



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 39/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent DE 500 13 934 (= EP 1 154 766)

(wegen Insolvenzanfechtung und Wiedereinsetzung)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 1. April 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf eine Anmeldung vom 17. Januar 2000 erteilte das Europäische Patentamt der P... mbH, der späteren Gemeinschuldnerin, das am 3. Januar 2007 veröffentlichte Patent EP 1 154 766 mit der Bezeichnung „Verwendung von R-Arylpropionsäuren zur Herstellung von Arzneimitteln, zur Behandlung von Erkrankungen bei Mensch und Tier, welche durch die Hemmung der Aktivierung von NF-Kappa B therapeutisch beeinflusst werden können“ u. a. für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Auf einen Insolvenzeröffnungsantrag, der am 18. Mai 2011 beim Amtsgericht Frankfurt am Main einging, wurde der Antragsteller mit Beschluss vom 14. Juli 2011 (Az. 810 IN 474/11-P) zum vorläufigen Insolvenzverwalter über das Vermögen der Gemeinschuldnerin mit der Anordnung bestellt, dass Verfügungen der Gemeinschuldnerin nur mit seiner Zustimmung wirksam seien.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), welches das Patent unter dem Aktenzeichen 500 13 934.2 führt, unterrichtete die Gemeinschuldnerin mit einem an ihre damaligen Vertreter, die Patentanwälte Z... & Partner GbR, gerichteten Schreiben vom 19. Juli 2011 darüber, dass die zwölfte Jahresgebühr nicht in-

nerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist entrichtet worden sei und dass das Patent erlösche, sofern die Gebühr samt Verspätungszuschlag, insgesamt 670 €, nicht bis zum 1. August 2011 gezahlt werde. Zuvor hatte diese Kanzlei die spätere Gemeinschuldnerin bereits mit Schreiben vom 2. Dezember 2010 auf die zum 17. Januar 2011 eintretende Fälligkeit der zwölften Jahresgebühr hingewiesen. Trotz dieser Hinweise, die bei der späteren Gemeinschuldnerin zur Akte gelangten, wurde die Gebühr bis zum 1. August 2011 nicht entrichtet.

Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 26. August 2011 (Az. 810 IN 474/11-P-1) wurde sodann das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gemeinschuldnerin eröffnet und der Antragsteller zum Insolvenzverwalter bestellt.

Mit Schreiben vom 12. September 2011 wandte sich die Fa. G... GmbH als Lizenznehmerin der Gemeinschuldnerin an den Antragsteller in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter und erklärte, ihres Wissens seien für die Patentfamilie, zu dem das vorliegende Patent gehöre, keine Jahresgebühren gezahlt worden. Die Gemeinschuldnerin müsse die Wiedereinsetzungsverfahren selbst durchführen; alternativ komme eine Übertragung der betreffenden Patente auf die G... GmbH in Betracht, damit diese den Antrag stellen könne.

Am 21. Oktober 2011 erklärte der Antragsteller in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Gemeinschuldnerin gegenüber dem DPMA die insolvenzrechtliche Anfechtung des Unterlassens der rechtzeitigen Zahlung der Jahresgebühr und beantragte hilfsweise die Wiedereinsetzung in die Gebührenzahlungsfrist. Zur Begründung des Anfechtungsantrags machte er geltend, die Nichtzahlung der Jahresgebühr stelle eine Unterlassung dar, die gemäß § 129 Abs. 2 InsO einer unentgeltlichen Leistung i. S. v. § 134 Abs. 1 InsO gleichgestellt sei. Nach Art. 74 EPÜ i. V. m. § 129 Abs. 2, § 134 Abs. 1 InsO habe der Insolvenzverwalter die Möglichkeit, unentgeltliche Leistungen und Unterlassungen der Insolvenzsuldnerin, die im Zeitraum von vier Jahren vor dem Eingang des Insol-

venzantrags beim Insolvenzgericht erfolgt seien, anzufechten. Den Wiedereinsetzungsantrag stützte der Antragsteller darauf, dass Herr Dr. S..., Geschäftsführer und einzig verbliebener Mitarbeiter der Gemeinschuldnerin, aufgrund einer Verwechslung mit einem auf ein anderes Patent bezogenen Hinweis irrig davon ausgegangen sei, dass die Frist zur Zahlung der zwölften Jahresgebühr erst im September 2011 enden würde. Dieser Sachverhalt wurde von Herrn Dr. S... durch eidesstattliche Versicherung vom 21. Oktober 2011 bestätigt.

