

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 115/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Juli 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 198 47 154.2

wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderinnen beantragten am 14. Oktober 1998 die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Durchführvorrichtung" (198 47 174.2) unter Inanspruchnahme der Priorität der n... Voranmeldung NL-100 72 59. Die Zeit der Voranmeldung ist im Erteilungsantrag mit "14.10.1997" angegeben. Aus dem Prioritätsbeleg, der am 13. Januar 1999 beim Patentamt einging ergibt sich, daß die Voranmeldung tatsächlich am 13. Oktober 1987 bei dem n... Patentamt eingegangen ist.

Am 15. Januar 1999 stellten die Anmelder Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Prioritätsfrist gemäß Art 4 C Abs.1 PVÜ, § 41 Abs 2 PatG. Gleichzeitig beanspruchten sie die Priorität aus der n... Anmeldung vom 13. Oktober 1997. Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags trugen sie vor, daß Herr K..., der Büroleiter der n... Patentanwälte der Anmelderinnen, sich bei der Vorbereitung der Unterlagen für die Inlandsvertreter bei der Datumsangabe verschrieben und anstelle des 13. den 14. Oktober 1997 angegeben habe. Auch der n... Patentanwalt J... habe die Unterlagen überprüft und den Fehler nicht bemerkt. Am 24. November 1998 sei der Fehler durch die Bestätigungskopie des Deutschen Patent- und Markenamts bekannt geworden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Schriftsatz der Anmelderinnen vom 15. Januar 1999 Bezug genommen. Zur Glaubhaftmachung haben die Anmelderinnen eidesstattliche Versicherungen der Herren K... und J... vom 14. Januar 1999 und eine weitere ergänzende Erklärung des Herrn J... vom 30. Juni 2000 vorgelegt.

Das Patentamt hat den Anmelderinnen mitgeteilt, die Priorität der n... Anmeldung könne nicht zuerkannt werden, da die Zwölfmonatsfrist versäumt sei. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sei nicht möglich, weil nach § 123 Abs 1 S 2 PatG die Wiedereinsetzung in eine Prioritätsfrist ausgeschlossen sei. Im übrigen sei das Versäumnis im vorliegenden Fall den Anmelderinnen als eigenes Verschulden zuzurechnen.

Das Patentamt hat den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen und die Verwirkung der beanspruchten Priorität vom 13. Oktober 1997 festgestellt. Zur Begründung hat es auf seinen Bescheid verwiesen und sich dahin geäußert, daß die Wiedereinsetzung auch nach Änderung des § 123 PatG versagt werden müsse.

Mit der Beschwerde rügen die Anmelderinnen, daß der patentamtliche Beschluß keine eigene Begründung habe und § 123 nF PatG falsch angewendet worden sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung Bezug genommen.

Die Anmelderinnen beantragen,

1. den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Anmelderinnen die beantragte Wiedereinsetzung zu gewähren,

2. hilfsweise den angefochtenen Beschluß aufzuheben und mit der Maßgabe an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, daß der durch das 2. Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze vom 16. Juli 1998 geänderte § 123 PatG der beantragten Wiedereinsetzung in die Frist zur Beanspruchung der Unionspriorität im vorliegenden Fall nicht entgegensteht.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Das Patentamt hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, da die Frist zur Inanspruchnahme der n... Priorität schuldhaft versäumt wurde.

1. Das Patentamt durfte bei dem damaligen Stand des Erteilungsverfahrens durch eine gesonderte Entscheidung vorab die Verwirkung des Prioritätsanspruchs für die Anmeldung 198 47 174.2 feststellen.

Vorabentscheidungen sind - als Ausnahme von dem Grundsatz, daß das Patenterteilungsverfahren durch eine einheitliche Entscheidung abzuschließen ist - zulässig, wenn das Gesetz oder der Sinn des Verfahrens es erlauben (Benkard, PatG, 9. Aufl, § 48 Rdn 5, BPatG BIPMZ 1983, 150).

Eine Vorabentscheidung über die Wirksamkeit der Inanspruchnahme des Anmeldetages einer ausländischen Priorität ist zulässig, soweit es um das Fehlen der förmlichen und diesen gleich zu achtenden Wirksamkeitsvoraussetzungen des Prioritätsanspruchs geht (BPatGE 18, 31; 222). Das trifft insbesondere für die Frage der Überschreitung der Prioritätsfrist zu, um die es hier geht (vgl Benkard, aaO, § 41 Rdn 22).

