



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 18/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 11 2007 001 155.6**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28 November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi

beschlossen:

Die Anmelderinnen werden in den vorigen Stand der versäumten Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr wieder eingesetzt.

## **Gründe**

### **I.**

Die internationale Patentanmeldung 11 2007 001 155.6 – WO-Aktenzeichen: PCT/JP2007/000507 – der beiden Anmelderinnen, T... Corp., in (J...), und T1... Corp., in (J...), ist mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 F des Deutschen Patent- und Markenamts (i. W. DPMA) vom 8. April 2016 zurückgewiesen worden. Auf dem Empfangsbekanntnis über die Zustellung ist der Empfang des Beschlusses am 13. April 2016 bestätigt.

Gegen diesen Beschluss haben die Verfahrensbevollmächtigten mit Schriftsatz vom 13. Mai 2016, eingegangen beim DPMA am selben Tag, „Namens und im Auftrag der oben genannten Anmelder“ Beschwerde eingelegt. Zusammen mit der Beschwerde sind am 13. Mai 2016 die Angaben zum Verwendungszweck des von den Verfahrensbevollmächtigten erteilten SEPA-Mandats eingegangen, wonach das Mandat zur Zahlung von 200,- € für die Gebührennummer 401 300 zu dem amtlichen Aktenzeichen 11 2007 001 155.6 verwendet werden soll.

Mit Bescheid vom 28. Juni 2016, dessen Empfang auf dem Empfangsbekanntnis über die Zustellung am 1. Juli 2016 bestätigt worden ist, hat der Rechtspfleger am Bundespatentgericht (i. W. BPatG) darauf hingewiesen, dass mit der nur einen entrichteten Beschwerdegebühr die tarifmäßige Gebühr nicht vollständig gezahlt worden sei. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (i. W.

BGH; Beschluss vom 18. August 2015 – X ZB 3/14, GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz) habe bei Einlegung einer Beschwerde von mehreren Patentanmeldern gemäß den Vorbemerkungen Buchstabe B. zur Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG (Gebührenverzeichnis) jeder Antragsteller eine Beschwerdegebühr zu entrichten.

Mit Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 22. August 2016, eingegangen beim BPatG per Fax am selben Tag, haben die Anmelderinnen Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der zweiten Beschwerdegebühr beantragt. Zusammen mit dem Schriftsatz sind Angaben zum Verwendungszweck des SEPA-Mandats für eine zusätzliche Beschwerdegebühr in Höhe von 200,- € eingegangen.

Zur Begründung wird vorgetragen, die Anmelderinnen seien ohne Verschulden verhindert gewesen, die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr einzuhalten. Am frühen Morgen des 13. Mai 2016 hätten die Bevollmächtigten der Anmelderinnen von dem japanischen Korrespondenzanwalt den Auftrag zur Beschwerdeeinlegung erhalten. Patentanwalt S... habe daraufhin die langjährige, erfahrene, stets absolut fehlerfrei arbeitende Patentanwaltsfachkraft, Frau H... beauftragt, einen Beschwerdeschriftsatz zur Unterschrift vorzubereiten. Er habe aber unmittelbar nach der Unterschrift bemerkt, dass die Zahl der Anmelder und die Zahl der Beschwerdegebühren nicht zusammenpassten und Frau H... noch am selben Tag gebeten, den ursprünglichen Schriftsatz nebst Einzugsermächtigung zu vernichten und einen neuen, auf zwei Beschwerdegebühren abzustellenden Schriftsatz nebst Einzugsermächtigung zur Unterschrift vorzulegen, was diese auch getan habe. Diesen habe er unterschrieben und Frau H... zur Einreichung beim DPMA zurückgereicht. Aufgrund nicht mehr aufklärbarer Umstände habe Frau H... die beiden Schriftsätze versehentlich verwechselt und den zweiten, auf zwei Beschwerdegebühren abgestellten Schriftsatz vernichtet und den ersten fehlerhaften beim DPMA eingereicht.

