



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 4/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. April 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2006 013 972

(hier: Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. April 2011 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzenden sowie der Richter Guth und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Beschwerdeführerin, ein japanisches Unternehmen mit Sitz in Tokio, hat am 12. September 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmuster mit der Bezeichnung "Haarhalter" gestellt und die Priorität einer japanischen Voranmeldung vom 13. September 2005, Nr. 2005-264639, in Anspruch genommen. Das Gebrauchsmuster ist am 7. Dezember 2006 mit der Nummer 20 2006 013 972 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.

Mit Schreiben vom 28. Februar 2007 hat die Gebrauchsmusterstelle die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass diese die Frist von 16 Monaten ab dem Prioritätstag, in der unter anderem eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen gewesen sei, versäumt habe. Damit sei der Prioritätsanspruch für die vorliegende Anmeldung verwirkt.

Am 4. April 2007 hat die Beschwerdeführerin Antrag auf Wiedereinsetzung in die 16-Monatsfrist gestellt und den fehlenden Prioritätsbeleg eingereicht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die in der Anmeldeabteilung der Kanzlei ihrer anwaltlichen Vertreter zuständige, stets zuverlässige ausgebildete Patentanwaltsfachangestellte Frau M... versehentlich die ihr übertragene Prüfung, ob eine Abschrift der Anmeldungen, deren Priorität in Anspruch genommen worden sei, vorliege, hier nicht durchgeführt habe. Daher sei die 16-Monatsfrist nicht notiert und auch die Abschrift nicht angefordert worden. Diese Mitarbeiterin sei seit mehr als 10 Jahren in der Kanzlei, in der sie auch als Patentanwaltsfachange-

stellte ausgebildet worden sei, in der Anmeldeabteilung tätig und habe dort bisher fehlerfrei gearbeitet, was die in der Kanzlei für die Anmeldeabteilung verantwortlichen Patentanwälte durch stichpunktartige Überprüfungen festgestellt hätten. Da es sich bei den der Mitarbeiterin übertragenen Aufgaben um Routineangelegenheiten handele, die delegiert werden dürften, läge ein ihr, der Beschwerdeführerin, zurechenbares Anwaltsverschulden nicht vor.

Im Verfahren vor der Gebrauchsmusterstelle hat die Beschwerdeführerin eidesstattliche Versicherungen der Kanzleimitarbeiterin Frau M... sowie des für die Anmeldeabteilung im konkreten Fall verantwortlichen Patentanwalts, Herrn W..., vorgelegt, mit der er erklärt hat, dass zu seinem Verantwortungsbereich insbesondere die Überprüfung der Richtigkeit der Angaben in der Post, die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht werde, sowie das anschließende Unterschreiben dieser Post sowie die Überprüfung und Unterschreibung sämtlicher Post der Anmeldeabteilung an die einzelnen Mandanten gehörten.

