



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 20/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung ...

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. März 2016 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für die Beschwerdegebühr für die Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2015 in Sachen des Gebrauchsmusters ... wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Rechtsvorgängerin des Antragstellers hat am 8. September 2008 das Gebrauchsmuster ... mit der Bezeichnung „... ..“ angemeldet. Das Gebrauchsmuster wurde für die Rechtsvorgängerin am 2. Januar 2009 eingetragen. Inzwischen ist das Gebrauchsmuster auf den Antragsteller umgeschrieben.

Mit Schreiben vom 3. Februar 2012 wurde die damalige Inhaberin des Gebrauchsmusters darauf hingewiesen, dass die erste Aufrechterhaltungsgebühr in Höhe von 210 Euro nicht entrichtet worden sei und sie diese noch mit Verspätungszuschlag in Höhe von 50 Euro bis zum 2. April 2012 (ein Montag) entrichten könne.

Am 3. April 2012 (Zahlungsdatum) wurden insgesamt 260 Euro entrichtet. Auf einem Fax hat die Rechtsvorgängerin vermerkt, dass sie den Betrag am 1. April 2012 um 13.10 Uhr überwiesen habe.

Am 19. Januar 2015 stellte der Antragsteller im Namen der Gebrauchsmusterinhaberin den Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der ersten Aufrechterhaltungsgebühr. Anlässlich der anstehenden Verwertung des Gebrauchsmusters habe sich herausgestellt, dass das Gebrauchsmuster erloschen sei. Der Zahlungseingang mit einem Tag Verspätung sei von der Gebrauchsmusterinhaberin durch ein Telefonat mit dem Deutschen Patent- und Markenamt geklärt worden. Diese habe die Auskunft erhalten, die Zahlung ginge in Ordnung, auch wenn sie kurz verspätet sein sollte. Sie habe den Namen notiert, könne ihn aber wegen eines Umzugs im Augenblick nicht nennen, da der Ordner derzeit nicht auffindbar sei.

Mit Schreiben vom 20. März 2015 wies das Deutsche Patent- und Markenamt darauf hin, dass das Gebrauchsmuster erloschen sei und gemäß § 123 Abs. 2 Satz 4 Patentgesetz (PatG) i. V. m. § 21 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden könne. § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG lautet:

„Ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden.“

Mit Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2015 in Sachen der damaligen Gebrauchsmusterinhaberin wurde der Antrag auf Wiedereinsetzung aus den Gründen des Bescheids vom 20. März 2015 zurückgewiesen.

Der Beschluss wurde mit Einschreiben durch Übergabe am 26. Juni 2015 zugestellt.

Gegen diesen Beschluss ging beim Deutschen Patent- und Markenamt am 25. Juli 2015 eine Beschwerde des Antragstellers als Rechtsnachfolger der Gebrauchsmusterinhaberin ein. Wegen der Beschwerdegebühr beantragt der Antragsteller Verfahrenskostenhilfe und verweist darauf, dass das Amt Verfahrenskostenhilfe wegen Bedürftigkeit schon in einem anderen Verfahren (Az.: 40 200 800 5070.3) bewilligt habe. Die Abtretungserklärung hinsichtlich des Gebrauchsmusters hat er beigelegt.

Am 5. August 2015 wurde dem Umschreibungsantrag stattgegeben und der Antragsteller als neuer Inhaber des Gebrauchsmusters eingetragen.

## II.

Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe wird zurückgewiesen.

Verfahrenskostenhilfe kann nur gewährt werden, wenn die Beschwerde hinreichende Aussicht auf Erfolg hat (vgl. § 21 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 129 PatG, § 130 Abs. 1 Satz 2 PatG i. V. m. § 114 ZPO).

Die Beschwerde des Antragstellers hat jedoch keine hinreichende Aussicht auf Erfolg, denn es steht außer Frage, dass der Wiedereinsetzungsantrag wegen der Versäumung der Frist zur Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr mit Verspätungszuschlag rechtmäßig zurückgewiesen wurde, da zum Zeitpunkt des Antrags auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr mit Verspätungszuschlag über ein Jahr vergangen war (§ 123 Abs. 2 Satz 4 PatG i. V. m. § 21 GebrMG).

Die Aufrechterhaltung des Schutzes wird durch Zahlung einer Aufrechterhaltungsgebühr für das vierte bis sechste, siebte und achte sowie für das neunte und zehnte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, bewirkt (§ 23 Abs. 2 GebrMG). Das Gebrauchsmuster erlischt, wenn die Aufrechterhaltungsgebühr nicht rechtzeitig (§ 7 Abs. 1 Patentkostengesetz - PatKostG) gezahlt wird (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 GebrMG). Die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster sind bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Fälligkeit zu zahlen (§ 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG). Wird die Gebühr nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so kann die Gebühr mit dem Verspätungszuschlag noch bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit gezahlt werden (§ 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG).

Die Aufrechterhaltungsgebühr für das vierte bis sechste Jahr hätte daher für das am 8. September 2008 angemeldete Gebrauchsmuster bis zum 30. November 2011 zuschlagsfrei und mit Verspätungszuschlag spätestens am 2. April 2012 (ein Montag) entrichtet werden müssen. Zum Zeitpunkt der Stellung

des Wiedereinsetzungsantrags am 19. Januar 2015 war diese Frist bereits mehr als ein Jahr abgelaufen, so dass gemäß § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG i. V. m. § 21 GebrMG die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden konnte. Der Antragsteller bestreitet nicht, dass die Zahlung für die Aufrechterhaltungsgebühr für das vierte bis sechste Jahr um einen Tag verspätet beim DPMA eingegangen ist. Sein Vortrag, dass seiner Rechtsvorgängerin, der früheren Inhaberin des Gebrauchsmusters, durch eine Mitarbeiterin des DPMA telefonisch versichert worden sei, dass die Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr auch bei einer kurzfristigen Verspätung wirksam sein würde, helfe dem Antragsteller auch dann nicht weiter, wenn man diesen Vortrag als richtig unterstellen könnte. Denn die Jahresfrist gemäß § 123 Abs. 1 Satz 4 PatG läuft unabhängig von Kenntnis und Verschulden. Deswegen ist auch eine Wiedereinsetzung in diese Jahresfrist ausgeschlossen (vgl. Busse/Baumgärtner Patentgesetz, 7. Auflage 2013, § 123 Rdnr. 66).

Gemäß § 135 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz PatG i. V. m. § 21 Abs. 2 GebrMG ist gegen diese Entscheidung die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof ausgeschlossen.

Werner

Eisenrauch

Bayer

Bb