



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 30/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. Februar 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 063 911.7

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Februar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderinnen haben am 19. Dezember 2008 beim DPMA eine dort unter dem Aktenzeichen 10 2008 063 911.7 geführte Anmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung einer extrudierten Harzfolie" eingereicht und dabei die Priorität der japanischen Voranmeldung JP 2007-331093 vom 21. Dezember 2007 in Anspruch genommen. Als Anmeldungsunterlagen wurden u. a. Beschreibungsseiten 1 bis 7 und 9 bis 35 eingereicht; an Stelle der fehlenden Seite 8 befindet sich ein Leerblatt. Außerdem wurde zusammen mit der Anmeldung eine Abschrift der Voranmeldung samt Prioritätsbeleg des Japanischen Patentamts eingereicht. Bei der Voranmeldung ist keine Leerseite oder - stelle erkennbar.

Die Anmelderinnen reichten am 12. März 2009 die fehlende Seite 8 des Beschreibungstextes nach und stellten am 26. März 2009 einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die zwölfmonatige Frist für die Einreichung einer vollständigen deutschen Nachanmeldung, umfassend insbesondere die Seite 8 des Beschreibungstextes, unter Inanspruchnahme der Unionspriorität aus der JP 2007-331093 vom 21. Dezember 2007.

Zur Begründung führen sie aus, dass beabsichtigt gewesen sei, die Nachanmeldung bereits am 19. Dezember 2008 komplett mit der Seite 8 einzureichen. Der Text der Anmeldung sei den inländischen Vertretern von den japanischen Vertretern in englischer Sprache übermittelt worden, wobei diese Version die dem Text der Seite 8 entsprechenden Passagen enthalten habe. Letzteres gelte auch für die von einer externen Übersetzerin auf der Grundlage des englischsprachigen Dokuments angefertigte und von dem inländischen Vertreter überarbeitete deutsche Übersetzung, deren Endfassung am Einreichungstag mit Kanzlei- und Datumstempel versehen und als Kopiervorlage für die drei zur Einreichung bestimmten Abschriften verwendet worden sei. Weil der letzte Satz von Seite 7 und der erste Satz von Seite 9 grammatikalisch und inhaltlich nicht zusammenpassten, sei es offensichtlich, dass durch das Weglassen der Seite 8 ein so nicht beabsichtigter Beschreibungstext generiert worden sei. Im Übrigen umfasse auch das vorgelegte Prioritätsdokument den der fraglichen Seite 8 der deutschen Übersetzung entsprechenden japanischen Text.

Die Frist zur Einreichung einer vollständigen deutschen Nachanmeldung sei von den Anmelderinnen ohne Verschulden versäumt worden. Entsprechend der in der Kanzlei der inländischen Vertreter üblichen Vorgehensweise sei die deutsche Version des Anmeldungstextes an die verantwortliche Sekretärin zur Vorbereitung der Einreichung übergeben worden. Das übergebene Exemplar sei - ebenso wie das in der Kanzleiakte verbliebene Original - vollständig gewesen. Die Sekretärin habe weisungsgemäß die drei für die Einreichung beim Amt bestimmten Kopiensätze manuell auf Vollständigkeit der kopierten Seiten überprüft und das positive Ergebnis dieser Vollständigkeitsprüfung schriftlich vermerkt. Anschließend habe sie sämtliche zur Einreichung der Anmeldung notwendigen Dokumente - einschließlich der Abschriften des Anmeldungstextes - in einer Unterschriftenmappe zusammengestellt und dem unterzeichnenden Anwalt zur Unterschrift vorgelegt. Der Anwalt habe den Antrag, die Einzugsermächtigung und die Erfinderbenennung auf Korrektheit aller Angaben sowie auf das Vorliegen aller Anlagen eingehend über-

prüft, bevor die gesammelten Dokumente dann an das DPMA übermittelt worden seien.

Auf die Gefahr einer möglichen Unvollständigkeit der beim DPMA eingereichten Unterlagen sei er erst am 3. Februar 2009 durch eine E-mail des japanischen Vertreters aufmerksam gemacht worden. Dieser habe um Zusendung der Seite 8 gebeten, weil ihm diese in der an ihn übermittelten Kopie des Anmeldetextes nicht vorgelegen habe. Nach mehrfacher telefonischer Nachfrage beim DPMA habe man am 11. März 2009 die Auskunft erhalten, dass auch in den dort eingereichten Exemplaren die fragliche Seite fehle.

