



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 14/16

Verkündet am  
20. Oktober 2016

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 101 97 285.7**

wegen Erteilungsbeschluss

hier: verspätete Zahlung der Beschwerdegebühr

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2016 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr und zur Einlegung der Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde gilt als nicht eingelegt.

## **Gründe**

### **I.**

Am 2. Juni 2004 beantragte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt die Einleitung der deutschen nationalen Phase ihrer internationalen Anmeldung PCT/US01/47595 vom 3. Dezember 2001 (= WO 03/047360 A1). Die Anmeldungsunterlagen, u. a. Patentansprüche 1 bis 21 und Beschreibungsseiten 1 bis 25, waren in deutscher Übersetzung beigelegt. Am 28. November 2008 stellte die Anmelderin den Prüfungsantrag.

Auf den Prüfungsbescheid vom 8. Mai 2012, demzufolge die vorliegenden Patentansprüche nicht gewährbar seien, legte die Anmelderin am 11. September 2012 geänderte Ansprüche 1 bis 21 vor und bat darum, die Prüfung auf der Grundlage dieser Ansprüche fortzuführen.

Die Prüfungsstelle teilte mit weiterem Bescheid vom 17. April 2015 mit, dass die geänderten Ansprüche 1 bis 20, nicht jedoch Anspruch 21, patentfähig seien, woraufhin die Anmelderin am 22. Juni 2015 Ansprüche 1 bis 20 mit dem Bemerkens, dass diese den bisherigen Ansprüche 1 bis 20 entsprechen, sowie eine überarbeitete und an die neuen Ansprüche angepasste Beschreibungseinleitung (Seiten 1 bis 5) überreichte.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A23G vom 15. September 2015 wurde der Anmelderin ein Patent auf Grundlage der am 22. Juni 2015 eingegangenen Ansprüche und Beschreibungsseiten, ansonsten auf Grundlage der am 2. Juni 2004 eingegangenen Zeichnungen und Beschreibungsseiten 6 bis 25 erteilt. Auf den Beschreibungsseiten 1 bis 3 und 5 waren einige Änderungen eingetragen, u. a. wurde auf Seite 5, zweiter Absatz, der Text „Unter einem dritten Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Beschichtung und Trocknung einer Vielzahl von Partikeln...“ geändert in „Unter einem dritten Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung zur Beschichtung...“.

Gegen diesen der Anmelderin am 18. September 2015 zugestellten Erteilungsbeschluss wendet sich diese mit ihrer am 21. Dezember 2015 eingelegten Beschwerde. Die Beschwerdegebühr entrichtete sie durch gleichzeitige Einreichung eines SEPA-Basislastschriftmandats. Sie stellt die Anträge,

- ihr Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr und in die Beschwerdefrist zu gewähren;
- den Erteilungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse A23G des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. September 2015 dahingehend zu ändern, dass
  - das zu erteilende Patent zusätzlich den am 11. September 2012 vorgelegten Patentanspruch 21 umfasst,
  - in der Patentbeschreibung auf Seite 5, zweiter Absatz, erste Zeile, die Worte „eine Vorrichtung“ durch die Worte „ein Verfahren“ ersetzt werden.

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags führt die Anmelderin aus, ihr anwaltlicher Vertreter habe am 12. Oktober 2015 einen Beschwerdeschriftsatz gefertigt und unterschrieben. Er habe die zuständige, seit vielen Jahren äußerst selbständig und zuverlässig im Kanzleisekretariat tätige Patentanwaltsfachangestellte

Frau W... angewiesen, den Schriftsatz noch am selben Tag in die Post zur Versendung zu geben. Unglücklicherweise habe Frau W... das Schreiben in ihrem Briefbuch liegen gelassen, als sie am Nachmittag des 12. Oktober 2015 die übrige Post erledigt habe. Erst am 26. Oktober 2015 sei dann das Schreiben in dem Briefbuch entdeckt und dem sachbearbeitenden Anwalt vorgelegt worden.

