



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 44/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent DE 500 00 793 (EP 1 163 378)

wegen Wiedereinsetzung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 2. September 2014 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf eine internationale Anmeldung vom 22. März 2000 wurde der Anmelderin vom Europäischen Patentamt das europäische Patent 1 163 378 mit der Bezeichnung „Chemisch passivierter Gegenstand aus Magnesium oder seinen Legierungen“ u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde im Europäischen Patentblatt am 20. November 2002 veröffentlicht. Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) wird das Patent unter dem Aktenzeichen 500 00 793.4 geführt.

Mit einem an den damals im Patentregister als Inlandsvertreter der Patentinhaberin eingetragenen Patentanwalt D... gerichteten Schreiben vom 1. September 2011 unterrichtete das DPMA darüber, dass die auf das Patent entfallende zwölfte Jahresgebühr nicht innerhalb von zwei Monaten nach Fälligkeit entrichtet worden sei, und dass das Patent erlösche, wenn die Gebühr nicht mit einem Verspätungszuschlag (insgesamt 670,- €) spätestens bis zum 30. September 2011 gezahlt werde. Dieses Schreiben konnte dem Adressaten seitens der Post nicht zugestellt werden und wurde wieder an das DPMA zurückgeschickt.

Am 30. September 2011 ging beim DPMA eine auf das vorliegende Patent bezogene Einzugsermächtigung über 520,- € zur Zahlung der elften Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag ein. Da diese Gebühr bereits am 30. September 2010 entrichtet worden war, wurde die nochmalige Zahlung am 30. November 2011 unter Einbehaltung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,- € zurückerstattet.

Mit einem am 4. Juli 2013 beim DPMA eingegangenen Schreiben stellte der jetzige Vertreter der Patentinhaberin einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Zahlung der zwölften Jahresgebühr, bei gleichzeitiger Nachholung der Gebühreuzahlung. Zur Begründung gab er an, seine Kanzlei sei bisher für die Patentinhaberin nicht tätig gewesen und habe daher auch keine Rechtsverlustmitteilung vom DPMA erhalten. Die Patentinhaberin habe mit dem bisherigen Vertreter Patentanwalt D... fast zwei Jahrzehnte vertrauensvoll zusammengearbeitet. Dieser sei entsprechend auch für die Entrichtung und Überwachung der Jahresgebühren verantwortlich gewesen. Mittlerweile sei der Patentanwalt im Patentanwaltsregister gelöscht worden und für die Patentinhaberin nicht mehr auffindbar. Daraufhin habe die Patentinhaberin Mitte Mai 2013 die jetzige Vertreterkanzlei beauftragt. Im Rahmen der Mandatsübernahme sei eine Überprüfung des Patentportfolios der Patentinhaberin vorgenommen worden. Anhand des Registerauszugs vom 17. Mai 2013 sei festgestellt worden, dass das hier gegenständliche Patent erloschen sei.

Der frühere Vertreter habe die Einzahlungen für die Schutzrechte der Patentinhaberin seit mehr als einem Jahrzehnt zuverlässig vorgenommen. Aus diesem Grund habe die Patentinhaberin auf die rechtzeitige Entrichtung der Jahresgebühren vertrauen dürfen. Die zwölfte Jahresgebühr sei ihr von der Firma I... (DE) Ltd, die seitens des Patentanwalts D... für die Zahlung der Patentgebühren eingeschaltet worden sei, mit Schreiben vom 27. Oktober 2011 in Rechnung gestellt worden. Der Erhalt des Geldes sei von dieser Firma mit Schreiben vom 8. November 2011 auch bestätigt worden.

Somit sei die Frist zur Zahlung der zwölften Jahresgebühr schuldlos versäumt worden. Die Wiedereinsetzung sei im vorliegenden Fall auch nicht wegen Überschreitung der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG ausgeschlossen. Insoweit seien die Grundsätze der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 26. Februar 2009 - 10 W (pat) 40/06 - anzuwenden.

