



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 21/04

Verkündet am

...

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend das Gebrauchsmuster 293 24 984.7

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Müllner, die Richterin Werner und den Richter Müller

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Am 17. September 2003 hat die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Gebrauchsmusteranmeldung mit der Bezeichnung „Vorrichtung zum Fräsen von Zahnrädern“ eingereicht. Gleichzeitig mit der Anmeldung hat die Antragstellerin erklärt, dass sie für diese Gebrauchsmusteranmeldung den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung 98 106 600.4 - das war der 9. April 1998 - in Anspruch nehme. Das Europäische Patentamt hatte diese Anmeldung im Beschwerdeverfahren in einer mündlichen Verhandlung im Juni 2003 zurückgewiesen.

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 18. Juni 2004, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, hat die Antragstellerin Wiedereinsetzung in die Zwei-Monats-Frist gem. § 5 Abs. 1 Satz 3 1. Halbsatz GebrMG für die rechtzeitige Abzweigung ihrer Gebrauchsmusteranmeldung aus der früheren europäischen Patentanmeldung beantragt. Zur Begründung hat der damalige anwaltliche Vertreter der Antragstellerin vorgetragen, er habe seine Sekretärin, Frau R..., damit beauftragt, für den Vorgang zu der beabsichtigten Gebrauchsmusteranmeldung den 18. August 2003 als Wiedervorlagefrist zu notieren und den Vorgang zum 18. August 2003 dem Anwalt zum Vollzug vorzulegen. Das habe Frau Radmir versäumt. Da zu jener Zeit eine Vielzahl von Unterschriften zu leisten gewesen seien und es sich fristmäßig um einen bereits vorbereiteten Vorgang gehandelt habe, sei dem Anwalt die irrtümlich behandelte Frist nicht nochmals aufgefallen.

Am 7. Juni 2004 hätte der Sachbearbeiter für Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten in der Kanzlei des damaligen Anwalts der Antragstellerin bemerkt, dass die Gebrauchsmusteranmeldung vom 17. September 2003 nicht rechtzeitig für eine gleichzeitige Abzweigungserklärung eingereicht worden sei.

Frau R... sei sehr gut ausgebildet, extrem zuverlässig und werde laufend unterrichtet. Ein solches Missgeschick sei ihr noch nie passiert. Daher habe kein Anlass bestanden, sie über stichprobenartige Überprüfungen hinaus zu kontrollieren.

Diesem Wiedereinsetzungs-Antrag war eine „Erklärung“ von Frau R... beigefügt. Darin heißt es u. a.:

„Herr Patentanwalt K... hat mir am 18. Juni 2003 den mündlichen Auftrag erteilt, aus einer europäischen Patentanmeldung die Gebrauchsmusteranmeldung mit der späteren Nummer 298 24 984.7 von M..., Ltd. bis zum 18. August 2003 abzuzweigen, bzw. ihm den Antrag zur Abzweigung vorzulegen. ...“

Zu dem weiteren Inhalt des Wiedereinsetzungs-Antrages vom 18. Juni 2004 und der diesem Antrag beigefügten Erklärung von Frau R... wird Bezug genommen auf die Akte des patentamtlichen Verfahrens.

Mit Beschluss vom 29. Juli 2004 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts diesen Wiedereinsetzungsantrag als unbegründet zurückgewiesen. Unter Hinweis auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs NJW 2002, 3782 und die Entscheidung des Bundespatentgerichts BPatGE 28, 94, 97, vertrat die Gebrauchsmusterstelle die Auffassung, dass der anwaltliche Verfahrensbevollmächtigte der Antragstellerin nach deren eigenem Sachvortrag die Frist für eine rechtzeitige Abzweigung der Gebrauchsmusteranmeldung aus der früheren Patentanmeldung nicht ohne Verschulden versäumt habe. Neben der

