



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 13/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 11 2010 000 760.8**

wegen Einleitung der nationalen Phase/Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 10. September 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle für Klasse E04F – vom 14. November 2012 aufgehoben. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Gebühr nach Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG gewährt.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin reichte am 1. Februar 2010 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier deutschen Anmeldungen vom 4. Februar 2009 und vom 14. September 2009 die internationale Anmeldung PCT/EP2010/051169 mit 39 Patentansprüchen ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestimmungsstaat an.

Am 1. Juli 2011 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Unterlagen für die Einleitung der nationalen Phase der PCT-Anmeldung für die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Fußbodenpaneel sowie Verfahren und Vorrichtung zu dessen Herstellung“ mit einem gegenüber der ursprünglichen internationalen Anmeldung geänderten Anspruchssatz mit 37 Patentansprüchen ein. Am selben Tag entrichtete sie unter Angabe des Gebührencodes 311 100 mittels Einzugsermächtigung die Gebühr für eine 37 Ansprüche umfassende Anmeldung in Höhe von 870,- € (zuzüglich 150,- € für die Prüfungsgebühr).

Mit Bescheid vom 14. Oktober 2011 teilte das DPMA der Anmelderin mit, dass die nationale Phase eingeleitet worden sei und die nationale Anmeldung unter dem Aktenzeichen 11 2010 000 760.8 geführt werde. Mit weiterem Bescheid vom 2. April 2012 erhielt die Anmelderin die Mitteilung, dass sie am 1. Juli 2011 einen wirksamen Prüfungsantrag gestellt habe und das Prüfungsverfahren eingeleitet worden sei.

Durch Schreiben vom 3. August 2012 teilte die Prüfungsstelle für Klasse E04F der Anmelderin mit, dass das Verfahren vor dem DPMA beendet sei, da sie die Anmeldegebühr nicht innerhalb der hierfür maßgeblichen Frist des Art. 22 Abs. 1 /39 Abs. 1 PCT entrichtet habe. Ferner wurde die Anmelderin unter Bezugnahme auf ein beigelegtes Merkblatt auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung hingewiesen. Das Schreiben samt Merkblatt ist der Anmelderin nach Angabe ihres patentanwaltlichen Vertreters am 8. August 2012 zugegangen.

Am 8. August 2012 beantragte die Anmelderin Wiedereinsetzung in die Frist zur Einleitung der nationalen Phase vor dem DPMA und übermittelte zugleich eine erneute Einzugsermächtigung über den Betrag von 1.200,- €, wovon 930,- € auf die Anmeldegebühr entfallen sollten. Zur Begründung führte sie u. a. aus, dass sie bei Einleitung der nationalen Phase davon ausgegangen sei, dass es für die Höhe der Anmeldegebühr auf die Zahl der dem DPMA vorgelegten – und nicht auf die Zahl der mit der internationalen Anmeldung ursprünglich eingereichten – Ansprüche ankomme. Das DPMA habe seine abweichende Rechtsauffassung erst im April 2012 offiziell auf seiner Homepage veröffentlicht. Die Mitteilung, wonach die vorgesehene Wirkung der Anmeldung in Deutschland beendet sei, sei vom Patentamt erst am 3. August 2012, und damit nur einen Tag vor Ablauf der einjährigen Wiedereinsetzungsfrist erstellt worden, obwohl seit der Zahlung der Anmeldegebühr mehr als ein Jahr Zeit bestanden hätte, die unzureichende Zahlung festzustellen und ihr eine rechtzeitige Mitteilung über einen Rechtsverlust zuzusenden.

In einem Zwischenbescheid vom 6. September 2012 kündigte die Prüfungsstelle für Klasse E04F des DPMA an, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung voraussichtlich wegen Versäumung der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG als unzulässig zu verwerfen sei. Die Anmelderin entgegnete dem mit dem Argument, dass unter bestimmten Voraussetzungen, die auch hier vorlägen, nach jüngerer Rechtsprechung ein Antrag auf Wiedereinsetzung auch nach Ablauf dieser Jahresfrist zuzulassen sei.

