



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 31/07

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
28. September 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 697 30 486 (**

**EP 0 857 458)**

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2010 unter Mitwirkung der Richterin Püschel als Vorsitzende, sowie der Richter Eisenrauch und Prof. Dr. jur. Ensthaler

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 5. Dezember 1997 eingereichte Anmeldung wurde den Patentinhabern mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland das europäische Patent 0 857 458 mit der Bezeichnung "Bewegbare Patientenliege für Bilderzeugungsgerät" erteilt, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 697 30 486 geführt wird.

Mit patentamtlichem Bescheid vom 18. Januar 2006 wurde den Patentinhabern mitgeteilt, dass für das gegenständliche Patent die 8. Jahresgebühr einschließlich des Verspätungszuschlags nicht gezahlt worden und deshalb das Patent erloschen sei. Dieser Bescheid hat die von den Patentinhabern mit der Zahlung beauftragte US-amerikanische Patentanwaltskanzlei H... (im folgenden HDP) über die britische Patentanwaltskanzlei F... & Co. erst am 22. März 2006 erreicht.

Mit Schreiben vom 28. März 2006 haben die Patentinhaber die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 8. Jahresgebühr zuzüglich des Verspätungszuschlags

beantragt und die Gebühr einschließlich des Zuschlags entrichtet. Zur Begründung wird unter Einreichung mehrerer eidesstattlicher Versicherungen vorgetragen:

Für die Überwachung der Jahresgebühreneinzahlungen seien weder die deutschen Inlandsvertreter noch die britische Patentanwaltskanzlei F... & Co. zuständig gewesen, sondern die genannte US-amerikanische Patentanwaltskanzlei H..., und in dieser Kanzlei die Mitarbeiterin Frau S... sei eine langjährig in der Kanzlei tätige Mitarbeiterin, die von einer Supervisorin überwacht werde und deren Arbeit bislang fehlerfrei verlaufen sei. Frau B... hat in der von ihr abgegebenen eidesstattlichen Versicherung erklärt, dass sie den Auftrag zur Einzahlung der 8. Jahresgebühr für die Länder Deutschland, Frankreich und die Niederlande der Kanzlei F... rechtzeitig erteilt habe, und zwar durch ein am 28. Dezember 2004 erstelltes Auftragsschreiben, das aber das Datum vom 9. November 2004 trage, weil eine frühere Vorlage Verwendung gefunden habe, bei der das Datum nicht korrigiert worden sei. Dieses Auftragsschreiben sollte per Fax an die Kanzlei F... & Co. versandt werden. Eine Faxverbindung sei aber nicht herstellbar gewesen. Deshalb habe Frau B... dieses dann eingescannte Schreiben als Anhang per E-Mail geschickt. Diese E-Mail habe die Kanzlei F... & Co. auch erreicht, allerdings - insofern wird im Laufe des Verfahrens unterschiedlich vorgetragen - ohne den Anhang mit dem Auftragsschreiben bzw. mit dem Anhang, wobei dieser aber nicht zu öffnen gewesen sei. Es habe sich weiterhin so verhalten, dass in dem Text der E-Mail (nicht im Anhang) Deutschland nicht genannt worden sei, sondern (versehentlich) Zahlungen für Frankreich, Großbritannien und die Niederlande. Im eingescannten und als Anhang mit versandten Auftragsschreiben sei allerdings Deutschland aufgeführt, dies sei Frau B... auch so bewusst gewesen. Nicht bewusst sei ihr gewesen, dass in der E-Mail selbst Deutschland nicht genannt worden sei.

Seitens der Kanzlei F... & Co. sei dann am 29. Dezember 2004 die Kanzlei H..., Frau B..., kontaktiert und um die Bestätigung gebeten worden, dass tatsächlich für Patente der Länder Frankreich, Großbritannien und Niederlande Jahresgebühren gezahlt werden sollen. Frau B... sei sich in diesem Moment nicht bewusst gewesen, dass im Text der E-Mail (nicht im Anhang) Deutschland gefehlt habe, und dass bei der Nachfrage nur auf diesen E-Mail-Text (ohne Nennung von

Deutschland) Bezug genommen worden sei, und habe die Anfrage entsprechend bestätigt.