mündlichen Anweisung an Frau R... hätte der anwaltliche Verfahrensbevollmächtigte in seiner Kanzlei allgemeine organisatorische Vorkehrungen treffen müssen, mit denen sichergestellt worden wäre, dass auch mündlich erteilte Weisungen nicht in Vergessenheit gerieten.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Antragstellerin ihren Wiedereinsetzungsantrag weiter. Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 26. September 2005 hat sie zur Begründung u. a. wie folgt vorgetragen: Die folgende Passage auf Seite 2 des Wiedereinsetzungsantrages vom 18. Juni 2004, 1. Absatz, sei ergänzungsbedürftig, weil sie in ihrer Kürze unklar und missverständlich sei:

„Da zu jener Zeit eine Vielzahl von Unterschriften zu leisten war und es sich fristmäßig um einen vorbereiteten Vorgang handelte, ist dem Unterzeichneten die irrtümlich behandelte Frist nicht nochmals aufgefallen.“

Dieser Vortrag werde wie folgt näher erläutert und vervollständigt:

Der Sachvortrag, der Vorgang sei „fristmäßig vorbereitet“ gewesen, bedeute im vorliegenden Fall, dass die Patentanwaltssekretärin Frau R... auf die mündliche Einzelanweisung des anwaltlichen Vertreters zur Notierung der Frist hin, bereits eine Akte für die Abzweigung angelegt hatte, auf welcher die Notierung der Frist mit dem Vermerk „Frist: 31. August 2003“ festgehalten gewesen sei. Diese Akte mit Notiz hätte der anwaltliche Vertreter auf dem Schreibtisch der Sekretärin liegen sehen, als er einige Unterschriftsmappen an ihrem Arbeitsplatz unterzeichnete.

Letztlich ergebe sich der folgende Sachverhalt:

Der anwaltliche Vertreter, Patentanwalt K..., habe seiner Patentanwaltssekretärin am 18. Juni 2003 eine Arbeitsanweisung erteilt. Frau R... sollte eine Akte zur Gebrauchsmusterabzweigung anlegen und die maßgebliche 2-Monatsfrist zur Einreichung dieser Abzweigung einschließlich zweier Vorfristen zur Wie-

dervorlage im Fristenkalender notieren. Frau R... habe eine kurzfristige Bearbeitung zugesagt, die Akte angelegt und darauf die Frist vermerkt. Diese Akte einschließlich des Fristvermerks habe der anwaltliche Vertreter der Antragstellerin anlässlich der Unterzeichnung einiger Schriftstücke noch am selben Tage auf dem Schreibtisch der Sekretärin bemerkt.

Im Übrigen sei im Rahmen der allgemeinen Büroorganisation selbstverständlich ein Fristenkalender geführt worden, in dem die Fristen notiert wurden. Die Fristnotierung sei üblicherweise durch Notierung der Hauptfrist und zweier Vorfristen, sog. „Wiedervorlagen“, erfolgt, nämlich zunächst einen Monat vor Fristende und dann nochmals 10 Tage vor Fristablauf, mit der jeweiligen Kennung „LT“ bzw. „LLT“.

Das sei bereits durch den Sachvortrag auf Seite 1 des Wiedereinsetzungsantrages vom 18. Juni 2004 impliziert worden, wo es heißt „Frau R... sollte diese Frist zur Wiedervorlage notieren“. Dieser Sachvortrag werde durch den weiteren Sachvortrag aus der Beschwerdebeurteilung insoweit vervollständigt.

Insoweit und zum weiteren Vortrag der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren wird auf den Inhalt der Beschwerdebeurteilung vom 27. September 2005 und auf deren Anlagen in vollem Umfang Bezug genommen.

