BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 5/07

vom

11. März 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

PatG § 17; ZPO § 240

Sägeblatt

Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des als Patentinhaber im Register Eingetragenen wird die danach ablaufende Frist zur Zahlung einer fälligen Jahresgebühr nicht unterbrochen.

BGH, Beschl. v. 11. März 2008 - X ZB 5/07 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. März 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde wird der Beschluss des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 30. Januar 2007 aufgehoben.

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 14 - vom 29. Dezember 2004 wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin hat die Kosten der Rechtsbeschwerde zu tragen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde beträgt 50.000,-- €.

Gründe:

1 I. Das Europäische Patentamt hat der H. und S. GmbH (im Folgenden: GmbH) das auf einer Anmeldung vom 4. April 1997 beruhende und ein Sägeblatt betreffende europäische Patent 0 921 884 unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt. Die Zah-

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

lung der seit dem 30. April 2003 fälligen siebten Jahresgebühr für den deutschen Anteil dieses Patents ist nicht rechtzeitig erfolgt, obwohl das Deutsche Patent- und Markenamt die GmbH im Jahre 2003 mehrfach an die Zahlungsfrist und die Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung erinnert hatte. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat deshalb für den 1. November 2003 das Erlöschen des Patents festgestellt.

2 Die M. H. GmbH & Co. KG (im Folgenden: KG) will hiervon erst mit Schreiben ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 1. März 2004 erfahren haben. Sie hat geltend gemacht, über das Vermögen der GmbH sei 2002 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Insolvenzverwalter habe im März 2003 den deutschen Anteil des Patents an sie verkauft. Mit Schriftsatz vom 30. April 2004, zugegangen am 4. Mai 2004, zu dem auch die Zahlung der siebten Jahresgebühr samt Zuschlag bewirkt worden ist, ist deshalb Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einzahlung dieser Jahresgebühr gestellt worden. Dieser Antrag ist damit begründet worden, die KG als "zukünftiger Inhaber" des Patents habe "die Mitteilung des Patentamts gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG nicht erhalten."

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Antrag zurückgewiesen.

4 Hiergegen ist Beschwerde eingelegt worden. Das Bundespatentgericht hat den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, nachdem der Insolvenzverwalter über das Vermögen der GmbH auf Anfrage bestätigt hatte, dass der deutsche Anteil des Patents auf die KG übertragen worden sei und er als Insolvenzverwalter in dem noch laufenden Insolvenzverfahren noch nicht die Aufnahme des Verfahrens gegenüber dem Deutschen Patent-

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

und Markenamt erklärt habe. Das Bundespatentgericht hat gemeint, der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr sei gegenstandslos, weil diese Frist nicht versäumt worden sei; denn die Frist zur Zahlung einer Jahresgebühr werde im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Gebührenschuldners in entsprechender Anwendung des § 240 ZPO unterbrochen (Beschl. abgedr. in ZInsO 2007, 329).

5 Hiergegen wendet sich nunmehr der im Beschwerdeverfahren beigetretene Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Rechtsbeschwerde und dem Antrag, den die beantragte Wiedereinsetzung versagenden Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts wiederherzustellen.

6 II. Die kraft Zulassung durch das Bundespatentgericht statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

7 1. Der sachliche Erfolg der Rechtsbeschwerde ergibt sich nicht bereits aus einer Unzulässigkeit der Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts. Die in rechter Form und Frist eingelegte Beschwerde war vielmehr gemäß § 73 PatG zulässig. Denn das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, die KG habe sowohl den Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr als auch die Beschwerde gegen den diesen Antrag zurückweisenden Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts im eigenen Namen angebracht. Letzteres haben die auf Antragstellerseite als Verfahrensbevollmächtigte aufgetretenen Patentanwälte gegenüber dem Bundespatentgericht durch Verweis auf eine ihnen von der KG erteilte Vollmacht klargestellt. Ersteres ergibt sich daraus, dass im Kopf der Antragsschrift vom 30. April 2004 neben der als "Inhaber bisher" bezeichneten GmbH auch die KG, nämlich als "Inhaber zukünftig", aufgeführt worden ist und die Begründung des Gesuchs allein auf einen in der Person der

KG liegenden Umstand abgestellt hat. Hieraus muss gefolgert werden, dass die KG auf die Wiedereinsetzung des Patentinhabers in die versäumte Frist angetragen hat und dass die KG durch die Zurückweisung dieses Antrags beschwert ist.

8 2. Der Wiedereinsetzungsantrag ist jedoch unbegründet.

