



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 43/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 690 32 891 (EP 0 421 092)**

(wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Mai 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Für die C... Corp. in R... (T...), ist auf Grund einer Anmeldung vom 10. August 1990 das europäische Patent 0 421 092 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden. Den Hinweis auf die Patenterteilung hat das Europäische Patentamt am 13. Januar 1999 veröffentlicht. Vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) wird der inländische Anteil des europäischen Patents unter dem Aktenzeichen 690 32 891 geführt. Zusammen mit der Mitteilung des deutschen Patentaktenzeichens erhielten die inländischen Vertreter der damaligen Patentinhaberin durch ein Schreiben des DPMA vom 13. Januar 1999 den Hinweis, dass die 10. Jahresgebühr in Höhe von 600,00 DM fällig werde und bis zum 2. November 1999 zuschlagsfrei entrichtet werden könne. Am 6. Januar 2000 versandte das DPMA an die C... Corp. eine Gebührennachricht. Darin heißt es, das Patent werde erlöschen, wenn die 10. Jahresgebühr samt Zuschlag (insgesamt 660,00 DM) nicht innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Monats der Zustellung der Nachricht entrichtet werde.

Am 29. August 2000 stellte die C... Corp., bei gleichzeitiger Nachentrichtung der Gebühr, einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr. Sie trug hierzu vor, sie sei mit ihren gesamten gewerblichen Schutzrechten bereits im November 1997 an die Firma N... (N...) verkauft worden. Von Mai bis September 1999 hätten Verhandlungen zwischen N... und der Firma V... stattgefunden. Letztgenannte Firma habe eine neue Tochtergesellschaft, die V...-C..., Inc. (die jetzige Patentinhaberin)

rin), gegründet, auf die ein Teil der Schutzrechte (darunter das hier in Rede stehende) schließlich übertragen worden sei. Im Lauf des Jahres 1999 seien die Akten an die in P... A... (K...) angesiedelten Patentanwälte von V...-C... übergeben worden. Mit Schreiben vom 2. August 2000 habe man beim DPMA die Umschreibung von C... Corp. auf V...-C..., Inc., beantragt. Die Umschreibung ist am 19. November 2001 vorgenommen worden.

Die Inlandsvertreter der früheren und auch der jetzigen Patentinhaberin hätten keine Kenntnis von dem Rechtsübergang gehabt. Dies sei auch nicht erforderlich gewesen, da ihr Auftrag nicht die Zahlung der Jahresgebühren umfasst habe. Die Gebührennachricht vom 6. Januar 2000 hätten die Inlandsvertreter mit Schreiben vom 19. Januar 2000 an die frühere Patentinhaberin weitergeleitet. Da keine Antwort eingetroffen sei, hätten sie mehrere Erinnerungen geschickt. Am 23. Mai 2000 habe einer der Inlandsvertreter in T... angerufen und dabei erfahren, dass C... an N... verkauft worden sei. In R... habe niemand etwas über die Patentakten gewusst. Mangels weitergehender Informationen hätten die Inlandsvertreter von einer Einzahlung der Jahresgebühren abgesehen.

Am 30. Juni 2000 habe Herr V..., der früher bei der C... Corp. für den gewerblichen Rechtsschutz verantwortlich war, telefonisch mitgeteilt, dass er diese Firma verlassen habe und nunmehr in L..., C..., für N... arbeite.

Die Fristversäumung hänge mit den genannten Transaktionen zusammen. Die frühere Patentinhaberin sei im August 2000 zwar noch nicht völlig aufgelöst gewesen, sie habe aber nur noch pro forma aus ein oder zwei Personen bestanden, die die Aufgabe gehabt hätten, ggf. erforderliche Rechtsgeschäfte durchzuführen. Die N... als Erwerberin der Schutzrechte habe nach Übergabe der Akten an die Anwälte der jetzigen Patentinhaberin keine Veranlassung mehr gehabt, für eine korrekte Weiterleitung eventueller Eingangspost Sorge zu tragen. Die neue Patentinhaberin habe ihrer Sorgfaltspflicht durch die Beauftragung des Anwaltsbüros in P... A... Genüge getan. Dieses Büro habe längere Zeit gebraucht, um sich einen

Überblick über die Akten zu verschaffen. Zur Klärung von Einzelheiten habe man sich an den ehemaligen Sachbearbeiter von C..., Herrn V..., gewandt, dieser wiederum an die deutschen Inlandsvertreter. Erst dadurch sei der Stein ins Rollen gekommen.