Zur Glaubhaftmachung sind dem Schriftsatz die Kopie eines Ausdrucks der E-Mail des japanischen Korrespondenzanwalts vom 13. Mai 2016 und eine Eidesstattliche Versicherung von Frau H... vom 22. August 2016 beigelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist gemäß § 123 Abs. 1 und 2 PatG statthaft und auch sonst zulässig

Die Anmelderinnen haben eine Frist nicht eingehalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Es haben beide Anmelderinnen Beschwerde eingelegt, jedoch innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses am 13. April 2013 die mit Beschwerdeeinlegung fällig gewordenen zwei Beschwerdegebühren nicht vollständig gezahlt, sondern nur eine Gebühr in Höhe von 200,- €. Damit ist die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühren versäumt, was gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG den Rechtsnachteil zur Folge hat, dass die Beschwerden als nicht eingelegt gelten.

Ausweislich der Beschwerdeschrift ist die Beschwerde „Namens und im Auftrag der oben genannten Anmelder“ eingelegt worden. Oben, das ist im Betreff des Schriftsatzes, sind nach der Angabe „Anmelder:“ die T... CORPORATION und die T1... CORPORATION genannt, also beide Anmelderinnen. Mithin hat jede der beiden Anmelderinnen Beschwerde eingelegt, und nicht nur eine von beiden, wobei im letzteren Fall die andere – lediglich – als notwendige Streitgenossin und weitere Beteiligte (gemäß § 62 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG) dem Beschwerdeverfahren beizuziehen wäre (vgl. BPatG, Beschluss vom 3. Dezember 2013 – 10 W (pat) 17/14, BPatGE 54, 108 – Satz aus Mauersteinen). Ferner gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die beiden Anmelderinnen, zwei japanische Corporations („Corporation“ ist die von japanischen Unternehmen häufig verwendete amerikanisierte Bezeichnung für den japanischen Kapitalgesellschaftstyp „Kabushiki Gaisha“ bzw. „Kabushiki Kaisha“) zusammen eine

rechtsfähige Gesellschaft bilden würden. Hierzu ist auch seitens der Anmelderinnen nichts vorgetragen worden.

Gemäß der Vorbemerkung B. Gebühren des Bundespatentgerichts Abs. 1 der Anlage (zu § 2 Abs. 1 PatKostG), Gebührenverzeichnis, werden die Gebühren 400 000 bis 401 300 (das sind die Gebühren für das Beschwerdeverfahren) für jeden Antragsteller gesondert erhoben. Abweichend von der früheren Gebührenerhebungspraxis des BPatG, wonach bei Beschwerden mehrerer Inhaber eines Patents oder einer Patentanmeldung jeweils nur eine Beschwerdegebühr erhoben worden ist, hat der BGH in dem Beschluss „Mauersteinsatz“ entschieden, dass dann, wenn mehrere Patentinhaber gegen eine Entscheidung des DPMA im Einspruchsverfahren Beschwerde einlegen, jeder eine Beschwerdegebühr zu entrichten hat. Nichts anderes kann nach Auffassung des Senats gelten, wenn mehrere Anmelder eines Patents gegen dessen Zurückweisung Beschwerde einlegen (so im Anschluss an die BGH-Entscheidung „Mauersteinsatz“, BPatG, Beschluss vom 22. September 2016 – 8 W (pat) 14/16, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt, X ZB 19/16; BPatG, Beschluss vom 14. Januar 2016 – 30 W (pat) 520/15; Beschluss vom 11. Februar 2016 – 29 W (pat) 118/12).

Der anderen Ansicht in den Beschlüssen des BPatG vom 7. Juni 2016, 23 W (pat) 15/14 und 23 W (pat) 18/14, kann nach Überzeugung des Senats nicht gefolgt werden. Die Bestimmungen in dem Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz (PatKostG) sind insofern eindeutig. Eine Privilegierung für mehrere Beschwerde einlegende Anmelder eines Patents bei den Gebühren für das Beschwerdeverfahren sieht das Gebührenverzeichnis in Abschnitt B., anders als für mehrere Anmelder eines Schutzrechts bei den Gebühren des DPMA in Abschnitt A., nicht vor. Dort werden gemäß der Vorbemerkung A. Abs. 2 nur ganz bestimmte Gebühren, und zwar ausschließlich solche, die Rechtsbehelfscharakter haben, wie z. B. die Gebühr Nr. 313 600 für das Einspruchsverfahren nach § 59 Abs. 1 und 2 PatG, für jeden Antragsteller gesondert erhoben. Daraus folgt, dass alle anderen Gebühren, insbesondere die Gebühren für das Patenterteilungsver-

fahren (u. a. Nr. 311 000 bis 311 160: Anmeldegebühr, Nr. 311 200: Recherchegebühr, Nr. 311 300 bis 311 610: Prüfungsantragsgebühr) unabhängig von der Zahl der Anmelder nur jeweils einmal pro Patentanmeldung erhoben werden. Demgegenüber werden gemäß der Vorbemerkung B. Abs. 1 des Gebührenverzeichnis alle Beschwerdegebühren (Nr. 400 000 bis 401 330) ohne Ausnahme für jeden Antragsteller gesondert erhoben. Weiterhin besteht kein Grund für eine sachliche Differenzierung im Verhältnis zu dem vom BGH in dem Beschluss „Mauersteinsatz“ entschiedenen Fall. Die dort Beschwerde führenden mehreren Inhaber des mit Einspruch angegriffenen Streitpatents sind ebenso notwendige Streitgenossen nach § 62 ZPO, wie die mehreren Beschwerde führenden Anmelder einer zurückgewiesenen Patentanmeldung. Soweit ein sachlicher Unterschied im Verhältnis zu mehreren Beschwerde führenden Einsprechenden gesehen werden kann, die einen gemeinsamen Einspruch eingelegt haben, ist ein solcher hier nicht relevant. Denn der BGH hat die Entscheidung nicht in Bezug auf Beschwerde führende Einsprechende getroffen, sondern in Bezug auf Beschwerde führende Patentinhaber.

Des Weiteren kann nach dem Ergebnis der vom BGH zur Vermeidung unzumutbarer Härten insoweit vorgesehenen Prüfung nicht die eine – vollständig – gezahlte Beschwerdegebühr einer der beiden Beschwerdeführerinnen zugeordnet und daher nicht zumindest eine Beschwerde als wirksam eingelegt angesehen werden. Zutreffend hat der Rechtspfleger festgestellt, dass weder in dem Beschwerdeschriftsatz noch in den Angaben zum Verwendungszweck des Mandats vom 13. Mai 2016 ein Hinweis zu einer solchen Auslegung enthalten ist. Nicht nur im Beschwerdeschriftsatz sind beide Anmelderinnen genannt, auch in den Angaben zum Verwendungszweck des SEPA-Mandats deutet die Angabe in der Spalte Name des Schutzrechtsinhabers „T... CORPORATION *et al.*“ (= lat. et alii, et aliae = und andere) darauf hin, dass die Gebühr nicht nur für die namentlich genannte Anmelderin entrichtet werden soll, sondern zugleich auch für die andere Anmelderin (so auch BPatG, Beschluss vom 23. September 2016 – 8 W (pat) 14/16).

Die Fristen für den Antrag auf Wiedereinsetzung sind eingehalten.

Die Frist von einem Jahr nach Ablauf der versäumten Frist (§ 123 Abs. 2 Satz 4 PatG), die am 13. April 2017 endet, ist eingehalten. Weiterhin ist der Wiedereinsetzungsantrag am 22. August 2016 innerhalb der Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses (§ 123 Abs. 2 Satz 1 PatG) eingereicht worden. Nach der Eidesstattlichen Versicherung von Frau H... haben die Bevollmächtigten der Anmelderrinnen erst mit Erhalt des Bescheids des Rechtspflegers am 1. Juli 2016 Kenntnis davon erlangt, dass – versehentlich – der falsche Beschwerdeschriftsatz mit Einzugsermächtigung eingereicht worden ist. Mithin ist dies der Zeitpunkt, ab dem die Anmelderrinnen oder ihre Bevollmächtigten nicht mehr gehindert waren, die säumige Handlung vorzunehmen, so dass die Zwei-Monatsfrist am 1. September 2016 und folglich erst nach Antragstellung abgelaufen ist. Der Antrag enthält zudem die Angaben, welche die Wiedereinsetzung begründen. Ferner ist innerhalb dieser Frist die zweite Beschwerdegebühr in Höhe von 200,- € mit Zahlungseingang 29. August 2016 entrichtet und damit nachgeholt worden (§ 123 Abs. 2 Sätze 2 und 3 PatG).

Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet. Es ist schlüssig vorgetragen und glaubhaft gemacht, dass die Anmelderrinnen ohne eigenes oder ein ihnen zurechenbares Verschulden ihrer Vertreter gehindert waren, die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühren einzuhalten (§ 123 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG). Vielmehr ist nach überwiegender Wahrscheinlichkeit für das Fristversäumnis ein den Anmelderrinnen nicht zurechenbares Versagen einer Bürokraft der bevollmächtigten Patentanwälte kausal.

