



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 85/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 057 458.3**

wegen Wiedereinsetzung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 20. August 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 6. Dezember 2006 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung des J... für die Erfindung „Getränke mit Aminosäuren“ ein. Am 20. August 2007 wurde die Anmeldung auf die jetzige Anmelderin umgeschrieben. Bis zum 6. Dezember 2013 wurde weder Prüfungsantrag gestellt noch die Prüfungsgebühr gezahlt. Das DPMA vermerkte am 27. Mai 2014 in der elektronischen Amtsakte, dass die Anmeldung wegen Nichtstellung des Prüfungsantrags als zurückgenommen gelte.

Die Anmelderin erhielt daraufhin den Anfang Mai 2014 für die 8. Jahresgebühr (240,- €) einschließlich Verspätungszuschlag (50,- €) eingezahlten Betrag in Höhe von 290,- € - abzüglich eines Betrages von 10,- € - zurückerstattet. Der Buchungstext der bei ihr am 3. Juni 2014 eingegangenen Rücküberweisung des DPMA enthält die Angabe „fehlender Prüfungsantrag“. Die Anmelderin widersprach dem mit Eingabe vom 24. Juni 2014, überschrieben mit „Formloser Prüfungsantrag“, in der sie auf ihrem die Erstattung betreffenden Kontoauszug handschriftlich angab, sie habe Prüfungsantrag gestellt und die Gebühr bezahlt. Mit weiterem am 26. Juni 2014 beim DPMA eingegangenen Schreiben erklärte sie, hiermit noch einmal den Prüfungsantrag zu stellen, und berief sich darauf, den Prüfungsantrag bereits einmal gestellt und unter der Codierung 280,- € überwiesen zu haben. Sie vertrat die Meinung, der Prüfungsantrag habe bereits durch die Zahlung der dafür vorgesehenen Gebühr als gestellt zu gelten. Sie beantrage vor-

sorglich Wiedereinsetzung. Die Anmelderin überwies zudem 280,- € als Prüfungsgebühr.

Auf den patentamtlichen Hinweis, dass der am 24. Juni 2014 gestellte Prüfungsantrag unwirksam sei, weil er nach Ablauf der gesetzlichen Antragsfrist gestellt worden sei, und die Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, vertrat die Anmelderin in einem weiteren, am 1. Juli 2014 beim DPMA eingegangenen Schreiben erneut die Auffassung, dass der Prüfungsantrag ordnungs- und fristgemäß gestellt worden sei, und zwar sowohl telefonisch als auch postalisch und durch Gebührenüberweisung. Gleichzeitig stellte die Anmelderin einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags.

Die Prüfungsstelle 41 des DPMA teilte der Anmelderin in einem Zwischenbescheid vom 23. Juli 2014 mit, dass dieser Antrag voraussichtlich keinen Erfolg haben werde, u. a. weil die Anmelderin keine Gründe für die nicht rechtzeitige Stellung des Prüfungsantrags und für die nicht vollständige Zahlung der Prüfungsgebühr genannt habe.

Daraufhin führte die Anmelderin mit Schreiben vom 8. August 2014 zur Begründung ihres Wiedereinsetzungsgesuchs aus, ihr Geschäftsführer sei schon sehr betagt und manchmal funktioniere sein Internet nicht. Auch J... als dessen Vertreter sei häufig krank, so dass er manchmal nicht arbeiten könne. Der Prüfungsantrag sei nach einem Telefonat mit einem DPMA-Mitarbeiter mündlich und sodann schriftlich gestellt worden. J... habe damals nach bestem Wissen gehandelt, aber wegen seiner Krankheit habe es wohl ein Durcheinander gegeben. So sei leider ein zu geringer Betrag überwiesen worden. Um solche „Ausfälle“ zu vermeiden, werde künftig der Sohn von J... die Termine überwachen und die Zahlungen veranlassen. Der Differenzbetrag sei nunmehr nachentrichtet worden. Ergänzend hieß es in einem weiteren Schreiben vom 23. August 2014, J... sei „damals“ krank gewesen und habe seine Post nicht durcharbeiten können.

Die Prüfungsstelle 41 des DPMA hat durch Beschluss vom 25. August 2014 den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen, wobei zur Begründung auf den vorangegangenen Zwischenbescheid Bezug genommen wurde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und zur Zahlung der Prüfungsgebühr stattzugeben.

Zur Begründung verweist die Anmelderin nochmals auf die Erkrankung ihres für die Patentangelegenheiten zuständigen Vertreters J.... Sie beruft sich auch darauf, dass das DPMA in einem anderen Anmeldeverfahren ebenfalls fehlerhaft gehandelt habe. Außerdem hat die Anmelderin die Prüfungsgebühr in Höhe von 350,- € nochmals eingezahlt.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags sowie zur Zahlung der Prüfungsgebühr ist von der Prüfungsstelle des DPMA zu Recht zurückgewiesen worden.

1. Der Wiedereinsetzungsantrag ist zwar statthaft, weil die Anmelderin die Prüfungsantragsfrist versäumt und dadurch nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil erlitten hat.

Gemäß § 44 Abs. 2 Satz 1 PatG kann der Prüfungsantrag vom Patentanmelder bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Einreichung der Anmeldung gestellt werden. Ausgehend vom Anmeldetag, dem 6. Dezember 2006, hätte der Prüfungsantrag im vorliegenden Fall spätestens am 6. Dezember 2013 gestellt werden müssen. Dies ist nicht geschehen, was zur Folge hat, dass die Patentanmeldung gemäß § 58 Abs. 3 PatG als zurückgenommen gilt.

