



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 15/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 601 20 447 (EP 1 326 791)**

(wegen Wiedereinsetzung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Antragsteller war Inhaber des in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents EP 1 326 791, auf dessen Erteilung am 7. Juni 2006 im Europäischen Patentblatt hingewiesen worden war und das unter dem Aktenzeichen 601 20 447 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführt wird. Am 19. Oktober 2006 hat der Antragsteller durch seinen deutschen Vertreter beim DPMA eine deutsche Übersetzung des Patents einreichen und die entsprechende Gebühr in Höhe von 150,-- € entrichten lassen. Das DPMA hat daraufhin dem Antragsteller mit Bescheid vom 13. Dezember 2006, der dem deutschen Vertreter des Antragstellers am 22. Dezember 2006 zugegangen ist, mitgeteilt, dass die Übersetzung verspätet eingereicht worden sei und dass deshalb die nach Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG bestimmte Rechtsfolge eingetreten sei, nämlich dass das Patent in der Bundesrepublik Deutschland von Anfang an keine Wirkungen entfaltet habe.

Mit Eingabe vom 30. Januar 2007, die am 2. Februar 2007 beim DPMA eingegangen ist, hat der Antragsteller die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist beantragt. Er ist der Auffassung, dass der Wiedereinsetzungsantrag zulässig sei und rechtzeitig innerhalb von zwei Monaten nach „Wegfall des Hindernisses“ beim DPMA gestellt worden sei. Sein anwaltlicher Vertreter habe erst durch den Bescheid des DPMA vom 13. Dezember 2006 - somit erst am 22. Dezember 2006 - von der Fristversäumung erfahren. Ursächlich für die Säumnis sei gewesen, dass der am 1. September 2006 per E-Mail von den britischen Korrespondenzanwälten des Antragstellers an den deutschen Vertreter gerichtete Auftrag zur Einreichung der Übersetzung vom Computersystem des deutschen Vertreters falsch behandelt worden sei. Schuld hieran sei die fehlerhafte Konfiguration eines neu installierten Spam-Filters gewesen, was der deutsche Vertreter anfänglich nicht bemerkt habe.

Zur Glaubhaftmachung des geschilderten Sachverhalts hat der Antragsteller eine eidesstattliche Versicherung seines deutschen Vertreters vom 30. Januar 2007 eingereicht.

Mit Beschluss vom 16. November 2007 hat das DPMA - Patentabteilung 1.22 - den Wiedereinsetzungsantrag des Antragstellers zurückgewiesen. Sie hat die Zurückweisung im Wesentlichen damit begründet, dass der Wiedereinsetzungsantrag verspätet gestellt worden sei. Es treffe nicht zu, dass der „Wegfall des Hindernisses“ erst zum 22. Dezember 2006 eingetreten sei, als der deutsche Vertreter des Antragstellers vom DPMA mit Bescheid vom 13. Dezember 2006 über den Wegfall der Wirkungen des Patents für die Bundesrepublik Deutschland informiert worden sei. Dem deutschen Vertreter des Antragstellers sei bereits am 19. Oktober 2006, als er die Übersetzung des Patents beim DPMA eingereicht habe, klar gewesen, dass die Einreichungsfrist versäumt worden sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers.

Der Antragsteller beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Patentabteilung 1.22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2006 aufzuheben und ihn in die Frist zur Einreichung der Übersetzung und zur Zahlung der Gebühr wieder einzusetzen.

Er ist nach wie vor der Auffassung, dass der Wiedereinsetzungsantrag nicht verfristet gewesen sei. Am 19. Oktober 2006 habe der deutsche Vertreter des Antragstellers aufgrund einer mündlichen Rücksprache mit den britischen Korrespondenzanwälten des Antragstellers die Übersetzung des Patents eingereicht und die Gebühr gezahlt. Die Einreichung der Übersetzung und die Gebührrzahlung seien mangels eines schriftlichen Auftrags nur vorsorglich zur Vermeidung eines eventuellen Rechtsverlusts erfolgt. Der deutsche Vertreter des Antragstellers habe

sich daher nicht notwendigerweise Gedanken über einen bereits eingetretenen Rechtsverlust machen müssen und sich auch nicht gemacht.

Die Patentabteilung hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

## II.

Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, jedoch nicht begründet. Die angegriffene Entscheidung des DPMA, mit der dem Antragsteller die beantragte Wiedereinsetzung versagt wurde, erweist sich im Ergebnis als zutreffend. Die hiergegen vom Antragsteller erhobenen Einwände verhelfen seiner Beschwerde nicht zum Erfolg.

