



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 5/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. Dezember 2007

...

der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 101 20 649.6-53

(wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richterin Püschel und des Richters Rauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klasse G06T - vom 13. Oktober 2004 aufgehoben.

Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Abschrift der Voranmeldung nach § 41 Abs. 1 Satz 1 PatG gewährt.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte am 27. April 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Anzeigen dreidimensionaler Daten als Kombination dreier Schnittbilder, Speichermedium auf welchem ein computerlesbares Programm zum Ausführen des Verfahrens gespeichert ist sowie computerlesbares Programm zum Ausführen des Verfahrens" ein und nahm dabei u. a. die Priorität der japanischen Anmeldung 2000-129629 vom 28. April 2000 in Anspruch. Am 17. September 2001 ging die Abschrift dieser Voranmeldung beim Patentamt ein.

Durch Beschluss des DPMA vom 27. September 2001 wurde festgestellt, dass die beantragte ausländische Priorität wegen Nichteinhaltung der 16-Monatsfrist des § 41 Abs. 1 Satz 1 PatG unwirksam sei. Auf Beschwerde der Anmelderin wurde dieser Beschluss durch Senatsbeschluss vom 4. Februar 2002 aufgehoben, weil er unter Verletzung des rechtlichen Gehörs der Anmelderin zustande gekommen war. Die Sache wurde zur Fortsetzung des Verfahrens an das DPMA zurückverwiesen.

Bei Einlegung ihrer damaligen Beschwerde stellte die Anmelderin am 5. November 2001 gleichzeitig einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist des § 41 Abs. 1 Satz 1 PatG. Zur Begründung führte sie u. a. aus, in der Kanzlei ihrer Vertreter werde die Fristenüberwachung seit mehr als 20 Jahren von einer dort tätigen Mitarbeiterin vorgenommen, die systematisch zu einer Fachkraft im gewerblichen Rechtsschutz ausgebildet worden sei und sich im Lauf der Jahre als äußerst zuverlässige und sorgfältige Bürokraft erwiesen habe. Diese Mitarbeiterin sei regelmäßig stichprobenhaft überwacht und bzgl. aktueller Entwicklungen geschult worden. Fristen würden von ihr im Fristenbuch notiert. Anschließend erfolge ein Vermerk in der Handakte über die vorgenommene Fristnotierung. Die ordnungsgemäße Vornahme der Fristnotierung werde von anwaltlicher Seite regelmäßig durch Überprüfung des Vermerks in der Handakte bei Vorlage zur Bearbeitung überprüft.

Im Regelfall lägen die Abschriften ausländischer Voranmeldungen bereits am Einreichungstag der deutschen Anmeldung vor und würden zusammen mit deren Unterlagen eingereicht. Falls dies nicht möglich sei, werde der Tag des Ablaufs der 16-Monatsfrist nach Mitteilung des Aktenzeichens durch das DPMA notiert. Gleichzeitig ergehe ein Brief an den Anmelder oder dessen ausländischen Vertreter, worin dieser zur rechtzeitigen Übersendung der Abschrift in der Voranmeldung aufgefordert werde. In der Handaktenkopie dieses Briefes werde handschriftlich die Notierung des Fristendes vermerkt. Insgesamt sei die Kanzlei der Bevollmächtigten so organisiert, dass eine Fristversäumnis bei Befolgung der allgemeinen anwaltlichen Weisungen normalerweise nicht vorkommen könne.

Im Fall der vorliegenden Anmeldung sei jedoch die Frist entgegen der anwaltlichen Weisung nicht durch die Mitarbeiterin notiert worden, weshalb der drohende Fristablauf nicht rechtzeitig bemerkt worden sei. Man habe erst am 4. September 2001 Kenntnis vom Ablauf der Frist erhalten, nach Erhalt einer Bibliographie-Mitteilung des DPMA mit dem handschriftlichen Zusatz: "Priobelege fehlen. Bitte fristgerecht nachreichen". Daraus ergebe sich, dass das Fristver-

säumnis allein auf ein Versehen der mit der Fristenüberwachung beauftragten Bürokräft zurückzuführen sei, wobei die Bevollmächtigten keine Schuld treffe.