In der mündlichen Verhandlung vom 19. Oktober 2005 hat die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juli 2004 aufzuheben und die Antragstellerin in die Frist für die rechtzeitige Abzweigung ihrer Gebrauchsmusteranmeldung vom 17. September 2003 wiedereinzusetzen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Denn der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist gem. § 5 Abs. 1 Satz 3 1. Halbsatz GebrMG für die rechtzeitige Einreichung einer Gebrauchsmusteranmeldung, die aus der früheren europäischen Patentanmeldung 98 106 600.4 hätte abgezweigt werden können, ist nicht begründet.

Gem. § 5 Abs.1 Satz 3 1. Halbsatz GebrMG kann eine Gebrauchsmusteranmeldung bis zum Ablauf von zwei Monaten nach dem Ende des Monats, in dem die frühere Patentanmeldung erledigt ist, aus dieser Patentanmeldung abgezweigt werden. Vorliegend hatte das Europäische Patentamt die früheren Patentanmeldung im Juni 2003 in einer mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren zurückgewiesen. Da gegen diese Entscheidung kein Rechtsmittel statthaft war, wurde die Zurückweisung mit ihrer Verkündung bestandskräftig. Damit hatte sich die Patentanmeldung erledigt. Die Abzweigung eines Gebrauchsmusters war daher nur bis zum 31. August 2003 möglich. Die Anmeldung vom 17. September 2003 war mithin verspätet.

Gem. § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG iVm § 21 Abs. 1 GebrMG muss die Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses beantragt werden. Zugunsten der Antragstellerin wird vorliegend davon ausgegangen, dass ihre Unkenntnis von der fehlenden Rechtzeitigkeit ihrer Anmeldung vom 17. September 2003 erst mit den entsprechenden Erkenntnissen des Sachbearbeiters für Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten in der Kanzlei des damaligen Patentanwalts der Antragstellerin vom 7. Juni 2004 weggefallen ist und dementsprechend ihr Antrag vom 18. Juni 2004 insoweit noch rechtzeitig gestellt wurde, also zulässig ist. Dahinstehen soll somit die Frage, ob der damalige Patentanwalt der Antragstellerin nicht bereits im Zeitpunkt der Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung am 17. September 2003 deren Verspätung hätte erkennen und schon dann den Wiedereinsetzungsantrag hätte stellen müssen.

In jedem Fall ist der Wiedereinsetzungsantrag unbegründet. Denn bereits nach dem eigenen Sachvortrag der Antragstellerin - soweit dieser im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen war - kann ein Verschulden des anwaltlichen Vertreters der Antragstellerin nicht ausgeschlossen werden.

In dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor dem Bundespatentgericht steht das Verschulden eines Bevollmächtigten dem Verschulden des vertretenen Verfahrensbeteiligten gleich, § 85 Abs. 2 ZPO. Hier besteht das Verschulden des früheren Patentanwalts der Antragstellerin darin, dass er es versäumt hat, neben der konkreten mündlichen Einzelanweisung gegenüber seiner zuverlässigen Patentanwaltssekretärin, Frau R..., ausreichende allgemeine organisatorische Vorkehrungen dafür zu treffen, dass solche mündlichen Einzelanweisungen nicht in Vergessenheit gerieten.

Die Antragstellerin geht fehl mit der Annahme, dass es im vorliegenden Fall neben der konkreten Einzelanweisung keiner allgemeinen organisatorischen Vorkehrungen für die Sicherstellung der Fristwahrung bedurft hätte. Der Bundesgerichtshof hat wiederholt entschieden, dass in einer Anwaltskanzlei ausreichende organisatorische Vorkehrungen dafür getroffen werden müssen, dass die mündliche Einzelanweisung über die Eintragung einer an eine Fachangestellte nur mündlich mitgeteilten Rechtsmittelfrist nicht in Vergessenheit gerät und die Fristeintragung nicht unterbleibt (BGH NJW 2004, 688, 689; NJW 2003, 435, 436; NJW 2002, 3272, 3273). Wenn ein so wichtiger Vorgang wie die Notierung einer Berufungsfrist nur mündlich vermittelt wird, dann bedeutet das Fehlen jeder Sicherung einen entscheidenden Organisationsmangel (BGH NJW 2004, 688, 689).

