



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 18/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 693 05 169 (EP 0 648 289)

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Oktober 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Rauch und die Richterin Püschel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 6. Juli 1993 eingereichte Anmeldung wurde der Patentinhaberin mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland das europäische Patent 0 648 289 mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Papierfärbung" erteilt, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 693 05 169.8 geführt wird.

Das Patentamt wies die Patentinhaberin im Dezember 2004 auf den Ablauf der Zahlungsfrist für die 12. Jahresgebühr (620,- €) mit Verspätungszuschlag (50,- €) am 31. Januar 2005 hin. Die Zahlung erfolgte am 1. Februar 2005. Das Patentamt teilte der Patentinhaberin mit Bescheid vom 31. Mai 2005 mit, dass das Patent wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der 12. Jahresgebühr erloschen sei. Die Rückzahlung dieser Jahresgebühr, zusammen mit der Rückzahlung der folgenden 13. und 14. Jahresgebühr, verfügte das Patentamt aber erst im August 2006.

Im August 2007 hat die Patentinhaberin Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 12. Jahresgebühr gestellt. Es liege ein Amtsfehler vor, weil entgegen der Mitteilung im amtlichen Bescheid vom 31. Mai 2005, wonach die verspätet gezahlte 12. Jahresgebühr nach Ablauf von zwei Monaten zurückgezahlt werde, die Rückzahlung nicht zu diesem Zeitpunkt erfolgt sei, sondern erst im August 2006. Wegen der Ablage des Amtsbescheides vom 31. Mai 2005 an einer falschen Stelle sei davon ausgegangen worden, dass das Patent nicht erloschen sei. Die 12. Jahresgebühr sei mit Einzugsermächtigung vom 31. Januar 2005 gezahlt worden, das Bestätigungsschreiben über den Eingang sei mit der Lochung

1. Februar 2005 an den anwaltlichen Vertreter zurück gekommen. Leider sei weder auf dem Rücksendeschein noch sonst irgendwo darauf hingewiesen worden, dass in Folge der Verspätung um einen Tag das Schutzrecht erlösche, sofern nicht Wiedereinsetzung beantragt werde. Es seien daher die 13. und 14. Jahresgebühr einbezahlt worden, ohne dass seitens des Patentamts eine Mitteilung hierzu erfolgt sei. Erst aufgrund der Rückerstattung habe damit begonnen werden können, die Jahresgebührensituation zu untersuchen, wobei es schwierig gewesen sei zu ermitteln, aus welchen Gebühren sich die Rückzahlungssumme zusammengesetzt habe. Eine Wiedereinsetzung könne auch nach Ablauf der Jahresfrist bewilligt werden, sofern die Akte eine klare Absichtserklärung enthalte, die Anmeldung aufrechtzuerhalten (unter Hinweis auf Schulte, PatG, 6. Aufl., § 123 S. 1207); dies habe sich hier ohne weiteres aus der Zahlung der 13. und 14. Jahresgebühr ergeben. Zudem sei der anwaltliche Vertreter schwerbehindert und stehe dauernd unter ärztlicher Behandlung.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 1.26 - hat nach vorherigem Zwischenbescheid durch Beschluss vom 20. Dezember 2007 den Antrag der Patentinhaberin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Antrag sei mehr als ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist eingegangen; die Vorschrift des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG schließe aber aus Gründen der Rechtssicherheit eine Wiedereinsetzung nach Ablauf eines Jahres aus.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde und beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 1.26 aufzuheben und die Patentinhaberin auf dem Wege der Wiedereinsetzung in die Jahresgebühreneinzahlung wieder einzusetzen.

Ferner regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, die Rechtssicherheit würde bei Stattgabe des Wieder-

einsetzungsantrags nicht gestört, denn die Patentinhaberin habe in 27 Staaten Patentschutz. Aufgrund der zunächst erfolgten Einbehaltung der gezahlten 12., 13. und 14. Jahresgebühr habe die Patentinhaberin annehmen können, dass das Patent weiterhin in Kraft sei.

Nach einem mit der Terminladung vom 13. Oktober 2009 erteilten rechtlichen Hinweis des Gerichts hat die Patentinhaberin mitgeteilt, dass sie zum Termin nicht erscheinen werde und um Entscheidung nach Lage der Akten gebeten.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Das Patentamt hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Zahlung der 12. Jahresgebühr mit Zuschlag zu Recht zurückgewiesen.

