



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 30/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2009 018 084.2-21**

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Juni 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie die Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dipl.-Ing. Dr. Baumgart

beschlossen:

Der Antrag der Beschwerdeführerin, ihr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichtlich der Beschwerdefrist zu gewähren, wird zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin wird als unzulässig verworfen.

### Gründe

#### I

Mit dem angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Februar 2011 ist die Anmeldung mit der Nr. 10 2009 018 084.2-21 nach § 48 PatG zurückgewiesen worden; nach Auffassung der Prüfungsstelle für Klasse B 62 K im Prüfungsbescheid vom 7. Juni 2010, auf den sich der Zurückweisungsbeschluss vom 14. Februar 2011 bezieht, ermangelt es der Anmeldung schon an der erforderlichen Klarheit der Patentansprüche; abgesehen davon enthalte sie auch keine patentfähige Erfindung.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss (eingegangen beim damaligen Inlandsvertreter Rechtsanwälte Beukenberg am 7. März 2011) wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, eingelegt über ihren späteren Inlandsvertreter mit Schriftsatz vom 22. August 2012 (eingegangen per Fax am 25. August 2012).

Darüber hinaus hat sie mit Schreiben vom 6. Juli 2012 (am selben Tage per Fax eingegangen) die Wiedereinsetzung in die Frist zur Einlegung einer Beschwerde beantragt. Hierzu trägt sie vor:

Am 7. April 2011 sei ein neuer Inlandsvertreter von einer „taiwanesischen Dependance des Rechtsdienstleisters PWC“ zur Übernahme der deutschen Anmeldung beauftragt worden, die den Fall von dem eigentlich beauftragten (ausländischen) Vertreter wieder übernommen habe, nachdem dieser seine Arbeit unerwartet und ohne Ankündigung eingestellt habe; die Dependance habe erst aufgrund einer Mitteilung des TIPO (Patentamt von Taiwan) vom 5. Mai 2011 erfahren, dass der taiwanesischer Vertreter bei der Shin Shin International Patent Trademark Agency alle Mandate für taiwanesischer Anmeldungen und Patente niedergelegt habe, ohne jedoch die Anmelderin selbst zu informieren. Da über ihn auch die ausländischen Anmeldungen gelaufen seien, habe sie nach der Geschäftsaufgabe keine Informationen über die hier betroffene deutsche Anmeldung und die ausländischen Korrespondenzanwälte erhalten können. Deshalb sei der Fall nunmehr an den neuen Inlandsvertreter übergeben worden. Dieser habe eine Bibliographiemitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. November 2011 erhalten, aus der sich nicht ergeben habe, dass die „Anmeldung erloschen“ gewesen sei. Erst etwa 12 Monate später im Juni 2012 sei dies auf telefonische Nachfrage beim Deutschen Patent- und Markenamt bekannt geworden, was der Inlandsvertreter an die Anmelderin am 25. Juni 2012 weiterberichtet habe. Aufgrund dieser äußerst ungewöhnlichen und „widrigen“ Umstände sei die Anmelderin bzw. ihr Vertreter an der rechtzeitigen Einlegung der Beschwerde unverschuldet verhindert gewesen. Die Fristen des § 123 Abs. 2 S. 1 und S. 4 PatG zur Einreichung des Wiedereinsetzungsantrages seien eingehalten: das Hindernis zur Einlegung sei erst mit Kenntnisnahme des Anmelders am 25. Juni 2012 weggefallen, so dass ab dann die 2-Monatsfrist gelaufen sei. Die Jahresfrist sei, da der Anmelderin der Zurückweisungsbeschluss nicht zugestellt worden sei, auf den Tag der Veröffentlichung des Beschlusses im Patentamt am 7. Juli 2011 zu fingieren.

Der Wiedereinsetzungsantrag vom 6. Juli 2012 liege innerhalb der beiden Fristen.

Zur Stützung ihres Vortrages verweist die Anmelderin auf diverse Erklärungen und eidesstattliche Versicherungen.

In der Sache selbst hat die Anmelderin einen Hauptantrag, mit dem sie die Erteilung des Patents in bisheriger Form verfolgt, und drei Hilfsanträge eingereicht.

Mittlerweile hat die Anmelderin wieder einen anderen Inlandsvertreter bestellt, der telefonisch nach telefonischer Erörterung der Sach- und Rechtslage mit dem Berichterstatter des Senats auf eine Stellungnahme verzichtet und um Entscheidung nach Aktenlage gebeten hat. Der bisherige Inlandsvertreter hatte mit Schriftsatz vom 21. Mai 2013 seine Vertretung niedergelegt.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

## II

Die Beschwerde konnte keinen Erfolg haben. Denn sie ist als unzulässig zu verwerfen, weil sie nicht fristgerecht eingelegt worden ist.

Die Erklärung der Beschwerde ist allerdings wirksam abgegeben. Zwar ist der Beschwerdeschriftsatz vom 22. August 2012 nicht mehr vom ursprünglichen Inlandsvertreter eingelegt worden, sondern von einem neu beauftragten. Seine ordnungsgemäße Bestellung ergibt sich aus der Vollmacht vom 15. April 2011, die dem Patentamt zur Umschreibung des Vertreters im Register vorgelegt worden ist.

