



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 1/05

---

(Aktenzeichen)

an Verkündungs Statt  
zugestellt am  
30. Juni 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 101 19 693.8**

wegen Rücknahmefiktion gemäß § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2006 durch ...

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Prüfungsstelle für Klasse G 01 S - vom 5. Mai 2004 wird aufgehoben.
2. Der weitergehende Feststellungsantrag wird zurückgewiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I**

Die vorliegende Patentanmeldung 101 19 693.8 mit der Bezeichnung „Verarbeitungsverfahren für ein Frequenzsignal“ ist am 20. April 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen. Im Prüfungsverfahren ist der Anmelderin die Zurückweisung der Anmeldung in Aussicht gestellt worden. Die Anmelderin verfolgt die Anmeldung mit geänderten Unterlagen weiter.

Die Anmelderin hat von der vorliegenden Anmeldung zunächst das Gebrauchsmuster 201 21 204.8 abgezweigt und dann unter Inanspruchnahme der Priorität dieser Gebrauchsmusteranmeldung am 18. Februar 2002 eine zweite Patentanmeldung getätigt, die vom DPMA unter dem Aktenzeichen 102 06 858.5 geführt wird.

Das DPMA - Prüfungsstelle für Klasse G 01 S - hat durch Beschluss vom 5. Mai 2004 festgestellt, dass die vorliegende (frühere) Patentanmeldung wegen Inanspruchnahme der inneren Priorität als zurückgenommen zu gelten habe. Zur Begründung heißt es in dem ohne vorherige Anhörung der Anmelderin ergangenen Beschluss, als frühere Anmeldung i. S. v. § 40 Abs. 5 PatG sei diese (erste) Patentanmeldung, nicht das aus ihr abgezweigte Gebrauchsmuster anzusehen, auch wenn die Anmelderin in der Erklärung über die Inanspruchnahme einer inne-

ren Priorität das Gebrauchsmuster angegeben habe. Die Priorität könne nämlich nur für solche Merkmale in Anspruch genommen werden, die in der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung deutlich offenbart seien (§ 40 Abs. 3 PatG). Mit dem Anhängigwerden der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung habe jedoch keine Offenbarung einer Erfindung i. S. v. § 40 Abs. 3 PatG stattgefunden. Damit die Prioritätsbeanspruchung nicht ins Leere gehe, müsse sie in der Weise ausgelegt werden, dass es Wille der Anmelderin gewesen sei, auf die Offenbarung in der vorliegenden Patentanmeldung zurückzugreifen. Der erkennbare und verständige Grund für die in § 40 Abs. 5 PatG geregelte Rücknahmefiktion liege darin, dass das Nebeneinander mehrerer, dieselbe Erfindung betreffenden Schutzrechtsanmeldungen unterbleiben solle, um eine mehrfache Prüfung von im Wesentlichen gleichen Anmeldungen zu vermeiden. Dies könne nur dann erreicht werden, wenn die Inanspruchnahme der Priorität auf diejenige Patentanmeldung durchgreife, in der der ursprüngliche Offenbarungsakt stattgefunden habe. Eine andere Auslegung von § 40 PatG, die jederzeit die Möglichkeit einer Umgehung der Rücknahmefiktion mittels Zwischenschaltung eines abgezweigten Gebrauchsmusters eröffnen würde, sei damit nicht vereinbar.

Gegen den ihr am 14. Juni 2004 zugestellten Beschluss richtet sich die am 22. Juni 2004 eingelegte Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin stellt die Anträge,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben,  
weiterhin festzustellen, dass die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 201 21 204.8 wirksam für die Patentanmeldung 102 06 858.5 in Anspruch genommen ist.

Außerdem regt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Zur Begründung verweist die Anmelderin auf den Wortlaut von § 40 Abs. 5 Satz 2 PatG. Irgendwelche Auswirkungen auf die Patentanmeldung, aus der die Gebrauchsmusteranmeldung abgezweigt worden sei, sehe das Gesetz nicht vor. Auch die aus einer Patentanmeldung abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung stelle eine eigenständige Anmeldung dar und begründe eine eigene Priorität, die z. B. über § 40 Abs. 1 PatG in Anspruch genommen werden könne. Die Tatsache, dass zu einer abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung eine gegenstandsgleiche Patentanmeldung existiere, sei in diesem Zusammenhang unbedeutend. Eine solche Situation könne auch dadurch entstehen, dass am selben Tag sowohl ein Patent als auch ein gegenstandsgleiches Gebrauchsmuster angemeldet werde. Auch in diesem Fall gelte die Patentanmeldung, falls die Priorität des Gebrauchsmusters für eine spätere Patentanmeldung in Anspruch genommen werde, nicht als zurückgenommen. Der Sache nach werde durch die Gebrauchsmusterabzweigung eine mit jeder Patentanmeldung fiktiv gleichzeitig durchgeführte Gebrauchsmusteranmeldung aktiviert. Daher begründe auch die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung ohne weiteres ein eigenständiges Prioritätsrecht.

