



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 32/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 024 706.7

(wegen Wiedereinsetzung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 2. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Prüfungsstelle für Klasse B 23 B - vom 19. März 2008 wird aufgehoben.
2. Der Antragstellerin wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 3. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag gewährt.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat am 30. Mai 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Bohraufsatz“ eingereicht (Az. 10 2005 024 706.7). Mit Schreiben des DPMA vom 8. Oktober 2007 wurde ihr mitgeteilt, dass die 3. Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Fälligkeit entrichtet worden sei, und dass die Anmeldung als zurückgenommen gelten müsse, wenn die Gebühr nicht mit einem Verspätungszuschlag (insgesamt 120 €) bis zum 30. November 2007 bezahlt werde.

Nachdem die Zahlung des genannten Betrags erst am 19. Dezember 2007 bewirkt worden war, ging am 22. Dezember 2007 beim DPMA ein Schreiben der Antragstellerin mit einem Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Gebührenzahlungsfrist ein. Zur Begründung führt sie darin aus, sie habe mit der Firma N... GmbH am 8. Juni 2005 einen Lizenzvertrag geschlossen, demzufolge die Lizenznehmerin zur Bezahlung der Jahresgebühren verpflichtet gewesen sei. Darauf habe sie sich verlassen. Nach Empfang der Mitteilung vom

8. Oktober 2007 sei ihr auf Nachfrage zugesichert worden, dass die Gebühr bezahlt werde. Mit Datum vom 12. Dezember 2007 hätten ihr die Rechtsanwälte W... mitgeteilt, dass über das Vermögen der Firma N... GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet worden sei. Eine weitere Nachfrage habe ergeben, dass die Firma die zu zahlende 3. Jahresgebühr nicht entrichtet habe. Die Fristversäumnis sei demnach nicht von ihr verschuldet worden.

Zur Glaubhaftmachung ihres Vortrags hat die Antragstellerin eine Kopie des Lizenzvertrags sowie des Schreibens der Rechtsanwälte W... vorgelegt.

Der Wiedereinsetzungsantrag wurde mit Beschluss des DPMA vom 19. März 2008 - Prüfungsstelle für Klasse B 23 B - mit der Begründung abgelehnt, dass gegenüber dem Amt gemäß § 4 Abs. 1 PatKostG allein der Patentanmelder zur Zahlung der Jahresgebühren verpflichtet sei. Eine Kostenübernahme durch die N... GmbH könne nicht geltend gemacht werden, weil sie nicht gegenüber dem DPMA erklärt worden sei.

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

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
ihr die beantragte Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der
3. Jahresgebühr nebst dem Verspätungszuschlag zu gewähren.

Zur Begründung wiederholt die Antragstellerin ihr früheres Vorbringen. Außerdem weist sie darauf hin, dass es sich bei der vorliegenden Patentanmeldung um ihre erste Anmeldung handele. Erst durch den Beschluss vom 19. März 2008 sei ihr bekannt geworden, dass sie selber die Zahlung hätte vornehmen bzw. dem DPMA die Kostenübernahme durch die Lizenznehmerin erklären müssen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch begründet, da dem Antrag auf Wiedereinsetzung zu entsprechen ist.

Der Antrag ist gem. § 123 Abs. 1 PatG statthaft, weil die Antragstellerin die gem. § 17 Abs. 1 PatG zu entrichtende 3. Jahresgebühr in Höhe von 70 € nicht innerhalb der regulären, bis Ende Juli 2007 laufenden Zahlungsfrist (§ 3 Abs. 2, § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG, Nr. 312 030 des Gebührenverzeichnisses, Anhang zu § 2 Abs. 1 PatKostG) entrichtet hat, und weil sie es auch versäumt hat, die Gebühr innerhalb der weiteren, bis Ende November 2007 zur Verfügung stehenden Frist zur Zahlung der Gebühr zuzüglich eines Verspätungszuschlags in Höhe von 50 € (§ 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG, Nr. 312 032 des Gebührenverzeichnisses) nachzutragen. Dies hatte zur Folge, dass die Anmeldung seit dem 1. Dezember 2007 als zurückgenommen gegolten hat (§ 58 Abs. 3 PatG), wodurch der Antragstellerin ein Rechtsnachteil entstanden ist.

