



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 33/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. November 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 197 82 233.9

wegen Wiedereinsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Senat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2002 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Der Anmelder reichte - unter Inanspruchnahme der Priorität einer US-Anmeldung vom 29. März 1996 - am 27. März 1997 bei dem US-Patent- und Markenamt eine internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ein, wobei er auch "DE", mithin die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat bestimmte. Am 14. Oktober 1997 beantragte er die internationale vorläufige Prüfung.

Mit Schriftsatz vom 5. Juli 1999, eingegangen am selben Tag, entrichtete der Anmelder die Anmeldegebühr, reichte eine deutsche Übersetzung der internationalen Anmeldung ein und stellte Antrag auf Wiedereinsetzung in die 30-Monatsfrist gemäß Art 39 Abs 1a PCT, Art III § 4 IntPatÜG für die Einleitung der nationalen Phase in Deutschland. Zur Begründung trug er vor, dass die Patentanmeldung - nachdem das Ergebnis der internationalen vorläufigen Prüfung für große Teile der beanspruchten Erfindung sehr erfolgversprechend gewesen sei - in allen Ländern mit einer bedeutenden Fahrzeugindustrie in nationale bzw regionale Patente überführt werden sollte. Mit Schreiben vom 9. September 1998 hätten die israelischen Vertreter des Anmelders die englischen Vertreter beauftragt, die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt einzuleiten, wobei aber Deutschland nicht in der Auflistung enthalten gewesen sei. Diese Auslassung Deutschlands gehe zurück auf ein handschriftliches Auftragsschreiben des Anmelders vom 2. September 1998, in dem er auf die Anfrage seiner israelischen Vertreter, in wel-

chen Ländern die internationale Anmeldung wirksam gemacht werden sollte, bestimmte Länder angegeben habe (USA, Japan, Korea, Schweden, England, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien), dabei aber Deutschland aus einem Versehen heraus nicht genannt habe. Der Anmelder habe erst am 9. Mai 1999 das Fehlen Deutschlands in der europäischen Patentanmeldung bemerkt, und zwar anlässlich des Erhalts einer Mitteilung des Europäischen Patentamts über den Rechtsübergang der Euro-PCT-Anmeldung. Dass er durch die Automatismen des EPA-Formblatts für den Eintritt der regionalen Phase vor dem Europäischen Patentamt alsbald ohne eine Warnung seine Rechte für Deutschland verlieren würde, habe er nicht voraussehen können.

In seiner am 18. Oktober 1999 eingereichten eidesstattlichen Versicherung trug der Anmelder weiter vor, er sei der "Chief Technical Officer" der Millenium Sensors Ltd. Soweit er sich erinnern könne, sei die Entscheidung, ob in die nationale Phase der vorliegenden Patentanmeldung eingetreten werde, zu einer Zeit geschehen, als er mit dringenden Geschäftsangelegenheiten befasst gewesen sei, die seine volle Aufmerksamkeit erfordert hätten. Diese erhöhte Arbeitsbelastung und Aktivität sei außergewöhnlich gewesen und mit dem Umstand zusammen getroffen, dass aufgrund der jüdischen Feiertage in Israel im September 1998 20% weniger Arbeitstage zur Verfügung gestanden hätten, was den Termindruck noch erhöht habe. Er habe sich daher bei seiner Instruktion an seine Vertreter beeilen müssen und habe zudem angenommen, dass er das wichtigste Bestimmungsland in Europa, nämlich Deutschland, schon genannt habe.

Durch Beschluss der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2002 ist der Antrag auf Wiedereinsetzung in die 30-Monatsfrist nach Art 39 Abs 1a PCT, Art III § 4 IntPatÜG für die Einleitung der nationalen Phase in Deutschland zurückgewiesen worden. Unter Bezugnahme auf den Bescheid des Patentamts vom 9. Mai 2000 ist ausgeführt, dass sich die vorgetragenen Gründe für die Wiedereinsetzung ausschließlich darauf stützten, dass in der auf die PCT-Anmeldung zurückgehende Euro-PCT-Anmeldung vor dem Europäischen Patent-

