



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 27/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Juli 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent ...**  
(wegen Wiedereinsetzung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richterin Püschel und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerdeführerin ist die eingetragene Inhaberin des am 9. Februar 2000 angemeldeten Patents ... mit der Bezeichnung „...“

“, das ihr vom

Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit Beschluss vom 8. November 2006 erteilt worden war.

Mit Schriftsatz seiner Verfahrensbevollmächtigten vom 19. Juli 2007 hat der weitere Beteiligte Einspruch gegen das Patent erhoben. Das Einspruchsverfahren ist gegenwärtig noch vor der Patentabteilung 55 des DPMA anhängig.

Nachdem die Gebühr für das 8. Patentjahr am 28. Februar 2007 fällig geworden und diese Gebühr nicht innerhalb des „zuschlagsfreien“ Zeitraums von zwei Monaten entrichtet worden war, hat das DPMA mit Bescheid vom 9. Juli 2007 die deutschen Vertreter der Patentinhaberin darüber benachrichtigt, dass die Auf-

rechterhaltung des Patents von der Zahlung einer Gebühr in Höhe von 240,00 € zuzüglich eines Zuschlags in Höhe von 50,00 € (insgesamt 290,00 €) bis zum 31. August 2007 abhängt. Eine fristgerechte Zahlung erfolgte nicht.

Mit Eingabe vom 6. Januar 2008, eingegangen beim DPMA am 7. Januar 2008, hat die Patentinhaberin zur der von ihr versäumten Zahlungsfrist durch ihre deutschen Vertreter einen Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt und mit beigefügter Einzugsermächtigung die 8. Patentjahresgebühr nebst dem Zuschlag (290,00 €) nachentrichtet. Der Wiedereinsetzungsantrag wird damit begründet, dass die für Auslandskontakte der Patentinhaberin zuständigen koreanischen Vertreter, das Patentanwaltsbüro L... in S... (im Folgenden: L...), ohne Verschulden verhindert gewesen seien, einen Kostenvorschuss an die deutschen Vertreter der Patentinhaberin zu übermitteln. Daneben sei auch die Patentinhaberin ohne Verschulden außer Stande gewesen, den deutschen Vertretern einen Auftrag zur Zahlung der Jahresgebühr zu erteilen.

Im Einzelnen führt die Patentinhaberin aus, dass L... zwar rechtzeitig mit Telefax vom 21. Februar 2007 den deutschen Vertretern den Auftrag zur Zahlung der 8. Patentjahresgebühr erteilt habe. Diese seien aber ohne Zahlung eines Kostenvorschusses nicht zur Ausführung des Auftrags bereit gewesen, da L... Leistungen, die die deutschen Vertreter in der Vergangenheit zugunsten der Patentinhaberin erbracht hätten, stets nur zögerlich oder überhaupt nicht erstattet hätten. Die deutschen Vertreter der Patentinhaberin hätten L... in dem hier in Rede stehenden Fall u. a. mit Schreiben vom 26. Februar 2007, 2. Mai 2007 und 20. Juni 2007 vergeblich um eine Stellungnahme und/oder Zahlung gebeten. Erst später habe man erfahren, dass L... sich zu diesem Zeitpunkt bereits personell und wirtschaftlich in Auflösung befunden habe. Die innerhalb von L... bisher für die Auslandskorrespondenz verantwortliche Person, eine Frau C..., sei in Erwartung der bevorstehenden Liquidation von L... zum 30. Juni 2007 aus diesem Patentanwaltsbüro ausgeschieden. Im Juni 2007 hätten sich die deutschen Vertreter der Patentinhaberin schließlich dazu durchgerungen,

auch unmittelbar mit der Patentinhaberin Kontakt aufzunehmen. Hierzu sei die Patentinhaberin mit einem Schreiben vom 14. Juni 2007, das in deutlicher Form seinen Anlass mit „VERY URGENT, IMPENDING LOSS OF RIGHTS“ genannt habe, auf die Schwierigkeiten mit L... und den hierdurch drohenden Verlust des Patents hingewiesen worden. Dieses Schreiben sei sowohl per Telefax als auch per Post an die Patentinhaberin abgesandt worden. Danach seien im Zeitraum vom 20. bis 27. Juni 2007 zum Schreiben vom 14. Juni 2007 der Patentinhaberin noch sechs „Reminder“ per Telefax übermittelt worden. Später sei noch ein gleichlautendes Schreiben mit Datum vom 4. Juli 2007 an die Patentinhaberin geschickt worden; letztmalig sei die Patentinhaberin mit Schreiben vom 31. Juli 2007, das als eingeschriebene Sendung mit Rückschein übermittelt worden sei, über den zum 31. August 2007 drohenden Rechtsverlust informiert worden. Da die deutschen Vertreter bis zum Ende der Zahlungsfrist von keiner Seite irgendeine Mitteilung oder Zahlung erhalten hätten, hätten diese nichts mehr veranlasst.