Die Antragstellerin geht fehl mit der Annahme, dass der hier in Rede stehenden Frist für die rechtzeitige Anmeldung einer abzuzweigenden Gebrauchsmusteranmeldung eine geringere Bedeutung zukomme als den Rechtsmittelfristen, deren Versäumung der Gegenstand der zitierten höchstrichterlichen Rechtsprechung war. Vielmehr hat das Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin an einer so

rechtzeitigen Gebrauchsmusteranmeldung, dass dafür noch die Abzweigung aus der früheren Patentanmeldung möglich ist, im vorliegenden Fall dasselbe Gewicht, wie in den zitierten Entscheidungen das Rechtsschutzinteresse der Verfahrensbeteiligten an einer fristgerechten Behandlung ihrer Rechtsmittel. Die Versäumung einer Rechtsmittelfrist begründet die akute Gefahr eines endgültigen Rechtsverlustes, der nur noch durch die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist abgewendet werden kann. So verhält es sich hier. Nachdem sich die frühere europäische Patentanmeldung im Juni 2003 iSv § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG durch ihre Zurückweisung - und nicht etwa durch eine Erteilung des beantragten Patents - erledigt und die Antragstellerin die Priorität dieser erfolglosen europäischen Patentanmeldung auch nicht für eine nachfolgende nationale Anmeldung in Anspruch genommen hatte, konnte die Antragstellerin nationalen Schutz für dieselbe Erfindung im Zeitrang der früheren Patentanmeldung nur noch im Wege einer abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung erreichen. Mit der Versäumung der Frist für die rechtzeitige Einreichung dieser Anmeldung war die akute Gefahr des endgültigen Verlustes der Möglichkeit verbunden, für die technische Erfindung ein gewerbliches Schutzrecht zu erlangen. Diese Gefahr kann jetzt nur noch durch die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist abgewendet werden. Deswegen hatte die Rechtzeitigkeit der Gebrauchsmusteranmeldung für das Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin entscheidende Bedeutung.

Bei einer so wichtigen Angelegenheit wie der Abwehr des Risikos eines endgültigen Rechtsverlusts geht es nicht nur darum, Fehlleistungen durch Büroangestellte möglichst von vornherein zu verhindern. Es muß vielmehr auch Vorsorge dafür getragen werden, dass solche Fehler möglichst noch rechtzeitig erkannt und korrigiert werden können (BGH NJW 2004, 688, 689). Entsprechende Vorkehrungen bestehen üblicherweise darin, dass in einer Kanzlei neben den individuellen Vormerkungen einzelner Mitarbeiter ein gemeinsames Fristenbuch für alle von der Kanzlei zu beachtenden Fristen geführt wird und darin nicht nur die eigentliche Frist, sondern auch die dieser vorgelagerten Vorlagefristen vermerkt werden, mit

denen eine rechtzeitige Bearbeitung der fristgebundenen Vorgänge sichergestellt werden soll.

Dass in der Kanzlei des anwaltlichen Vertreters der Antragstellerin solche allgemeinen Vorkehrungen getroffen worden wären, hat die Antragstellerin in dem Verfahren über ihren Wiedereinsetzungsantrag nicht rechtzeitig vorgetragen. Gem. § 123 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG i.V.m. § 21 Abs. 1 GebrMG muss die Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses beantragt werden. Der Antrag muss die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen enthalten. Nur die Glaubhaftmachung dieser Tatsachen ist auch zu einem späteren Zeitpunkt des Wiedereinsetzungsverfahrens zulässig.

