



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 41/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
15. Mai 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 100 21 981

(hier: Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 15. Mai 2008 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf ihre Anmeldung vom 5. Mai 2000 wurde der Patentinhaberin vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein Patent mit der Bezeichnung „Theatersaal“ erteilt. Nachdem ihr bereits hinsichtlich der 4. Jahresgebühr im Mai 2004 Wiedereinsetzung gewährt worden war, erließ das DPMA eine an die Patentinhaberin gerichtete Mitteilung vom 5. Oktober 2004, wonach die 5. Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist gezahlt worden sei, weshalb das Patent erlösche, wenn die Gebühr samt Verspätungszuschlag (insgesamt 140,- €) nicht bis zum 30. November 2004 nachentrichtet werde. Das Schreiben konnte der Patentinhaberin wegen veränderter Adresse nicht übermittelt werden. Da keine Zahlung einging, stellte das DPMA das Erlöschen des Patents zum 1. Dezember 2004 fest.

Am 31. März 2005 stellte die Patentinhaberin einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Zahlungsfrist. Die Gebühr wurde am 29. März 2005 nachentrichtet. Zur Begründung gab sie an, sie habe erst vor wenigen Tagen bemerkt, dass die Gebühr trotz Beauftragung des Sekretariats nicht rechtzeitig einbezahlt worden sei. Ihr Geschäftsführer sei zum rechtzeitigen Abgabetermin auf einer Geschäftsreise gewesen und habe daher die Einzahlung nicht kontrollieren können.

Durch Zwischenbescheid des DPMA wurde der Patentinhaberin mitgeteilt, sie könne aus der fehlgeschlagenen Zustellung der Mitteilung vom 5. Oktober 2004 keine Rechte herleiten, da es sich hierbei lediglich um eine Serviceleistung des Patentamts handele. Die von ihr vorgetragenen Gründe ließen eine unverschul-

dete Versäumung der Zahlungsfrist nicht erkennen. Insofern fehle eine substantiierte Schilderung der Büroorganisation der Patentinhaberin, insbesondere im Hinblick auf die Auswahl, Ausbildung und Überwachung des Hilfspersonals sowie der im Büro getroffenen organisatorischen Maßnahmen.

Die Patentinhaberin beantwortete den Zwischenbescheid dahingehend, im Hinblick auf zeitlich lange Verkaufsreisen des Geschäftsführers für das patentierte Produkt habe dieser seinen Sekretär mehrmals dringlich über die Wichtigkeit des Patents für das noch sehr junge Unternehmen der Patentinhaberin belehrt. Der Sekretär sei in den früheren Wiedereinsetzungsfall noch nicht involviert gewesen. Er sei gerade wegen seiner besonderen Zuverlässigkeit ausgesucht und mehrfach überprüft worden und habe ansonsten zur höchsten Zufriedenheit des Geschäftsführers gearbeitet. Dennoch habe er die Wichtigkeit des Patents nicht voll erkannt. Der Geschäftsführer sei mehrere Monate im Glauben gewesen, dass die Gebühr pünktlich eingezahlt worden sei.

Durch Beschluss vom 12. Dezember 2005 wies die Patentabteilung 1.51 des DPMA den Wiedereinsetzungsantrag aus den im Zwischenbescheid genannten Gründen zurück.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr zu
gewähren.

Zur Begründung hat die Patentinhaberin nichts Schriftliches vorgetragen. Jedoch hat sie am 20. März 2006 - dieses Mal hinsichtlich der 6. Jahresgebühr - einen weiteren Wiedereinsetzungsantrag gestellt, zu dessen Begründung sie u. a. vorträgt, das verfahrensgegenständliche Patent sei mit Wirkung vom 1. März 2005

auf eine andere juristische Person übertragen worden, ohne dass bislang ein Umschreibungsantrag gestellt worden sei.

In der mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin noch einmal auf die generelle unternehmerische und organisatorische Befähigung des Sekretärs abgestellt. Dieser habe auch in schwierigen Situationen den Überblick bewahrt. Maßnahmen zur Fristenkontrolle - etwa durch Führung eines Fristenbuchs - seien aber erst als Konsequenz der hier in Rede stehenden Fristversäumnis ergriffen worden.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Die beantragte Wiedereinsetzung ist von der Patentabteilung zu Recht verweigert worden.

1. Die Patentinhaberin bleibt ungeachtet der zwischenzeitlich vorgenommenen Übertragung des Patents beschwerdeberechtigt, zumal eine Umschreibung bislang nicht erfolgt ist (§ 30 Abs. 3 Satz 2 PatG).

2. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde ist ausschließlich der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 5. Jahresgebühr. Der weitere Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr ist daher hier unbeachtlich. Im übrigen zielt dieser Antrag ins Leere. Die sechste Jahresgebühr ist - da das Patent auf Grund nicht rechtzeitiger Zahlung der 5. Jahresgebühr als erloschen anzusehen ist, § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG - nicht fällig geworden und konnte deshalb auch nicht versäumt werden. Sie würde bei Erfolg des die 5. Jahresgebühr betreffenden Wiedereinsetzungsantrags mit Rechtskraft der Beschwerdeentscheidung fällig; von da an würden die gesetzlichen Zahlungsfristen laufen (Schulte, PatG, 7. Aufl., § 17 Rn. 34).