Am 5. März 2012 übermittelte der Antragsteller dem DPMA eine Einzugsermächtigung zur Begleichung der 12. und der 13. Jahresgebühr, jeweils mit Verspätungszuschlag, insgesamt 1.480 €.

Nach einem Zwischenbescheid vom 24. August 2012 wies die Patentabteilung 41.EP des DPMA sowohl die Erklärung der Insolvenzanfechtung, als auch den Wiedereinsetzungsantrag mit Beschluss vom 21. August 2013 zurück. Zur Begründung führte sie näher aus, dass eine Insolvenzanfechtung gegenüber dem DPMA nicht wirksam möglich und der Wiedereinsetzungsantrag unzulässig sei, weil die versäumte Handlung, die Zahlung der zwölften Jahresgebühr, verspätet vorgenommen worden sei. Die Gemeinschuldnerin habe die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr zudem nicht unverschuldet versäumt.

Gegen diesen ihm am 28. August 2013 zugestellten Beschluss richtet sich der Antragsteller als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ehemaligen Patentinhaberin mit seiner Beschwerde. Nachdem der Senat in einem Zwischenbescheid vom 26. November 2014 unter Ergänzung der patentamtlichen Ausführungen Zweifel an den Erfolgsaussichten der Beschwerde geäußert hat, hält der Antragsteller die Beschwerde in seinem Schriftsatz vom 2. März 2015 zuletzt mit folgenden Anträgen und folgender Begründung aufrecht:

Er erklärt

die Anfechtung des Unterlassens der rechtzeitigen Zahlung der Jahresgebühr und damit des „Verfalls“ betreffend das Patent EP 1 154 766 (DE 500 13 934)

und beantragt hilfsweise,

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand der Frist zur Zahlung der zwölften Jahresgebühr des Patents EP 1 154 766 (DE 500 13 934) zu gewähren,

höchst hilfsweise,

das Patent EP 1 154 766 (DE 500 13 934) mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland wiederherzustellen.

Zur Begründung führt der Antragsteller aus, da die Insolvenzanfechtung auf die Beseitigung der Gläubigerbenachteiligung abziele und dabei in ihrer Belastung der Allgemeinheit hinter der Wirkung der Wiedereinsetzung zurückbleibe, setze sie sich hier durch, auch wenn die Wiederherstellung eines Schutzrechts ex nunc und die Nachholung einer versäumten Gebührenzahlung im Anfechtungsfalle im Patentgesetz nicht vorgesehen seien. Im Fall einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wirke auch die Wiederherstellung eines Patents gemäß § 123 Abs. 5 PatG nur ex nunc, sofern alle Benutzer der patentgemäßen Lehre Zwischenrechte an der Erfindung erworben hätten. Seinen Wiedereinsetzungsantrag betreffend vertritt der Antragsteller unter Berufung auf die Entscheidung BGH, Beschluss v. 20. Januar 2009 – VIII ZA 21/08, die Auffassung, er habe bis zum Hinweis des Patentamts darauf, dass es keinen Anfechtungsgrund erkenne, darauf vertrauen dürfen, dass sein Anfechtungsbegehren durchgreife, da ihm die Rechtsordnung dieses Instrument gerade in die Hand gebe, um der Insolvenzordnung zuwider

bestehende Umstände zu beseitigen. Seine weitere Unterteilung in einen ersten und zweiten Hilfsantrag hat der Antragsteller nicht näher erläutert.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet und daher zurückzuweisen.

1.