Bei der Sekretärin handele es sich um eine qualifizierte, engagierte und zuverlässige Mitarbeiterin mit langjähriger Erfahrung, die in der Vergangenheit alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Einreichung von Neuanmeldungen ohne Probleme erledigt habe. Es sei unerklärlich, weshalb sie im vorliegenden Fall trotz unternommener und schriftlich bestätigter Vollständigkeitsprüfung übersehen habe, dass - vermutlich auf Grund eines erfolgten Fehlers beim Fotokopieren - statt der vorgesehenen Seite 8 ein leeres Blatt in den für die Einreichung beim DPMA vorgesehenen Kopiensätzen enthalten war.

Die Prüfungsstelle 16 teilte den Anmelderinnen in einem Zwischenbescheid mit, dass der Wiedereinsetzungsantrag voraussichtlich keinen Erfolg haben werde. Am 19. Dezember 2008 sei durchaus eine Anmeldung eingereicht worden, wenn auch ohne die Seite 8 der Beschreibung. Da die Nachanmeldung nicht vollständig sein müsse, sei eine Anmeldung unter Inanspruchnahme der Unionspriorität zustande gekommen. Es sei somit keine Frist versäumt worden, weshalb der Wiedereinsetzungsantrag nicht statthaft sei.

Dem entgegneten die Anmelderinnen mit Schreiben vom 30. Dezember 2009, es sei auch für das DPMA aus den am 19. Dezember 2008 eingereichten Unterlagen offensichtlich gewesen, dass eine Nachanmeldung ohne die Seite 8 nicht beab-

sichtigt gewesen sei. Somit könne der vorliegende Sachverhalt von einem hypothetischen, alternativen Fall einer unvollständigen Nachanmeldung unterschieden werden, bei dem z. B. ein Textbaustein zwischen zwei Absätzen einer Seite fehle, was nicht ohne Weiteres ersichtlich wäre.

Schließlich wurde der Wiedereinsetzungsantrag durch Beschluss der Prüfungsstelle 16 vom 17. Mai 2010 aus Gründen des vorangegangenen Zwischenbescheids zurückgewiesen. Die Nachanmeldung sei lediglich mit inhaltlichen Defiziten behaftet, deren nachträgliche Korrektur nicht Aufgabe des Rechtsinstituts der Wiedereinsetzung sei.

Dagegen wenden sich die Anmelderinnen im Wege einer am 30. Juli 2010 eingelegten Beschwerde (bei gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr). In der mündlichen Verhandlung haben sie beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Mai 2010 aufzuheben und unter Beibehaltung des 19. Dezember 2008 als Anmeldetag Wiedereinsetzung in die zwölfmonatige Frist zur Einreichung einer vollständigen, auch die Seite 8 des Beschreibungstextes umfassenden deutschen Nachanmeldung zu gewähren.

Zur Begründung verweisen die Anmelderinnen auf ihr früheres Vorbringen und tragen ergänzend vor, wegen der offensichtlich unvollständig eingereichten Unterlagen sei am 19. Dezember 2008 keine ordnungsgemäße Nachanmeldung i. S. v. Art. 4 C PVÜ erfolgt, so dass die Frist zur Einreichung einer vollständigen deutschen Nachanmeldung unter Inanspruchnahme der Unionspriorität versäumt worden sei. Es treffe auch nicht zu, dass die nachträgliche Korrektur von inhaltlichen Defiziten nicht Aufgabe des Rechtsinstituts der Wiedereinsetzung sei. Auch § 38 PatG eröffne prinzipiell die Möglichkeit einer Berichtigung von offensichtlichen Fehlern in Anmeldungsunterlagen. Ein klar erkennbarer und offensichtlicher

Fehler wie im vorliegenden Fall gehe eindeutig über ein lediglich inhaltliches Defizit hinaus.

In der mündlichen Verhandlung haben die Anmelderinnen außerdem die Auffassung vertreten, dass der hier vorliegende Fall einer Nachanmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität einer ausländischen Voranmeldung nicht mit dem Fall einer Erstanmeldung vergleichbar sei und daher auch unterschiedlich behandelt werden müsse. Im Hinblick auf diese höchstrichterlich noch nicht entschiedene Rechtsfrage regen die Anmelderinnen die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Bei einer Erstanmeldung gehe es um die Sicherung des Zeitrangs, weshalb § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG im Interesse des Anmelders nur geringe Anforderungen an die Zuerkennung des Anmeldetages stelle. Dieser Gesichtspunkt spiele bei einer Nachanmeldung, die den Zeitrang der Voranmeldung in Anspruch nehme, keine Rolle. Das Vorliegen der Fristversäumung könne daher nicht auf die Frage beschränkt werden, ob am Anmeldetag die Mindestanforderungen erfüllt worden seien, vielmehr sei darauf abzustellen, dass zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt worden sei, eine lückenhafte Anmeldung einzureichen. Zudem sei zu bedenken, dass innerhalb des Prioritätsjahres mehrere Nachanmeldungen zu der prioritätsbegründenden Voranmeldung eingereicht werden könnten. Eine unvollständige Nachanmeldung stelle keinesfalls einen Verzicht auf eine weitere vollständige Nachanmeldung dar.