Zur Glaubhaftmachung waren dem Wiedereinsetzungsantrag u. a. eine eidesstattliche Versicherung der Mitarbeiterin sowie - als Beispiel für die in der Vertreterkanzlei übliche Praxis der Fristennotierung - die Ablichtung eines an einen US-amerikanischen Mandanten gerichteten Schreibens vom 7. Mai 2001 mit darauf angebrachtem Vermerk über die Eintragung einer Frist beigefügt.

Die Prüfungsstelle für Klasse G06T des DPMA wies den Wiedereinsetzungsantrag durch Beschluss vom 13. Oktober 2004 zurück. Nach Ansicht der Prüfungsstelle ist die Fristüberschreitung durch ein schuldhaftes Verhalten des bearbeitenden Anwalts verursacht worden. Dieser hätte, als ihm die Akte im Hinblick auf die mit Schreiben vom 29. Juni 2001 eingereichte deutsche Übersetzung vorgelegt worden sei, diese auf die ordnungsgemäße Vornahme der Fristnotierung für die Einreichung der Abschrift der Voranmeldung überprüfen müssen. Aus der Durchschrift des Erteilungsantrags sei ersichtlich gewesen, dass die Abschrift der Voranmeldung nicht zusammen mit den Anmeldeunterlagen eingereicht worden sei. Ebenfalls sei aus der bereits in der Handakte befindlichen Kopie des Briefes an die Anmeldervertreter ohne weiteres ersichtlich gewesen, dass keine Prioritätsunterlagen angefordert und demnach auch keine Frist notiert und im Fristenbuch vermerkt sein konnte.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin wiederum mit der Beschwerde. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattzugeben.

Nach Auffassung der Anmelderin konnte von ihrem Anwalt nicht verlangt werden, die ihm im Hinblick auf die Übersetzung vorgelegte Akte auf die ordnungsgemäße Notierung der versäumten Frist zu überprüfen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Anmelderin ist die von ihr beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

1. Die Anmelderin hat die 16-Monatsfrist zur Einreichung einer Abschrift der früheren Anmeldung (§ 41 Abs. 1 Satz 1 PatG) versäumt. Die Frist hat am Tag nach der Einreichung der Voranmeldung, d. h. am 29. April 2000 begonnen (analog § 188 Abs. 1 BGB). Fristende war somit der 28. August 2001 (analog § 188 Abs. 2 BGB), weshalb die Einreichung am 17. September 2001 verspätet war. Da es sich bei § 41 Abs. 1 Satz 1 PatG um eine gesetzliche Frist handelt, deren Versäumung mit dem Rechtsnachteil der Verwirkung des Prioritätsrechts verbunden ist (§ 41 Abs. 1 Satz 3 PatG), ist der Antrag auf Wiedereinsetzung in diese Frist gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG statthaft.

2. Der Antrag ist auch im Übrigen zulässig, insbesondere ist er innerhalb der dafür zur Verfügung stehenden Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG eingelegt worden. Diese Frist beginnt dem Wegfall des Hindernisses, d. h. des Umstands, der einer Fristeinhaltung entgegenstand. Die Anmelderin hat am 4. September 2001 durch die Bibliographie-Mitteilung des DPMA Kenntnis vom Ablauf der Frist erhalten. Die Frist zur Einlegung des Antrags lief somit am Montag, dem 5. November 2001 ab. An diesem Tag ist der Antrag - zusammen mit der Beschwerde - eingegangen. Er enthielt auch bereits die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen i. S. d. § 123 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 PatG, die in späteren Schriftsätzen in zulässiger Weise lediglich ergänzt wurden. Die versäumte Handlung war durch Einreichung einer Abschrift der Prioritätsanmeldung bereits zuvor nachgeholt worden.

3. Ein früherer Beginn der Zweimonatsfrist und damit deren Versäumnis kann nicht damit begründet werden, dass es der bearbeitende Anwalt versäumt habe, die ihm vorgelegte Handakte auf einen Erledigungsvermerk hinsichtlich der Frist zur Einreichung einer Abschrift der Prioritätsanmeldung zu überprüfen.

Zwar ist dem tatsächlichen Wegfall des Hindernisses der Fall gleich zu stellen, in dem das Weiterbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann. Die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung beginnt daher bereits mit dem Zeitpunkt, in dem der verantwortliche Anwalt bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt die eingetretene Säumnis hätte erkennen können (Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 123 Rn. 54 m. w. N.).

