

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	23 W (pat) 49/07
<b>Entscheidungsdatum:</b>	10. April 2008
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	PatG §§ 73 Abs. 3 Satz 1, Satz 3, 123 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4, 99 Abs. 1, ZPO § 85 Abs. 2

---

### Gehäusestruktur

1. Im Fall der Versäumung der Beschwerdefrist und einer deshalb beantragten Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist eine Zuständigkeit der Prüfungsstelle zur Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag nur dann anzunehmen, wenn sie der Beschwerde abhelfen und - als vorbereitende Entscheidung - die beantragte Wiedereinsetzung gewähren will (BPatGE 25, 119, 120 f.).
2. Hilft die Prüfungsstelle der Beschwerde unter Gewährung einer Wiedereinsetzung nicht ab, ist das Bundespatentgericht zu einer eigenen Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung berufen. § 123 Abs. 4 PatG bezweckt keinen Vertrauensschutz in begünstigende Entscheidungen über die Wiedereinsetzung durch eine unzuständige Stelle.
3. Ein Anwalt, der einen anderen Anwalt mit der Einlegung eines Rechtsmittels beauftragt, muss in geeigneter Weise überwachen, ob der Auftrag eingegangen und zur Ausführung angenommen worden ist. Die Sorgfaltspflicht des beauftragenden Bevollmächtigten erschöpft sich somit nicht im rechtzeitigen Absenden des Auftragsschreibens. Der anwaltliche Bevollmächtigte, der einen Rechtsmittelauftrag erteilt, muss vielmehr auch dafür Sorge tragen, dass der beauftragte Anwalt den Auftrag innerhalb der Rechtsmittelfrist bestätigt. Auch hat er den rechtzeitigen Eingang dieser Bestätigung zu überwachen.



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 49/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2004 059 031.1-33**

hier: Wiedereinsetzung

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert, der Richter Lokys, Schramm und Brandt

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. August 2007 wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist wird zurückgewiesen.
3. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung 10 2004 059 031.1-33 mit der Bezeichnung „Gehäusestruktur“ wurde am 7. Dezember 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Prüfungsstelle für Klasse H01L hat die Anmeldung am 9. Mai 2007 zurückgewiesen. Der Beschluss ist den Bevollmächtigten der Anmelderin am 31. Mai 2007 zugestellt worden.

Mit einem am 4. Juli 2007 eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag haben diese Beschwerde eingelegt und gleichzeitig Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt. Zur Begründung führen sie aus, die taiwanesischen Bevollmächtigten der Anmelderin seien durch Telefaxe des sachbearbeitenden deutschen Patentanwalts vom 31. Mai und 11. Juni 2007 über die Zurückweisung informiert worden und hätten mit Telefax vom 25. Juni 2007 die Weisung zur Einlegung der Beschwerde erteilt. Dieses Schreiben, das die äußere Form einer ausgedruckten E-Mail aufweise, sei nicht als solche, sondern als Telefax am 25. Juni 2007 bei den deutschen Bevollmächtigten eingegangen. Dort sei es von der für die Entgegennahme von Telefaxen zuständigen Kanzleiangestellten aus Versehen in einer falschen Akte abgelegt worden, die erst am 4. Juli 2007 bearbeitet worden sei. Der

sachbearbeitende Patentanwalt habe an diesem Tag erstmals von dem Rechtsmittelauftrag Kenntnis erlangt. Das Fristversäumnis sei unverschuldet, da die mit der Entgegennahme von Telefaxen betraute Kanzleikraft bisher zuverlässig gearbeitet habe. Zudem sei die Kommunikation mit dem taiwanesischen Kollegen bisher ausschließlich über E-Mail abgelaufen. Der Zugang eines Telefaxes sei deshalb in dieser Sache nicht zu erwarten gewesen.

Mit Beschluss vom 1. August 2007 hat die Prüfungsstelle für Klasse H01L Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt und mit Verfügung vom selben Tag der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Bundespatentgericht vorgelegt.