Schließlich verweisen die Anmelderinnen auf Regel 56 Abs. 3 EPÜAO, wonach bei einer europäischen Patentanmeldung, die die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, offensichtlich fehlende Teile der Beschreibung - ohne dass es deshalb zu einer Verschiebung des Anmeldetages komme - nachgereicht werden könnten, sofern diese Beschreibungsteile vollständig in der früheren Anmeldung enthalten seien.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber in der Sache nicht begründet.

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung wurde von der Prüfungsstelle zu Recht zurückgewiesen, weil er unstatthaft ist.

Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG ist ein Wiedereinsetzungsantrag statthaft, wenn der Anmelder eine Frist versäumt und dadurch einen gesetzlich angeordneten Rechtsnachteil erlitten hat. Im vorliegenden Fall haben die Anmelderinnen von der Möglichkeit des Art. 4 A Abs. 1 PVÜ zur Einreichung einer Nachanmeldung zu ihrer japanischen Voranmeldung vom 21. Dezember 2007 Gebrauch gemacht. Dafür standen ihnen zwölf Monate zur Verfügung (Art. 4 C Abs. 1 PVÜ), so dass die Frist am 22. Dezember 2008 endete (der 21. Dezember 2008 war ein Sonntag). Da die deutsche Nachanmeldung am 19. Dezember 2008 eingereicht worden war, ist somit die genannte Frist nicht versäumt worden.

a) Dass die Nachanmeldung durch die Einreichung eines Leerblattes anstelle der Seite 8 des Beschreibungstextes offensichtlich eine Lücke enthielt, führt nicht zur Annahme einer Fristversäumung. Eine Frist ist zwar auch dann versäumt, wenn die Verfahrenshandlung zwar rechtzeitig, aber unwirksam vorgenommen wurde (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 123 Rdn. 46). Dies ist hier aber nicht der Fall, wobei die Frage der Rechtswirksamkeit der Verfahrenshandlung, hier der Einreichung einer Anmeldung, allein anhand der gesetzlichen Regelung zu beantworten ist, nicht nach den subjektiven Vorstellungen des Anmelders; darauf, dass die Anmelderinnen hier zu keinem Zeitpunkt die Einreichung einer lückenhaften Anmeldung beabsichtigt hatten, kommt es insoweit nicht an. Auch offensichtlich lückenhafte Anmeldungen sind grundsätzlich wirksam, wobei ihr Offenbarungsgehalt auf den am Anmeldetag eingereichten Text beschränkt ist.

Etwas anderes gilt nur, wenn vorhandene Lücken den Teil der Anmeldungsunterlagen betreffen, die zu den Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages zu rechnen sind; dazu gehören gemäß § 35 Abs. 2 i. V. m. § 34 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 PatG der Name des Anmelders, ein Antrag auf Erteilung des Patents mit kurzer und genauer Bezeichnung der Erfindung sowie Angaben, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind. Diese Mindestanforderungen sind im vorliegenden Fall durch die am 19. Dezember 2008 eingereichten Unterlagen erfüllt. Insbesondere ist trotz der Lücken im Beschreibungstext eine für die Zuerkennung des Anmeldetages ausreichende Beschreibung vorhanden. Dafür würden selbst äußerst knappe Darlegungen mit teilweise nicht lesbaren Passagen ausreichen (vgl. Senatsbeschluss v. 13. November 2012 – 10 W (pat) 14/11). Hier sind - weit über dieses Mindestanforderung hinausgehend - trotz der fehlenden Seite ca. 34 Beschreibungsseiten vorhanden.

Die Offensichtlichkeit einer Lücke in der Beschreibung ist für sich genommen kein Grund für die Nichtzuerkennung des Anmeldetages. Dies ist auch daraus zu ersehen, dass das Gesetz in § 35 Abs. 1 Satz 2 PatG für den speziellen Fall einer offensichtlichen Lücke - nämlich des Fehlens von Zeichnungen, auf die die Anmeldung Bezug nimmt - eine ausdrückliche Regelung trifft. In diesem Fall kann der Anmelder nach Aufforderung durch das Patentamt die fehlenden Zeichnungen nachreichen, wobei der Anmeldetag auf den Tag des Eingangs der Zeichnungen verschoben wird; reicht er die Zeichnungen nicht nach, gilt jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt (§ 35 Abs. 2 Satz 3 PatG). Keinesfalls führt das offensichtliche Fehlen von Zeichnungen zur Unwirksamkeit der Anmeldung.