amt vergessen worden sei, Deutschland zu benennen. Diese Gründe seien aber nicht relevant, denn diese Euro-PCT-Anmeldung stehe in keinem rechtlichen Zusammenhang mit der vorliegenden, auf die PCT-Anmeldung zurückgehenden deutschen Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Der Anmelder habe keine Gründe vorgebracht, warum dieser letztere Weg versäumt worden sei.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde und trägt vor, er habe mit der PCT-Anmeldung unmittelbar in Deutschland um Patentschutz nachgesucht. Die Ausführungen zum parallelen europäischen Verfahren legten lediglich dar, wann der Anmelder von der Fristversäumung Kenntnis erlangt habe bzw wie seine fehlerhafte Weisung vom 2. September 1998 ausgelegt worden sei. Der Anmelder habe zu jeder Zeit die feste Absicht und den Willen gehabt, durch die internationale Patentanmeldung Patentschutz in Deutschland zu erlangen. Er habe aber in den Verfahrensangelegenheiten einer internationalen Patentanmeldung gemäß dem PCT keine Erfahrung gehabt. Zwar könne auf verschiedene Weise in Deutschland Patentschutz erlangt werden, genau dies habe der in Patentsachen unerfahrene Anmelder aber seinen Experten überlassen wollen. Er habe mit seiner Weisung vom 2. September 1998 geglaubt, alles Notwendige für die Erlangung eines Schutzes in Deutschland unternommen zu haben. Eine derartige Auslassung könne einem unter Druck stehenden, mit vielfältigsten Dingen beschäftigten Leiter und Inhaber einer Firma unterlaufen, zumal er sich durch die Beauftragung von Fachleuten vor derartigen Überraschungen geschützt glaubte. In der mündlichen Verhandlung hat der Anmelder noch darauf hingewiesen, dass Israel zu der maßgeblichen Zeit erst seit 11/2 Jahren Mitgliedstaat des PCT gewesen sei und er bei der PCT-Anmeldung im September 1998 zum dritten Mal Staaten benennen musste, nämlich erst bei der Anmeldung, dann bei dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung und schließlich bei der Einleitung der nationalen Phase.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung aufzuheben und die Wiedereinsetzung der Patentanmeldung anzuordnen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Das Patentamt hat dem Anmelder zu Recht eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand versagt.

1. Der Senat hat von einer Zurückverweisung an das Patentamt abgesehen und in der Sache selbst entschieden, obwohl das Verfahren vor dem Patentamt wegen der Entscheidung durch die unzuständige Stelle an einem wesentlichen Mangel leidet, § 79 Abs 3 Nr 2 PatG.

Gemäß § 27 Abs 1 Nr 1 PatG ist für die Bearbeitung von Patentanmeldungen die Prüfungsstelle zuständig. Da eine PCT-Anmeldung die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung hat, Art 11 Abs 3 PCT, hätte daher die Prüfungsstelle Beschluss fassen müssen (vgl auch BPatG BIPMZ 1982, 350). Am Ende des angefochtenen Beschlusses steht über der Unterschrift von Dr. Sch... aber die Bezeichnung "Patentabteilung 11", mithin hat die unzuständige Stelle entschieden.

In solchen Fällen hat die Rechtsprechung vielfach das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels angenommen und den patentamtlichen Beschluss aufgehoben, ohne in der Sache zu entscheiden (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 79 Rdn 22, 23 mwN). Da aber nur ein einzelner Prüfer des höheren Dienstes, wie es der Besetzung der Prüfungsstelle entspricht, Beschluss gefasst hat, zudem in dem dem angefochtenen Beschluss vorausgehenden patentamtlichen Bescheid vom Mai 2000, der vom selben Prüfer unterzeichnet ist, korrekt die "Prüfungsstelle 11.51" angegeben worden ist, spricht einiges dafür, dass es sich nur um ein Ver-

sehen bei der Bezeichnung des Spruchkörpers gehandelt hat. Da der Sachverhalt geklärt und die Sache entscheidungsreif ist, hat der Senat das vom Gesetz in § 79 Abs 3 PatG eingeräumte Ermessen dahingehend ausgeübt, in der Sache selbst zu entscheiden.

2. Der Anmelder hat die Frist zur Einleitung der nationalen Phase gemäß Art III § 4 Abs 2 iVm § 6 Abs 2 IntPatÜG, Art 39 Abs 1a PCT versäumt.

