



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 8/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Juni 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent ...

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juni 2011 durch die Richterin Püschel als Vorsitzende, den Richter Eisenrauch und den Richter Prof. Dr. Ensthaler

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 20. September 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Anmeldung wurde dem Rechtsvorgänger der Patentinhaberin das Patent ... mit der Bezeichnung "... " erteilt.

Im August 2005 erklärte die Patentinhaberin die Lizenzbereitschaft gemäß § 23 PatG.

Am 15. Dezember 2008 zahlte die Patentinhaberin 455 € für die 14. Jahresgebühr. Mit Bescheid vom 20. Februar 2009 wies das Patentamt auf den Ablauf der Frist zur Zahlung der 14. Jahresgebühr (455 €) mit Verspätungszuschlag (50 €) am 31. März 2009 hin; abzüglich schon gezahlter 455 € seien noch 50 € zu zahlen. Die 50 € wurden am 9. April 2009 gezahlt.

Mit Schreiben vom 22. Juni 2009, eingegangen am 23. Juni 2009, hat die Patentinhaberin Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt und zur Begründung vorgetragen, ihr Geschäftsvertreter Herr B... sei am 15. Dezember 2008 persönlich in der Auskunftsstelle des Patentamts gewesen und habe sich über die fälligen Gebühren für das Patent informiert. Ihm sei der Betrag von 455 € mitgeteilt worden, den er am selben Tag bar eingezahlt habe. Im März 2009 sei er auf einer längeren Geschäftsreise gewesen, die Gebührenmitteilung des Patentamts mit einer nicht genauen Anschrift der Firma habe ihn erst Ende März erreicht. Er habe erst 7 Arbeitstage nach dem 31. März 2009 die Überweisung tätigen können und damit den Termin nur um wenige Tage versäumt. Mit Schreiben vom 29. Juli 2009 erklärt Herr B..., er versichere an Eides Statt, dass er sich am 15. Dezember 2008 in

der Auskunftsstelle als unkundiger Laie im Patentrecht nach dem aktuellen Einzahlungsbetrag erkundigt habe; den ihm genannten Betrag habe er anschließend an der Kasse einbezahlt, so dass er davon habe ausgehen müssen, dass damit alles beglichen gewesen sei. Bei der Patentinhaberin sei es daher durch eine unrichtige Auskunft zu der Terminsverzögerung gekommen.

Mit Zwischenbescheid vom 17. August 2009 hat das Patentamt darauf hingewiesen, dass der Wiedereinsetzungsantrag bereits unzulässig sei, da er nicht innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist gestellt worden sei. Diese habe begonnen, als die Patentinhaberin Kenntnis von der patentamtlichen Gebührenmitteilung vom 20. Februar 2009 erhalten habe, d. h. spätestens Ende März 2009. Unabhängig davon sei der Wiedereinsetzungsantrag auch unbegründet. Ihm sei nicht zu entnehmen, warum die Patentinhaberin den Verspätungszuschlag erst 7 Arbeitstage nach dem 31. März 2009 habe tätigen können. Es scheide auch eine Wiedereinsetzung von Amts wegen (§ 123 Abs. 2 Satz 3 PatG) aus, da Tatsachen, die die Wiedereinsetzung rechtfertigen würden, weder akten- oder offenkundig noch innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist dargelegt worden seien.

