

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 103/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 38 54 965**

wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Winkler und Winter

BPatG 152

6.70

beschlossen:

Der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. April 1999 wird aufgehoben.

Dem Antragsteller wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr gewährt.

### Gründe

#### I.

Der Inhaber des am 19. Oktober 1988 angemeldeten und am 31. Januar 1996 veröffentlichten europäischen Patents 0 349 671, dessen Wirkungen für die Bundesrepublik Deutschland eingetreten sind (P 38 54 965) war auch Inhaber des am 7. Juli 1988 angemeldeten deutschen Patents 38 22 922, dessen Erteilung am 21. September 1995 veröffentlicht wurde. Für dieses Patent war am 29. Juli 1997 die am 31. Juli 1997 fällig gewordene 10. Jahresgebühr in Höhe von DM 600,00 eingezahlt worden. Am 25. März 1998 hat der Patentinhaber auf dieses verzichtet.

Für das Patent 38 54 965 erhielt der Patentinhaber Anfang Februar 1998 die Benachrichtigung gemäß § 17 Abs 3 PatG, daß die 10. Jahresgebühr mit dem Zuschlag fällig geworden und binnen 4 Monaten nach Ablauf des Zustellmonats zu zahlen sei, andernfalls das Patent erlösche.

Der Patentinhaber hat - unter dem Aktenzeichen P 38 22 922 - dem Patentamt mit Schreiben vom 9. Februar 1998 mitgeteilt, daß er die 10. Jahresgebühr bereits im Juli 1997 entrichtet habe. Nachdem sich das Amt nicht geäußert hatte, zahlte der Antragsteller am 3. März 1998 für das Patent 38 54 905 "vorsorglich" einen Betrag

von DM 60,00 als tariflichen Zuschlag ein und bat um Mitteilung, falls Unklarheiten bestehen sollten.

Am 23. März 1998 meldete sich der Patentinhaber telefonisch beim Patentamt. Die von Regierungsamtmann V... aufgenommene Telefonnotiz lautet: "Hinweis auf

2 Patente - Restzahlung wird erfolgen (600,-- plus 60,--)- 1 Anm (P 38 22 922) wird zurückgenommen (hier alles bezahlt). Tel. von V... +\_H...". Mit Schreiben vom

selben Tag wies der Inhaber darauf hin, daß die Patente 38 22 922 und 38 54 565 inhaltlich identisch seien. Durch die Erteilung des europäischen Patents sei wegen des Verbots des Doppelschutzes das Patent 38 22 922, für das er im Juli 1997 die 10. Jahresgebühr entrichtet habe, schon vorher erloschen gewesen. Er bitte daher entweder um Rücküberweisung der für das erloschene Patent gezahlten Gebühr oder um Verrechnung mit der in Sachen P 38 54 965 fälligen 10. Jahresgebühr.

Das Patentamt teilte ihm daraufhin mit Bescheid vom 18. September 1998 mit, das Patent 38 54 965 sei wegen Nichtzahlung der 10. Jahresgebühr erloschen.

Der Patentinhaber hat am 2. Oktober 1998 um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gebeten. Er ist der Auffassung, daß die für das Patent 38 22 922 im Juli 1997 gezahlte 10. Jahresgebühr nicht verbraucht sei, weil dieses Patent mit Erteilung des inhaltsgleichen europäischen Patents "erloschen" sei.

Nachdem das Patentamt mit Bescheid vom 26. Oktober 1998 darauf hingewiesen hatte, daß die 10. Jahresgebühr für das Patent 38 22 922 fällig geworden und trotz des Verzichts verfallen sei, so daß die 10. Jahresgebühr für das Patent 38 54 965 noch offen sei, hat der Antragsteller am 4. November 1998 DM 600,00 als 10. Jahresgebühr für das Patent 38 54 965 eingezahlt.

Das Patentamt hat den Wiedereinsetzungsantrag durch Beschluß vom 6. April 1999 zurückgewiesen, weil der Antragsteller die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr für das Patent 38 54 965 nicht unverschuldet versäumt habe. Er sei noch innerhalb der Nachholungsfrist des § 17 Abs 3 PatG am 23. März 1998

telefonisch darauf hingewiesen worden, daß für beide in Frage stehenden Patente die 10. Jahresgebühr fällig geworden sei.

Gegen diese am 19. April 1999 zugestellte Entscheidung richtet sich die am 17. Mai 1999 eingegangene Beschwerde des Patentinhabers, mit der er seinen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr für das Patent 38 54 965 weiterverfolgt. Auf seine Beschwerdebegründung vom 28. März 1999 wird Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist gemäß § 123 Abs 1 Satz 1 PatG demjenigen zu gewähren, der ohne Verschulden gehindert war, dem Patentamt gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat.

Der Patentinhaber hat die am 30. Juni 1998 abgelaufene Nachholungsfrist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr mit dem Zuschlag versäumt, da er bis zu diesem Zeitpunkt lediglich den Zuschlag in Höhe von DM 60,00 entrichtet hatte.

Mit dem für das Patent 38 22 922 im Juli 1997 eingezahlten Betrag in Höhe von DM 600,00 konnte die 10. Jahresgebühr für das Patent 38 54 965 nicht getilgt werden. Für das Patent 38 22 922 war am 31. Juli 1997 die 10. Jahresgebühr fällig geworden und - da auf dieses Patent erst am 25. März 1998 verzichtet wurde - der für diese Jahresgebühr eingezahlte Betrag verfallen. Das Patentamt hat daher entsprechend der Zahlungsbestimmung den Betrag zu Recht als 10. Jahresgebühr für das Patent 38 22 922 verbucht.