Schließlich wurde der Wiedereinsetzungsantrag vom DPMA durch Beschluss vom 14. November 2012 als unzulässig verworfen, wobei zur Begründung wiederum auf die genannte Jahresausschlussfrist abgestellt wird. Billigkeitsgründe könnten hierbei nicht berücksichtigt werden, weshalb auch die Frage des Verschuldens keine Rolle spiele. Der Beschluss enthält am Ende außer dem Dienstsiegel die Angabe „Prüfungsstelle für Klasse E04F“, die maschinengeschriebene Wiedergabe des Namens der Bearbeiterin sowie den Hinweis: „Dieses Dokument wurde elektronisch signiert und ist ohne Unterschrift gültig.“ Die Signaturdatei in der elektronischen Akte des DPMA bezieht sich auf drei identische Exemplare des Beschlusses vom 14. November 2012.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und  
die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Zur Begründung wiederholt die Anmelderin ihr Vorbringen auf den Zwischenbescheid vom 6. September 2012 und verweist insbesondere auf den Senatsbeschluss vom 26. Februar 2009 – 10 W (pat) 40/06, BPatGE 51, 197 - Überwachungsvorrichtung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

1. Der Beschluss vom 14. November 2012 ist aber nicht deshalb aufzuheben, weil es in der elektronischen Verfahrensakte des DPMA an einer ordnungsgemäßen, vom zuständigen Prüfer unterzeichneten, d. h. elektronisch signierten Urschrift des Beschlusses fehlte (vgl. BPatG, Beschluss vom 10. Juni 2013 – 20 W (pat) 24/12; Beschluss vom 18. März 2013 – 19 W (pat) 16/12 – Elektrischer Winkelstecker; Beschluss vom 5. März 2013 – 20 W (pat) 28/12). Der im Rahmen der elektronischen Aktenführung erstellte Beschluss vom 14. November 2012 ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Zwar bezieht sich die Signaturdatei nicht nur auf ein Exemplar des Beschlusses, sondern umfasst zwei weitere, in der elektronischen Akte enthaltene, identische Exemplare. So wie es jedoch im Falle einer Papierakte unschädlich ist, wenn neben der Urschrift eines Beschlusses auch deren Ausfertigungen unterschrieben werden, steht bei der elektronischen Akte der Umstand, dass die Signaturdatei sich auf mehrere Exemplare des Beschlusses bezieht, der Wirksamkeit eines Beschlusses jedenfalls dann nicht entgegen, wenn – wie im Streitfall insbesondere wegen der Kürze des Beschlusses - ohne Zweifel festgestellt werden kann, dass alle signierten Beschlussexemplare übereinstimmen. Zur Vermeidung von Unsicherheiten in weniger übersichtlichen Fällen erschiene es allerdings als angebracht, wenn die elektronische Signatur ausschließlich das maßgebliche Beschlussexemplar – und damit nicht zugleich weitere Texte – erfasst.

2. Der angefochtene Beschluss ist jedoch aufzuheben, weil die Prüfungsstelle den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Gebühr nach Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG zu Unrecht als unzulässig verworfen hat und der Antrag auch begründet ist.

a) Dass die Anmelderin den Antrag auf Wiedereinsetzung erst nach Ablauf der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG gestellt hat, steht einer Wiedereinsetzung im vorliegenden Fall ausnahmsweise nicht entgegen. Zwar hat das DPMA zutreffend festgestellt, dass die Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG im Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Wiedereinsetzung am 8. August 2012 überschritten war. Die von der Anmelderin versäumte Zahlungsfrist nach Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 22 Abs. 1 PCT lief – ausgehend vom älteren Prioritätsdatum 4. Februar 2009 – bis zum 4. August 2011, die Jahresausschlussfrist somit bis Montag, den 6. August 2012. Ebenso zutreffend ist das DPMA davon ausgegangen, dass die Jahresfrist aus Gründen der Rechtssicherheit grundsätzlich weder verlängerbar noch wiedereinsetzungsfähig ist und somit eine Wiedereinsetzung auch dann ausgeschlossen ist, wenn die Jahresfrist schuldlos versäumt wurde (Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 123 Rn. 32).

