



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 22/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 198 04 876.9-27

wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Mai 2003 durch die Richterin Schuster als Vorsitzende, den Richter Knoll und die Richterin Püschel

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 65 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2002 insoweit aufgehoben, als der Wiedereinsetzungsantrag in die Frist zur Einlegung der Beschwerde zurückgewiesen worden ist.
Soweit sich die Beschwerde gegen die in diesem Beschluss versagte Wiedereinsetzung in die Frist zur Bestellung eines Inlandsvertreters richtet, wird sie zurückgewiesen.
2. Hinsichtlich der Beschwerde vom 21. Mai 2002 gegen den Beschluss vom 10. August 2001 wird die Sache zur Durchführung des Verfahrens gemäß § 73 Abs 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückgeleitet.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Am 9. Februar 1998 reichte die Anmelderin, vertreten durch Patentassessor Dipl.-Ing. Pf... eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Einrichtung zur Wärmeformung und Dekorbandanbringung" beim Patentamt ein. Am 9. März 2000 stellte sie Prüfungsantrag und zahlte die entsprechende Gebühr ein.

Am 28. Juli 2000 legte Dipl.-Ing. Pf... die Vertretung der Anmelderin nieder. Mit Bescheid vom 5. Januar 2001, der unmittelbar an die in Frankreich ansässige Anmelderin gesandt wurde, forderte das Patentamt diese auf, einen Inlandsvertreter zu bestellen und setzte hierfür eine Frist von vier Monaten.

Durch Beschluss vom 10. August 2001 wies das Patentamt die Anmeldung gemäß § 25 PatG – wegen Fehlens des Inlandsvertreters – zurück. Dieser Beschluss wurde durch Aufgabe zur Post am 17. August 2001 ebenfalls unmittelbar an die Anmelderin übersandt.

Mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2001, eingegangen beim Patentamt am 19. Oktober 2001, zeigten die Patentanwälte L... und Kollegen die Vertretung der Anmelderin an. Sie beantragten gemäß § 123 PatG die Wiedereinsetzung in die Frist zur Bestellung eines Vertreters gemäß § 25 PatG, hilfsweise in die Frist für die Erhebung der Beschwerde gegen den Beschluss, mit dem die Anmeldung gemäß § 25 PatG zurückgewiesen worden war.

Zur Begründung trugen sie mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2001, eingegangen beim Patentamt am gleichen Tage vor, die französische Anmelderin habe einen Teil ihres Geschäftsbereichs veräußert. Im Rahmen dieser Umstrukturierung habe der frühere Vertreter Pf... die Vertretung niedergelegt. Bei einem Teil der anhängigen deutschen Patentanmeldungen seien amtliche Zustellungen nach der Vertretungsniederlegung noch an den früheren Vertreter bewirkt worden. Bei der vorliegenden und der weiteren Anmeldung 195 24 427.3-27 sei die Aufforderung zur Bestellung eines Inlandsvertreters möglicherweise direkt an die Anmelderin gegangen. Auch der Zurückweisungsbeschluss vom 10. August 2001 sei der Anmelderin direkt zugestellt worden.

Durch Beschluss vom 16. Januar 2002 wies das Patentamt den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung als unzulässig zurück, dass keine die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen vorgebracht seien.

Gegen diesen Beschluss richtete sich die Beschwerde der Anmelderin vom 6. März 2002, der das Patentamt mit Beschluss vom 10. April 2002 abgeholfen hat. Zur Begründung ist ausgeführt, der Schriftsatz vom 17. Dezember 2001, der

die Begründung des Wiedereinsetzungsantrags enthalte, sei erst nach Erlass des Beschlusses vom 16. Januar 2002 zur Akte gelangt.

Mit Beschluss vom 7. März 2002, also vor Erlass der Abhilfeentscheidung, wies das Patentamt erneut die Wiedereinsetzungsanträge vom 19. Oktober 2001 als unzulässig zurück. In der Begründung ging es nunmehr inhaltlich auf den Schriftsatz vom 17. Dezember 2001 ein. Das Patentamt hielt den Hauptantrag auf Wiedereinsetzung für unzulässig, da bereits ein Zurückweisungsbeschluss erlassen worden und damit die Anmeldung rechtskräftig erledigt sei. Im Übrigen sei die Frist zur Bestellung des Inlandsvertreters keine wiedereinsatzfähige Frist. Der Hilfsantrag der Anmelderin sei unzulässig, da sie die versäumte Handlung, nämlich die Beschwerdeeinlegung gegen den Beschluss vom 10. August 2001, nicht nachgeholt habe.