Durch Beschluss der Patentabteilung 45.EP des DPMA vom 22. August 2013 wurde der Wiedereinsetzungsantrag unter Bezugnahme auf einen vorangegangenen Zwischenbescheid zurückgewiesen. In dem Zwischenbescheid ist ausgeführt, dass der Wiedereinsetzungsantrag zwar statthaft und auch innerhalb der zweimonatigen, mit Wegfall des Hindernisses beginnenden Antragsfrist gestellt worden sei. Jedoch könne im vorliegenden Fall die Überschreitung der Jahresausschlussfrist nicht außer Acht gelassen werden. Zudem müsse sich die Patentinhaberin ein mögliches Verschulden des Patentanwalts D... an der Fristversäumung zurechnen lassen. Gründe für dessen Entlastung seien nicht vorgebracht worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 45.EP vom 22. August 2013 aufzuheben und
dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der zwölften Patentjahresgebühr nebst Verspätungszuschlag stattzugeben.

Zur Begründung verweist die Patentinhaberin auf ihre früheren Ausführungen. Es sei ungeklärt, ob ihr damaliger Vertreter, Patentanwalt D..., sorgfältig gehandelt habe; der Patentanwalt sei nicht erreichbar, seine Akten nicht auffindbar. Die Versäumung der Jahresfrist führe nicht zum Ausschluss der Wiedereinsetzung, wenn die Ursache der Säumnis nicht in der Sphäre der Partei liege. Diese Situation sei hier gegeben, da unklar sei, ob das DPMA eine Mitteilung bzgl. des drohenden Rechtsverlusts verschickt habe bzw. ob solch ein Schreiben dem damaligen Vertreter D... zugegangen sei.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Das DPMA hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der zwölften Patentjahresgebühr nebst Verspätungszuschlag zu Recht zurückgewiesen.

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist zwar statthaft. Die Antragstellerin hat die Frist zur Zahlung der zwölften Patentjahresgebühr versäumt und dadurch einen Rechtsnachteil, nämlich den Verlust ihres Patents (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG. i. d. F. bis zum 31. März 2014), erlitten.

Die Jahresgebühr war am 31. März 2011 fällig geworden und hätte ohne Zuschlag bis Ende Mai, danach mit einem Verspätungszuschlag bis zum 30. September 2011 bezahlt werden können (§ 17 Abs. 1 PatG i. V. m. § 3 Abs. 2 und § 7 Abs. 1 PatKostG).

Eine Zahlung in ausreichender Höhe hat jedoch nicht stattgefunden. Die am 30. September 2011 beim Patentamt eingereichte Einzugsermächtigung war ausdrücklich auf die elfte Jahresgebühr bezogen und hätte auch nur zum Einzug des in ihr genannten Betrages von 520,- Euro berechtigt, während für die zwölfte Jahresgebühr nebst Verspätungszuschlag gemäß § 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 312 120, 312 122 des Gebührenverzeichnisses 670,- Euro zu entrichten waren.

Auch wenn für das Patentamt erkennbar war, dass die am 30. September 2011 übersandte Einzugsermächtigung irrtümlich auf die 11. Jahresgebühr ausgestellt war, ändert dies nichts daran, dass diese Einzugsermächtigung nicht die volle Jahresgebühr für das zwölfte Jahr umfasst hat. Eine Auslegung der Einzugsermächtigung dahingehend, dass an Stelle der dort genannten Summe (520,- €) der eigentlich geschuldete Betrag (670,- €) gemeint war, ist angesichts der eindeutigen Betragsangabe nicht möglich. Ebenso wenig kommt eine Umdeutung dieser

Angabe in entsprechender Anwendung des § 140 BGB in Betracht, auch wenn sich die Patentinhaberin im Nachhinein zur Zahlung des höheren Betrages bereit erklärt hat. Aus damaliger Sicht durfte das DPMA als Empfänger der Einzugsermächtigung nicht ohne Weiteres unterstellen, dass die Patentinhaberin, sofern ihr bewusst gewesen wäre, dass der in ihrer Einzugsermächtigung genannte Betrag für die Zahlung der zwölften Jahresgebühr unzureichend war, statt dessen den erforderlichen Betrag gezahlt haben würde (vgl. van Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl., Rdnr. 261).

2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist jedoch unzulässig, weil er nicht innerhalb der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG gestellt worden ist. Diese Frist endete ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist, d. h. am 30. September 2012. Die Antragstellung erfolgte aber erst am 4. Juli 2013, ebenso wurde die versäumte Handlung, nämlich die Zahlung der zwölften Jahresgebühr, erst am 4. Juli 2013 nachgeholt.