Die Patentanmelderin habe auch ein berechtigtes Interesse daran, dass die frühere Patentanmeldung bestehen bleibe. Sie habe nämlich für diese den kostenpflichtigen Prüfungsantrag gestellt und ihr sei bereits ein erster Prüfungsbescheid zugestellt worden. Damit habe sie unter zeitlichen und monetären Aspekten eine Stellung erlangt, die sie mit der Nachanmeldung erst noch erlangen müsse. Gegebenenfalls könne ein Interesse daran bestehen, die ursprüngliche Patentanmeldung zügig weiterzuführen und zum Patent zu bringen. Es könne dann von der Entwicklung der ursprünglichen Patentanmeldung abhängig gemacht werden, ob für die zusätzliche Anmeldung überhaupt ein Prüfungsantrag gestellt werden solle.

Der wesentliche Aspekt von § 40 Abs. 5 PatG sei nicht die Vermeidung einer Doppelpatentierung. Dies zeige sich darin, dass ein auf die Patentanmeldung schon erteiltes Patent nicht der Rücknahmefiktion unterliege. Die bewusste Zwischenschaltung einer Gebrauchsmusteranmeldung, um sich dadurch die ursprüngliche

Patentanmeldung zu erhalten, sei nicht rechtsmissbräuchlich, weil diese Vorgehensweise nicht auf die Erlangung zweier identischer, sondern nur zweier inhaltlich einander überlappender Patente gerichtet sei. Die Anmelderin verweist auch auf die Möglichkeit der Teilung einer Anmeldung. Auch in diesem Fall stelle das Anhängigmachen von zwei faktisch inhaltsgleichen Patentanmeldungen noch keinen Rechtsmissbrauch dar.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei geboten, weil die Prüfungsstelle der Anmelderin keine Gelegenheit gegeben habe, sich zu der die Grundlage des angefochtenen Beschlusses bildenden Rechtsfrage zu äußern.

## II

Die zulässige Beschwerde ist insoweit begründet, als der angefochtene Beschluss aufzuheben ist. Soweit jedoch mit der Beschwerde die Feststellung begehrt wird, dass die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung wirksam für die Patentanmeldung in Anspruch genommen sei, kann ihr nicht stattgegeben werden.

A. Das Patentamt hat in seinem Beschluss vom 5. Mai 2004 zu Unrecht die Feststellung getroffen, dass die hier in Rede stehende (frühere) Patentanmeldung als Folge der Prioritätserklärung, die bei Einreichung der späteren Patentanmeldung abgegeben wurde, als zurückgenommen zu gelten habe. Diese Rechtsfolge steht weder in Einklang mit den Gesetzesvorschriften noch mit der von der Anmelderin abgegebenen Prioritätserklärung.

1. Wird für eine Patentanmeldung die Priorität einer früheren Patentanmeldung in Anspruch genommen, so gilt mit Abgabe der Prioritätserklärung die frühere Anmeldung, sofern sie zu diesem Zeitpunkt noch beim Patentamt anhängig ist, als zurückgenommen (§ 40 Abs. 5 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 und 4 PatG). Die Anmelderin hat im vorliegenden Fall bei Einreichung der späteren Patentanmeldung vom 18. Februar 2002 jedoch nicht die Priorität der früheren Patentanmeldung, son-

dern die Priorität der aus dieser Patentanmeldung abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen. Diese Prioritätserklärung ist völlig eindeutig und kann nicht - wie es die Prüfungsstelle in dem angefochtenen Beschluss getan hat - entgegen dem Wortlaut in der Weise ausgelegt werden, dass in Wirklichkeit die Priorität der früheren Patentanmeldung in Anspruch genommen worden sei.

2. Auch im Wege der Umdeutung der Prioritätserklärung vom 18. Februar 2002 lässt sich die angefochtene Feststellung nicht treffen.

