



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 18/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2020 004 618**

(wegen Eintritt der Rücknahmefiktion)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Juli 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 2021 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin reichte am 29. Juli 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine dort unter dem Aktenzeichen DE 10 2020 004 618.5 geführte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Trocknungsvorrichtung“ ein. Als (Mit-) Anmelderin ist die Streitgenossin genannt. Am 14. August 2020 reichte die Beschwerdeführerin allein eine weitere Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren zur zumindest rechnerunterstützten Steuerung einer Prozesskette zur Behandlung landwirtschaftlicher Produkte zu Trocken- und Semitrockenprodukten“ ein, die beim DPMA unter dem Aktenzeichen DE 10 2020 005 104.9 geführt wird. Gleichzeitig erklärte die Beschwerdeführerin die Inanspruchnahme der inländischen Priorität der älteren Anmeldung DE 10 2020 004 618.5.

Mit Schriftsatz vom 28. Dezember 2020 berief sich die Beschwerdeführerin darauf, dass es sich bei der die innere Priorität der Anmeldung DE 10 2020 004 618.5 beanspruchenden Anmeldung DE 10 2020 006 482.5 nicht um eine Erfindung handele, die denselben Gegenstand wie die Voranmeldung habe. Die Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG trete daher für die DE 10 2020 004 618.5 nicht ein.

Mit Schreiben vom 11. Januar 2021 machte das DPMA die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam, dass die Anmelderrinnen der streitgegenständlichen Anmeldung und der Voranmeldung nicht identisch seien und die Priorität nur von einem Rechtsnachfolger des früheren Prioritätsrechtsinhabers wirksam in Anspruch genommen werden könne. Zwar sei das Prioritätsrecht frei übertragbar, der Rechtsübergang müsse aber vor der Abgabe der Prioritätserklärung eingetreten

sein, ein Nachweis sei jetzt dazu aber noch nicht erforderlich. Eine anmelderseitige Reaktion darauf erfolgte nicht. Mit Schreiben vom 30. März 2021 teilte das DPMA der Beschwerdeführerin mit, dass die Nachanmeldung DE 10 2020 005 104.9 die innere Priorität der Patentanmeldung DE 10 2020 004 618.5 wirksam in Anspruch genommen habe und deshalb am 14.08.2020 die Rücknahmefiktion für die Patentanmeldung DE 10 2020 004 618.5 nach § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG kraft Gesetzes eingetreten sei. Dagegen wandte sich die Beschwerdeführerin mit weiteren Schreiben vom 12. April 2021 und führte nochmals aus, dass die Vor- und Nachanmeldung nicht dieselbe Erfindung zum Gegenstand hätten und nur in wenigen technischen Merkmalen übereinstimmten.

Mit Beschluss vom 27. April 2021 stellte die Prüfungsstelle 15 des DPMA fest, dass die Nachanmeldung die inländische Priorität bezogen auf die Voranmeldung gemäß § 40 Abs. 1 PatG wirksam in Anspruch genommen habe und dass die Rücknahmefiktion nach § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG am 14.08.2020 rechtswirksam eingetreten sei. Zur Begründung wurde sinngemäß ausgeführt, zwar seien die Anmeldegegenstände nicht gleich, jedoch handele es sich um Anmeldungen aus dem Gebiet der Trocknung von landwirtschaftlichen Produkten. Eine zugrundeliegende Weiterbildung derselben Erfindung sei daher nicht auszuschließen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde vom 20. Mai 2021. Zur Begründung führt sie aus, dass die spätere Anmeldung keine Weiterentwicklung der Voranmeldung sei und die Wirkung des § 40 Abs. 5 PatG deshalb nicht eingetreten sei.

Das DPMA hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des DPMA – Prüfungsstelle 15 - vom 27. April 2021 aufzuheben.

Der Senat hat mit Hinweis vom 7. Juni 2022 die Beschwerdeführerin aufgefordert zu erklären, ob eine Rechtsnachfolge hinsichtlich des Prioritätsrechts bestehe. Dies wurde von der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 15. Juni 2022 verneint.

Auf die Verfahrensakten wird ergänzend Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 PatG statthafte Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss ist zulässig, sie ist auch begründet.

Der angefochtene Bescheid der Prüfungsstelle 15 vom 27. April 2021 ist aufzuheben, weil die vorliegende Anmeldung weiter in Kraft ist.

Das DPMA hat zu Unrecht angenommen, die Anmeldung gelte als zurückgenommen. Nach § 40 Abs. 5 PatG tritt diese Folge für die Voranmeldung mit der Abgabe der Prioritätserklärung nach Absatz 4 in der Nachanmeldung ein. Voraussetzung für den Eintritt der Rücknahmefiktion ist danach, dass die Inanspruchnahme der Priorität ordnungsgemäß erfolgt. Die Beschwerdeführerin hat hier mit der Anmeldung DE 10 2020 005 104.9 die innere Priorität der Patentanmeldung DE 10 2020 004 618.5 aber nicht wirksam in Anspruch genommen.