Die Vorschrift des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG, wonach ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden kann, hat absoluten Charakter. Sie verfolgt mit der Begrenzung der Möglichkeit der Wiedereinsetzung - wie die entsprechende Vorschrift in § 234 Abs. 3 ZPO - im Interesse der Rechtssicherheit den Zweck, eine unangemessene Verzögerung von Verfahren zu verhindern und deren rechtskräftigen Abschluss zu gewährleisten. Auch Billigkeitsgründe können daher nicht berücksichtigt werden (BPatG BIPMZ 1996, 357, 358; Schulte/Schell, PatG mit EPÜ, 9. Aufl., § 123 Rn. 30).

Ebenso wenig kommt es darauf an, ob und wann der Säumige Kenntnis vom Beginn dieser Jahresfrist erlangt hat, denn diese läuft als Ausschlussfrist grundsätzlich unabhängig von Kenntnis und Verschulden des Säumigen (vgl. Schulte, a. a. O.; Busse/Baumgärtner, PatG, 7. Aufl., § 123 Rn. 66).

3. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin liegen im Streitfall die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise auch noch nach Ablauf der Jahresfrist in Betracht kommende Wiedereinsetzung nicht vor.

Von der Einhaltung der Jahresfrist kann nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur entsprechenden Regelung in § 234 Abs. 3 ZPO nur in bestimmten Ausnahmefällen abgesehen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Ursache der Überschreitung der Jahresfrist nicht in der Sphäre der Partei lag, 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 erkennende 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 Patentamts zuzurechnen sind (vgl. 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 - Überwachungsvorrichtung; für den Fall der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr: Senatsbeschluss vom 10. Februar 2012 – 10 W (pat) 38/08, Mitt. 2012, 293 f. - Wäschespinne).

Danach kann bei der verspäteten Zahlung der Jahresgebühr ein solcher Ausnahmefall anzunehmen sein, wenn das Patentamt den Patentinhaber nicht über die verspätete Gebührenzahlung und den drohenden Rechtsverlust informiert hat und ihn vor Ablauf der Jahresfrist auch nicht über das Erlöschen des Patents in Kenntnis gesetzt hat, was - nachdem das Gesetz hierfür keine förmliche Mitteilung an den Patentinhaber vorschreibt - entweder durch Veröffentlichung im Patentregister oder durch Rücküberweisung der verspätet gezahlten oder falsch bezeichneten Gebühr geschehen kann (Senatsbeschluss vom 26. Februar 2009 – 10 W (pat) 40/06, BPatGE 51, 197, 202 - Überwachungsvorrichtung).

Im vorliegenden Fall sollte der damalige Vertreter der Patentinhaberin, Patentanwalt D..., seitens des Patentamts durch die Mitteilung vom 1. September 2011 über den drohenden Rechtsverlust informiert werden. Der Umstand, dass diese Mitteilung dem Patentanwalt postalisch nicht zugestellt werden konnte, sondern wieder an das DPMA zurückgeschickt wurde, kann nicht dem DPMA angelastet werden.

Zudem wurde die auf der Grundlage der am 30. September 2011 eingereichten Einzugsermächtigung geleistete Zahlung am 30. November 2011, d. h. zehn Monate vor Ablauf der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG, zurücküberwiesen. Damit war für den Empfänger lange Zeit vor dem Ablauf der Ausschlussfrist erkennbar, dass die fällige Gebühr nicht vorschriftsmäßig entrichtet wurde. Auch dies ist ein Beleg dafür, dass der Grund für die Säumnis nicht in der Sphäre des Patentamts, sondern in dem der Patentinhaberin zuzuordnenden Bereich gelegen hat.

Letzteres gilt unabhängig davon, dass die Patentinhaberin selbst keine Kenntnis von der Fristversäumung hatte, sondern auf Grund des ihr seitens der Firma I... (DE) LTD in Rechnung gestellten Betrages zur Zahlung der zwölften Jahresgebühr davon ausgegangen ist, dass die Gebühr rechtzeitig in voller Höhe entrichtet worden sei. Im Zusammenhang mit dem von der Regelung des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG befreienden Ausnahmefall wird nämlich der Verantwortungsbereich des Patentamts durch ein etwaiges Fehlverhalten des beauftragten Anwalts bzw. der genannten Firma nicht berührt.

4. Eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der zwölften Jahresgebühr kommt somit bereits wegen Versäumung der Jahresausschlussfrist nicht in Betracht. Der weiteren Frage, ob die Frist unverschuldet versäumt worden ist, braucht daher nicht nachgegangen zu werden.

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