

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 105/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am

5. Juni 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung P 43 14 660**

wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 5. Juni 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Winkler und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Am 4. Mai 1993 meldete die R... GmbH in S..., ein Patent unter der Bezeichnung

"Schnellspannvorrichtung für einen Schwingförderer"

an und benannte als Erfinder H... und S.... Am 15. September 1997 sandte das Deutsche Patentamt eine Benachrichtigung gemäß § 17 Absatz 3 PatG hinsichtlich der fünften Jahresgebühr an die B... GmbH. Diese Gebühr wurde innerhalb der Frist von vier Monaten nach Ablauf des Zustellungsmonats nicht bezahlt.

Am 9. Oktober 1998 stellten H... und S... einen in- zwischen vollzogenen Antrag auf Umschreibung der Patentanmeldung auf sich und beantragten die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichtlich der versäumten Frist zur Zahlung der fünften Jahresgebühr. Die B... GmbH habe ihnen

am

18. November 1994 mitgeteilt, daß sie die Anmeldung nicht weiterverfolgen wolle und ihnen deren Übertragung angeboten. Sie hätten das Angebot angenommen und daraufhin die Übertragungserklärung mit Umschreibungsbewilligung erhalten. Sie seien irrig der Auffassung gewesen, daß mit Abgabe der Übertragungserklärung durch die B... GmbH gleichzeitig die Umschreibung erfolgt sei bzw sich B... um

die ordnungsgemäße Abwicklung der Umschreibung kümmern werde. B... habe auch die Nachricht des Patentamts gem § 17 Abs 3 PatG für die vierte Jahresgebühr an sie weitergeleitet, so daß sie darauf vertraut hätten, daß die Umschreibung erfolgt sei bzw sie von B... über die Zahlung weiterer Gebühren informiert werden

würden. Das sei aber hinsichtlich der fünften Jahresgebühr nicht erfolgt. Erst bei einer Besprechung am 8. Oktober 1998 zwischen dem Erfinder H... und der Verfahrensbevollmächtigten habe sich der geschilderte Sachverhalt herausgestellt. Am selben Tag seien die fünfte und sechste Jahresgebühr mit Zuschlag überwiesen worden. Sie seien damit schuldlos verhindert gewesen, die Frist zur Zahlung der fünften Jahresgebühr einzuhalten.

Durch Beschluß vom 28. April 1999 wies die Prüfungsstelle 11.22 des Deutschen Patent- und Markenamts den Wiedereinsetzungsantrag zurück und stellte fest, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

Mit ihrer Beschwerde rügen die Anmelder, daß der Beschluß vom 28. April 1999 nicht ausreichend begründet sei. Im übrigen könne Rechtsunkenntnis sehr wohl ein Grund für die Wiedereinsetzung in den vorliegenden Stand sein. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung vom 19. April 2000 verwiesen.

Die Anmelder beantragen,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Wiedereinsetzungsantrag der Anmelder zu Recht zurückgewiesen.

Nach § 123 Absatz 1 PatG kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, wenn eine dem Patentamt gegenüber einzuhaltende Frist, deren Versäumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, unverschuldet versäumt wurde und diese innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des zur Fristversäumung führenden Umstands beantragt und die versäumte Handlung nachgeholt werden.

1. Die Frist des § 17 Abs 3 S 3 PatG zur Zahlung der fünften Jahresgebühr mit dem Zuschlag ist versäumt. Die Benachrichtigung wurde am 15. September 1997 abgesandt, sie gilt am 18. September 1997 als zugestellt. Die Vier-Monats-Frist endete demgemäß am 31. Januar 1998. Innerhalb dieses Zeitraums ging keine Gebühreinzahlung ein.

2. Der Wiedereinsetzungsantrag ist zulässig.

Die Anmelder sind zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrags berechtigt. Sie waren zu dem Zeitpunkt der Antragstellung zwar noch nicht als Anmelder in der Rolle eingetragen, haben aber ihre materielle Berechtigung mit dem Wiedereinsetzungsantrag nachgewiesen und die Umschreibung auf sich beantragt (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl 1999, § 123 Rdn 51 mwNachw). Der Wiedereinsetzungsantrag wurde auch fristgerecht gestellt (§ 123 Abs 2 S 2 PatG). Die Anmelder haben bei der Besprechung mit der Patentanwältin am 8. Oktober 1998 von dem Sachverhalt

Kenntnis erlangt. Der Antrag ging bereits am nächsten Tag beim Patentamt ein, auch die versäumte Handlung, nämlich die Gebührenzahlung, wurde sofort nachgeholt.

3. Der rechtzeitige Wiedereinsetzungsantrag der Anmelder ist aber unbegründet. Ein Anspruch auf Wiedereinsetzung besteht nur, wenn die zu ihrer Begründung dienenden Tatsachen in der Person des Beteiligten entstanden sind, der dem Patentamt gegenüber während der versäumten Frist legitimiert war (Benkard, PatG, 9. Aufl § 123 Rdnr 13). Nach der Rechtsprechung ist insbesondere für die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung von Jahresgebühren aus Gründen der Rechtssicherheit allein auf die Verhinderung des in der Rolle eingetragenen Anmelders oder Patentinhabers abzustellen. Nur wenn vor Ablauf der Zahlungsfrist der Wechsel der materiellen Berechtigung nachgewiesen und Umschreibungsantrag gestellt ist, kann ein Wiedereinsetzungsantrag darauf gestützt werden, daß der neue Anmelder bzw Patentinhaber nach Eingang des Umschreibungsantrags schuldlos an der Einhaltung der Frist gehindert war.

Beteiligte im vorstehenden Sinn, auf deren schuldlose Verhinderung es allein ankommt, ist die zum Zeitpunkt des Fristablaufs in der Patentrolle als Anmelderin eingetragene B... GmbH. Die jetzigen Anmelder können sich, da die einzuhaltende Frist bereits verstrichen war, als sie dem Patentamt ihre materielle Berechtigung nachwiesen, auf in ihrer eigenen Sphäre entstandene Wiedereinsetzungsgründe nicht unmittelbar, sondern nur insoweit stützen, als diese (auch) für ihre Rechtsvorgängerin von dieser nicht zu vertretende Hindernisse bei der Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtung darstellten (BPatGE 24, 127 ff, 129). Tatsachen, die eine schuldlose Verhinderung der B... GmbH an der Fristversäumung annehmen lassen könnten, sind aber nicht vorgetragen. Ob die B... GmbH hinsichtlich der Umschreibung nichts veranlaßt hat und Gebührenbenachrichtigungen an die Anmelder hätte weiterleiten müssen, sind keine Umstände, die eine schuldlose Verhinderung dieser Firma bei der Einhaltung der versäumten Frist belegen. Verstöße gegen angenommene derartige interne Verpflichtungen können zwar bewirkt haben, daß die Anmelder die Gebühr nicht zahlten. Auf deren schuldlose Verhinderung kommt es aber - wie ausgeführt - nicht an. Es

kann deshalb auch dahin stehen, ob die Unerfahrenheit der Anmelder in Patentangelegenheiten ein Wiedereinsetzungsgrund wäre. Weitere Gründe, die für eine unverschuldete Fristversäumnis der B... GmbH sprechen könnten, sind nicht vorgebracht, so daß der Wiedereinsetzungsantrag keinen Erfolg haben kann.

Bühring

Winkler

Schuster

br/Hu