Gegen diesen Beschluss, der ihr am 21. März 2002 zugestellt wurde, richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 19. April 2002, eingegangen am gleichen Tage. Mit Schriftsatz vom 21. Mai 2002 wendet sie sich weiter gegen den Beschluss vom 10. August 2001, mit dem die Anmeldung wegen Fehlens des Inlandsvertreters zurückgewiesen worden ist. Die Anmelderin geht davon aus, dass mit der Abhilfeentscheidung vom 10. April 2002 auch der Beschluss vom 7. März 2002 aufgehoben worden sei und verfolgt jedenfalls ihre Wiedereinsetzungsanträge weiter.

Sie beantragt,

die Beschlüsse vom 7. März 2002 und vom 10. August 2001 aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

In dem Verfahren betreffend die Patentanmeldung 195 24 427.3-27 hat der 34. Senat des Bundespatentgerichts durch Beschluss vom 24. Januar 2003

(34 W (pat) 57/02) den patentamtlichen Beschluss aufgehoben und die Sache an das Patentamt zurückverwiesen.

II.

1. Dem Senat liegen zwei Beschwerden vor.

Mit ihrer Beschwerde vom 19. April 2002 beantragte die Anmelderin, den Beschluss der Prüfungsstelle vom 7. März 2002 aufzuheben. Mit Schriftsatz vom 21. Mai 2002 stellte sie ausdrücklich nur den Antrag, den Beschluss der Prüfungsstelle vom 10. August 2001 aufzuheben, was als gesonderte Beschwerde gegen diesen Beschluss anzusehen ist (siehe hierzu unter 3.). Diese Beschwerde geht von der Annahme aus, dass durch den (Abhilfe-)Beschluss der Prüfungsstelle vom 10. April 2002 auch der Beschluss vom 7. März 2002 aufgehoben oder gegenstandslos geworden ist.

Das trifft jedoch nicht zu. Denn die Entscheidung des Patentamts vom 10. April 2002 setzt sich mit dem Beschluss vom 7. März 2002 inhaltlich nicht auseinander und macht diesen zuletzt genannten Beschluss auch nicht gegenstandslos. Ziel der zuletzt eingereichten Beschwerde vom 21. Mai 2002 ist die Aufhebung der Entscheidung des Patentamts vom 10. August 2001, die vom Standpunkt der Anmelderin aus aber eine Aufhebung der Entscheidung vom 7. März 2002 voraussetzt. Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich inhaltlich deshalb auch gegen den noch wirksamen Beschluss der Prüfungsstelle vom 7. März 2002. In diesem Sinne sind auch die gestellten Anträge ergänzend auszulegen, so dass zunächst über die gegen den Beschluss vom 7. März 2002 gerichtete Beschwerde zu entscheiden ist.

2. Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss vom 7. März 2002 ist zulässig und insoweit begründet, als das Patentamt den Wiedereinsetzungsantrag in die Beschwerdefrist zurückgewiesen hat.

a. Der Beschluss ist der Anmelderin am 21. März 2002 zugestellt worden. Sie hat am 19. April 2002 und damit rechtzeitig innerhalb eines Monats Beschwerde eingelegt (§ 73 Abs 2 Satz 1 PatG) und ebenso rechtzeitig die Beschwerdegebühr in Höhe von ... € bezahlt (§ 6 Abs 1 Satz 1 Patentkostengesetz (PatKostG) iVm GebVerz Nr 411 200).

b. Das Patentamt hat in dem angegriffenen Beschluss vom 7. März 2002 den Hauptantrag der Anmelderin zurecht zurückgewiesen.

Der Wiedereinsetzungsantrag wegen Versäumung der Frist zur Bestellung eines Inlandsvertreters ist nicht zulässig, er ist bereits nicht statthaft. Voraussetzung für Gewährung von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 123 Abs 1 Satz 1 PatG ist, dass der Antragsteller ohne Verschulden verhindert war, dem Patentamt oder dem Patentgericht gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, wobei dieser Rechtsnachteil durch die Fristversäumung unmittelbar eintreten muss (vgl dazu Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl, § 123 Rdn 78).