Mit Beschluss vom 7. November 2007 hat die Gebrauchsmusterstelle den Antrag auf Wiedereinsetzung mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Beschwerdeführerin nicht ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist zur Vorlage der Abschrift gehindert gewesen sei. Entgegen dem Vortrag der Beschwerdeführerin habe nicht ausschließlich die Patentanwaltsfachangestellte die versäumte Anforderung der fehlenden Abschrift zu vertreten. Vielmehr sei neben ihr auch der anwaltliche Vertreter der Beschwerdeführerin für den Mangel verantwortlich, den er habe erkennen müssen. Es habe zu seinen Aufgaben gehört, das an seine Mandantin gerichtete Schreiben vom 7. November 2006, den so genannten "Filing-Report", in dem mitgeteilt worden sei, dass die Priorität der japanischen Voranmeldung in Anspruch genommen worden sei, auf inhaltliche Vollständigkeit zu überprüfen. Dies habe er unterlassen.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin. Zur Begründung führt sie aus, dass ausschließlich die Patentanwaltsfachangestellte Frau M... das Fristversäumnis zu vertreten habe. Einfache und ausführende Tätigkeiten wie bloße Fristberechnungen und deren Notierung dürften nach der Rechtsprechung auf zuverlässiges, erfahrenes Personal übertragen werden. Frau M... habe nur die Vollständigkeit der Unterlagen zu überprüfen gehabt, was keine juristische Wertung erfordere. Außerdem sei der Mitarbeiterin, die einen hohen Kenntnisstand hinsichtlich der Formalitäten bei Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch jahrelange unbeanstandete Tätigkeit in einer großen Kanzlei bewiesen habe, die Bedeutung des Vorhandenseins einer Abschrift der prioritätsbegründenden Anmeldung bekannt gewesen. Da im vorliegenden Fall aufgrund eines Versehens der sonst zuverlässigen Fachangestellten eine Frist zur Einreichung der Abschrift nicht notiert worden sei, sei dem zuständigen Patentanwalt, der üblicherweise von qualifizierten Hilfskräften berechnete und notierte Fristen kontrolliere, die Akte der Anmeldung auch nicht zur Bearbeitung als Fristsache vorgelegt worden. Dementsprechend sei ihm bei Unterzeichnung des Anmeldeberichts kein anwaltliches Verschulden unterlaufen. Hinsichtlich der Richtigkeit des "Filing-Reports", der ihm wie üblich ohne die entsprechende Handakte vorgelegt worden sei, habe sich Patentanwalt W... auf die Patentanwaltsfachangestellte verlassen können. Die in der Kanzlei der Vertreter der Beschwerdeführerin praktizierte Vorgehensweise habe sich jahrelang bewährt. Es könne von einem Anwalt nicht verlangt werden, vor der Unterzeichnung jeder eine Frist betreffenden Mitteilung den gesamten Akteninhalt zu überprüfen, ob dieser Bericht zutreffend und vollständig sei, ansonsten wären im Endeffekt auch einfache Aufgaben nicht mehr delegierbar. Nicht vergleichbar seien Fälle aus der Rechtsprechung, die die Anforderungen an die erforderliche Sorgfalt bei der Wahrung von Rechtsmittelfristen betreffen, weil der Verlust der Priorität keinen Rechtsverlust bewirke und die Prioritätsunterlagen nachträglich noch ergänzt und berichtet werden könnten.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 7. November 2007 aufzuheben und Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Abschrift der Japanischen Anmeldung Nr. 2005-264639 zu gewähren.

Weiterhin regt die Beschwerdeführerin an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen zur Klärung der Frage, ob es Teil der den Sorgfaltsanforderungen entsprechenden Büroorganisation sei, dass der Anwalt die Erfordernisse des Nichtberichtens zu beachten habe.

Im Übrigen wird auf den Akteninhalt und die Schriftsätze der Beschwerdeführerin sowie deren Anlagen verwiesen und Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg, weil die Gebrauchsmusterstelle zu Recht den Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen hat.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Abschrift der Prioritätsanmeldung (§ 21 Abs. 1 GebrMG, § 123 PatG) ist zwar zulässig, aber nicht begründet.

1. Die Wiedereinsetzung ist fristgemäß schriftlich innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, nämlich nachdem die Vertreterin der Beschwerdeführerin im März 2007 vom Fehlen der Abschrift der früheren Anmeldung erfahren hatte, beantragt und die Unterlage gleichzeitig nachgereicht worden.

2. Die Frist zur Einreichung der Prioritätsunterlagen ist jedoch nicht ohne ein der Beschwerdeführerin zurechenbares Verschulden des Anwalts (§ 85 Abs. 2 ZPO) versäumt worden, weil der anwaltliche Vertreter der Gebrauchsmusterinhaberin die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat (§ 278 BGB).