Zur Glaubhaftmachung dieses Vortrags hat die Anmelderin eine eidesstattliche Versicherung von Frau W... vorgelegt. Diese gibt u. a. an, dass sie sich über die Wichtigkeit der Eingabe im Klaren und daher auch vollkommen sicher gewesen sei, das Schreiben mit der Anlage aus ihrem Briefbuch herausgenommen und zu ihrer internen Poststelle gegeben zu haben. Daher habe sie die Frist am selben Tag im Fristenbuch als erledigt gestrichen. Sie könne sich ihr Verhalten umso weniger erklären, als der bearbeitende Patentanwalt sie noch am späten Nachmittag des 12. Oktober 2015 gefragt habe, ob die Einlegung der Beschwerde herausgegangen sei.

Nach Meinung der Anmelderin genügt die in der Vertreterkanzlei gehandhabte Fristenüberwachung dem Erfordernis einer zweifachen gestuften Kontrolle. Zum einen sei die jeweils mit der Erledigung der Fristen beauftragte Kanzleikraft angewiesen, am Abend eines jeden Tages die Fristen durchzugehen und jede einzelne Frist erst dann zu streichen, nachdem sie sich vergewissert habe, dass die Angelegenheit tatsächlich erledigt sei. Darüber hinaus gebe es für den Fall, dass eine offene Frist versehentlich nicht erledigt (und gestrichen) sei, eine zusätzliche Sicherheit in Gestalt einer Mitarbeiterin, die bei Nicht-Erledigung offener Fristen den zuständigen Anwalt unmittelbar kontaktiere und auf die offene Frist hinweise. Dieser Mechanismus habe im vorliegenden Fall nicht greifen können, weil Frau W... die Frist am Abend - in der Auffassung, diese sei erledigt - gestrichen habe.

Sachlich wird die Beschwerde mit der von der Prüfungsstelle auf Seite 5 der Patentbeschreibung vorgenommenen Änderung sowie damit begründet, dass der ursprüngliche Anspruch 21 in der erteilten Fassung nicht mehr enthalten sei. Die

Auffassung der Prüfungsstelle, wonach dieser Anspruch nicht patentfähig sei, treffe nicht zu.

In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Anmelderin seine Argumente wiederholt und vertieft. Insbesondere hat er geltend gemacht, dem Erfordernis einer zweifachen gestuften Kontrolle sei schon dadurch genügt, dass die sachbearbeitende Kanzleimitarbeiterin im Laufe des Tages die Abarbeitung der Fristsachen vornehme und anschließend abends die Prüfung durchführe, ob die Sache erledigt und damit die Frist zu streichen sei.

## II.

Die Beschwerde ist wegen nicht fristgerechter Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht wirksam eingelegt anzusehen. Eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr und zur Einlegung der Beschwerde kann nicht gewährt werden.

1. Die Beschwerde gilt gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht eingelegt, weil die Beschwerdegebühr nicht innerhalb der einmonatigen, mit Zustellung des angefochtenen Beschlusses beginnenden und mit der Beschwerdefrist übereinstimmenden Zahlungsfrist (§ 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG i. V. m. § 73 Abs. 2 PatG) gezahlt wurde. Da der Erteilungsbeschluss vom 15. September 2015 der Anmelderin am 18. September 2015 zugestellt worden war, lief die Zahlungsfrist für die Beschwerdegebühr bis zum Ablauf des Montags, 19. Oktober 2015 (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 222 Abs. 1 und 2 ZPO, § 188 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB). Tatsächlich gezahlt wurde die Gebühr jedoch erst durch Einreichung eines SEPA-Basislastschriftmandats am 21. Dezember 2015 (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 PatKostG i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 4, § 2 Nr. 4 PatKostZV).

2. Dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr und zur Einlegung der Beschwerde kann nicht stattgegeben werden.

a) Der Antrag ist zwar gemäß § 123 Abs. 1 PatG statthaft, weil die Anmelderin eine Frist versäumt und deshalb nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zu tragen hat, nämlich den Verlust des Beschwerderechts (s. o. 1.).

b) Er ist auch im Übrigen zulässig. Dabei kann zugunsten der Anmelderin davon ausgegangen werden, dass das in § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG genannte Hindernis erst wegfiel, als am 26. Oktober 2015 die Beschwerdeschrift im Briefbuch von Frau W... entdeckt wurde. Innerhalb der zu diesem Zeitpunkt beginnenden Zweimonatsfrist wurde der Wiedereinsetzungsantrag mit Einreichung der Beschwerdeschrift am 21. Dezember 2015 gestellt und begründet; zugleich wurde auch die versäumte Handlung (d. h. die Zahlung der Beschwerdegebühr) nachgeholt, § 123 Abs. 2 Sätze 2 und 3 PatG.

c) Der Antrag ist aber nicht begründet, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Beschwerdefrist von der Anmelderin ohne Verschulden versäumt worden ist.