Nach der Schilderung des Geschehens durch den die Anmelderrinnen vertretenden Patentanwalt S... war letztlich ein Fehler der in der Kanzlei angestellten Patentanwaltsfachkraft Frau H... ursächlich für das Fristversäumnis. Diese hat versehentlich den zweiten am 13. Mai 2016, dem letzten Tag der Beschwerdefrist, von dem Patentanwalt unterschriebenen, richtigerweise auf zwei Beschwerdegebühren abgestellten Beschwerdeschriftsatz nebst Einzugser-

mächtigung vernichtet und den falschen, zuerst an diesem Tag von dem Patentanwalt unterschriebenen, auf nur eine Beschwerdegebühr abgestellten Beschwerdeschriftsatz nebst Einzugsermächtigung (bzw. den Angaben zum Verwendungszweck des (SEPA-Basislastschrift) Mandats beim DPMA eingereicht.

Das Versagen einer Hilfsperson des Vertreters begründet nur dann ein dem Vertretenen zurechenbares Verschulden des Vertreters, wenn dieser bei der Auswahl, der Unterweisung, der Übertragung von Aufgaben oder deren Überwachung Sorgfaltspflichten verletzt hat (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 123 Rdn. 80 ff.). Dies ist hier nicht der Fall.

Ein Sorgfaltsverstoß bei der Auswahl von Frau H... als einer langjährig, seit 2001 in der Patentanwaltskanzlei tätigen, stets zuverlässig und ohne Fehler arbeitenden Patentanwaltsfachkraft, liegt nicht vor. Ob ihr die Vorbereitung von Beschwerdeschriftsätzen übertragen werden durfte, ist hier nicht entscheidungserheblich, da der Patentanwalt den Schriftsatz jedenfalls überprüft und den Fehler, wenn auch erst nach der Unterschrift, bemerkt hat. Den auftragsgemäß erneut von Frau H... vorgelegten zweiten, auf zwei Beschwerdegebühren abgestellten Schriftsatz nebst Einzugsermächtigung hat er ebenfalls überprüft und Frau H... angewiesen, diesen beim DPMA einzureichen und den falschen zu vernichten. Dafür, dass Frau H... dann aufgrund eines Versehens den korrekten Schriftsatz nebst Einzugsermächtigung vernichtet hat und den falschen beim DPMA eingereicht hat, trifft den Patentanwalt kein Verschulden. Ein einer Partei zurechenbares Verschulden ihres Anwalts an der Fristversäumung ist grundsätzlich nicht gegeben, wenn der Anwalt einer Kanzleiangestellten, die sich bisher als zuverlässig erwiesen hat, eine konkrete Einzelanweisung erteilt, die bei Befolgung die Fristwahrung gewährleistet hätte (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 91; BGH, Beschluss vom 20. September 2011 – VI ZB 23/11, MDR 2011, 1442; BGH, Beschluss vom 12. November 2013 – VI ZB 4/13, NJW 2014, 700). Das trifft hier zu. Hätte die bisher zuverlässige Frau H... die Einzelanweisung fehlerfrei befolgt, wäre am letzten Tag der Frist der auf zwei Beschwerdegebühren abgestellte Schriftsatz mit den auf

zwei Beschwerdegebühren abgestellten Angaben zum Verwendungszweck des SEPA-Mandats beim DPMA eingegangen und somit die Zahlungsfrist für die zwei Beschwerdegebühren eingehalten worden (§ 2 Nr. 4 Satz 1 PatKostZV).

Die schlüssig vorgetragenen Tatsachen, die die Wiedereinsetzung begründen, sind hinreichend glaubhaft gemacht (§ 123 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG). Frau H... hat in der von ihr abgegebenen Eidesstattlichen Versicherung vom 28. Juni 2016, die ein probates Mittel der Glaubhaftmachung darstellt (§ 294 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG), den Tatsachenvortrag vollumfänglich bestätigt. Anhaltspunkte dafür, dass Frau H... etwas Falsches erklärt haben könnte, gibt es keine.

Nach alledem war die beantragte Wiedereinsetzung zu gewähren.

Kleinschmidt

Kirschneck

J. Müller

Arnoldi

Ko