Gemäß Art III § 4 Abs 2 IntPatÜG hat ein Anmelder, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist, innerhalb der in Art 22 Abs 1 PCT vorgesehenen Frist die Anmeldegebühr und, sofern die internationale Anmeldung - wie hier - nicht in deutscher Sprache eingereicht worden ist, eine Übersetzung der Anmeldung in deutscher Sprache einzureichen. Die Frist des Art 22 Abs 1 PCT beträgt (in der hier maßgeblichen Fassung des Art 22 PCT bis 31. März 2002) 20 Monate seit dem Prioritätsdatum. Gemäß Art III § 6 Abs 2 IntPatÜG tritt an die Stelle der Frist des Art 22 Abs 1 PCT die 30-Monatsfrist des Art 39 Abs 1a PCT, wenn der Anmelder eine internationale vorläufige Prüfung beantragt und hierbei vor Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat angibt, in dem er die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung verwenden will ("ausgewählter Staat").

Aus dem vom Anmelder eingereichten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht ergibt sich, dass der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung vor Ablauf des 19. Monats seit Prioritätsdatum gestellt wurde, nämlich am 14. Oktober 1997. Ob hierbei auch Deutschland als Vertragsstaat angegeben wurde, ist allerdings weder dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht noch der Patentamtsakte explizit zu entnehmen. Da beim Antrag auf internationale vorläufige Prüfung jedoch routinemäßig alle Bestimmungsstaaten als ausgewählte Staaten angegeben werden können (wie sich aus den entsprechenden PCT-Antragsvordrucken ergibt) und es keinen Hinweis darauf gibt, dass gerade der Bestimmungsstaat Bundesrepublik Deutschland vom Anmelder bei seinem Antrag nicht ausgewählt wurde, ist davon

auszugehen, dass die Bundesrepublik Deutschland rechtzeitig "ausgewählter Staat" im Sinne des Art III § 6 IntPatÜG, Art 39 PCT ist, mithin die längere 30-Monatsfrist eingreift.

Die 30-Monatsfrist des Art 39 Abs 1a PCT seit dem Prioritätsdatum (hier der 29. März 1996) endete hier mit Ablauf des 29. September 1998. Die Zahlung der Anmeldegebühr und die Einreichung der deutschen Übersetzung am 5. Juli 1999 waren daher verspätet. Die Rechtsfolge der Fristversäumung ergibt sich aus Art 39 Abs 2 PCT, wonach die Wirkung der PCT-Anmeldung als vorschriftsmäßige nationale Anmeldung mit den gleichen Folgen wie die Rücknahme einer nationalen Anmeldung endet.

3. Wegen dieser Fristversäumung hat der Anmelder Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, § 123 Abs 1 PatG, Art 48 Abs 2a PCT. Der Antrag erfüllt zwar die Zulässigkeitsvoraussetzungen. Er ist insbesondere statthaft, denn es handelt sich bei der Frist des Art III § 4 Abs 2 iVm § 6 Abs 2 IntPatÜG, Art 39 Abs 1a PCT um eine gegenüber dem Patentamt einzuhaltende Frist, die nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, nämlich den des Art 39 Abs 2 PCT (vgl BPatG BIPMZ 1982, 350, 352; Schulte, aaO, § 123 Rdn 83 unter b). Ebenso ist er form- und fristgerecht gestellt worden. Ausgehend davon, dass der Anmelder am oder um den 9. Mai 1999 herum von der Fristversäumung erfahren hat, ist mit dem am 5. Juli 1999 gestellten Antrag die zweimonatige Antragsfrist des § 123 Abs 2 Satz 1 PatG gewahrt. Da gleichzeitig sowohl die Anmeldegebühr gezahlt als auch die deutsche Übersetzung eingereicht worden ist, ist auch die versäumte Handlung fristgerecht nachgeholt worden.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist aber nicht begründet. Voraussetzung für die Gewährung von Wiedereinsetzung ist insoweit ein schlüssiger Tatsachenvortrag des Säumigen, aus dem sich zweifelsfrei ergibt, dass ihn an der Fristversäumung kein Verschulden trifft, § 123 Abs 1 PatG. Dies ergibt sich aus dem Vortrag des Anmelders nicht.