Das Prioritätsrecht steht gemäß § 40 Abs. 1 PatG dem Anmelder einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung zu, so dass normalerweise bei Vor- und Nachanmeldung eine Anmelderidentität gegeben sein muss. Das Prioritätsrecht ist allerdings ein selbständiges, frei übertragbares Recht und kann durch - gesetzliche oder rechtsgeschäftliche - Rechtsnachfolge auf den Anmelder der Nachanmeldung übergehen. Fehlt diese Identität, bedarf es des Nachweises des Rechtsüberganges

vor der Prioritätserklärung, wobei eine solche Vereinbarung keiner besonderen Form bedarf. Die Beweislast für seine behauptete Rechtsnachfolge trägt der Nachanmelder.

Ob der Anmelder die Priorität einer früheren Anmeldung zu Recht für sich in Anspruch nimmt, ist keine Frage der formellen, sondern eine Frage der materiellen Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs. Diese prüft das DPMA unter Einforderung von Nachweisen nur, wenn und soweit es auf sie - etwa wegen des Auftauchens von entscheidungserheblichen Entgegenhaltungen aus dem Prioritätsintervall für die Prüfung der Nachanmeldung konkret ankommt (vgl. BPatGE 26,119; BPatG GRUR 1979, 51). Eine isolierte Prüfung der materiellen Berechtigung des Prioritätsanspruchs und eine Entscheidung hierüber ist, regelmäßig unzulässig. Sie kann jedoch wegen § 40 Abs. 5 PatG Bedeutung erlangen, wenn der Eintritt der Rücknahmefiktion in Streit gerät. In diesem Fall muss unter Umständen auch im Verfahren über die Voranmeldung abschließend geklärt werden, ob diese noch anhängig ist oder wegen wirksamer Erklärung zur Inanspruchnahme der Priorität die Fiktion des § 40 Abs. 5 PatG eingetreten ist (BPatGE 25, 41; 26, 119; BPatG GRUR 1984, 341). Anderenfalls könnte ein Nichtberechtigter durch diese Erklärung die Rechtsposition des Voranmelders beeinträchtigen.

Voraussetzung für eine wirksame Inanspruchnahme der Priorität ist demnach die Identität des Anmelders der früheren und späteren Anmeldung oder, soweit diese nicht gegeben ist, die Rechtsnachfolge des Anmelders der späteren Anmeldung hinsichtlich des Prioritätsrechts (vgl. Schulte PatG, 11. Aufl., § 40 Rn. 8 m.w.N.). Die Abgabe einer Prioritätserklärung durch einen Nichtberechtigten führt dagegen nicht zu einer wirksamen Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung und deshalb auch nicht zur Fiktion der Rücknahme gemäß § 40 Abs. 5 PatG.

Die Prüfungsstelle 15 hat zutreffend festgestellt, dass die Anmelderinnen der beiden Anmeldungen nicht identisch sind und darauf hingewiesen, dass eine Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität auch formlos möglich ist. Die

Beschwerdeführerin hat darauf nicht reagiert, insbesondere nicht erklärt, dass sie das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität, dass der Beschwerdeführerin und der Streitgenossin als Voranmeldern zustand, allein ausüben konnte. Zwar ist bei mehreren Voranmeldern nicht ausgeschlossen, dass im Verhältnis zueinander, gegebenenfalls auch konkludent, vereinbart ist, dass ein einzelner von ihnen das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität haben soll (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 712; GRUR 2019, 271). Aber auch dies ist hier nicht dargelegt. Ob die Abgabe einer Prioritätserklärung in der Nachanmeldung durch eine Mitanmelderin der Voranmeldung bei entsprechenden Willen der Beteiligten genügt, kann hier dahinstehen. Denn die Beschwerdeführerin hat auf Nachfrage des Senates eindeutig erklärt, dass keine vorherige Übertragung des Rechtes erfolgt ist. Da weder eine Anmelderidentität noch eine Rechtsnachfolge vorliegen, konnte die Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen werden und die Rücknahmefiktion ist nicht eingetreten. Der Beschluss war deshalb aufzuheben.

Die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG war bei dieser Sachlage nicht anzuordnen, da die Beschwerdeführerin durch ihre eigenen Erklärungen wesentliche Ursachen für den Erlass des Beschlusses gesetzt hat.

### **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 aufgrund 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

Heimen

Richter Schell ist an der  
Unterschrift gehindert.

Dr. Hock