

BESCHWERDEKAMMERN  
DES EUROPÄISCHEN  
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF  
THE EUROPEAN PATENT  
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS  
DE L'OFFICE EUROPEEN  
DES BREVETS

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ ] Veröffentlichung im AB1.  
(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder  
(C) [ ] An Vorsitzende

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 23. August 1994

**Beschwerde-Aktenzeichen:** J 0034/92 - 3.1.1

**Anmeldenummer:** 86901781.4

**Veröffentlichungsnummer:** 0253811

**IPC:** D06H 1/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zum Versehen flexibler Textilgegenstände mit  
Kodierungen

**Anmelder:**

HAAKERT, Manfred, ET AL

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

Ein-Jahres-Frist/HAAKERT

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 122(2)

EPÜ R. 86(2)

**Schlagwort:**

"Wiedereinsetzung - Ausschlußfrist"

**Zitierte Entscheidungen:**

J 0012/84, J 0001/89, J 0004/91, T 0014/89, J 0013/90

**Orientierungssatz:**

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 86 901 781.4 wurde am 3. März 1986 unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität vom 27. Dezember 1985 von Manfred Haakert, der als erster in der Anmeldung genannt ist, und Frank Heinze eingereicht, und zwar durch die gemeinsamen Vertreter Patentanwälte Ruschke und Hoffmann.
- II. Die fünfte Jahresgebühr war am Fälligkeitstag, dem 2. April 1990 erst zur Hälfte bezahlt, und zwar durch Überweisung vom 19. März 1990 des Mitanmelders Heinze. Der Betrag wurde am 28. März 1990 dem Konto des Amts gutgeschrieben.
- III. Dem zugelassenen Vertreter wurde keine Mitteilung, wie sie das Amt üblicherweise zustellt, um auf Artikel 86 (2) und (3) EPÜ hinzuweisen, zugestellt.
- IV. Das Erteilungsverfahren wurde bis zum 14. Mai 1991 normal fortgesetzt; an diesem Tag unterrichtete das Amt in einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ den zugelassenen Vertreter darüber, daß die Anmeldung gemäß Artikel 86 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte, da die fünfte Jahresgebühr trotz Hinweis auf Artikel 86 (2) EPÜ nicht in voller Höhe entrichtet worden sei.  
  
Gleichzeitig wurde der zugelassene Vertreter auf die Möglichkeit hingewiesen, einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu stellen.
- V. Am 21. Juli 1991 stellte der zugelassene Vertreter nach Artikel 122 EPÜ einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und entrichtete gleichzeitig die entsprechende Gebühr sowie den fehlenden Teil der fünften Jahresgebühr.

Zur Stützung seines Antrags machte er vor allem geltend, daß die beiden Anmelder in seiner Vertretungsvollmacht ausdrücklich die Sicherstellung der Zahlung von Gebühren ausgeschlossen hätten, für die sie selbst die alleinige Verantwortung übernehmen wollten, und daß er selbst beide Anmelder zu gegebener Zeit auf die nächsten Fälligkeiten, und gegebenenfalls auf mögliche Rechtsverluste hingewiesen habe. Zudem habe er sich vergewissert, daß beide ihre Zahlung vorgenommen hätten, und habe darüber den jeweils anderen informiert.

Der Vertreter führte aus, daß er die beiden Anmelder hinsichtlich der fünften Jahresgebühr mit Schreiben vom 9. März 1990 auf die Fälligkeit am 31. März hingewiesen, den Zahlungsbeleg am 20. März 1990 von Herrn Heinze erhalten und am 23. März 1990 Herrn Haakert zur Information übermittelt habe; dieser habe ihm am 29. März 1990 telephonisch bestätigt, daß er seinen Anteil bezahlt habe. Folglich sei er seiner beruflichen Sorgfaltspflicht voll und ganz nachgekommen.

- VI. Ferner wird ausgeführt, daß die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 24. Mai 1991 deshalb ihre volle Wirkung nicht entfalten könne, als sie darauf gegründet sei, daß eine Gebührensanzahlung trotz Hinweis auf Artikel 86 (2) EPÜ versäumt worden sei, obwohl dieser Hinweis nach Aussage des Amtes gar nicht zugestellt worden sei.

Jedenfalls hätte er auf der Grundlage des Grundsatzes des guten Glaubens, der das Verhältnis zwischen dem Amt und seinen Benutzern beherrsche, vor Ablauf von mehr als einem Jahr nach Fälligkeit der Gebühr über dieses Versäumnis informiert werden müssen, dem dann rechtzeitig hätte abgeholfen werden können.

Im vorliegenden Fall sei die Mitteilung über den Rechtsverlust nach Regel 69 (1) EPÜ, mit der das Hindernis weggefallen sei, am 24. Mai 1991 zugestellt worden, obwohl die Anmeldung seit dem 2. Oktober 1990 als zurückgenommen gegolten habe, so daß die in Artikel 122 (2) EPÜ vorgesehene Frist bereits abgelaufen und damit jeder Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand illusorisch gewesen sei.

Mit Entscheidung vom 22. April 1992

- bestätigte die Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung den Wortlaut der Mitteilung vom 24. Mai 1991, wonach die Anmeldung mit Wirkung vom 2. Oktober 1990 aufgrund der Nichtentrichtung der fünften Jahresgebühr als zurückgenommen gelte, und
- erklärte den am 21. Juli 1991, d. h. mehr als ein Jahr nach Fälligkeit der besagten Jahresgebühr eingereichten Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand für unzulässig.

VII. Der zugelassene Vertreter legte gegen diese Entscheidung am 28. Juni 1992 Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die entsprechende Beschwerdegebühr.

Am 1. September 1992 reichte er seine Beschwerdebegründung ein.

Darin bittet er um Abänderung der getroffenen Entscheidung und beantragt, daß seinem Wiedereinsetzungsantrag, nachdem dieser für zulässig erklärt worden sei, entsprochen werde.

Im wesentlichen greift er seine vor der ersten Instanz vorgebrachten Argumente auf und fügt hinzu, daß die Entscheidung J 16/86 vom 1. Dezember 1986, die von der

ersten Instanz angeführt wurde, um die Frist von einem Jahr nach Artikel 122 (2) EPÜ als Ausschlußfrist zu definieren, unter Berücksichtigung der Entscheidungen J 10/84 (ABl. EPA 1985, 71), J 6/90 (ABl. EPA 1993, 714) und J 13/90 (ABl. EPA 1994, 456) ausgelegt werden müsse; gemäß diesen Entscheidungen müsse in Fällen, in denen das Amt seine Sorgfaltspflicht, die sich aus dem das Verhältnis zu den Benutzern beherrschenden Grundsatz von Treu und Glauben ergebe, verletzt und diesen damit einen Rechtsweg versperrt habe, dieser Rechtsweg durch die Gewährung einer zusätzlichen Frist wieder eröffnet werden.

Hinsichtlich der sachlichen Einspruchsgründe, auf die sich der Wiedereinsetzungsantrag stützt, betont der zugelassene Vertreter unter Heranziehung von Erklärungen von Herrn Haakert, dem Anmelder, und dessen Sekretärin, daß es sich um einen isolierten Fehler in einem System handle, das bisher zur vollsten Zufriedenheit funktioniert habe.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Zum Rechtsverlust*

Gleichzeitig mit der Einreichung seines Wiedereinsetzungsantrags am 21. Juli 1991 hatte der zugelassene Vertreter gemäß Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung über die Begründetheit der Mitteilung vom 14. Mai 1991 beantragt, die am 24. Mai 1991 zugestellt und in der der Rechtsverlust festgestellt worden war, der durch die nicht fristgerecht in voller Höhe erfolgte Zahlung der fünften Jahresgebühr eingetreten war.

- 2.1 Dazu brachte der Vertreter vor, daß er zwischen dem Fälligkeitstag für diese Gebühr, d. h. dem 2. April 1990, und dem Tag des Rechtsverlusts, d. h. dem 2. Oktober 1990, vom Amt nicht die geringste Information hinsichtlich der nicht in voller Höhe erfolgten Zahlung und der Bestimmungen des Artikels 86 (2) EPÜ erhalten habe, während in der Mitteilung über den Rechtsverlust auf einen solchen Hinweis Bezug genommen worden sei.
- 2.2 Daraus ergebe sich, daß diese Mitteilung als null und nichtig anzusehen sei, weil das Amt Artikel 119 EPÜ nicht entsprochen habe.
- 2.3 Dieser Argumentation kann die Kammer nicht folgen. Die Anmelder bestreiten selbst nicht, daß der Hinweis auf die versäumte Zahlung der Jahresgebühr und auf Artikel 86 (2) EPÜ in bezug auf die Nachfrist nicht zu den für das Amt zwingend vorgeschriebenen Zustellungen gehört, weil ein solcher Hinweis nicht ausdrücklich im EPÜ vorgesehen ist; die Nachfrist läuft automatisch ab dem Fälligkeitstag, der dem Anmelder des europäischen Patents bekannt ist.

Das entspricht der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer.

In der Entscheidung J 12/84 vom 25. Januar 1985 (ABl. EPA 1985, 108) wurde der Grundsatz aufgestellt, daß der Patentanmelder dafür zu sorgen hat, daß die Jahresgebühren für seine Anmeldung rechtzeitig gezahlt werden, und zwar unabhängig davon, ob er das Schreiben erhalten hat, mit dem das EPA die Anmelder nach Ablauf der Zahlungsfrist nach Regel 37 (1) EPÜ unverbindlich darauf aufmerksam macht, daß die Gebühr vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 86 (2) EPÜ noch rechtswirksam gezahlt werden kann.

Ein Anmelder, der sich nur auf das obengenannte Schreiben des EPA verläßt, läuft Gefahr, in die Frist nach Artikel 86 (2) EPÜ nicht wiedereingesetzt zu werden.

In der Entscheidung J 1/89 (ABl. EPA 1992, 17) hat die Kammer ausgesprochen, daß sie an ihrer früheren Rechtsprechung festhält, nach der ein Anmelder nicht darauf vertrauen kann, daß ihm freiwillige Serviceleistungen des EPA - im vorliegenden Fall der Hinweis auf die Fälligkeit der Jahresgebühr - regelmäßig zugestellt werden, so daß er auch keine Ansprüche daraus herleiten kann, wenn ihm ein solcher Hinweis nicht zugestellt wurde (Bestätigung von J 12/84).

In dem der Kammer jetzt zur Beurteilung vorliegenden Fall wurde dem zugelassenen Vertreter vom EPA keinerlei Hinweis auf die Fälligkeit der fünften Jahresgebühr zugestellt.

Das Amt war dazu auch nicht verpflichtet, da es sich bei der in Artikel 86 (2) EPÜ vorgesehenen Frist nicht um eine vom Amt gewährte Frist handelt, für die nach Artikel 119 EPÜ ein Hinweis zuzustellen ist, sondern im Gegensatz dazu um eine Frist, die aufgrund der Bestimmungen des EPÜ automatisch ab dem Fälligkeitstag der nicht gezahlten Gebühr läuft.

Daraus folgt, daß der Anmelder aus der unzutreffenden Bemerkung in der Mitteilung über den Rechtsverlust nach Regel 69 (1) EPÜ vom 24. Mai 1991, nach der der Hinweis auf Artikel 86 (2) ergebnislos geblieben sei, keine für ihn günstigen Schlüsse ziehen kann.

Tatsächlich ist der Rechtsverlust durch die versäumte Zahlung der fünften Jahresgebühr eingetreten und nicht aufgrund einer nicht erfolgten vorherigen Mitteilung, zu der das Amt, wie oben dargelegt, nicht verpflichtet war.

### 3. Zum Wiedereinsetzungsantrag

#### 3.1 Zulässigkeit des Antrags

Die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 14. Mai 1991 gilt als am 24. Mai 1991 zugestellt, so daß spätestens an diesem Tag das Hindernis weggefallen ist.

Der Wiedereinsetzungsantrag vom 21. Juli 1991, mit dem zusammen auch die versäumte Zahlung vorgenommen wurde, wurde somit innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses eingereicht.

#### 3.2 Da der Fälligkeitstag für die nicht in voller Höhe gezahlte Gebühr der 2. April 1990 ist, wurde der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vom 21. Juli 1991 jedoch mehr als ein Jahr nach diesem Tag eingereicht (Art. 122 (2), Satz 4 EPÜ).

Die erste Instanz vertrat die Meinung, daß die in Artikel 122 (2) EPÜ vorgesehene Frist von einem Jahr eine Ausschlußfrist darstelle, und leitete daraus ab, daß der Wiedereinsetzungsantrag unzulässig sei.

Dabei berief sich die erste Instanz vor allem auf die Entscheidung J 16/86 vom 1. Dezember 1986, in der die Rechtsnatur der in Artikel 122 (2) EPÜ vorgesehenen Frist von einem Jahr als Ausschlußfrist definiert wurde, da sie im Interesse der Rechtssicherheit Dritter geschaffen worden sei. Solche Ausschlußfristen laufen unabhängig davon, aus welchem Grunde ein Antrag verspätet gestellt wurde.

Die Kammer hält an dieser Rechtsprechung fest, weil der Jahresfrist die rechtliche Funktion einer Ausschlußfrist zukommt und dadurch Dritte vor Rechtsunsicherheit geschützt werden sollen. Das setzt voraus, daß ein Jahr

nach Ablauf der versäumten Frist für alle Beteiligten und auch die Dritten, die Einsicht in die Akte nehmen, klar sein muß, daß keine Wiedereinsetzung mehr möglich ist und daß Rechte aus der Patentanmeldung nicht mehr hergeleitet werden können, also eine Verletzung ausscheidet (vgl. J 6/90, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

Stellt dagegen ein Dritter bei Einsicht in die Akte fest, daß innerhalb der Frist von einem Jahr ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt worden ist, dann ist er über die Absicht des Patentanmelders, das Patenterteilungsverfahren fortzusetzen und den Schutz aus der Anmeldung aufrechtzuerhalten, hinreichend informiert. Voraussetzung dafür ist, daß eine entsprechende Willensbekundung des Anmelders klar oder zumindest unzweideutig sein muß, so daß dem Anliegen der Rechtssicherheit für Dritte ausreichend Rechnung getragen ist.

Im vorliegenden Fall besteht aber die einzige Willenserklärung des Patentanmelders, die nach dem Fälligkeitstag für die fünfte Jahresgebühr (= 2. April 1990) erfolgte, in der Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen.

Diese Einreichung wurde mit Schreiben vom 5. Juli 1990, eingegangen am 6. Juli 1990 vorgenommen, als die in Artikel 86 (2) EPÜ vorgesehene Nachfrist noch nicht abgelaufen war, da der Anmelder die fünfte Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr noch bis zum 31. Oktober 1990 (vgl. J 4/91, ABl. EPA 1992, 402) rechtswirksam entrichten konnte.

Somit hätte kein Dritter, der zu diesem Zeitpunkt Einsicht in die Akte genommen hätte, in der Einreichung der Übersetzungen einen Antrag oder auch nur das Vorhaben eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

sehen können, weil der Stand des Verfahrens eine Notwendigkeit dafür ausschloß. Ein Dritter hätte also zu diesem Zeitpunkt angenommen, daß der Patentanmelder sich vorbehalten wolle, die fällige Gebühr nebst Zuschlagsgebühr in der nach Artikel 86 (2) EPÜ noch bis zum 31. Oktober 1990 laufenden Frist zu entrichten.

Ein Dritter, der nach dem 2. April 1991 Einsicht in die Akte genommen hätte, hätte also aus dem Fehlen eines ausdrücklichen Wiedereinsetzungsantrags oder einer entsprechend eindeutigen Willensbekundung den Schluß gezogen, daß die Anmeldung nicht mehr lebt, so daß der Schutz aus der Anmeldung erloschen und damit der Erfindungsgegenstand der Anmeldung Allgemeingut geworden ist.

4. Schließlich ist noch das Argument zu prüfen, daß der Rechtsverlust deshalb nicht eingetreten sei, weil das Amt es versäumt habe, den Rechtsverlust nach Regel 69 (1) innerhalb einer Frist mitzuteilen, in der ein Wiedereinsetzungsantrag noch zulässig gewesen wäre, nämlich zwischen dem 2. Oktober 1990 und dem 2. April 1991.

Im vorliegenden Fall wurde der Rechtsverlust, der nach Ablauf der 6-Monatsfrist des Artikels 86 (2) EPÜ seit dem 31. Oktober 1990 eingetreten war, erst am 24. Mai 1991 mitgeteilt, also rund sieben Monate später, also zu einem Zeitpunkt, an dem ein Wiedereinsetzungsantrag nicht mehr möglich war.

- 4.1 Es ist zutreffend, daß die Beziehungen zwischen dem Amt und seinen Benutzern vom Grundsatz des guten Glaubens beherrscht werden, der besagt, daß berechnete Erwartungen eines Anmelders nicht enttäuscht werden dürfen.

Ein Anmelder, der die Mitteilung, die das Amt bei der Fälligkeit einer Jahresgebühr mit Verweis auf Artikel 86 (2) EPÜ gewöhnlich zustellt, nicht erhalten hat, könnte daher zu Recht zumindest erwarten, daß das Amt ihn rechtzeitig, innerhalb eines angemessenen Zeitraums, über den eingetretenen Rechtsverlust informiert.

Ein Zeitraum für die Zustellung der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ von rund sieben Monaten (vom 31.10.90 bis zum 24.5.91), der zudem aufgrund des Artikels 122 (2) Sätze 3 und 4 EPÜ zur Folge hat, daß das letzte Mittel zur Korrektur des Rechtsverlustes, nämlich die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen ist, kann zwar nicht als eine angemessene Bearbeitung angesehen werden; gleichwohl kann eine solche nicht zu billigende Verfahrensweise nicht dazu führen, Artikel 122 (2) EPÜ über die Ausschlußfrist nicht anzuwenden.

Zwar muß nach der Rechtsprechung der Kammer (T 14/89, ABl. EPA 1990, 432 oder J 13/90, ABl. EPA 1994, 456) das Amt dem Anmelder nachträglich eine ausreichende Frist gewähren, die es ihm ermöglicht, die Handlung nachzuholen, die er aufgrund der mangelnden Sorgfalt des Amtes nicht hatte vornehmen können. Das gilt aber nur für Fristen, die keine Ausschlußfristen sind.

Im vorliegenden Fall handelt es sich aber nicht um die Verlängerung einer Frist für die Erfüllung von Formerfordernissen des Antrags wie die Frist von zwei Monaten nach Artikel 122 (2) EPÜ für einen bereits klar formulierten Wiedereinsetzungsantrag, sondern um die Verlängerung einer Ausschlußfrist, die ihrem Wesen nach nicht verlängert werden kann.

In einem System, in dem ein verliehenes Recht, das ein Monopol begründet, Rechte von Dritten berührt, muß das Prinzip der Rechtssicherheit Vorrang haben vor dem Interesse des Einzelnen. Daher kann im vorliegenden Fall unter keinem Gesichtspunkt dem Anmelder eine Möglichkeit eröffnet werden, seine erloschene Anmeldung wieder ins Leben zurückzurufen, weil dem der Ablauf der Ausschußfrist des Artikels 122 (2) EPÜ entgegensteht.

5. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Beer

R. Schulte