



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 4/14  
zuvor: 10 W (pat) 31/12

-----  
**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das deutsche Patent 601 40 777.6-15 (= EP 1 138 954)**

wegen Wiedereinsetzung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat, bis zum 31. Dezember 2013 unter der Bezeichnung 10. Senat) des Bundespatentgerichts am 14. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richter Püschel und des Richters Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## I.

Auf eine von der Rechtsvorgängerin der Patentinhaberin, der Fa. T..., am 28. März 2001 getätigte Anmeldung wurde dieser vom Europäischen Patentamt das Patent 1 138 954 mit der Bezeichnung „Kreisellüfter“ u. a. für Deutschland erteilt. Das Patent, das am 16. Dezember 2009 veröffentlicht wurde, wird beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 601 40 777.6 geführt.

Zusammen mit der Mitteilung des Aktenzeichens wurden die damaligen Vertreter der Fa. T... darüber informiert, dass die 10. Jahresgebühr für das Patent fällig gewesen sei und ohne Zuschlag bis zum 31. Mai 2010 hätte entrichtet werden können. Mit weiterem Schreiben wurde der Fa. T... mitgeteilt, dass die Gebühr noch nicht bezahlt sei und dass eine Zahlung mit Verspätungszuschlag (insgesamt 400,- €) noch bis zum 30. September 2010 erfolgen könne. Nachdem eine Zahlung bis zu diesem Datum ausgeblieben war, wurde im Patentamt das Erlöschen des Patents vermerkt.

Mit Schreiben vom 21. März 2011 beantragten die Vertreter der jetzigen Patentinhaberin die Umschreibung des Schutzrechts auf diese. Zugleich stellten sie – unter Nachentrichtung der Gebühr - einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die ver-

säumte Zahlungsfrist. Mit weiterem Schreiben vom 27. April 2011 teilten sie mit, dass sie sowohl die ursprüngliche als auch die jetzige Patentinhaberin vertreten würden. Am 28. April 2011 wurde die Umschreibung im Patentregister vollzogen.

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags wurde u. a. geltend gemacht, dass die (jetzige) Patentinhaberin über ein zuverlässiges und erprobtes System zur Jahresgebührenzahlung verfüge. Zuständig hierfür sei die bei ihr angestellte Patentsachbearbeiterin V.... Zahlungen würden mit Hilfe der Firma C... (USA) abgewickelt. Die Zusammenarbeit von Frau V... und C... verlaufe seit Jahren völlig ordnungsgemäß. Bei mehr als 5.600 Anmeldungen bzw. Patenten sei es nur im vorliegenden Fall dazu gekommen, dass ein Patent – entgegen der Entscheidung des Managements – nicht verlängert worden sei. Frau V..., die ihre Arbeit sehr sorgfältig ausführe und regelmäßig überprüfe, habe aus Gründen, die sie heute nicht mehr erklären könne, den entsprechenden Länderdatensatz nicht erstellt, weshalb die Gebühr nicht gezahlt worden sei. Eine Korrektur, die sonst üblicherweise auf Grund der Einzahlungsberichte oder der Mitteilung seitens ausländischer Korrespondenzanwälte vorgenommen werde, sei in diesem Fall ausnahmsweise nicht erfolgt. Der Fehler sei erst am 16. Februar 2011 aufgedeckt worden.

Durch Beschluss der Patentabteilung 15.EP des DPMA vom 26. Juli 2012 wurde der Wiedereinsetzungsantrag – nach vorangegangenem Zwischenbescheid – als unbegründet zurückgewiesen. Zur Begründung heißt es in dem Beschluss, die jetzige Patentinhaberin sei zwar zur Stellung des Antrags berechtigt gewesen, jedoch sei nicht maßgeblich, ob sie die Frist ohne Schuld versäumt habe. Es müsse insoweit vielmehr auf die frühere Inhaberin abgestellt werden, die bei Ende der Zahlungsfrist noch im Register eingetragen gewesen sei. Zu deren Schuldlosigkeit sei aber nichts vorgetragen worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie stellt sinngemäß den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die beantragte Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr zu gewähren.