## II.

Der Wiedereinsetzung gewährende Beschluss der Prüfungsstelle ist aufzuheben, der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist zurückzuweisen und die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

1. Das Bundespatentgericht ist nicht an die Wiedereinsetzung gewährende Entscheidung der Prüfungsstelle gebunden und zu einer eigenen Entscheidung dieser Frage berufen.

Im Fall der Versäumung der Beschwerdefrist und einer deshalb beantragten Wiedereinsetzung ist eine Zuständigkeit der Prüfungsstelle zur Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag nur dann anzunehmen, wenn sie der Beschwerde abhelfen und - als vorbereitende Entscheidung - die beantragte Wiedereinsetzung gewähren will (BPatGE 25, 119, 120 f., Benkard/Schäfers, Patentgesetz, 10. Auflage, § 73 Rdnr. 52, Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Auflage, § 73 Rdnr. 136, Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 73 Rdnr. 99). Kommt eine Abhilfe nicht in Betracht, weil die Prüfungsstelle etwa wie vorliegend die Beschwerde für unbegründet hält, hat sie die Beschwerde mit dem Wiedereinsetzungsantrag dem

Bundespatentgericht zur Entscheidung vorzulegen (§ 73 Abs. 3 Satz 3 PatG). Nur so ist gewährleistet, dass die nach § 123 Abs. 3 i. V. m. § 73 Abs. 3 Satz 3 und § 67 Abs. 1 PatG vorgesehene Zuständigkeit des Technischen Beschwerdesenats zur Entscheidung über die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Einlegung der Beschwerde gegen den zurückweisenden Beschluss erhalten bleibt (BPatG a. a. O.).

Eine Bindung des Bundespatentgerichts an die vom Patentamt gewährte Wiedereinsetzung folgt auch nicht daraus, dass nach § 123 Abs. 4 PatG Beschlüsse, die eine Wiedereinsetzung gewähren, unanfechtbar sind. § 123 Abs. 4 PatG ist als § 43 PatG a. F. der gleichlautenden Bestimmung des § 238 Abs. 3 ZPO nachgebildet, die verhindern soll, dass das Revisionsgericht im Zivilprozess eine vom Berufungsgericht gewährte Wiedereinsetzung in die Berufungs- oder Berufungsbeurkundungsfrist überprüft und damit das Berufungsverfahren nachträglich ggf. entwertet wird. Vorausgesetzt ist damit, dass das Berufungsgericht im Rahmen seiner Zuständigkeit über die Wiedereinsetzung entschieden hat (BGH GRUR 1999, 574 - Mehrfachsteuersystem).

Damit steht § 123 Abs. 4 PatG einer eigenen Entscheidung des Bundespatentgerichts über den Wiedereinsetzungsantrag nicht entgegen. Zwar weicht die vorliegende Fallgestaltung von dem der Entscheidung des BGH a. a. O. zugrunde liegenden Sachverhalt insoweit ab, als dort nach einer vor dem Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren erteilten Teilung der Anmeldung der Technische Beschwerdesenat auch für die Trennanmeldung zuständig war und damit das Patentamt in einem bei ihm gar nicht oder nicht mehr anhängigen Verfahren über die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Jahresgebühren nach § 39 Abs. 3 PatG entschieden hat. Demgegenüber bleibt hier auch nach der Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle das Verfahren bei dieser bis zur Entscheidung über die Abhilfe anhängig. Die Entscheidungszuständigkeit beschränkt sich jedoch auf diese Frage und im Fall der Abhilfe auch auf die logisch vorgelagerte und damit verbundene Entscheidung über die Wiedereinsetzung.

Damit hat die Prüfungsstelle durch ihre Gewährung der Wiedereinsetzung ohne gleichzeitige oder nachfolgende positive Entscheidung über die Abhilfe den gesteckten Rahmen ihrer Zuständigkeit in gleicher Weise verlassen wie eine gar nicht mit der Sache befasste Stelle. Auch die Vorschrift des § 123 Abs. 4 PatG verschafft hier der Anmelderin keine gesicherte Rechtsposition, da sie gerade nicht einen Vertrauensschutz in begünstigende Entscheidungen über die Wiedereinsetzung generell und schon gar nicht durch unzuständiger Stellen bezweckt, sondern - wie ausgeführt - nach einer positiven Entscheidung durch den dazu berufenen Entscheidungsträger eine Korrektur im Rechtsmittelzug verhindern will.

