

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	<b>35 W (pat) 26/21</b>
<b>Entscheidungsdatum:</b>	<b>12. April 2023</b>
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	<b>nein</b>
<b>Normen:</b>	PCT Art. 4 Abs. 1, Art. 22 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1 iii), Art. 48 Abs. 2 Buchst. a); IntPatÜG Art. III § 4 Abs. 2; PatG § 123; GebrMG § 21 Abs. 1

---

Thermisches Solarpanel

Zu den Handlungen, die innerhalb der maßgebenden, gesetzlichen Frist des Art. 22 Abs. 1 PCT i.V.m. Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG zur Nationalisierung einer PCT-Anmeldung beim DPMA vorgenommen werden müssen, zählt auch die Erklärung gegenüber dem DPMA, dass die Nationalisierung einer PCT-Anmeldung begehrt wird. Diese Erklärung muss den Erklärungswillen dahingehend, dass eine solche Nationalisierung - und nicht etwa eine Neuanschuldung eines Patents oder Gebrauchsmusters - gewünscht ist, klar, eindeutig und unzweifelhaft erkennen lassen.



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 26/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 20 2018 002 526.7**

(hier: Antrag auf Wiedereinsetzung in die 30-monatige Frist zur  
Nationalisierung einer PCT-Anmeldung)

hat der 35. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am  
12. April 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der  
Richter Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragstellerin ist Inhaberin des am 20. August 2018 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2018 002 526 mit der Bezeichnung „Selbstentleerbares thermisches Solarpanel“. Das Gebrauchsmuster geht auf Unterlagen zurück, die am 24. Mai 2018 als Anlage zu einem „Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht wurden. Die Gebühr für die Gebrauchsmusteranmeldung hatte die Antragstellerin - wie von ihr selbst im Eintragungsantrag in Zeile (10) bestimmt - „nach Erhalt der Empfangsbescheinigung“ am 13. Juni 2018 durch Überweisung in Höhe von 40,00 € gezahlt. Der Eintragungsantrag, der von einem anwaltlichen Vertreter eingereicht worden war, enthielt in Zeile (9) - „Ausländische Priorität“ - die folgende Angabe: „01.12.2015, Frankreich, FR 1561667“. Dem Antrag angefügte waren 11 Seiten Beschreibung, 4 Seiten Schutzansprüche sowie 4 Blatt Zeichnungen, die alle in deutscher Sprache verfasst waren. Die Unterlagen wiesen allerdings eine Kopfzeile auf, in der das Aktenzeichen einer in französischer Sprache eingereichten internationalen Anmeldung, nämlich „PCT/FR2016/053159“, und die Veröffentlichungsnummer „WO 2017/093668 A1“ abgedruckt waren.

Die Gebrauchsmusterstelle hat die Antragstellerin mit Bescheid vom 25. Juli 2018 darauf hingewiesen, dass die 12-monatige Frist zur Geltendmachung der französischen Unionspriorität bei Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung bereits abgelaufen gewesen sei, und (sinngemäß) nachgefragt, ob es zutreffe, dass eine Ein-

tragung mit Unterlagen vorgenommen werden solle, die offensichtlich bereits international vorveröffentlicht worden seien. Hierauf hat die Antragstellerin mit anwaltlicher Eingabe vom 7. August 2018, die am 9. August 2018 beim DPMA eingegangen ist, sinngemäß mitgeteilt, der Eintragungsantrag sei „tatsächlich“ auf die Nationalisierung der internationalen Anmeldung PCT/FR2016/053159 gerichtet. Sie verwies hierbei auf ein in der Anlage beigefügtes Auftragsschreiben ihrer französischen Korrespondenzanwälte vom 18. Mai 2018, mit dem diese mit Bezug auf das genannte PCT-Aktenzeichen auf die am 1. Juni 2018 ablaufende „30-month deadline“ hingewiesen hatten.

Mit Übersendungsschreiben des DPMA vom 20. August 2018 hat die Antragstellerin die Urkunde über die Eintragung ihres Gebrauchsmusters erhalten, aus der hervorging, dass das Gebrauchsmuster mit dem Anmeldetag „24.05.2018“ und ohne Berücksichtigung eines Prioritätsrechts eingetragen worden war. Der anwaltliche Vertreter der Antragstellerin hat hierauf mit Eingabe vom 30. August 2018 die Nichtberücksichtigung des Prioritätsrechts beanstandet und „um Übersendung einer klargestellten bzw. ergänzten Urkunde gebeten,“ was die Gebrauchsmusterstelle jedoch mit Bescheid vom 4. September 2018 verweigerte.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 9. Oktober 2019, das am 11. Oktober 2019 beim DPMA eingegangen ist, hat die Antragstellerin die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt. Ziel des Antrags sei die Wiedereinsetzung in die 30-monatige Frist zur Einleitung der nationalen Phase aus der internationalen Anmeldung mit dem Aktenzeichen PCT/FR2016/053159.

Die Gebrauchsmusterstelle des DPMA hat mit Beschluss ihres Leiters vom 7. Oktober 2021 den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen. Es treffe zu, dass die Antragstellerin die 30-monatige Frist zur Einleitung der nationalen Phase versäumt habe. Der Wiedereinsetzungsantrag sei jedoch unzulässig, weil die nach § 21 Abs. 1 GebrMG i.V.m. § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG geltende Jahresfrist nicht eingehalten worden sei.

Gegen diesen Beschluss, der ihrem anwaltlichen Vertreter am 11. Oktober 2021 zugestellt worden war, hat die Antragstellerin mit Eingabe vom 25. Oktober 2021, die am 27. Oktober 2021 beim DPMA eingegangen ist, Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet.

Die Antragstellerin ist der Meinung, dass sie die 30-monatigen Frist zur Einleitung der nationalen Phase überhaupt nicht versäumt habe. Es sei zwar zutreffend, dass der Eintragungsantrag nur die Prioritätsangabe „01.12.2015, Frankreich, FR 1561667“ enthalten habe und dieser daher unvollständig gewesen sei. Gefehlt habe die zusätzliche Angabe des Aktenzeichens PCT/FR2016/053159. Dies sei aber unschädlich gewesen, weil das PCT-Aktenzeichen und die entsprechende Veröffentlichungsnummer WO 2017/093668 A1 auf allen Seiten der eingereichten Anmeldeunterlagen abgedruckt gewesen seien. Im Anschluss an den Bescheid der Gebrauchsmusterstelle vom 25. Juli 2018, mit dem diese wegen der unklaren Prioritätsangabe bei der Antragstellerin nachgefragt habe, sei letztlich geklärt worden, dass die Priorität FR 1561667 zu Recht beansprucht worden sei. Die Frage der Wiedereinsetzung sei somit von untergeordneter Bedeutung.

Die Antragstellerin hat (sinngemäß) beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Oktober 2021 aufzuheben und

1. festzustellen, dass das Gebrauchsmuster 20 2018 002 526 wirksam die Unionspriorität FR 1561667 vom 1. Dezember 2015 in Anspruch nimmt, sowie hilfsweise
2. ihr Wiedereinsetzung in die 30-monatige Frist nach Art. 22 Abs. 1 PCT i.V.m. Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG (a.F.) zur Einleitung der nationalen Phase zu gewähren.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

1. Die am 27. Oktober 2021 von der Antragstellerin eingelegte Beschwerde ist gemäß § 18 Abs. 1 GebrMG statthaft und auch im Übrigen zulässig. Die Antragstellerin hat ihre Beschwerde innerhalb eines Monats (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG iVm § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG) beim DPMA erhoben. Innerhalb dieser Frist hat sie auch in Höhe von 200,00 € die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet (vgl. Nr. 401 300 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG).

2. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg.

a) Die Antragstellerin hat die in Art. 22 Abs. 1 PCT i.V.m. Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG a. F. geregelt Frist von 30 Monaten versäumt, innerhalb der die „Einleitung der nationalen Phase“ einer PCT-Anmeldung (Nationalisierung) vorzunehmen ist. Diese Frist war hier am 1. Juni 2018 abgelaufen. Dies folgt aus der in der PCT-Anmeldung in Anspruch genommenen französischen Unionspriorität gemäß der Voranmeldung FR 1561667 vom 1. Dezember 2015. Die Versäumung dieser Frist ist mithin dadurch eingetreten, dass die Antragstellerin es unterlassen hat, bis zum 1. Juni 2018 beim DPMA ein Exemplar der hier in Rede stehenden internationalen Anmeldung PCT/FR2016/053159 nebst einer Übersetzung in deutscher Sprache einzureichen.

a1) Die Nationalisierung einer PCT-Anmeldung beim DPMA setzt voraus, dass ein Anmelder innerhalb der seinerzeit maßgebenden, gesetzlichen Frist von 30 Monaten die in Art. 22 Abs. 1 PCT i.V.m. Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG genannten Handlungen vornimmt. Zwar liegt der Antrag auf Erteilung bzw. Eintragung eines nationalen Schutzrechts bereits zum Zeitpunkt der internationalen Anmeldung vor (vgl. Art. 3 Abs. 2 PCT i.V.m. Art. 4 PCT) und muss daher bei Einleitung einer nationalen

Phase nicht wiederholt werden; allerdings hat ein Anmelder innerhalb der Frist von 30 Monaten dem DPMA unmissverständlich anzuzeigen, dass er mit einer Einreichung von Unterlagen die Nationalisierung einer internationalen Anmeldung anstrebt und diese Unterlagen nicht etwa im Zusammenhang mit einer anderen Handlung zu sehen sind. Um solche Missverständnisse zu vermeiden, stellt das DPMA spezielle Formulare zur Verfügung, nämlich einerseits den Vordruck für die „Einleitung der nationalen Phase einer PCT-Anmeldung für die Erteilung eines Patents“ (P 2009) und andererseits den Vordruck für die „Einleitung der nationalen Phase einer PCT-Anmeldung für die Eintragung eines Gebrauchsmusters“ (G 2007), wobei das zuletzt genannte Formular hier einschlägig gewesen wäre. Zwar kann die Erklärung zur Nationalisierung einer PCT-Anmeldung gegenüber dem DPMA auch in anderer Weise abgegeben werden; insbesondere ist die Verwendung des vorgenannten Formulars nicht zwingend, wenn auch empfehlenswert. Wird das vorgenannte Formular nicht verwendet, muss die Nationalisierung einer PCT-Anmeldung allerdings in einer Form erklärt werden, die den Erklärungswillen dahingehend, dass diese Nationalisierung gewünscht ist, klar, eindeutig und unzweifelhaft erkennen lässt. Dies war vorliegend nicht der Fall.

a2) Der Eintragungsantrag, der von dem anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin verfasst und schließlich am 24. Mai 2018 beim DPMA eingereicht worden war, erweckte schon aus sich heraus den Eindruck, dass es sich hierbei um den „Normalfall“ einer Neuanschuldung eines Gebrauchsmusters handelte. Die besagten Unterlagen waren als Anlage zu einem Eintragungsantrag beim DPMA eingegangen, wobei der zum Zwecke einer Neuanschuldung vorgesehenen Vordruck G 6003 eines „Antrags auf Eintragung eines Gebrauchsmusters“ zum Einsatz kam. Dieser enthielt keine ausdrückliche Bezugnahme auf eine PCT-Anmeldung. In Zeile (9) - „Ausländische Priorität“ - des Eintragungsantrags war zwar die Priorität „01.12.2015, Frankreich, FR 1561667“ eingetragen worden, die in der internationalen Anmeldung PCT/FR2016/053159 beansprucht war; aus dieser Prioritätsangabe ließ sich für die Gebrauchsmusterstelle aber noch kein Zusammenhang zu der hier in Rede stehenden internationalen Anmeldung herstellen. Eine solcher Zusammenhang ergab

sich - entgegen der Auffassung der Antragstellerin - auch nicht aus dem Umstand, dass in der Kopfzeile der angefügten Anmeldungsunterlagen das PCT-Aktenzeichen und die Veröffentlichungsnummer WO 2017/093668 A1 abgedruckt waren. Die Gebrauchsmusterstelle durfte angesichts des (aus ihrer Sicht) gestellten Eintragungsantrags zu Recht davon ausgehen, dass die in der Kopfzeile der Unterlagen gemachten Angaben ohne Bedeutung waren und ggf. nur auf einer Nachlässigkeit der Antragstellerin beruhten. Den dortigen Angaben nähere Beachtung zu schenken, verbot sich auch deshalb, weil die von der Antragstellerin im Eintragungsantrag in Zeile (10) getroffene Anordnung, wonach sie die Anmeldegebühr (innerhalb von 3 Monaten) „nach Erhalt der Empfangsbescheinigung“ zu zahlen beabsichtige, nur Sinn im Zusammenhang mit einer Neuanschuldung eines Gebrauchsmusters machte. Dem entsprach letztlich auch, dass die Zahlung der Anmeldegebühr tatsächlich erst am 13. Juni 2018 erfolgt war. Hätte es sich bei den eingereichten Unterlagen um die Nationalisierung einer PCT-Anmeldung gehandelt, hätte die Anmeldegebühr bis zum 1. Juni 2018 gezahlt werden müssen, weil die in Art. 22 Abs. 1 PCT i.V.m. Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG geregelte, 30-monatige Frist auch hinsichtlich der Anmeldegebühr zu beachten gewesen wäre. Für die Sichtweise der Gebrauchsmusterstelle spricht im Übrigen, dass sich die Antragstellerin bei ihren Handlungen stets professioneller, anwaltlicher Hilfe bedient hatte und aus der „ex ante“ Sicht der Gebrauchsmusterstelle auch deshalb kein Raum für die Annahme bestand, es könnte sich bei der Eingabe vom 24. Mai 2018 um die Nationalisierung einer internationalen Anmeldung handeln.

b) Der Wiedereinsetzungsantrag der Antragstellerin bleibt ohne Erfolg.

b1) Der Wiedereinsetzungsantrag ist statthaft, da die Antragstellerin die Frist zur Nationalisierung ihrer internationalen Anmeldung mit dem Aktenzeichen PCT/FR2016/053159, die am 1. Juni 2018 ablief, versäumt hat und hierdurch bei ihrer Anmeldung die in Art. 24 Abs. 1 iii) PCT angeordnete Rücknahmefiktion ausgelöst hat. Hierin ist ein relevanter, gesetzlich angeordneter Rechtsnachteil iSv § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG zu sehen. Nach Art. 48 Abs. 2, Buchst. a) PCT ist § 123



Abs. 1 Satz 1 PatG auf die Frist nach Art. 22 Abs. 1 PCT i.V.m. Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG anwendbar (vgl. BPatGE 25, 8, 14; Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl., § 123 Rn. 61 und Art. III IntPatÜG Rn. 11 - m.w.N.). Zur Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag ist im Falle einer internationalen Gebrauchsmusteranmeldung, was beim angefochtenen Beschluss beachtet wurde, der oder die Leiter(in) der Gebrauchsmusterstelle berufen (vgl. BPatGE 26, 1 ff.), wobei diese Entscheidungskompetenz vorliegend mit der Abgabe der Beschwerde an das Bundespatentgericht auf den erkennenden Senat übergegangen ist (vgl. BGH GRUR 2019, 766, 767 re. Sp. - „Abstandsberechnungsverfahren“).

b2) Der am 11. Oktober 2019 gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist verspätet gestellt worden und daher nicht zulässig.

b2a) Zweifelhaft ist bereits, ob die Wiedereinsetzung innerhalb der 2-monatigen Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG gestellt worden ist. Die Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG beginnt zu dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Säumige positive Kenntnis von der Fristversäumung erhalten hat oder es bei ihm dadurch zu einem „Wegfall des Hindernisses“ gekommen ist, weil er nicht mehr ohne Verschulden gehindert war, die versäumte Handlung vorzunehmen (vgl. Benkard/*Schäfers*, PatG, 11. Aufl., § 123 Rn. 54; Schulte/*Schell*, PatG, 11. Aufl., § 123 Rn. 26 f.). Der Säumige muss sich hierbei die Kenntnis von der Fristversäumung und ein etwaiges Verschulden seines anwaltlichen Vertreters nach dem Wegfall des Hindernisses gemäß § 99 Abs. 1 PatG iVm § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen (vgl. Schulte/*Schell*, 11. Aufl., § 123 Rn. 29).

Hier kann davon ausgegangen werden, dass bei der Antragstellerin ein Wegfall des Hindernisses spätestens am 7. August 2018 eingetreten war. Denn mit einem auf diesen Tag datierten Schriftsatz hat die Antragstellerin zum Bescheid vom 25. Juli 2018 Stellung genommen, mit welchem die Gebrauchsmusterstelle die Antragstellerin darauf hingewiesen hatte, dass die 12-monatige Frist zur Geltendmachung der

französischen Unionspriorität bei Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung bereits abgelaufen war. Es lag hiernach auf der Hand, dass unter diesen Umständen die Nationalisierung der internationalen Anmeldung insgesamt gescheitert sein und es ggf. sachdienlich sein konnte, einen wirtschaftlichen Schaden durch eine Abzweigung eines Gebrauchsmusters aus der internationalen Anmeldung abzuwenden, was jedenfalls nach der Regelung des § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG noch bis zum 31. August 2018 möglich gewesen wäre.

b2b) Letztlich kommt es aber auf die Frage, ob die 2-monatige Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG eingehalten wurde, nicht an. Der Wiedereinsetzungsantrag der Antragstellerin ist erst am 11. Oktober 2019 und somit länger als ein Jahr nach dem Ende der 30-monatigen Frist, wie sie in Art. 22 Abs. 1 PCT i.V.m. Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG geregelt ist und hier am 1. Juni 2018 abgelaufen war, gestellt worden. Daher ist der Wiedereinsetzungsantrag jedenfalls wegen Ablaufs der Jahresfrist nach § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG unzulässig. Die Vorschrift des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG, wonach ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden kann, enthält eine Ausschlussfrist. Sie verfolgt mit der Begrenzung der Möglichkeit zur Wiedereinsetzung - wie die entsprechende Vorschrift in § 234 Abs. 3 ZPO - im Interesse der Rechtssicherheit den Zweck, eine unangemessene Verzögerung von Verfahren zu verhindern und deren bestandskräftigen Abschluss zu gewährleisten. Von der Einhaltung dieser Frist kann nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen abgesehen werden, sofern die Fristüberschreitung auf Umstände zurückzuführen ist, die ausschließlich oder weitüberwiegend in der Sphäre des DPMA liegen (vgl. BPatGE 51, 197, 202 - „Überwachungsvorrichtung“; Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 123 Rn. 53b - m.w.N). Ein solcher Fall ist hier offensichtlich nicht gegeben.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der Antragstellerin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.