

22

Nachschlagwerk: ja
BGHZ: nein

GebrMG §§ 2, 14 Abs. 6; PatG §§ 27, 43

- elektrostatisches Ladungsbild -

- a) Zur Vollständigkeit der Abschrift der Voranmeldung im Sinne des § 27 Satz 2 PatG gehört die Zeichnung, wenn diese Bestandteil der ausländischen Anmeldung war.
- b) Bei gleichzeitiger Anmeldung eines Patents und eines Gebrauchsmusters (Gebrauchsmusterhilfsanmeldung) unter Inanspruchnahme einer Auslandspriorität ist auf Verlangen des Patentamts auch zu der Gebrauchsmusteranmeldung eine vollständige Abschrift der Voranmeldung einzureichen; die Bezugnahme auf die bei der Patentanmeldung vorhandene Abschrift der Voranmeldung ist allein nicht ausreichend.
- c) Eine Wiedereinsetzung wegen Fristversäumung kann nicht gewährt werden, wenn ein Patentanwalt seiner Verpflichtung, eine Eingabe zur Wahrung einer Frist, deren Versäumung einen nicht unerheblichen Rechtsnachteil zur Folge haben kann, auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen, nicht nachkommt.

BGH, Beschl. v. 3. April 1979 - X ZB 14/76 - Bundespatentgericht

23

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 14/76

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung G [REDACTED] 83.8

der A [REDACTED]-M [REDACTED] Corporation, [REDACTED] B [REDACTED]
Road, C [REDACTED], O [REDACTED] (V.St.A.),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 3. April 1979 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 22. April 1976 wird zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin hat am [REDACTED] 1973 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika unter der Bezeichnung "Entwicklungsvorrichtung zur Entwicklung eines latenten elektrostatischen Ladungsbildes" ein Patent und hilfsweise ein Gebrauchsmuster angemeldet. In der Gebrauchsmusteranmeldung gab sie das Aktenzeichen der Patentanmeldung, das Aktenzeichen und das Datum sowie das Land der Voranmeldung an. Eine Abschrift der Voranmeldung fügte sie nur der Patent-, nicht auch der Gebrauchsmuster-



anmeldung bei. Nach Zurücknahme der Patentanmeldung hat sie mit neuer Beschreibung und mit zum Teil neu gefaßten Schutzansprüchen die Eintragung des Gebrauchsmusters beantragt.

Die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patentamts hat mit dem am 21. Mai 1975 zugestellten Bescheid vom 14. Mai 1975 die Anmelderin unter Hinweis auf die Folgen der Verwirkung des Prioritätsanspruchs aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten zur Gebrauchsmusteranmeldung eine Abschrift der Voranmeldung einzureichen. Daraufhin übersandte die Anmelderin einen von ihrem Patentanwalt unterzeichneten Schriftsatz, der den Vermerk enthielt: "1 Abschrift der Voranmeldung", und dem zwar eine Ablichtung der Ansprüche und der Beschreibung der Voranmeldung, nicht aber auch deren Zeichnung beigelegt war. Die Gebrauchsmusterstelle hat das Fehlen der Zeichnung mit dem der Anmelderin am 8. August 1975 zugegangenen Bescheid vom 30. Juli 1975 beanstandet und angeregt, auf die Inanspruchnahme der Auslandspriorität zu verzichten.

Die Anmelderin hat mit dem am gleichen Tage beim Deutschen Patentamt eingegangenen Schriftsatz vom 3. Oktober 1975 unter gleichzeitiger Vorlage der Zeichnung der Voranmeldung und einer eidesstattlichen Versicherung einer Büroangestellten ihres Patentanwalts die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Frist zur Vorlage einer Abschrift der Voranmeldung beantragt. Die Gebrauchsmusterstelle hat dem nicht entsprochen.

Die dagegen eingelegte Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen. Die Anmelderin hat sie eingelegt.

II.

Die infolge Zulassung statthafte Rechtsbeschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt. Ihr ist der Erfolg jedoch versagt.

1. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt:

§ 43 Abs. 1 Satz 1 PatG sei auch anwendbar, wenn die Anmelderin, wie hier, die ihr nach §§ 2 Abs. 1 Satz 2 GebrMG, 27 Satz 2 PatG gesetzte Frist von zwei Monaten zur Einreichung einer vollständigen Abschrift der Voranmeldung versäumt habe. Die rechtzeitige Vorlage der Beschreibung und der Ansprüche ohne Zeichnung habe zur Fristwahrung nicht ausgereicht. § 27 Satz 2 PatG verlange eindeutig, daß alle Bestandteile der Voranmeldung vorzulegen seien, demnach sei auch die Zeichnung vorzulegen, wenn eine solche dem ausländischen Patentamt mit der Voranmeldung eingereicht worden sei. Eine nachträgliche Ergänzung der unvollständig eingereichten Abschrift sei nicht möglich, denn es handele sich um die Nachholung einer versäumten, vom Gesetzgeber dem Anmelder auferlegten Pflicht zur rechtzeitigen Beibringung der geforderten Unterlagen. Dieses Erfordernis sei auch nicht dadurch erfüllt worden, daß nach der Behauptung der Anmelderin sich eine vollständige Abschrift der Voranmeldung bereits bei den Akten der entsprechenden Patentanmeldung befunden habe.

Der somit statthafte, in rechter Form und Frist sowie auch sonst nach den gesetzlichen Erfordernissen gestellte Wiedereinsetzungsantrag sei unbegründet. Die Anmelderin sei nicht durch einen unabwendbaren Zufall nach § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG an der rechtzeitigen Einreichung

einer vollständigen Abschrift der Voranmeldung gehindert worden. Ihr Patentanwalt habe die Versäumung der Frist dadurch verschuldet, daß er die Eingabe an das Patentamt vor deren Absendung nicht auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft habe. Zwar habe er seine Sekretärin beauftragen können, die Unterlagen zusammenzustellen. Für die fristgebundene Vorlage dieser wichtigen Eingabe an das Patentamt aber sei er allein verantwortlich gewesen.

2. Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe die Gesetze nicht richtig angewandt.

Das Wort "Abschrift" in § 27 Satz 2 PatG passe nur auf den Text der Voranmeldung, nicht auf deren Zeichnung. Es sei auch nicht vertretbar, die Verwirkungsfolge eintreten zu lassen, wenn eine vollständige Abschrift der Voranmeldung bereits zu den Akten der entsprechenden Patentanmeldung eingereicht sei. Das Patentamt sei als Gesamtbehörde im Besitz dieser Unterlagen.

Bei der Anwendung von § 43 PatG habe das Bundespatentgericht einen zu strengen Maßstab angelegt. Die Zusammenstellung der Unterlagen sei zusammen mit der Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit ein Arbeitsvorgang, der vom entsprechend unterrichteten und überwachten Büropersonal des Patentanwalts erledigt werden dürfe. Das sei hier geschehen, so daß ein Verschulden des Patentanwalts der Anmelderin nicht vorgelegen habe. Im übrigen sei die ab 1. Juli 1977 geltende Milderung der Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung bei der Auslegung und Anwendung des § 43 PatG zu berücksichtigen.

III.

Die Rügen der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch. Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

1. Das Wiedereinsetzungsgesuch der Anmelderin ist nach § 43 PatG statthaft. Diese Vorschrift gilt in Verfahren, die ein Gebrauchsmuster betreffen, nach § 14 Abs. 6 GebrMG entsprechend.

Ohne Rechtsverstoß hat das Bundespatentgericht dargelegt, daß bei Inanspruchnahme einer Unionspriorität die Versäumung der Frist zur Vorlage einer Abschrift der Voranmeldung nach § 2 Abs. 1 GebrMG, § 27 Satz 2 PatG für den Anmelder einen Rechtsnachteil, nämlich nach § 27 Satz 4 PatG die Verwirkung des Prioritätsanspruchs zur Folge hat (BGH GRUR 1973, 139 - Prioritätsverlust).

a) Zu Unrecht meint die Rechtsbeschwerde, daß die Nichtvorlage der Zeichnung der Voranmeldung, wenn deren Beschreibung und Ansprüche fristgerecht vorgelegt worden sind, die Verwirkungsfolge nach § 27 Satz 4 PatG nicht auslöse.

Der Senat hat bereits entschieden (aaO - Prioritätsverlust), daß unter dem in dieser Vorschrift verwendeten Ausdruck "Angaben ... gemacht" auch das Einreichen einer Abschrift der Voranmeldung zu verstehen ist. An dieser Auslegung wird festgehalten. Es sind keine Gesichtspunkte vorgetragen oder sonst erkennbar, die eine Aufgabe dieser Rechtsprechung nahelegten.

Aus § 27 PatG, insbesondere seinem Satz 4 ergibt sich an sich als selbstverständliche Voraussetzung, daß "die Angaben" vollständig sein müssen (vgl. BGHZ 61, 257 ff - Spiegelreflexkamera). Da die Abschrift der Voranmeldung zu den "Angaben" zählt, muß auch sie vollständig sein. Die §§ 28 Abs. 1 Satz 2 und 28c Abs. 1 Satz 2 PatG, beide abgeleitet von Art. 4 D Abs. 3 PVÜ, enthalten einen Klammerzusatz, nach dem im Falle des § 27 PatG die beizubringenden "Belege" aus der Abschrift der Voranmeldung "nebst Beschreibung, Zeichnung usw." bestehen. Das kann zwar nicht als allgemeine Anordnung des Gesetzes verstanden werden, daß in jedem Falle der Abschrift der Voranmeldung eine Zeichnung beizufügen ist. Berücksichtigt man jedoch den Sinn und Zweck der Verpflichtung zur Einreichung einer Abschrift der Voranmeldung, wie er in der amtlichen Begründung zum Regierungsentwurf des Patentänderungsgesetzes vom 4. September 1967 dargestellt ist (vgl. zu Art. 1 Nr. 10 jetzt Nr. 16, B1PMZ 1967, 255), so können keine Zweifel daran bestehen, daß die Zeichnung jedenfalls dann nach § 27 Satz 2 PatG zwingend zur Vollständigkeit der Abschrift der Voranmeldung gehört und innerhalb der gesetzten Frist von zwei Monaten dem Patentamt vorzulegen ist, wenn sie auch Bestandteil der ausländischen Anmeldung war (vgl. Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 3. Aufl. § 27 PatG Rn. 16). Die genannte Begründung (aaO) weist darauf hin, daß nach dem alten Rechtszustand (Patentgesetz 1961, das lediglich die Angabe des Aktenzeichens der Voranmeldung forderte) den Erteilungsakten nicht zu entnehmen gewesen sei, ob die neue Anmeldung (Nachanmeldung) denselben Gegenstand betraf wie die Voranmeldung und ob somit die Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung begründet war. Um die Prüfung dieser Frage zu erleichtern, ist die Vorlage einer Abschrift der Voranmeldung vorge-

schrieben worden. Diese Prüfung wäre unvollständig oder erschwert, wenn zur ausländischen Anmeldung eine Zeichnung gehört, diese aber zu der Nachanmeldung nicht eingereicht wird. Zur Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren Priorität hier in Anspruch genommen wird, gehörte eine Zeichnung. Diese mußte daher in Erfüllung der formellen Voraussetzungen des Prioritätsanspruchs nach Fristsetzung gemäß § 27 Satz 2 PatG dem Patentamt eingereicht werden.

Nach dieser Rechtslage kommt es auf den vom Bundespatentgericht erörterten, an sich zutreffenden Gesichtspunkt der Information der Allgemeinheit durch die vollständige Abschrift der Voranmeldung nicht mehr entscheidend an.

b) Die Anmelderin wäre der Pflicht zur Vorlage der Zeichnung der Voranmeldung auch dann nicht enthoben gewesen, wenn sie diese zu der inzwischen zurückgenommenen Patentanmeldung eingereicht hätte. Ist die Gebrauchsmusterhilfsanmeldung ohnehin rechtlich eine selbständige Anmeldung (Benkard, Patent- und Gebrauchsmustergesetz 6. Aufl. § 2 GebrMG Rn. 38), so müssen alle formellen Erfordernisse einer Anmeldung auch bei ihr vollständig erfüllt werden. Die Unterlagen der zurückgezogenen Patentanmeldung können im Gebrauchsmustereintragungsverfahren keine Verwendung finden. Es handelt sich um zwei voneinander getrennte Verfahren, die auch bei verschiedenen Stellen des Patentamts durchgeführt werden. In beiden müssen daher die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen vorhanden sein und bei den betreffenden Erteilungs- oder Eintragungsakten verbleiben. Das ist vor allem auch wegen der möglichen Akteneinsicht (vgl. Benkard aaO § 24 PatG Rn. 44) und der damit verbundenen umfassenden

Unterrichtung der Allgemeinheit notwendig. Nicht ohne Grund schreiben die Anmeldebestimmungen für Gebrauchsmuster in § 1 Abs. 4 vor, daß bei der Gebrauchsmusterhilfsanmeldung Stücke der Unterlagen der korrespondierenden Patentanmeldung einschließlich der Zeichnung einzureichen sind. Zu diesen Unterlagen gehören auch diejenigen, die eine in Anspruch genommene Unionspriorität betreffen. Diese können davon nicht ausgenommen werden, denn auch insoweit sind beide Anmeldungen rechtlich selbständig. Die Prioritätserklärung, die nur das Aktenzeichen der Patentanmeldung und das der Voranmeldung enthält, kann daher bei der Gebrauchsmusteranmeldung mangels Vollständigkeit nicht berücksichtigt werden (vgl. Benkard aaO § 27 Rn. 2). Aus diesen Gründen gibt der von der Rechtsbeschwerde angeführte Gesichtspunkt, daß das Patentamt eine Gesamtbehörde sei, zu keiner anderen Entscheidung einen Anlaß. Die Frage, ob Unterlagen vollständig sind, ist allein im Hinblick auf das betreffende Verfahren zu beantworten.

Aus den Entscheidungen des Senats "Spiegelreflexkamera" (BGHZ aaO) und "Elektronenstrahlsignalspeicherung" (BGHZ 61, 265 ff) kann Gegenteiliges nicht hergeleitet werden; es hat sich dort um andere Sachverhalte und um eine andere Rechtsfrage gehandelt: einmal fehlte die Angabe des Landes der Voranmeldung, das andere Mal war diese Angabe unrichtig. Der Senat hat entschieden, daß das Patentamt solche Angaben berichtigen oder vervollständigen muß, wenn ihm dies anhand der ihm innerhalb der Zweimonatsfrist des § 27 Satz 1 PatG zur Verfügung stehenden Kenntnisse aus öffentlichen Druckschriften, Registern und den Unterlagen der betreffenden Anmeldung möglich ist. Ein solcher Sachverhalt liegt hier nicht vor.

2. Wie das Bundespatentgericht festgestellt hat, hat die Anmelderin das Wiedereinsetzungsgesuch in zulässiger Weise angebracht. Es hat ohne Rechtsverstoß den festgestellten Sachverhalt dahin gewürdigt, daß die Anmelderin nicht durch ein unabwendbares Ereignis gehindert gewesen sei, die vom Patentamt nach § 27 Satz 2 PatG gesetzte Frist zur Einreichung der vollständigen Abschrift der Voranmeldung einzuhalten.

Das Verhalten des Patentanwalts der Anmelderin ist nach § 43 Abs. 1 PatG 1968 zu beurteilen, nicht aber bereits, wie die Rechtsbeschwerde meint, nach dem mildereren Verschuldensmaßstab, der nach der Änderung dieser Vorschrift durch die Vereinfachungsnovelle vom 3. Dezember 1976 (aaO) ab 1. Juli 1977 gilt. Da dort besondere Überleitungsvorschriften nicht erlassen sind, ist grundsätzlich davon auszugehen, daß ein Verhalten, das bestimmte Rechtsfolgen auslöst, nach dem zur Zeit dieses Verhaltens geltenden Recht zu beurteilen ist. Auch dann, wenn man § 43 PatG insgesamt als eine reine Vorschrift des Verfahrensrechts ansehen wollte, käme man zu keinem anderen Ergebnis. Das Verfahrensrecht erfaßt nach einhelliger und gefestigter Rechtsprechung und Rechtslehre auch schwebende Erkenntnisverfahren. Da sowohl der Antrag auf Wiedereinsetzung unter der Geltung des alten Verfahrensrechts gestellt worden ist, als auch die Rechtsmittelverfahren in dieser Zeit eingeleitet worden sind, bleibt dieses Recht maßgebend (vgl. BGH III ZR 154/76 - Urt. v. 9. März 1978 m.w.N.).

Bei der rechtlichen Überprüfung des vom Bundespatentgericht an das Verhalten des Patentanwalts der Anmelderin

angelegten Maßstabs, ist von der Feststellung auszugehen, daß der Patentanwalt die von ihm unterzeichnete befristete Eingabe an das Patentamt, der die Abschrift der Voranmeldung beigelegt sein sollte, nicht auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft hat. Allein hierin ist zutreffend ein von der Anmelderin zu vertretendes vermeidbares Versäumnis ihres Patentanwalts gesehen worden. Es war allein dessen Tätigkeit, nicht aber die des Büropersonals, die ihm angelastet wird. Darum ist die Betrachtungsweise der Rechtsbeschwerde nicht richtig, die meint, der Patentanwalt habe die Zusammenstellung der Anlagen dem geschulten und beaufsichtigten Büropersonal überlassen dürfen. Darauf kommt es hier nicht an. Für eigenes Verhalten des Verfahrensbevollmächtigten hat die Partei stets einzustehen. Die Abwägung des Einflusses anderer Ursachen dieses Verhaltens spielt im Rahmen der Prüfung der Wiedereinsetzungsgründe keine Rolle. Der Senat hat bereits ausgesprochen (BGH GRUR 1974, 679 - internes Aktenzeichen), daß die Wiedereinsetzung schon dann zu versagen sei, wenn der Anmelder oder sein Vertreter auch nur eine nach den Umständen vermeidbare Ursache für die Fristversäumung gesetzt habe. Das entspricht der allgemeinen Meinung in der Rechtsprechung (vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO 37. Aufl. § 233 Anm. 4 auf S. 471), die den Parteivertreter grundsätzlich für das Übersehen leicht erkennbarer Mängel oder wesentlicher Fehler in einem von ihm unterzeichneten Schriftsatz (Rechtsmittelschrift) für verantwortlich hält. Es gehört zu den Pflichten eines Patentanwalts, eine Eingabe an das Patentamt zur Wahrung einer Frist, deren Versäumung einen nicht unerheblichen Rechtsnachteil zur Folge haben kann, auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Nach den Feststellungen des

Bundespatentgerichts ist das nicht geschehen. Deshalb wäre die Wiedereinsetzung auch nach dem milderem Verschuldensmaßstab des § 43 PatG in der ab 1. Juli 1977 geltenden Fassung abzulehnen.

IV.

Die Rechtsbeschwerde ist zurückzuweisen.

Eine mündliche Verhandlung hält der Senat nicht für erforderlich (§ 41 w Abs. 1 PatG).

Ballhaus

Ochmann

Hesse

Brodeßer

von Albert