Die mittlerweile anwaltlich vertretene Patentinhaberin hat hierauf mit Schriftsatz vom 24. September 2009 erwidert, dass der Zwischenbescheid auf die entscheidungserhebliche erste Ursache der Verzögerung keinen Bezug nehme, nämlich die von der Auskunftsstelle am 15. Dezember 2008 erteilte falsche Auskunft. Vor diesem Hintergrund falle nicht ins Gewicht, dass zwischen Kenntnisaufnahme der patentamtlichen Gebührenmitteilung vom 20. Februar 2009 und der Zahlung eine Woche liege. Darüber hinaus könne Wiedereinsetzung von Amts wegen gewährt werden. Bei der Ausübung des Ermessens sei die erstursächliche falsche Behördenauskunft zu berücksichtigen sowie die Tatsache, dass die Verlängerungsgebühr als solche bereits bezahlt war. Hinzukomme die Geringfügigkeit des verspäteten Betrags im Verhältnis zum Schaden der Löschung des Patents sowie die Geringfügigkeit der Verspätung um 9 Tage, so dass ein Fall der Ermessensreduktion auf Null vorliege.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 1.41 - hat durch Beschluss vom 3. 2009 den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, der Antrag sei unzulässig aus den Gründen des Zwischenbescheides vom 17. August 2009. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit finde bei der Prüfung der Wiedereinsetzung grundsätzlich keine Anwendung, denn ein Rechtsverlust trete auch dann ein, wenn die Frist nur um einen Tag versäumt worden sei. Im übrigen sei die vermeintliche Fehlauskunft nicht ursächlich für die Fristversäumung gewesen, sondern das bewusste Verstreichenlassen einer mitgeteilten Frist. Es sei auch keine Wiedereinsetzung von Amts wegen nach § 123 Abs. 2 Satz 3 PatG möglich, denn die versäumte Handlung sei zwar rechtzeitig nachgeholt worden, Tatsachen, welche die Wiedereinsetzung rechtfertigen würden, seien jedoch weder ersichtlich gewesen noch seien sie innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist dargelegt worden.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die versäumte Frist zur Zahlung der 14. Jahresgebühr zu gewähren.

Zur Begründung wird ausgeführt, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit habe Verfassungsrang. Eine geringe Fristüberschreitung könne zwar für sich kein Grund für die Gewährung von Wiedereinsetzung sein, doch im Zusammenhang mit den weiteren im Schriftsatz vom 24. September 2009 vorgetragenen Umständen, auf die im angefochtenen Beschluss nicht eingegangen worden sei, ergebe sich durchaus ein Gebot der Verhältnismäßigkeit im Sinne der Patentinhaberin und eine Ermessensreduktion auf Null. Der Beschluss habe sich auch nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob § 123 Abs. 2 Satz 3 PatG eine Rechtsgrund- oder Rechtsfolgenverweisung sei. Es könne nur letzteres angenommen werden:

indem hierin der Antrag entbehrlich sei, ergebe sich zwangsläufig, dass auch die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen und deren Glaubhaftmachung entbehrlich sein müsse. Unabhängig davon sei bei der Beurteilung des Verschuldens stets ein Wertungs- und Beurteilungsspielraum zu beachten. Der Patentinhaberin im Beschluss "bewusstes Verstreichenlassen einer mitgeteilten Frist" vorzuwerfen, ohne das Verhalten der Behörde noch nicht einmal unter Gesichtspunkten des Verschuldens zu betrachten, enthalte eine grobe Verletzung der Verhältnismäßigkeit.

Nachdem die Zahlung des Verspätungszuschlags innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist erfolgt sei, bestehe die Möglichkeit, Wiedereinsetzung - als Ermessensentscheidung - zu gewähren. Hierbei müsse Verursachung und Verschulden abgewogen werden. Aus dem vorliegenden Sachverhalt ergebe sich, dass das Patentamt durch die schuldhafte Fehlankunft eine *conditio sine qua non* für die nicht erfolgte Zahlung des Verspätungszuschlags gesetzt habe. Zudem habe die patentamtliche Gebührenmitteilung vom 20. Februar 2009 nicht explizit ausgeführt, wann die zuschlagfreie Zahlungsfrist von 2 Monaten nach Fälligkeit abgelaufen gewesen sei, so dass ein gewisser Raum für ein Missverständnis bleibe. Durch die zusätzliche verfassungsrechtlich gebotene Abwägung unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit entstehe eine Ermessensreduktion auf Null. Maßgebend hierfür sei die für die Verspätung erstursächliche falsche Behördenankunft, weiter die Tatsache, dass die Verlängerungsgebühr zum Zeitpunkt des Erlöschens des Patents bereits bezahlt war, die Geringfügigkeit des Verspätungszuschlags, der hohe Schaden eines Patentverlustes im Verhältnis zum Verspätungszuschlag und ergänzend die Geringfügigkeit der Verspätung.