Es fehlt jedoch am fristgerechten Eingang der Beschwerde im Patentamt, also nach § 73 Abs. 2 S.1 PatG innerhalb eines Monats nach Zustellung; hierbei kommt es entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht darauf an, ob und wann der Beschluss ihr selbst zugestellt worden ist. Vielmehr gilt als Fristbeginn das Datum der Zustellung an den Inlandsvertreter, denn diesem ist bei Beteiligung eines Ausländers zuzustellen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 25 Rdn. 38, § 127 Rdn. 46), was ausweislich der Empfangsbestätigung des damaligen Inlandsvertreters am 7. März 2011 geschehen ist. Die Beschwerdeschrift hätte also bis zum 7. April 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt einschließlich

Gebühr eingegangen sein müssen. Ein entsprechender Eingang ist nicht festzustellen und wird auch nicht behauptet.

Die Beschwerde wäre als rechtzeitig anzusehen, wenn der Anmelderin auf ihren Antrag hin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 123 PatG zu gewähren wäre. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift sind aber in zweierlei Hinsicht nicht erfüllt.

1. Zum einen ist die Jahresfrist des § 123 Abs. 2 S.4 PatG nicht eingehalten. Diese berechnet sich nicht, wie die Antragstellerin meint, nach dem Tag der Veröffentlichung des Beschlusses im Patentblatt, sondern nach dessen tatsächlicher Zustellung beim seinerzeitigen Inlandsvertreter, also dem 7. März 2011. Diese Frist läuft ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist ab, also 13 Monate nach Zustellung, mithin am 7. April 2012. Die Verlängerung der Frist ist wegen ihres Ausschlusscharakters nicht möglich; eine Wiedereinsetzung in diese Frist scheidet aus (vgl. Busse, PatG, 7. Aufl. 2013, § 123 Rdn. 66).

Die Zustellung an den Inlandsvertreter soll die Unsicherheiten beseitigen, die mit einer Auslandzustellung verbunden sind; sie ist deshalb zumindest auch an ihn möglich, wenn nicht gar zwingend i. V. m. der Hausverfügung Nr. 10 (vgl. Busse, a. a. O., § 25 Rdn. 31 i. V. m. §127 Rdn.33, 34).

2. Zum andern rechtfertigt der Vortrag der Antragstellerin nicht die Annahme, dass sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Beschwerdefrist verhindert war. Hierzu hätte sie umfassend die Umstände glaubhaft darlegen müssen, aufgrund derer weder sie noch ihr anwaltlicher Vertreter (nach § 85 Abs. 2 ZPO steht das Verschulden des Bevollmächtigten dem Verschulden seiner Partei gleich) in schuldhafter Weise eine gesetzliche Frist, deren Versäumung einen Rechtsnachteil zur Folge hat (hier § 73 Abs. 2 PatG), versäumt hätten.

Die Antragstellerin hat zwar ausführlich zu den Umständen im Zusammenhang mit ihrem heimischen Anwalt Stellung genommen, nicht jedoch zu den Abläufen, die seit der Zustellung des Beschlusses an den ursprünglichen Inlandsvertreter hätten ebenso verschuldensfrei geblieben sein müssen. So ist es ja nicht ausgeschlossen, dass der Inlandsvertreter seine Pflichten nicht wahrgenommen hat, etwa weil er den ausländischen Anwalt oder die Mandantin selbst nicht (rechtzeitig) benachrichtigt, nicht über die Rechtsmittelfrist informiert oder nicht nachgefragt hat, ob die Nachricht angekommen ist oder Rechtsmittel eingelegt werden soll. Denn mit der Übernahme des Mandats gehört zu den wesentlichen Pflichten des Vertreters die Wahrung der prozessualen Fristen (vgl. Busse a. a. O., § 123 Rdn 43 bis 50 m. w. N.). Allein die Weiterleitung der Entscheidung mit der amtlichen Rechtsmittelbelehrung zur Kenntnisnahme reicht nicht aus (vgl. BPatG Mitt. 1998, 34).

Zu diesen Abläufen hat die Antragstellerin in der Begründung ihres Wiedereinsetzungsantrages keine Aussagen gemacht, obwohl dies zur vollständigen Darstellung des Sachverhaltes gehört hätte. Solche Tatsachen kann die Antragstellerin auch nicht mehr nachträglich in das Wiedereinsetzungsverfahren einführen. Denn für die Entscheidung können nur die Tatsachen herangezogen werden, die innerhalb der Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2 S. 2 PatG geltend gemacht worden sind (vgl. Busse a. a. O., Rdn. 69 f. m. w. N.). Zwar können ausnahmsweise Tatsachen nachgeschoben werden, wenn der Sachverhalt offenkundig unvollständig ist (vgl. Busse a. a. O.). Davon kann man hier aber nicht ausgehen. Denn die Antragstellerin hat lediglich vorgetragen, dass sie den Inlandsvertreter nicht gekannt habe. Dessen Identität hätte der später bestellte Inlandsvertreter aber ohne Weiteres über seine Bibliographieabfrage herausfinden können, nachdem er ja das Aktenzeichen kannte, und ihn um Stellungnahme bitten können.

Legt ein Antragsteller die Umstände nicht hinreichend klar, die zur Versäumung der Frist geführt haben, so ist die Wiedereinsetzung schon deshalb ausgeschlossen, wenn die tatsächlichen Abläufe nicht so umfassend und verständlich geschil-

dert worden sind, dass ein Verschulden ausgeschlossen werden kann (vgl. BGH NJW 2008, 3501).

Nach alledem konnte der Wiedereinsetzungsantrag keinen Erfolg haben, was zwingend die Verwerfung der verspäteten Beschwerde als unzulässig nach sich zieht.

Hilber

Bork

Paetzold

Dr. Baumgart

Ko