

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	10 W (pat) 36/06
Entscheidungsdatum:	31. Januar 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	PatG § 123, PVÜ Art. 4 C

„Mehrfach-Funkgerät“

Im Patentanmeldeverfahren vor dem DPMA kommt eine Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist nach Art. 4 C Abs. 1 PVÜ nicht in Betracht, wenn der Anmelder innerhalb der Prioritätsfrist lediglich beabsichtigt und Vorkehrungen getroffen hat, beim Europäischen Patentamt eine europäische Patentanmeldung u. a. mit Benennung Deutschlands, nicht aber beim DPMA eine nationale deutsche Patentanmeldung einzureichen.



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 36/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
31. Januar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 030 852.7

(wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2008 durch die Richterin Püschel als Vorsitzende, den Richter Rauch sowie die Richterin Martens

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I

Die Anmelderin reichte am 25. Juni 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Mehrfach-Funkgerät-Ver-einheitlichungsprotokoll“ ein, wobei sie u. a. die Priorität der US-amerikanischen Anmeldung 60/456,128 vom 20. März 2003 in Anspruch nahm. Gleichzeitig stellte sie einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 4 C PVÜ zur Inanspruchnahme dieser Priorität.

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags führt sie aus, die zwölfmonatige Prioritätsfrist sei von ihr schuldlos versäumt worden. Sie habe einen Patentanwalt in den USA damit beauftragt, zu der genannten amerikanischen Anmeldung eine Nachanmeldung für ein europäisches Patent mit Geltung u. a. in Deutschland zu tätigen. Eine Mitarbeiterin der amerikanischen Kanzlei habe am 5. Februar 2004 auftragsgemäß die jetzigen Verfahrensbevollmächtigten per E-Mail mit der Einreichung einer entsprechenden europäischen Anmeldung beauftragen sollen. Wegen einer technischen Übermittlungspanne habe die E-Mail die Kanzlei jedoch nicht verlassen. Entsprechend den in der Kanzlei gültigen generellen Anweisungen hätte die Mitarbeiterin kontrollieren müssen, ob der erteilte Auftrag bestätigt worden sei. Ebenso hätte sie spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Prioritätsfrist die Auftragsversendung noch einmal überprüfen müssen. Beides habe die erfahrene und ansonsten auch zuverlässig arbeitende Mitarbeiterin versäumt.

Erst auf Grund eines Hinweises der jetzigen Verfahrensbevollmächtigten, die die später ihnen übersandten Prioritätsunterlagen keiner Anmeldung zuordnen konnten, sei im amerikanischen Büro am 30. April 2004 das Fehlen einer Auftragserteilung bemerkt worden. Daraufhin habe man sich zur Einreichung einer nationalen deutschen Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der genannten US-Voranmeldung und gleichzeitiger Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in die bereits abgelaufene Prioritätsfrist entschlossen.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle 31 des DPMA vom 2. November 2005 wurde der Wiedereinsetzungsantrag - nach vorangegangenem Zwischenbescheid und Durchführung einer Anhörung - als unbegründet zurückgewiesen, weil nicht zu erkennen sei, dass die Anmelderin neben der europäischen Anmeldung auch eine unmittelbar beim DPMA einzureichende nationale Anmeldung beabsichtigt habe und an deren Einreichung unverschuldet gehindert gewesen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die Entscheidung des DPMA aufzuheben und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 123 PatG in die Prioritätsfrist der US-Anmeldung Serial No. 60/456, 128, die am 20. März 2003 beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) eingereicht wurde, zu gewähren.

Die Anmelderin vertritt den Standpunkt, sie habe eine gegenüber dem DPMA einzuhaltende Frist versäumt. Dies ergebe sich daraus, dass eine europäische Patentanmeldung vom Anmeldetag an die Wirkung eines Bündels nationaler Anmeldungen habe (Art. 1, 2 Abs. 1, Art. 66 EPÜ), von denen jede zur Erteilung eines nationalen Patents führen könne. Es sei der Wille der Anmelderin gewesen, ein nationales deutsches Patent unter Beanspruchung der Priorität der US-amerikanischen Voranmeldung zu erlangen. Dies gelte unabhängig davon, dass dies ursprünglich auf dem Weg der Einreichung einer europäischen Anmeldung mit Wir-

kung für Deutschland geschehen sollte. Dieser Weg sei gewählt worden, weil er einfacher und kostengünstiger sei als die Durchführung einer Vielzahl einzelner, rein nationaler Patenterteilungsverfahren. Es sei aber davon auszugehen, dass die Anmelderin derartige nationale Anmeldeverfahren getätigt hätte, wenn ihr der Weg zum Europäischen Patentamt versperrt gewesen wäre. Die Frist zur Inanspruchnahme der Priorität der früheren Anmeldung habe im Fall einer europäischen ebenso wie im Fall einer deutschen nationalen Anmeldung am 20. März 2004 geendet. Vor Fristablauf sei jedoch weder eine europäische noch eine deutsche Anmeldung unter Inanspruchnahme der US-Priorität eingereicht worden. Daher seien beide Fristen versäumt worden, wobei sich die Anmelderin in beiden Fällen kein Verschulden zurechnen lassen müsse.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin u. a. noch auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 25. Juni 1998 - I ZB 30/98 -, NJW 1998, 3280, verwiesen und vorgetragen, die anwaltliche Sorgfaltspflicht habe es vorliegend nicht geboten, während des Laufs der Prioritätsfrist das Fehlschlagen der europäischen Patentanmeldung einzukalkulieren und gleichzeitig auch eine deutsche Patentanmeldung vorzunehmen.