Die Umdeutung einer an sich eindeutigen Erklärung kommt in entsprechender Anwendung des § 140 BGB auch im Verfahrensrecht in Betracht, wenn die abgegebene Erklärung unwirksam ist und wenn anzunehmen ist, dass eine andere Erklärung, deren Wirksamkeitsvoraussetzungen erfüllt sind, bei Kenntnis der Unwirksamkeit gewollt sein würde (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., Einleitung Rn. 307). Gegen den eindeutigen Willen des Erklärenden darf eine Umdeutung jedoch nicht stattfinden (Palandt, BGB, 65. Aufl., § 140 Rn. 8 m. w. N.).

a) Es spricht zwar manches dafür, dass die von der Anmelderin abgegebene, auf Inanspruchnahme der Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung gerichtete Erklärung unwirksam ist. Die Unwirksamkeit, die im hier zu entscheidenden Verfahren der früheren Patentanmeldung nur inzidenter zu prüfen ist, könnte sich aus einer einschränkenden Auslegung des § 40 Abs. 1 PatG ergeben. Zwar kann nach dem Wortlaut dieser Vorschrift die Priorität einer früheren Gebrauchsmusteranmeldung unabhängig davon in Anspruch genommen werden, ob es sich um ein selbständig angemeldetes oder um ein abgezweigtes Gebrauchsmuster handelt. Es ist aber zu bedenken, dass das abgezweigte Gebrauchsmuster als fiktiven Anmeldetag den Anmeldetag des Patents, aus dem es abgezweigt worden ist, zuerkannt bekommt (§ 5 Abs. 1 GebrMG). Bei Inanspruchnahme der Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung nimmt die spätere Patentanmeldung daher streng genommen

nicht dessen eigentlichen Anmeldetag als Priorität in Anspruch, sondern dessen aus der früheren Patentanmeldung abgeleiteten Zeitrang.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Anmeldetag einer früheren Patentanmeldung für das Gebrauchsmuster nur dann wirksam in Anspruch genommen werden kann, wenn dieses dieselbe Erfindung wie die frühere Patentanmeldung betrifft, was nur der Fall ist, wenn sein Gegenstand in der Patentanmeldung für den Fachmann ohne weiteres erkennbar offenbart ist (vgl. BPatGE 35, 1; Busse, PatG, 6. Aufl., § 5 GebrMG Rn. 11 m. w. N.). Dementsprechend hat das abgezwigte Gebrauchsmuster keinen eigenständigen Offenbarungshalt. Auch dies zeigt, dass es sich bei einem abgeleiteten Gebrauchsmuster nicht um ein völlig selbständiges Recht handelt und es daher möglicherweise nicht unangebracht ist, an ein solches Gebrauchsmuster kein selbständiges Prioritätsrecht zu knüpfen. Es dürfte demnach nicht fern liegen, als „frühere Anmeldung“ i. S. d. § 40 Abs. 5 PatG nicht die Gebrauchsmusteranmeldung, sondern die Patentanmeldung anzusehen.

b) Letztlich kann im vorliegenden Fall aber dahingestellt bleiben, ob die auf Inanspruchnahme der Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung gerichtete Erklärung als solche unwirksam ist. Denn selbst im Falle der Unwirksamkeit käme eine Umdeutung dieser Erklärung in eine Inanspruchnahme der Priorität der früheren Patentanmeldung nicht in Betracht, nachdem die Anmelderin sich in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich gegen eine solche Umdeutung ausgesprochen hat. Dies gilt unabhängig davon, dass es für die Anmelderin u. U. von Nachteil ist, wenn bei Unwirksamkeit ihrer Prioritätserklärung die frühere Patentanmeldung - weil deren Priorität nicht in Anspruch genommen worden ist - bei der Prüfung der späteren Patentanmeldung zum dort relevanten Stand der Technik zu rechnen wäre.

3. Die vom Patentamt getroffene Feststellung kann auch nicht mit einer analogen Anwendung des § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG auf Fälle, in denen für eine spätere Patentanmeldung zwar nicht die Priorität der früheren Patentanmeldung, jedoch die Priorität einer aus dieser Anmeldung abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht wird, erreicht werden.

a) Sinn und Zweck der in § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG vorgesehenen Rücknahmefiktion könnten es allerdings nahe legen, diese Vorschrift bei Inanspruchnahme der Priorität eines abgezweigten Gebrauchsmusters entsprechend anzuwenden, d. h. auch in diesem Fall die Patentanmeldung, aus der das Gebrauchsmuster abgezweigt worden ist, als zurückgenommen zu betrachten.