Der die Insolvenzanfechtung nach Art. 74 EPÜ i. V. m. § 129 Abs. 2, § 134 InsO betreffende Hauptantrag des Antragstellers ist als unbegründet zurückzuweisen, weil die Nichtzahlung der zwölften Jahresgebühr durch den Geschäftsführer der ehemaligen Patentinhaberin und Gemeinschuldnerin innerhalb der Frist des § 7 Abs. 1 PatKostG kein Unterlassen i. S. d. § 129 Abs. 2 InsO darstellt, welches einer nach Maßgabe der §§ 130 bis 146 InsO anfechtbaren Rechtshandlung gleichsteht. Von der in § 143 Abs. 1, 2 InsO vorgesehenen Rechtsfolge, der Geltendmachung eines bestehenden schuldrechtlichen Rückgewähranspruchs, ist das vom Antragsteller begehrte Wiederaufleben lassen eines bereits erloschenen Patents ex nunc nicht umfasst.

a) Die Frist zur Zahlung der zwölften Jahresgebühr für den deutschen Teil des europäischen Patents in Höhe von 620 € (Gebührenverzeichnis Nr. 312 120) war - ausgehend vom Anmeldetag 17. Januar 2000 - am 31. Januar 2011 fällig geworden, § 3 Abs. 2 Satz 2 PatKostG, und hätte ohne Zuschlag bis Ende März 2011, mit einem Verspätungszuschlag in Höhe von 50 € (Gebührenverzeichnis Nr. 312 122) bis Ende Juli 2011 gezahlt werden müssen, § 7 Abs. 1 PatKostG; da der 31. Juli 2011 ein Sonntag war, verlängerte sich die Frist entsprechend § 222 Abs. 2 ZPO bis Montag, den 1. August 2011. Da eine Zahlung bis zu diesem Da-

tum nicht erfolgte, war der deutsche Teil seit dem 2. August 2011 erloschen, § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG in der damals gültigen Fassung.

Durch die Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens über das Vermögen der als Patentinhaberin im Register eingetragenen Gemeinschuldnerin am 14. Juli 2011 wurde die Frist zur Zahlung der fälligen Jahresgebühr nicht unterbrochen (BGH GRUR 2008, 218 – Sägeblatt).

b) Auf die durch den Antragsteller erklärte Insolvenzanfechtung nach Art. 74 EPÜ i. V. m. § 129 Abs. 2, § 134 InsO ist das Patent nicht gemäß § 143 Abs. 1 InsO zur Insolvenzmasse zurückzugewähren; das bereits erloschene Patent lebt nicht ex nunc wieder auf.

Die vom Antragsteller begehrte Rechtsfolge, ein – hier gem. § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG a. F. untergegangenes - Schutzrecht ex nunc wiederaufleben zu lassen, ist von der in § 134 Abs. 1 i. V. m. § 143 Abs. 1, 2 InsO geregelten Rechtsfolge der Rückgewähr einer unentgeltlichen Leistung des Schuldners nicht umfasst. Die Insolvenzanfechtung stellt kein Gestaltungsrecht dar, sondern ist nach herrschender Auffassung auf die Geltendmachung eines schuldrechtlichen Rückgewähranspruchs gerichtet, der bereits mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens von Gesetzes wegen entsteht (vgl. BGH, Beschluss v. 29. April 1986 - IX ZR 145/85 - NJW-RR 1986, 991; BGH NJW 2008, 1535; Nerlich/Römermann, Online-Kommentar zur InsO, 27. Ergänzungslief. 8/2014, Rn. 3 zu § 143).

Im System des Patentrechts, das den Untergang eines Patents nur ex tunc vor allem im Wege der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. § 123 PatG zu beseitigen vermag, ist das Wiederaufleben lassen eines Schutzrechts ex nunc nirgends vorgesehen. Insbesondere unterliegt der Verzicht auf ein Patent nicht der Insolvenzanfechtung (vgl. OLG Düsseldorf GRUR 1953, 165, 166). Auch das vom Antragsteller erwähnte Weiterbenutzungsrecht des gutgläubigen Dritten im Falle

einer Wiedereinsetzung gem. § 123 Abs. 5 bis 7 PatG lässt die Rechtsfolge des § 123 PatG im Übrigen unberührt.

