



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 6/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 10 2019 105 481.8**

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Oktober 2023 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts  
– Patentabteilung 55 – vom 25. September 2019 wird aufgehoben.

## Gründe

### I.

Die Beschwerdeführerin hat am 5. März 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Anmeldung eingereicht, die dort unter dem Aktenzeichen 10 2019 105 481.8 geführt wird. Die Anmelderin hat mit der Anmeldung erklärt, die Priorität der japanischen Voranmeldung JP 2018-043285 vom 9. März 2018 in Anspruch zu nehmen. Im Anmeldeformular wurden Anlagen wie folgt benannt:

(11)	Anlagen	
	1.	Vertretervollmacht
	2. <u>2</u>	Erfinderbenennung (P 2792e)
	3. <u>1</u>	Zusammenfassung(ggf. mit Zeichnung)
	4. <u>6</u>	Seite(n) Beschreibung (ggf. mit Bezu
	5. <u>1</u>	Seite(n) Patentansprüche
	<u>7</u>	Anzahl Patentansprüche
	6. <u>13</u>	Figuren
	7. <u>1</u>	Abschrift(en) der Voranmeldung(en)
	8. _____	Zitierte Nichtpatentliteratur

Der Anmeldung waren die Erfinderbenennung in deutscher Sprache sowie weitere Unterlagen in japanischer Sprache beigefügt, nämlich Zusammenfassung, Beschreibung, Patentansprüche und Abschrift der Voranmeldung. Bestandteil der Voranmeldung JP 2018-043285 sind 13 Figuren mit Beschriftungen in japanischer Sprache und nummeriert mit arabischen Ziffern, im Übrigen enthielten die mit der

Anmeldung eingereichten Unterlagen keine Figuren. In der japanischen Beschreibung der Nachanmeldung findet sich auf Seite 1 eine Liste mit Erläuterungen zu 13 Figuren, nummeriert mit arabischen Ziffern 1 bis 13.

Mit Schriftsatz vom 29. Mai 2019 hat die Beschwerdeführerin eine deutsche Übersetzung der Anmeldeunterlagen „einschließlich der entsprechenden Zeichnungen“ vorgelegt und eine Änderung der Bezeichnung der Erfindung vorgenommen. Die mit diesem Schriftsatz vorgelegten deutschsprachigen Unterlagen umfassen 13 Figuren mit Beschriftung in deutscher Sprache und mit arabischen Ziffern, wobei die Figuren augenscheinlich mit denjenigen der japanischen Voranmeldung übereinstimmen.

Die Prüfungsstelle 55 des DPMA hat mit Mängelbescheid vom 25. Juni 2019 darauf hingewiesen, dass die Zeichnungen 1 bis 13, auf die die Beschreibung Bezug nehme, der Anmeldung nicht beigefügt gewesen seien, und die Beschwerdeführerin unter Fristsetzung aufgefordert, entweder die Zeichnungen nachzureichen oder zu erklären, dass jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten solle. Ferner hat die Prüfungsstelle auf die Verschiebung des Anmeldetages nach § 35 Abs. 2 S. 2 PatG und die dadurch drohende Überschreitung der Prioritätsfrist hingewiesen.

Mit Schriftsatz vom 24. Juli 2019 hat die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf ihre Eingabe vom 8. Juli 2019 beantragt,

- die am 5. März 2019 im Rahmen der Einreichung der deutschen Patentanmeldung DE 10 2019 105 481.8 eingereichten Zeichnungen der prioritätsbegründenden japanischen Patentanmeldung JP 2018-043285 nicht nur dieser, sondern auch der Nachanmeldung DE 10 2019 105 481.8 zuzuordnen (Hauptantrag = Antrag I),
- hilfsweise Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der vollständigen Patentanmeldung mit zugehörigen 13 Figuren im Prioritätszeitraum zu gewähren (1. Hilfsantrag = Antrag II),

- weiter hilfsweise Wiedereinsetzung in die Frist zur Nachreichung der zu der deutschen Patentanmeldung DE 10 2019 105 481.8 zugehörigen 13 Figuren innerhalb des Prioritätszeitraums zu gewähren (2. Hilfsantrag = Antrag III),
- äußerst hilfsweise die Anmeldung DE 10 2019 105 481.8 ohne Bezugnahme auf die Figuren fortzusetzen (3. Hilfsantrag = Antrag IV).

Zur Begründung des Hauptantrags hat die Anmelderin u. a. ausgeführt, dass die bearbeitende, stets zuverlässige Patentanwaltsfachangestellte der Anmeldung zwar versehentlich die 13 Figuren nicht noch einmal gesondert beigefügt habe, dass die Anmelderin jedoch ganz offensichtlich beabsichtigt habe, eine deutsche Patentanmeldung mit zu der japanischen Voranmeldung identischen Figuren einzureichen. Dies ergebe sich daraus, dass die in japanischer Sprache eingereichte deutsche Patentanmeldung DE 10 2019 105 481.8 – abgesehen von einer leicht unterschiedlichen Formatierung – mit der eingereichten prioritätsbegründenden japanischen Voranmeldung JP 2018-043285 inhaltsgleich und auch die Figurenbeschreibungen in dem eingereichten Anmeldetext mit den Figurenbeschreibungen in dem Prioritätsdokument identisch seien. Dieser Wille der Anmelderin sei bereits im Zeitpunkt der Anmeldung ersichtlich gewesen und ihr Antrag sei daher dahingehend auszulegen, dass die Zeichnungen unter Bezugnahme auf das Prioritätsdokument der japanischen Voranmeldung in die Anmeldeunterlagen einbezogen werden sollten. Die Auslegung bzw. Umdeutung des Verhaltens der Anmelderin führe zu dem Ergebnis, dass zum Anmeldetag die Anmeldeunterlagen einschließlich der 13 Figuren vollständig vorgelegen hätten.

Mit Beschluss vom 25. September 2019 hat das DPMA – Patentabteilung 55 – die Anträge I, II und III (Hauptantrag und Hilfsanträge 1 und 2) zurückgewiesen und gemäß 3. Hilfsantrag (= Antrag IV) entschieden, dass die Anmeldung ohne Bezugnahme auf die Zeichnungen fortgesetzt wird.

Zur Begründung des Beschlusses ist ausgeführt, dass für den Fall der versehentlich unterbliebenen Beifügung von Zeichnungen zu den Anmeldeunterlagen § 35 Abs. 2 PatG eine Regelung dahingehend treffe, dass eine Nachreichung der fehlenden Zeichnungen unter Verschiebung des Anmeldetages auf den Tag der Eingangs der Zeichnungen erfolge oder aber erklärt werde, dass eine Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten solle, wobei der ursprüngliche Anmeldetag erhalten bleibe. Eine Bestimmung wie in Regel 56 Abs. 3 EPÜAO, nach der bei einer Patentanmeldung, die die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehme, offensichtlich fehlende Teile ohne eine Verschiebung des Anmeldetages nachgereicht werden könnten, sofern diese Teile vollständig in der früheren Anmeldung enthalten seien, fehle im Patentgesetz und könne auch nicht (entsprechend) herangezogen werden. Ebenso wenig komme eine ergänzende Auslegung oder Umdeutung in Betracht, da andere Unterlagen als die in § 34 Abs. 3 PatG genannten für eine Offenbarung grundsätzlich nicht in Betracht kämen, sofern nicht ausnahmsweise die Abschrift einer Voranmeldung eindeutig erkennbar als Beschreibung gewollt sei. Vorliegend sei die Voranmeldung jedoch lediglich zu dem Zweck eingereicht worden, die Prüfung der Übereinstimmung der Anmeldung mit der Voranmeldung zu ermöglichen. Die Abschrift der Prioritätsschrift sei demnach nicht Teil der Anmeldeunterlagen, sondern diene alleine der Prioritätsbegründung, dem Antrag I (Hauptantrag) könne daher nicht stattgegeben werden. Der Antrag II (1. Hilfsantrag) bleibe ebenfalls erfolglos, weil bereits kein Fristversäumnis vorliege, da die Nachanmeldung im Prioritätszeitraum eingereicht worden sei und die Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages erfülle. Entsprechendes gelte auch in Bezug auf den Antrag III (2. Hilfsantrag).

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. September 2019 aufzuheben,

und

die am 5. März 2019 im Rahmen der Einreichung der deutschen Patentanmeldung DE 10 2019 105 481.8 eingereichten Zeichnungen der prioritätsbegründenden japanischen Patentanmeldung JP 2018-043285 nicht nur dieser, sondern auch der Nachanmeldung DE 10 2019 105 481.8 zuzuordnen,

hilfsweise

der Beschwerdeführerin Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der vollständigen Patentanmeldung mit zugehörigen 13 Figuren im Prioritätszeitraum zu gewähren,

weiter hilfsweise

der Beschwerdeführerin Wiedereinsetzung in Frist zur Nachreichung der zu der deutschen Patentanmeldung DE 10 2019 105 481.8 zugehörigen 13 Figuren innerhalb des Prioritätszeitraums zu gewähren.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass die Vorschrift des § 35 Abs. 2 PatG nicht einschlägig sei, da es vorliegend nicht um die Nachreichung von Zeichnungen gehe, sondern um die Frage, ob die mit der Anmeldung eingereichten Zeichnungen den Anmeldeunterlagen zuzuordnen seien. Die Anmelderin habe offensichtlich 13 Figuren einreichen wollen, der Anmeldung habe formal betrachtet lediglich kein Doppel der Figuren beigelegt, die jedoch in den eingereichten Unterlagen bereits enthalten waren. Sofern das DPMA sich auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 21. Februar 2013, 10 W (pat) 30/10, beziehe, so sei dieser Fall mit dem vorliegenden nicht vergleichbar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere nach § 73 Abs. 1 PatG statthafte und gem. § 73 Abs. 2 PatG form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde hat auch in der Sache im Hauptantrag Erfolg, da die am 5. März 2019 eingereichten Zeichnungen der prioritätsbegründenden japanischen Patentanmeldung JP 2018-043285 nicht nur dieser, sondern auch der verfahrensgegenständlichen Patentanmeldung DE 10 2019 105 481.8 zuzuordnen sind, so dass das Patenterteilungsverfahren unter Einbeziehung dieser Zeichnungen mit dem Anmelde- und Prioritätstag 5. März 2019 fortzusetzen ist.

1. Gem. § 34 Abs. 4 PatG ist die Erfindung „in der Anmeldung“ zu offenbaren. Offenbarungsmittel sind die in § 34 Abs. 3 PatG genannten Anmeldeunterlagen (Erteilungsantrag, Patentansprüche, Beschreibung, Zeichnungen), grundsätzlich nicht jedoch Unterlagen, die gleichzeitig mit der Anmeldung eingereicht werden (vgl. Schulte/Moufang, 11. Aufl. 2022, § 34 Rn. 293). Dementsprechend gehören auch Prioritätsunterlagen, die nicht Teil der Anmeldung i. S. d. § 34 Abs. 3 PatG sind, grundsätzlich nicht zu den Offenbarungsmitteln, es sei denn, sie sind ausnahmsweise eindeutig als Offenbarungsgehalt der Anmeldung gekennzeichnet (vgl. Benkard/Schacht, PatG, 12. Aufl. 2023, § 34 Rn. 146 m. w. N.). Eine entsprechende Absicht muss eindeutig erkennbar sein (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 34 Rn. 293).

Die grundsätzliche Trennung zwischen Anmeldeunterlagen als Offenbarungsmitteln und sonstigen eingereichten Unterlagen einschließlich Prioritätsunterlagen dient der Rechtssicherheit, da es sowohl im Interesse des Anmelders als auch Dritter liegt, dass der Umfang der Offenbarung – ebenso wie der Anmeldetag – ohne Weiteres eindeutig bestimmbar ist (zum Anmeldetag vgl. Benkard/Schacht, a. a. O., § 35 Rn. 7). Die Einreichung der Prioritätsschrift dient der Inanspruchnahme der äußeren Priorität gem. § 41 Abs. 1 S. 1 PatG und nicht der Vervollständigung lückenhafter Anmeldeunterlagen. Von der Trennung

zwischen Anmeldeunterlagen einerseits und Prioritätsunterlagen andererseits kann daher nur in eng begrenzten Ausnahmefällen abgewichen werden, wenn die Anmeldung eine konkrete Bezugnahme auf die Prioritätsunterlagen enthält.

2. Vorliegend ist ein solcher Ausnahmefall gegeben. Die Auslegung der Patentanmeldung vom 5. März 2019 ergibt hinreichend deutlich, dass die in der gleichzeitig eingereichten Prioritätsschrift enthaltenen 13 Figuren Teil der Anmeldung und der Offenbarung sein sollten.

Bei der Auslegung von Verfahrens- und Prozesshandlungen ist in entsprechender Anwendung der für die Auslegung von empfangsbedürftigen Willenserklärungen des bürgerlichen Rechts geltenden Rechtsgrundsätze, insbesondere § 133 BGB, zu ermitteln, wie eine Erklärung unter Berücksichtigung von Wortlaut, Begleitumständen und Interessenlage nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte aus Sicht des objektiven Empfängerhorizonts im Zeitpunkt ihrer Vornahme zu verstehen war (vgl. BGH NJW 2013, 1744 Rn. 23 zu Prozessklärungen; BPatG Beschluss vom 4.09.2019, 23 W (pat) 31/18; Zöller/Greger, ZPO, 34. Aufl., Vor § 128 Rn. 25).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist der Antrag der Beschwerdeführerin auf Erteilung des Patents vom 5. März 2019 dahingehend auszulegen, dass die in der gleichzeitig eingereichten Prioritätsschrift enthaltenen 13 Figuren Teil der Anmeldung und der Offenbarung sein sollen. Dies ergibt sich daraus, dass im Anmeldeformular ausdrücklich 13 Figuren als Anlage benannt sind und die beigefügte japanische Prioritätsschrift genau 13 Figuren enthält, die mit arabischen Ziffern nummeriert sind, so dass – unabhängig von Fremdsprachenkenntnissen – auf Anhieb verständlich und eindeutig ist, welche 13 Figuren gemeint sind. Zudem enthält Seite 1 der japanischen Beschreibung der verfahrensgegenständlichen Patentanmeldung unter der Überschrift „Einfache Erklärung der Zeichnungen“ (Übersetzung) eine mit arabischen Ziffern 1 bis 13 nummerierte Liste mit Erläuterungen zu 13 Figuren „in den beiliegenden



Zeichnungen“. Auch wenn sich hieraus für sich genommen nicht zwingend ergibt, dass die „beiliegenden Zeichnungen“ diejenigen aus der Prioritätsschrift sein sollen, so stützt auch diese mit arabischen Ziffern nummerierte Liste von 13 Figuren in der Beschreibung der Nachanmeldung das vorstehende Auslegungsergebnis. Schließlich sind die Figurenbeschreibung im eingereichten Anmeldetext und die Figurenbeschreibung im Prioritätsdokument nach dem Vortrag der Anmelderin identisch.

Für die Auslegung aus der Sicht des objektiven Empfängerhorizonts im maßgeblichen Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung ist unerheblich, dass die Beschwerdeführerin zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren vor dem DPMA vorgetragen hat, dass die Beifügung des Doppels der Figuren von der Patentanwaltsfachangestellten „versehentlich“ unterblieben sei.

Da bereits die Auslegung der verfahrensgegenständlichen Anmeldung vom 5. März 2019 ergibt, dass die in der japanischen Prioritätsschrift enthaltenen 13 Figuren ausnahmsweise Bestandteil dieser (Nach-) Anmeldung sind, ist auf die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage der Umdeutung der Einreichung der Prioritätsunterlagen in eine Einreichung von Zeichnungen zur (Nach-) Anmeldung nicht weiter einzugehen.

Diesem Ergebnis steht die im angefochtenen Beschluss zitierte Entscheidung des Bundespatentgerichts im Verfahren 10 W (pat) 30/10 nicht entgegen, da diese sich zwar ebenfalls mit der Frage der Heranziehung von Prioritätsunterlagen befasst, dabei aber eine abweichend gelagerte Fallgestaltung zum Gegenstand hat, nämlich einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist bei unvollständig eingereicherter Beschreibung der Nachanmeldung (BPatG, Beschluss vom 21.02.2013, 10 W (pat) 30/10).

3. Da die Beschwerdeführerin die deutsche Übersetzung der Anmeldeunterlagen mit Schriftsatz vom 29. Mai 2019 und damit rechtzeitig innerhalb Dreimonatsfrist

gem. § 35 a Abs. 1 PatG eingereicht hat und die verfahrensgegenständliche Nachanmeldung vom 5. März 2019 innerhalb der Prioritätsfrist gem. Art. 4 C Abs. 1 PVÜ erfolgte, hat die Beschwerdeführerin zudem die Priorität der japanischen Voranmeldung – einschließlich der 13 Figuren – wirksam in Anspruch genommen.

Dem steht nicht entgegen, dass die Figuren unstreitig nur einmal innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht wurden und dass die Abschrift der Voranmeldung vollständig sein und auch die Zeichnungen umfassen muss, die Bestandteil der Voranmeldung sind (vgl. BGH GRUR 1979, 626 – Elektrostatisches Ladungsbild; Benkard/Schäfers/Schacht, a. a. O., § 41 Rn. 30 m. w. N.). Denn die Auslegung der Anmeldung ergibt, wie oben ausgeführt, eine ausreichend deutliche Bezugnahme auf die 13 Figuren der Prioritätsschrift und die Abschrift der japanischen Voranmeldung ihrerseits war vollständig. Damit scheidet weder die Bezugnahme auf die Figuren in der Anmeldung (s. o. Ziff. 2.) noch die Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung daran, dass kein Doppel der Figuren mit der Anmeldung bzw. innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht wurde (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.03.2022, 1 W (pat) 25/22 zum „umgekehrten“ Fall, dass eine (Nach-) Anmeldung vollständig einschließlich Zeichnungen eingereicht wurde, die beigefügte Prioritätsschrift jedoch unvollständig war und den Figurensatz nicht enthielt). Die Anmeldung hat somit die Priorität der japanischen Voranmeldung JP 2018-043285 vom 9. März 2018 wirksam in Anspruch genommen.

4. Nachdem bereits die Auslegung der Anmeldung eine eindeutige und wirksame Bezugnahme auf die Figuren der japanischen Voranmeldung ergibt, kommt es weder auf die Regelung in § 35 Abs. 2 PatG hinsichtlich der fehlenden Einreichung von Zeichnungen an, noch darauf, dass im deutschen Patentrecht keine Regel 56 Abs. 3 EPÜAO entsprechende Vorschrift existiert.

5. Die vorliegende Entscheidung konnte gem. § 78 PatG im schriftlichen Verfahren ergehen, da der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten hat und die Beschwerdeführerin eine solche nur hilfsweise für den Fall beantragt hat, dass der Senat der Beschwerde nicht im schriftlichen Verfahren stattgibt.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Schell

Lachenmayr-Nikolaou