2. Die Begründung des angefochtenen Beschlusses genügt den Anforderungen des § 47 Abs 1 S. 1 PatG. Die Begründung eines Beschlusses muß sich auf alle maßgeblichen Streitpunkte erstrecken und erfordert eine nähere Darlegung aller tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen, die die Prüfungsstelle zu der getroffenen Entscheidung veranlaßt haben (BGHZ 39, 333 "Warmpressen"; Busse, PatG, 5. Auflage, § 47 Rdnr. 26 mwN). Die Prüfungsstelle hat im angefochtenen Beschluß unter Bezugnahme auf ihren vorherigen Bescheid weiterhin die Ansicht vertreten, daß auch bei Anwendung des geänderten § 123 PatG eine Wiedereinsetzung ausgeschlossen sei, nachdem sie in einem Telefonat mit dem Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderrinnen auf die geänderte Rechtslage hingewiesen worden war. Diese Begründung enthält die tragenden Erwägungen für die von der Prüfungsstelle getroffene Entscheidung. Es ist klar zu erkennen, daß die Prüfungsstelle weiterhin der Auffassung ist, in die hier versäumte Frist sei Wiedereinsetzung kraft Gesetzes ausgeschlossen. Ob diese Ansicht zutrifft, ist keine Frage der zureichenden Begründung.

3. Die Entscheidung des Patentamts ist jedoch aus anderen Gründen im Ergebnis zutreffend. Nach § 123 Abs 1 PatG kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, wenn eine dem Patentamt gegenüber einzuhaltende Frist, deren Versäumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, unverschuldet versäumt wurde und die Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des zur Fristversäumung führenden Umstands beantragt und die versäumte Handlung nachgeholt werden.

a) Der Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags ist § 123 Abs 1 Satz 2 PatG in der Fassung des 2. Patentänderungsgesetzes (nF) zugrundezulegen, das seit 1. November 1998 gilt. Zu diesem Zeitpunkt war die Prioritätsfrist zwar bereits verstrichen, das Verfahren der Prioritätsbeanspruchung war jedoch noch nicht abgeschlossen, da die Frist zur Nennung von Land und Aktenzeichen der Voranmeldung nicht verstrichen war. Auch die Zweimonatsfrist zur Beantragung der

Wiedereinsetzung war nicht abgelaufen. Es erscheint daher geboten, die mit dem 1. November 1998 eingeführte Wiedereinsetzungsmöglichkeit auch für eine Frist zu gewähren, die zwar vor dem Inkrafttreten der neuen Vorschrift beendet, deren Wiedereinsetzungsfrist aber noch nicht abgelaufen war, zumal die Übergangsvorschriften des 2. PatÄndG eine Fortgeltung des alten Rechts nur für die §§ 110 bis 122 PatG vorsieht. Daraus läßt sich ungezwungen ableiten, daß auf alle anderen Sachverhalte das Gesetz in seiner neuen Fassung angewendet werden soll. Danach ist hier Wiedereinsetzung statthaft.

b) Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch zulässig. Die Frist nach Art 4 C (1) PVÜ, die zwölf Monate beträgt und am 14. Oktober 1997 zu laufen begann, endete am 13. Oktober 1998. Der Erteilungsantrag mit der Inanspruchnahme der ausländischen Priorität ging erst am 14. Oktober 1998 und somit verspätet beim Patentamt ein. Die Frist nach Art 4 C (1) PVÜ ist damit versäumt.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist rechtzeitig am 15. Januar 1999 eingegangen; die Anmelderrinnen haben glaubhaft vorgetragen, von der Fristversäumnis am 24. November 1998 Kenntnis erhalten zu haben. Die versäumte Handlung wurde auch nachgeholt, die Prioritätserklärung bezüglich der Voranmeldung vom 13. Oktober 1997 wurde innerhalb der Antragsfrist abgegeben; die erforderlichen Unterlagen wurden eingereicht.

c) Die Prioritätsfrist ist aber nicht ohne Verschulden versäumt worden. Nach den Angaben in der am 30. Juni 2000 ergänzten eidesstattlichen Versicherung hat Patentanwalt J... im vorliegenden Fall die Unterlagen geprüft, dabei aber übersehen, daß die niederländische Anmeldung bereits am 13. 10. 97 per Fax eingereicht worden ist. Der Patentanwalt hatte offenbar ein vom n... Patentamt mit dem Datum 14. 10. 97 gestempeltes Exemplar der Ursprungsanmeldung vorliegen und dieses Datum als Grundlage für die Berechnung der Prioritätsfrist benutzt. Er hätte sich aber nicht auf dieses Datum verlassen dürfen, sondern die ihm vorliegenden Unterlagen der niederländischen Anmeldung auf

das genaue Einreichungsdatum hin, das sich aus dem Telefax ergab, überprüfen müssen. Diese Sorgfalt war um so mehr geboten, als die Frist zur Inanspruchnahme der Priorität offenbar voll ausgeschöpft werden sollte. Dem Patentanwalt fällt deshalb Fahrlässigkeit zur Last, die sich die Anmelderrinnen gem. § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen müssen (Busse, PatG, 5. Aufl. § 123 Rdnr. 31 mwN).

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Mü/prö