzlich keinen Wiedereinsetzungsgrund darstellt (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 136 m. w. N.). Es bleibt damit dabei, dass das Patent wegen verspäteter Zahlung der 10. Jahresgebühr erloschen ist.

Schülke

Rauch

Püschel

Pr