Der Wiedereinsetzungsantrag vom 18. Juni 2004 enthält keinerlei Angaben darüber, ob in der Kanzlei des anwaltlichen Vertreters der Antragstellerin zur Zeit der versäumten Frist für die rechtzeitige Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung allgemeine Vorkehrungen dafür getroffen worden waren, dass mündliche Einzelanweisungen, die im Hinblick auf die Wahrung einzelner Fristen gegeben worden waren, nicht in Vergessenheit geraten konnten. Der Schriftsatz und die mit ihm eingereichte „Erklärung“ von Frau Radmir beziehen sich ausschließlich auf die mündliche Einzelanweisung, die der damalige anwaltliche Vertreter der Antragstellerin Frau R... erteilt hatte. Diese Anweisung bezog sich ausschließlich auf individuelle Handlungen von Frau R.... Dass daneben auch allgemeine organisatorische Vorkehrungen bestanden hätten, die Frau Radmir hätte beachten müssen und die den Zweck gehabt hätten, sicherzustellen, dass mündliche Einzelanweisungen wie die an Frau Radmir nicht in Vergessenheit gerieten, lässt sich den am 18. Juni 2004 eingereichten Unterlagen auch nicht andeutungsweise entnehmen.

Bei dieser Sachlage konnte auch die Mitteilung des damaligen Patentanwalts der Antragstellerin vom 18. Juni 2004, bei der geplanten Gebrauchsmusteranmeldung habe es sich um einen „fristmäßig“ ... bereits vorbereiteten Vorgang gehandelt,

nur dahin verstanden werden, dass diese Vorbearbeitung eben in der mündlichen Einzelanweisung an Frau R... bestanden hatte.

Da der Wiedereinsetzungsantrag vom 18. Juni 2004 überhaupt keine Angaben über etwaige allgemeine organisatorische Vorkehrungen in der Kanzlei des damaligen anwaltlichen Vertreters der Antragstellerin enthält, gibt es auch keine Anknüpfungspunkte für Ergänzungen oder Klarstellungen. Vielmehr hat die Antragstellerin mit der Beschwerdebegründung vom 26. September 2005 insoweit neue Gründe für ihren Wiedereinsetzungsantrag vorgetragen, die wegen § 123 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG nicht mehr berücksichtigt werden können.

Aus denselben Gründen neu und deswegen unbeachtlich ist auch der Sachvortrag der Antragstellerin vom 26. September 2005, wonach ihr damaliger Patentanwalt noch am selben Tag, an dem er Frau Radmir die mündliche Anweisung erteilt hatte, die Akte der Antragstellerin mit einem zutreffenden Fristvermerk auf dem Schreibtisch von Frau R... gesehen habe. Die Zulässigkeit dieses Vortrages unterstellt, hätten die behaupteten Tatsachen im übrigen das Verschulden des Patentanwalts unberührt gelassen, das in dem Unterlassen allgemeiner organisatorischer Vorkehrungen besteht.

Der neue Sachvortrag aus der Beschwerdebegründung ist auch nicht zur Heilung eines Verstoßes der Gebrauchsmusterstelle gegen den Grundsatz vom rechtlichen Gehör zuzulassen. Denn das patentamtliche Verfahren lässt einen solchen Verstoß nicht erkennen. Insbesondere bestand für die Gebrauchsmusterstelle keine Verpflichtung, die Antragstellerin darauf hinzuweisen, dass die Begründung ihres Wiedereinsetzungsantrages auf die möglicherweise entscheidungserhebliche Frage nach allgemeinen organisatorischen Maßnahmen in der Kanzlei ihre Verfahrensbevollmächtigten zur Fristenkontrolle nicht weiter einging. Die Antragstellerin war anwaltlich vertreten. Es war Sache dieses anwaltlichen Vertreters, angesichts der bestehenden Rechtslage vollständig in der Sache vorzutragen (BGH NJW 2004, 367, 369 li Sp und BPatG GRUR 1996, 872, 873 rechte Spalte).