9 a) Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG steht das Recht, Wiedereinsetzung zu verlangen, nur dem zu, der nach gesetzlicher Vorschrift durch die Versäumung der Frist einen Rechtsnachteil erleidet. Das ist im Falle der Versäumung der Zahlung einer fälligen Jahresgebühr für ein mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteiltes Patent auch dann allein die im Register als Patentinhaber eingetragene Person, wenn bereits eine rechtsgeschäftliche Übertragung des Patents auf einen anderen erfolgt ist. Denn hierdurch ändert sich nichts an der Legitimation des im Patentregister als Patentinhaber Eingetragenen. Nach § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG bleibt dieser vielmehr so lange berechtigt und verpflichtet, bis die betreffende Änderung im Register eingetragen ist, und nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erlischt bei Unterbleiben rechtzeitiger Zahlung einer fälligen Jahresgebühr demnach das Recht des Eingetragenen. "Nach gesetzlicher Vorschrift" erleidet deshalb nur der Eingetragene einen Rechtsnachteil; für den, dem das Patent durch Rechtsgeschäft bereits übertragen worden ist, ergeben sich möglicherweise hieraus Folgen, etwa in Form eines Schadens. Sie sind gegebenenfalls über Ersatzansprüche gegenüber dem Veräußerer des Rechts auszugleichen.

10 b) Die beantragte Wiedereinsetzung könnte auch dann nicht gewährt werden, wenn man wegen des dadurch gegebenen Interesses der KG an einer Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr davon ausginge, die KG sei in Prozessstandschaft für die GmbH als Antragstel-

lerin aufgetreten oder habe sich als Streithelferin der GmbH am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beteiligt und/oder als Streithelferin die Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt, und wenn man ein solches Prozessieren etwa in Fortführung des Senatsbeschlusses vom 17. April 2007 (X ZB 41/03, BGHZ 172, 98 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren, Tz. 30) für zulässig hielte. Dabei kann dahinstehen, ob im Rahmen des § 123 PatG zur Rechtfertigung des Gesuchs auch (nur) Umstände dienen können, die lediglich in der Person des Prozessstandschafters oder Streithelfers begründet sind, was etwa in der Rechtsprechung und Rechtslehre zu § 233 ZPO kontrovers beantwortet wird (vgl. z.B. die Nachweise bei Zöller/Vollkommer, ZPO, 26. Aufl., § 67 Rdn. 5). Denn auch dann wäre die Wiedereinsetzung zu versagen, weil nicht hinreichend dargetan ist, dass für die KG ein unverschuldeter Hinderungsgrund bestand, die siebte Jahresgebühr rechtzeitig zu zahlen.

11 Die KG macht nicht etwa geltend, unverschuldet nicht gewusst zu haben, dass zur Aufrechterhaltung eines technischen Schutzrechts mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland jährlich Gebühren zu zahlen sind. Sie stützt sich nur darauf, dass sie selbst den patentamtlichen Löschungsvorbescheid nicht erhalten habe, wie er gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG a.F. bis zum 31. Dezember 2001 vorgesehen war, seit dem 1. Januar 2002 jedoch gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben ist (Art. 7 Nr. 4 Buchst. b des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 - BGBl. I 3656) und seitdem auch nicht mehr ergehen darf, weil das Gesetz nunmehr die längstmögliche Zahlungsfrist selbst bestimmt. Das entschuldigt die Fristversäumung schon deshalb nicht, weil im Hinblick auf die im Jahre 2003 fällig werdende siebte Jahresgebühr wegen des Wegfalls der gesetzlichen Grundlage (§ 17 Abs. 3 Satz 3 PatG a.F.) mit einer solchen patentamtlichen Nachricht nicht mehr gerechnet werden durfte. Aber auch auf das Unterbleiben des Zugangs einer Erinnerung, wie sie das Deutsche Patent- und Markenamt seitdem verschickt, könnte die KG sich nicht mit Erfolg berufen.

Denn von einem Unternehmen, das - wie von der KG mangels gegenteiliger Darlegung anzunehmen ist - weiß, dass Jahresgebühren anfallen, kann erwartet werden, dass es sich nach deren Fälligkeit bzw. der einzuhaltenden Zahlungsfrist selbst erkundigt, wenn es ein Patent rechtsgeschäftlich erwirbt. Dies gilt jedenfalls, wenn - wie hier - der Erwerb aus einer Insolvenzmasse erfolgt, weil dann eine sorgfältig abwägende Person nicht erwarten kann, dass die Zahlung durch den Insolvenzverwalter sichergestellt ist, sondern vielmehr damit gerechnet werden muss, dass zur Aufrechterhaltung des Patents die eigene rechtzeitige Zahlung notwendig ist.