Im vorliegenden Fall kann dem bearbeitenden Anwalt aber nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er - als er mit der Übersetzung befasst wurde - die Handakte nicht daraufhin durchgesehen hat, ob darin durch einen Erledigungsvermerk die ordnungsgemäße Berechnung und Notierung der Frist des § 41 Abs. 1 Satz 1 PatG festgehalten war.

a) Ein Rechts- oder Patentanwalt darf sich allerdings nicht völlig auf die korrekte Berechnung und Notierung von Fristen nach Maßgabe seiner Anordnungen verlassen, sondern muss, wenn ihm im Zusammenhang mit einer fristgebundenen Maßnahme eine Handakte vorgelegt wird, diese - jedenfalls in gewissem Umfang - auf die Anbringung korrekter Vermerke über die Notierung von Fristen überprüfen (vgl. Benkard, a. a. O., § 123 Rn. 24). Seiner Prüfungspflicht unterliegt in erster Hinsicht die Frist, die mit der Maßnahme verbunden ist, derentwegen ihm die Handakte vorgelegt wurde; das war im vorliegenden Fall die dreimonatige Frist des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG.

b) Darüber hinaus erstreckt sich die Überprüfungspflicht auf fristgebundene Prozesshandlungen, die mit der die Vorlage verursachenden Maßnahme in engem Zusammenhang stehen. Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung be-

steht ein derartiger enger Zusammenhang zwischen den Fristen zur Einlegung und zur Begründung einer Berufung (vgl. die BGH-Beschlüsse FamRZ 2004, 1183 und NJW 2006, 2778 m. w. N.). Danach muss der Prozessbevollmächtigte, dem eine Handakte im Zusammenhang mit der Fertigung der Berufungsschrift vorgelegt wird, auch prüfen, ob die Frist für die Berufungsbegründung zutreffend berechnet und notiert worden ist. Der Grund für die Ausdehnung der Prüfungspflicht wird zum einen darin gesehen, dass die Berufungsbegründungsfrist mit der Zustellung des erstinstanzlichen Urteils beginnt und somit im Zeitpunkt der Vorlage der Handakte bereits angelaufen ist. Zum anderen wird darauf abgestellt, dass die Aktenvorlage einer fristwahrenden Maßnahme dient, weshalb sich für den verantwortlichen Anwalt die Notwendigkeit ergebe, die Handakte auch auf die korrekte Notierung anderer verfahrensrelevanter Fristen durchzusehen.

c) Diese zur Berufungsbegründungsfrist ergangene Rechtsprechung kann nach Auffassung des Senats nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden.

Dabei wird nicht verkannt, dass auch hier die Handakte dem bearbeitenden Anwalt, wenngleich nicht im Hinblick auf die fristgerechte Einreichung einer Abschrift der prioritätsbegründenden Voranmeldung, so aber doch im Hinblick auf eine andere fristgebundene Handlung, nämlich die Anfertigung einer Übersetzung dieser Anmeldung, vorgelegt worden ist. Auch war zum Zeitpunkt der Vorlage die später versäumte Frist bereits angelaufen. Zwischen den beiden Fristen besteht auch insofern ein enger Zusammenhang, als sich beide auf die deutsche Nachanmeldung derselben ausländischen Voranmeldung beziehen.

Es sprechen aber überwiegende Gründe dagegen, dass der Anwalt verpflichtet war, die Handakte nach einem die Frist des § 41 Abs. 1 PatG betreffenden Erledigungsvermerk zu überprüfen, als sie ihm zur Anfertigung und fristgebundenen Einreichung der Übersetzung vorgelegt wurde.

Zum einen stehen die Fristen zur Einreichung einer Abschrift der Prioritätsanmeldung und zur Einreichung einer Übersetzung im Unterschied zu den Berufungs- und Berufungsbegründungsfristen nicht in einem kausalen Verhältnis zueinander. Während in allen Fällen einer Berufungseinlegung immer auch die Frist zur Berufungsbegründung zu beachten ist, besteht die Pflicht zur Einreichung einer deutschen Übersetzung unabhängig davon, ob eine Priorität beansprucht worden ist oder nicht. Umgekehrt gilt dasselbe, d. h. eine Abschrift der Voranmeldung ist bei beanspruchter Priorität unabhängig davon einzureichen, ob die Anmeldungsunterlagen beim DPMA ursprünglich auf deutsch oder in einer Fremdsprache eingereicht worden sind. Der Anwalt, dem die Handakte wegen des Übersetzungserfordernisses vorgelegt wird, muss daher nicht zwingend davon ausgehen, dass daneben auch noch die Abschrift einer Voranmeldung nachzureichen sei.

