

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 1/80

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 15 17 775.O-41

der N[REDACTED] T[REDACTED] L[REDACTED] A/S K[REDACTED]

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

Weitere Verfahrensbeteiligte:

B[REDACTED] L[REDACTED] Inc, M[REDACTED] G[REDACTED], [REDACTED] (V.St.A.),

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 11. Dezember 1980 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. November 1979 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Auf die am 30. November 1966 eingereichte, ein "Verfahren zur Herstellung eines milchkoagulierenden Enzyms" betreffende Anmeldung ist das nachgesuchte Patent im Einspruchsverfahren versagt worden. Hiergegen hat die Anmelderin im April 1977 Beschwerde eingelegt. Sie entrichtete die 12. Jahresgebühr nebst Zuschlag nicht innerhalb der vom Patentamt mit Benachrichtigung vom 5. April 1978 gemäß

- 3 -

§ 11 Abs. 3 PatG bis zum 30. Mai 1978 gesetzten Frist, sondern erst am 4. August 1978. Die gleichzeitig beantragte Wiedereinsetzung in die versäumte Zahlungsfrist hat das Patentamt abgelehnt.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin gegen diese Entscheidung zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der sie rügt, das beschließende Gericht sei nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen und der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen.

Die Einsprechende beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die gerügten Mängel (§ 41 p Abs. 3 Nr. 1 und 5 PatG) liegen nicht vor.

1. Das Beschwerdegericht hat ausgeführt, das Patentamt habe, nachdem das Beschwerdeverfahren infolge der vom Gesetz fingierten Zurücknahme der Anmeldung (§ 35 Abs. 3 PatG) beendet gewesen sei, nach § 43 Abs. 3 PatG über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheiden können.

2. Das Beschwerdegericht hat festgestellt, daß Patentanwalt Dr. L. der Inlandsvertreter der Anmelderin war, dem unstreitig die Benachrichtigung nach § 11 Abs. 3 PatG am 11. April 1978 zugestellt worden war. Es hat dann dargelegt, daß der Inlandsvertreter es schuldhaft versäumt habe, die nach der Sachlage erforderlichen Überprüfungsmaßnahmen zu



treffen, die zu der Feststellung geführt hätten, daß entgegen dem eingegangenen Zahlungsauftrag der Anmelderin die Gebühr - noch - nicht entrichtet worden sei.

3. Die Rechtsbeschwerde rügt, der mit der Rechtsbeschwerde angegriffene Beschluß leide an einem Verfahrensmangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG. Zur Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag der Anmelderin vom 4. August 1978 sei nicht das Patentamt und demzufolge auch nicht der 4. (juristische) Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zuständig gewesen. Die Zuständigkeit für die Entscheidung über einen nach dem Anhängigwerden des Beschwerdeverfahrens gestellten Wiedereinsetzungsantrag sei auf das Bundespatentgericht übergegangen.

Die Rechtsbeschwerde rügt weiter die Verletzung des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG. Die Feststellung, daß die Anmeldung gemäß § 35 Abs. 3 PatG als zurückgenommen gilt, sei nicht begründet worden. Die Benachrichtigung nach § 11 Abs. 3 PatG sei nicht ordnungsgemäß zugestellt worden, was das Rechtsbeschwerdegericht im übrigen von Amts wegen zu prüfen habe. Inlandsvertreter der Anmelderin und damit zur Entgegennahme von Zustellungen berechtigt sei allein Patentanwalt Dr. L. in R.-E. gewesen. Die Zustellung sei aber gegenüber der Patentanwaltssozietät Dr. L., Dipl.-Phys. P. und Dipl.-Ing. L. in N. erfolgt.

Das Beschwerdegericht habe sich auch mit einem weiteren "selbständigen Verteidigungsmittel" der Anmelderin nicht auseinandergesetzt (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Diese habe den Standpunkt vertreten, daß ein Anmelder oder ein Patentinhaber sich im Zusammenhang mit der Zahlung von Jahresgebühren grund-

sätzlich auf die Zustellung der Benachrichtigung gemäß § 11 Abs. 3 PatG verlassen dürfe. Danach aber seien für eine Versäumung der Nachholfrist sämtliche Umstände, die zu der Benachrichtigung geführt hätten, ohne jede rechtliche Bedeutung. Der Grund für die Versäumung der allein interessierenden Nachholfrist nach § 11 Abs. 3 PatG habe hier in der vorsätzlichen Unterdrückung der Benachrichtigungsurkunde durch die Angestellte Anneliese D. gelegen. Ohne diese Urkundenunterdrückung wäre diese Frist nicht versäumt worden. Dem Beschwerdegericht sei offenbar nicht bewußt geworden, daß diese Unterdrückung von einer anderen Angestellten vorgenommen worden sei, als der erkrankten normalerweise mit dem gesamten Taxwesen betrauten Angestellten. Eine Fristversäumung, die auf einer vorsätzlichen Unterdrückung einer die versäumte Frist in Gang setzenden Urkunde durch eine Angestellte beruhe, sei nicht von dem Patentanwalt zu vertreten.

4. a) Die auf § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG gestützte Rüge bleibt erfolglos, weil die Besetzung des Beschwerdegerichts mit drei rechtskundigen Mitgliedern der in § 36 d Abs. 1 PatG festgelegten Regelung entspricht. Die Entscheidung des Patentamts über den Wiedereinsetzungsantrag betrifft keinen der Fälle, für die § 36 d Abs. 1 PatG eine andere Besetzung vorschreibt. § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG stellt auf die vorschriftsmäßige Besetzung des Gerichts ab, dessen Beschluß mit der Rechtsbeschwerde angefochten wird. Die Frage der ursprünglichen Zuständigkeit des Patentamts oder des Bundespatentgerichts für die Entscheidung unterliegt nicht der Nachprüfung im Rahmen der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

b) Die Rüge, das Beschwerdegericht habe nicht begründet, daß die Anmeldung gemäß § 35 Abs. 3 PatG als zurückgenommen

gelte (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG), greift nicht durch. Das Beschwerdegericht hat die Voraussetzungen des Fristablaufs nach § 11 Abs. 3 PatG geprüft. Es hat als Inlandsvertreter der Anmelderin Patentanwalt Dr. L. [REDACTED] genannt und dem Vortrag der Parteien entnommen, daß die tatsächlichen Voraussetzungen einer wirksamen Zustellung der Nachricht des Patentamts erfüllt gewesen seien. Dabei hat es keinen Tatsachenkomplex übersehen, der einem selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel gleichzusetzen wäre.

Die Rechtsbeschwerde meint, auch das Rechtsbeschwerdegericht habe von Amts wegen zu prüfen, ob eine die Nachholfrist in Lauf setzende wirksame Benachrichtigung gemäß § 11 Abs. 3 PatG erfolgt sei. Sie erstrebt damit für ein Element des von dem Beschwerdegericht zu beurteilenden Sachverhalts die Eröffnung einer Prüfungsmöglichkeit, die in § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht vorgesehen ist. Diese Auffassung verkennt die in § 41 p Abs. 3 PatG für nicht zugelassene Rechtsbeschwerden getroffene abschließende Regelung.

c) Schließlich entbehrt der angefochtene Beschluß auch nicht der Begründung, soweit er sich mit der Verantwortlichkeit für die Fristversäumung befaßt. Mit ihrem Vortrag, das Beschwerdegericht habe die Ausführungen zur Unterschlagung der Benachrichtigung durch die Angestellte Anneliese D. [REDACTED] übergangen, macht die Rechtsbeschwerde nicht - wie sie meint - das Fehlen der Begründung zu einem entscheidungserheblichen Komplex im Sinne selbständiger Angriffs- oder Verteidigungsmittel, sondern lediglich eine Unvollständigkeit der Begründung geltend. Darauf kann eine nicht zugelassene Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg gestützt werden. Die Ausführungen der Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe die Handlungen der beiden Schwestern Irmgard und Anneliese D. [REDACTED] nicht

auseinandergehalten, sind durch den Berichtigungsbeschluß des Beschwerdegerichts gegenstandslos geworden. Der angefochtene Beschluß läßt auch unter Berücksichtigung des Berichtigungsbeschlusses den Gedankengang des Beschwerdegerichts hinreichend erkennen. Er umfaßt im wesentlichen folgende Schritte: Die Versäumnis hätte durch dem Inlandsvertreter zumutbare Maßnahmen verhindert werden können; für derartige Maßnahmen habe Anlaß bestanden; in der Unterlassung dieser Maßnahmen, insbesondere der Durchsicht der Taxakten, bei denen der Anmeldetag in den Monaten November und Dezember gelegen habe, sei eine dem Inlandsvertreter anzulastende, vermeidbar gewesene Ursache der Fristversäumnis zu sehen. Das Beschwerdegericht erkennt zwar an, daß auch das Vorenthalten der Benachrichtigung des Patentamts durch eine Angestellte eine der Ursachen für die Fristversäumnis dargestellt habe und daß diese Ursache dem Inlandsvertreter der Anmelderin nicht anzulasten sei. Es führt jedoch unter Bezugnahme auf den Beschluß des erkennenden Senats in GRUR 1974, 679 f - Internes Aktenzeichen - aus, die Wiedereinsetzung sei schon dann zu versagen, wenn der Anmelder oder sein Vertreter - wie festgestellt - auch nur eine nach den Umständen vermeidbare Ursache für die Fristversäumnis gesetzt hat. Damit hat das Beschwerdegericht seine Entscheidung im Sinne der §§ 41 p Abs. 2 Nr. 5 PatG, 551 Nr. 7 ZPO mit Gründen versehen. Ob diese Gründe überzeugend sind und ob man den Sachverhalt auch anders hätte beurteilen können, kann nicht nachgeprüft werden.

III.

Die Rechtsbeschwerde ist daher zurückzuweisen.

Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsmittels ergibt sich aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß § 41 w Abs. 1 Halbsatz 2 PatG abgesehen.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Brodeßer

von Albert