Das Wiedereinsetzungsverfahren des § 123 PatG, das in seiner Ausgestaltung als Ausnahmeregelung den Untergang eines Schutzrechts allein ex tunc zu beseitigen vermag, richtet sich unterschiedslos an alle Patentinhaber. Die rechtzeitige Zahlung der Jahresgebühr ist – vorbehaltlich der Gewährung von Verfahrenskostenhilfe, § 130 Abs. 1 Satz 2 PatG - für sie alle materiell-rechtliche Voraussetzung für den Fortbestand des Patents (vgl. BGH GRUR 2008, 218 – Sägeblatt, Gründe Abs. II.3; § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG a. F. bzw. seit 1. April 2014 § 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Diese vom materiellen Recht vorgegebene Vermögenslage würde außer Kraft gesetzt, wenn durch die insolvenzrechtliche Anfechtung der Nichtzahlung der Jahresgebühr ein Patent ex post und ex nunc wieder herzustellen wäre. Es ist kein Grund ersichtlich, insolvente Patentinhaber bzw. deren Vermögen und damit die Interessen der Insolvenzgläubiger materiell-rechtlich besser zu stellen, als dies bei einem Patentinhaber der Fall ist, der die Gebührenzahung unter anderen Umständen bzw. aus anderen Gründen versäumt oder bewusst unterlässt.

c) Hinzu kommt, dass es, wie die Patentabteilung 41.EP bereits im angefochtenen Beschluss und im Zwischenbescheid vom 24. August 2012 ausgeführt hat, vorliegend an einer Unterlassung i. S. d. § 129 Abs. 2 InsO fehlt. Bei einer Unterlassung i. S. d. § 129 Abs. 2, § 134 Abs. 1 InsO, die einer nach Maßgabe der §§ 130 bis 146 InsO anfechtbaren Rechtshandlung gleichsteht, handelt es sich um eine bewusste und gewollte Willensbetätigung, die für eine Gläubigerbenachteiligung ursächlich geworden sein muss (vgl. BGH NZI 2005, 215; BGH NZI 2009, 429 Rn. 20 f.; Kreft, in: Heidelberger Komm. z. InsO, 5. Aufl., § 129 Rn. 24 und § 133 Rn. 6). Notwendig ist das Bewusstsein, dass die Untätigkeit irgendwelche Rechtsfolgen auslöst (BGH NZI 2006, 155; Kirchhof, in: MünchKomm-InsO, 2. Aufl., § 129 Rn. 24; Jaeger/Henckel, InsO, § 129 Rn. 12). Wie der Geschäftsführer der Gemeinschuldnerin unter dem 21. Oktober 2011 jedoch eidesstattlich versichert hat, unterlag dieser sowohl vor dem Ende der Frist zur Zahlung der zwölften Jahres-

gebühr am 1. August 2011, als auch bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 26. August 2011 der irrigen Annahme, dass die zwölfte Jahresgebühr erst im September 2011 fällig werde. Demzufolge war ihm in dieser Zeit gerade nicht gewahr, dass seine Nichtzahlung Rechtsfolgen auslösen könnte. Da ihm diese Vorstellung fehlte, steht seine Untätigkeit in dieser Zeit einer nach Maßgabe der §§ 130 bis 146 InsO anfechtbaren Rechtshandlung gerade nicht gleich.

Der Hauptantrag des Antragstellers ist daher zurückzuweisen.

2.

