



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 8/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 196 19 110**

wegen Wiedereinsetzung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 25. April 2016 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf eine am 11. Mai 1996 eingereichte Anmeldung der S... GmbH erteilte das Deutsche Patent- und Markenamt durch Beschluss vom 15. November 2002 unter dem Aktenzeichen 196 19 110.6 ein Patent mit der Bezeichnung „Walzenpaar“. Zuvor war die Anmeldung im Patentregister auf die M... GmbH umgeschrieben worden; im Jahre 2005 erfolgte eine weitere Umschreibung auf die jetzige Patentinhaberin.

Das Patentamt unterrichtete die Patentinhaberin durch ein Schreiben vom 6. Oktober 2012 darüber, dass die zur Aufrechterhaltung des Patents fällig gewordene 17. Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist entrichtet worden sei, und dass das Patent erlösche, wenn der Gebührenbetrag samt einem Verspätungszuschlag (insgesamt 1460,- €) nicht bis spätestens 30. November 2012 gezahlt werde. Dieses Schreiben war an den patentanwaltlichen Vertreter der Patentinhaberin gerichtet (der im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht die Vertretung übernommen hat).

Ausweislich der Gebührenaufstellung in der elektronischen Akte des Patentamts wurde ein Betrag in Höhe von 1460,- € auf Grund einer von dem Patentanwalt am 30. November 2012 erteilten Einzugsermächtigung zunächst eingezogen, jedoch am 9. Januar 2013 wegen Rücklastschrift wieder zurückgebucht. Der Patentanwalt wurde mit patentamtlichen Schreiben vom 10. Januar 2013 darüber benachrichtigt, dass die Einziehung der Gebührenzahlung nicht habe erfolgen können.

Am 31. Juli 2013 entrichtete der Patentanwalt die 18. Jahresgebühr. Diese Gebühr wurde vom Patentamt – abzüglich einer Erstattungsgebühr von 10,- € - im März 2014 zurückerstattet. Laut Patentregister veröffentlichte das Patentamt am 17. April 2014 im Patentblatt einen Hinweis darauf, dass das Patent mit Wirkung vom 1. Dezember 2012 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen sei.

Die Patentinhaberin stellte am 2. Juni 2014 durch ihre - auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren tätigen - rechtsanwaltlichen Vertreter einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Zahlungsfrist. Zur Begründung gab sie an, sie habe am 31. März 2014 durch Einsicht in das Register völlig überraschend Kenntnis von der Löschung erlangt. Wie schon seit vielen Jahren, habe sie auch für die Jahre 2012 und 2013 den Gebührenbetrag an die von ihr bevollmächtigte Patentanwaltskanzlei überwiesen. Von dort habe sie auch im März 2014 eine Jahresgebührenerinnerung erhalten. Weshalb es zu der Löschung gekommen sei, habe sie von der Patentanwaltskanzlei nicht in Erfahrung bringen können. Daraufhin habe sie am 28. Mai 2014 die Rechtsanwälte mit der Klärung der Angelegenheit betraut. Diese hätten sich unverzüglich mit dem Patentamt in Verbindung gesetzt und dabei erfahren, dass die Jahresgebühren aus den beiden Vorjahren nicht gezahlt worden seien und die aktuelle Jahresgebühr zur Zahlung anstehe. Über die Umstände und die Ursachen der Nichtzahlung könne nur spekuliert werden. Es sei zu vermuten, dass entweder automatisierte Abbuchungsvorgänge versagt hätten oder gestört worden seien, oder aber dass ein schuldloses Büroversagen auf Seiten der Patentanwaltskanzlei vorgelegen habe. Denkbar seien auch Ursachen im Machtbereich des Patentamts. Vorsorglich reichte die Patentinhaberin am 30. Mai 2014 ein SEPA-Basislastschriftmandat ein, das u. a. die Beträge für die 17., 18. und 19. Jahresgebühr umfasste.

