



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 6/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2013 201 251

(hier: Antrag auf Wiedereinsetzung)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. August 2023 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin, Komplementärin der G... GmbH & Co. KG, ist im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) als Inhaberin des unter dem Aktenzeichen 10 2013 201 251 geführten Patents mit der Bezeichnung „Verfahren zum Betreiben einer Wasseraufbereitungsanlage, entsprechende Wasseraufbereitungsanlage sowie Verwendung des Verfahrens zur Aufbereitung von Rohwasser“ eingetragen.

Der ursprüngliche Inhaber des Patents C... e.V. hatte dieses am 25. Januar 2013 angemeldet, die Erteilung erfolgte mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C02F vom 7. Dezember 2015.

Mit Formular vom 15. Juli 2021, beim DPMA eingegangen am 19. Juli 2021, wurde die Umschreibung des Patents auf „Herrn B..., W... GmbH, JUNKERSTURM, Alte Landebahn 15, 06846 Dessau-Roßlau, Germany“ beantragt. Den Umschreibungsantrag hat auf Seiten des eingetragenen Inhabers sowie auf Seiten des „Erwerbers“ jeweils dieselbe Person, Herr B..., unterzeichnet. Dieser war alleinvertretungsberechtigter Vorstandsvorsitzender des ursprünglich eingetragenen Patentinhabers und ist zugleich Geschäftsführer der Beschwerdeführerin. Auf den Mängelbescheid des DPMA vom 21. Juli 2021 mit der Nachfrage, ob eine Befreiung nach § 181 BGB vorliege, ob die Umschreibung auf Herrn B... persönlich oder auf die Beschwerdeführerin als Patentinhaber bzw. Patentinhaberin erfolgen solle und wie der Wohn- bzw. Firmensitz laute, erfolgte trotz zweier Erinnerungsschreiben des DPMA vom 26. Oktober 2021 und 27. Januar 2022 keine Reaktion.

Mit Beschluss vom 19. Mai 2022 hat die Patentabteilung 45 des DPMA den Antrag auf Umschreibung des Patents auf Herrn B..., W... GmbH, vom 15. Juli 2021 zurückgewiesen, da der Rechtsübergang nicht zweifelsfrei nachgewiesen worden sei gem. § 30 Abs. 3 S. 1 PatG.

Die Gebührenmitteilung vom 7. Juni 2022 über die 10. Jahresgebühr sowie den Verspätungszuschlag mit Hinweis auf die für die Aufrechterhaltung des Patents notwendige Einhaltung der Zahlungsfrist bis zum 1. August 2022 wurde an den ursprünglichen Patentinhaber C... e.V. versandt. Da dieser unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln war, erfolgte sodann mit Datum 17. Juni 2022 eine erneute Zusendung der an den ursprünglichen Patentinhaber gerichteten Gebührenmitteilung, diesmal an die Beschwerdeführerin / Herrn B....

Bis zum Ablauf des 1. August 2022 sind die 10. Jahresgebühr in Höhe von 350.- Euro sowie der Verspätungszuschlag in Höhe von 50.- Euro nicht auf dem Konto der Bundeskasse eingegangen. Daraufhin hat das DPMA das Erlöschen des Patents wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr im Patentregister vermerkt.

Mit Schreiben vom 30. August 2022, beim DPMA eingegangen am 1. September 2022, sowie mit beigefügtem Formular vom selben Tage wurde erneut die Umschreibung des Patents vom Patentinhaber C... e.V. auf die Beschwerdeführerin beantragt. Auf dem Formular hat wiederum Herr B... den Umschreibungsantrag sowohl für den bisherigen Inhaber als auch für die Erwerberin unterschrieben. Das Schreiben vom selben Tage mit Briefkopf der G... GmbH & Co. KG ist ebenfalls unterschrieben von Herr B..., und zwar in seiner Eigenschaft als CEO der G... GmbH & Co. KG und Geschäftsführer der Beschwerdeführerin als Komplementärin. In dem Schreiben wird ausgeführt, das Institut sei aufgelöst und die kommerziellen Firmen seien zur exklusiven Verwertung des Patents errichtet worden. Der Unterzeichner sei juristischer

Vorsitzender des Instituts mit Alleinvertretungsberechtigung gewesen. Die Patentgebühr für das Jahr 2022 solle von der neuen verwaltenden Gesellschaft überwiesen werden.