Daran fehlt es hier. Durch die Versäumung der Frist zur Bestellung eines Inlandsvertreters tritt kein unmittelbarer Rechtsnachteil ein und sie ist auch nicht der tragende Grund für die ihr zeitlich nachfolgende rechtsnachteilige Entscheidung. Die Anmeldung ist durch Beschluss vom 10. August 2001 "aus den Gründen des Bescheids vom Januar 2001 gemäß § 25 PatG" zurückgewiesen worden, das heißt, weil zum Zeitpunkt der Entscheidung eine bestimmte Verfahrensvoraussetzung, nämlich die wirksame Bestellung des Inlandsvertreters nicht vorlag und nicht, weil die vom Patentamt gesetzte Frist zur Bestellung versäumt war (vgl BPatGE 31, 29 ff). Nach alledem hat das Patentamt die Wiedereinsetzung zurecht versagt; (nur) insoweit war die Beschwerde zurückzuweisen. Dies besagt aber noch nicht, dass damit auch die Zurückweisung der Anmeldung wegen des fehlenden Inlandsvertreters Bestand hätte; vielmehr war insoweit die Einlegung einer Beschwerde erforderlich, die vorliegend erst im Mai 2002 erfolgte (siehe nachfolgend unter 3.).

c. Das Patentamt hat weiter den als Hilfsantrag gestellten Wiedereinsetzungsantrag in die angeblich versäumte Beschwerdefrist zurückgewiesen. Einen Wiedereinsetzungsantrag in eine etwa versäumte Beschwerdefrist darf die Prüfungsstelle nur im Rahmen eines Abhilfeverfahrens nach § 73 Abs 3 PatG bescheiden, aber auch nur dann, wenn sie abhelfen und Wiedereinsetzung gewähren möchte, wenn nicht, muss sie die Sache dem Patentgericht vorlegen. In keinem Fall darf sie isoliert den Wiedereinsetzungsantrag zurückweisen (vgl BPatGE 25, 119; Busse, Patentgesetz, 5. Aufl § 123 Rn 85; Schulte aaO, § 123 Rn 161).

Das Verfahren vor dem Patentamt leidet somit an einem wesentlichen Mangel, so dass die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuheben ist.

3. Hinsichtlich der erst am 21. Mai 2002 eingelegten Beschwerde gegen den Beschluss des Patentamts vom 10. August 2001 hat der Senat keine Entscheidung getroffen, sondern die Akten dem Patentamt zur Durchführung des Verfahrens gemäß § 73 Abs 3 PatG zugeleitet. Insoweit ist es - da das Patentamt bezüglich dieser Beschwerde ersichtlich noch kein Verfahren gemäß § 73 Abs 3 PatG durchgeführt und formell keine Vorlage an das Patentgericht verfügt hat - noch zu keiner Rechtshängigkeit der Beschwerde beim Patentgericht gekommen. Das Patentamt hat dies daher nachzuholen. Im Rahmen seiner Prüfung, ob es der Beschwerde gegen den Beschluss vom 10. August 2001 abhilft oder dem Patentgericht vorlegt, wird es folgendes zu beachten haben:

a. Die Frist zur Einlegung dieser Beschwerde ist nicht versäumt.

Sie hat nicht zu laufen begonnen, da dieser Beschluss an die Anmelderin selbst und nicht an den damals noch im Patentregister (früher Patentrolle) eingetragenen Inlandsvertreter Dipl.-Ing. Pf... zugestellt worden ist. Nach der - vor Inkrafttreten von § 25 Abs 4 PatG am 1. Januar 2002 ergangenen - Rechtsprechung (vgl BPatG BIPMZ 86, 357; BIPMZ 88, 253; BPatGE 28, 219) bleibt der Vertreter gemäß § 30 Abs 3 PatG berechtigt und verpflichtet, solange er im Patentregister ein-

getragen ist, selbst wenn er die Vertretung niedergelegt hat. Dipl.-Ing. Pf... ist nach Anzeige der Niederlegung der Vertretung nicht als Vertreter im Register gelöscht worden. Eine Änderung der Vertretung wurde erst am 6. Februar 2002 vermerkt. Der Zurückweisungsbeschluss hätte somit an Dipl.-Ing. Pf... und nicht an die Anmelderin zugestellt werden müssen.