In der mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin ihre Argumentation wiederholt und vertieft. Hinsichtlich § 123 Abs. 2 Satz 3 PatG trägt sie vor, es sei ein völlig undenkbarer Fall, dass innerhalb der Antragsfrist die die Wiedereinsetzung rechtfertigenden Tatsachen offenkundig seien. Wenn die Vorschrift daher den Antrag für entbehrlich halte, dann müsse dies auch für den damit verbundenen Tat-

sachenvortrag gelten, ansonsten gebe es keinen Anwendungsfall. Wenn im Dezember 2008 eine Fehlauskunft durch das Patentamt stattgefunden habe, müsse eine Wiedereinsetzung erfolgen, auch wenn es Ende März 2009 ein Verschulden der Patentinhaberin gegeben habe.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Das Patentamt hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Zahlung der 14. Jahresgebühr mit Zuschlag zu Recht zurückgewiesen.

1. Die Patentinhaberin hat die Frist zur Zahlung der 14. Jahresgebühr mit Zuschlag versäumt.

Die nach § 17 Abs. 1 PatG zu zahlende 14. Jahresgebühr ist gemäß § 3 Abs. 2 PatKostG am 30. September 2008 fällig gewesen und konnte gemäß § 7 Abs. 1 PatKostG bis zum 30. November 2008 zuschlagfrei, bis zum 31. März 2009 mit Verspätungszuschlag gezahlt werden, wobei die Zahlung der Jahresgebühr aufgrund der im August 2005 erklärten Lizenzbereitschaft um die Hälfte ermäßigt war (§ 23 Abs. 1 Satz 1 PatG). Die Zahlung der Gebühr in Höhe von 455 € erfolgte erst nach Ablauf der zuschlagfreien Frist am 15. Dezember 2008, die daher erforderlich gewordene Zahlung des Verspätungszuschlags erfolgte erst nach Fristablauf am 9. April 2009. Das Patent ist damit erloschen, § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG.

2. Der zur Beseitigung dieses Rechtsnachteils gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung ist unzulässig, denn er ist entgegen § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt worden.

Der Wegfall des Hindernisses tritt ein, sobald das Ereignis seine hindernde Wirkung auf den Säumigen oder dessen Vertreter verliert, also wenn Säumiger oder

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. Das ist dann der Fall, sobald die Partei oder ihr Vertreter bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt die Versäumung hätte erkennen können (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 123 Rdn. 27). Hiervon ausgehend ist für die Patentinhaberin das Hindernis - nämlich ihre Unkenntnis über die Pflicht zur Zahlung eines Verspätungszuschlags - mit Erhalt der patentamtlichen Gebührenmitteilung vom 20. Februar 2009 weggefallen, in der sie auf das Fälligwerden des Verspätungszuschlags hingewiesen worden ist; dies war nach ihren Angaben "Ende März 2009". Selbst wenn man zugunsten der Patentinhaberin annimmt, dass dies der letzte Märztag war, ist die Antragsfrist somit am 2. Juni 2009 (der 31. Mai 2009 war Pfingstsonntag) abgelaufen. Der erst am 23. Juni 2009 gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist daher verspätet und damit unzulässig.

3. Selbst wenn zugunsten der Patentinhaberin die Einhaltung der Antragsfrist unterstellt würde, fehlt es aber an der Begründetheit des Antrags, da sie die Frist nicht ohne Verschulden versäumt hat.

Die Patentinhaberin hat für eigenes Verschulden sowie nach § 85 Abs. 2 ZPO für Verschulden ihrer Vertreter einzustehen. Verschulden umfasst Vorsatz und jede Art von Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr übliche Sorgfalt außer Acht lässt. Auch leichte Fahrlässigkeit und ein Mitverschulden schließen eine Wiedereinsetzung aus (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 72 m. w. N.).

Nach dem vorgetragenen Sachverhalt hatte es der Geschäftsvertreter der Patentinhaberin, Herr B..., übernommen, die Einzahlung vorzunehmen. Nach seinen Angaben beruht die verspätete Zahlung des Verspätungszuschlags darauf, dass er im Dezember 2008 vom Patentamt nur eine unvollständige Auskunft erhalten hatte, so dass er, obwohl die Frist zur zuschlagfreien Zahlung schon ver-

strichen war, die Gebühr ohne den bereits fällig gewordenen Verspätungszuschlag einzahlte.