Auf einen Zwischenbescheid des Patentamts haben die Patentinhaber unter Einreichung weiterer eidesstattlicher Versicherungen ergänzend unter anderem vorgetragen, dass auch innerhalb der Kanzlei H... eine Nachfrage nach der Gebührensanzahlung erfolgt sei. Am 4. Januar 2005 habe sich Frau K..., die Assistentin des insoweit zuständigen Patentanwalts D..., per E-Mail bei Frau B... nach den Zahlungen für Deutschland, Niederlande und Frankreich erkundigt, und Frau B... habe bestätigt, dass Aufträge für alle Länder erteilt worden seien. In der eidesstattlichen Versicherung von Frau S..., der Vorgesetzten von Frau B..., ist zur Organisation der Gebührensanzahlung in der Kanzlei H... angegeben, dass zum Zwecke des Gegenchecks (cross-check) und Bestätigung vierteljährliche Berichte mit internen Systemaufzeichnungen verglichen würden. Die Jahresgebührensanzahlungen würden intern durch zwei Jahresgebührencontroller überwacht.

Den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 8. Jahresgebühr hat das Deutsche Patent- und Markenamt durch Beschluss vom 3. April 2007 zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, ein Verschulden an der Fristversäumung sei nicht auszuschließen. Der Kanzlei H... hätte bei der gebotenen Sorgfalt die Nichtübersendung des Anhangs der E-Mail auffallen müssen und entsprechend nachfragen können. Die Patentinhaber hätten auch nicht dargelegt, dass der Irrtum der Nennung von Großbritannien statt Deutschland nicht vermeidbar gewesen sei, es habe mehrere Möglichkeiten gegeben, den Irrtum zu erkennen. Aufgrund der Antwortschreiben der britischen Kanzlei F... & Co. auf die E-Mail vom 28. Dezember 2004 hätte die US-amerikanische Kanzlei H... feststellen können, dass Deutschland nicht angegeben worden sei. Zudem sei nicht hinreichend dargelegt worden, warum trotz der Maßnahmen der Büroorganisation und der Überwachung durch die zwei Jahresgebührencontroller der Kanzlei H... dies alles nicht erkannt worden sei.

Gegen diesen Beschluss wenden sich die Patentinhaber mit der Beschwerde. Sie beantragen,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. April 2007 aufzuheben und die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 8. Jahresgebühr zuzüglich Zuschlag zu gewähren.

Zur Begründung wird weiter vorgetragen, dass es sich bei der Sachbearbeiterin in der Kanzlei H..., Frau B..., um eine seit Jahren zuverlässig arbeitende und auch überwachte Mitarbeiterin handle. Sie sei seit April 1998 in dieser Kanzlei tätig und verfüge über weitreichende Kenntnisse im Jahresgebührenüberwachungssystem und in verschiedenen Zahlungsverfahren. Frau B... sei durch regelmäßige Überprüfungen überwacht worden. Die Prüfungsergebnisse hätten jeweils hervorragende Leistungen bestätigt. In der Kanzlei H... habe zudem die Taxüberwachung zu dieser Zeit aus einem Team aus zwei Leuten mit einem Supervisor und überwachenden Anwälten bestanden. Dabei sei grundsätzlich auch nach Auftragserteilung eine Nachverfolgung und ein Gegencheck durch den Assistenten für den verantwortlichen Anwalt gemacht worden. So habe hier Frau Q... Anfang Januar 2005 bei Frau B... per E-Mail nachgefragt, um sicherzugehen, dass diese besonderen Jahresgebühren gezahlt worden seien, was Frau B... bestätigt habe.