Von der Einhaltung der Jahresfrist kann nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur entsprechenden Regelung in § 234 Abs. 3 ZPO allerdings – wie die Anmelderin zu Recht geltend macht - in bestimmten Ausnahmefällen abgesehen werden. Dies kommt aus Gründen eines wirkungsvollen Rechtsschutzes und zur Wahrung des rechtlichen Gehörs insbesondere dann in Betracht, wenn die Ursache der Überschreitung der Jahresfrist nicht in der Sphäre der Partei liegt, sondern allein dem Gericht zuzurechnen ist (BGH, Beschluss vom 30. August 2010 – X ZR 193/03, Mitt. 2011, 24 Rn. 18 – Crimpwerkzeug IV m. w. N.). Dementsprechend hat der Senat anerkannt, dass auch im patentamtlichen Verfahren die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung trotz Ablaufs der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG in besonders gelagerten Ausnahmefällen als zulässig anzusehen ist, und zwar insbesondere dann, wenn die Fristüberschreitung auf Umstände zurückzuführen ist, die der Sphäre des DPMA zuzurechnen sind (vgl. Senatsbeschluss vom 25. Juli 2013 – 10 W (pat) 2/13 - Nationale Gebühr einer internationalen Anmeldung; für den Fall der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr: Senatsbeschluss vom 26. Februar 2009 – 10 W (pat) 40/06, BPatGE 51, 197, 202 - Überwachungs Vorrichtung; für den Fall der Wiedereinset-

zung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr: Senatsbeschluss vom 10. Februar 2012 – 10 W (pat) 38/08, Mitt. 2012, 293 f. - Wäschespinne).

So liegt der Fall auch hier. Die Überschreitung der Jahresfrist ist darauf zurückzuführen, dass die Prüfungsstelle des DPMA die Anmelderin mit Bescheid vom 3. August 2012, der der Anmelderin nach Angaben ihres Vertreters am 8. August 2012 und damit erst nach Ablauf der Jahresausschlussfrist zugegangen ist, über die Fristversäumnis und deren Rechtsfolgen unterrichtet hat.

b) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft, da er auf eine Frist gerichtet ist, deren Versäumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Die Anmelderin hat die nationale Gebühr für ihre internationale Anmeldung innerhalb der hierfür nach Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 22 Abs. 1 PCT maßgeblichen Frist nicht vollständig entrichtet. Insoweit hat der Senat mit Beschluss vom 25. Juli 2013 – 10 W (pat) 2/13 entschieden, dass sich die Höhe der nationalen Gebühr nach der Anzahl der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der internationalen Anmeldung richtet. Nach § 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Gebührenverzeichnis Nr. 311 000, 311 050, 311 100 betrug die Anmeldegebühr unter Zugrundelegung der ursprünglich eingereichten 39 Ansprüche somit 930,- €. Die Zahlung einer Gebühr entsprechend der Anzahl der Ansprüche in der nationalen Phase, wie sie die Anmelderin in Höhe von 870,- € vorgenommen hat, ist daher nicht ausreichend. Wegen der nicht rechtzeitigen Zahlung der vollständigen Gebühr hat die internationale Anmeldung gemäß Art. 24 Abs. 1 Buchst. iii PCT die Wirkung als nationale Anmeldung beim DPMA verloren.

c) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist auch im Übrigen zulässig, insbesondere ist die Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG eingehalten. Die Frist beginnt mit dem Wegfall des Hindernisses, d. h. in dem Zeitpunkt, in dem der Säumige bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versäumte Handlung vorzunehmen oder wenn das Fortbestehen des Hindernisses

nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 27).

Die Anmelderin hat von der Fristversäumnis durch die ihr am 8. August 2012 zugewandene Mitteilung vom 3. August 2012 Kenntnis erlangt, so dass der noch am selben Tag beim DPMA eingegangene Antrag auf Wiedereinsetzung fristgerecht gestellt ist. Da die Anmelderin gleichzeitig mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung eine Einzugsermächtigung über die für eine 39 Patentansprüche umfassende Anmeldung zu zahlende nationale Gebühr erteilt hat, ist auch die versäumte Handlung innerhalb der Antragsfrist nachgeholt worden (§ 123 Abs. 2 Satz 3 PatG). Die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 123 Abs. 2 PatG sind ebenfalls eingehalten. So werden in dem Antrag die die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen vorgetragen und glaubhaft gemacht.

d) Der Antrag ist auch begründet. Es ist davon auszugehen, dass die Anmelderin die bis 4. August 2011 laufende Frist zur Zahlung der nationalen Gebühr ohne Verschulden versäumt hat.