Zwar kann unter bestimmten Umständen eine unrichtig erteilte Auskunft die Gewährung einer Wiedereinsetzung begründen (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 115, 137 m. w. N.). Es kann aber letztlich dahinstehen, ob die Auskunftsstelle des Patentamts tatsächlich unvollständig Auskunft erteilt hat, denn dies stellt sich nicht als einzige Ursache für die verspätete Zahlung dar. Die Patentinhaberin ist nämlich vom Patentamt mit der Gebührenmitteilung vom 20. Februar 2009 noch vor Fristablauf von der Fälligkeit des Verspätungszuschlags informiert worden. Selbst wenn der Erhalt der Gebührenmitteilung, der mit "Ende März" angegeben wird, erst am 31. März 2009 gewesen ist, hätte für sie die Möglichkeit zur fristwährenden Zahlung bestanden. Warum die Zahlung stattdessen erst "7 Arbeitstage nach dem 31. März 2009" erfolgte, ist nicht erläutert. Damit bleibt die Möglichkeit offen, dass die verspätete Zahlung auf einem nicht sorgfältigen Verhalten beruht. Ein Verschulden an der Fristversäumung ist somit nicht auszuschließen.

Soweit von der Patentinhaberin geltend gemacht wird, die Auskunft des Patentamts im Dezember 2008 habe eine *conditio sine qua non* für die Versäumung des Verspätungszuschlags gesetzt, so ist dies (unterstellt, es läge eine unrichtige, weil unvollständig erteilte Auskunft vor) für sich nicht geeignet, die Wiedereinsetzung zu rechtfertigen. Denn es liegt als weitere Ursache für die Versäumung das zu späte Reagieren auf die schriftliche Gebührenmitteilung des Patentamts vor. Wiedereinsetzung kann nicht gewährt werden, nur weil neben dem Verschulden der Patentinhaberin andere von ihr nicht verschuldete Umstände mitgewirkt haben, es sei denn, dass die Frist auch ohne den verschuldeten Umstand versäumt worden wäre (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 71; BGH VersR 2006, 991, auch in juris; BPatGE 19, 44). Ein solcher Fall liegt aber nicht vor.

4. 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 des Verspätungszuschlags am 9. April 2009), führt zu keiner anderen Beurteilung.

Dass nach dieser Vorschrift Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden "kann", bedeutet entgegen der von der Patentinhaberin vertretenen Ansicht nicht, dass nunmehr die gesamte Entscheidung über die Wiedereinsetzung eine Ermessensentscheidung, d. h. in das Ermessen von Patentamt oder Patentgericht gestellt ist. Vielmehr bedeutet dies zunächst nur, dass vom formellen Erfordernis der Antragstellung abgesehen werden kann. Auf die von der Patentinhaberin genannten Umstände wie etwa die Höhe des verspätet gezahlten Betrags, das Ausmaß der Fristüberschreitung oder der Schaden des Patentverlusts im Verhältnis zur Höhe des verspätet gezahlten Betrags kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Wiedereinsetzung ist auch in einem solchen Fall nur unter den Voraussetzungen des § 123 Abs. 1 PatG zu gewähren, nämlich wenn die Frist ohne Verschulden versäumt worden ist. Nach ständiger Rechtsprechung können hierfür nur die Tatsachen berücksichtigt werden, die akten- oder offenkundig sind; wenn sie es nicht sind, müssen sie innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist dargelegt sein (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 18 m. w. N.; zuletzt BGH NJW-RR 2011, 568 zu der gleichlautenden Vorschrift des § 236 Abs. 2 Satz 2 ZPO; vgl. auch Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl. § 236 Rdn. 9). Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin gibt es auch bei einem solchen Verständnis der Vorschrift Fälle, in denen sie eingreifen kann (vgl. z. B. BGH VersR 1978, 825, auch in juris). Da im vorliegenden Fall außer den Zahlungseingängen als solchen weder etwas akten- oder offenkundig war noch Tatsachen in der Antragsfrist dargelegt worden sind, scheidet eine Wiedereinsetzung ohne Antrag aus.

Selbst wenn zugunsten der Patentinhaberin die Tatsachen berücksichtigt werden, die sie später vorgetragen hat, ergibt sich kein anderes Ergebnis. Denn wie schon

oben unter 3. ausgeführt worden ist, ist ein Verschulden an der verspäteten Zahlung des Verspätungszuschlags nicht ausschließen.

Püschel

Eisenrauch

Ensthaler

prä