1. Der Antragsteller hat im Sinne der Wiedereinsetzungsvorschrift des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG eine Frist versäumt, deren Versäumung einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Der Hinweis auf das in englischer Verfahrenssprache erteilte europäische Patent war am 7. Juni 2006 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden. Gemäß dem damals noch gültigen Art. II § 3 Abs. 1 IntPatÜG, der erst mit Wirkung zum 1. Mai 2008 außer Kraft getreten ist, hätte der Antragsteller, um seinem Patent Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu geben, innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung - somit bis zum 7. September 2006 - beim DPMA eine deutsche Übersetzung des Patents einreichen und die entsprechende Gebühr zahlen müssen (150,-- € nach Anlage zu § 2 PatKostG, Geb.-Nr. 313 820). Beide Handlungen wurden jedoch erst am 19. Oktober 2006 vorgenommen. Der Antragsteller hat selbst nicht in Abrede gestellt, dass er die Frist für die Einreichung der Übersetzung und für die Zahlung der Gebühr versäumt hat.

2. Der Beschwerde muss bereits deshalb der Erfolg versagt bleiben, weil der Antragsteller nicht rechtzeitig innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist seinen

Wiedereinsetzungsantrag gestellt hat. Nach § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG muss eine Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten „nach Wegfall des Hindernisses“ beantragt werden. Die Versäumung dieser 2-Monatsfrist macht den Antrag unzulässig (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 123 Rn. 31; Ströbele/Hacker/Kober-Dehm, MarkenG, 9. Aufl., § 91 Rn. 22).

Ein „Wegfall des Hindernisses“ tritt im Zusammenhang mit einer nicht fristgerechten Handlung nicht erst bei positiver Kenntnis von der Fristversäumung, sondern bereits dann ein, sobald die Person, der die fristgerechte Vornahme der Handlung oblag, bei Anwendung der ihr zumutbaren Sorgfalt die Versäumung hätte erkennen können (vgl. Schulte, a. a. O., Rn. 28). In entsprechender Anwendung von § 85 Abs. 2 ZPO muss sich hierbei ein Antragsteller auch den „Wegfall des Hindernisses“ bei dem von ihm für die Vornahme der Handlung bestellten Vertreter zurechnen lassen (vgl. Schulte, a. a. O., Rn. 30; BPatGE 13, 87, 90 ff.). Ein solcher Fall ist hier gegeben.

Der angefochtene Beschluss leidet zwar insoweit an einem Mangel, als die Patentabteilung unterstellt hat, dass der deutsche Vertreter des Antragstellers ab dem 19. Oktober 2006 positive Kenntnis von der Fristversäumung gehabt habe; hierfür gibt der glaubhaft gemachte Sachverhalt keinen Anhaltspunkt. Dennoch erweist sich die in der angegriffenen Entscheidung enthaltene Einschätzung als zutreffend, dass bezogen auf den Vertreter von einem „Wegfall des Hindernisses“ im Sinne von § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG bis spätestens zum 19. Oktober 2006 ausgegangen werden muss. Ein Anwalt hat, wenn ihm eine Sache zur Anfertigung eines fristgebundenen Schriftsatzes vorgelegt wird, die Pflicht, den Fristablauf nochmals zu prüfen (vgl. BGH NJW 1997, 1311; BGH NJW 2003, 437 und BGH Beschluss vom 19.06.2008 - V ZB 29/08 -, veröffentlicht im Internet in der Datenbank JURIS®). Im vorliegenden Fall hätte daher der deutsche Vertreter des Antragstellers bereits bei Anfertigung der Übersetzung eigenverantwortlich prüfen müssen, ob die Frist für die Einreichung der Übersetzung noch lief. Bei Beachtung der zumutbaren Sorgfalt, die aus der vorstehend genannten anwaltlichen Ver-

pflichtung zur Prüfung folgt, hätte der Vertreter bereits am 19. Oktober 2006 erkannt, dass die Frist zur Einreichung der Übersetzung schon abgelaufen war und es zur Abwendung des hierdurch bereits eingetretenen Rechtsverlusts zusätzlich - und zwar gemäß § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG bis spätestens zum 19. Dezember 2006 - der Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags bedurft hätte.

3. Da sich hiernach der Wiedereinsetzungsantrag bereits als unzulässig erweist, kann dahingestellt bleiben, ob dieser in der Sache begründet gewesen wäre.

Schülke

Püschel

Eisenrauch

prä