

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 117/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung P 42 12 685.1

wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Winkler und Schuster

BPatG 152

6.70

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Am 16. April 1992 hat die T... Systemtechnik GmbH einen Dopplerradarsensor zum Patent angemeldet.

Seit dem 20. April 1995 ist die "D...-B... Aerospace Aktiengesellschaft" (iF: D...) in der Rolle als Anmelderin eingetragen.

Nachdem die 6. Jahresgebühr innerhalb der zuschlagsfreien Zahlungsfrist nicht entrichtet worden war, hat das Patentamt mit Benachrichtigung gemäß § 17 Abs 3 Satz 3 PatG vom 5. August 1997 D... darauf hingewiesen, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, wenn die 6. Jahresgebühr mit dem Zuschlag in Höhe von insgesamt 123,75 DM nicht innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Ablauf des Zustellmonats eingezahlt werde. Diese Benachrichtigung ist am 8. August 1997 an D... mit Einschreiben abgesandt worden.

Innerhalb der Nachholungsfrist ist eine Zahlung nicht geleistet worden.

Am 24. November 1998 hat die Antragstellerin die Umschreibung der Patentanmeldung auf sich und die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr mit dem Zuschlag unter gleichzeitiger Entrichtung dieser Gebühr beantragt.

Sie macht geltend, bereits seit 1995 Inhaberin der Anmeldung zu sein. Dies werde bestätigt durch einen gerichtlichen Vergleich zwischen D... und ihr vom 6. November 1998, nach dem die Parteien darüber einig seien, daß "die Rechte aus dem Patent P 42 12 685.1" (gemeint sei die Patentanmeldung) an sie - in der Vergangenheit - "übertragen worden" seien (Anlage zum Schriftsatz vom 23. November 1998). Überdies verweise sie auf den Kauf- und Übertragungsvertrag mit Anlage (Liste der übertragenen Schutzrechte), der am 25. Juli 1996 zwischen D... und ihr geschlossen worden sei (Anlage zum Schriftsatz vom 3. Dezember 1998). Als Inhaberin des Rechts an der Patentanmeldung sei sie antragsberechtigt.

Sie treffe kein Verschulden an der Säumnis, denn sie habe darauf vertrauen dürfen, daß die Rechtsvorgängerin die fälligen Jahresgebühren für die Patentanmeldung rechtzeitig zahlen werde. Für ein schuldhaftes Verhalten bei der Fristversäumung komme es aber nur auf ihre Person als materielle Rechtsinhaberin an.

Durch Beschluß vom 3. August 1999 hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen.

Gegen diese der Antragstellerin am 12. August 1999 zugestellte Entscheidung richtet sich ihre am 9. September 1999 eingegangene Beschwerde, mit der sie beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. August 1999 aufzuheben.

Zur Begründung nimmt sie auf ihr Vorbringen vor dem Patentamt Bezug.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, denn die Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr mit dem Zuschlag liegen nicht vor.

Nach § 123 Abs 1 PatG ist auf Antrag in den vorigen Stand einzusetzen, wer ohne Verschulden gehindert war, dem Patentamt gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat.

Die 6. Jahresgebühr mit dem Zuschlag ist innerhalb der D... gesetzten Nachholungsfrist des § 17 Abs 3 Satz 3 PatG nicht gezahlt worden, mit der Folge, daß gemäß § 58 Abs 3 PatG die Anmeldung mit Ablauf der Frist als zurückgenommen gilt.

Zur Beseitigung dieses Rechtsnachteils begehrt allerdings nicht D... als eingetragene Anmelderin, sondern die Antragstellerin Wiedereinsetzung. Dazu ist sie berechtigt. Die Ausübung des Wiedereinsetzungsrechts steht dem Inhaber des wiederherzustellenden Rechts zu, also grundsätzlich dem in der Rolle eingetragenen Rechtsinhaber. Antragsberechtigt ist aber auch der Rechtsnachfolger des (noch) eingetragenen Patentanmelders, sofern jener mit dem Wiedereinsetzungsantrag die Umschreibung unter Nachweis des Rechtsübergangs auf sich beantragt (vgl BPatGE 24,127; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 123 Rdn 48, Schulte, PatG, 5. Aufl § 123 Rdn 6). Diese Voraussetzung ist erfüllt.

Die Antragstellerin hat indes nichts vorgetragen, was eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand rechtfertigen könnte, denn sie hat zu einem fehlenden Verschulden von D... nichts gesagt.

Nach § 123 Abs 1 Satz 1 PatG kommt es für die Umstände des Verschuldens auf die Person an, welche die Frist einzuhalten hatte (vgl BPatGE 24, aaO; 1,126,129; 3,140; Benkard, aaO § 123 Rdn 13; Schulte aaO). Das ist hier D..., der die Benachrichtigung gemäß § 17 Abs 3 Satz 3 PatG als der eingetragenen Anmelderin zugestellt worden ist. Diese war allein gebührenpflichtig; nur sie konnte Adressatin einer Gebührennachricht sein (vgl Benkard, aaO, § 17 Rdn 14). D...

hat die gesetzte Frist jedoch nicht eingehalten.

Die Antragstellerin hingegen konnte keine Frist versäumen. Sie war bis zum Ablauf der Nachholungsfrist nicht in der Rolle als Rechtsinhaberin der Patentanmeldung eingetragen und auch nicht gebührenpflichtig; sie konnte auch nicht Adressatin einer Benachrichtigung nach § 17 Abs 3 Satz 3 PatG sein, da diese an den eingetragenen Rechtsinhaber zu richten ist.

Daß Jahresgebühren auch von Dritten entrichtet werden können, macht diese nicht zu Gebührenpflichtigen. Gebührenschuldner ist allein der in der Patentrolle eingetragene Rechtsinhaber (vgl Schulte, aaO, § 17 Rdn 15; Busse, PatG 5. Aufl, § 17 Rdn 35). Auf andere Berechtigte, insbesondere einen Rechtserwerber, der einen Umschreibungsantrag nicht gestellt hat, kann es nicht ankommen. Diesem kann das Patentamt mangels entsprechender Kenntnisse eine Gebührennachricht nicht mitteilen.

Für den Fall des Inhaberwechsels kann ein Wiedereinsetzungsantrag nur dann darauf gestützt werden, daß der neue Rechtsinhaber an der Innehaltung der Zahlungsfrist unverschuldet gehindert war, wenn dem Patentamt vor Ablauf der Zahlungsfrist der Inhaberwechsel nachgewiesen **und** die Umschreibung beantragt worden ist (vgl BPatGE 3,140, Benkard, aaO). Das ist hier nicht der Fall. Der Umschreibungsantrag ging erst nach fruchtlosem Ablauf der Nachholungsfrist beim Patentamt ein. Es kann daher dahinstehen, ob die Antragstellerin schon vor

Ablauf dieser Frist (materiellrechtlich) Inhaberin des Rechts an der Patentanmeldung war.

Bühring

Winkler

Schustere.

E.