Der Fehler hätte zwar durch einen Cross-check der Bestätigungen der Kanzlei F... & Co. (GB) mit den vorhandenen Unterlagen bei der Kanzlei HDP aufgedeckt werden können. Zur damaligen Zeit sei aber urlaubsbedingt ein verringerter Personalbestand vorhanden gewesen und damit verbunden ein erheblich höherer Arbeitsanfall; auch die unmittelbare Vorgesetzte von Frau B... sei urlaubsbedingt abwesend gewesen. Zudem habe eine Umstellung der Jahresgebühreneinzahlungen von Master Data Service auf den CPA Annuity Service stattgefunden. Der innere Grund für den Fehler liege schließlich darin, dass das E-Mail-Anschreiben und der E-Mail-Anhang unterschiedlich abgefasst gewesen seien und kein Cross-

check entsprechend den Ausführungen im Anhang der E-Mail stattgefunden habe. Dies sei aber entschuldbar, weil aufgrund der Organisationsmaßnahmen sichergestellt sei, dass normalerweise keine solche Versäumnisse auftreten.

Die Organisation der Jahresgebührenzahlungen sowie die Überwachung der Zahlungsvorgänge bei der Kanzlei H... wird im nachgelassenen Schriftsatz vom 30. Juni 2010, insbesondere in der eidesstattlichen Versicherung der Angestellten Frau S... vom 28. Juni 2010, noch einmal ausführlich, insbesondere für den Fall einer Auslandszahlung, beschrieben. Auf die mitgeteilten Organisationsabläufe wird unten, unter II. Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. April 2007 ist zurückzuweisen, weil die Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 123 PatG nicht vorliegen. Die Patentinhaber waren nicht ohne Verschulden verhindert, die Frist zur Zahlung der 8. Jahresgebühr einzuhalten.

Die rechtzeitige Zahlung der gegenständlichen Jahresgebühr, die gemäß § 3 Abs. 2 PatKostG am 31. Dezember 2004 fällig gewesen ist und gemäß § 7 Abs. 1 PatKostG mit Verspätungszuschlag bis zum 30. Juni 2005 hätte gezahlt werden können, ist aufgrund eines Fehlers der Angestellten Frau B... bei der US-amerikanischen Patentanwaltskanzlei H... unterblieben. Frau B... hat bei der Beauftragung der britischen Patentanwaltskanzlei F... & Co. zur Zahlung von Jahresgebühren versehentlich die Zahlung für das hier in Rede stehende Patent in der an die britische Kanzlei gerichteten E-Mail nicht genannt. Sie hat auch auf der Grundlage des Bestätigungsschreibens der Kanzlei F... & Co., in dem eine Gebührenzahlung für Deutschland nicht aufgeführt war, diesen Fehler nicht bemerkt, ebenso wenig geschah dies auf kanzleiinterne Nachfrage Anfang

Januar 2005. Das Verschulden dritter Personen, insbesondere des Büropersonals der Verfahrensbevollmächtigten, ist zwar den Patentinhabern nicht zuzurechnen (vgl. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 123, Rdnr. 32 mit Nachw. zur Rechtsprechung), dagegen aber ein Verschulden des mit der Zahlung der Jahresgebühren beauftragten Patentanwalts (§ 85 Abs. 2 ZPO). Ein solches liegt hier vor.

Soweit die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung auf einer mangelhaften Büroorganisation beruht, kommt eine Wiedereinsetzung nach § 123 PatG regelmäßig nicht in Betracht. Für die Frage nach einer ordnungsgemäßen Büroorganisation ist darauf abzustellen, ob ein funktionsfähiges Fristenüberwachungssystem eingeführt und gepflegt wurde. Die Fristenkontrolle darf zwar grundsätzlich dem gut ausgebildeten Büropersonal überlassen werden (BGH GRUR 2001, 411, 412 – Wiedereinsetzung). Dies trifft auf Frau B... zu, die seit April 1998 bei der Kanzlei H... beschäftigt ist und über weitreichende Kenntnisse im Jahresgebührenüberwachungssystem und in verschiedenen Zahlungsverfahren verfügt. Die Qualifikation der mit den Zahlungen beauftragten Angestellten vermag aber die Patentanwälte, deren Verhalten den Patentinhabern zuzurechnen ist, noch nicht zu entlasten. Wichtige Zahlungsvorgänge sind auch zu überwachen bzw. die Überwachung ist durch eine sachgerechte Organisation sicherzustellen. Eine solche Organisation hat es in der Kanzlei H... entweder nicht gegeben oder ihre Funktionsweise ist nicht hinreichend überwacht worden.

In der Beschwerdebegründung wird eine funktionale Organisation behauptet und auch inhaltlich beschrieben: In der Kanzlei H... werde die Taxüberwachung von einem Team aus zwei Leuten mit einem Supervisor und die dieses Team überwachenden Anwälte durchgeführt. Nach Eingang eines Zahlungsauftrags werde immer eine Nachverfolgung und ein Gegencheck durch den verantwortlichen Anwalt bzw. seine Mitarbeiter durchgeführt. Es werden aber keine substantiierten Angaben darüber gemacht, warum diese Organisation hier nicht gegriffen hat. Solch eine Organisation hätte nicht nur berücksichtigen müssen, dass die Fristen, Zah-

lung für Deutschland, rechtzeitig dem Sachbearbeiter bekannt werden, sondern hätte auch vorsehen müssen, dass nochmals eine Zahlungskontrolle erfolgt. Die Fristenkontrolle hat zumindest diese beiden Funktionen zu erfüllen, nämlich die Gewährleistung der Bekanntgabe der Zahlungstermine und die Überprüfung, ob ggfs. dritte Anwälte korrekt beauftragt wurden und dieser Auftrag auch bestätigt und die Zahlung tatsächlich durchgeführt wurde. Sowohl im Wiedereinsetzungsantrag als auch in der Beschwerdebegründung ist nur die Rede davon, dass Frau B... aufgrund einer Verknüpfung ineinander greifender Umstände den Fehler nicht bemerkt habe. Es bleibt demnach die Frage nach dem Eingreifen des Kontrollsystems offen. Es wird zwar vorgetragen, dass grundsätzlich auch nach Auftragserteilung eine Nachverfolgung und ein Gegencheck durch Assistenten des verantwortlichen Anwalts durchgeführt werde. So habe denn auch Frau Q..., eine Assistentin eines Patentanwalts der Kanzlei H..., Anfang Januar per E-Mail bei Frau B... nachgefragt, ob gezahlt worden sei. Frau B... hätte dieses bestätigt, eben aus dem bei ihr immer noch vorhandenen Irrtum heraus. Eine Zahlungsorganisation, die eine Bestätigung durch die zu kontrollierende Person selbst vorsieht, ist aber nicht sachgerecht, da sie keine wirksame Kontrolle gewährleistet.

In der im nachgelassenen Schriftsatz beigefügten eidesstattlichen Versicherung der Angestellten von H..., Frau M..., vom 28. Juni 2010, wird noch einmal umfangreich die von der Kanzlei zur Zahlungsüberwachung eingerichtete Organisation beschrieben. Danach soll es sich im Falle einer Auslandszahlung so verhalten, dass der betreffende ausländische Kollege von einem Controller der Kanzlei H... beauftragt werde, direkt an das zuständige Patentamt die Gebühr zu überweisen. Die Auftragserteilung werde per Fax und auch als E-Mail übermittelt. Weiterhin werde diese Anweisung in ein Computersystem eingegeben, das die entsprechenden Daten verwalte; außerdem werde eine für das jeweilige Patent angelegte Karteikarte mit der Zahlungsinstruktion versehen bzw. entsprechend aktualisiert, wobei diese Karteikarte Teil eines gesondert verwalteten Karteikartensystems sei. Die Bestätigung des Auslandskollegen über den Erhalt des Auftrags

