

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 10 W (pat) 719/03

Entscheidungsdatum: 26. Januar 2006

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Für eine Geschmacksmusteranmeldung kann die Priorität einer inländischen früheren Patentanmeldung nicht in Anspruch genommen werden (im Anschluss an BGHZ 86, 264 - Drucksensor).



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 719/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Geschmacksmusteranmeldung 402 03 410.4

wegen Inanspruchnahme der inneren Priorität

...

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Januar 2006 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter am Landgericht Müller

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Musterregister - vom 22. Januar 2003 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin möchte für ihre Geschmacksmusteranmeldung mit der Bezeichnung „NMR-Probenkopf“ vom 15. April 2002 die Priorität aus der deutschen Patentanmeldung 101 18 918.4-33 vom 18. April 2001 in Anspruch nehmen. Mit ihrer Beschwerde wendet sie sich gegen den ablehnenden Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2003.

Die Beschwerdeführerin begründet ihre Auffassung folgendermaßen:

Nach Art. 4 A Abs. 2 PVÜ werde jede in einem Verbandsland der PVÜ erfolgte Hinterlegung als prioritätsbegründend für die Anmeldung in einem anderen Verbandsland angesehen. Deshalb könne eine deutsche Patentanmeldung als prioritätsbegründende Hinterlegung gemäß PVÜ angesehen werden. Der erfinderische Gedanke einer Patentanmeldung beziehe sich zwar vornehmlich auf die Offenbarung einer technischen Lehre, doch könne nicht in Abrede gestellt werden, dass der Offenbarungsgehalt auch in der Anmeldung enthaltene Figuren und insbesondere Abbildungen von Gegenständen mit umfasse. Demnach könne die Patentanmeldung auch als Nachweis über die Kenntnis von einem erfindungsgemäßen Formenschatz am Anmeldetag der Patentanmeldung heranzuziehen sein.

Nach Art. 4 C Abs. 1 PVÜ betrage die Prioritätsfrist generell bei Inanspruchnahme einer Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung ein Jahr, bei Inanspruchnahme des Anmeldetags einer Geschmacksmusteranmeldung 6 Monate. Ergänzend lege Art. 4 E Abs. 1 PVÜ fest, dass für eine Geschmacksmusteranmeldung, für die der Anmeldetag einer Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht wird, eine Prioritätsfrist von 6 Monaten gelte. Diese verkürzte Frist sei in der 6-monatigen Neuheitsschonfrist von Gebrauchsmustern begründet.

Wenn die Priorität einer Gebrauchsmusteranmeldung, die ebenso wie eine Patentanmeldung technischen Inhalt habe, für ein Geschmacksmuster in Anspruch genommen werden könne (vgl. Art. 4 E Abs. 1 PVÜ), sei kein Grund ersichtlich, warum hierfür nicht auch die Priorität einer Patentanmeldung gelte.

Ein Unterschied zwischen einer Patent- und einer Gebrauchsmusteranmeldung bestehe allerdings darin, dass in einer Vielzahl der Verbandsländer der PVÜ, insbesondere auch in Deutschland, für eine Patentanmeldung keine Neuheitsschonfrist vorgesehen sei. Deshalb sei in Anlehnung an Art. 4 E Abs. 1 PVÜ davon auszugehen, dass bei Inanspruchnahme der Priorität aus einer Patentanmeldung für eine Geschmacksmusteranmeldung die Prioritätsfrist ein Jahr betrage. Die nach der PVÜ somit mögliche Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung für eine Geschmacksmusteranmeldung müsse aufgrund des Fehlens einer Regelung bezüglich der Inanspruchnahme von inneren Prioritäten im Geschmacksmustergesetz auch im nationalen Recht gelten.

Mit Zwischenbescheid vom 26. August 2002 erteilte das Deutsche Patent- und Markenamt den Hinweis, dass das Gesetz die Inanspruchnahme einer inländischen Priorität nicht vorsehe. Einer ausdehnenden Auslegung des § 7b GeschmMG stehe der klare, enumerative und abschließende Wortlaut der Vorschrift entgegen. Eine analoge Anwendung sei nicht zulässig, da keine planwidrige Gesetzeslücke vorliege.

Die Beschwerdeführerin ist dem mit ihrer Eingabe vom 30. September 2002 entgegengetreten:

§ 7b GeschmMG stelle keine Vorschrift mit einem enumerativen, abschließenden Wortlaut dar. Die Vorschrift erlaube nach ihrem Wortlaut nur die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung desselben Musters oder Modells. Verstehe man dies als abschließende Regelung, verstoße das deutsche Geschmacksmusterrecht gegen internationales Recht, denn Art. 4 E Abs. 1 PVÜ erlaube die Inanspruchnahme der Priorität aus einer ausländischen Gebrauchsmusteranmeldung. Dementsprechend erlaube die deutsche Rechtspraxis, ausländische Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen als prioritätsbegründend für eine deutsche Geschmacksmusteranmeldung anzusehen. Wenn die Musterregisterstelle solche Eintragungen vornehme, ohne dass hierfür eine dem Wort nach zu entnehmende Grundlage im Geschmacksmustergesetz existiere, müsse ebenso die Möglichkeit bestehen, ein Geschmacksmuster unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung rechtswirksam zu hinterlegen.

Die Auffassung der Musterregisterstelle verstoße gegen Art. 3 GG, denn sie stelle eine ganz klare Benachteiligung inländischer Anmelder gegenüber ausländischen Anmeldern dar. Letzteren sei es möglich, die Priorität einer beispielsweise in ihrem Heimatland hinterlegten Patentanmeldung für eine deutsche Geschmacksmusteranmeldung in Anspruch zu nehmen, während dies für einen deutschen Geschmacksmusteranmelder nicht möglich sei. Diesem bliebe nur die Möglichkeit, eine Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung zunächst im Ausland zu hinterlegen und anschließend die Eintragung eines Geschmacksmusters beim Deutschen Patent- und Markenamt zu beantragen. Es müsse nicht weiter ausgeführt werden, welche finanziellen und verfahrenstechnischen Nachteile damit für einen deutschen Anmelder gegenüber einem ausländischen verbunden seien.

Auch aus materiell-rechtlichen Gründen sei nicht zu erkennen, warum die Inanspruchnahme der inneren Priorität verweigert werde.

Der grundlegende Gedanke für die Schaffung des Rechtsinstituts „Priorität“ bestehe darin, ein exaktes, nachweisbares Datum festzulegen, an dem der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke spätestens vorgelegen habe. Dieser müsse zweifellos an dem Tag vorgelegen haben, an dem eine Erfindung oder Formschöpfung dem Patentamt mitgeteilt worden sei. Unerheblich für diesen Nachweis sei, in welchem Land dieses Patentamt seinen Sitz habe, und ob es sich bei dem Gedanken um einen technischen oder formschöpferischen handle. Die Patentanmeldeverordnung ermögliche ausdrücklich die Hinterlegung von Zeichnungen, auch perspektivischer Art (§ 6 Abs. 3 PatAnmVO), oder Modellen (§ 9 PatAnmVO). Der inhaltliche Umfang einer Patentanmeldung beziehe sich somit neben der technischen Lehre der Erfindung auch auf bildliche Darstellungen und damit verbunden auf Formgedanken von Gegenständen. Infolge dessen könne die Hinterlegung einer Patentanmeldung auch als Nachweis für die Existenz eines Formgedankens dienen.

Der Auffassung der Musterregisterstelle, es sei keine planwidrige Gesetzeslücke zu erkennen, sei entgegenzutreten.

Es liege kein Grund vor, warum das Geschmacksmusterrecht keine innere Priorität kenne. Zwar leite es sich historisch aus dem Urheberrecht ab, jedoch sei im Laufe der Jahre über die PVÜ und später auch durch die Angleichung des Geschmacksmustergesetzes eine gegenseitige Anpassung der verschiedenen Schutzrechtsarten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erfolgt. Daher sei beispielsweise im Jahr 1986 (BR-Drs-10/5346) das Geschmacksmusterrecht nach den Vorgaben des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1984 (BGH, 4. Oktober 1984, I ZB 7/83 - Prioritätserklärung) angepasst worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Musterregister - hat mit Beschluss vom 22. Januar 2003 festgestellt, dass die Erklärung über die Inanspruchnahme der inländischen Patentanmeldung vom 18. April 2001 mit dem Aktenzeichen 101 18 918.4-33 als nicht abgegeben gelte und die Eintragung der Priorität versagt.

Zur Begründung ist angeführt, über die in § 7b GeschmMG genannten Möglichkeiten hinaus sehe das deutsche Geschmacksmustergesetz eine Inanspruchnahme von Prioritäten nicht vor. Dies gelte insbesondere für die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren inländischen Anmeldung, unabhängig von der Schutzrechtsart. Eine planwidrige, durch Analogie zu schließende Gesetzeslücke liege nicht vor, denn der Gesetzgeber habe trotz mehrfacher Gesetzesänderungen das Rechtsinstitut der inneren Priorität aus dem Patentrecht (§ 40 PatG) nicht in das Geschmacksmusterrecht, wohl aber in das Gebrauchsmusterrecht übernommen. Der Übernahme in das Geschmacksmusterrecht stünden rechtssystematische Gründe entgegen.

Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 GG liege nicht vor, denn auch ein inländischer Anmelder könne in einem Mitgliedsstaat der PVÜ eine Voranmeldung vornehmen und sodann deren Priorität in Anspruch nehmen. Gleiches gelte für europäische und internationale Anmeldungen (nach dem EPÜ bzw. PCT) sowie für internationale Hinterlegungen von Mustern und Modellen nach dem HMA, wenn, sofern im Rahmen dieser Abkommen die Bundesrepublik Deutschland Bestimmungsstaat ist, mindestens ein weiterer Staat benannt sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde mit dem Antrag:

1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben sowie
2. das Geschmacksmuster DE 402 03 410.4 unter Inanspruchnahme der Priorität der inländischen Patentanmeldung DE 101 18 918.4-33 vom 18. April 2001 in das Musterregister einzutragen.

Zur Begründung wiederholt und vertieft sie die Argumente aus ihrer Eingabe vom 30. September 2002.

Auf den Hinweis des Gerichts vom 15. November 2005, dass die Anmeldung nach dem Geschmacksmustergesetz in neuer Fassung zu behandeln sei, das die Inanspruchnahme einer inneren Priorität nicht vorsehe, ist keine Reaktion erfolgt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die eingereichten Schriftsätze verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil das Geschmacksmustergesetz die Inanspruchnahme einer inneren Priorität nicht vorsieht, für eine analoge Anwendung der §§ 40 PatG, 6 Abs. 1 GebrMG kein Raum ist und Art. 3 GG durch die geltende Regelung nicht berührt ist.

1. Nach § 66 Abs. 3 GeschmMG n. F. ist das neugefasste Geschmacksmustergesetz auf die streitgegenständliche Anmeldung anzuwenden.

Für Geschmacksmuster, die - wie die streitgegenständliche Anmeldung - vor dem 1. Juni 2004 angemeldet, aber noch nicht eingetragen worden sind, richten sich nach der vorgenannten Vorschrift nur die Schutzwirkungen bis zur Eintragung nach altem Recht. Im Übrigen gilt das neue Recht, d. h. auch für das Eintragsverfahren, denn § 66 GeschmMG n. F. regelt lediglich die Ausnahmen zu dem Grundsatz, dass die Neufassung des Geschmacksmustergesetzes Rückwirkung entfaltet (Eichmann/v. Falckenstein, 3. Aufl., 2005, § 66 GeschmMG Rdn. 2, 5). Diese Rückwirkung folgt aus den Vorgaben der dem Gesetz zugrunde liegenden Richtlinie 98/71 EG des Europäischen Parlaments und des Rates (BIPMZ 2004, 260). Art. 2 der Richtlinie, der ihren Anwendungsbereich regelt, bestimmt,

dass diese für "die bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedsstaaten eingetragenen Rechte an Mustern (Art. 2 Abs. 1 a) sowie die "entsprechenden Anmeldungen" (Art. 2 Abs. 1 d) gilt. Bereits vom Wortlaut her ist die Richtlinie damit uneingeschränkt für alle bereits eingetragenen und angemeldeten Geschmacksmuster anzuwenden (Amtliche Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts, BIPMZ 2004, 222, 250 re. Sp.).

2. § 14 GeschmMG n. F., der § 7b GeschmMG a. F. entspricht, betrifft ausschließlich die formalen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Priorität im Rahmen des Eintragungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Entstehung des Prioritätsrechts und die Rahmenbedingungen für die Inanspruchnahme der ausländischen Priorität sind Gegenstand des innerstaatlich anzuwendenden Konventionsrechts der PVÜ. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer inneren Priorität wurde nicht geschaffen (Eichmann/v. Falckenstein, § 14 GeschmMG Rdn. 1).

3. Das Fehlen einer Regelung im Geschmacksmusterrecht über die Inanspruchnahme der inneren Priorität stellt keine planwidrige Gesetzeslücke dar, die im Wege der Analogie geschlossen werden könnte.

Die Problematik ist mit derjenigen vor Einführung des § 6 Abs. 1 GebrMG vergleichbar. In der Entscheidung „Drucksensor“ (BGHZ 86, 264) hat der Bundesgerichtshof die Möglichkeit einer entsprechenden Anwendung des § 40 PatG im Gebrauchsmusterrecht verneint und dabei ausdrücklich die Argumentation des 5. Senats des Bundespatentgerichts in seiner Beschwerdeentscheidung gebilligt (BPatGE 25, 74).

Dieser hatte ausgeführt, dass das Fehlen einer die innere Priorität betreffenden Regelung im Patent- und Gebrauchsmusterrecht keine Regelungslücke dargestellt habe, sondern die bewusste Entscheidung des Gesetzgebers gegen die Zulassung eines solchen Rechtsinstituts gewesen sei. Es sei kein Indiz dafür vor-

handen, dass der Gesetzgeber mit der Einführung des § 40 PatG eine planwidrige Regelungslücke im Gebrauchsmustergesetz gelassen habe.

Entsprechendes gilt für das Geschmacksmustergesetz in der Fassung vom 12. März 2004. Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen. Die Richtlinie erwähnt die Inanspruchnahme einer Priorität, ohne zwischen innerer und äußerer Priorität zu unterscheiden, in Art. 4, wonach ein Muster als neu gilt, wenn der Öffentlichkeit vor dem Tag der Anmeldung des Musters zur Eintragung, oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, vor dem Prioritätstag kein identisches Muster zugänglich gemacht worden ist, sowie in den Artikeln 5 und 6, in denen hinsichtlich Eigenart und Offenbarung in identischer Formulierung auf den Anmelde- oder Prioritätstag abgestellt wird.

Dem Gesetzgeber ist somit einerseits durch die Richtlinie keine Vorgabe gemacht worden, die Inanspruchnahme einer Priorität betreffende Regelungen einzuführen oder in bestimmter Weise auszugestalten, andererseits ist durch die Erwähnung des Rechtsinstituts sein Augenmerk darauf gerichtet worden. Wenn der Gesetzgeber es in dieser Situation bei der bisherigen Gesetzeslage zur Priorität belässt, kann dies nicht als unbewusstes Offenlassen einer Regelungslücke aufgefasst werden.

Die Notwendigkeit eines Gleichklangs zwischen Patent- und Gebrauchsmusterrecht auf der einen und Geschmacksmusterrecht auf der anderen Seite besteht nicht, auch wenn dies wünschenswert sein mag. Der Gesetzgeber ist nicht daran gehindert, auf einem der Rechtsgebiete Regelungen zu treffen, ohne sie in das andere zu übernehmen (vgl. BGHZ 86, 264, 265 f. - Drucksensor).

4. Die entsprechende Geltung der §§ 40 PatG, 6 Abs. 1 GebrMG kann weder aus Artikel 8 Abs. 2 b PCT noch aus Artikel 3 GG hergeleitet werden.

a) Art. 8 Abs. 2 b PCT erstreckt zwar den Begriff des Prioritätsrechts auch auf inländische Anmeldungen, überlässt aber die Bestimmung der Voraussetzungen und Wirkungen der inneren Priorität dem nationalen Recht (BGHZ 82, 88, 95 f. - Roll- und Wippbrett; BGHZ 86, 264, 267 - Drucksensor). Dem Gesetzgeber steht es somit staatsvertraglich frei, eine Regelung zur inneren Priorität einzuführen oder nicht.

Die Rechtsprechung ist nach dem Prinzip der Gewaltenteilung nicht dazu berufen, die Entscheidung des Gesetzgebers, von einer solchen Regelung abzusehen, zu korrigieren.

b) Auch der Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG gebietet nicht, die Inanspruchnahme der inneren Priorität für eine Geschmacksmusteranmeldung zuzulassen, denn eine Ungleichbehandlung in- und ausländischer Anmelder liegt nicht vor. Der inländische Anmelder kann ebenso wie der ausländische Anmelder durch eine Anmeldung im Ausland eine äußere Priorität in Anspruch nehmen und ebenso wenig wie dieser eine innere Priorität.

Soweit die Beschwerdeführerin darauf abstellt, dass der deutsche Anmelder sich bei der Erstanmeldung mit fremden Rechtsvorschriften auseinandersetzen müsse, während dieses Recht dem ausländischen Anmelder vertraut sei, greift diese Sichtweise zu kurz, denn bei der Nachanmeldung kehrt sich die Situation um. Im Einzelfall verbleibende Unterschiede erzwingen nicht die vom Beschwerdeführer angestrebte Regelung.

Schülke

Püschel

Müller

CI