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2022, beim DPMA eingegangen am 12. Oktober 2022, beantragte die Beschwerdeführerin „Wiedereinsetzung des Patents in den vorigen Stand“, da das Patent „wegen Nichtzahlung auf Eis gelegt“ worden sei. Das Schreiben mit Briefkopf der Beschwerdeführerin ist unterzeichnet von Herr B... in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer. In diesem Schreiben wird ausgeführt, dass seit über einem Jahr eine Korrespondenz sowie Telefonate mit dem DPMA wegen der Umschreibung des Patents erfolgen würden, zuletzt sei die Umschreibung zwei Monate zuvor angekündigt worden. Der Unterzeichner und seine Mitarbeiterin mit Postzugang seien „in dieser Zeit“ an Covid 19 erkrankt und erst jetzt wieder vollständig genesen. Zwei Wochen zuvor habe der Unterzeichner von Seiten der Beschwerdeführerin die Jahresgebühr 2022 mit Verspätungszuschlag überwiesen, obwohl sie die Umschreibungsunterlagen noch nicht erhalten hätten.

Die Patentabteilung 45 des DPMA hat die Beschwerdeführerin mit Zwischenbescheid vom 7. November 2022 darauf hingewiesen, dass der Wiedereinsetzungsantrag voraussichtlich als unbegründet zurückgewiesen werde. Mit diesem Bescheid wurde die Beschwerdeführerin aufgefordert mitzuteilen, seit wann Kenntnis von der Säumnis bestehe sowie in wessen Namen der Wiedereinsetzungsantrag gestellt werde, da der Unterzeichner sowohl der zeichnungsberechtigte Vorstandsvorsitzende des aktuell eingetragenen Patentinhabers C... e.V. als auch (Geschäftsführer) der W... GmbH sei. Zudem sei eine detaillierte Darlegung der konkreten Umstände des schuldlosen Versäumnisses erforderlich.

Die Beschwerdeführerin hat sich hierzu nicht geäußert.

Am 25. November 2022 erfolgte die Umschreibung des Patents auf die Beschwerdeführerin.

Mit Beschluss vom 19. Januar 2023 hat das DPMA – Patentabteilung 45 – den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr und des Verspätungszuschlags als unbegründet zurückgewiesen.

Zur Begründung nimmt sie auf den Zwischenbescheid vom 7. November 2022 Bezug. Aus den Unterlagen gehe nicht hervor, wann der Pateninhaber Kenntnis über die versäumte Handlung und den daraus folgenden Rechtsverlust erhalten habe. Im Antrag seien zudem keine die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen genannt worden. Die Tatsache, dass längere Zeit bzgl. der Umschreibung mit dem DPMA korrespondiert worden sei, stelle keine Begründung dafür dar, die Jahresgebühren nicht fristgerecht zu zahlen. Eine weitergehende in einem Telefonat mitgeteilte Begründung sei trotz entsprechender Aufforderung nicht schriftlich eingereicht worden.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA – Patentabteilung 45 – vom 19. Januar 2023 aufzuheben und der Patentinhaberin Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag zu gewähren.

Zur Begründung führt sie aus, dass es in der Vergangenheit Zustellprobleme gegeben habe. Die Beschwerdeführerin sowie die G... GmbH & Co. KG hätten bis Ende 2022 ein vorübergehendes Büro in Dessau an der Alten Landebahn bei einem Dental- und Pharma-Unternehmen angemietet, wo Zustellbriefe für alle vier Firmen in einem öffentlichen Briefkasten angekommen