Darauf, ob allein durch eine entsprechende Gebührenüberweisung der Prüfungsantrag als gestellt anzusehen ist, wie die Anmelderin geltend macht, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an, denn auch die Prüfungsgebühr ist hier nicht rechtzeitig gezahlt worden. Diese beträgt - wenn wie im vorliegenden Fall kein Rechercheantrag gestellt worden war - 350,- € (§ 44 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 2 Abs. 1 PatKostG, Nr. 311 400 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) und ist ebenfalls spätestens bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Einreichung der Anmeldung zu zahlen (§ 44 Abs. 2 Satz 3 PatG). Bis zum 6. Dezember 2013 ist jedoch keine Zahlung erfolgt. Im Übrigen hätte allein eine Gebühreinzahlung den erforderlichen Prüfungsantrag auch nicht ersetzen können (vgl. Senatsbeschluss vom 3. September 2012, 10 W (pat) 10/09, abrufbar unter [www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de) unter „Entscheidungen“).

2. Es ist aber schon fraglich, ob der Wiedereinsetzungsantrag die weiteren Zulässigkeitsanforderungen erfüllt.

Um zulässig zu sein, müsste er innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt und begründet worden sein (§ 123 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG), wobei für den Fristbeginn nicht erst die positive Kenntnis von der Fristversäumung, sondern der Zeitpunkt maßgeblich ist, in dem der Säumige bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versäumte Handlung vorzunehmen (vgl. Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., § 123 Rdn. 25). Innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG ist auch die

versäumte Handlung, hier die Stellung des Prüfungsantrags und die Zahlung der Prüfungsgebühr nachzuholen, § 123 Abs. 2 Satz 3 PatG.

Positive Kenntnis von der Fristversäumung hat die Anmelderin erhalten, als ihr vom DPMA am 3. Juni 2014 der Betrag in Höhe von 280,- € unter ausdrücklichem Hinweis auf den fehlenden Prüfungsantrag zurückerstattet worden ist. Hiervon ausgehend wäre die Antragsfrist wohl eingehalten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die Säumnis bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt zu einem früheren Zeitpunkt hätte erkannt werden können, zumal sich die Anmelderin auf ein Telefonat mit einem Mitarbeiter des Patentamts bezogen hat, in dem es um die Fristen für Prüfungsantrag und Jahresgebühren u. a. auch für die vorliegende Patentanmeldung ging. Dies kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben. Denn auch wenn zugunsten der Anmelderin angenommen wird, dass ihr Wiedereinsetzungsantrag die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt, hat er jedenfalls in der Sache keinen Erfolg.

3. Aus den von der Anmelderin geltend gemachten Tatsachen kann nämlich nicht geschlossen werden, dass die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und zur Zahlung der Prüfungsgebühr schuldlos versäumt worden ist.

Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG darf Wiedereinsetzung nur gewährt werden, wenn der Säumige die Frist ohne Verschulden versäumt hat. Verschulden umfasst Vorsatz und jeden Grad von Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelt, wer nicht die für einen gewissenhaften, seine Belange sachgerecht wahrnehmenden Verfahrensbeteiligten gebotene und ihm nach den konkreten Umständen zumutbare Sorgfalt aufbringt (vgl. Schulte/Schell, a. a. O., § 123 Rdn. 71 ff.). Ein solcher Fall liegt hier vor.

Die Anmelderin beruft sich in ihrem Schreiben vom 8. August 2014 auf eine Erkrankung ihres für Patentangelegenheiten zuständigen Mitarbeiters J.... Ob diese Krankheit auch bei Fristende im Dezember 2013 vorgelegen hat, geht aus

dem Vortrag allerdings nicht hervor. Sollte sie erst später aufgetreten sein, hätte sie auf die Fristversäumung keinen Einfluss gehabt und wäre daher im vorliegenden Zusammenhang von vornherein ohne Belang.

Aber selbst wenn sich die von der Anmelderin genannten Gründe auf den hier relevanten Zeitraum (vor dem 7. Dezember 2013) beziehen sollten, können sie ein der Anmelderin gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zurechenbares Verschulden nicht ausschließen. So ist der bloße Hinweis auf Erkrankungen, ohne genaue Angaben über die Art der Krankheit, und weshalb die Krankheit zur Säumnis geführt hat, nicht ausreichend. Vor allem aber muss ein Unternehmen, das Patentanmeldungen tätigt oder sonstige Verfahren vor dem DPMA betreibt, durch geeignete organisatorische und personelle Vorkehrungen dafür Sorge tragen, dass diese Verfahren ordnungsgemäß abgewickelt werden. Dies gilt in besonderem Maße, wenn Umstände vorliegen, wie sie die Anmelderin in diesem Fall dargetan hat (hohes Alter des Geschäftsführers, nicht funktionierendes Internet, Durcheinander wegen häufiger Erkrankungen von J...). Ein der Anmelderin anzulastender Sorgfaltspflichtverstoß liegt hier gerade darin, dass sie nicht schon früher dafür gesorgt hat, dass neben oder an Stelle von J... eine andere Person (wie nunmehr vorgesehen) mit der pünktlichen und sachgemäßen Erledigung der Patentangelegenheiten betraut worden ist.

Die am 6. Dezember 2013 endende Frist zur Stellung des Prüfungsantrags wurde somit von der Anmelderin nicht schuldlos versäumt, weshalb eine Wiedereinsetzung in diese Frist nicht in Betracht kommt. Daran vermag auch der Hinweis auf fehlerhaftes Handeln des Patentamts in anderen Verfahren nichts zu ändern.

### 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

Dr. Schnurr

Bb