Die eigentliche Ursache für die mangelnde Abstimmung zwischen der früheren und jetzigen Patentinhaberin und die daraus für die Gebührenzahlung entstandenen Probleme liege darin, dass es zwischen Herrn V... und den neuen Anwälten einige Verwirrung über die Zuständigkeit gegeben habe. Etliche Vorgänge seien aus dem N...-Aktensystem herausgefallen, bevor sie in das Aktensystem der neuen Anwälte aufgenommen worden seien, und bestimmte Schreiben von ausländischen Patentämtern und Korrespondenzbüros seien verlegt worden oder hätten die neue Kanzlei nicht erreicht. Weil man geglaubt habe, dass in Bezug auf die C...-Anmeldungen gegenüber dem Deutschen Patentamt nichts veranlasst sei, habe man insbesondere die deutschen Vertreter nicht darüber informiert, an wen sie etwaige Schreiben weiterzuleiten hätten.

Die Patentinhaberin vertritt die Meinung, dass die genannten Umstände keinen Schluss auf fahrlässiges Verhalten seitens der Patentinhaberin zulassen. Zu bedenken sei, dass der Übergang auf die neue Kanzlei eine Vielzahl von Akten betroffen habe. Unter Berücksichtigung von Schutzrechten, die parallel in den verschiedensten Ländern angemeldet worden seien, habe die Erteilung eines europäischen Patents bereits zu einem Bündel von 20 bis 30 Schutzrechten geführt. Bei der Übergabe von nur fünf geschützten Erfindungen habe dies bedeutet, dass die Erwerberin auf einen Schlag an die 100 Akten zu verwalten gehabt habe. Die damit verbundene Arbeit habe in der Regel nicht mit Hilfskräften bewältigt werden können, sondern nur von Experten mit einem hohen Kenntnisstand im formellen internationalen Patentrecht. Solche Experten seien aber nirgendwo in ausreichender Zahl verfügbar.

Mit Beschluss vom 9. Juli 2002 wies das DPMA – Patentabteilung 11 EP – den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung zurück, die Frist sei nicht ohne Verschulden versäumt worden. Sowohl die Anmelderfirma C... als auch die Firma N... hätten ihre Sorgfaltspflicht in eklatanter Weise verletzt, weil sie ihre Vertreter in den verschiedenen Ländern nicht über die bereits im Jahre 1997 stattgefundene Übernahme durch N... und auch nicht über den Weiterverkauf an die jetzige Patentinhaberin informiert und auch nicht dafür gesorgt hätten, dass in der noch nicht vollständig aufgelösten C... Corp. jemand Auskunft darüber geben konnte, was mit dem Schutzrecht geschehen sollte. Eine Firma habe beim (mehrfachen) Weiterverkauf von Schutzrechten dafür Sorge zu tragen, dass die fälligen Jahresgebühren entrichtet oder zumindest hierzu eingehende Schreiben an die zuständigen Stellen weitergeleitet würden. Es sei unverständlich, warum man auf die verschiedenen Erinnerungsschreiben der Inlandsvertreter nicht reagiert habe, zumal das letzte dieser Schreiben mit „dringend“ gekennzeichnet worden sei.

Die Patentinhaberin wendet sich im Wege der Beschwerde gegen diesen Beschluss. Sie stellt sinngemäß den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr zu gewähren.

Zur Begründung verweist sie auf ihr Vorbringen im Verfahren vor dem DPMA.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Der Patentinhaberin kann die beantragte Wiedereinsetzung nicht gewährt werden.

1. Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand liegen zwar insoweit vor, als seitens der Patentinhaberin (bzw. ihrer Rechtsvorgängerin) eine Frist, deren Versäumnis nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechts-

nachteil zur Folge hat, nicht eingehalten worden ist (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Dabei handelt es sich um die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr für das europäische Patent in Deutschland.

