



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 78/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. November 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 055 129.7

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 18. November 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn und den Richter Dipl.-Ing. Albertshofer

beschlossen:

1. Der Antrag der Anmelderinnen auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vom 7. August 2013 wird verworfen.
2. Die Beschwerde der Anmelderinnen gilt als nicht eingelegt.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für IPC-Klasse G 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat die von den inländischen Bevollmächtigten der beiden in China ansässigen Anmelderinnen eingereichte Patentanmeldung 10 2005 055 129.7 mit der Bezeichnung "Computer-Tomographabtastungssystem zur Inspektion von Containern" durch Beschluss vom 25. April 2013 (verkündet am Ende der Anhörung vom selben Tag) zurückgewiesen. Der schriftlich begründete Beschluss ist den Inlandsvertretern der Anmelderinnen gegen Empfangsbekanntnis am 3. Mai 2013 zugestellt worden.

Mit Schriftsatz vom 7. August 2013, eingegangen beim DPMA am selben Tag, haben die Anmelderinnen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt. Am selben Tag sind außerdem die Beschwerde der Anmelderinnen vom 7. August 2013 sowie eine Einzugsermächtigung für eine Beschwerdegebühr in Höhe von € ... beim DPMA eingegangen.

Zur Begründung dieses Antrags hat der Beschwerdeführervertreter vorgetragen, dass er den chinesischen Korrespondenzanwalt der Anmelderinnen nach Erhalt des Beschlusses über die Zurückweisung der Patentanmeldung mit anwaltlichem Schreiben vom 15. Mai 2013, per E-Mail versandt am selben Tag, über die Möglichkeit der Beschwerdeeinlegung informiert und um Weisung gebeten habe (vgl. Anlage 1 zum Schriftsatz vom 7. August 2013). Da bis zum Fristablauf am

3. Juni 2013 keine Weisung zur Beschwerdeeinlegung vorgelegen habe, sei kein Rechtsmittel eingelegt worden. Erst mit E-Mail vom 8. Juni 2013 (Samstag), erhalten am 10. Juni 2013 (Montag), habe er, der Beschwerdeführervertreter, dann die Weisung zur Beschwerdeeinlegung erhalten. Zur Begründung für die verspätete Mitteilung wurde angeführt, dass die Anmelderin zu 1), die N... Co. Ltd., sämtliche Patentangelegenheiten für das In- und Ausland in einer gesonderten Patentabteilung selbst verwalte; lediglich als Zustelladresse und Ansprechpartner für die ausländischen Vertreter fungiere die chinesische Patentanwaltskanzlei. Als Frist zur Einlegung der Beschwerde sei von der Anmelderin zu 1) aufgrund eines einmaligen Versehens ihres mit der Fristenbearbeitung und -überwachung beauftragten Mitarbeiters Herrn L..., der bislang ohne jegliche Fehler stets sorgfältig und zuverlässig in einem funktionsfähigen Fristenüberwachungssystem gearbeitet habe und die Fristen in Stichproben selbst überwache, nicht der 3. Juni 2013, sondern der 3. **Juli** 2013 notiert worden. Der Fehler sei erst durch eine Routinekontrolle der Fristen entdeckt worden. Aus diesen Gründen seien die Anmelderin und somit der chinesische Vertreter trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert gewesen, die versäumte Frist einzuhalten. Die Fristen nach § 123 PatG seien gewahrt. Zur Glaubhaftmachung dieses Vortrags wurde neben dem o. g. anwaltlichen Schreiben vom 15. Mai 2013 eine auf Englisch abgefasste eidesstattliche Erklärung vom 7. August 2013 vorgelegt, die von dem mit der Fristenüberwachung beauftragten Mitarbeiter L... sowie von dem Leiter der Patentabteilung der Anmelderin zu 1) unterzeichnet ist (vgl. Anlage 2 zum Schriftsatz vom 7. August 2013) und auf die Bezug genommen wird.