In einem Zwischenbescheid der Patentabteilung 14 des Patentamts vom 11. August 2014 hieß es, dass der Wiedereinsetzungsantrag wegen Ablaufs der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG unzulässig und im Übrigen auch unbegründet sei. Die Patentinhaberin habe nicht dargelegt, durch welche

Umstände sie gehindert gewesen sei, die 13. Jahresgebühr samt Verspätungszuschlag fristgerecht zu entrichten.

Die Patentinhaberin teilte auf diesen Zwischenbescheid mit, der patentanwaltliche Vertreter habe sich telefonisch darauf berufen, weder von den Mitteilungen vom 6. Oktober 2012 und 10. Januar 2013 noch von der Rückzahlung der 18. Jahresgebühr Kenntnis erhalten zu haben. Es sei daher davon auszugehen, dass das Patentamt auf Grund amtsbekannter Probleme mit seiner Software einen Überweisungsrückläufer bzw. die Nichteinlösung von Lastschriften nicht festgestellt habe, und dass es allein dem Patentamt zuzurechnen sei, dass die Patentinhaberin erst am 31. März 2014 von der Löschung des Schutzrechts erfahren habe. Es liege auf der Hand, dass die Patentinhaberin allein deshalb die 17. Jahresgebühr nicht entrichtet habe, weil sie davon ausgehen dürfe, dass diese bereits entrichtet sei.

Durch Beschluss der Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2014 wurde der Wiedereinsetzungsantrag wegen Versäumung der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG zurückgewiesen. Diese Frist sei unabhängig davon beachtlich, ob den patentanwaltlichen Vertreter die Mitteilungen des Patentamts vom 6. Oktober 2012 und 10. Januar 2013 erreicht hätten oder nicht, und ob die Löschung des Patents im Register nicht schon früher hätte festgestellt werden können. Ausschlaggebend sei, dass der Patentanwalt die Rückzahlung erhalten habe. Er hätte darauf reagieren und den Sachverhalt aufklären müssen. Es sei nicht erkennbar, welche Vorkehrungen er in Bezug auf seine Buchhaltung getroffen habe. Somit sei das Fristversäumnis nicht unentschuldigt. Auch auf die verspätete Erfassung des Rechtsstands im Register komme es nicht an, weil diese Eintragungen lediglich rechtsbekundend seien und keinen Einfluss auf das Entstehen oder Erlöschen eines Schutzrechts hätten.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie beantragt sinngemäß,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
- ihrem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 17. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag stattzugeben.

Zur Begründung führt sie aus, wenn sich das Patentamt schon des Lastschriftverfahrens bediene, müsse es auch sicherstellen, dass dieses System funktioniere, zumindest aber müssten Störungen feststellbar sein und den Beteiligten bekannt werden. Nur unter diesen Voraussetzungen könne die mit der Jahresabschlussfrist bezweckte Rechtssicherheit erreicht werden. Ein Anspruch auf Rückgängigmachung der Löschung ergebe sich auch aus einer vom Patentamt zu verantwortenden Amtspflichtverletzung.

In Beantwortung eines gerichtlichen Hinweises vom 26. November 2015 teilte die Patentinhaberin mit Schreiben vom 1. Februar 2016 mit, ihr seien von ihrem patentanwaltlichen Vertreter trotz mehrfacher Aufforderung keine Unterlagen zur Verfügung gestellt worden, die geeignet wären, das Fehlen einer Rückbuchung glaubhaft zu machen. Für die Tatsache, dass eine Rückbuchung nicht stattgefunden habe bzw. dass der Patentanwalt von der Rückzahlung unverschuldet keine Kenntnis gehabt habe, bot sie dessen Vernehmung als Zeuge an. Es erscheine überdies fraglich, inwiefern die elektronische Akte des Deutschen Patent- und Markenamts zum Nachweis der Gebührenrückzahlung herangezogen werden könne.