Zwar muss sich die Anmelderin das zur Fristversäumung führende Fehlverhalten der Patentanwaltsfachangestellten Frau W... nicht zurechnen lassen, weil diese nicht als Vertreterin der Anmelderin tätig geworden ist, vielmehr als Gehilfin des Anwalts. Zugunsten der Anmelderin kann davon ausgegangen werden, dass sich der anwaltliche Vertreter bei der Auswahl, Unterweisung und stichprobenhaften Überwachung seiner Mitarbeiterin kein Verschulden hat zukommen lassen.

Ein der Anmelderin zurechenbares Vertreterverschulden (§ 85 Abs. 2 ZPO) kann aber im Hinblick auf die Organisation der Fristen- und Ausgangskontrolle in der Vertreterkanzlei nicht ausgeschlossen werden.

aa) Sofern der anwaltliche Vertreter seiner Mitarbeiterin Frau W... eine Einzelanweisung erteilt hätte, würde die Frage, ob die Organisationsstruktur insgesamt ausreichend ist, allerdings keine Rolle spielen. Diese Ausnahme gilt je-

doch nur für Einzelanweisungen, denen zufolge von dem üblichen Arbeitsablauf abgewichen werden soll. Dagegen kann eine konkrete Einzelanweisung den Anwalt dann nicht von einer unzureichenden Büroorganisation entlasten, wenn sie die bestehende Organisation nicht außer Kraft setzt, sondern sich darin einfügt und nur einzelne Elemente ersetzt, während andere ihre Bedeutung behalten und geeignet sind, Fristversäumnissen entgegenzuwirken (vgl. BGH, Beschluss vom 23. April 2013, X ZB 13/12, Tz. 18, m. w. N.). Letzteres ist hier der Fall, weil Frau W... zwar eine Einzelanweisung erhalten hat, jedoch diese Anweisung erkennbar im Rahmen der allgemeinen Büroorganisation ausführen sollte.

bb) Im Rahmen einer den anwaltlichen Sorgfaltsanforderungen entsprechenden Fristenkontrolle muss der Anwalt zunächst einmal sicherstellen, dass die im Fristenkalender vermerkten Fristen erst dann gestrichen oder anderweitig als erledigt gekennzeichnet werden, wenn die fristwahrende Maßnahme tatsächlich durchgeführt, d. h. der Schriftsatz abgesandt oder zumindest postfertig gemacht und somit die weitere Beförderung der ausgehenden Post organisatorisch zuverlässig vorbereitet worden ist.

Diesem Erfordernis war im vorliegenden Fall dadurch Genüge getan, dass nach der vorgetragenen Kanzleiorganisation jede einzelne Frist erst dann gestrichen werden darf, nachdem sich die zuständige Kanzleikraft vergewissert hat, dass die Angelegenheit tatsächlich erledigt sei, etwa nachdem ein Schreiben in den Postausgang gelangt sei. Dem entspricht der Vortrag, Frau W... habe die Frist am Abend, als sie entsprechend der Büroanweisung alle Fristen durchgegangen sei, im Fristenbuch als erledigt gestrichen, weil sie sich vollkommen sicher gewesen sei, das Schreiben mit der Anlage aus ihrem Briefbuch herausgenommen und zu der internen Poststelle gegeben zu haben.