Die Versäumung der Zahlungsfrist sei den deutschen Vertretern der Patentinhaberin am 6. November 2007 aufgefallen, als sie - wegen des erhobenen Einspruchs - die Patentakte wieder in Bearbeitung genommen hätten.

Das DPMA - Patentabteilung 55 - hat mit Beschluss vom 1. April 2008 den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen. Die Abteilung hat ihre Entscheidung damit begründet, dass sowohl ein fahrlässiges Verhalten des koreanischen Patentanwaltsbüros L... als auch ein fahrlässiges Verhalten der Patentinhaberin zum Fristversäumnis geführt habe. L... sei zwischen dem 23. Februar und 20. Juni 2007 von den deutschen Vertretern der Patentinhaberin mehrfach über den drohenden Rechtsverlust informiert worden. Obwohl die Dringlichkeit der Zahlung aus den zahlreichen Schreiben deutlich hervorgegangen sei, habe L... nicht reagiert. Auch das Ausscheiden von Frau C... sei kein Grund, von einer Schuldlosigkeit von L... auszugehen. Die in der Kanzlei verbliebenen Patentanwälte seien trotz der bevorstehenden Kanzleiauflösung verpflichtet gewe-

sen, ein besonderes Augenmerk auf die verwalteten Patente zu legen. Daneben sei auch der Patentinhaberin selbst Fahrlässigkeit bezüglich der Nichtzahlung der Jahresgebühr vorzuwerfen, da sie auf keines der ihr übermittelten Schreiben und Telefaxe reagiert habe.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie lässt mit ihrer im Juli 2010 beim Bundespatentgericht eingegangenen Beschwerdebegründung ergänzend vortragen, innerhalb der koreanischen Patentanwaltskanzlei L... sei die Frist für die Zahlung der hier in Rede stehenden Patentjahresgebühr mit größter Sorgfalt überwacht worden. Die verantwortliche Sachbearbeiterin, Frau C..., habe über viele Jahre hinweg zuverlässig gearbeitet und stets gewissenhaft die ihr obliegenden Aufgaben durchgeführt. Bei der Überwachung der hier in Rede stehenden Zahlungsfrist sei ihr insofern ein einmaliger Fehler unterlaufen, als sie in das interne Computersystem von L... den Haken „v“ gesetzt habe und diese Zahlung deshalb (auch von den nachfolgend bestellten, lokalen Vertretern der Patentinhaberin des „R... Office“) irrtümlich als erledigt angesehen worden sei. Auch die Patentinhaberin treffe an der Versäumung der Zahlungsfrist keine Schuld. Die Arbeitsanweisungen bei der Patentinhaberin besagten, dass bei Erhalt irgendeines Schreibens eines ausländischen Korrespondenzbüros zunächst das lokale Büro informiert werde und dieses dann direkt - d. h. ohne dass die Patentinhaberin mit dem ausländischen Büro in Kommunikation trete - etwaige aufgetretene Probleme zu lösen habe. Indem die Patentinhaberin ihr lokales Büro L... zur Zahlung an die deutschen Vertreter aufgefordert habe, habe diese wiederum alles Notwendige getan.

Die Patentinhaberin hat weder im patentamtlichen Verfahren noch im Beschwerdeverfahren Mittel zur Glaubhaftmachung ihres Vortrags vorgelegt.

Die Patentinhaberin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. April 2008 aufzuheben und ihr Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 8. Patentjahresgebühr (mit Zuschlag) zu gewähren.

Der weitere Beteiligte beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Umstand, dass sich das für die Auslandskontakte der Patentinhaberin zuständige koreanische Patentanwaltsbüro L... offenbar in Zahlungsschwierigkeiten befunden habe, rechtfertige keine Wiedereinsetzung. Die Patentinhaberin hätte zudem selbst reagieren müssen, nachdem sich ihre deutschen Vertreter unmittelbar bei ihr gemeldet hätten.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist unbegründet. Die Zurückweisung ihres Antrags auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 8. Jahresgebühr durch das DPMA ist nicht zu beanstanden. Die hiergegen von der Patentinhaberin vorgebrachten Einwände verhelfen ihrer Beschwerde nicht zum Erfolg.