Durch weiteren gerichtlichen Hinweis vom 11. Februar 2016 wurde die Patentinhaberin darauf hingewiesen, dass die zur Begründung eines Wiedereinsetzungsgesuchs geltend gemachten Tatsachen gemäß § 123 Abs. 2 Satz 2 PatG glaubhaft zu machen sind, und dass die Durchführung einer Beweisaufnahme, die nicht

sofort erfolgen kann, als Mittel zur Glaubhaftmachung gemäß § 294 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG unstatthaft ist. Der Patentinhaberin wurde anheimgestellt, durch Vorlage geeigneter Mittel, etwa einer eidesstattlichen Versicherung des als Zeuge benannten Patentanwalts und/oder von Kontoauszügen glaubhaft zu machen, dass die betreffende Jahresgebühr in Wirklichkeit nicht zurückerstattet wurde bzw. dass der Patentanwalt von der Rückzahlung keine Kenntnis hatte und diese Unkenntnis unverschuldet war.

Dieser weitere Hinweis blieb innerhalb der gesetzten Frist unbeantwortet.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Das Patentamt hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Zahlung der 17. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag zu Recht zurückgewiesen.

1. Die Patentinhaberin hat die Frist zur Zahlung der 17. Jahresgebühr mit Zuschlag versäumt.

Die 17. Jahresgebühr war - ausgehend vom Anmeldetag 11. Mai 1996 - am 31. Mai 2012 fällig und konnte in Höhe von 1410,- € (Gebührenverzeichnis zum PatKostG Nr. 312 130) bis zum 31. Juli 2012 bzw. mit einem Verspätungszuschlag in Höhe von 50 € (GebVerz Nr. 312 132) bis zum 30. November 2012 bezahlt werden (§ 17 Abs. 1 PatG in der bis zum 31. März 2014 gültigen Fassung i. V. m. § 3 Abs. 2, § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatKostG; § 222 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 188 Abs. 2 BGB).

Eine fristgerechte Zahlung ist nicht erfolgt. Zwar hat die Patentinhaberin am 30. November 2012 - und damit an sich noch rechtzeitig - beim Patentamt eine Einzugsermächtigung über den Gebührenbetrag samt Verspätungszuschlag ein-

gereicht. Doch gemäß § 2 Nr. 4 PatKostZV in der hier maßgeblichen, bis 30. November 2013 geltenden Fassung gilt bei Erteilung einer Lastschriftinzugs-ermächtigung der Tag des Eingangs beim Patentamt nur dann als Zahlungstag, wenn die Einziehung zugunsten der zuständigen Bundeskasse für das Patentamt erfolgt. Dass diese Einziehung tatsächlich erfolgt, ist Voraussetzung für den privilegierten Einzahlungstag (vgl. Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., PatKostZV § 2 Rdn. 28 für den Fall einer SEPA-Lastschrift) und im Sinne einer auflösenden Bedingung für die Erfüllung der Gebührenforderung zu verstehen. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt worden. Denn die zunächst erfolgreiche Einziehung des Gebührenbetrages zugunsten der Bundeskasse wurde durch die Rücklastschrift wieder rückgängig gemacht, so dass sie nicht wirksam war. Eine Zahlung ist erst am 30. Mai 2014 und damit verspätet erfolgt.

Da die 17. Jahresgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, ist das Patent gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG (in der bis zum 31. März 2014 gültigen Fassung) seit dem 1. Dezember 2012 erloschen.

2. Der wegen Erlöschens des Patents und damit eines Rechtsnachteils i. S. v. § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung ist zwar statthaft und auch innerhalb der zweimonatigen Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG gestellt. Ausgehend davon, dass als Zeitpunkt für den Wegfall des Hindernisses der 31. März 2014 anzunehmen ist, als der jetzige Vertreter das Erlöschen des Patents feststellte, lief die Antragsfrist bis zum 2. Juni 2014, nachdem der 31. Mai 2014 auf einen Sonnabend fiel (§ 222 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG). Der Antrag wurde auch mit Gründen versehen (§ 123 Abs. 2 Satz 2 erster Halbsatz PatG) und die versäumte Handlung wurde am 30. Mai 2014 ebenfalls fristgerecht nachgeholt (§ 123 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 PatG).

