



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 18/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 503 06 540 (= EP 1 567 786)

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Europäische Patentamt (EPA) hat den Patentinhabern auf ihre Anmeldung vom 20. November 2003 das Patent EP 1 567 786 mit der Bezeichnung "Verfahren zur verlustarmen Drehmomentüberleitung in Planetengetrieben" mit Wirkung u.a. für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 14. Februar 2007 veröffentlicht. Beim Deutschen Patent- und Markenamt wird das Patent unter dem Aktenzeichen 503 06 540.4-08 geführt.

Laut Eintrag im Patentregister ist das Patent mit Wirkung vom 1. Juni 2010 wegen Nichtzahlung der (siebten) Jahresgebühr erloschen. Das Erlöschen wurde am 16. September 2010 im Patentblatt veröffentlicht.

Ausweislich der Akten des DPMA sind die Patentinhaber mit Bescheid vom 8. April 2008 – überschrieben mit „Wichtige Mitteilung!“ - in Bezug auf die fünfte Jahresgebühr sowie mit einem entsprechenden Schreiben vom 31. März 2009 in Bezug auf die sechste Jahresgebühr darüber informiert worden, dass die Gebühren nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Fälligkeit gezahlt worden seien, und mit Verspätungszuschlag jeweils bis zum 2. Juni 2008 bzw. 2009 nachentrichtet werden könnten. Für die siebte Jahresgebühr kann eine derartige Mitteilung nicht festgestellt werden.

Mit Schreiben vom 14. September 2010 beantragten die Patentinhaber Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr und entrichteten am gleichen Tag die fragliche Jahresgebühr und den Verspätungszuschlag nach.

Zur Begründung des Antrags auf Wiedereinsetzung führten sie aus, die Jahresgebühr sei versehentlich nicht bezahlt worden. Dieses Versehen und das dadurch bedingte Erlöschen des Patents sei bei der Steuererklärung für 2009 und den dort aufgeführten Zahlungen festgestellt worden. Für die sechste Jahresgebühr im Jahr 2009 habe das DPMA eine Mitteilung über die ausstehende Zahlung versandt. Auf diesen Automatismus vertrauend hätten die Patentinhaber keine „Sicherungsmaßnahmen“ für die Zahlung der weiteren Jahresgebühren getroffen. Sie hätten erst auf Nachfrage beim DPMA erfahren, dass die Mahnung zur Zahlung der Jahresgebühren nicht zwingend vorgeschrieben sei.

Nach einem entsprechenden Zwischenbescheid vom 14. Dezember 2010, zu dem sich die Patentinhaber nicht geäußert haben, hat die Patentabteilung 08 des DPMA den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch Beschluss vom 27. April 2011 zurückgewiesen, da die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr nicht ohne Verschulden versäumt worden sei. Die Fälligkeit der Jahresgebühren sowie die maßgeblichen Zahlungsfristen seien in § 7 Abs. 1 PatKostG geregelt. Für die rechtzeitige Zahlung der Gebühren sei allein der Schutzrechtsinhaber verantwortlich. Die Mitteilung des DPMA über den drohenden Rechtsverlust, wenn die Jahresgebühren nicht rechtzeitig bezahlt worden seien, sei lediglich eine formlose Erinnerung, auf die kein Rechtsanspruch bestehe. Verlasse sich ein Schutzrechtsinhaber auf diese Mitteilung, stelle dies keine schuldlose Versäumung der Zahlungsfrist dar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Patentinhaber.

Sie beantragen (sinngemäß),

den Beschluss der Patentabteilung 08 vom 27. April 2011 aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten Patentjahresgebühr nebst Verspätungszuschlag stattzugeben.

