

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 6/01

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die europäische Patentanmeldung 99 710 011.0**

**(AktENZEICHEN des DPMA 36 20 E-H 1),**

**wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Mai 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I**

Die Anmelderin reichte am 26. Oktober 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents ein. In dem Antrag nahm sie die Priorität einer japanischen Voranmeldung vom 30. September 1998 (JP 10-27 83 30) in Anspruch. Die Anmeldungsunterlagen gingen am 8. November 1999 beim Europäischen Patentamt ein. In seiner Feststellung der bibliographischen Daten der Anmeldung vom 11. November 1999 vermerkte das Europäische Patentamt, dass keine Priorität in Anspruch genommen sei.

Am 18. November 1999 beantragte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 123 Patentgesetz (PatG) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Prioritätsfrist. Ihre Anwälte hätten den Auftrag zur Einreichung der Anmeldung am 27. September 1999 erhalten. Die Unterlagen seien am 28. September 1999 zum Postausgang gegeben worden. Bereits zu diesem Zeitpunkt habe die ansonsten stets korrekt arbeitende Bürovorsteherin ihrer Anwälte die Prioritätsfrist gestrichen, ohne, wie sonst weisungsgemäß üblich, auf die telefonische Eingangsbestätigung durch das Deutsche Patent- und Markenamt zu warten. Tatsächlich seien die Unterlagen erst am 4. Oktober 1999 (wohl richtig 26. Oktober 1999) dort eingegangen. Dieser Fehler der Bürovorsteherin ihrer Anwälte könne ihr, der Anmelderin, nicht als Verschulden zugerechnet werden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Ansicht vertreten, das Europäische Patentamt sei zur Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag zuständig, da nur diesem gegenüber die Prioritätsfrist nach Artikel 87 Absatz 1 EPÜ einzuhalten gewesen sei. Zwar könnten europäische Patentanmeldungen auch beim Deutschen Patentamt eingereicht werden; dieses habe dabei aber nur Überbringerfunktion. Das Patentamt hat deshalb durch Beschluß vom 22. November 2000 den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen.

Mit der Beschwerde macht die Anmelderin geltend, die Prioritätsfrist nach Art 87 Abs 1 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) könne durch rechtzeitiges Einreichen der Anmeldung beim Deutschen Patentamt eingehalten werden. Damit sei die Prioritätsfrist gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuhalten. Folglich komme § 123 PatG zur Anwendung, was auch in Art 122 Absatz 7 EPÜ ausdrücklich vorgesehen sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung vom 27. Februar 2001 Bezug genommen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und ihr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

Sie regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat zu Recht angenommen, daß die Frist für die Inanspruchnahme der Priorität dem Europäischen Patentamt gegenüber einzuhalten war und deshalb dieses über die Wiedereinsetzung zu entscheiden hat.

1. Nach Artikel 75 Absatz 1 EPÜ in Verbindung mit Art II § 4 Abs 1 Satz 1 IntPatÜG kann eine europäische Patentanmeldung auch beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht werden. Dieses hat die Anmeldung nach Art. II § 4 Abs 2 IntPatÜG an das Europäische Patentamt weiterzuleiten und den Anmelder hiervon zu unterrichten. Der Regelung des Art II § 4 Abs 1 Satz 1 IntPatÜG, die mit dem Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentgesetzes (GPatG) eingefügt wurde, liegt die Überlegung zugrunde, die für den Anmelder bis dahin nicht ohne weiteres durchschaubare Situation, bei welcher Behörde welche Anmeldung (zB nach PCT, EPÜ) eingereicht werden darf, übersichtlicher zu machen. Es sollte vermieden werden, daß der Anmelder ein Prioritätsrecht verliert, wenn er beispielsweise versehentlich eine europäische Anmeldung beim Deutschen Patentamt eingereicht hatte und diese nicht rechtzeitig an das Europäische Patentamt weitergeleitet wurde (vgl Bericht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages BIPMZ 1979, 293).

Die Einreichung der europäischen Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt hat aber nur fristwahrende Wirkung, indem der dortige Eingangstag als Eingangstag beim Europäischen Patentamt gilt (Art 75 Abs 1 b Satz 2 EPÜ). Das Deutsche Patent- und Markenamt bearbeitet die Anmeldung sachlich also nicht; hierfür ist das Europäische Patentamt unter Zugrundelegung der Vorschriften des EPÜ zuständig. Das EPÜ enthält ein eigenständiges Regelungssystem, das auf jede europäische Patentanmeldung Anwendung findet, unabhängig davon, in welchem Vertragsstaat sie eingereicht wurde (Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ABI EPA 1988, 165 ff). In dem dort ent-

schiedenen Verfahren hatte das Europäische Patentamt über die Bestimmung des Anmeldetages einer in Großbritannien eingereichten europäischen Patentanmeldung und insbesondere darüber zu befinden, ob eine nationale Vorschrift - in diesem Fall Regel 97 UK - auf eine europäische Patentanmeldung angewandt werden kann. Dies kann nach Ansicht des Europäischen Patentamts nur geschehen, wenn sich diese Möglichkeit aus dem EPÜ ergibt. Dies sei nicht der Fall, da Regel 24 EPÜ ein umfassendes eigenständiges System biete, anhand dessen der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung unabhängig davon bestimmt werden könne, wo sie eingereicht worden sei.