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Das DPMA hat die beantragte Wiedereinsetzung in die versäumte Prioritätsfrist zu Recht verweigert.

1. Bei Einreichung der vorliegenden Anmeldung beim DPMA hat die Anmelderin die Frist zur Einreichung der Nachanmeldung bei Inanspruchnahme der Unionspriorität nach Art. 4 C PVÜ hinsichtlich der früheren US-Anmeldung 60/456,128 versäumt. Nach Art. 4 C Abs. 1 und 2 PVÜ beträgt die Frist 12 Monate und läuft ab dem Hinterlegungsdatum der früheren Anmeldung am 20. März 2003. Sie endete am Montag, den 22. März 2004 (Art. 4 C Abs. 3 PVÜ). Die Anmeldung wurde jedoch erst am 25. Juni 2004 beim DPMA eingereicht.

2. Der Wiedereinsetzungsantrag erfüllt zwar die Zulässigkeitsvoraussetzungen, insbesondere ist er statthaft, denn die Anmelderin hat eine gegenüber dem DPMA einzuhaltende Frist versäumt, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Die versäumte Frist zur Einreichung der Nachanmeldung bei Inanspruchnahme der Unionspriorität war bei Einreichung einer nationalen, deutschen Anmeldung gegenüber dem DPMA einzuhalten, ihr Versäumnis hat auch unmittelbar den Verlust des Prioritätsrechts aus Art. 4 PVÜ zur Folge. Geht man davon aus, dass die Anmelderin am 30. April 2004 - für einen früheren Zeitpunkt gibt es keinerlei Anhalt - von der Fristversäumung erfahren hat, hat sie mit ihrem am 25. Juni 2004 beim DPMA eingegangenen Antrag die Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG gewahrt. Die versäumte Handlung, die Einreichung der Nachanmeldung, ist am gleichen Tag nachgeholt worden und damit fristgerecht.

3. Der Wiedereinsetzungsantrag ist jedoch nicht begründet. Die Anmelderin hat nicht dargetan, dass sie ohne Verschulden verhindert war, dem DPMA gegenüber eine Frist einzuhalten. Es fehlt bereits ein schlüssiger Vortrag der Anmelderin, dass ein Hindernis bestanden hat, demzufolge sie die rechtzeitige Einreichung der Patentanmeldung beim DPMA nicht vornehmen konnte. Denn die im Büro der amerikanischen Vertreter der Anmelderin aufgetretene technische Übermittlungs-panne hat zwar die rechtzeitige Einreichung einer Anmeldung beim Europäischen Patentamt verhindert, sie hat es der Anmelderin jedoch zu keiner Zeit unmöglich gemacht, eine nationale Anmeldung vor dem DPMA unter Inanspruchnahme der Priorität der amerikanischen Erstanmeldung vom 20. März 2003 innerhalb der Prioritätsfrist zu hinterlegen.

Nach dem Vortrag der Anmelderin, der u. a. durch die Kopie der E-Mail vom 5. Februar 2004 glaubhaft gemacht wurde, beabsichtigte sie mit der Auftragserteilung, ausschließlich eine europäische Anmeldung zu tätigen. Der Auftrag schloss weder ein, zusätzlich bzw. alternativ nationalen Schutz in Deutschland zu beantragen, noch existierte eine generelle Weisung, bei Hinderungsgründen we-

nigstens national anzumelden. Dem klaren Wortlaut des Auftrags stand es auch entgegen, dass es den Verfahrensbevollmächtigten überlassen sei, auf welche Weise Schutz in Deutschland erreicht werden sollte. Für solche Hilfserwägungen bestand seitens der Anmelderin auch zum Zeitpunkt der Auftragserteilung kein Anlass, denn wäre den jetzigen Verfahrensbevollmächtigten die E-Mail zugegangen, wäre es wie beabsichtigt zu einer europäischen Patentanmeldung unter Inanspruchnahme u. a. der Priorität vom 20. März 2003 und zwar rechtzeitig innerhalb der im März 2004 ablaufenden Prioritätsfrist gekommen. Der (zusätzlichen) Einreichung einer nationalen Anmeldung hätte es nicht bedurft. Auch zum maßgeblichen Zeitpunkt bei Fristablauf war der Wille der Anmelderin weiterhin allein darauf gerichtet, eine europäische Anmeldung zu tätigen. Hatte damit die Anmelderin, die ihrem Vertreter den Auftrag zu einer europäischen Anmeldung erteilt hatte, zu keiner Zeit die Absicht, innerhalb der Prioritätsfrist eine nationale, deutsche Anmeldung einzureichen, kann auch nicht festgestellt werden, dass sie durch irgendeinen Umstand an der Fristeinhaltung vor dem DPMA im Sinne des § 123 Abs. 1 PatG gehindert gewesen ist.