Nach dem Vortrag des Anmelders geht die verspätete Vornahme der für Einleitung der nationalen Phase vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erforderlichen Handlungen darauf zurück, dass er bei der Beauftragung seiner israelischen Vertreter durch ein Versehen Deutschland nicht genannt habe; daher sei Deutschland nicht in der Auflistung enthalten gewesen, als diese wiederum die englischen Vertreter beauftragt hätten, die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt einzuleiten. Dieser Vortrag bezieht sich zwar, jedenfalls soweit es die Beauftragung der englischen Vertreter betrifft, nicht auf die Einleitung der nationalen Phase vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, sondern nur auf das Verfahren zur Einleitung der regionalen Phase vor dem Europäischen Patentamt. In der PCT-Anmeldung ist die Bundesrepublik Deutschland sowohl gesondert als auch im Rahmen des "European Patent" als Bestimmungsstaat genannt, und je nachdem, welcher Weg gewählt wird, werden verschiedene Verfahren eingeleitet. Insoweit ist das Patentamt im angefochtenen Beschluss zu Recht davon ausgegangen, dass ein Vortrag, der sich nur auf eine Fristversäumung in der Euro-PCT-Anmeldung bezieht, die Fristversäumung in der PCT-Anmeldung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, mithin die Versäumung der Frist des Art III § 4 Abs 2 iVm § 6 Abs 2 IntPatÜG grundsätzlich nicht entschuldigen kann. Hier kann aber zugunsten des Anmelders angenommen werden, dass es ihm um den Patentschutz als solchem in Deutschland gegangen ist, auf welchem rechtlichen Weg auch immer. Gleichwohl ergibt sich aus dem Vortrag des Anmelders nicht, dass er die Frist ohne Verschulden versäumt hat.

Die Entscheidung, in welchen Ländern einer PCT-Anmeldung in die nationale Phase eingetreten werden soll, ist eine wichtige Entscheidung und bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Dass hierbei Deutschland als einer der wichtigsten Bestimmungsstaaten für Erfindungen im Fahrzeugbereich schlicht durch ein Versehen nicht genannt wurde, lässt auf mangelnde Sorgfalt schließen. Als "Chief Technical Officer" eines Unternehmens kann der Anmelder in Patentangelegenheiten auch nicht als völlig unerfahren angesehen werden, zumal er nach eigenem

Vortrag auch schon andere europäische Patentanmeldungen getätigt hat. Dieses Versehen ist auch durch die vorgetragene Arbeitsbelastung nicht als entschuldigt anzusehen. Insoweit ist schon fraglich, ob dieser Umstand überhaupt berücksichtigt werden kann, denn er ist erstmals nach Ablauf der zweimonatigen Antragsfrist des § 123 Abs 2 Satz 1 PatG in der im Oktober 1999 eingereichten eidesstattlichen Versicherung vorgetragen worden. Jedenfalls kann eine pauschal vorgetragene Arbeitsbelastung den Anmelder nicht von seiner Pflicht entbinden, bei wichtigen Entscheidungen die gebotene Sorgfalt walten zu lassen. Im übrigen ist das maßgebliche Auftragsschreiben des Anmelders an seine israelischen Vertreter, in dem Deutschland fehlte, schon Anfang September 1998 verfasst worden, so dass erst im Laufe des September 1998 eintretende Umstände wie zB die Feiertage in diesem Monat, nicht erheblich sind. Auch etwaige Unkenntnis oder Unerfahrenheit mit der Handhabung des PCT und seinen Bestimmungen vermag den Anmelder nicht zu entschuldigen, denn mangelnde Gesetzeskenntnis ist grundsätzlich kein Wiedereinsetzungsgrund (vgl Schulte, aaO, § 123 Rdn 144 mwN); er hätte sich erkundigen müssen, etwa bei seinen Vertretern. Die Fristversäumung kann nach alledem nicht als unverschuldet angesehen werden. Unter diesen Umständen kann es dahin gestellt bleiben, ob nicht auch ein Vertreterverschulden in Betracht zu ziehen wäre, weil den israelischen oder den englischen Vertretern hätte auffallen müssen, dass Deutschland fehlte, wo doch die Anmeldung nach dem positiven Ergebnis des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts in allen Ländern mit bedeutender Fahrzeugindustrie hätte verfolgt werden sollen.

Schülke

Püschel

Schuster

Pr