2. Die begehrte Wiedereinsetzung kann nicht gewährt werden.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Einlegung der Beschwerde ist zwar zulässig, jedoch nicht begründet.

Die Anmelderin hat nicht dargetan, dass diese ohne eigenes Verschulden oder ihr nach § 99 Abs. 1 PatG, § 85 Abs. 2 ZPO zurechenbares Verschulden eines Bevollmächtigten an der rechtzeitigen Einlegung der Beschwerde gehindert war (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Ihr diesbezüglicher Vortrag belegt vielmehr ein Verschulden ihres Bevollmächtigten bei der Übersendung des Rechtsmittelauftrags.

Nach ständiger Rechtsprechung muss ein Anwalt, der einen anderen Anwalt mit der Einlegung eines Rechtsmittels beauftragt, in geeigneter Weise überwachen, ob der Auftrag eingegangen und zur Ausführung angenommen worden ist. Die Sorgfaltspflicht des beauftragenden Bevollmächtigten erschöpft sich somit nicht im rechtzeitigen Absenden des Auftragsschreibens. Der anwaltliche Bevollmächtigte, der einen Rechtsmittelauftrag erteilt, muss vielmehr auch dafür Sorge tragen, dass der beauftragte Anwalt den Auftrag innerhalb der Rechtsmittelfrist bestätigt. Auch hat er den rechtzeitigen Eingang dieser Bestätigung zu überwachen. Bleibt die Bestätigung des beauftragten Anwalts aus, ist der beauftragende Bevollmächtigte

verpflichtet, rechtzeitig vor Ablauf der Rechtsmittelfrist Rückfrage zu halten (BGH st. Rspr., NJW 2001, 1576).

Diesen Anforderungen haben die taiwanesischen Bevollmächtigten nicht genügt. Sie durften nicht darauf vertrauen, dass ihr Rechtsmittelantrag rechtzeitig Berücksichtigung findet, sondern wären bei Ausbleiben einer Rückmeldung zu einer Abklärung und Rückfrage innerhalb der Rechtsmittelfrist gehalten gewesen.

Umstände, dass zwischen den taiwanesischen und deutschen Bevollmächtigten im Einzelfall oder allgemein die Absprache bestand, dass diese Rechtsmittelaufträge annehmen, prüfen und ausführen werden und deshalb für den beauftragenden Bevollmächtigten kein Grund besteht, nach einer ausgebliebenen Mandatsbestätigung Rückfrage zu halten (BGHZ 105, 116), sind nicht dargetan.

Da somit bereits von einem Verschulden der taiwanesischen Bevollmächtigten auszugehen ist, kommt es auf die Frage, ob bei derartigen internationalen Mandatsbeziehungen auch die deutschen Bevollmächtigten nach Ausbleiben einer Antwort auf ihre Telefaxe vom 31. Mai und 11. Juni 2007 zu einer Rückfrage verpflichtet gewesen wären und ob diese in die Konstanz des von den taiwanesischen Bevollmächtigten gewählten Übertragungsmediums vertrauen durften, nicht an.

Der die Wiedereinsetzung gewährende Beschluss der Prüfungsstelle ist daher aufzuheben.

3. Die nicht rechtzeitig eingelegte Beschwerde ist gleichzeitig als unzulässig zu verwerfen (§ 79 Abs. 2 Satz 1 PatG).

Die Entscheidung kann nach § 79 Abs. 2 Satz 2 PatG - auch bezüglich der Entscheidung über die Wiedereinsetzung - ohne mündliche Verhandlung ergehen. Ein diesbezüglicher Antrag liegt überdies nicht vor.

Dr. Tauchert

Lokys

Schramm

Brandt

Pr