BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 17/12

vom

29. Oktober 2013

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Bergbaumaschine

PatG § 123 Abs. 1 Satz 1

a) Ein Anwalt muss durch allgemeine Anweisungen sicherstellen, dass sein Büropersonal nicht eigenmächtig im Fristenkalender eingetragene Fristen ändert oder löscht. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine außergewöhnliche Verfahrensgestaltung Anlass zur Prüfung gibt, ob die bereits eingetragenen Fristen maßgeblich bleiben oder nicht (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 20. September 2007 - I ZB 108/05, AnwBl 2007, 869 Rn. 5).

b) Diese Grundsätze sind auch für die Überwachung von Validierungsfristen für ein Patent heranzuziehen.

c) Eine an die mit der Fristüberwachung betrauten Mitarbeiter der Kanzlei gerichtete Anweisung, alle erkennbaren Probleme und Fragen mit dem verantwortlichen Anwalt zu klären, reicht zur Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten nicht aus.

BGH, Beschluss vom 29. Oktober 2013 - X ZB 17/12 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann und die Richterinnen Schuster und Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 17. September 2012 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Gründe:

1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des in der Verfahrenssprache Englisch erteilten europäischen Patents 1 276 969 (Streitpatents), das eine Bergbaumaschine und ein Abbauverfahren betrifft. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 20. Dezember 2006 veröffentlicht. Mit Schreiben vom gleichen Tag wies das Deutsche Patent- und Markenamt die Patentinhaberin darauf hin, dass binnen drei Monaten eine deutsche Übersetzung einzureichen und eine Gebühr in Höhe von 150,00 € für deren Veröffentlichung zu entrichten ist. Mit Bescheid vom 19. September 2007 stellte das Patentamt fest, dass die Wirkungen des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten gelten, weil die genannten Erfordernisse nicht erfüllt worden seien.

2 Am 26. November 2007 reichte die Patentinhaberin beim Patentamt eine deutsche Übersetzung der Patentschrift ein und entrichtete die Gebühr für die Veröffentlichung. Zugleich beantragte sie die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Das Patentamt hat diesen Antrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist erfolglos geblieben. Dagegen wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

3 II. Die form- und fristgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde ist unbegründet.

4 1. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, die im Leitsatz in Mitt 2013, 98 und im Volltext unter anderem in juris veröffentlicht ist, im Wesentlichen wie folgt begründet:

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile

JLaw – für Android
JLaw – für iOS

5 Die Patentinhaberin habe nicht glaubhaft gemacht, dass die Frist zur Einreichung der Übersetzung und zur Zahlung der Gebühr ohne Verschulden ihrer inländischen Vertreter versäumt worden sei. Zwar sei die Versäumung der Frist in erster Linie dadurch verursacht worden, dass eine in der Kanzlei beschäftigte Fachangestellte ein Schreiben der australischen Anwälte der Patentinhaberin mit dem Hinweis "the applicant has decided not to pursue a German Utility Model as a branch off of this patent application" missverstanden und deshalb die eingetragene Frist zur Validierung des Streitpatents zu Unrecht wieder gelöscht habe. Die inländischen Vertreter hätten aber schuldhaft zu dem Versäumnis beigetragen.

6 Ein Anwalt müsse organisatorische Maßnahmen dagegen treffen, dass sein Büropersonal eingetragene Rechtsmittelfristen eigenmächtig ändere oder lösche. Entsprechendes müsse auch für die hier in Rede stehende Frist gelten. Zwar sei die Pflicht des Anwalts, eine ihm vorgelegte Handakte auf die korrekte Berechnung und Notierung von Fristen zu überprüfen, in patentrechtlichen Verfahren wegen der Vielzahl der zu beachtenden Fristen eingeschränkt. Im Streitfall gehe es aber nicht lediglich um die Prüfung einer eingetragenen Frist.

7 Die nach dem Vortrag der Patentinhaberin in der Kanzlei bestehende Anweisung, bei Unklarheiten den zuständigen Patentanwalt einzuschalten, werde den genannten Anforderungen nicht gerecht. Nach dieser Anweisung bleibe es der Einschätzung der Mitarbeiter überlassen, ob ein Vorgang vorzulegen sei oder nicht. Die Anweisung umfasse zudem nicht alle Fälle, in denen eine Frist vor ihrer eigentlichen Erledigung gelöscht werde. Erforderlich gewesen sei eine unmissverständliche Anordnung, wonach in solchen Fällen stets eine Vorlage an den Anwalt zu erfolgen habe. Für den Erlass einer solchen Anordnung sei nichts vorgetragen. Der Umstand, dass es in der Kanzlei trotz einer großen Zahl von Validierungsfällen zuvor noch nie zu einem Fristversäumnis gekommen sei, vermöge das Fehlen eines Verschuldens nicht ausreichend glaubhaft zu machen.