und entsprechend verteilt worden seien. Diese nicht zuverlässige Lösung habe die Beschwerdeführerin im Dezember 2022 durch zwei neue Postzustellmöglichkeiten, nämlich ein Postfach bei der Dessauer Hauptpost sowie einen individuellen Briefkasten im Bürohaus der beiden Firmen, zum Jahreswechsel gelöst geglaubt, allerdings habe die Deutsche Post die Weiterleitungen in das angemietete Postfach aufgrund von Streiks erst seit Februar 2023 realisiert und der Hausbriefkasten werde „erst jetzt“ (März 2023) nach einer Beschwerde bei der Deutschen Post Hauptverwaltung bedient. Aufgrund dieser Umstände seien in der Vergangenheit Briefe teilweise zugestellt und teilweise als unzustellbar zurückgeschickt worden, worauf die Beschwerdeführerin keinen Einfluss gehabt habe. Vor allem aber sei Grund für die „Misskommunikation“ mit dem DPMA in der Corona-Zeit der Umstand, dass sich die Umschreibung des Patents auf die Beschwerdeführerin so lange hingezogen habe. Hierzu habe es mindestens fünf Telefonate mit der zuständigen DPMA-Mitarbeiterin gegeben, die stets verschiedene Gründe für die Verzögerungen genannt habe wie beispielsweise fehlenden Aktenzugriff im Home-Office sowie eine längere Erkrankung. Die Beschwerdeführerin habe sodann nach einem guten halben Jahr „auf Verdacht“ den Jahresbeitrag überwiesen, auch wenn das Patent zu diesem Zeitpunkt noch nicht umgeschrieben gewesen sei. Die vielfachen Telefonate von Seiten der Beschwerdeführerin würden zeigen, dass der nachdrückliche Wille bestanden habe, „dies gewissenhaft zu betreiben“. Schließlich werde gebeten, die offensichtlichen Problematiken, gerade während der Pandemiezeit, zum Anlass für eine positive Entscheidung über die Beschwerde zu nehmen und dem Antrag auf Wiedereinsetzung stattzugeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie nach § 73 Abs. 1 PatG statthaft und wurde gem. § 73 Abs. 2 PatG form- und fristgerecht eingelegt. Die

Beschwerdebefugnis der Beschwerdeführerin ist unabhängig von der Frage der Antragsberechtigung für den Wiedereinsetzungsantrag zu bejahen, da sie Adressatin des angegriffenen ablehnenden Beschlusses und damit in jedem Falle formell beschwert ist.

2. Die Beschwerde bleibt jedoch in der Sache ohne Erfolg, da die Patentabteilung den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr einschließlich des Verspätungszuschlags zu Recht zurückgewiesen hat.

Gem. § 123 Abs. 1 S. 1 PatG ist derjenige, der ohne Verschulden an der Einhaltung einer Frist gehindert war, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen.

a) Zwar ist der Wiedereinsetzungsantrag statthaft.

Ausgehend vom Anmeldetag, dem 25. Januar 2013, war die 10. Jahresgebühr gem. §§ 17 PatG, 3 Abs. 2 PatKostG am 31. Januar 2022 fällig und hätte gem. § 7 Abs. 1 PatKostG zuschlagfrei bis Ende März 2022 und mit einem Verspätungszuschlag bis Ende Juli 2022 gezahlt werden können. Die Antragstellerin hat die Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag jedoch nicht binnen dieser Frist gezahlt, so dass das verfahrensgegenständliche Patent gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG mit Wirkung vom 1. August 2022 erloschen ist.

Die Antragstellerin hat somit durch die Nichteinhaltung der Zahlungsfrist einen Rechtsnachteil erlitten. Der Wiedereinsetzungsantrag ist daher gem. § 123 Abs. 1 PatG statthaft.

Die Zulässigkeit des Wiedereinsetzungsantrags im Übrigen kann vorliegend offenbleiben. Die Antragstellerin hat auch nach entsprechendem Hinweis des DPMA vom 7. November 2022 nicht vorgetragen, zu welchem Zeitpunkt das

behauptete Hindernis weggefallen sei, so dass die Einhaltung der Zweimonatsfrist gem. § 123 Abs. 2 PatG nicht abschließend beurteilt werden kann.

b) Der Wiedereinsetzungsantrag ist aber jedenfalls nicht begründet.

aa) Es fehlt bereits an der Antragsberechtigung der Beschwerdeführerin. Der Wiedereinsetzungsantrag wurde eindeutig von der Beschwerdeführerin und nicht vom bisherigen Patentinhaber C... e.V. gestellt, da die Antragstellung mit Schreiben vom 10. Oktober 2022 zum einen auf dem Briefkopf der Beschwerdeführerin erfolgte und zum anderen Herr B... dieses Schreiben in seiner Eigenschaft als „Geschäftsführer“ unterschrieben hat – und somit nicht als Vorstandsvorsitzender des C... e.V. Gem. § 30 Abs. 3 S. 2 PatG bleibt jedoch der frühere Patentinhaber nach Maßgabe des PatG berechtigt und verpflichtet, solange eine Änderung des Patentinhabers nicht im Register eingetragen ist. Da das Patent erst am 25. November 2022 auf die Beschwerdeführerin umgeschrieben wurde, war somit bis dahin der ursprüngliche Patentinhaber und nicht die Beschwerdeführerin gem. § 30 Abs. 3 S. 2 PatG antragsberechtigt (vgl. BGH GRUR 2008, 551 Rn. 9 – Sägeblatt; Schulte/Schell, PatG, 11. Aufl., § 123 Rn. 20). Es fehlt daher bereits an einer Antragsberechtigung der Beschwerdeführerin für den Wiedereinsetzungsantrag vom 10. Oktober 2022.

bb) Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin nicht vorgetragen und glaubhaft gemacht, dass sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag verhindert war.