Der die vorliegende Gebrauchsmusteranmeldung bearbeitende Patentanwalt W... hat die Anmeldung unterschrieben, der noch nicht die Abschrift der früheren japanischen Anmeldung beigelegt war, ohne die fehlenden Anlagen anzufordern oder eine Frist zur Ergänzung der Anmeldung zu notieren. Es kann hier dahinstehen, ob die Praxis in der Kanzlei der anwaltlichen Vertreter der Beschwerdeführerin bereits einen Organisationsmangel darstellt, die Anforderung der fehlenden Unterlagen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, nämlich auf die Erstellung des „Filing-Reports“. Ein Anwalt muss sein Büro jedenfalls so organisieren, dass Fristversäumnisse unter normalen Umständen nicht vorkommen. Auch wenn man die Feststellung, ob die Prioritätsunterlagen vollständig sind oder nicht, als delegierbare Tätigkeit ansieht, entbindet dies den Anwalt schon grundsätzlich nicht davon, ein von ihm unterzeichnetes, von einer Hilfskraft vollständig vorbereitetes, Schreiben auf seine inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen. Nach Auffassung des Senats wäre der verantwortliche Patentanwalt allein deshalb, weil in dem Schreiben die Inanspruchnahme der Priorität in Bezug genommen worden ist, verpflichtet gewesen, selbst nachzuprüfen, ob die hierfür erforderlichen Unterlagen bereits eingereicht worden waren oder noch fehlten. Er hätte sich nicht auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der ihm - wie in der Kanzlei üblich - ohne die Handakte überreichten Mitteilung an die Mandantin ohne weitere Verifizierung des Sachverhalts verlassen und diese unterzeichnen dürfen. Wie Patentanwalt W... in seiner eidesstattlichen Versicherung vom 22. Mai 2007 unter Ziffer 1. im zweiten Absatz dargelegt hat, gehört zu seinem Verantwortungsbereich unter anderem die (auch inhaltliche) Überprüfung und Unterzeichnung sämtlicher Post der Anmeldeabteilung an die Mandanten. Dieser nach der Rechtsprechung im Falle nicht delegierbaren Aufgabe (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008,

§ 123 Rn. 100) kann der Anwalt nur gerecht werden, wenn er sich nicht der Möglichkeit einer Kontrolle begibt, indem er sich die Akten nicht vorlegen lässt.

In dem "Filing-Report" vom 7. November 2006 an die Mandantin wird ausdrücklich erwähnt, dass die Priorität der japanischen Voranmeldung vom 13. September 2005 in Anspruch genommen worden sei. In Anbetracht der gravierenden Folgen der Verwirkung des Prioritätsrechts durfte der Vertreter sich jedenfalls nicht darauf verlassen, dass das Fehlen eines Hinweises, bis wann die Prioritätsunterlagen einzureichen seien, automatisch die Vollständigkeit der mit der vorliegenden Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Unterlagen bedeute. Vielmehr wäre insoweit eine Nachfrage bzw. Nachprüfung erforderlich gewesen, durch die auch rechtzeitig erkannt worden wäre, dass vergessen worden war, die 16-Monatsfrist zu notieren.

Gerade bei wichtigen Verfahrenshandlungen, wie es die Einlegung eines Rechtsmittels, aber auch die Beanspruchung einer ausländischen Priorität ist, sind sehr hohe Anforderungen an die Sorgfalt des patentanwaltlichen Vertreters zu stellen. Nach allgemeiner Ansicht obliegt dem Anwalt nämlich im Interesse des Rechtssuchenden die Pflicht, sicherzustellen, dass die Handlung wirksam ist (vgl. dazu Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 123 Rn. 43). Einer besonderen Sorgfalt bedarf es dann, wenn - wie hier - ein Fehler zu einem irreparablen Rechtsverlust führen kann, weil ein der Wirksamkeit der Handlung entgegenstehender Mangel später nicht mehr beseitigt werden kann. Die Überwachung von solchen Angelegenheiten darf der Vertreter nach der Rechtsprechung und der Spruchpraxis des EPA nicht vollständig Hilfspersonen überlassen (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 123 Rn. 33; EPA T 25/96 RBK 2000, 55; für Kontrolle von die Prioritätsfrist währenden Eingaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit BGH GRUR 1979, 626 - Elektrostatisches Ladungsbild). Entsprechendes gilt für die Berechnung und Kontrolle von Rechtsmittelfristen (vgl. Busse, a. a. O.) und die Kontrolle von die Prioritätsfrist währenden Eingaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit (BGH GRUR 1979, 626 - Elektrostatisches Ladungsbild). Im vorliegenden Fall der Prioritätsfrist handelt es

sich um eine solche, eine besondere Sorgfaltspflicht auslösende Fallgestaltung. Zwar hat die Versäumung der Prioritätsfrist nicht zu Folge, dass das angemeldete Gebrauchsmuster nicht registriert werden kann, sondern es erhält nur einen späteren Zeitrang. Jedoch bedeutet ein späterer Zeitrang, dass das aus dem Gebrauchsmuster fließende Recht gegenüber früheren Rechten - z. B. solchen, die in der Zeit zwischen beanspruchter Priorität und Eingang der Anmeldung des Gebrauchsmusters entstanden sind - nicht geltend gemacht werden kann oder dass diese Rechte die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters in Frage stellen können.

