



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 13/08

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 695 30 221.3 (EP 796 506)**

**wegen Wiedereinsetzung**

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. März 2010 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 7. Dezember 1995 eingereichte Anmeldung wurde der Patentinhaberin mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland das europäische Patent 796 506 mit der Bezeichnung „Anordnungen von optoelektronischen Bauelementen und Herstellungsverfahren“ erteilt, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 695 30 221.3-08 geführt wird.

Mit Bescheid vom 9. Mai 2006 („Wichtige Mitteilung!“) wies das Deutsche Patent- und Markenamt die Inlandsvertreter der Patentinhaberin auf den Fristablauf für die Zahlung der 11. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag (470,- € plus 50,- €, insgesamt 520,- €) am 30. Juni 2006 hin. Am 9. August 2006 vermerkte das Patentamt in der Akte, dass das Patent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen sei.

Am 21. Dezember 2006, ergänzt mit Schriftsatz vom 19. Februar 2007, hat die Patentinhaberin Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Entrichtung der 11. Jahresgebühr ohne, hilfsweise mit Zuschlag gestellt. Zur Begründung wurde ausgeführt, mit der Entrichtung und Überwachung der Jahresgebühren habe sie die US-Kanzlei M... (nachfolgend: „M...“) beauftragt. M... habe die Patentinhaberin rechtzeitig an die ausstehende Zahlung der 11. Jahresgebühr erinnert. In Antwort darauf habe sie eine Kopie des Erinnerungsschreibens zusammen mit einem Scheck über den offenen Gebührenbetrag (von 2.344 US-Dollar, ausgestellt am 15. November 2005) an M... zurückgesandt.

Der Scheck sei allerdings nicht vom Antwortschreiben der Patentinhaberin getrennt und an die für die Zahlung verantwortliche Abteilung bei M... bzw. an den zuständigen Anwalt weitergeleitet worden. Dieses bei M... einmalige Versehen sei erst am 27. Oktober 2006 entdeckt worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 1.33 - hat nach vorherigem Zwischenbescheid mit Beschluss vom 27. September 2007 den Wiedereinsetzungsantrag der Patentinhaberin zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das Vorbringen der Patentinhaberin in der Antragschrift vom 21. Dezember 2006 zum Hauptantrag auf Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist ohne Zuschlag verhalte sich nicht zu einem eventuellen, für das Fristversäumnis mitursächlichen Verschulden ihrer Inlandsvertreter, die mit Schreiben vom 9. Mai 2006 vom Deutschen Patent- und Markenamt auf den bevorstehenden Fristablauf hingewiesen worden seien. Das insoweit ergänzende Vorbringen im Schriftsatz der Verfahrensbevollmächtigten der Patentinhaberin vom 1. August 2007 sei bei der Entscheidung nicht mehr zu berücksichtigen. Der hilfsweise begehrten Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist mit Zuschlag stehe die verspätete Antragstellung vom 19. Februar 2007 entgegen.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde und beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. September 2007 aufzuheben und das verfahrensgegenständliche Patent wieder einzusetzen.

Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, bereits aus der dem Wiedereinsetzungsantrag vom 21. Dezember 2006 beigefügten Erklärung des für die Patentinhaberin verantwortlichen Partners von M... gehe hervor, dass M... für die Überwachung und Einzahlung der Jahresgebühren verantwortlich sei. Unter Berücksichtigung dieses Umstands hätte das Patentamt den ergänzenden Vortrag vom 1. August 2007 zur alleinigen Verantwortlichkeit von M... bei seiner

Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag berücksichtigen müssen. Ein eventuelles Fehlverhalten der Inlandsvertreter der Patentinhaberin sei bei dieser Sachlage für die Entscheidung über die beantragte Wiedereinsetzung ohne Belang.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Das Patentamt hat im Ergebnis zutreffend den Antrag der Patentinhaberin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Zahlung der 11. Jahresgebühr zurückgewiesen.

1. Die Patentinhaberin hat die Frist zur nach Art. II § 7 IntPatÜG i. V. m. § 17 Abs. 1 PatG zu entrichtenden 11. Jahresgebühr versäumt. Diese ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG am 31. Dezember 2005 fällig geworden und konnte gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG bis zum 28. Februar 2006 zuschlagfrei, bis zum 30. Juni 2006 mit Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG) gezahlt werden. Die Einzahlungen der Patentinhaberin vom 21. Dezember 2006 (11. Jahresgebühr in Höhe von 470,- €) und vom 19. Februar 2007 (Verspätungszuschlag in Höhe von 50,- €) waren mithin verspätet. Dies hat gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG das Erlöschen des Patents zur Folge.