cc) Zu einer wirksamen Ausgangskontrolle gehört aber darüber hinaus auch eine Anordnung des Anwalts, die sicherstellt, dass die Erledigung der fristgebundenen Sachen am Abend eines jeden Arbeitstages noch einmal zusätzlich, d. h. unab-

hängig von der ersten, im Rahmen der eigentlichen Sachbearbeitung vorzunehmenden Kontrolle anhand des Fristenkalenders überprüft wird (z. B. BGH NJW 2016, 1742, Tz. 10, m. w. N.; NJW 2016, 873, Tz. 8; NJW 2015, 2041, Tz. 8 u. 17; NJW 2015, 253, Tz. 8). Das für diese weitere Kontrolle zuständige Personal ist dabei anzuweisen, Fristen im Kalender grundsätzlich erst zu streichen oder als erledigt zu kennzeichnen, nachdem es sich anhand der Akte vergewissert hat, dass zweifelsfrei nichts mehr zu veranlassen ist (st. Rspr., z. B. BGH NJW 2015, 2041, Tz. 8; NJW-RR 2015, 442, Tz. 8; Senatsbeschluss vom 30. Juli 2015 – 7 W (pat) 43/14, veröffentlicht in juris bzw. auf der Homepage des Bundespatentgerichts – [www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de) - Umdruck S. 15).

Eine solche zweifache „gestufte“ Kontrolle ist notwendig, weil selbst bei sachgerechten Organisationsabläufen individuelle Bearbeitungsfehler auftreten können, die es nach Möglichkeit aufzufinden und zu beheben gilt. Die weitere Prüfung ist am Ende eines jeden Arbeitstages von einer dazu beauftragten Bürokräft vorzunehmen, wobei zu prüfen ist, welche fristwahrenden Schriftsätze hergestellt, abgesandt oder zumindest versandfertig gemacht worden sind und ob diese mit den im Fristenkalender vermerkten Sachen übereinstimmen. Es geht dabei nicht nur darum, ob sich aus den Eintragungen noch unerledigt gebliebene Fristsachen ergeben, sondern auch darum, ob möglicherweise in einer bereits als erledigt vermerkten Fristsache die fristwahrende Handlung noch aussteht. Zu diesem Zweck müssen vor Büroschluss die in verschiedenen Mappen oder Fächern abgelegten Schriftsätze mit dem Inhalt des Fristenkalenders abgeglichen werden. Fristenkalender sind so zu führen, dass auch eine gestrichene Frist noch erkennbar und bei der Endkontrolle überprüfbar ist (siehe BGH NJW 2015, 253).

Vorliegend ist nicht dargetan, dass die Kanzleiorganisation eine derartige zusätzliche und selbständige abendliche Kontrolle auf Basis der Anwaltsakte vorgesehen hatte. Soweit die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat, die von der Rechtsprechung geforderte gestufte Kontrolle sei schon hierin zu sehen, dass die sachbearbeitende Kanzleimitarbeiterin im Laufe des Tages die Ab-

arbeitung der Fristen vornehme und anschließend abends die Prüfung durchführe, ob die Sache erledigt und damit die Frist zu streichen sei, kann ihr nicht gefolgt werden. Denn damit ist nur eine einzige Kontrolle, nämlich durch die sachbearbeitende Kanzleimitarbeiterin, dargetan, aber keine zusätzliche selbständige Kontrolle. Eine solche ergibt sich auch nicht aus dem weiteren Vortrag zur Kanzleiorganisation. Die Anmelderin macht zwar geltend, eine zusätzliche Sicherheit sei in der Vertreterkanzlei deshalb vorhanden gewesen, weil eine weitere Mitarbeiterin bei Nicht-Erledigung offener Fristen den zuständigen Anwalt unmittelbar kontaktiere und auf die offene Frist hinweise. Diese Anordnung genügt jedoch in keiner Weise den genannten Sicherheitskriterien, denen zufolge durch eine zusätzliche, unabhängig an Hand der Akte vorzunehmende Fristenkontrolle herausgefunden werden soll, ob möglicherweise in einer bereits als erledigt vermerkten Fristensache die fristwahrende Handlung noch aussteht. Dies wird daran deutlich, dass nach Darlegung des Vertreters der Mechanismus im vorliegenden Fall nicht greifen können, weil Frau W... die Frist am Abend - in der Auffassung, diese sei erledigt - gestrichen habe.

Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass für die Versäumung der Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr im vorliegenden Fall eine nicht in jeder Hinsicht den anwaltlichen Sorgfaltspflichten entsprechende Kanzleiorganisation ursächlich war. Da die beantragte Wiedereinsetzung somit nicht gewährt werden kann, ist die Beschwerde als nicht wirksam eingelegt anzusehen, weshalb sie einer Prüfung auf ihre Zulässigkeit und Begründetheit nicht zugänglich ist.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Pr