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 22. September 1988 (BGHZ 105, 222 ff. - Wassermischarmatur) den einzigen erkennbaren und verständigen Grund der in § 40 Abs. 5 PatG geregelten Rücknahmefiktion darin gesehen, dass das Nebeneinander mehrerer dieselbe Erfindung betreffenden Schutzrechtsanmeldungen unterbleiben solle, um eine mehrfache Prüfung von im Wesentlichen gleichen Anmeldungen zu vermeiden. Diese Entscheidung erging noch auf Grundlage der früheren Fassung dieser Vorschrift, in der Gebrauchsmuster noch nicht (wie heute in § 40 Abs. 5 Satz 2 PatG) ausdrücklich von der Rücknahmefiktion ausgenommen waren. Weil Gebrauchsmuster nicht von vornherein auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit geprüft werden und zudem diesbezüglich andere Maßstäbe gelten als bei Patentanmeldungen, ist der Bundesgerichtshof zu der Meinung gelangt, der Gesetzgeber habe mit dem damals geltenden § 40 Abs. 5 PatG nicht auch die Rücknahme einer prioritätsbegründenden Gebrauchsmusteranmeldung fingieren wollen, weshalb eine dahingehende Auslegung der Vorschrift geboten sei.

Unter Berufung auf diese BGH-Entscheidung hat der Gesetzgeber durch Art. 7 Nr. 2 des Zweiten Gemeinschaftspatentgesetzes (2. GPatG, BIPMZ 1992, 42, 43) § 40 Abs. 5 PatG um den heutigen Satz 2 ergänzt. Zur Begründung stellt der Regierungsentwurf des 2. GPatG (BIPMZ 1992, 45, 54) darauf ab, dass ein Patent und ein Gebrauchsmuster nach deutschem Recht nebeneinander bestehen könnten und die Rücknahmefiktion nur sinnvoll sei, wenn es sich um dieselbe Schutzrechtsart handele.

Von diesem Verständnis gehen auch § 6 Abs. 1 GebrMG und die amtliche Begründung zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes aus. Nach § 6 Abs. 1 GebrMG kann für eine Gebrauchsmusteranmeldung die Priorität einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen werden. Die Vorschrift verweist in Satz 2 auf Regelungen des § 40 PatG. § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG soll aber mit der Maßgabe Anwendung finden, dass eine frühere Patentanmeldung nicht als zurückgenommen gilt. Dieser Passus wurde - wie überhaupt die innere Priorität im Gebrauchsmusterrecht - durch das Gebrauchsmusteränderungsgesetz vom 15. August 1986 (BIPMZ 1986, 310 ff.) eingeführt. Die Begründung des Regierungsentwurfs zu diesem Gesetz (BIPMZ 1986, 320, 326, zu § 2b des Entwurfs) führt dazu aus, mit der Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG solle lediglich verhindert werden, dass zwei Anmeldungen zu derselben Erfindung gegebenenfalls nebeneinander geprüft werden müssten. Daher solle die Fiktion der Rücknahme der früheren Anmeldung jeweils nur für dieselbe Schutzrechtsform gelten.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen könnte es konsequent erscheinen, eine (frühere) Patentanmeldung nicht fortbestehen zu lassen, wenn die Priorität einer aus ihr abgezwigten Gebrauchsmusteranmeldung für eine spätere Patentanmeldung in Anspruch genommen wird. Ein Fortbestehen der früheren Patentanmeldung hat nämlich in solchen Fällen zur Folge, dass das Patentamt zusätzlich zur späteren Patentanmeldung auch noch die frühere Anmeldung prüfen muss, ob-

wohl deren Offenbarungsgehalt (jedenfalls im Umfang der Prioritätsbeanspruchung) auch in der Nachanmeldung enthalten ist.

