



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 21/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2011 110 441.2

(hier: Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. März 2016 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Juni 2015 aufgehoben und Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der ersten Aufrechterhaltungsgebühr (ohne Zuschlag) gewährt.

Gründe

I

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2011 110 441.2 mit der Bezeichnung "Instrumententafelquerträger eines Kraftfahrzeugs".

Das Gebrauchsmuster 20 2011 110 441.2 ist am 5. November 2013 von der europäischen Patentanmeldung EP 11 71 2962.7 abgezweigt und am 28. Januar 2014 mit dem Anmeldedatum 3. März 2011 ins Register eingetragen worden.

Nach Einreichung des Gebrauchsmusters haben die Vertreter der Gebrauchsmusterinhaberin (im Folgenden L...) an die Gebrauchsmusterinhaberin einen Einreichungsbericht geschickt, in dem als Anmeldetag der 5. November 2013 angegeben war und einen zweiten Einreichungsbericht, indem das ursprünglich vergebene Aktenzeichen genannt wurde.

Mit der Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühren hat die Gebrauchsmusterinhaberin das Unternehmen A... (A...) beauftragt, ein auf die Zahlung von Jahresgebühren spezialisiertes Unternehmen. D..., Verantwortliche für die Patentfolioverwaltung bei der Gebrauchsmusterinhaberin

hat am 3. Dezember 2013 die A... angewiesen, die Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühren zu übernehmen, wobei das ursprüngliche Aktenzeichen des DPMA und als Anmeldetag der 5. November 2013 genannt wurden.

Nachdem im Rahmen einer Korrespondenz in einem Parallellfall die Gebrauchsmusterinhaberin von L... darüber informiert worden ist, dass es für den Anmeldetag bei einem abgezwigten Gebrauchsmuster auf den Anmeldetag des Patents ankommt, von dem abgezweigt wurde, korrigierte die Gebrauchsmusterinhaberin ihre Weisungen zur Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühren und wies A... am 6. Dezember 2013 auf den korrekten Anmeldetag hin, der zu berücksichtigen sei, nämlich der 3. März 2011.

Mit Bescheid vom 16. Januar 2014 hat das DPMA der Gebrauchsmusterinhaberin mitgeteilt, dass die Abzweigung anerkannt werde und der Anmeldetag der 3. März 2011 sei. Deshalb sei auch ein neues Aktenzeichen vergeben worden, nämlich 20 2011 110 441.2.

L... hat die Gebrauchsmusterinhaberin über das neue Aktenzeichen informiert und diese hat an Anaqua aktualisierte Weisungen zur Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr mit dem maßgeblichen Anmeldetag (3. März 2011) und dem neuen Aktenzeichen erteilt.

A... hat am 21. März 2014 die Übernahme des Auftrags bestätigt und eine neue Liste, auf der das neue Aktenzeichen stand, geschickt. In der Liste war allerdings nicht der Anmeldetag korrigiert worden.

Am 4. August 2014 hat L... dann vom DPMA die Mitteilung bekommen, dass die Aufrechterhaltungsgebühr nicht gezahlt worden sei. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese Gebühr mit Verspätungszuschlag noch bis zum 30. September 2014 gezahlt werden könne. Am 13. August 2014 hat ... diese Mitteilung als E-Mail an die Gebrauchsmusterinhaberin weitergeleitet. Aller-

dings wurde die Mitteilung nicht entsprechend den geltenden Kommunikationsregeln zwischen L... und der Gebrauchsmusterinhaberin versendet, sondern durch M..., einer Assistentin in der Jahresgebührenabteilung von ... nur per E-Mail an Delphine Saignac. Versäumt wurde von der Assistentin eine Kopie an J... und C... zu versenden sowie einen Bestätigungsbrief an D.... Die Kommunikationsregeln sind zwischen L... und der Gebrauchsmusterinhaberin abgestimmt und sollen sicherstellen, dass die E-Mails an die Gebrauchsmusterinhaberin berücksichtigt werden. Außerdem hat die Assistentin versäumt eine Überwachung des Empfangs einer Empfangsbestätigung des Mandanten einzurichten, wie es gemäß der Prozedur PR-024 vorgesehen ist.

Die E-Mail wurde in der Ferienzeit von D... verschickt, deren E-Mailbox überfüllt war. Da auch keine andere Person von der Mitteilung des DPMA bei der Gebrauchsmusterinhaberin Kenntnis erlangt hat, unterblieb auch eine Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr mit Verspätungszuschlag.

Am 29. September 2014 wurde L... von einem Löschantrag unterrichtet. Mit Schreiben vom 28. Oktober 2014 wurde dem Löschantrag widersprochen.

Am 21. November 2014 hat Patentanwalt K..., der die Löschungssache bearbeitet, aufgrund einer Anfrage eines Kollegen zur Online-Akteneinsicht beim DPMA das Gebrauchsmuster aufgerufen und dabei festgestellt, dass es erloschen ist. Er hat daraufhin die Gebrauchsmusterinhaberin darüber informiert, dass das Gebrauchsmuster laut Register erloschen ist, da die Aufrechterhaltungsgebühr nicht entrichtet worden ist.

Am 23. Dezember 2014 hat die Beschwerdeführerin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr für das 4. bis 6. Schutzjahr beantragt, hilfsweise Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr für das 4. bis 6. Schutzjahr mit

dem Verspätungszuschlag. Sie hat die oben dargestellten Vorgänge vorgetragen und die jeweiligen Mitteilungen, E-Mails und Schreiben eingereicht. Auch die Aufrechterhaltungsgebühr und der Verspätungszuschlag wurden per Einzugsermächtigung entrichtet. Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass bei einem Parallelfall von A... der Anmeldetag korrigiert worden sei, so dass die Gebrauchsmusterinhaberin davon habe ausgehen können, dass auch im vorliegenden Fall auf ihren Hinweis hin der Anmeldetag korrigiert werde.

Mit Schreiben vom 24. April 2015 wurde die Beschwerdeführerin von der Gebrauchsmusterstelle darauf hingewiesen, dass der Wiedereinsetzungsantrag voraussichtlich nicht begründet sei, da keinerlei Angaben gemacht worden seien, dass K... regelmäßig geschult, zuverlässig erprobt und sorgfältig überprüft worden sei. Insoweit sei von einem Organisationsverschulden der Vertreter der Gebrauchsmusterinhaberin auszugehen.

Mit Schreiben vom 29. Mai 2015 hat die Gebrauchsmusterinhaberin vorgetragen, dass die Assistentin geschult, kontrolliert und überwacht werde, insbesondere auch hinsichtlich der oben genannten Prozeduren. Es wurden auch zwei Eidesstattliche Erklärungen (P37, P38), nämlich von R..., die K... regelmäßig trainiert und kontrolliert sowie von D..., die die Aufträge an A... erteilt, eingereicht. Ebenso wurde eine Eidesstattliche Versicherung von V... eingereicht, dass S... regelmäßig kontrolliert werde.

Mit Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des DPMA vom 18. Juni 2015 wurde der Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen. Die Frist sei nicht ohne Verschulden versäumt worden. Letztes Glied in der Kette sei gewesen, dass die Verfahrensbevollmächtigten die Gebrauchsmusterinhaberin nicht wirksam über den Erinnerungsbescheid des DPMA vom 4. August über die Nichtzahlung der Jahresgebühr mit der Möglichkeit der Zahlung mit Verspätungsgebühr bis zum 30. September 2014 informiert habe. Ein Verschulden der Verfahrensbevollmäch-

tigten liege darin, dass sie die Hilfskraft, die den Fehler begangen habe (K... ..), nicht ausreichend geschult und überwacht haben. Soweit die Gebrauchsmusterinhaberin entsprechende Angaben in der Eingabe vom 29. Mai 2015 vorträgt, müsse dies unberücksichtigt bleiben, da die entsprechenden Angaben innerhalb der Antragsfrist gemacht werden müssten, die spätestens am 13. Januar 2015 abgelaufen sei.

Gegen diesen am 25. Juni 2015 zugestellten Beschluss hat die Gebrauchsmusterinhaberin am 23. Juli 2015 Beschwerde eingelegt, mit dem Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle aufzuheben und den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr, hilfsweise mit Verspätungszuschlag zu gewähren. Hilfsweise beantragt sie mündliche Verhandlung.

Sie ist der Ansicht, dass Wiedereinsetzung in die Frist ohne Verspätungszuschlag schon deshalb zu gewähren sei, weil eine korrigierte Mitteilung über den Anmeldetag von der Gebrauchsmusterinhaberin an die A... gegangen sei, die in ihrem Datensatz in diesem Einzelfall den Fehler aber nicht korrigiert habe, obwohl sie dies in anderen Fällen gemacht habe. Die Gebrauchsmusterinhaberin treffe daher an der verspäteten Zahlung kein Verschulden. Hilfsweise sei sie in die Frist zur Zahlung mit Verspätungsgebühr einzusetzen. Die Gebrauchsmusterstelle habe den nachträglichen Vortrag zur Schulung und Kontrolle der Assistentin, die für die fehlende Kommunikation verantwortlich gewesen sei, zu Unrecht nicht berücksichtigt. Ergänzungen des Vortrags seien auch noch nach Ablauf der Wiedereinsetzungsfrist, die zudem erst am 21. November 2014 beginne, möglich. Vorliegend handle es sich um eine solche Ergänzung und nicht um einen neuen Vortrag. Selbst wenn es neue Tatsachen gewesen wären, hätten sie berücksichtigt werden müssen, da vorliegend das Patentamt ausreichend Zeit gehabt hätte, vor Fristablauf auf die ihrer Auffassung nach im Wiedereinsetzungsantrag noch fehlenden Tatsachen hinzuweisen.

II

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache auch Erfolg, da Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der ersten Aufrechterhaltungsgebühr (ohne Zuschlag) gewährt werden kann.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist nach § 21 Abs. 1 GebrMG i. V. m. § 123 PatG zulässig. Die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung nach § 21 Abs. 1 GebrMG i. V. m. § 123 Abs. 2 PatG wurde eingehalten. Nach Ansicht der Gebrauchsmusterstelle begann die Frist, die beginnt, wenn das Hindernis weggefallen ist, spätestens am 13. November 2014, da dies der Tag der Kenntnis des Erlöschens des Gebrauchsmusters sei. Am 13. November 2014 ist offenbar das Erlöschen in das Online-Register des DPMA eingestellt worden. Die Beschwerdeführerin macht dagegen geltend, die Frist beginne erst am 21. November 2014, da sie erst an diesem Tag von dem Erlöschen Kenntnis erlangt habe. Der 21. November 2014 ist das maßgebliche Datum. Zwar wurde die Mitteilung des DPMA vom 4. August 2014, dass die Aufrechterhaltungsgebühr nicht gezahlt worden sei und diese mit Verspätungszuschlag noch bis zum 30. September 2014 gezahlt werden könne, an L... geschickt, den Vertretern der Gebrauchsmusterinhaberin. L... war jedoch für die Fristüberwachung der Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr und zu deren Zahlung von der Gebrauchsmusterinhaberin nicht beauftragt. Es kommt daher auf den Zeitpunkt an, wann die Gebrauchsmusterinhaberin davon Kenntnis erlangt hatte (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 123 Rn. 54 b). Dies war erst am 21. November 2014 und nicht bereits der 13. November 2014, da ein Gebrauchsmusterrechtsinhaber nicht täglich im Onlineregister nachschauen muss, ob sein Recht noch besteht. Da mit L... auch vereinbart war, dass Mitteilungen des Amtes an sie weitergeleitet werden, und hierfür auch ein Prozedere vorgesehen war, das es verhindert, dass Mitteilungen verschüttgehen, ist letztlich der 21. November, der Tag an dem der Vertreter der Gebrauchsmusterinhaberin tatsächlich von der Löschung Kenntnis erhalten hat, der maßgebliche

Tag, an dem das Hindernis weggefallen ist. Der am 23. Dezember 2014 beim DPMA eingegangene Wiedereinsetzungsantrag ist daher fristgemäß. Im Übrigen wäre er auch fristgemäß, wenn der 13. November 2014 der maßgebliche Tag wäre, wie das die Gebrauchsmusterstelle angenommen hat.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist begründet.

Die Gebrauchsmusterinhaberin hat die versäumte Handlung, nämlich die Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr innerhalb der Antragsfrist, nachgeholt, § 21 Abs. 1 GebrMG i. V. m. § 123 Abs. 2 S. 3 PatG.

Die erste Aufrechterhaltungsgebühr in Höhe von 210 EUR (vgl. Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Gebührentatbestand 322 100) für das 4. bis 6. Jahr war gemäß § 23 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 3 Abs. 2 S. 1 PatKostG am 31. März 2014 fällig. Die Aufrechterhaltungsgebühr kann gem. § 7 Abs. 1 S. 1 PatKostG bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Fälligkeit gezahlt werden, vorliegend demnach bis 31. Mai 2014. Die Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr erfolgte jedoch erst am 23. Dezember 2014.

Die Fristversäumung für die Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr ohne Verspätungszuschlag ist unverschuldet.

Die Gebrauchsmusterinhaberin hat sich zur Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr des Unternehmens A... bedient, ein auf die Zahlung von Jahresgebühren spezialisiertes Unternehmen. Da dieses Unternehmen das berichtigte Anmeldedatum, von dem der Zeitpunkt für die Berechnung der Zahlungsfristen abhängt, nicht in ihr Computersystem eingepflegt hat, ist die Frist zur Zahlung der zuschlagsfreien Aufrechterhaltungsgebühr versäumt worden. Da A... ein auf Zahlung von Verlängerungs- bzw. Aufrechterhaltungsgebühren spezialisiertes Unternehmen ist, ist die Fristversäumung nicht schon deshalb verschuldet, weil die Gebrauchsmusterinhaberin dieses Unternehmen damit beauftragt hat. Die Gebrauchsmusterinhaberin trifft auch nicht deshalb ein Verschulden, weil sie zunächst das falsche Anmeldedatum an A... weitergeleitet hat, nämlich das Da

tum der Einreichung der Abzweigung beim Patentamt. Bereits am 6. Dezember 2013 wurde das berichtigte Anmeldedatum an A... weitergegeben. Die ursprüngliche Fehlinformation über das maßgebliche Datum war daher korrigiert worden. Erst am 16. Januar 2014 hat das DPMA einen Bescheid versendet, dass die Abzweigung wirksam ist und das neue Aktenzeichen vergeben. Daraufhin wurden die berichtigten Daten ein weiteres Mal an A... weitergegeben. Da A... ein spezialisiertes Unternehmen ist, durfte die Gebrauchsmusterinhaberin ohne Verschulden davon ausgehen, dass A... nunmehr mit den berichtigten Daten die Fristen überwacht und dann die Gebühren fristgerecht bezahlt, wie dies auch in einem Parallelverfahren der Fall war.

Daran ändert nichts, dass die Gebrauchsmusterinhaberin in einer Liste (Anlage P15) übersehen hatte, dass das Anmeldedatum noch nicht berichtigt war. Da die Gebrauchsmusterinhaberin bereits zweimal auf die berichtigten Daten hingewiesen hat, und zudem in Parallelverfahren die Korrekturen durchgeführt wurden, bestand für die Gebrauchsmusterinhaberin kein Anlass für eine nochmalige Überprüfung.

Durch die Vorlage der entsprechenden Schreiben und dem E-Mail-Verkehr ist der maßgebliche Sachverhalt auch hinreichend glaubhaft gemacht.

Ein eigenes Verschulden der Gebrauchsmusterinhaberin an der Fristversäumung liegt nicht vor. Das Verschulden der A... an der Fristversäumung, nämlich das Unterlassen der Korrektur des Anmeldetags und damit die fehlerhafte Fristberechnung wird der Beschwerdeführerin nicht zugerechnet, weil sich die Regelung des § 85 Abs. 2 ZPO nur auf anwaltliche Vertreter, nicht aber auch - wie hier - auf einfache Beauftragte bezieht (Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl. § 123 Rn. 69, 79).

Da bereits Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der ersten Aufrechterhaltungsgebühr ohne Verspätungszuschlag gewährt werden kann, kommt es nicht mehr darauf an, ob nach dem nunmehr vorliegenden Sachstand auch eine Wie-

dereinsetzung in die Frist zu Zahlung der ersten Aufrechterhaltungsgebühr mit Verspätungszuschlag hätte bewilligt werden können.

Der angefochtene Beschluss war aufzuheben und die beantragte Wiedereinsetzung zu gewähren.

Werner

Eisenrauch

Bayer

Bb