2. Der in der Hauptsache gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 11. Jahresgebühr ohne Verspätungszuschlag ist zulässig, aber unbegründet. Ohne Erfolg begehrt insoweit die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde unter Aufhebung des angegriffenen Beschlusses des Patentamts die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Der Wiedereinsetzungsantrag betrifft, auch soweit er sich auf die Frist zur zuschlagfreien Zahlung der 11. Jahresgebühr bezieht, eine Frist i. S. v. § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil

zur Folge hat, und ist damit statthaft. Der Eintritt der Fälligkeit des Verspätungszuschlags stellt nicht bloß einen Kosten-, sondern auch einen Rechtsnachteil dar (vgl. *Benkard*, PatG, 10. Aufl., § 123 Rn. 7; *Schulte*, PatG, 8. Aufl., § 123 Rn. 59 unter 3.). Dass auch die sich anschließende Zahlungsfrist mit Verspätungszuschlag versäumt worden ist, die einen gravierenderen Rechtsnachteil, nämlich den Verlust des Patents, mit sich bringt, stellt das Rechtsschutzbedürfnis für den Wiedereinsetzungsantrag in die Frist zur zuschlagfreien Zahlung nicht in Frage. Wenn nämlich Wiedereinsetzung in die Frist zur zuschlagfreien Zahlung gewährt werden kann, ist als Folgewirkung auch der Verlust des Patents hinfällig.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch im übrigen zulässig, insbesondere ist die Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG eingehalten. Der Wegfall des Hindernisses tritt ein, sobald das Ereignis seine hindernde Wirkung auf den Säumigen oder dessen Vertreter verliert, also wenn der Säumige oder sein Vertreter bei der Aufwendung der ihm zuzumutenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versäumte Handlung vorzunehmen oder wenn das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann (vgl. *Schulte*, a. a. O., § 123 Rn. 27). Auf die Inlandsvertreter der Patentinhaberin, denen die Gebührenmitteilung des Patentamts vom 9. Mai 2006 übersandt worden ist, kommt es insoweit im vorliegenden Fall nicht an, denn diese waren nicht mit der Überwachung und Zahlung der Jahresgebühren beauftragt (vgl. *Benkard*, a. a. O., § 123 Rn. 54; BPatGE 13, 87, 91/92). Hindernis für die rechtzeitige Zahlung der 11. Jahresgebühr innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist war die vertragswidrige Untätigkeit der M..., von der diese am 26. Oktober 2006 Kenntnis erhalten hat. Hiervon ausgehend ist der am 21. Dezember 2006 gestellte Wiedereinsetzungsantrag rechtzeitig gewesen.

Die gegen die Zurückweisung des Antrags auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 11. Jahresgebühr ohne Zuschlag gerichtete Beschwerde ist allerdings nicht begründet.

Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG kann Wiedereinsetzung 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. Dem Antragsteller ist dabei das Verschulden eines Bevollmächtigten im Sinne von § 85 Abs. 2 ZPO wie eigenes Verschulden zuzurechnen. 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; BPatGE 24, 127, 129; BPatGE 24, 140, 142; *Schulte* a. a. O., § 123 Rn. 78 m. w. N.).

Hiernach konnte die Patentinhaberin nicht ausreichend darlegen und glaubhaft machen, ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist zur Zahlung der 11. Jahresgebühr gehindert gewesen zu sein. Zwar blieb es ihr unbenommen, mit der Entrichtung der Jahresgebühren das in den USA ansässige Anwaltsbüro M... zu beauftragen (vgl. *Schulte* a. a. O., § 123 Rn. 127 m. w. N.). Allerdings muss sie sich das Verschulden von M... an der Versäumung der Frist zur Einzahlung der 11. Jahresgebühr zurechnen lassen. Das Vorbringen ihrer Verfahrensbevollmächtigten ist nämlich mangels ausreichender Darlegung eines Wiedereinsetzungsgrundes nicht geeignet, M... vom Vorwurf der verschuldeten Fristversäumnis zu entlasten. Ein erfolgreicher Wiedereinsetzungsantrag setzt die Darlegung aller die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen voraus. Bei der Einschaltung eines Anwaltsbüros zur Überwachung und Bezahlung der Jahresgebühren sind hiernach zum Ausschluss eines das Fristversäumnis verursachenden organisatorischen Mangels insbesondere schlüssige Angaben über die Kontrolle laufender Zahlungsfristen zu machen. Hieran fehlt es im Streitfall.

