

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 52/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### wegen Rechtsunwirksamkeit der Patentanmeldung 100 02 283.9

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde gegen den Beschluß der Prüfungsstelle 11.24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Mai 2000 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß der Antrag auf Erteilung eines Patents vom 20. Januar 2000 zurückgewiesen wird.

## **Gründe**

### **I**

Der Anmelder stellte am 20. Januar 2000 Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Gesundheits-Kugelstuhl auf fünf Rollen, arretierbar und federnd gelagert, mit Optional-Anbauelementen: Rückenlehne, Armstützen". In dem Antrag nahm der Anmelder die inländische Priorität aus der Gebrauchsmusteranmeldung 29 917 069.1 vom 28. September 1999 in Anspruch.

Dem Antragsformular lagen eine Erfinderbenennung und eine Kopie der amtlichen Empfangsbescheinigung für die genannte Gebrauchsmusteranmeldung, jedoch keine weiteren, für eine Patentanmeldung erforderlichen Unterlagen bei. Unter "(11) Anlagen" des Formulars waren auch keine weiteren Ziffern angemerkt.

Mit Bescheid vom 1. Februar 2000 wies das Patentamt den Anmelder darauf hin, daß keine wirksame Patentanmeldung vorliege, da die Beschreibung und damit die Offenbarung einer technischen Lehre fehle. Innerhalb der gesetzten Nachholfrist von einem Monat hat der Anmelder keine Unterlagen vorgelegt.

Durch Beschluß vom 17. Mai 2000 hat das Patentamt festgestellt, daß wegen der im Bescheid vom 1. Februar 2000 dargelegten Mängel keine rechtswirksame Anmeldung vorliege und deshalb das Aktenzeichen gelöscht werde.

In der Beschwerdeschrift, die am 7. Juni 2000 eingegangen ist, beruft sich der Anmelder darauf, daß Grundlage für die Patentanmeldung die Gebrauchsmusteranmeldung 29 917 069.1 vom 28. September 1999 sei. Die dort eingereichten Unterlagen hätten seiner Ansicht nach für die vorliegende Patentanmeldung herangezogen werden sollen.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Der Senat hat dem Anmelder anheim gegeben, die zur Offenbarung der Erfindung erforderlichen Unterlagen einzureichen, um einen Prioritätsverlust zu vermeiden. Der Anmelder hat daraufhin 10 Blatt Zeichnungen mit Erläuterungen vorgelegt.

## II

Die zulässige Beschwerde des Anmelders bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Patentamt hat durch Beschluß vom 17. Mai 2000 das "Aktenzeichen gelöscht" und damit im Ergebnis zutreffend zum Ausdruck gebracht, daß im Zeitpunkt der Beschlußfassung keine rechtswirksame Anmeldung, sondern nur ein Erteilungsantrag vorlag und daß es diesen zurückweise.

Der Prüfungsstelle ist im Ergebnis beizutreten. Für die Einleitung eines Patenterteilungsverfahrens muß neben einem Erteilungsantrag der Anmeldungsgegenstand beschrieben sein; die (schriftlichen) Anmeldeunterlagen gem. § 34 Abs. 1 und 3 PatG müssen erkennen lassen, für welchen Gegenstand Schutz begehrt wird (vgl. BGH BIPMZ 1979, 151 "Etikettiergerät II"; Senatsbeschluß GRUR 1986, 50). Der Antrag des Anmelders vom 20. Januar 2000 richtet sich zwar auf die Erteilung eines Patents, enthält aber keine Beschreibung eines Erfindungsgegenstandes im Sinne des § 34 Abs. 4 PatG, wie die Prüfungsstelle zutreffend festge-

stellt hat. Es fehlt daher die für eine Patentanmeldung vorauszusetzende Offenbarung einer als Erfindung beanspruchten technischen Lehre. Aus der in der Spalte "Bezeichnung der Erfindung" des Antragsformulars enthaltenen Angabe ergibt sich allenfalls das technische Fachgebiet, dem der zu beurteilende Gegenstand zuzuordnen ist. Eine technische Lehre, die den Inhalt der Erfindung ausmacht, geht aus dieser Angabe allein nicht hervor. Die Offenbarung desjenigen Gegenstandes, der unter Schutz gestellt werden soll, ist aber ein wesentlicher, unverzichtbarer Bestandteil jeder Anmeldung (BGH aaO, Senatsentscheidung BPatGE 26, 198 ff). Dabei ist der Mangel jeglicher Offenbarung grundsätzlich unheilbar. Es bleibt für den Regelfall nur der Weg der Neuanschuldung. Diese Grundsätze sind allgemein bekannt. Sie haben in den veröffentlichten Richtlinien für das Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Ausdruck gefunden, die als Mindestvoraussetzung für die Aufnahme der Offensichtlichkeitsprüfung das Vorliegen einer rechtswirksamen Anmeldung nennen; dafür muß ua die zu schützende Erfindung schriftlich offenbart werden (vgl. Nr. 2.1. PrüfRichtl). Der Erteilungsantrag des Anmelders vom 20. Januar 2000 genügt damit nicht den Anforderungen an eine wirksame Anmeldung. Das Patentamt hat deshalb zu Recht festgestellt, daß eine Anmeldung nicht vorliegt.