1. Die Patentinhaberin hat die Frist zur Zahlung der nach § 17 Abs. 1 PatG zu entrichtenden 8. Jahresgebühr versäumt. Diese war gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG am 28. Februar 2007 fällig geworden und konnte gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG bis zum 30. April 2007 zuschlagfrei und bis zum 31. August 2007 mit Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG) gezahlt werden. Da keine fristgerechte Zahlung erfolgt ist, ist das Patent gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen.

2. a) Der am 7. Januar 2008 gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist zulässig, insbesondere ist durch ihn auch die 2-monatige Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG gewahrt worden. Gemäß dieser Regelung beginnt die Wiedereinsetzungsfrist mit „Wegfall des Hindernisses“ zu laufen, was jedenfalls dann der Fall ist, wenn der Säumige oder sein Vertreter bei der Aufwendung der ihm zuzumutenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versäumte Handlung vorzunehmen (vgl. *Schulte*, PatG, 8. Aufl. 2008, § 123 Rn. 27). Dies ist hier am 6. November 2007 der Fall gewesen, da die deutschen Vertreter der Patentinhaberin an diesem Tag wegen des rechtshängig geworden Einspruchs die Patentakte wieder in Bearbeitung genommen hatten und ihnen hierbei die versäumte Zahlungsfrist aufgefallen war. Hiervon ausgehend ist der Wiedereinsetzungsantrag beim DPMA auch noch am 7. Januar 2008 rechtzeitig gestellt worden, da der 6. Januar 2008 ein - das Ende der Antragsfrist auf den nächsten Werktag verschiebender - Sonntag war (vgl. §§ 222 Abs. 2 ZPO, 193 BGB). Mit der Einzugsermächtigung, die dem Wiedereinsetzungsantrag beigelegt war, ist auch die versäumte Zahlung, wie dies von § 123 Abs. 2 Satz 3, 1. Halbsatz, PatG zusätzlich gefordert wird, rechtzeitig innerhalb der 2-monatigen Antragsfrist nachgeholt worden. Gemäß § 2 Nr. 4 PatKostZV gilt bei Einzugsermächtigungen, die dem DPMA erteilt werden, nicht der Tag der Gutschrift, sondern bereits der Tag des Eingangs der Einzugsermächtigung beim DPMA als Zahlungstag.

b) Die sachlichen Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung sind allerdings nicht gegeben. Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG kann Wiedereinsetzung nur gewährt werden, wenn der Antragsteller glaubhaft darlegt, dass er ohne Verschulden verhindert war, eine Frist einzuhalten, deren Versäumnis nach den gesetzlichen Vorschriften einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Bei der Beurteilung des Verschuldens ist als Maßstab die Beachtung der üblichen, im Einzelfall zumutbaren Sorgfalt zugrunde zu legen, wobei die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht nicht überspannt werden dürfen (vgl. BGH NJW 1985, 1709, 1710; NJW 2000, 3143 [unter II]; BPatGE 24, 140, 142 ff.; *Schulte* a. a. O., § 123 Rn. 77 ff. m. w. N.). Nach dem geschilderten Sachverhalt muss davon ausgegangen werden, dass die

Patentinhaberin in schuldhafter Weise eine Hauptursache für die Nichtzahlung der 8. Patentjahresgebühr selbst gesetzt hat.