Dieser Zustellungsmangel ist nicht gem. § 127 Abs 1 PatG nF (Fassung seit 1. Juli 2002) iVm § 9 VwZG geheilt worden. Nach diesen Vorschriften wäre die Zustellung als an dem Tag bewirkt anzusehen, an dem der Zurückweisungsbeschluss der Anmelderin bzw ihrem Vertreter tatsächlich zugegangen ist; das wäre hier der 16. Oktober 2001, denn an diesem Tag hat der neue Inlandsvertreter den Beschluss erhalten.

Die Vorschriften des § 127 Abs 1 PatG nF iVm § 9 VwZG kommen aber nicht zur Anwendung, da das Verfahrensgeschehen bereits in der Vergangenheit, dh vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung zum 1. Juli 2002, abgeschlossen war. Es gilt deshalb das alte Verfahrensrecht, nach dem eine Heilung des Zustellungsmangels in Bezug auf den Beginn der Beschwerdefrist ausgeschlossen war (§ 127 Abs 2 PatG aF; vgl Baumbach-Lauterbach-Hartmann, ZPO, 61. Aufl, Einl. III Rn 78).

Das Recht zur Einlegung der Beschwerde ist auch nicht verwirkt. Wenn in der patentrechtlichen Literatur teilweise die Annahme einer Ausschlussfrist von einem Jahr – ähnlich wie bei der Wiedereinsetzung gem § 123 Abs 2 Satz 4 PatG – verlangt wird, so kann dem nicht gefolgt werden; für eine derartige Ausschlussfrist findet sich kein Anhaltspunkt im Gesetz (vgl auch Busse, aaO, § 73 Rn 92).

b. Allerdings ist diese Beschwerde nach der zum 1. Januar 2002 eingetretenen Änderung des Kostenrechts gemäß § 6 Abs 1 Satz 1 PatKostG iVm GebVerz Nr 411 200 gebührenpflichtig, so wie es auch nach altem Recht der Fall gewesen wäre (§ 73 Abs 3 PatG aF). Nach § 6 Abs 1 Satz 1 PatKostG ist die Gebühr innerhalb der Beschwerdefrist zu zahlen, die aber hier - wie ausgeführt - nicht zu laufen begonnen hat. Die allgemeine Regelung des § 6 Abs 1 Satz 2 PatKostG, wonach

„alle übrigen Gebühren innerhalb von drei Monaten ab Fälligkeit zu zahlen sind“ findet keine Anwendung, da es sich bei der Beschwerdegebühr um eine fristgebundene und gerade keine „übrige“ Gebühr handelt. Die Anmelderin kann danach die Gebühr für diese Beschwerde noch immer zahlen.

c. Vor diesem Hintergrund wird das Patentamt der Beschwerde vom 21. Mai 2002 gegen den Beschluss vom 10. August 2001 abzuhelfen haben. Wie ausgeführt sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben bzw noch erfüllbar. Die Beschwerde wäre auch begründet. Der Beschluss vom 10. August 2001 ist verfahrensfehlerhaft ergangen, da der Hinweis an die Anmelderin, binnen vier Monaten einen Inlandsvertreter zu bestellen, nicht ordnungsgemäß zugestellt worden ist (vgl hierzu die Ausführungen zu 3a.); darüber hinaus ist der Inlandsvertreter nunmehr bestellt.

Durch die Abhilfeentscheidung erledigen sich auch die Wiedereinsetzungsanträge der Anmelderin, so dass das Patentamt hierzu keine weitere Entscheidung zu treffen braucht.

4. Die Anordnung, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, beruht auf § 80 Abs 3 PatG. Sie entspricht wegen des vorliegenden Verfahrensfehlers (vgl die Ausführungen zu 2c.) der Billigkeit. Zur Vereinfachung des Verfahrens kann die Anmelderin gegenüber dem Patentamt die Verrechnung der zurückzuzahlenden mit der noch zu entrichtenden (vgl die Ausführungen zu 3b.) Beschwerdegebühr erklären.

Schuster

Knoll

Püschel

Pr