Die von den Vertretern der Beschwerdeführerin zitierte Rechtsprechung BGH NJW-RR 199, 429, BGH NJW 2008, 854 und BFH IX B 77/09, veröffentlicht in juris (Das Rechtsportal) betrifft dagegen keine vergleichbaren Fälle. Denn es handelt sich um Sachverhalte, bei denen die Sorgfaltspflichtverletzung nicht beim Vertreter selbst lag, weil dessen Büroorganisation ordnungsgemäß war und er selbst nicht erkennen konnte, dass ein Fehler in Verbindung mit einer fristgebunden Handlung vorlag. Die Rechtsprechung hat zwar außerdem auch anerkannt, dass bei der Abweichung von konkreten Einzelanweisungen den Anwalt kein Verschulden trifft und dass er die Berechnung und Notierung einer Berufungsfrist einer geeigneten Büroangestellten übertragen kann (vgl. dazu etwa Schulte, Patentgesetz a. a. O.) Die Notierung einer Berufungsbegründungsfrist beinhaltet jedoch nur eine reine Fristberechnung, nicht aber die Vorbereitung und Zusammenstellung von Unterlagen, den Inhalt einer Verfahrenshandlung oder eine Mitteilung hierüber an den Mandanten. Derartige komplexere Tätigkeiten können einer Angestellten nicht ohne weitere Kontrolle überlassen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass ein Anwalt, dem die Handakten zur Anfertigung einer Berufungsbegründung vorgelegt werden, eigenverantwortlich die Berufungsbegründungsfrist zu prüfen hat (vgl. BGH NJW 2003, 437).

Vorliegend hat sich der Vertreter der Beschwerdeführerin generell darauf verlassen, dass ihm nach Überprüfung durch seine Büroangestellte der zutreffende "Fi-

ling-Report" zur Unterschrift vorgelegt wird, ohne eine Kontrolle nach dem "Vieraugenprinzip" vorzusehen. Außerdem hat der Vertreter der Beschwerdeführerin die Anmeldung unterschrieben, der noch nicht die Abschrift der früheren japanischen Anmeldung beigelegt war, ohne die fehlenden Anlagen anzufordern oder eine Frist zur Ergänzung der Anmeldung zu notieren. Es geht also nicht darum, dass der Anwalt - was möglicherweise unzumutbar wäre - vor jeder Unterschrift die gesamte Akte überprüfen muss. Vielmehr hält es der Senat mit der allgemeinen Ansicht nur für erforderlich, dass durch Kontrollen sichergestellt wird, dass jeweils die konkreten Voraussetzungen für Handlungen oder Erklärungen erfüllt sind, bei denen Fehler schwere Rechtsnachteile zur Folge haben könnten.

Eine Wiedereinsetzung in die versäumte Frist kommt deshalb nicht in Betracht.

Auf die Frage, ob die Überwachung der Vollständigkeit der den Schriftsätzen beigelegten Prioritätsunterlagen und einfache Fristberechnungen und -notierungen auf eine Patentanwaltsfachangestellte übertragen werden durften, ob die mit der Sachbearbeitung betraute Fachkraft ausreichend qualifiziert und überwacht worden ist oder ob sie grundsätzlich zuverlässig arbeitet, kommt es vorliegend bei dieser Sach- und Rechtslage nach Auffassung des Senats nicht an (vgl. dazu BGH GRUR 1979, 626 - Elektrostatisches Ladungsbild).

3. Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde kommt ebenfalls nicht in Betracht, weil die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten eines Anwalts bei der Abgabe von verfahrensbestimmenden Angaben bereits umfassend höchstrichterlich geklärt sind (vgl. etwa Schulte, Patentgesetz, a. a. O.).

Baumgärtner

Eisenrauch

Guth

Pr