



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 1/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent DE 695 32 958.8-08 (= EP 0 777 498)

(hier: Umschreibungsantrag)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 21. Mai 2012 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Europäische Patentamt hat auf eine Anmeldung vom 30. Juni 1995 das Patent mit der Veröffentlichungsnummer 0 777 498 u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Als Inhaber des Patents, das die Bezeichnung "Konjugate aus Metallkomplexen und Oligonukleotiden" trägt und beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 695 32 958.8-08 geführt wird, sind im Patentregister die Sch... AG in B..., sowie die Fa. N... ..., Inc. in B..., Co. (USA) eingetragen.

Die Beschwerdeführerin beantragte beim DPMA mit Schreiben vom 24. August 2004, an ihrer Stelle die Firma G... Inc., mit der sie mittlerweile fusioniert sei, im Patentregister einzutragen. Als Beleg für die Fusion waren Unterlagen beigefügt, in denen die N..., Inc., als Gesellschaft des Staates D... bezeichnet ist. Da es sich bei der Beschwerdeführerin nach den Unterlagen des Patentamts um eine Gesellschaft des Staates C... handelt, bat das DPMA mit Schreiben vom 5. November 2004 um einen Nachweis oder eine anwaltliche Versicherung über die Identität der Firmen.

Die Beschwerdeführerin hat in der Folgezeit durch ihre Vertreter mehrfach - mit Schreiben vom 23. Dezember 2004, vom 10. März, 10. Juni, 2. September und 10. Dezember 2005, vom 2. Mai, 24. Juli und 23. Oktober 2006 und vom 23. Januar 2007 - um Fristverlängerung für die Erbringung der geforderten Nachweise ersucht. Mit Schreiben vom 5. März 2007 setzte das DPMA eine einmonatige Frist zur Vorlage des geforderten Nachweises und drohte für den Fall, dass die Frist ohne Eingang verstreichen würde, die Zurückweisung des Umschreibungsantrags an. Es folgten weitere Fristverlängerungsgesuche der Beschwerdeführerin vom 17. April, 18. Juli und 18. Oktober 2007 sowie vom 18. Januar und 18. April 2008.

Schließlich wies das DPMA den Umschreibungsantrag mit Beschluss der Patentabteilung 41 vom 26. Mai 2008 zurück, weil die geforderten Nachweise nicht eingegangen seien.

Die Beschwerdeführerin legte gegen den Zurückweisungsbeschluss vom 26. Mai 2008 Beschwerde ein und beantragte,

diesen Beschluss aufzuheben und ihr die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Zur Begründung stellte die Beschwerdeführerin darauf ab, sie habe in ihrem letzten Fristverlängerungsgesuch vom 18. April 2008 geäußert, dass sie - sofern keine gegenteilige Mitteilung des DPMA erfolge - davon ausgehe, dass dem Gesuch stattgegeben werde. Da die Fristverlängerung nicht abgelehnt worden sei, habe sie zu Recht davon ausgehen können, dass die Äußerungsfrist - wie beantragt - bis zum 18. August 2008 verlängert werde. Die vorherige Zurückweisung des Umschreibungsantrags sei nicht gerechtfertigt. Unter diesen Umständen sei es aus Billigkeitsgründen auch gerechtfertigt, ihr die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Im Patentregister ist vermerkt, dass das verfahrensgegenständliche Patent zum 1. Januar 2011 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen ist.

II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthafte und auch im übrigen zulässige Beschwerde erweist sich in der Sache als erfolglos.

1. Ein rechtlich schützenswertes Interesse der Beschwerdeführerin an einer Umschreibung des mittlerweile gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 1, § 7 Abs. 1 PatKostG wegen Nichtzahlung der 16. Jahresgebühr erloschenen Patents ist nicht erkennbar und wurde von der Beschwerdeführerin - auch nach Aufforderung seitens des Senats - auch nicht geltend gemacht. Der Umschreibungsantrag ist somit unzulässig geworden, weshalb die Beschwerde in der Hauptsache unbegründet ist.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zurückzuweisen, weil die Beschwerdeführerin spätestens nach Erhalt der Mitteilung des DPMA vom 5. März 2007 davon ausgehen musste, dass das Patentamt den Umschreibungsantrag bei Nichtvorlage des geforderten Nachweises bis zum Ablauf der in der Mitteilung gesetzten Monatsfrist zurückweisen würde. Der Umstand, dass die Zurückweisung nicht sofort nach Ablauf der Monatsfrist, sondern erst beinahe 14 Monate später erfolgte, ändert daran ebenso wenig wie die nachfolgenden weiteren Fristverlängerungsgesuche. Die Beschwerdeführerin konnte nicht darauf vertrauen, dass das Patentamt auf Grund dieser weiteren Gesuche den Erlass des Zurückweisungsbeschlusses nochmals ankündigen würde. Dies gilt ungeachtet des jeweiligen Zusatzes in den Gesuchen, wonach die Beschwerdeführerin in Ermangelung gegenteiliger Mitteilung davon ausging, dass den beantragten Fristverlängerungen stattgegeben werde. Dem rechtlichen Gehör der Beschwerdeführerin war durch die

zahlreichen vorangegangenen Fristverlängerungen und durch die Fristsetzung in dem Bescheid vom 5. März 2007 ausreichend Genüge getan. Der unmissverständlichen Androhung eines Zurückweisungsbeschlusses in diesem Bescheid konnte die Beschwerdeführerin durch ihre weiteren Fristverlängerungsgesuche nicht den Boden entziehen.

Rauch

Püschel

Prof. Ensthaler

Hu