Wiedereinsetzung wird gem. § 123 Abs. 1 S. 1 PatG nur demjenigen gewährt, der ohne Verschulden an der Einhaltung einer Frist verhindert war. Verschulden umfasst Vorsatz und Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, § 276 Abs. 2 BGB.

Vorliegend hat die Beschwerdeführerin bereits nicht schlüssig dargelegt, aufgrund welcher konkreten Umstände sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Zahlungsfrist verhindert war.

(1) Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auf das laufende Umschreibungsverfahren und dessen Verzögerungen verwiesen hat, so hat sie bereits nicht dargelegt, aus welchem Grunde dieses der Zahlung der Jahresgebühr entgegenstand, worauf bereits die Patentabteilung in dem angegriffenen Beschluss zutreffend hingewiesen hat.

(2) Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin in ihrem Wiedereinsetzungsantrag eine Covid-19-Erkrankung ihres Geschäftsführers sowie der weiteren Mitarbeiterin „mit Postzugang“ erwähnt sowie in der Beschwerdebegründung allgemein auf die Pandemiezeit hingewiesen. Insoweit fehlt es jedoch an konkretem Vortrag, beispielsweise wer zu welchem genauen Zeitpunkt erkrankt war, aus welchen Gründen dies die fristgerechte Zahlung der Jahresgebühr verhindert hat etc. Vielmehr ergibt sich aus dem Wiedereinsetzungsantrag vom 10. Oktober 2022, in dem ausgeführt wird, dass die Umschreibung „zwei Monate zuvor“ angekündigt worden sei und dass der Unterzeichner und seine Mitarbeiterin mit Postzugang „in dieser Zeit“ an Covid 19 erkrankt und erst zum Zeitpunkt des Wiedereinsetzungsantrags wieder vollständig genesen seien, dass die Corona-Erkrankungen nach Ablauf der hier relevanten Frist am 31. Juli 2022 lagen.

(3) Auch die Tatsache, dass die Gebührenmitteilung vom 7. Juni 2022 dem ursprünglichen Patentinhaber C... e.V. nicht zugegangen ist, stellt keinen Wiedereinsetzungsgrund dar.

Bei der Gebührenmitteilung, die der Beschwerdeführerin im Übrigen mit Datum 17. Juni 2022 zugesandt wurde und deren fehlender Zugang von ihr nicht geltend gemacht wurde, handelt es sich um eine gesetzlich nicht vorgeschriebene Serviceleistung des DPMA, aus deren Unterbleiben keinerlei Rechte hergeleitet

werden können (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.12.2016, 7 W (pat) 24/15 mit Verweis auf die Amtl. Begründung zum Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BIPMZ 2002, 14, 38, 42; Schulte/Moufang, PatG, 11. Aufl., § 17 Rn. 40). Vielmehr muss sich ein Patentinhaber über die zu zahlenden Gebühren informieren; mangelnde Kenntnisse des PatKostG sind grundsätzlich nicht unverschuldet und stellen keinen Wiedereinsetzungsgrund dar (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.12.2016, 7 W (pat) 24/15; Schulte/Schell, a. a. O. § 123 Rn. 127). Dementsprechend bestand auch keine Pflicht der DPMA-Mitarbeiterin, die mit der Umschreibung des Patents befasst war, auf die noch ausstehende Jahresgebühr hinzuweisen.

Auf den Vortrag der Beschwerdeführerin zu den Zustellproblemen und deren Lösungsversuchen kommt es daher ebenfalls nicht weiter an.

Da eine unverschuldete Fristversäumnis nicht dargelegt und glaubhaft gemacht wurde, hat das DPMA – Patentabteilung 45 – den Wiedereinsetzungsantrag im angegriffenen Beschluss zu Recht zurückgewiesen.

3. Die vorliegende Entscheidung konnte gem. § 78 PatG im schriftlichen Verfahren ergehen, da die Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung nicht beantragt und der Senat eine solche nicht für erforderlich gehalten hat.

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 auf Grund 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.

Dr. Hock

Schell
Zugleich für RiBPatG
Schell, der bei der
Unterschriftsleistung
verhindert ist.
Dr. Hock

Lachenmayr-Nikolaou