Daß gemäß Art II § 8 Abs 1 IntPatÜG ein nationales Patent (hier: P 38 22 922) keine Wirkung mehr hat, soweit sein Gegenstand mit dem eines europäischen Patents mit derselben Priorität übereinstimmt, führt zu keiner anderen Beurteilung, denn das Entfallen der Wirkung des nationalen Patents führt nicht zu seinem Erlöschen; vielmehr bleibt sein Rechtsbestand unberührt (vgl Busse, PatG, zu Art II § 8 IntPatÜG Rdn 4). Das Patent 38 54 965 war damit mit Ablauf der Nachholungsfrist erloschen (§ 20 Abs 1 Nr 3 PatG).

Der Antrag des Patentinhabers auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist ist rechtzeitig. Diese zweimonatige Antragsfrist beginnt, sobald der Säumige bei Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versäumte Handlung nachzuholen. Im Falle von Unkenntnis oder Irrtum beginnt die Frist, wenn diese aufhören, unverschuldet zu sein (vgl Schulte, PatG, 5. Aufl, § 123 Rdn 7).

Der Patentinhaber hat durch den Bescheid des Patentamts vom 18. September 1998 Kenntnis von dem Erlöschen des Patents 38 54 965 erhalten. Erst in diesem Zeitpunkt ist ihm seine Annahme, die für das Patent 38 22 922 gezahlte Gebühr sei nicht verfallen und könne für das Patent 38 54 965 verrechnet werden, als irrig bewußt geworden.

Der Patentinhaber hat auch die versäumte Handlung rechtzeitig nachgeholt. Nachdem er bereits am 3. März 1998 den Zuschlag in Höhe von DM 60,00 gezahlt hatte, wurde innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist am 4. November 1998 die 10. Jahresgebühr in Höhe von DM 600,00 dem Konto des Patentamts gutgeschrieben.

Dem Patentinhaber ist ein Verschulden an der Säumnis nicht anzulasten. Ohne Verschulden handelt, wer die übliche Sorgfalt anwendet, deren Beachtung im Einzelfall für ihn zumutbar war (vgl Schulte, aaO, Rdn 24 mwN). Der Antragsteller hat ohne Verstoß gegen seine Sorgfaltspflichten versucht, die Fristversäumnis zu vermeiden. So hat er unverzüglich nach Erhalt der Benachrichtigung vom 3. Februar 1998 mit Schreiben vom 9. Februar sowie Telefonat und Schreiben

vom 23. März 1998 um Klärung bezüglich der im Juli 1997 für das Patent 38 22 922 eingezahlten 10. Jahresgebühr gebeten, die seiner Ansicht nach wegen des erteilten inhaltsgleichen europäischen Patents für das vorliegende Patent 38 54 965 zu verrechnen sei. Dieser Irrtum beruht auf Gesetzesunkenntnis über Fälligkeit und Folgen des Doppelschutzverbotes. Grundsätzlich ist ein solcher Rechtsirrtum zwar kein Wiedereinsetzungsgrund, da jeder Verfahrensbeteiligte die Pflicht hat, sich kundig zu machen. Ein Rechtsirrtum ist aber dann entschuldbar, wenn die Rechtslage verworren ist (vgl. Schulte, aaO, Rdn 36,41 mwN). Das ist hier der Fall. Daß "keine Wirkung" iSv Art II § 8 Abs 1 IntPatÜG nicht gleichbedeutend mit "erloschen" ist, ist der Vorschrift nicht ohne weiteres zu entnehmen. Daher ist die irrige Annahme des im Patentrecht offensichtlich unerfahrenen Patentinhabers, daß ein Patent, das wegen der Erteilung eines inhaltsgleichen europäischen Patents "keine Wirkung" mehr hat, auch erloschen ist und daß dafür keine Jahresgebühren mehr anfallen, entschuldbar.

Die Sache ist mit dem Patentinhaber zwar telefonisch am 23. März 1998 besprochen worden. Eine Klärung der Angelegenheit ist aber ersichtlich fehlgeschlagen, wie das (Bestätigungs-)Schreiben des Patentinhabers, das er unmittelbar im Anschluß an das Telefonat noch am selben Tag geschrieben hat, zeigt. Die Telefonnotiz ist jedenfalls kein Beleg für eine unmißverständliche Aufklärung. Ihr Inhalt ist zudem im Hinblick auf den noch zu zahlenden Zuschlag unrichtig, denn diesen hatte der Antragsteller ausweislich der Akte schon durch den am 3. März 1998 übersandten Scheck entrichtet. Was auch immer besprochen wurde, so hat der Patentinhaber jedenfalls weiterhin angenommen, wegen des Doppelschutzverbotes sei sein Patent 38 22 922, für das er im Juli 1997 die 10. Jahresgebühr gezahlt hatte, mit Rücksicht auf das erteilte europäische Patent vorher erloschen gewesen, so daß die 10. Jahresgebühr nunmehr für das Patent 38 54 965 verrechnet werden könne.

Das Patentamt hat auf das Schreiben vom 23. März 1998 nicht reagiert. Es kann dahinstehen, ob das Patentamt unter den gegebenen Umständen verpflichtet war, den erkennbar hier unerfahrenen Antragsteller schriftlich zu belehren. Jedenfalls hat er nicht schuldhaft gehandelt, wenn er das Schweigen des Patentamts dahin

gedeutet hat, die seinerzeit für das Patent 38 22 922 gezahlte 10. Jahresgebühr sei antragsgemäß für das Patent 38 54 965 verrechnet worden.

Bühring

Winkler

Winter

Mü/Hu