und auch die Durchführung der Zahlung werde dann in beide Systeme, d.h. in die rechnerverwaltete Datei und in die in Papierform geführte Datei eingetragen. Zusätzlich seien die entsprechenden Daten zur damaligen Zeit (2004) auch noch durch ein weiteres Computersystem verwaltet worden. Als zusätzliche Überprüfung werden die erhaltenen Informationen aus dem Ausland, auch die, die sich auf die Zahlung von Jahresgebühren beziehen, von dem Controller verwaltet und von einem anderen Controller „gegengeprüft“. Dieses Überprüfen der Tätigkeiten des ersten Controllers sei aber nur stichprobenartig durchgeführt worden, und der gegenwärtige Fall sei nicht für eine solche Überprüfung ausgewählt worden. Soweit in der eidesstattlichen Versicherung an anderer Stelle noch von der Mitarbeit eines zweiten Controllers die Rede ist, wird insofern nur erklärt, dass die für die Bearbeitung von Jahresgebühren zuständigen Controller periodisch ausgewechselt werden; ein Controller sei für bestimmte Zahlungsvorgänge nur während eines Quartals zuständig und beim nächsten Quartal werde die Verantwortlichkeit auf einen anderen Controller übergeleitet.

Auch aus diesen Darlegungen erschließt sich für den Senat nicht, wie diese „Gegenprüfung“ durchgeführt wird. Konkrete Angaben gibt es nur insofern, als vor dem Patentamt und in der Beschwerdeschrift vorgetragen worden ist, dass von der Angestellten Frau Q... bei der Mitarbeiterin Frau B... hinsichtlich der Zahlungsvorgänge nachgefragt worden sei. Aus dem Vorgetragenen folgt nicht, dass Controller auf der Grundlage von Rechnerinformationen bzw. Karteikarteneinträgen die Zahlungsvorgänge überprüfen und bei Unstimmigkeiten dann auch Zahlungsbelege fordern bzw. die beauftragte ausländische Patentanwaltspraxis kontaktieren. Vielmehr wird auf der Grundlage der vom Rechner bzw. den Karteikarten gegebenen Informationen bei den mit der Durchführung der Zahlungen beauftragten Angestellten nachgefragt. Ein Kontrollsystem, das ein von der mit der Zahlung beauftragten Sachbearbeiterin verursachtes Fehlverhalten dadurch aufdecken will, dass diese, den Fehler verursachende, Sachbearbeiterin noch einmal hinsichtlich der Durchführung der Zahlung befragt wird, erfüllt nicht die Anforderungen an eine ordentliche, der Sache gerecht werdende Zahlungsorganisation,

weil nicht sichergestellt ist, ob die Sachbearbeiterin irrtümlicherweise von der Zahlung überzeugt ist und deshalb, wie gegenständlich geschehen, eine nicht erfolgte Zahlung bestätigt.

Der von den Patentinhabern vertretenen Rechtsansicht, für das Verschulden bzw. die Anforderungen an die Organisation sei nicht deutsches, sondern das Recht des Landes maßgeblich, in dessen Gebiet der Anwalt seine Kanzlei hat, kann nicht gefolgt werden. Es ist auf das Land abzustellen, in dessen Gebiet die abverlangte Handlung rechtliche Wirkung entfaltet. Andernfalls würde jeder Patentinhaber mit dem Recht des Herkunftslandes das Schicksal eines inländischen Patents bestimmen können. Unabhängig davon dürfte es internationalen Standards entsprechen, dass bei der Überwachung derart bedeutsamer Zahlungsfristen auch Zahlungskontrollen durchgeführt werden, bei denen sich nicht auf das Wort der die Zahlung ausführenden Sachbearbeiterin verlassen wird.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde, die in der mündlichen Verhandlung angeregt worden ist, sieht der Senat keine Veranlassung, insbesondere war nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden.

Püschel

Eisenrauch

Ensthaler

prä