Zum anderen ist zu bedenken, dass in einem Patentanmeldeverfahren wesentlich mehr Fristen als in einem Rechtsmittelverfahren zu beachten sind, z. B. (neben den beiden bereits genannten Fristen) die Prüfungsantragsfrist, die Fristen zur Entrichtung der Anmelde-, Prüfungs- und Jahresgebühren, zur Erwidern von Mängelbescheiden und zur Einreichung der Erfinderbenennung. Dem bearbeitenden Anwalt wird die Handakte im Lauf eines Patentanmeldeverfahrens wegen der vielen zu bearbeitenden Einzelvorgänge auch häufiger vorgelegt, als dies etwa im Lauf eines Berufungsverfahrens der Fall ist. Wenn verlangt würde, dass bei Vorlage der Akte im Zusammenhang mit irgendeiner Frist immer auch die Notwendigkeit und ggf. Richtigkeit der Notierung aller übrigen Fristen zu überprüfen sei, dann bestünde auf Grund des dazu erforderlichen großen Aufwands die Gefahr der Überforderung des Anwalts. Auch in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird betont, dass dieser im Interesse seiner der Rechtspflege gewidmeten Tätigkeit von routinemäßigen Büroarbeiten freigestellt werden muss. Aus diesem Grund darf er grundsätzlich darauf vertrauen, dass ihm die Sache auf Grund der im Fristenbuch notierten Frist erneut vorgelegt wird (siehe BGH VersR 1971, 250, 251; NJW-RR 1999, 229, 230). Wegen der Vielzahl der Fristen und Vorlagen besteht im Patentanmeldeverfahren - verglichen mit anderen Verfahren - ein erhöhter An-

lass zur Delegation der Fristenüberwachung auf die dafür besonders geschulten Kanzleimitarbeiter. Auch aus diesem Grund kann im vorliegenden Fall dem bearbeitenden Anwalt kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass er die Handakte, als sie ihm zur fristwahrenden Einreichung einer Übersetzung vorgelegt wurde, nicht auf einen Erledigungsvermerk bzgl. der Frist zur Einreichung einer Abschrift der Prioritätsanmeldung überprüft hat.

Somit bleibt es dabei, dass das die Fristversäumnis verursachende Hindernis erst am 4. September 2001 weggefallen und der Antrag auf Wiedereinsetzung somit rechtzeitig gestellt ist.

4. Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet, weil den Vertretern der Anmelderin auch im übrigen kein Verschulden angelastet werden kann, das sich die Anmelderin analog § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen müsste.

Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die Anwälte bei der Organisation der Fristenüberwachung in ihrer Kanzlei und bei der Auswahl, Überwachung und Unterweisung ihrer Mitarbeiterin, deren Fehlverhalten für die vorliegende Fristversäumnung verantwortlich ist, nicht mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen sind. Ein Anwalt darf im Rahmen der von ihm zu verantwortenden Büroorganisation die Berechnung der allgemein anfallenden einfachen Fristen sowie die Führung des Fristenkalenders seinem geschulten, zuverlässig erprobten und sorgfältig überwachten Personal überlassen. Zu einer ordnungsgemäßen Büroorganisation gehört, dass der Anwalt sein Personal anweist, eine Frist frühest möglich zu berechnen und im Fristenbuch zu notieren sowie in den Handakten des Anwalts die Erledigung dieser Fristnotierung zu vermerken (vgl. BGH VersR 1971, 1125; Thomas/Putzo, ZPO, 27. Auflage, § 233 Rn. 16). Dass in der Vertreterkanzlei entsprechende Vorkehrungen getroffen worden sind, ist durch die eidesstattliche Versi-

cherung der Kanzleimitarbeiterin sowie durch die vorgelegte Ablichtung des Schreibens vom 7. Mai 2001 an einen US-amerikanischen Mandanten glaubhaft gemacht.

Schülke

Püschel

Rauch

Pr