Zur Begründung nehmen die Patentinhaber auf die Ausführungen in ihrem Antrag auf Wiedereinsetzung vom 14. September 2010 Bezug und machen geltend, es sei naheliegend und auch entschuldbar, dass man nicht überprüfe, ob das Erinnerungsschreiben des DPMA zur Jahresgebühr, wie es noch hinsichtlich der sechsten Jahresgebühr ergangen sei, gesetzlich vorgeschrieben oder eine reine Serviceleistung sei. Nur bei einer solchen Prüfung hätte man die geltende Rechtslage, die im Übrigen früher anders gewesen sei, erkennen und eine rechtzeitige Zahlung sicherstellen können. Schließlich sei zu vermuten, dass das Erinnerungsschreiben für die siebte Erinnerungsgebühr – wie schon der Bescheid betreffend die sechste Jahresgebühr – zunächst an die alte Adresse des Patentinhabers Arndt gegangen sei, die Post aber dieses Mal keine Rücksendung an das DPMA veranlasst habe und dementsprechend die Mitteilung auch nicht wie beim letzten Mal an den Patentinhaber S... weitergeleitet habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Patentabteilung hat im Ergebnis zu Recht die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr nicht gewährt.

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft, da er auf eine Frist gerichtet ist, deren Versäumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Die Patentinhaber haben die Frist zur Zahlung der siebten Patentjahresgebühr einschließlich Zuschlag versäumt und dadurch einen gesetzlich festgelegten Rechtsnachteil erlitten. Die Jahresgebühr war - ausgehend vom Anmeldetag 20. November 2003 - am 30. November 2009 fällig geworden (Art. II § 7 IntPatÜG i. V. m. § 17 Abs. 1 PatG, § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG). Sie hätte bis zum 1. Februar 2010 (der 31. Januar 2010 war ein Sonntag, vgl. § 193 BGB) ohne Zuschlag und mit Verspätungszuschlag noch bis zum 31. Mai 2010 gezahlt werden können (§ 7 Abs. 1 PatKostG). Die Patentinhaber haben die Gebühr in Höhe von 180,-- € und den Verspätungszuschlag in Höhe von 50,-- € jedoch erst am 14. September 2010 und damit verspätet eingezahlt. Wegen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Jahresgebühr ist das Patent 503 06 540 kraft Gesetzes mit Wirkung vom 1. Juni 2010 erloschen (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG).

2. Der Wiedereinsetzungsantrag ist jedoch im Übrigen unzulässig, da die Patentinhaber die zweimonatige Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht eingehalten haben. Die Frist beginnt mit dem Wegfall des Hindernisses, d. h. in dem Zeitpunkt, in dem der Säumige bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versäumte Handlung vorzunehmen oder wenn das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann (Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 123 Rn. 27).

a) Im Streitfall hat die zweimonatige Antragsfrist am 1. Juni 2010 nach Ablauf der Zahlungsfrist für die siebte Jahresgebühr einschließlich Verspätungszuschlag am 31. Mai 2010 zu laufen begonnen und war damit bei Stellung des Wiedereinsetzungsantrags am 14. September 2010 bereits abgelaufen. Die Unkenntnis der Patentinhaber vom Ablauf der Zahlungsfrist für die siebte Jahresgebühr am 31. Mai 2010 kann nicht als unverschuldet angesehen werden. Auch wenn die Patentinhaber für die siebte Jahresgebühr eine entsprechende Mitteilung nicht

erhalten haben sollten, musste den Patentinhabern doch aufgrund der vorangegangenen „Wichtigen Mitteilungen“ zu der fünften und sechsten Jahresgebühr bewusst geworden sein, dass sie bereits diese Jahresgebühren jeweils nicht rechtzeitig entrichtet hatten und das Erlöschen ihres Patents nur noch durch die Zahlung des Verspätungszuschlages haben abwenden können. Weiterhin hätten die Patentinhaber diesen Mitteilungen, nachdem dort ausdrücklich die allerletzte Zahlungsmöglichkeit mit Verspätungszuschlag aufgeführt wurde, ohne Weiteres entnehmen können, dass die reguläre Jahresgebühr ohne Zuschlag spätestens irgendwann im ersten Quartal jeden Jahres fällig wird und hierfür keine gesonderte Zahlungsaufforderung des DPMA ergeht. Unter diesen Umständen ist für den Beginn der zweimonatigen Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht auf den Zeitpunkt der positiven Kenntnis der Patentinhaber vom Ablauf der Zahlungsfrist und dem dadurch bedingten Erlöschen des Patents abzustellen. Vielmehr ist hierfür im Streitfall, da die Unkenntnis ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann, der Ablauf der Zahlungsfrist für die siebte Jahresgebühr einschließlich Verspätungszuschlag maßgeblich.