Die vom beauftragten Vertreter durchzuführende Fristenkontrolle muss so organisiert sein, dass bei einwandfreier Handhabung durch das Büropersonal eine Frist nicht versäumt wird. Die Organisation der Kontrolle muss „wasserdicht“ sein und bei Befolgung der Anweisungen gewährleisten, dass Fristen nicht versäumt wer-

den können (vgl. *Schulte* a. a. O., § 123 Rn. 121 m. w. N.). Dass das Fristenüberwachungssystem bei M... diesen Anforderungen in ausreichendem Umfang Gewähr leistet, lässt sich dem Vorbringen der Patentinhaberin nicht entnehmen. Überdies fehlt es an einer ausreichenden Glaubhaftmachung von ein Organisationsverschulden im vorliegenden Fall ausschließenden Umständen.

Der durch die Erklärungen des B... vom 11. Dezember 2006 und des C... vom 13. Dezember 2006 glaubhaft gemachte Vortrag der Patentinhaberin erschöpft sich in dieser Frage im Wesentlichen auf die Handhabung von bei M... eingehenden Zahlungsanweisungen von Auftraggebern und diesbezügliche kanzeleiinterne Anweisungen. Das Vorbringen der Patentinhaberin lässt indessen offen, mit Hilfe welcher interner Maßnahmen (etwa durch Führen eines Fristenkalenders) bei M... sichergestellt werde, dass eingehende Zahlungsaufträge auch tatsächlich fristgerecht erledigt werden. Hierzu bedarf es der Überwachung laufender Fristen durch ein funktionierendes und in sich geschlossenes Kontrollsystem. Bis zum Ablauf der am 30. Juni 2006 endenden Zahlungsfrist nach Eingang des von der Patentinhaberin am 15. November ausgestellten und anschließend an M... versandten Schecks sind mehr als sechs Monate verstrichen. Die Patentinhaberin hat sich nicht dazu erklärt, warum während dieser Zeitspanne die Nichtzahlung bei M... unentdeckt geblieben ist. Eine rechtzeitig vor Fristablauf durchgeführte Kontrolle, ob die von der Patentinhaberin in Auftrag gegebene Zahlung der 11. Jahresgebühr an das Deutsche Patent- und Markenamt tatsächlich angewiesen wurde, hätte das Fristversäumnis verhindert. Mangels ausreichender Darlegung der eine Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen ist daher der Beschwerde der Patentinhaberin in ihrem Hauptantrag der Erfolg versagt.

Eines der Beschwerdeentscheidung vorausgehenden Hinweises des Senats auf die mangelnde Darlegung eines Wiedereinsetzungsgrundes gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 139 Abs. 1 ZPO bedurfte es im Streitfall nicht. Ein aufgrund eines gerichtlichen Hinweises erfolgender neuer, das Fehlen eines organisatorischen

Mangels in der Fristenkontrolle bei M... widerlegender Vortrag der Patentinhaberin wäre nämlich aufgrund Ablaufs der zweimonatigen Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht mehr zu berücksichtigen (vgl. BGH NJW 1991, 1892; BGH NJW 1994, 2097, 2098; BGH NJW 1997, 2120, 2121; BPatGE 13, 30, 33; *Schulte a. a. O.*, § 123 Rn. 38, 39 m. w. N.).

3. Der hilfsweise gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in die 11. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag ist unzulässig.

Gemäß § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG ist der Wiedereinsetzungsantrag innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Wegfall des zum Fristversäumnis führenden Hindernisses zu stellen, anderenfalls ist er unzulässig (vgl. *Schulte a. a. O.*, § 123 Rn. 31). Spätestens - sofern hiervon nicht mit Kenntnis der Inlandsvertreter der Patentinhaberin des Schreibens des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Mai 2006 auszugehen ist, was hier jedoch offen bleiben kann - mit Ablauf des 27. Oktober 2006, als im Hause von M... das Fristversäumnis entdeckt wurde, begann die zweimonatige Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG zu laufen. Als die Patentinhaberin mit Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 19. Februar 2007 ihren Hilfsantrag auf Wiedereinsetzung in die 11. Jahresfrist mit Verspätungszuschlag gestellt hat, war die Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG bereits verstrichen.

Schülke

Frau Püschel hat Urlaub  
und kann nicht unter-  
schreiben  
Schülke

Lehner

prä