Für die Beurteilung des Wiedereinsetzungsantrages der Antragstellerin ist daher davon auszugehen, dass der damalige Patentanwalt neben der Einzelanweisung an Frau R... in seiner Kanzlei keine allgemeinen organisatorischen Vorkehrungen getroffen hatte, mit denen sichergestellt worden wäre, dass fristbezogene mündliche Einzelanweisungen nicht in Vergessenheit gerieten, sondern zuverlässig ausgeführt wurden.

Dies vorausgeschickt geht die Antragstellerin schließlich fehl in der Annahme, dass es sich vorliegend um einen derjenigen Fälle handelt, in denen die konkrete Einzelanweisung an die Stelle allgemeiner organisatorischer Vorkehrungen tritt und diese von vornherein überflüssig macht oder obsolet, soweit sie bestehen. Zwar kann es im Einzelfall auf allgemeine organisatorische Regelungen nicht entscheidend ankommen, wenn konkrete Anweisungen vorliegen, deren Befolgung die Fristwahrung sichergestellt hätte. Dabei ist jedoch auf den Inhalt der Einzelanweisung und den Zweck der allgemeinen organisatorischen Vorkehrungen Rücksicht zu nehmen (BGH NJW 2004, 367, 369). Vorliegend geht es nicht um einen Fall, in dem der Ablauf der zu wahrenen Frist unmittelbar bevorstand und der anwaltliche Vertreter mit seiner Einzelanweisung sicherstellen wollte, dass die Frist noch gewahrt werden konnte (so z. B. der Sachverhalt in den von der Antragstellerin zitierten Entscheidungen BGH NJW-RR 2002, 1289 und BGH NJW 2000, 2823). Vielmehr hatte der Patentanwalt der Antragstellerin seine Einzelanweisung lange vor Fristablauf erteilt und die allgemeinen organisatorischen Vorkehrungen, deren Unterlassung dem anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin als Verschulden angelastet wird, hätten den Sinn und Zweck flankierender Maßnahmen gehabt, mit denen etwaige Versäumnisse von Frau R... - und anderer Büroangestellter - rechtzeitig vor Fristablauf hätten korrigiert werden können. Aus denselben Gründen kommt es hier auch nicht auf die Frage an, ob die Gebrauchsmusteranmeldung der Antragstellerin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fristgerecht eingereicht worden wäre, wenn Frau R... die Einzelanweisung des Patentanwalts ausgeführt hätte. Wegen der Bedeutung der Sache verlangten die Sorgfaltspflichten des anwaltlichen Vertreters der Antrag-

stellerin im vorliegenden Fall nicht nur, Fehler von Büroangestellten möglichst zu vermeiden; er musste auch Vorkehrungen für diejenigen Fälle treffen, in denen solche Fehler trotz aller Gegenmaßnahmen eintraten (vgl. BGH NJW 2004, 688, 689; NJW 2002, 3782, 3783). Aus der von der Antragstellerin hierzu zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs BGH NJW 1995, 1682 ergibt sich nichts anderes. Denn dort hatte der anwaltliche Vertreter für die Mitarbeiter seiner Kanzlei die allgemeine organisatorische Vorgabe gemacht, dass auch fristbezogene Einzelanweisungen mit den erforderlichen Vorfristen in einem allgemeinen Fristenkalender notiert werden sollten, damit ihre Beachtung auf diese Weise einer allgemeinen Kontrolle unterlag. Das Versehen der Büroangestellten lag darin, die Fristenweisungswidrig nicht in diesen Fristenkalender eingetragen zu haben. Dagegen besteht im vorliegenden Fall das Verschulden des anwaltlichen Vertreters der Antragstellerin gerade darin, keine allgemeinen organisatorischen Vorkehrungen dafür getroffen zu haben, dass mündliche Einzelanweisungen auch bei Versäumnissen der angewiesenen Büroangestellten nicht in Vergessenheit gerieten.

Müllner

Müller

Werner

Pr