b) Im Übrigen wäre der Antrag auf Wiedereinsetzung auch dann unzulässig, wenn man zugunsten der Patentinhaber auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Kenntniserlangung abstellte. Denn die Patentinhaber haben nicht dargelegt und glaubhaft gemacht, dass die zweimonatige Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG gewahrt ist. Zu der Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen (§ 123 Abs. 2 Satz 2 PatG) und damit zum notwendigen Inhalt eines Wiedereinsetzungsgesuchs gehört grundsätzlich Sachvortrag, aus dem sich ergibt, dass der Wiedereinsetzungsantrag rechtzeitig nach Behebung des Hindernisses gestellt wird (BPatGE 19, 47, 48). Der Antrag auf Wiedereinsetzung enthält keine konkreten Angaben dazu, wann die Patentinhaber von der Nichtzahlung der siebten Jahresgebühr und der dadurch eingetretenen Fiktion des Erlöschens des Patents Kenntnis erlangt haben. Der Hinweis, dass das Erlöschen des Patents wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr anlässlich der Erstellung der Steuererklärung für

2009 festgestellt worden sei, genügt den Anforderungen des § 123 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht.

3. Schließlich wäre der Antrag auf Wiedereinsetzung auch unbegründet, da der Vortrag der Patentinhaber nicht geeignet ist, ein Verschulden an der Versäumung der Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr auszuschließen. Die Zahlungsfristen für die Jahresgebühren für Patente sind in § 7 Abs. 1 PatKostG geregelt und knüpfen ausschließlich an das Datum der Fälligkeit an, das sich nach § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG bestimmt. Im Unterschied zu der bis zum Inkrafttreten des Patentkostengesetzes am 1. Januar 2002 geltenden Rechtslage ist nach der nunmehr maßgeblichen Regelung eine Nachricht über die noch nicht erfolgte Zahlung der Jahresgebühr nicht mehr vorgesehen. Das DPMA verschickt zwar in der Regel nach Fälligkeit des Verspätungszuschlags eine mit „Wichtige Mitteilung“ überschriebene Zahlungsaufforderung. Dabei handelt es sich jedoch um eine gesetzlich nicht vorgeschriebene Serviceleistung (vgl. Amtl. Begründung zum Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BIPMZ 2002, 14, 38, 42). Ein Patentinhaber kann daher weder darauf vertrauen, dass sie ihm regelmäßig zugestellt wird, noch kann er aus deren Unterbleiben Rechte herleiten (BPatG, Beschluss vom 9. März 2006 – 10 W (pat) 19/05, veröffentlicht in juris; Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 17 Rn. 48). Die Überwachung der Jahresgebühren obliegt dem Patentinhaber. Mangelnde patent- und gebührenrechtliche Kenntnisse vermögen die Versäumung der Frist zur Zahlung der Jahresgebühren grundsätzlich nicht zu entschuldigen (Schulte, a.a.O., § 17 Rn. 49). Im Streitfall waren die Patentinhaber aufgrund der formlosen Zahlungsaufforderungen für die fünfte und sechste Jahresgebühr über die jährliche Fälligkeit der Gebühren im Grundsatz informiert und haben es dennoch unterlassen, sich die erforderlichen Kenntnisse über den genauen Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresgebühren sowie die rechtliche Qualität der formlosen Zahlungsaufforderung zu verschaffen und so eine rechtzeitige Zahlung der Jahresgebühren sicherzustellen. Unter diesen Umständen kann die Versäumung der Frist nicht als unverschuldet angesehen werden.

Somit hätte der Antrag auf Wiedereinsetzungsantrag selbst bei unterstellter Zulässigkeit keinen Erfolg haben können.

Rauch

Püschel

Kober-Dehm

prä