Soweit die Anmelderin dabei die engen Zusammenhänge zwischen europäischen und nationalen Patenterteilungsverfahren betont, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Zwar kommt einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 66 EPÜ in den benannten Vertragsstaaten die rechtliche Wirkung einer nationalen Hinterlegung zu; auch entsteht im Fall der Erteilung des europäischen Patents mit Wirkung u. a. für Deutschland im Ergebnis ebenso Patentschutz für Deutschland, wie wenn vom DPMA auf Grund einer nationalen deutschen Anmeldung ein Patent erteilt wird. Ungeachtet dieser engen Zusammenhänge handelt es sich aber bei dem europäischen und dem nationalen deutschen Patenterteilungsverfahren um rechtlich unterschiedliche Anmeldeewege, die unterschiedlichen Verfahrensordnungen unterliegen. Aus diesem Grund können Rechtsverluste, die durch fehlerhaftes Verhalten im europäischen Verfahren entstehen, nicht durch die Gewährung einer Wiedereinsetzung im nationalen Verfahren kompensiert werden. Dies gilt auch im vorliegenden Fall, in dem im europäischen Verfahren die Wie-

dereinsetzung in die Prioritätsfrist nach Art. 122 Abs. 5, Art. 87 Abs. 1 EPÜ (in der bis zum 12. Dezember 2007 geltenden Fassung des EPÜ) grundsätzlich ausgeschlossen ist.

Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG muss die Frist, an deren Einhaltung der Säumige gehindert war, gegenüber dem Patentamt oder Patentgericht bestanden haben. Daraus folgt, dass bei Versäumung einer gegenüber dem DPMA einzuhaltenden Frist eine Wiedereinsetzung nur in Betracht kommt, wenn der Beteiligte gerade an der Einhaltung dieser Frist gehindert war. Das DPMA kann in eine nach deutschem Patentverfahrensrecht versäumte Frist daher nicht wiedereinsetzen, wenn sich der behauptete Hinderungsgrund - wie nach dem Vortrag der Anmelderin im vorliegenden Fall - auf eine Frist bezieht, die im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt versäumt worden ist.

Die Anmelderin kann sich auch nicht mit Erfolg auf die von ihr zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs (NJW 1998, 3280) berufen. Nach dieser Entscheidung muss ein Prozessbevollmächtigter, der vor Ablauf der Berufungsfrist vom erstinstanzlichen Richter die Auskunft erhält, ein Beschluss über die Berichtigung des Urteilstenors sei antragsgemäß ergangen, nicht vorsorglich für den Fall, dass die Berichtigung im Wege der sofortigen Beschwerde wieder rückgängig gemacht und das ursprüngliche Urteil wieder hergestellt wird, gegen dieses Berufung einlegen. Der Partei kann daher die Wiedereinsetzung in die versäumte Berufungsfrist nicht deshalb verwehrt werden, weil der Anwalt darauf vertraut hat, dass die Berichtigung antragsgemäß ausgesprochen werde und eine Berufung daher überflüssig sei. In dem Fall der von der Anmelderin zitierten Entscheidung konnte die Berufungsführerin somit geltend machen, sie sei durch bestimmte Umstände (nämlich das Vertrauen auf den Erfolg der beantragten Urteilsberichtigung) an der Einhaltung einer gegenüber dem Berufungsgericht einzuhaltenden Frist gehindert gewesen. Damit unterscheidet sich dieser Fall grundlegend von dem vorliegenden, in dem die Anmelderin gerade keine Hinderungsgründe in Bezug auf die gegenüber dem DPMA einzuhaltende Prioritätsfrist geltend macht. Wenn aber kein

Hindernis vorliegt, besteht - im Unterschied zum Fall der Entscheidung des Bundesgerichtshofs - auch kein Anlass zur Prüfung, ob die durch das Hindernis verursachte Fristversäumung selbst verschuldet ist oder nicht.

4. Die Rechtsbeschwerde wird nach § 100 Abs. 2 PatG insbesondere zur Frage zugelassen, ob im Patentanmeldeverfahren vor dem DPMA eine Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist nach Art. 4 C Abs. 1 PVÜ in Betracht kommt, wenn der Anmelder innerhalb der Prioritätsfrist lediglich beabsichtigt und Vorkehrungen getroffen hat, beim Europäischen Patentamt eine europäische Patentanmeldung u. a. mit Benennung Deutschlands, nicht aber beim DPMA eine nationale deutsche Patentanmeldung einzureichen.

Püschel

Rauch

Martens

Pr