8

2. Dies hält der rechtlichen Überprüfung stand.

9 a) Zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass ein Anwalt durch organisatorische Maßnahmen sicherstellen muss, dass die bei ihm beschäftigten Personen eingetragene Fristen nicht eigenmächtig ändern oder löschen.

10 Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf ein Rechts- oder Patentanwalt die Berechnung einfacher und in seinem Büro geläufiger Fristen zwar einem gut ausgebildeten, als zuverlässig erprobten und sorgfältig überwachten Mitarbeiter überlassen. Er hat jedoch durch geeignete organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Fristen zuverlässig festgehalten und kontrolliert werden. Unverzichtbar sind insoweit eindeutige Anweisungen an das Büropersonal, die Festlegung klarer Zuständigkeiten und die zumindest stichprobenartige Kontrolle des Angestellten (BGH, Beschluss vom 28. September 2010 - X ZR 57/10, GRUR 2011, 357 Rn. 7 - Geänderte Berufungsbegründungsfrist mwN).

11 Zu den daraus resultierenden Pflichten gehört unter anderem die Pflicht, durch geeignete Organisation der Fristenkontrolle sicherzustellen, dass eine im Fristenkalender vermerkte Frist erst dann gestrichen oder in anderer Weise als erledigt gekennzeichnet wird, wenn die fristgebundene Maßnahme durchgeführt, der fristwahrende Schriftsatz also rechtzeitig vor Ablauf der Frist postfertig gemacht und nötigenfalls vorab per Telefax übermittelt worden ist (BGH, Beschluss vom 23. Januar 2013 - XII ZB 559/12, NJW-RR 2013, 572 Rn. 6 mwN). Der Anwalt muss darüber hinaus durch allgemeine Anweisungen sicherstellen, dass sein Büropersonal nicht eigenmächtig im Fristenkalender eingetragene Fristen ändert oder löscht. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine außergewöhnliche Verfahrensgestaltung Anlass zur Prüfung gibt, ob die bereits eingetragenen Fristen maßgeblich bleiben oder nicht (BGH, Beschluss vom 20. September 2007 - I ZB 108/05, AnwBl 2007, 869 Rn. 5 mwN).

12

b) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass diese vor allem für Rechtsmittelfristen entwickelten Maßstäbe auch für eine Frist zur Validierung eines Patents gelten.

13 An die Überwachung einer Rechtsmittelfrist werden relativ hohe Anforderungen gestellt, weil die schuldhafte Versäumung einer solchen Frist in aller Regel dazu führt, dass der Mandant in einem anhängigen Verfahren schon aus formellen Gründen unterliegt. Eine Frist zur Validierung eines Patents entfaltet vergleichbare Wirkungen. Wenn sie schuldhaft versäumt wird, hat dies den Verlust des Schutzrechts zur Folge. Für die anwaltliche Überwachung solcher Fristen gelten deshalb grundsätzlich dieselben Sorgfaltsanforderungen.

14 Dass es in patentrechtlichen Verfahren eine Vielzahl solcher Fristen geben kann und ein Patentanwalt häufig mit der Fristüberwachung für eine große Zahl von Patenten betraut ist, führt im vorliegenden Zusammenhang nicht zu einer anderen Beurteilung. Diese Umstände mögen es, wie das Patentgericht ausgeführt hat, rechtfertigen, dass der Anwalt davon absieht, bei jeder Vorlage der Akte die Berechnung und Notierung aller für das Patent relevanten Fristen zu überprüfen. Für die im Streitfall in Rede stehende Pflicht, durch organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass eine zutreffend berechnete und eingetragene Frist nicht unberechtigt geändert oder gelöscht wird, kommt eine Abmilderung der Sorgfaltsanforderungen hingegen nicht in Betracht. Gerade der Umstand, dass eine Vielzahl von Fristen zu beachten ist und der Anwalt die Tätigkeit seiner damit betrauten Mitarbeiter nicht ständig hinsichtlich jedes Details überwachen und nachprüfen kann, erfordert eine Kanzleiorganisation, die sicherstellt, dass ein Mitarbeiter nicht eigenmächtig die Entscheidung trifft, eine eingetragene Frist sei nicht mehr zu beachten.

15 c) Zutreffend hat das Patentgericht die von der Patentinhaberin vorgetragenen organisatorischen Maßnahmen in der Kanzlei ihrer inländischen Vertreter als unzureichend beurteilt.

16 Nach dem Vorbringen der Patentinhaberin besteht für die mit der Fristüberwachung betrauten Mitarbeiter der Kanzlei die strikte Anweisung, alle er-

kennbaren Probleme und Fragen mit dem verantwortlichen Anwalt zu klären. Dieser Anweisung lässt sich, wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, nicht hinreichend deutlich entnehmen, unter welchen Voraussetzungen eine Vorlage an den Anwalt zwingend erforderlich ist. Dem mit der Fristüberwachung betrauten Mitarbeiter wird damit die Möglichkeit eröffnet, eine Frist ohne Rücksprache mit dem Anwalt zu löschen, ohne dass hierfür klare und im Einzelfall zweifelsfrei zu beurteilende Kriterien vorgegeben werden. Dies ist angesichts der weitreichenden Folgen, die die unberechtigte Streichung einer Frist mit sich bringt, nicht ausreichend.

17 Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hat das Patentgericht in diesem Zusammenhang das Vorbringen der Patentinhaberin weder übergangen noch widersprüchlich gewürdigt. Das Patentgericht ist davon ausgegangen, dass die im Streitfall vorgenommene Löschung der Frist bei zutreffender Auslegung der vorgetragenen Anweisung nicht ohne Rücksprache mit dem zuständigen Patentanwalt hätte erfolgen dürfen. Es hat die Anweisung dennoch als unzureichend angesehen, weil sie nicht hinreichend konkret formuliert ist und deshalb die Gefahr hervorruft, dass die mit der Fristüberwachung betrauten Mitarbeiter ihre Relevanz für die hier zu beurteilende Konstellation nicht erkennen. Diese Beurteilung ist widerspruchsfrei und in der Sache zutreffend.

18 Vor diesem Hintergrund hat das Patentgericht die Löschung der Frist durch die Fachangestellte zu Recht nicht als "ausbrechenden" Akt angesehen, sondern als Folge der nicht hinreichenden Kanzleiorganisation.

19 d) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist die Ursächlichkeit des Organisationsfehlers nicht deshalb zu verneinen, weil die Fachangestellte die Löschung der Frist in der irrigen Vorstellung vorgenommen hat, ein eventueller Validierungsauftrag sei erledigt, weil er nicht erteilt worden sei.

20 Hätten die inländischen Vertreter der Patentinhaberin die vom Patentgericht zutreffend für erforderlich gehaltene Maßnahme ergriffen, also die Voraussetzungen, unter denen eine Frist gelöscht werden darf, klar und zweifels-

frei geregelt, so hätte es zu dem von der Patentinhaberin geschilderten Geschehensablauf nicht kommen können.

21 Die Annahme, ein bereits als erteilt angesehener Validierungsauftrag sei zurückgenommen oder in Wahrheit nicht erteilt worden, kommt nur unter besonderen Umständen in Betracht. Deshalb hat der Anwalt durch organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass eine Frist aus diesem Anlass grundsätzlich nicht ohne vorherige Rücksprache mit ihm gelöscht wird. Im Streitfall eröffnete die von der Patentinhaberin vorgetragene Anweisung hingegen auch für diese Konstellation einen eigenen Beurteilungsspielraum für die mit der Fristüberwachung betrauten Mitarbeiter. Dieser Organisationsmangel war mitursächlich dafür, dass die bereits eingetragene Frist aufgrund der Fehlvorstellung der Fachangestellten gelöscht wurde.

22 e) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass ein Verschulden nicht deshalb verneint werden kann, weil es in der Kanzlei trotz langjähriger und umfangreicher Tätigkeit in der Vergangenheit noch nie zu einem Fristversäumnis gekommen ist. Wenn in einer Kanzlei vermehrt Fehler derselben Art auftreten, mag im Einzelfall schon daraus die Schlussfolgerung zu ziehen sein, dass es an einer hinreichenden Organisation fehlt. Der Umstand, dass es über längere Zeit nicht zu Fehlern gekommen ist, bildet für sich gesehen aber keinen hinreichenden Beleg für eine hinreichende Kanzleiorganisation. Besondere Umstände, die im Streitfall eine abweichende Beurteilung rechtfertigen könnten, liegen, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend entschieden hat, nicht vor.

23 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

24 IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Meier-Beck Grabinski Hoffmann

Schuster Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.09.2012 - 10 W (pat) 22/09 -