12 3. Der Wiederherstellung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts steht schließlich auch nicht entgegen, dass vor Anbringung des Wiedereinsetzungsgesuchs bereits das Insolvenzverfahren über das Vermögen der GmbH eröffnet war. Die vom Bundespatentgericht befürwortete entsprechende Anwendung von § 240 ZPO in Ansehung der Zahlungsfrist für nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens fällig werdende Jahresgebühren, ist nicht mit dem Gesetz vereinbar.

13 Gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erlischt das Patent, wenn eine fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig gezahlt wird. Die rechtzeitige Zahlung der Jahresgebühr bestimmt damit den Bestand des Ausschließlichkeitsrechts; sie ist materiell-rechtliche Voraussetzung für den Fortbestand des Patents. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des als Patentinhaber Eingetragenen berührt dies nicht, weil hierdurch keine Veränderung der materiellen Rechtslage erfolgt, sondern lediglich das Verwaltungs- und Verfügungsrecht auf den Insolvenzverwalter übergeht (§ 80 Abs. 1 InsO). Auch als Gegenstand der Insolvenzmasse besteht das Patentrecht daher nur so lange, wie für rechtzeitige Zahlung der nächsten fälligen Jahresgebühr und der weiteren Jahresgebühren innerhalb der jeweiligen Frist gesorgt wird. Diese vom materiellen Recht

vorgegebene Vermögenslage würde außer Kraft gesetzt, wenn im Falle der Insolvenz des in dem Register eingetragenen Patentinhabers das Patent ohne Zahlung der fälligen Jahresgebühr erhalten bliebe. Das verbietet die entsprechende Heranziehung von § 240 ZPO, was die Zahlung der Jahresgebühren anbelangt. Zum einen fehlt es insoweit bereits an einer planwidrigen gesetzlichen Lücke. Das Gesetz stellt vielmehr mit den genannten Vorschriften eine das materielle Recht abschließende Regelung zur Verfügung. Zum anderen handelt es sich bei § 240 ZPO um eine Vorschrift, die lediglich die Vorgehensweise bei der prozessualen Durchsetzung bestehender materieller Rechte regelt. Das materielle Recht und seine Voraussetzungen außer Kraft zu setzen, kann jedoch nicht Sinn und Zweck einer solchen Vorschrift sein. § 240 ZPO könnte deshalb auch nicht als sachgerechtes Vorbild angesehen werden, eine etwaige Lücke im Gesetz hinsichtlich der Frist zur Zahlung fälliger Jahresgebühren zu schließen. Schließlich ist auch die Notwendigkeit der Heranziehung von § 240 ZPO nicht zu erkennen. Dabei mag es durchaus so sein, dass dann, wenn die nächste Jahresgebühr zeitnah nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens fällig wird oder zu zahlen ist, die Versäumung des Zahlungstermins für diese Jahresgebühr häufig insolvenzbedingt ist, etwa weil der Insolvenzverwalter nicht rechtzeitig ermitteln konnte, dass das Patent zum Insolvenzvermögen gehört und es zur Aufrechterhaltung rechtzeitiger Zahlung der ausstehenden Jahresgebühr bedarf. Bei einer solchen (ersten) Versäumung kann jedoch auf Antrag des Insolvenzverwalters die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist gewährt werden. Hinsichtlich der in den Folgejahren fällig werdenden Jahresgebühren sollte der Insolvenzverwalter sodann jedoch bei ausreichender Insolvenzmasse ohne weiteres in der Lage sein, rechtzeitig rechtswahrend tätig zu werden, wenn dies sinnvoller Verwaltung entspricht. Das Patent auch in diesen Fällen ohne Zahlung der Jahresgebühren bestehen zu lassen, wie es bei der vom Bundespatentgericht befürworteten entsprechenden Anwendung von § 240 ZPO der Fall wäre, würde deshalb eine nicht gerechtfertigte materielle Privile-

gierung insolventer Patentinhaber bzw. deren Vermögen und damit der Interessen der Insolvenzgläubiger bedeuten.

14 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG. Eine mündliche Verhandlung hält der Senat nicht für notwendig.

Melullis Scharen Mühlens

Meier-Beck Gröning

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.01.2007 - 10 W(pat) 13/05 -