Daraus, dass das Gesetz für andere offensichtliche Lücken im Anmeldungstext bislang keine vergleichbare Regelung trifft (eine solche soll für Lücken in der Patentbeschreibung erst künftig eingeführt werden, vgl. § 35 Abs. 3 PatG i. d. F. des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes, BT-Drucks. 17/10308 v. 12. Juli 2012), kann nicht geschlossen werden, dass in diesen Fällen die An-

meldung insgesamt unwirksam ist. Vielmehr verbleibt es dann bei der Anmeldung im Umfang des ursprünglich eingereichten Textes, ohne dass die Möglichkeit einer Ergänzung der Anmeldung mit der Folge einer Verschiebung des Anmeldetages besteht.

Was die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Anmeldetages anbelangt, macht das Gesetz keinen Unterschied zwischen Erstanmeldungen und unter Inanspruchnahme der Priorität älterer Voranmeldungen eingereichten Nachanmeldungen. Insbesondere führt der Umstand, dass die Nachanmeldung nicht völlig mit der Voranmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wurde, übereinstimmt, nicht zur Unwirksamkeit der Nachanmeldung. Die mangelnde Übereinstimmung von Vor- und Nachanmeldung betrifft lediglich die - bei der Frage der Rechtswirksamkeit der Anmeldung nicht zu prüfende - Frage, ob die Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde.

Wegen der Eindeutigkeit der insoweit bestehenden Rechtslage hat der Senat keinen Anlass zu der von den Anmelderinnen angeregten Zulassung der Rechtsbeschwerde gesehen.

b) Die im europäischen Anmeldeverfahren bestehende Möglichkeit, offensichtlich fehlende Teile der Beschreibung nachzureichen, sofern diese Teile in der prioritätsbegründenden Voranmeldung enthalten sind (Regel 56 Abs. 3 EPÜAO), führt zu keinem anderen Ergebnis. Diese Bestimmung ist im deutschen Anmeldeverfahren nicht anwendbar. Im Interesse einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung ist es zwar geboten, dass Entscheidungen des Europäischen Patentamts (EPA) von den deutschen Gerichten beachtet werden. Dies kann aber nur dort gelten, wo inhaltlich übereinstimmende materiell-rechtliche Vorschriften zur Anwendung kommen (vgl. BGH GRUR 2010, 950, 951 [Abs. 13] - Walzenformgebungsmaschine). Soweit die für das EPA gültigen Vorschriften vom deutschen Recht abweichen, dürfen sie hier weder unmittelbar noch in analoger Weise zur Anwendung gebracht werden.

Davon abgesehen geht es bei der durch Regel 56 Abs. 3 EPÜAO ermöglichten Nachreichung ursprünglich fehlender Teile einer Nachanmeldung auch nicht um die Wiedereinsetzung in eine versäumte Prioritätsfrist. Auch bei Geltung einer entsprechenden Vorschrift im deutschen Recht würde dies nichts daran ändern, dass die Anmelderinnen am 19. Dezember 2008 beim DPMA eine wirksame Nachanmeldung zu ihrer japanischen Voranmeldung eingereicht haben, weshalb die zwölfmonatige Frist des Art. 4 C Abs. 1 PVÜ nicht versäumt wurde und der Wiedereinsetzungsantrag nicht statthaft ist.

Dieses Ergebnis steht im Übrigen im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, wonach das Institut der Wiedereinsetzung nicht dazu dient, inhaltliche Unvollständigkeiten einer an sich fristgerecht eingereichten Rechtsmittelbegründung zu heilen (vgl. BGH NJW 1997, 1309; BFH, Beschluss v. 14. November 2012 - V B 41/11 - im Internet veröffentlicht unter www.bundesfinanzhof.de/Entscheidungen).

2. Aus diesem Grund muss nicht der Frage nachgegangen werden, ob der Antrag auf Wiedereinsetzung begründet wäre, d. h. ob die Frist des Art. 4 C Abs. 1 PVÜ ohne ein den Anmelderinnen zuzurechnendes Verschulden versäumt worden ist.

3. Im weiteren Verlauf des Anmeldeverfahrens wird zu prüfen sein, ob und inwieweit die fehlenden Teile der Beschreibung gemäß § 38 PatG (etwa durch Angaben aus der japanischen Voranmeldung) ergänzt werden können, ohne dass dadurch der Gegenstand der Anmeldung erweitert wird.

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä