

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 7 W (pat) 31/15

Entscheidungsdatum: 24. März 2016

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: PatG § 34; DPM AV § 11; BGB §§ 119, 121, 130, 133

Versehentliche Rücknahmeerklärung

Der Wirksamkeit der Rücknahme einer Patentanmeldung steht nicht entgegen, dass die vom Verfahrensbevollmächtigten des Anmelders bereits unterzeichnete Erklärung von einer Bürokräft versehentlich zu einem Zeitpunkt abgesandt wurde, zu dem noch keine Freigabe des Mandanten vorlag. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Verfahrensbevollmächtigte nicht durch geeignete organisatorische Vorkehrungen dafür Sorge trägt, dass die Erklärung nicht ohne seinen Willen nach außen gelangen kann.



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 31/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2014 010 619.5

wegen Anfechtung der Rücknahmeerklärung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 24. März 2016 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die beim Deutschen Patent- und Markenamt am 21. Juli 2014 eingereichte Patentanmeldung des Anmelders und Beschwerdeführers mit dem Aktenzeichen 10 2014 010 619.5 betrifft ein „Gerät zur Entfernung von Haaren mit Laserstrahlen“. Nachdem das Patentamt im Rahmen des Rechercheberichts mitgeteilt hatte, dass es die Anmeldung vorläufig für nicht schutzfähig erachte, hat der Verfahrensbevollmächtigte des Anmelders in einer am 2. März 2015 per Telefax beim Patentamt eingegangenen Eingabe vom 27. Februar 2015 auf die Patentanmeldung „verzichtet“.

Am 3. März 2015 ist beim Patentamt per Telefax ein weiteres Schreiben eingegangen, in welchem der Verfahrensbevollmächtigte des Anmelders darum gebeten hat, die mit Schreiben vom 27. Februar 2015 eingereichte Erklärung als gegenstandslos zu betrachten. Diesem Ersuchen hat das Patentamt mit Schreiben vom 12. März 2015 widersprochen.

Daraufhin hat der Verfahrensbevollmächtigte des Anmelders mit Eingabe vom 23. März 2015, die beim Patentamt am selben Tag eingegangen ist, die Anfechtung der Rücknahmeerklärung vom 27. Februar 2015 wegen Irrtums mit der Begründung erklärt, jenes Telefax vom 27. Februar 2015 sei von seinem Sekretariat

versehentlich zu einem Zeitpunkt abgesandt worden, zu dem noch keine Freigabe des Mandanten vorgelegen habe. Diese Freigabe hätte abgewartet werden sollen.

Schließlich hat die Prüfungsstelle für Klasse A61B 18/20 des Patentamts am 7. Juli 2015 einen Beschluss des Inhalts erlassen, dass der Anfechtung der Zurücknahmeerklärung nicht stattgegeben werde, und dass die Patentanmeldung als zurückgenommen und das Erteilungsverfahren als beendet zu gelten hätten.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle für A61B 18/20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2015 aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Zur Begründung trägt er vor, am 3. März 2015 habe eine Mitarbeiterin seines Verfahrensbevollmächtigten dem Patentamt zunächst telefonisch mitgeteilt, dass die Rücknahmeerklärung versehentlich versandt worden sei. Sie habe die Auskunft erhalten, dass diese noch nicht zur Akte gelangt sei und dass anheimgestellt werde, die versehentliche Versendung schriftlich mitzuteilen. Später habe das Patentamt eine Eingabe zur Irrtumsanfechtung gefordert; beiden Hinweisen sei der Verfahrensbevollmächtigte jeweils umgehend nachgekommen. Das Patentamt hätte nach dem 3. März 2015 darauf achten müssen, dass das Schreiben vom 27. Februar 2015 nicht zur Akte gelange; spätestens nach erklärter Irrtumsanfechtung hätte die Rücknahmeerklärung keine Wirkung mehr entfalten dürfen.

Der Verfahrensbevollmächtigte des Anmelders habe die Rücknahmeerklärung aus internen, organisatorischen Gründen unterschrieben, aber die Versendung des Telefax weder bei Absendung noch zu einem späteren Zeitpunkt gewünscht. In der Kanzlei sei verfügt worden, dass das Dokument erst nach Freigabe des Mandanten an das Patentamt gesandt werden solle. Der Anwalt habe nur ein Schrei-

ben vorbereitet, das genutzt werden sollte, sofern der Mandant einen Verzicht gewünscht hätte. Erst als der Mandant geantwortet habe, sei erkannt worden, dass die Eingabe vom 27. Februar 2015 versehentlich, entgegen der Weisung des Anwalts, bereits eingereicht gewesen sei. Es handele sich mithin um einen Übermittlungsirrtum bzw. um einen Erklärungsirrtum, nicht um einen Motivirrtum.

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2015 hat der Senat den Anmelder auf Zweifel an den Erfolgsaussichten seiner Beschwerde sowie insbesondere darauf hingewiesen, dass er seine Behauptungen zur versehentlichen Übermittlung des unterzeichneten Telefax vor Freigabe der Rücknahmeerklärung nicht glaubhaft gemacht habe. Er habe auch nichts dazu vorgetragen, durch welche Maßnahmen er sichergestellt habe, dass die von ihm unterzeichnete Erklärung nicht ohne seinen Willen nach außen gelangen könne. Dieses Schreiben ist unbeantwortet geblieben.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Patentamt hat im Ergebnis zutreffend festgestellt, dass das Patenterteilungsverfahren beendet ist, nachdem der Anmelder durch ein am 2. März 2015 beim Patentamt eingegangenes Telefax wirksam die Rücknahme der Anmeldung erklärt hat. Die Voraussetzungen für eine wirksame Anfechtung dieser Erklärung liegen nicht vor.

1. Die Eingabe vom 27. Februar 2015, in welcher der Anmelder den „Verzicht“ auf die Patentanmeldung erklärt hat, ist nach dem auch bei Verfahrenshandlungen maßgeblichen objektiven Empfängerhorizont, § 133 BGB analog (vgl. Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016, vor § 128 Rn. 25), als - ex nunc wirkende – unzweideutige Erklä-

zung der Rücknahme der Anmeldung im laufenden Patenterteilungsverfahren auszuliegen.

2. Die Rücknahmeerklärung ist in formeller Hinsicht wirksam. Dem steht nicht entgegen, dass sie ausschließlich durch ein per Telefax an das Patentamt übermitteltes Schreiben erklärt wurde.

Die Rücknahme der Patentanmeldung konnte hier deshalb wirksam per Telefax erklärt werden, weil es sich bei ihr um eine im Erteilungsverfahren gegenüber dem Patentamt abgegebene Rechtshandlung prozessualer Art gehandelt hat (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 34 Rn. 146a; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 34 Rn. 444 i. V. m. Einl. Rn. 362; BPatGE 44, 209, 212 – Nutmutter (Gebrauchsmustersache); BPatG Mitt. 2013, 347, 352 – Schrumpfkappe (Rücknahme einer Verzichtserklärung)). Gemäß § 11 Abs. 1 DPMaV kann das unterschriebene Original auch durch Telefax übermittelt werden, wobei das Patentamt gemäß § 11 Abs. 2 DPMaV bei begründeten Zweifeln an der Vollständigkeit der Übermittlung, an der Übereinstimmung mit dem Original oder bei Wiedergabemängeln auch die Wiederholung der Übermittlung oder die Einreichung des Originals verlangen kann. Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass im Prozessrecht von der Rechtsprechung ebenso wie in gesetzlichen Vorschriften bereits seit langem Zugangserleichterungen für schriftlich vorzunehmende Verfahrenshandlungen anerkannt worden sind (vgl. § 130 Nr. 6 ZPO; GemS-OGB NJW 2000, 2340, zur fristwährenden Einreichung bestimmender Schriftsätze per Telefax).

Dass die Rücknahme einer Anmeldung auch materiell-rechtliche Wirkungen zeitigt, weshalb ihr eine Doppelnatur zukommt (vgl. BGH GRUR 1972, 536, juris Rn. 8 – Akustische Wand), rechtfertigt keine andere Beurteilung. Zwar verlangt § 126 BGB für Willenserklärungen, die der Schriftform bedürfen, dass deren Empfänger eine Urkunde mit eigenhändiger Unterschrift des Ausstellers zugeht (vgl. BGHZ 121, 224; BGH NJW 1997, 3169). Eine Übermittlung per Telefax genügt hier nicht, da dessen Ersteller zwar eigenhändig eine Vorlage unterzeichnet,

seinem Empfänger jedoch keine Urkunde mit eigenhändiger Unterschrift des Ausstellers zugeht.

Die Heranziehung von § 126 BGB erscheint jedoch trotz der Doppelnatur der Rücknahmeerklärung nicht geboten. Denn die Vorschrift bezweckt den Schutz des Rechtsverkehrs im Privatrecht und bezieht sich auf Willenserklärungen, die gegenüber beliebigen Personen abgegeben werden können. Dagegen ist im Falle der Rücknahme einer Patentanmeldung Adressat der Rücknahmeerklärung regelmäßig das Patentamt; während eines laufenden Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahrens tritt an dessen Stelle das Bundespatentgericht bzw. der Bundesgerichtshof (vgl. BGH GRUR 2011, 1052, juris Rn. 3 – Telefonsystem). Die Rücknahme kann somit ausschließlich gegenüber der jeweiligen Verfahrensinstanz erklärt werden, weshalb es auch gerechtfertigt ist, für die Wirksamkeit der Erklärung allein diejenigen Maßstäbe anzuwenden, die im Rahmen des jeweiligen Verfahrens gelten (d. h. vorliegend § 11 DPM AV). Zur Wirksamkeit der Rücknahmeerklärung bedurfte es - da keine Zweifel i. S. d. § 11 Abs. 2 DPM AV vorhanden waren - weder einer Bestätigung der Faxübermittlung auf traditionellem Weg noch der Einreichung des Originals des Rücknahmeschriftsatzes (vgl. Benkard/Schäfers, a. a. O., § 34 Rn. 146a m. w. N).

3. Der Wirksamkeit der Rücknahmeerklärung steht ebenso wenig entgegen, dass die vom Verfahrensbevollmächtigten des Anmelders bereits unterzeichnete Erklärung von einer Bürokräft versehentlich zu einem Zeitpunkt abgesandt wurde, zu dem noch keine Freigabe des Mandanten vorlag.

a) Abgegeben ist eine Willenserklärung i. S. v. § 130 Abs. 1 Satz 1 BGB, wenn der Erklärende seinen rechtsgeschäftlichen Willen erkennbar so geäußert hat, dass an der Endgültigkeit der Äußerung kein Zweifel möglich ist; bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen muss hinzukommen, dass sie mit Willen des Erklärenden in den Verkehr gebracht worden sind (vgl. BGHZ 65, 13, 14; Palandt/Ellenberger, BGB, 76. Aufl. 2016, § 130 Rn. 4 m. w. N.). Insoweit genügt bei

einer schriftlich verkörperten Willenserklärung, dass sie so auf den Weg gebracht worden ist, dass mit ihrer weiteren Beförderung gerechnet werden konnte (vgl. Larenz, Allgemeiner Teil des BGB, 7. Aufl., § 21 II, Seite 418). Davon ist hier dem äußeren Anschein nach schon deshalb auszugehen, weil das Telefax mit der Rücknahmeerklärung das Patentamt ordnungsgemäß erreicht hat. Ein hiervon abweichender Geschehensablauf ist weder dargetan noch ersichtlich, denn der Anmelder hat auf den Hinweis des Senats vom 14. Dezember 2015 seinen Vortrag zum kanzleiinternen Geschehensablauf, der am 2. März 2015 zur Versendung der Eingabe vom 27. Februar 2015 führte, weder konkretisiert noch glaubhaft gemacht.

b) Der Umstand, dass der Verfahrensbevollmächtigte die Absendung der Rücknahmeerklärung zu diesem Zeitpunkt nicht gewollt hat, führt zu keiner anderen Beurteilung. Willenserklärungen sind nach der Rechtsprechung selbst bei fehlendem Erklärungsbewusstsein - und ebenso bei unabsichtlichem Inverkehrbringen - als wirksam anzusehen, sofern der Erklärende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, dass seine Äußerung nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefasst werden durfte, und wenn der Empfänger sie, wie hier das Patentamt, auch tatsächlich so verstanden hat (vgl. BGHZ 91, 324; BGH NJW 1991, 2084, juris Rn. 12).

Vorliegend kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verfahrensbevollmächtigte des Anmelders die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet und ohne Fahrlässigkeit im Sinne des § 276 Abs. 2 BGB gehandelt hat.

Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte der Bevollmächtigte vor einer endgültigen Klärung der Frage, ob die Patentanmeldung zurückgenommen werden soll oder nicht, entweder eine entsprechende Erklärung nicht unterzeichnen dürfen oder aber durch geeignete organisatorische Vorkehrungen dafür Sorge tragen müssen, dass die bereits unterzeichnete Erklärung nicht ohne sei-

nen Willen nach außen gelangen konnte (vgl. BPatGE 52, 82, 85 - Widerruf der Beschwerderücknahme). Insoweit hätte der Bevollmächtigte die unterzeichnete Erklärung etwa von dem in seiner Kanzlei zu bearbeitenden übrigen Schriftverkehr räumlich getrennt verwahren müssen. Sein - angemessen zu überwachendes - Personal (vgl. BPatGE 18, 196, 200) hätte er in diesem Fall anweisen müssen, das Mandat ohne vorherige Rücksprache nicht erneut zu bearbeiten.

Insoweit genügt nicht wie hier die Berufung auf eine nicht näher bezeichnete Weisung. Dazu, welcher Bürokraft der Bevollmächtigte zu welchem Zeitpunkt welche Weisung erteilt hatte, hat der Anmelder nichts ausgeführt. Er hat auch nicht dargelegt, welche organisatorischen Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass das von dem Bevollmächtigten unterzeichnete Schreiben nicht an das Patentamt gelangen konnte, und auf welche Weise das unterzeichnete Schreiben kanzleiintern verwahrt wurde. Damit ist offen geblieben, welcher Person letztlich welches Versehen unterlaufen sein soll, als die Rücknahmeerklärung dem Patentamt per Telefax übermittelt wurde. Für diesen allein im Einflussbereich des Bevollmächtigten liegenden Geschehensablauf trägt der Anmelder die Feststellungslast, so dass es beim Fahrlässigkeitsvorwurf im Sinne des § 276 Abs. 2 BGB verbleibt. Diesen muss sich der Anmelder entsprechend § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen.

c) Da somit nach den von der Rechtsprechung zu materiell-rechtlichen Willenserklärungen aufgestellten Grundsätzen von der Wirksamkeit der Rücknahmeerklärung auszugehen ist, kann dahingestellt bleiben, ob diese Grundsätze auch für Verfahrenshandlungen gelten, oder ob diese, auch wenn sie mit einem Willensmangel behaftet sind, schon aus Gründen der Rechtssicherheit gültig sind, sofern der Empfänger den Mangel nicht erkennen konnte (im letztgenannten Sinne OLG Karlsruhe NJW 1975, 1933; ebenso BPatGE 52, 82, 84 – Widerruf der Beschwerderücknahme; vgl. auch BGH GRUR 2014, 911, juris Rn. 8 ff. - Sitzgelenk). Bei der Beantwortung dieser Frage könnte z. B. auch der Schutz dritter Patentanmelder, die nach Zugang einer Rücknahmeerklärung eine den gleichen Ge-

genstand betreffende Anmeldung einreichen, in Betracht zu ziehen sein (vgl. hierzu BGH GRUR 1977, 485, juris Rn. 19 - Rücknahme der Patentanmeldung).

d) Damit ist hier die Rücknahme der Patentanmeldung als empfangsbedürftige Willenserklärung i. S. d. § 130 Abs. 3 BGB mit dem Zugang der Eingabe vom 27. Februar 2015 beim Patentamt wirksam geworden, § 130 Abs. 2 BGB, und zwar am 2. März 2015. Auf den - späteren - Zeitpunkt, zu dem das Schriftstück innerhalb des Patentamts zur Akte gelangt ist oder zu dem der mit der Sache beauftragte Sachbearbeiter des Patentamts erstmals tatsächlich Kenntnis genommen hat, kommt es entgegen der vom Anmelder geäußerten Auffassung nicht an (vgl. näher BGHZ 145, 44, juris Rn. 13; BVerfG NJW 2013, 925, juris Rn. 14; Benkard/Schäfers, a. a. O., § 34 Rn. 149). Daher liegt in dem am 3. März 2015 beim Patentamt eingegangenen Schreiben, wonach das vorherige Schreiben als gegenstandslos zu betrachten sei, auch kein rechtzeitiger vorheriger oder gleichzeitiger Widerruf i. S. v. § 130 Abs. 1 Satz 2 BGB.

4. Die Rücknahmeerklärung ist auch nicht wirksam angefochten worden.

a) Zwar zählt die Rücknahme der Anmeldung wegen ihrer Doppelnatur prozessualer und materiell-rechtlicher Art zu den Rechtshandlungen, die einer Anfechtung zugänglich sein können (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 34 Rn. 455 m. w. N.).

b) Der Anmelder hat die Anfechtung jedoch nicht rechtzeitig erklärt.

Um Wirkung zu entfalten, ist die Erklärung unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern i. S. d. § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB abzugeben. Insoweit beträgt die von der Rechtsprechung gewöhnlich in Irrtumsfällen zuerkannte Überlegungs- und Erklärungsfrist zwei Wochen i. S. einer Obergrenze (vgl. BGHZ 91, 324, juris Rn. 30; OLG Hamm, NJW-RR 1990, 523; OLG Jena, OLG-NL 2000, 37). Diese Obergrenze ist mit der Anfechtungserklärung vom 23. März 2015 deutlich überschritten.

Denn vom Zugang der Rücknahmeerklärung beim Patentamt hat der Verfahrensbevollmächtigte des Anmelders nach eigenem Vortrag bereits am 3. März 2015, also knapp drei Wochen vor Erklärung der Anfechtung Kenntnis gehabt. Der Anmelder muss sich die Kenntnis seines Verfahrensbevollmächtigten zurechnen lassen, § 166 Abs. 1 BGB. Demgegenüber kann das Schreiben vom 3. März 2015, in dem gebeten wird, die Rücknahmeerklärung als gegenstandslos zu betrachten, nicht als Anfechtungserklärung angesehen werden, da ihm nicht zu entnehmen ist, dass hier eine Anfechtung wegen Willensmängeln erfolgen soll.

Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, dass das Patentamt einer Mitarbeiterin des Verfahrensbevollmächtigten am 3. März 2015 nicht unmittelbar zur Anfechtung geraten und erklärt haben sollte, dass die „Verzichtserklärung“ noch nicht zur Akte gelangt sei. Abgesehen davon, dass zur Existenz einer derartigen Auskunft nichts Näheres bekannt oder glaubhaft gemacht worden ist, könnte eine solche - insbesondere gegenüber einem Patentanwalt - keinen Vertrauensschutz begründen (vgl. BGH GRUR 1972, 536 - Akustische Wand).

c) Im Übrigen liegt auch kein Anfechtungsgrund vor. Der Verfahrensbevollmächtigte des Anmelders hat sich nach seinem Vortrag weder über den Inhalt der Rücknahmeerklärung geirrt, noch ist ihm durch Verschreiben oder auf andere Weise ein Erklärungsirrtum i. S. d. § 119 Abs. 1, 2 BGB unterlaufen. Auch ein Übermittlungsirrtum i. S. d. § 120 BGB ist ausgeschlossen, weil die Erklärung das Patentamt unverändert erreicht hat.

Aus diesen Gründen hat die Beschwerde keinen Erfolg.

5. Die Voraussetzungen für die begehrte Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 80 Abs. 3 PatG sind nicht gegeben. Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung rechtfertigen könnten, sind weder geltend gemacht worden noch ersichtlich.

6. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben. Diese kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

prä