1. Die Patentinhaberin hat die Frist zur Zahlung der 12. Jahresgebühr mit Zuschlag versäumt. Die 12. Jahresgebühr, die hier nach Art. II § 7 IntPatÜG i. V. m. § 17 Abs. 1 PatG zu zahlen ist, ist gemäß § 3 Abs. 2 PatKostG am 31. Juli 2004 fällig gewesen und konnte gemäß § 7 Abs. 1 PatKostG bis zum 30. September 2004 zuschlagfrei, bis zum 31. Januar 2005 mit Verspätungszuschlag gezahlt werden. Die Zahlung erfolgte am 1. Februar 2005, also um einen Tag verspätet. Das Patent ist damit gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen.

2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist unzulässig.

Gemäß § 123 Abs. 2 Satz 4 kann ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden. Da die Zahlungsfrist für die 12. Jahresgebühr mit Zuschlag hier Ende Januar 2005 abgelaufen ist, hätte der Wiedereinsetzungsantrag spätestens bis Ende Januar 2006 gestellt werden müssen, stattdessen ist er erst über zwei Jahre nach Fristablauf im August 2007 gestellt worden. Die Vorschrift des

§ 123 Abs. 2 Satz 4 PatG stellt eine im Interesse der Rechtssicherheit gebotene Begrenzung und Einschränkung der Wiedereinsetzungsmöglichkeit dar. Sie setzt eine absolute Zeitgrenze, die eintritt, ohne dass Billigkeitsgründe berücksichtigt werden können, und läuft grundsätzlich unabhängig von der Kenntnis des Säumigen (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 123 Rdn. 32).

Innerhalb der laufenden Jahresfrist wurde zwar die nächste Jahresgebühr gezahlt, nämlich die 13. Jahresgebühr am 31. Mai 2005. Dies reicht aber nicht als Antragstellung aus. Die zitierte Kommentarstelle im Schulte, wonach es für die Wahrung der Jahresfrist bereits ausreicht, wenn die Akte eine klare Absichtserklärung enthält, die Anmeldung aufrechterhalten zu wollen (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 33), betrifft eine Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 22. Oktober 1992, J 6/90 (ABl. 1993, 714). Nach dem Sachverhalt dieser Entscheidung hatte die Anmelderin vor Ablauf der Jahresabschlussfrist die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags angekündigt, was dann als Antrag gewertet wurde. Keinesfalls kann dieser Entscheidung ein Verzicht auf eine als Antragstellung aufzufassende Verfahrenshandlung entnommen werden (vgl. auch Senatsbeschluss vom 26. Februar 2009, 10 W (pat) 40/06 - Überwachungsrichtung, juris), an der es im vorliegenden Fall fehlt. Eine Durchbrechung der Jahresfrist könnte allenfalls in dem Ausnahmefall anzunehmen sein, in dem die Versäumung der Jahresfrist allein auf Gründen beruht, die ihre Ursache in der Sphäre des Patentamts haben (siehe Senatsbeschluss a. a. O.). Ein solcher Ausnahmefall ist hier nicht gegeben. Die Rückzahlung der verspätet gezahlten 12. Jahresgebühr ist hier zwar nicht innerhalb der Jahresfrist erfolgt, das Patentamt hat aber die Patentinhaberin mit Bescheid vom 31. Mai 2005 über die verspätete Zahlung und den Eintritt des Rechtsverlusts unterrichtet.

Davon abgesehen ist auch die Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht eingehalten. Die Wiedereinsetzung muss innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses beantragt werden. Grundsätzlich lässt positive Kenntnis von der Fristversäumung das Hindernis wegfallen (vgl. Schulte, a. a. O., § 123

Rdn. 28). Die Patentinhaberin bzw. ihr anwaltlicher Vertreter, was ihr gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen ist, hatte mit Erhalt des patentamtlichen Bescheides vom 31. Mai 2005 positive Kenntnis von der Verspätung der Zahlung. Daher ist auch die zweimonatige Antragsfrist spätestens im August 2005 schon abgelaufen.

Auch die Bestimmung des § 123 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz PatG, wonach Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden kann, wenn die versäumte Handlung innerhalb der Antragsfrist nachgeholt worden ist (hier gegeben durch die Zahlung der 12. Jahresgebühr am 1. Februar 2005), führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn die Tatsachen, die die Wiedereinsetzung rechtfertigen, müssen dann akten- oder offenkundig sein; soweit sie es nicht sind, müssen sie innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist für den Wiedereinsetzungsantrag dargelegt sein (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 18). Das ist hier nicht der Fall, da wie ausgeführt, die zweimonatige Antragsfrist spätestens im August 2005 schon abgelaufen ist.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen, wobei im schriftlichen Verfahren entschieden werden konnte, da die Äußerung der Patentinhaberin auf die Terminsladung als Zurücknahme des hilfsweise gestellten Terminsantrags zu verstehen war.

3. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand keine Veranlassung, da die Voraussetzungen des § 100 Abs. 2 PatG nicht vorliegen; insbesondere war über keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden.

Schülke

Rauch

Püschel

Pr