3. Der Wiedereinsetzungsantrag ist statthaft, weil die Patentinhaberin eine Zahlungsfrist versäumt und deshalb den in § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG geregelten Rechts-

nachteil zu tragen hat. Ausgehend vom Anmeldetag 5. Mai 2000 war die fünfte Jahresgebühr am 31. Mai 2004 fällig geworden (§ 3 Abs. 2 PatKostG) und hätte zuschlagsfrei bis zum 31. Juli 2004, mit Verspätungszuschlag bis zum 30. November 2004 gezahlt werden können (§ 7 Abs. 1 PatKostG). Tatsächlich erfolgte die Zahlung erst am 29. März 2005.

4. Der Antrag ist aber als unzulässig anzusehen, weil er nicht innerhalb der in § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG festgelegten Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt worden ist. Abzustellen ist hierbei auf den Zeitpunkt, in dem das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 26). Zwar hatte die Patentinhaberin bei Stellung des Wiedereinsetzungsantrags am 31. März 2005 nach eigenen Angaben erst seit wenigen Tagen Kenntnis von dem Zahlungsver säumnis. Da ihr jedoch ihr vorheriges Nichtwissen als eigenes Verschulden zugerechnet werden muss, war die Antragsfrist bereits zwei Monate nach Ende der Zahlungsfrist, d. h. am 1. Februar 2005, verstrichen.

a) Einem Patentinhaber obliegt es, dafür zu sorgen, dass die zur Aufrechterhaltung eines Patents anfallenden Gebühren rechtzeitig und in voller Höhe entrichtet werden. Dabei kann sich der Gebührenschuldner durchaus der Hilfe von Mitarbeitern bedienen; in diesem Fall muss die Fristenkontrolle aber so organisiert sein, dass bei einwandfreier Handhabung durch das Büropersonal eine Frist nicht ver säumt wird (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 116, 119).

Im vorliegenden Fall war im Betrieb der Patentinhaberin jedenfalls im fraglichen Zeitraum keine Fristenkontrolle vorhanden. Die Gebührenfristen wurden weder durch Führung eines Fristenkalenders noch in sonstiger Weise überwacht. Die Fristversäumnis ist daher zumindest auch auf ein der Patentinhaberin zurechenbares Organisationsverschulden zurückzuführen. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich bei dem Sekretär um eine hinreichend qualifizierte und regelmäßig überwachte Hilfsperson gehandelt hat und ob er über die einzelnen Modalitäten der

Gebührenzahlung ausreichend instruiert worden ist (woran man angesichts der Aussage der Patentinhaberin, der Sekretär habe die Wichtigkeit der Patentgebühren nicht voll erkannt, zweifeln mag).

Auch der Hinweis darauf, dass es sich bei der Patentinhaberin um ein noch junges und kleines Unternehmen ohne eigene Patentabteilung handele, das über keine nennenswerte Erfahrung im Umgang mit Schutzrechten verfüge, führt zu keiner anderen Beurteilung. Auch von einem kleinen Unternehmen kann erwartet werden, dass es mit seinen gewerblichen Schutzrechten sorgsam umgeht und die Einhaltung von Gebührenzahlungsfristen durch geeignete Maßnahmen sicherstellt.

b) Die Patentinhaberin kann sich auch nicht darauf berufen, dass die Zahlung der 5. Jahresgebühr dem Sekretär in Form eines Einzelauftrags übertragen worden sei. Zwar liegt ein dem Gebührenschuldner zurechenbares Verschulden nicht vor, wenn einem Mitarbeiter, der sich bisher als zuverlässig erwiesen hat, eine konkrete Einzelanweisung erteilt wird, die bei Befolgung die Fristwahrung gewährleistet hätte. Auf die Befolgung der konkreten Einzelanweisung darf sich der Schuldner verlassen; er ist nicht verpflichtet, ihre ordnungsgemäße Ausführung zu überprüfen (Schulte a. a. O., § 123 Rn. 95).

Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin aber nicht dargetan, dass eine Beauftragung des Sekretärs mit einer Einzelanweisung tatsächlich stattgefunden habe. Hierzu hätte vorgetragen (und überdies glaubhaft gemacht) werden müssen, wann und in welcher Weise dem Sekretär die konkrete Anweisung zur Gebührenzahlung erteilt und ob er dabei auch ausdrücklich auf die Zahlungsfrist hingewiesen worden ist. Nach den Ausführungen der Patentinhaberin wurde der Sekretär nicht speziell mit der Einzahlung der 5. Jahresgebühr für das vorliegende Patent, sondern ganz allgemein mit der selbständigen Wahrnehmung von Büroaufgaben (darunter auch der Gebührenzahlung) beauftragt.

c) Der Umstand, dass die Gebührenmitteilung vom 5. Oktober 2004 die Patentinhaberin auf Grund einer Adressenänderung nicht erreicht hat, ist schon deshalb unbeachtlich, weil die Patentinhaberin nicht geltend macht, vom Ablauf der Zahlungsfrist nichts gewusst zu haben. Im übrigen handelt es sich (worauf die Patentabteilung zu Recht hingewiesen hat) bei derartigen Mitteilungen um eine bloße, gesetzlich nicht angeordnete Serviceleistung des Patentamts, auf deren Eintreffen ein Gebührenschuldner grundsätzlich nicht vertrauen kann.

Schülke

Püschel

Rauch

Pr