3. Jedoch wurde der Wiedereinsetzungsantrag erst nach Ablauf der in § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG bestimmten, im vorliegenden Fall bis zum 30. November 2013 laufenden Jahresausschlussfrist gestellt.

Die Vorschrift des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG, wonach ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden kann, hat absoluten Charakter. Sie verfolgt mit der Begrenzung der Möglichkeit der Wiedereinsetzung - wie die entsprechende Vorschrift in § 234 Abs. 3 ZPO - im Interesse der Rechtssicherheit den Zweck, eine unangemessene Verzögerung von Verfahren zu verhindern und deren rechtskräftigen Abschluss zu gewährleisten. Auch Billigkeitsgründe können daher nicht berücksichtigt werden (BPatG BIPMZ 1996, 357, 358; Schulte/Schell, PatG, a. a. O., § 123 Rdn. 30). Ebenso wenig kommt es darauf an, ob und wann der Säumige Kenntnis vom Beginn dieser Jahresfrist erlangt hat, denn diese läuft als Ausschlussfrist grundsätzlich unabhängig von Kenntnis und Verschulden des Säumigen (vgl. Schulte, a. a. O.; Busse/Baumgärtner, PatG, 7. Aufl., § 123 Rdn. 66).

Von der Einhaltung dieser Frist kann nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen abgesehen werden, sofern die Fristüberschreitung auf Umstände zurückzuführen ist, die ausschließlich der Sphäre des Patentamts zuzurechnen sind (vgl. BPatG Mitt. 2012, 293 f. – Wäschespinne; BPatGE 51, 197, 202 - Überwachungsvorrichtung). Ein solcher Fall liegt nicht vor. Ausweislich seiner elektronischen Akte hat das Patentamt der Patentinhaberin mit Schreiben vom 10. Januar 2013 das Fehlschlagen der Einzugsermächtigung vom 30. November 2012 bzw. die Rücklastschrift mitgeteilt und dadurch zu erkennen gegeben, dass das Patent nicht mehr in Kraft war.

Zugunsten der Patentinhaberin kann nicht angenommen werden, dass die 17. Jahresgebühr in Wirklichkeit nicht zurückgebucht wurde bzw. dass ihr patentanwaltlicher Vertreter von der Rücklastschrift schuldlos keine Kenntnis hatte. Zwar hat die Patentinhaberin in ihrem Schreiben vom 1. Februar 2016 Entsprechendes behauptet, jedoch hat sie ihre Behauptung nicht - dem Hinweis des Gerichts vom 11. Februar 2016 entsprechend - gemäß § 123 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG glaubhaft gemacht (etwa durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung des

als Zeuge angebotenen Patentanwalts). Der von ihr angebotene Zeugenbeweis war, nachdem es sich insoweit nicht um ein präsentes Beweismittel gehandelt hat, als Mittel der Glaubhaftmachung unzulässig (§ 294 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG).

Somit gibt es keinen Grund für die Annahme, dass die Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG aus ausschließlich der Sphäre des Patentamts zuzurechnenden Gründen versäumt wurde. Der Anwendung dieser Ausschlussfrist steht daher im vorliegenden Fall nichts entgegen.

4. Im Übrigen wäre der Antrag auf Wiedereinsetzung auch in der Sache unbegründet. Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG darf Wiedereinsetzung nur gewährt werden, wenn der Säumige die Frist ohne Verschulden versäumt hat. Der Vortrag der Patentinhaberin ist jedoch nicht geeignet, ein ihr gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zurechenbares Verschulden ihres patentanwaltlichen Vertreters an der Versäumung der Frist zur Zahlung der 17. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag auszuschließen.