Der hilfsweise gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist wegen Fehlens der in § 123 Abs. 2 Satz 3 erster Halbsatz PatG genannten Voraussetzung unzulässig.

a) Denn die zweimonatige Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG, innerhalb derer auch die versäumte Handlung nachzuholen ist, begann zu laufen, als der Antragsteller als Insolvenzverwalter positive Kenntnis von der fällig gewordenen Jahresgebühr und der Zahlungsfrist erhalten hatte. Wie der Antragsteller selbst vorgetragen hat, hat er von dem vorliegenden Patent und von der Gebührenproblematik in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter erstmals durch das Schreiben der G... vom 12. September 2011 Kenntnis erhalten. Dies hätte ihn veranlassen müssen, innerhalb der folgenden zwei Monate, gem. § 222 Abs. 2 ZPO hier bis zum Ablauf des 14. November 2011, einem Montag, nicht nur, wie am 21. Oktober 2011 geschehen, einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen, sondern auch die versäumte Handlung nachzuholen. Die zwölfte Jahresgebühr für das mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilte Patent wurde jedoch erst am 5. März 2012 und somit verspätet eingezahlt.

Zureichende Gründe, nach denen die Fristüberschreitung durch den Insolvenzverwalter unverschuldet sein könnte, hat dieser nicht vorgetragen.

Insbesondere vermag er sich nicht mit Erfolg darauf zu berufen, die zweimonatige Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG sei erst mit der Entscheidung des Patentamtes über seinen Anfechtungsantrag in Gang gesetzt worden; zuvor habe er darauf vertrauen dürfen, dass sein Anfechtungsbegehren durchgreife. Die vom Antragsteller zitierte, zur Versagung von Prozesskostenhilfe ergangene Entscheidung BGH, Beschluss v. 20. Januar 2009 – VIII ZA 21/08, ist auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar. Sie entstammt einem anderen Rechtsgebiet und knüpft an eine Ausgangssituation an, in der eine Partei Anlass hat, auf die Bewilligung von Prozesskostenhilfe zu vertrauen (vgl. Entscheidungsgründe Rn. 6, zitiert nach juris). Als mit den Regelungen der InsO vertrauter Insolvenzverwalter durfte der Antragsteller hier jedoch gerade nicht darauf vertrauen, dass sein Anfechtungsbegehren durchgreife, weil sich, wie oben unter 1) ausgeführt, weder dem Regelwerk der InsO, noch dem Patentrecht Anhaltspunkte entnehmen lassen, die eine derartige Vorstellung stützen und sein Anfechtungsbegehren erfolgversprechend erscheinen lassen könnten.

b) Hinzu kommt, dass der Geschäftsführer der Gemeinschuldnerin die Frist zur Zahlung der zwölften Jahresgebühr entgegen der entsprechenden Tatbestandsvoraussetzung des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG nicht schuldlos, sondern unter Verstoß gegen die ihm als Geschäftsführer obliegende *diligentia quam in suis* versäumt hat. Dieser ihm obliegenden Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten hätte es entsprochen, das Schreiben der Patentanwälte Z... & Partner GbR vom 2. Dezember 2010 und das Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2011 nicht zu überlesen und durch geeignete organisatorische Maßnahmen eine effiziente Fristenkontrolle zur Überwachung der Zahlungsfristen für die Jahresgebühren der Patente der Gemeinschuldnerin sicherzustellen (vgl. hierzu Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., Rn. 117 zu § 123). Die Ausführungen des Dr. Schuster in seiner eidesstattlichen Versicherung vom 21. Oktober 2011 bezeichnen sein Fristversäumnis dagegen als Versehen infolge einer Überlastung und lassen nicht erkennen, dass die Gemeinschuldnerin organisatorische Vorkehrungen zur Fristenkontrolle getroffen hätte.

Somit liegen die Voraussetzungen des § 123 Abs. 1 PatG nicht vor; die Beschwerde ist auch im hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag zurückzuweisen.

3.

Da die Beschwerde weder in dem die Erklärung einer Insolvenzanfechtung betreffenden Hauptantrag, noch in dem eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand betreffenden ersten Hilfsantrag Erfolg hat, hat auch die mit dem zweiten Hilfsantrag begehrte Wiederherstellung des Patents EP 1 154 766 (DE 500 13 934) mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland keinen Erfolg.

Die Beschwerde ist daher insgesamt zurückzuweisen.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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

Dr. Schnurr

prä