b) Allein mit solchen am Gesetzeszweck orientierten Erwägungen kann die analoge Anwendung des § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG auf Fälle der vorliegenden Art jedoch nicht begründet werden. Eine Gesetzesanalogie kommt nämlich nur bei Vorliegen einer planwidrigen Gesetzeslücke in Betracht (Schulte, a. a. O., Einleitung Rn. 146), wovon hier nicht ausgegangen werden kann. Aus den Gesetzesmaterialien ergeben sich zwar keine Hinweise darauf, dass sich der Gesetzgeber bei der Formulierung des heutigen § 40 Abs. 5 PatG bewusst dafür entschieden hat, Patentanmeldungen auch dann fortbestehen zu lassen, wenn aus ihnen abgezweigte Gebrauchsmuster zur Grundlage von Prioritätsansprüchen gemacht werden. Die Anmelderin weist aber zu Recht darauf hin, dass das Gesetz es nicht generell verbietet, ein und dieselbe Offenbarung zum Gegenstand mehrerer parallel zu prüfender Patentanmeldungen zu machen. Dies kann etwa dadurch bewirkt werden, dass am selben Tag ein Patent und unabhängig davon ein gegenstandsgleiches Gebrauchsmuster angemeldet werden. Wenn später eine weitere Patentanmeldung mit der Priorität des Gebrauchsmusters getätigt wird, ist § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG auf die frühere Patentanmeldung zweifellos nicht anzuwenden (allerdings soll nach Benkard, PatG, 10. Aufl., § 40 Rn. 3, der Fortführung der mit der Gebrauchsmusteranmeldung gleichrangigen Patentanmeldung der Gesichtspunkt des fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses entgegenstehen, was jedoch schon wegen der unterschiedlichen Schutzdauer von Patenten und Gebrauchsmustern nicht einleuchtet). Auch durch die Teilung einer Patentanmeldung können parallele Anmeldungen mit übereinstimmendem Offenbarungsgehalt entstehen (wobei jedoch kein Rechtsschutzbedürfnis an mehrfachen Entscheidungen über völlig identische Stamm- und Teilanmeldungen vorhanden ist, vgl. Schulte, a. a. O., § 39 Rn. 78). Gegen eine planwidrige Gesetzeslücke spricht ferner, dass es - worauf die Anmelderin auch zu Recht hinweist - kein generelles Verbot der Doppelpatentierung gibt. Dies zeigt gerade die Vorschrift des § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG. Ist nämlich auf die Patentanmeldung, deren Priorität für eine spätere Patentanmeldung in

Anspruch genommen wird, bereits ein Patent erteilt worden (was in der Praxis allerdings nur selten der Fall sein wird), gerät dieses nicht in Wegfall.

c) Gegen eine Ausweitung des Anwendungsbereichs von § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG auf dem Wege eines Analogieschlusses spricht auch, dass es sich hierbei um eine Ausnahmegesetzgebung handelt, durch die die Rechte des Anmelders beschnitten werden. Schließlich verliert er durch die Rücknahmefiktion seine frühere Patentanmeldung, auch wenn er für diese sämtliche Gebühren ordnungsgemäß entrichtet hat. Der Anmelder mag im Einzelfall durchaus an einer Fortführung des Verfahrens der früheren Patentanmeldung interessiert sein, etwa weil dieses Verfahren - wie von der Anmelderin im vorliegenden Fall vorgetragen - schon relativ weit fortgeschritten ist und der Anmelder vom Ausgang dieses Verfahrens sein Verhalten im Verfahren der späteren Anmeldung abhängig machen will.

4. Somit bleibt es dabei, dass die vorliegende Patentanmeldung nicht auf Grund der im Verfahren der späteren Patentanmeldung abgegebenen Prioritätserklärung als zurückgenommen zu gelten hat, weshalb sich die in dem angefochtenen Beschluss des Patentamts getroffene Feststellung als unzutreffend erweist und der Beschluss aufzuheben ist.

B. Unbegründet ist die Beschwerde insoweit, als die Feststellung, dass die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 201 21 204.8 wirksam für die Patentanmeldung 102 06 858.5 in Anspruch genommen ist, nicht getroffen werden kann. Ob diese Prioritätsbeanspruchung wirksam ist, muss ggf. im Verfahren der späteren Patentanmeldung entschieden werden (Busse, a. a. O., § 40 Rn. 21 f.; Schulte, a. a. O., § 40 Rn. 38, 39). Im hier zu entscheidenden Verfahren der früheren Patentanmeldung ist für eine solche (nicht lediglich inzidenter zu treffende, s. hierzu oben Abschnitt II. A. 2. a) Entscheidung dagegen kein Raum.

C. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht der Billigkeit, weil die Prüfungsstelle ihren Beschluss ohne vorherige Anhörung der Anmelderin zur Frage des Eintritts der Rücknahmefiktion gefasst und dadurch deren rechtliches Gehör verletzt hat. Es erscheint auch nicht ausgeschlossen, dass diese Gehörverletzung ursächlich war für die von der Prüfungsstelle getroffene Feststellung, die sich im Beschwerdeverfahren als unzutreffend herausgestellt hat.

gez.

Unterschriften