Gemäß dem unstreitigen Sachverhalt war die Patentinhaberin (beginnend) mit dem Schreiben ihrer deutschen Vertreter vom 14. Juni 2007, das den deutlichen Hinweis „VERY URGENT, IMPENDING LOSS OF RIGHTS“ enthielt, unmittelbar von den Schwierigkeiten mit ihrem für Auslandskontakte zuständigen, örtlichen Patentanwaltsbüro L... und von dem drohenden Rechtsverlust in Kenntnis gesetzt worden. Dieses Schreiben war mit der vollständigen Postadresse der Patentinhaberin an deren „Patent Division“ gerichtet und sowohl per Telefax als auch per Post („AIRMAIL“) übermittelt worden. Nachdem die Patentinhaberin hierauf nicht reagiert hatte, wurden dieser von ihren deutschen Vertretern im Zeitraum vom 20. bis 27. Juni 2007 fast im Tagesrhythmus sechs „Reminder“ zum Schreiben vom 14. Juni 2007 per Telefax zugesandt. Danach folgte noch ein entsprechendes Schreiben vom 4. Juli 2007. Letztmalig war die Patentinhaberin von ihren deutschen Vertretern mit Schreiben vom 31. Juli 2007 nochmals ausführlich darüber informiert worden, dass zum Patent noch eine Jahresgebühr offen sei, diese Gebühr ohne ausdrückliche Weisung oder Kostenvorschuss nicht gezahlt werden könne und andernfalls der Verlust des Patents mit Wirkung zum 31. August 2007 die Folge sei. Dieses letzte Schreiben war als eingeschriebene Sendung mit Rückschein übermittelt worden, wobei die vorgelegte Kopie des Rückscheins einen Poststempel mit Datum „7.8.2007“ und den Schriftzug „Y...“ zeigt, was auf den erfolgreichen Zugang bei der in der Nähe des „Y...-Parks“ in S... ansässigen Patentinhaberin schießen lässt. Der Umstand, dass die Patentinhaberin offenbar nicht in der Lage war, auf eines dieser Schreiben und Telefaxe ihrer deutschen Vertreter zu reagieren, lässt auf einen vorwerfbaren, schweren Mangel in der Organisationsstruktur der Patentinhaberin schließen.

Nach deutschem Recht muss ein Mandant, der Kenntnis von einer wichtigen Antrags-, Rechtsmittel- oder Zahlungsfrist hat, stets sicherstellen, dass sein anwaltlicher Vertreter ihn rechtzeitig vor Ablauf der Frist zumindest telefonisch erreichen

kann. Wird dagegen - wie hier - eine wichtige Frist auch deshalb versäumt, weil der Mandant untätig geblieben ist und folglich keine Entscheidung über die Vornahme einer fristgebundenen Handlung getroffen werden konnte, so trifft ihn ein die Wiedereinsetzung ausschließendes Verschulden (vgl. BGH NJW 2009, 1608). Auf das Verhalten der Patentinhaberin trifft dies in vollem Umfang zu, da diese offensichtlich in organisatorischer Hinsicht nicht die notwendige Sorgfalt aufgewandt hat, die man verständlicherweise von einem großen Unternehmen, das über eine eigene Patentabteilung verfügt, erwarten konnte. Dies spiegelt sich auch in den geschilderten Arbeitsanweisungen der Patentinhaberin wieder, die zwar die Anweisung enthalten, dass bei Erhalt irgendeines Schreibens eines ausländischen Korrespondenzbüros dieses zunächst zur Bearbeitung an das lokale Büro des patentanwaltlichen Vertreters in S... abgegeben werden muss, die aber offenbar keine Notzuständigkeit für solche Fälle regeln, in denen ein unmittelbar bevorstehender Rechtsnachteil droht, der nur durch ein rasches Handeln durch die zuständigen und verantwortlichen Personen der Patentinhaberin selbst abgewendet werden kann. Der Umstand, dass die Patentinhaberin den Inhalt ihrer Arbeitsanweisungen oder die tatsächlichen Abläufe möglicherweise nicht vollständig und geschlossen geschildert hat, geht hierbei zu ihren Lasten (vgl. BGH NJW 2008, 3501, 3502).

Da bereits durch ein schuldhaftes Verhalten der Patentinhaberin selbst eine Wiedereinsetzung nicht in Frage kommt, kann dahingestellt bleiben, ob ein solches Verhalten auch den Vertretern der Patentinhaberin vor Ort oder den deutschen Vertretern der Patentinhaberin vorzuwerfen sein könnte. Bei den deutschen Vertretern dürfte allerdings ein schuldhaftes Verhalten zu verneinen sein, da diese Vertreter gemäß der Regelung des § 9 RVG, die auf deutsche Patentanwälte entsprechend anzuwenden ist, berechtigt waren, die Zahlung der 8. Patentjahresgebühr von der Leistung eines Kostenvorschusses abhängig zu machen (vgl. BGH NJW-RR 2005, 143, 145), und diese sich ansonsten - soweit ersichtlich - mit allen

ihnen möglichen und zumutbaren Mitteln bemüht hatten, auf die Einhaltung der Zahlungsfrist hinzuwirken.

Schülke

Püschel

Eisenrauch

prä