Eine falsche Gesetzesauslegung ist zwar grundsätzlich kein Wiedereinsetzungsgrund. Jeder Verfahrensbeteiligte ist grundsätzlich verpflichtet, sich die Kenntnis über das geltende Recht zu verschaffen, das für das ihn betreffende Verfahren gilt. Insbesondere ein Anwalt muss das jeweils geltende Recht vollinhaltlich kennen (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 136).

Nach der Rechtsprechung kann jedoch ausnahmsweise Wiedereinsetzung gewährt werden, wenn der Rechtsirrtum auch bei zumutbarer Sorgfalt nicht zu vermeiden war (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 137). Dies kann dann anzunehmen sein, wenn durch eine Rechtsänderung die Rechtslage unübersichtlich geworden ist, so dass eine irrtümliche Auslegung entschuldbar erscheint (vgl. BPatG, Beschl. v. 4. Oktober 1990 – 18 W (pat) 40/90, BPatGE 31, 266, 269).

So liegt der Fall hier. Durch Art. 4 des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (BGBl. 2009 I, S. 2521) wurde die Bemessung der Höhe der Anspruchsgebühr nach der Zahl der Ansprüche eingeführt. Dabei wurde durch Art. 4 Nr. 2 des Gesetzes das Gebührenverzeichnis in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG dahingehend geändert, dass sich für eine Anmeldung mit 11 und mehr Ansprüchen die Anmeldegebühr bei einer elektronischen Anmeldung um 20 Euro und bei einer Anmeldung in Papierform um jeweils 30 Euro pro Anspruch erhöht. Die Überschrift zu den insoweit einschlägigen Gebührennummern 311 000, 311 050 und 311 100 lautet: „Anmeldeverfahren (§ 34 PatG, Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜbkG)“. Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG wurde durch das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts dagegen nicht geändert. Aus der Auflistung im Gebührenverzeichnis lässt sich nicht ohne weiteres entnehmen, dass sich die Gebühr im Falle einer internationalen Anmeldung, deren Überleitung in die nationale Phase ansteht, nach der Zahl der Ansprüche der internationalen Anmeldung richtet. Die gleichrangige Nennung von § 34 PatG und Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG unter der Überschrift „Anmeldeverfahren“ im Gebührenverzeichnis lässt es auch denkbar erscheinen, dass für die Höhe der Gebühr nach Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG die Zahl der Ansprüche im Zeitpunkt des Eintritts in die nationale Phase maßgeblich sein sollte. Vor diesem Hintergrund ist es auch einem Anwalt nicht vorzuwerfen, wenn er die gesetzlichen Vorschriften in diesem Sinne interpretiert hat, dass die Zahlung einer Gebühr entsprechend der Zahl der bei Einleitung der nationalen Phase noch verfolgten Ansprüche den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Dass die Rechtslage als unübersichtlich gelten kann, lässt sich auch daraus entnehmen, dass sich der Gesetzgeber veranlasst sieht, durch eine abermalige Änderung des Gebührenverzeichnisses des § 2 Abs. 1 PatKostG und durch eine Änderung des Art. III § 4 IntPatÜG klarzustellen, dass sich die nationale Gebühr im Fall einer internationalen Anmeldung nach der Zahl der Ansprüche der internationalen Anmeldung richtet (vgl. Art. 4 Nr. 1 und Art. 7 Nr. 2 des Entwurfs eines Ge-

setzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes, BT-Drucks. 17/10308).

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Davon ist nach ständiger Rechtsprechung dann auszugehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung ein Beschluss nicht ergangen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (Schulte, a. a. O., § 80 Rn. 111 f., § 73 PatG Rn. 124). Das ist hier nicht der Fall. Das DPMA hat seine Rechtsauffassung bezüglich der Höhe der Anmeldegebühr zwar erst – und zudem entgegen seinen früheren Mitteilungen vom 14. Oktober 2011 und vom 2. April 2012 - spät geäußert. Eine verfahrensfehlerhafte Sachbehandlung durch das DPMA, die die Rückzahlung der Beschwerdegebühr geboten erscheinen ließe, kann darin jedoch nicht gesehen werden.

Dass das DPMA den Antrag auf Wiedereinsetzung zu Unrecht als unzulässig verworfen hat, rechtfertigt es ebenfalls nicht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Eine lediglich sachlich unrichtige Beurteilung des Sachverhalts stellt allein noch keinen Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr dar (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 130).

Rauch

Püschel

Kober-Dehm

prä