Dieser Grundsatz gilt nach den oben dargestellten, mit den Regelungen des EPÜ korrespondierenden Vorschriften des IntPatÜG auch für die Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung und eine evtl. Wiedereinsetzung. Auch in diesen Fällen sieht das EPÜ nicht vor, nationale Rechtsvorschriften zur Beurteilung der Rechtsfragen heranzuziehen oder diese gar auf die nationalen Behörden zu übertragen. Die Beurteilung, ob die Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde, richtet sich allein nach Art 87 EPÜ; die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung ist nach Art 122 EPÜ zu beurteilen und zwar durch das europäische Patentamt.

2. Entgegen der Ansicht der Anmelderin ergibt sich auch keine Entscheidungsbefugnis für das Deutsche Patent- und Markenamt aus Art 122 Abs 7 EPÜ in Verbindung mit § 123 PatG.

Nach Art 122 Absatz 5 EPÜ ist eine Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist (Art 87 EPÜ) ausgeschlossen. Gemäß Art 122 Abs 7 EPÜ bleibt das Recht eines Vertragsstaates, in dem für die Erfindung des europäischen Patents Schutz begehrt wird (Art 79 Abs 1 EPÜ, Regel 26 Abs 2 h AusfOEPÜ), unberührt, Wiedereinsetzung in Fristen zu gewähren, die in diesem Übereinkommen, also dem EPÜ, vorgesehen und den Behörden dieses Staates gegenüber einzuhalten sind. Dabei handelt es sich um Fristen, die Zuständigkeitsbereiche betreffen, die das EPÜ ausdrücklich den nationalen Behörden vorbehalten hat. Die Vertragsstaaten kön-

nen deshalb die Folgen der Versäumung dieser Fristen nach ihrem nationalen Recht behandeln. Als Beispiele für derartige Fristen sind die Fristen nach Art 65 EPÜ (Übersetzung der europäischen Patentschrift), Art 135 Absatz 2 EPÜ (Einreichung und Übermittlung eines Umwandlungsantrags) oder Art 141 EPÜ (Jahresgebühren für das europäische Patent, vgl Singer/Stauder, EPÜ, Art 122 Rdn 167) zu nennen. Diese Vorschriften betreffen Bereiche, in denen den Vertragsstaaten in bestimmtem Umfang eine eigene Regelungskompetenz zusteht. Sie können die Art und Weise, in der eine bestimmte Handlung gegenüber der nationalen Behörde vorzunehmen ist, vorschreiben und ausgestalten. Deshalb bleibt den Vertragsstaaten in diesen Fällen auch das Recht zur Gewährung von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach nationalem Recht vorbehalten.

Art 87 EPÜ gehört nicht zu den von in Art<sup>o</sup>122 Abs. 7 EPÜ erfaßten Vorschriften. Art<sup>o</sup>87 Abs. 1 EPÜ regelt die Inanspruchnahme einer Priorität für eine europäische Anmeldung. In der Vorschrift ist keine Rede davon, daß etwa nationale Behörden einen Modus der Inanspruchnahme der Priorität vorschreiben können; diese richtet sich allein nach den Vorschriften des EPÜ, für deren Anwendung ausschließlich das Europäische Patentamt zuständig ist. Die Frage, ob die Anmelderin die Prioritätsfrist eingehalten hat und ob ihr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden kann, ist deshalb durch das Europäische Patentamt nach den Vorschriften des EPÜ zu beurteilen.

Eine andere Beurteilung ist auch nicht im Hinblick auf die durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes vom 16. Juli 1998 (2. PatÄndG) geänderte Vorschrift des § 123 Abs. 1 PatG nicht geboten, mit der die Zulässigkeit der Wiedereinsetzung in die Frist zur Inanspruchnahme einer Unionspriorität in das Patentgesetz wieder eingeführt worden ist (vgl Entwurfsbegründung, BIPMZ 1998, 393 ff, 407). Der Anwendungsbereich des § 123 Abs. 1 PatG betrifft ausschließlich die Inanspruchnahme einer Unionspriorität für eine deutsche Nachanmeldung (vgl auch Schulte, PatG, 6. Aufl, § 123 Rdn 83). Vorliegend handelt es sich jedoch um den Fall einer europäischen Anmeldung, bei der das Deutsche Patent- und

Markenamt – wie bereits ausgeführt – lediglich die Funktion eines die Anmeldung an das Europäische Patentamt weiterreichenden Übermittlers hat.

3. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde hat der Senat keinen Anlaß gesehen, da die Entscheidung auf einer eindeutigen Gesetzeslage beruht.

Vorsitzender Richter Bühring ist  
wegen Pensionierung an der Un-  
terschrift verhindert

Dr. Schermer

Schuster

Dr. Schermer

Be