Der Senat hat den inländischen Bevollmächtigten der Anmelderinnen im Vorfeld der mündlichen Verhandlung am 2. November 2015 telefonisch darauf hingewiesen, dass der Wiedereinsetzungsantrag – entgegen eines vorangegangenen Hinweises im Ladungszusatz – für die Entscheidung relevant sein könnte. Mit Schriftsatz vom 5. November 2015, per Fax eingegangen am selben Tag, hat der Bevollmächtigte der Anmelderinnen bezüglich des Wiedereinsetzungsantrags um richterlichen Hinweis gebeten, sofern die vorliegenden Informationen und/oder

Dokumente als nicht ausreichend angesehen werden. In der mündlichen Verhandlung hat er den mit Schriftsatz vom 7. August 2013, eingegangen am selben Tag, gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung wiederholt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung vom 7. August 2013, der sich sinngemäß sowohl auf die Beschwerdefrist als auch auf die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr bezieht, ist zwar gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG statthaft, jedoch nicht zulässig.

a) Die Anmelderinnen haben die einmonatige Frist zur Einlegung der Beschwerde (§ 73 Abs. 2 Satz 1 PatG) gegen den die Patentanmeldung 10 2005 055 129.7 zurückweisenden Beschluss der Prüfungsstelle vom 25. April 2013 sowie die mit der Beschwerdefrist gleichlaufende Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr(en) (§ 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG) versäumt.

Der schriftlich begründete Zurückweisungsbeschluss ist dem inländischen Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderinnen ausweislich des Empfangsbekanntnisses am 3. Mai 2013 zugestellt worden. Damit wurde die einmonatige Beschwerdefrist durch die am 3. Mai 2013 erfolgte Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses in Gang gesetzt und endete gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 222 ZPO, § 188 Abs. 2 BGB mit Ablauf des 3. Juni 2013. Die Beschwerde und die Einzugsermächtigung zur Zahlung einer Beschwerdegebühr gingen jedoch erst verspätet am 7. August 2013 beim DPMA ein.

Die Versäumung dieser Frist hat nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge. Eine verspätet eingelegte Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen bzw. es gilt die Beschwerde im Falle der Versäumung der Frist zur Zahlung der

Beschwerdegebühr als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 2 PatKostG). Der Wiedereinsetzungsantrag ist damit statthaft.

b) Beide versäumte Handlungen sind am 7. August 2013 nachgeholt worden (§ 123 Abs. 2 Satz 3 PatG). Der Antrag enthält Angaben der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen und zur Glaubhaftmachung wurden verschiedene Unterlagen, u. a. eine eidesstattliche Versicherung vom 7. August 2013 vorgelegt (§ 123 Abs. 2 Satz 2 PatG). In diesem Zusammenhang dürfte es unproblematisch sein, dass die eidesstattliche Versicherung in englischer Sprache, also nicht in der Gerichtssprache (§ 126 PatG) abgefasst ist. Eine solche das Verfahren betreffende Eingabe in einer geläufigen Fremdsprache – wie Englisch – kann nach dem Ermessen des Gerichts auch ohne Übersetzung berücksichtigt werden (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 126 Rn. 19 und 21), was hier bei dem vergleichsweise einfachen Text auch sachgerecht erscheint.

c) Es wurde jedoch nicht dargetan und glaubhaft gemacht, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung fristgemäß innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt worden ist (§ 123 Abs. 2 Satz 1 PatG).

aa) Das Hindernis zur Einhaltung der Frist fällt weg, wenn der Säumige oder sein Vertreter bei Anwendung der zuzumutenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die säumige Handlung vorzunehmen, wenn also das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet anzusehen ist. Positive Kenntnis von der Fristversäumnis lässt das Hindernis für die Vornahme der fristgebundenen Handlung wegfallen (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 26).

bb) Vorliegend fehlen jegliche Angaben und eine Glaubhaftmachung dazu, wann der angebliche Fehler des mit der Fristenüberwachung beauftragten Mitarbeiters bei der Notierung der Beschwerdefrist im Rahmen einer Routinekontrolle bei der Anmelderin zu 1) entdeckt worden sein soll. Aus der eidesstattlichen Versicherung des Herrn L... vom 7. August 2013 geht dies nicht hervor. In der mündlichen Verhandlung hat der Bevollmächtigte der Anmelderrinnen hierzu vorgetragen, er gehe davon aus, dass der Fehler unmittelbar vor dem Absenden der E-Mail des

chinesischen Korrespondenzanwalts an ihn vom 8. Juni 2013 entdeckt worden sei. Konkrete Angaben könne er jedoch hierzu nicht machen. Auch die fragliche E-Mail vom 8. Juni 2013 wurde nicht vorgelegt. Somit kann nicht beurteilt werden, wann die Anmelderin zu 1) bzw. ihr gesetzlicher Vertreter (§ 51 Abs. 2 ZPO) Kenntnis von dem Fehler erlangt hat, also das Hindernis zur Einhaltung der Beschwerdefrist weggefallen ist und damit die zweimonatige Wiedereinsetzungsfrist nach § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG in Gang gesetzt wurde.

Im Übrigen erscheint es nach der allgemeinen Lebenserfahrung wahrscheinlich, dass vom Zeitpunkt des Entdeckens des Fehlers durch den Mitarbeiter Herrn L... ... im Rahmen der Routinekontrolle bis zum Absenden der E-Mail des chinesischen Korrespondenzanwalts am Samstag, den 8. Juni 2013 (die Uhrzeit wurde nicht mitgeteilt), an den inländischen Vertreter mindestens zwei Tage verstrichen sind, da der Fehler erst intern bei der Anmelderin zu 1) gemeldet und an die für die Frage der Entscheidung über die Beschwerdeeinlegung verantwortlichen Personen weitergeleitet werden musste, sich daran ein Entscheidungsprozess bezüglich des weiteren Vorgehens angeschlossen haben musste, dann der Korrespondenzanwalt der Anmelderinnen in China informiert und entsprechend angewiesen werden musste, bis dieser dann die fragliche E-Mail vom 8. Juni 2013 verfasst und an den inländischen Bevollmächtigten abgesandt hat. Unabhängig davon, dass hierzu keinerlei Angaben gemacht wurden, liegt es nach der Lebenserfahrung daher nahe, dass das der Fristwahrung entgegenstehende Hindernis bereits früher als zwei Monate vor dem Eingang des Wiedereinsetzungsantrags, nämlich spätestens am 6. Juni 2013, entfallen sein dürfte.

Selbst wenn man für den Beginn der Antragsfrist erst auf den Tag des Absendens der E-Mail des chinesischen Vertreters an den inländischen Bevollmächtigten der Anmelderinnen am 8. Juni 2013 abstellt, erfolgte ebenfalls keine Glaubhaftmachung des diesbezüglichen Vorbringens. Unterlagen hierzu, insbesondere die genannte E-Mail vom 8. Juni 2013, wurden – auch auf entsprechenden Hinweis in der mündlichen Verhandlung – nicht vorgelegt. Die Daten können daher in keiner Weise nachvollzogen und überprüft werden.

Inwieweit die Anmelderin zu 2), die ebenfalls Wiedereinsetzung beantragt hat, über die Fristen informiert bzw. in die Angelegenheit involviert wurde, wurde ebenfalls nicht dargelegt und bleibt daher völlig unklar.

cc) Über den am 2. November 2015 erteilten Hinweis des Senats an den Beschwerdeführervertreter zur Relevanz des Wiedereinsetzungsantrags hinaus bedurfte es keines weiteren richterlichen Hinweises gemäß § 139 ZPO im Vorfeld der mündlichen Verhandlung. Denn der Vortrag der Anmelderrinnen zur Rechtzeitigkeit des Wiedereinsetzungsantrags war nicht lediglich ergänzungsbedürftig, sondern völlig unzureichend und der Mangel konnte auch nicht mehr innerhalb der 2-Monatsfrist beseitigt werden (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 37 m. w. N.; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 123 Rn. 56 m. w. N.). Abgesehen davon hat der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderrinnen in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass zu diesem Punkt keine konkreten Angaben gemacht werden können. Die Einräumung einer Schriftsatzfrist auf den entsprechenden Hinweis des Senats in der mündlichen Verhandlung bzw. eine Vertagung wurde nicht beantragt.

2. Nachdem der Antrag auf Wiedereinsetzung als unzulässig zu verwerfen war, gilt die am 7. August 2013 verspätet eingegangene Beschwerde der Anmelderrinnen gegen den Zurückweisungsbeschluss des DPMA (schon) wegen der ebenfalls am 7. August 2013 verspätet gezahlten (ersten) Beschwerdegebühr als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 PatKostG, § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG).

Deshalb kann auch die Frage, ob vor dem Hintergrund der Entscheidung des BGH X ZB 3/14 vom 18. August 2015 – Mauersteinsatz – (wonach bei Einlegung einer Beschwerde, die von mehreren Personen erhoben wird, die Beschwerdegebühr entsprechend der Anzahl der Beschwerdeführer mehrfach zu entrichten ist) die am 7. August 2013 entrichtete (erste) Beschwerdegebühr einem der beiden Beschwerdeführerinnen zugeordnet werden kann bzw. ob hier die mit Schriftsatz vom 17. November 2015, per Fax eingegangen am selben Tag, beantragte Wiedereinsetzung in die Versäumung der Frist zur Zahlung der zweiten Beschwerde-

gebührt trotz Ablaufs der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG gewährt werden kann, dahingestellt bleiben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Musiol

Dorn

Albertshofer

Hu