Der elektronischen Akte des Patentamts ist zu entnehmen, dass eine Rücklastschrift stattgefunden hat. Demzufolge war eine Einziehung vom Anwaltskonto zugunsten der Bundeskasse zunächst erfolgt, wurde aber wenig später wieder rückgängig gemacht. Eine Rücklastschrift, die u. a. deswegen eintreten kann, weil der Belastungsbuchung widersprochen wurde oder das Konto nicht die genügende Deckung aufwies, fällt grundsätzlich in den Verantwortungsbereich des Zahlungsschuldners und ist von diesem zu vertreten. Es sind hier keine Umstände genannt und glaubhaft gemacht worden, aus denen sich ergeben könnte, dass die Rücklastschrift nicht auf einen vom patentanwaltlichen Vertreter zu verantwortenden Umstand zurückgeht. Vielmehr bleiben die Umstände, die zur Rücklastschrift geführt haben, im Unklaren. Ein Antragsteller, der sich auf eine unverschuldete Säumnis beruft, muss aber im Rahmen seines Wiedereinsetzungsantrags die tatsächlichen Abläufe, aus denen sich ergibt, auf welchen Umständen die Fristver-

säumung beruht, verständlich und geschlossen schildern. Kann ein Antragsteller eine solche Darstellung nicht liefern, geht dies zu seinen Lasten (st. Rspr., vgl. BGH NJW 2008, 3501, 3502; BGH, Urt. v. 10. 1. 2013, I ZB 76/11, AnwBl 2013, 233; Senatsbeschluss v. 10. 5. 2012, 10 W (pat) 13/11, juris Tz. 17). Vorliegend oblag der Patentinhaberin, ihren Vortrag, wonach es - entgegen der elektronischen Akte - zu keiner Rücklastschrift gekommen sei, etwa durch Vorlage von Kontoauszügen des patentanwaltlichen Vertreters glaubhaft zu machen, was aber nicht geschehen ist.

Ebenso wenig ist der Vortrag, wonach der patentanwaltliche Vertreter von der Rücklastschrift keine Kenntnis gehabt habe, zum Ausschluss eines Vertreterverschuldens hinreichend. Denn mangels konkreter Darlegungen gibt es keine Grundlage für die Annahme, dass diese Unkenntnis nicht auf Verschulden des Vertreters beruht. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Rückbuchung des Betrags nicht bemerkt worden ist, zumal jegliche konkreten Darlegungen fehlen, welche Vorkehrungen bzw. Anweisungen im Büro des patentanwaltlichen Vertreters getroffen waren, um auf Informationen über das Fehlschlagen von Einzugsermächtigungen in gebotener Weise zu reagieren. In einer Anwaltskanzlei muss nämlich durch geeignete organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass ein so außergewöhnlicher und bedeutsamer Vorgang wie die Rückbuchung eines Gebührenbetrages, der zum Verlust des betroffenen Schutzrechts führen kann, unmittelbar dem Anwalt zur Kenntnis gebracht wird (vgl. zu außergewöhnlichen Verfahrensgestaltungen bei der Fristenlöschung BGH GRUR 2014, 102 – Bergbaumaschine).

Somit hätte der Wiedereinsetzungsantrag, selbst wenn die Jahresausschlussfrist zur Beantragung der Wiedereinsetzung nicht verstrichen wäre, keinen Erfolg gehabt.

5. Soweit die Patentinhaberin hilfsweise einen Anspruch auf Rückgängigmachung der Löschung wegen Amtspflichtverletzung (§ 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG)

geltend macht, kann dies im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens nicht geprüft werden, da insoweit keine Entscheidungskompetenz des Bundespatentgerichts besteht, §§ 13, 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG (vgl. Senatsbeschluss vom 6. April 2006 – 10 W (pat) 2/05, BPatGE 49, 214 – Unvollständige Recherche, unter II.B2d).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

prä