Die Pflicht zur Zahlung dieser Jahresgebühr ergibt sich aus Art. II § 7 IntPatÜbkG i.V.m. § 17 Abs. 3 PatG (in der bis zum Inkrafttreten des Patentkostengesetzes am 1. Januar 2002 geltenden Fassung, nachfolgend mit „a.F.“ gekennzeichnet). Danach sind die nationalen Jahresgebühren von dem Jahr an zu entrichten, das dem Jahr folgt, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird. Da vorliegend die Bekanntmachung am 13. Januar 1999 erfolgt ist (d.h. im neunten Jahr), waren in Deutschland Jahresgebühren ab dem 10. Jahr zu entrichten. Die 10. Jahresgebühr war am 31. August 1999 fällig und hätte innerhalb von zwei Monaten ab Fälligkeit zuschlagsfrei gezahlt werden können (§ 17 Abs. 3 Satz 1 und 2 PatG a.F.), was aber nicht geschehen ist. Durch die Zustellung der Gebührennachricht vom 6. Januar 2000 ist eine viermonatige Nachfrist, innerhalb derer die Jahresgebühr mit Zuschlag entrichtet werden konnte (§ 17 Abs. 3 Satz 3 PatG a.F.), wirksam in Gang gesetzt worden. Da die Gebühr auch innerhalb der viermonatigen, bis zum 31. Mai 2000 laufenden Nachfrist nicht gezahlt worden ist, ist das Patent gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG a.F. erloschen.

2. Der Wiedereinsetzungsantrag ist aber unzulässig, weil er nicht innerhalb der in § 123 Abs. 2 PatG genannten Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt worden ist. Hindernis war hier die Unkenntnis von der Zahlungsfrist. Abzustellen ist auf die Kenntnis der säumigen Person (Schulte, PatG, 7. Aufl., § 123 Rn. 26), d.h. der Person, die zur Zahlung verpflichtet ist. Das war vor der am 19. November 2001 vorgenommenen Umschreibung die C... Corp., die auch nach dem Verkauf der Schutzrechte an die N... in der Patentrolle als Patentinhaberin eingetragen blieb und daher gegenüber dem DPMA gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG (der auch auf deutsche Teile von europäischen Patenten anwendbar ist, vgl. Schulte a.a.O. § 30 Rn. 5) weiterhin zur Zahlung der Jahresge-

bühren verpflichtet war. Da die C... Corp. weiterhin existierte (wenn auch nur in einem sehr reduzierten Umfang), liegt kein Fall der Gesamtrechtsnachfolge vor, der dazu geführt hätte, dass die N... auch ohne Eintragung in die Patentrolle als Patentinhaberin legitimiert gewesen wäre (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 30 Rn. 100 f.).

Die C... Corp. muss sich die Kenntnis ihrer inländischen Anwälte von der Gebührenzahlungsfrist zurechnen lassen (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 85 Abs. 2 ZPO). Überdies ist sie durch die Übersendung der Gebührennachricht mit Schreiben vom 19. Januar 2000 informiert worden, weshalb der am 9. August 2000 gestellte Wiedereinsetzungsantrag in jedem Fall verspätet ist.

3. Auch im Fall seiner Zulässigkeit wäre der Wiedereinsetzungsantrag nicht begründet, weil die Zahlungsfrist nicht ohne Verschulden versäumt worden ist (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Der früheren Patentinhaberin C... Corp. hätte – ebenso wie der Firma N... als Erwerberin des Schutzrechts – bewusst sein müssen, dass gerade in der Übergangsphase die Zahlung von Gebühren für das Patent nicht aus dem Blickfeld geraten darf. Aus diesem Grund hätte sorgfältig darauf geachtet werden müssen, dass diesbezügliche Mitteilungen, die von den deutschen Korrespondenzanwälten übermittelt wurden, nicht verloren gehen würden. Die Inlandsvertreter hätten unbedingt über den Wechsel informiert werden müssen. Bevor das europäische Patent mit den daraus entstehenden nationalen Patenten aus der Aktenverwaltung der früheren Patentinhaberin entfernt wurde, hätte für eine nahtlose Übertragung auf die Aktenverwaltung der N... und später auf die der jetzigen Patentinhaberin (bzw. ihrer neu bestellten Patentanwälte) Sorge getragen werden müssen. Nach dem Vortrag der Patentinhaberin ist keine dieser als selbstverständlich erscheinenden Maßnahmen ergriffen worden, weshalb das Verhalten der an dem Rechtsübergang Beteiligten als grob fahrlässig angesehen werden muss.

4. Für die Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Senat – nachdem die Patentinhaberin ihren darauf gerichteten Antrag zurückgenommen hat – keinen Anlass gesehen.

Schülke

Püschel

Rauch

Pr