Die Offenbarung eines erfindungsgemäßen Gegenstandes wird auch nicht durch die Inanspruchnahme der inneren Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 29 917 069.1 ersetzt. Durch die Prioritätserklärung hat der Anmelder lediglich zum Ausdruck gebracht, daß er die Nachanmeldung hinsichtlich anderer Hinterlegungen, Veröffentlichungen oder Benutzungen so behandelt wissen will, als ob sie bereits am Anmeldetag der Voranmeldung eingereicht worden wäre (Rangsi- cherung). Wie die Nachanmeldung beschaffen ist, ist dadurch nicht gesagt. Es kann im Hinblick auf den begrenzten Inhalt einer Prioritätserklärung auch nicht angenommen werden, daß der Anmelder durch die Prioritätserklärung zum Aus- druck bringen wollte, die Nachanmeldung solle denselben Inhalt wie die Voran- meldung aufweisen.

Zwar ist anerkannt, daß eine Patentanmeldung wirksam auch dadurch hinterlegt werden kann, daß in dem Patenterteilungsantrag auf Beschreibung, Schutzansprüche und Zeichnung einer zuvor beim Patentamt eingereichten Gebrauchsmusteranmeldung Bezug genommen wird (Senatsbeschuß BPatGE 16, 18/20). Eine solche offenbarungsgleiche Bezugnahme auf eine frühere Hinterlegung kann aus den dargelegten Gründen in der hier vorliegenden üblichen Prioritätserklärung nicht gesehen werden.

Es kann - entgegen der Angabe auf dem Antragsformular (zu: (11) Anlagen; 8.) - nicht angenommen werden, daß der Anmelder tatsächlich eine Abschrift der Voranmeldung eingereicht hat, die an die Stelle der Anmeldeunterlagen für eine Patentanmeldung möglicherweise hätte treten können. Zwar hat das Patentamt das Fehlen dieser Unterlagen nicht beanstandet. In der Akte findet sich eine Abschrift der Voranmeldung jedoch nicht und das Unterbleiben eines "Fehlt"-Vermerks kann eine plausible Ursache darin haben, daß eine Abschrift der Voranmeldung für die Prioritätsbeanspruchung nicht mehr erforderlich war, ein "Fehlt"-Vermerk also als überflüssig angesehen werden konnte. Mit dem perforierten Eingangsstempel "20.01.00" versehen ist lediglich eine Kopie der Empfangsbescheinigung für die Gebrauchsmusteranmeldung, deren Priorität beansprucht ist. Daraus ist zu schließen, daß der Anmelder mit der Angabe "Abschrift d. Voranmeld." die von ihm beigefügte Kopie der Empfangsbescheinigung gemeint hat.

Da ein Gegenstand, der eine Erfindung darstellen kann, somit nicht beschrieben war, war der Erteilungsantrag zurückzuweisen.

Soweit der Anmelder in der Beschwerdeschrift erklärt hat, daß "als Grundlage für diese Patentanmeldung die Gebrauchsmusteranmeldung...herangezogen werden" solle und das Aktenzeichen dieser Gebrauchsmusteranmeldung (erneut) nennt, liegt allerdings eine offenbarungsgleiche Bezugnahme im erörterten Sinn vor. Gleichzeitig lassen die Ausführungen des Anmelders erkennen, daß er für den so offenbarten Gegenstand die Erteilung eines Patents begehrt und zwar unter

rechtzeitiger Inanspruchnahme der inländischen Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 29 917 069.1. Das Patentamt wird den Anmelder daher aufzufordern haben, ordnungsgemäße Anmeldeunterlagen zu der am 7. Juni 2000 getätigten Anmeldung einzureichen und zwar unter Berücksichtigung des bisher nicht verbeschiedenen Antrags auf Verfahrenskostenhilfe.

Bühring

Dr. Schermer

Schuster

Fa/Be