Zur Begründung führt die Patentinhaberin u. a. aus, die Zahlungsfrist ergebe sich nach jetzigem Gebührenrecht ausschließlich aus dem Anmeldetag, weshalb die Frist an die Patentanmeldung bzw. das Patent und nicht an die im Register eingetragene Person gebunden sei und die Verantwortung für die rechtzeitige Zahlung beim faktischen Patentinhaber liege. Umstände, die diesen an der Fristeinhaltung gehindert hätten, müssten demnach auch bei der Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags berücksichtigt werden.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache erfolglos. Der Wiedereinsetzungsantrag wurde in dem angefochtenen Beschluss der Patentabteilung zu Recht zurückgewiesen.

1. Der Antrag ist zwar gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG statthaft, weil die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr für das vorliegende Patent versäumt worden und dadurch ein Rechtsnachteil entstanden ist. Diese Gebühr war – ausgehend vom Anmeldetag 28. März 2001 - am 31. März 2010 fällig geworden (§ 3 Abs. 2 PatKostG) und hätte bis Ende Mai 2010 ohne Zuschlag bzw. bis Ende September 2010 mit einem Verspätungszuschlag bezahlt werden können (§ 7 Abs. 1, 2 PatKostG). Nachdem bis dahin keine Zahlung erfolgt war, ist das Patent gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen.

2. Der Antrag ist auch insofern zulässig, als er innerhalb der zweimonatigen, am 16. Februar 2011 mit Kenntniserlangung von der Fristversäumnis beginnenden Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG gestellt worden ist. Auch sind innerhalb dieser Frist Tatsachen zur Begründung des Antrags angegeben und die versäumte Gebührenzahlung ist nachgeholt worden (§ 123 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 Halbsatz 1 PatG).

3. Zweifelhaft ist aber, ob der Antrag von der dazu berechtigten Person gestellt worden ist. Gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG bleibt im Fall eines Rechtsübergangs der frühere Patentinhaber nach Maßgabe des Patentgesetzes berechtigt und verpflichtet. Aus dieser Vorschrift folgt, dass die jetzige Inhaberin erst mit ihrer Eintragung im Patentregister am 28. April 2011 das Recht zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags erlangt hat (vgl. BGH, Beschluss v. 11. März 2008 – X ZB 5/07, GRUR 2008, 551 – Sägeblatt, Abschnitt II.2a der Begründung). Dies bedeutet umgekehrt, dass der am 21. März 2011 gestellte Antrag nur dann als zulässig angesehen werden könnte, wenn er zumindest auch im Namen der früheren Patentinhaberin gestellt worden sein sollte.

4. Selbst wenn letzteres angenommen werden könnte (etwa im Hinblick darauf, dass die frühere Patentinhaberin von den Vertretern der jetzigen Patentinhaberin ebenfalls vertreten wurde), so ist der Wiedereinsetzungsantrag doch jedenfalls unbegründet. Für die Frage, ob die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr schuldlos versäumt wurde, ist – wie im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt ist – auf diejenige Person abzustellen ist, die bei Fristende im Register als Inhaber des Schutzrechts eingetragen war (vgl. Senatsbeschluss v. 12. Januar 2006 – 10 W (pat) 51/04, Mitt 2006, 371 – Triazolverbindungen, Abschnitt II.3 der Begründung). Maßgeblich kommt es demnach hier darauf an, ob nach den glaubhaft gemachten Tatsachen anzunehmen ist, dass die frühere Patentinhaberin (die Firma T...) die Zahlungsfrist unverschuldet verstreichen lassen hat.

Der Vortrag im amtlichen wie im gerichtlichen Verfahren ist jedoch allein darauf ausgerichtet, ein Verschulden der jetzigen Patentinhaberin auszuschließen. Es wird mit keinem Wort darauf eingegangen, welche Maßnahmen die frühere, bei Ablauf der Zahlungsfrist noch eingetragene Inhaberin ergriffen hatte, um die rechtzeitige Zahlung der Jahresgebühr sicher zu stellen. Aus diesem Grund kann der Wiedereinsetzungsantrag keinen Erfolg haben. Darauf, ob die geltend gemachten Umstände – sofern auf das Verschulden der jetzigen Patentinhaberin abzustellen wäre – den Antrag rechtfertigen könnten, kommt es nicht an.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Ensthaler

prä