Die Wiedereinsetzung wurde innerhalb der zweimonatigen, mit Wegfall des Hindernisses in Gang gesetzten Frist des § 123 Abs. 2 PatG beantragt; innerhalb dieser Frist wurde auch die versäumte Gebührenzahlung nachgeholt. Das Hindernis war weggefallen, als die Antragstellerin im Dezember 2007 erfuhr, dass die Jahresgebühr von ihrer in Insolvenz geratenen Lizenznehmerin nicht entrichtet worden war.

Der Antrag ist auch begründet, weil die Antragstellerin nach ihrem glaubhaften Vortrag die Versäumung der bis 30. November 2007 dauernden Zahlungsfrist nicht verschuldet hat. Zwar weist die Prüfungsstelle in dem angefochtenen Beschluss zutreffend darauf hin, dass die Antragstellerin als Patentanmelderin gegenüber dem DPMA zur Gebührenzahlung verpflichtet war, unabhängig von ihren Abmachungen mit der Lizenznehmerin. Jedoch stand es ihr wie jedem Gebührenschuldner frei, sich zur Erfüllung ihrer Zahlungspflicht einer Hilfsperson zu bedie-

nen. Als Hilfsperson ist hier die Lizenznehmerin anzusehen, die von der Antragstellerin auf der Grundlage von § 5 des Lizenzvertrages, wonach die Lizenznehmerin während der Vertragszeit alle laufenden Kosten der Patenterteilung und -erhaltung zu tragen hatte, mit der Gebührenzahlung beauftragt war.

Ein Verschulden wäre der Antragstellerin nur anzurechnen, wenn sie bei der Auswahl und/oder Überwachung der Lizenznehmerin in deren Eigenschaft als Zahlungshelfin nicht alles Erforderliche getan hätte. Davon ist aber nicht auszugehen. Es sind keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass die Firma N... GmbH von vornherein nicht zur Vornahme der Gebührenzahlung geeignet war. Die Antragstellerin durfte auch davon ausgehen, dass die Zahlung erfolgen würde, nachdem sie nach Erhalt der Gebührenmitteilung vom 8. Oktober 2007 bei ihrer Lizenznehmerin nachgefragt und von dieser eine positive Antwort erhalten hatte. Unter diesen Umständen durfte sich die Antragstellerin darauf verlassen, dass die Gebühr samt Zuschlag von der Firma N... GmbH fristgerecht entrichtet würde.

Anders verhielte es sich, wenn die Antragstellerin schon vor Fristende von den Zahlungsschwierigkeiten ihrer Lizenznehmerin Kenntnis gehabt hätte, wofür es aber keine Anhaltspunkte gibt. Im Gegenteil spricht die schnelle Reaktion der Antragstellerin auf die Mitteilung der Rechtsanwälte W... vom 12. Dezember 2007 dafür, dass sie tatsächlich erst dadurch von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der N... GmbH erfahren hat. Nach ihren glaubhaften Ausführungen hat sie sich unmittelbar nach Erhalt dieses Schreibens erkundigt, ob die 3. Jahresgebühr gezahlt worden war, und hat dann auch sehr rasch den Wiedereinsetzungsantrag gestellt und die Gebühr nebst dem Verspätungszuschlag nachentrichtet. Dieses Verhalten spricht dafür, dass ihr am Fortbestand ihrer Patentanmeldung sehr gelegen war, und dass sie die Gebührenzahlung bei Kenntnis von den Zahlungsschwierigkeiten der Lizenznehmerin selbst veranlasst hätte.

Aus diesen Gründen ist - unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses - die beantragte Wiedereinsetzung zu gewähren.

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä