

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 28/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 195 07 572.2**

wegen Eintritts der Rücknahmefiktion

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts nach vorausgegangener mündlicher Verhandlung im schriftlichen Verfahren am 5. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Prüfungsstelle 11.43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. November 1999 aufgehoben.

Die Patentanmeldung 195 07 572.2 gilt nicht wegen Inanspruchnahme ihrer inneren Priorität für die (internationale) Patentanmeldung 196 80 123.0 als zurückgenommen.

### **Gründe**

I

Der Anmelder ist Inhaber der - streitgegenständlichen deutschen - Patentanmeldung 195 07 572.2 vom 3. März 1995, die ein Verfahren zur Zurichtung von tierischen Häuten oder Fellen betrifft. Er hat am 1. März 1996 für den gleichen Gegenstand ein Patent nach den Vorschriften des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) bei dem Europäischen Patentamt (Aktenzeichen: PCT/EP 96/00882) angemeldet, für die PCT-Anmeldung die Priorität der Patentanmeldung 195 07 572.2 in Anspruch genommen und - unter anderen - die Bundesrepublik Deutschland sowie das Europäische Patentamt unter Erstreckung auch auf Deutschland als Bestimmungsstaaten benannt. Die auf die Bundesrepublik erstreckte PCT-Anmeldung hat vom Deutschen Patentamt das Aktenzeichen 196 80 123.0 erhalten.

Unter dem 5. November 1997 erließ das Deutsche Patentamt für die auf die Bundesrepublik erstreckte internationale (PCT-)Anmeldung (= DE 196 80 123.0) eine "Benachrichtigung gemäß § 35 Abs 3" (nunmehr: § 34 Abs 6) PatG mit dem Hinweis, daß die internationale Anmeldung als zurückgenommen gelte, wenn die Anmeldegebühr von 100,- DM nicht bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung

der Nachricht gezahlt werde. Es hat die Nachricht dem Anmelder selbst zugestellt, obwohl in den Unterlagen der Weltorganisation für geistiges Eigentum die im Rubrum als Verfahrensbevollmächtigte aufgeführten Patentanwälte als Anwälte genannt waren. Der Anmelder hat den für die internationale Anmeldung (= 196 80 123.0) geforderten Betrag von 100,- DM am 2. Dezember 1997 bezahlt.

In bezug auf die vorliegende prioritätsbegründende Anmeldung 195 07 572.2 hat das Patentamt dem Anmelder mit Bescheid vom 6. Februar 1998 mitgeteilt, daß diese gemäß § 40 Abs 5 PatG iVm Art III § 4 Abs 3 IntPatÜG als zurückgenommen gelte, weil in der internationalen Anmeldung (= 196 80 123.0) die innere Priorität der Voranmeldung 195 07 572.2 wirksam in Anspruch genommen worden sei, nachdem auch die Anmeldegebühr gezahlt wurde.

Der Anmelder begehrt hinsichtlich der Anmeldung 195 07 572.2 die Feststellung, daß diese nicht als zurückgenommen gilt. Dazu führt er aus, er sei lediglich von einer deutschen Patentanmeldung ausgegangen, nämlich von der Anmeldung 195 07 572.2, und von einer internationalen Anmeldung, aus der mittlerweile eine europäische Patentanmeldung hervorgegangen sei. Die Existenz einer zweiten deutschen Anmeldung sei ihm nicht bewußt gewesen. Er habe eine solche Anmeldung auch nicht beabsichtigt gehabt und deshalb angenommen, daß die geforderte Anmeldegebühr für die nationale (Vor-)anmeldung 195 07 572.2 bestimmt gewesen sei. Der Anmelder hat die Zahlung der Anmeldegebühr in der Sache 196 80 123.0 deshalb wegen Irrtums angefochten. Die von ihm beantragte Erstattung der Anmeldegebühr hat das Patentamt abgelehnt, weil ein beachtlicher Irrtum nicht vorliege. Der Anmelder hat diese Entscheidung angefochten. Durch Entscheidung vom gleichen Tage (10 W (pat) 120/99) hat der beschließende Senat der Beschwerde des Anmelders in der Sache 196 80 123.0 stattgegeben, weil die Anmeldung 1 96 80 123.0 nicht in die nationale Phase eingetreten und die Gebühr deshalb nicht verfallen sei.

Für die - vorliegende - Anmeldung 195 07 572.2 hat das Patentamt durch Beschluß vom 9. November 1998 festgestellt, daß diese wegen Inanspruchnahme der inneren Priorität als zurückgenommen gelte. Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Er macht geltend, daß die innere Priorität der vorliegenden Anmeldung nicht wirksam beansprucht worden sei, weil in der internationalen Anmeldung die Zahlung der Anmeldegebühr wirksam angefochten wurde.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluß vom 9. November 1998 aufzuheben und festzustellen, daß die vorliegende Anmeldung nicht wegen der Inanspruchnahme ihrer inneren Priorität als zurückgenommen gelte.

## II

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig. Sie hat in der Sache Erfolg. In der internationalen Patentanmeldung 196 80 123 ist die Anmeldegebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden. Das hat der beschließende Senat in einem Beschluß vom gleichen Tage (10 W (pat) 120/99) näher ausgeführt. Diese Ausführungen werden zum Gegenstand auch des vorliegenden Beschlusses gemacht.

Infolge der verspäteten Zahlung der Anmeldegebühr in der internationalen Anmeldung konnte die an die Zahlung der Anmeldegebühr geknüpfte Rechtswirkung, nämlich die Weiterbehandlung der internationalen Anmeldung als nationale Anmeldung (Eintritt in die nationale Phase) nicht eintreten.

Im Hinblick auf die für die internationale Anmeldung (196 80 123.0) beanspruchte innere Priorität aus der vorliegenden Anmeldung 195 07 572.2 aber sieht Art III § 4 Abs 3 IntPatÜG abweichend von § 40 Abs 5 PatG, wonach die Voranmeldung bereits mit der Abgabe der Prioritätserklärung als zurückgenommen gilt, vor, daß die für eine internationale Patentanmeldung beanspruchte innere Priorität erst dann

die Zurücknahmefiktion in der Voranmeldung bewirkt, wenn der Eintritt in die nationale Phase auch wirklich stattgefunden hat. Das aber ist erst der Fall, wenn die Voraussetzungen nach Art III § 4 Abs 2 IntPatÜG erfüllt sind, wie durch Art III § 4 Abs 3 , § 6 Abs 2 IntPatÜG ausdrücklich angeordnet ist. Für die internationale Anmeldung 196 80 123.0 aber haben die Voraussetzungen nach Art III § 4 Abs 2 IntPatÜG nicht vollständig vorgelegen.

Zwar wurde für die internationale Anmeldung eine vorschriftsmäßige Prioritätserklärung gemäß § 40 PatG abgegeben, eine Übersetzung der Voranmeldung gilt als eingereicht, die Anmeldegebühr wurde entrichtet und die Fristen nach Art 22 Abs 1, Art 39 Abs 1 PCT sind abgelaufen. Zu den Voraussetzungen nach Art III § 4 Abs 3 IntPatÜG gehört jedoch auch, vgl Art III § 4 Abs 2 IntPatÜG, daß die Anmeldegebühr innerhalb der Fristen des PCT gezahlt wurde. Da das aber nicht der Fall ist, wie der Senat in dem bereits erwähnten Beschluß vom gleichen Tage in der Sache 10 W (pat) 120/99 ausgeführt hat, gilt die internationale Anmeldung 196 80 123.0 gemäß Art 24 Abs 1 iii PCT bereits mit Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätstage in der Bundesrepublik als zurückgenommen. Demzufolge gilt die verfahrensgegenständliche - nationale - Anmeldung 195 07 572.2 nicht wegen Inanspruchnahme ihrer inneren Priorität in der internationalen Anmeldung 196 80 123.0 als zurückgenommen.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Pr