



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 61/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 100 80 044.0

(hier: Prioritätsverzicht für die inländische nationale Phase der Anmeldung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2001 wird aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, dass der am 3. Juli 2001 für Deutschland erklärte Verzicht auf die Priorität der deutschen Voranmeldung 199 01 629.1 vom 18. Januar 1999 mit Eintritt der internationalen Anmeldung in die deutsche nationale Phase wirksam geworden ist.
3. Das Patenterteilungsverfahren für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wird fortgesetzt.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung beruht auf einer beim Europäischen Patentamt getätigten internationalen Anmeldung, bei der ua Deutschland als Bestimmungsland benannt und für die die Priorität einer älteren deutschen Anmeldung vom 18. Januar 1999 in Anspruch genommen worden ist. Das Internationale Büro hat die Anmeldung veröffentlicht und dem Deutschen Patent- und Markenamt (nachfolgend DPMA) nebst Recherchebericht zugeleitet. Ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht ist erstellt und ebenfalls dem DPMA übermittelt worden.

Am 3. Juli 2001 hat die Anmelderin gegenüber dem DPMA erklärt, sie wolle die nationale Phase der obigen PCT-Anmeldung einleiten und zuvor nur für Deutschland auf die beanspruchte Priorität verzichten. Damit solle der Fortbestand der zugrundeliegenden deutschen Prioritätsanmeldung gesichert werden. Falls das DPMA auf dem Standpunkt stehe, dass eine solche nationale Erklärung nicht möglich oder rechtlich unwirksam sei, werde von der Einleitung der deutschen nationalen Phase der PCT-Anmeldung Abstand genommen.

Außerdem hat die Anmelderin mit gleichem Schreiben dem Präsidenten des DPMA eine als unwiderruflich bezeichnete Vollmacht zur Abbuchung der Anmeldegebühr für die nationale Phase in Höhe von 100,-- DM erteilt.

Das DPMA hat der Anmelderin mit Schreiben vom 14. August 2001 mitgeteilt, dass die in Anspruch genommene Priorität nur gegenüber dem Anmeldeamt oder gegenüber dem Internationalen Büro und nur innerhalb der in Art 8 und 39 PCT genannten Fristen zurückgenommen werden könne, weshalb die gegenüber dem DPMA abgegebene Erklärung nicht wirksam geworden sei. Die Abbuchung der Anmeldegebühr ist dementsprechend unterblieben. Laut Schlussverfügung des DPMA vom 4. Oktober 2001 ist die Wirkung der Anmeldung für Deutschland weggefallen.

Die Anmelderin wendet sich mit ihrer Beschwerde gegen die Mitteilung vom 14. August 2001. Nach ihrer Auffassung ist es möglich, in der deutschen nationalen Phase auf die Priorität nur mit Wirkung für Deutschland zu verzichten. Solange das Patent nicht erteilt sei, stehe die Erhaltung des Prioritätsrechts zur Disposition des Anmelders. Weil ein Wiederaufleben der einmal erloschenen Voranmeldung ausgeschlossen sei, müsse die Rücknahme der Prioritätserklärung vor Eintritt der Rücknahmefiktion bzgl der Erstanmeldung erklärt werden können. Ihr Interesse an einem nationalen Prioritätsverzicht leitet die Anmelderin daraus her, dass nur auf diese Weise die spätere PCT-Anmeldung als Zusatzanmeldung zu der früheren Anmeldung beantragt werden könne, was Regel 4.13 AusfOPCT ausdrücklich vorsehe.

Die Anmelderin stellt sinngemäß Anträge entsprechend dem Beschlusstenor.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und in der Sache erfolgreich.

1. Die Beschwerde ist statthaft, weil die Mitteilung vom 14. August 2001 ihrem Inhalt nach eine abschließende, die Rechte der Anmelderin berührende Regelung darstellt und es sich bei ihr somit um einen im Beschwerdeweg anfechtbaren Beschluss handelt, auch wenn sie nicht in der äußeren Form eines Beschlusses ergangen ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 73 Rdn 18 m.w.N.). Nach der Mitteilung soll der von der Anmelderin für die deutsche nationale Phase der PCT-Anmeldung erklärte Verzicht auf die international in Anspruch genommene Priorität nicht wirksam und das nationale Patenterteilungsverfahren nicht eingeleitet worden sein. Dies hätte für die Anmelderin zur Folge, dass sie ihre Anmeldung, obwohl sie Deutschland als Bestimmungsland benannt hat, im Inland nicht weiterbetreiben kann.

2. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Beschwerde liegen hier vor. Das Rechtsmittel ist innerhalb der in § 73 Abs 2 Satz 1 PatG vorgesehenen Frist eingelegt worden (es spielt daher keine Rolle, dass die Beschwerdefrist mangels förmlicher Zustellung des angefochtenen Beschlusses nicht in Lauf gesetzt worden ist). Eine Beschwerdegebühr war nach § 73 Abs 3 PatG in der bis 31. Dezember 2001 gültigen Fassung nicht geschuldet.

3. Die Beschwerde ist begründet. Entgegen den in der angefochtenen Mitteilung getroffenen Feststellungen hat die Anmelderin gegenüber dem DPMA wirksam auf die im Rahmen der internationalen Anmeldung in Anspruch genommene Priorität ihrer deutschen Voranmeldung mit Wirkung für Deutschland verzichtet und die nationale Erteilungsphase in der Weise eingeleitet, dass der zuvor erklärte Verzicht bereits mit Beginn dieser Phase wirksam geworden ist. Die Anmelderin kann verlangen, dass diese Rechtsfolgen durch Beschluss festgestellt werden. Das nationale Erteilungsverfahren ist mit den genannten Maßgaben fortzusetzen.

a) Die Anmelderin hat in der internationalen Phase der Anmeldung die Priorität ihrer deutschen Voranmeldung gemäß Art 8 PCT auch für Deutschland als von ihr angegebenes Bestimmungsland wirksam in Anspruch genommen. Weil im vorliegenden Fall eine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt worden ist, hat die internationale Phase bis zum Ablauf von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum gedauert, dh bis zum 18. Juli 2001 (Art 39 PCT; seit dem 1. April 2002 beginnt die nationale Phase generell erst nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Anmelde- bzw. Prioritätstag, vgl. Busse/Keukenschrijver, a.a.O., vor Art III IntPatÜG, Rdn 3). In dieser Zeit wäre ein Verzicht auf die Priorität gemäß Regel 90bis.3 AusfOPCT in der bis 31. März 2002 geltenden Fassung nur einheitlich mit Wirkung für alle Bestimmungsstaaten möglich gewesen. Die Anmelderin hat den Weg eines einheitlichen Prioritätsverzichts innerhalb der internationalen Phase jedoch nicht beschritten, weil es ihr darauf angekommen ist, die Priorität nur für Deutschland entfallen zu lassen, sie aber für alle anderen Bestimmungsstaaten beizubehalten.

b) Ein in seiner Wirkung auf Deutschland beschränkter Prioritätsverzicht kann in der inländischen nationalen Phase des Erteilungsverfahrens wirksam ausgesprochen werden. Dies steht nicht im Widerspruch zu Regel 90bis.3 AusfOPCT. Diese Regel besagt nur, dass nach Ablauf der dort genannten Frist ein Prioritätsverzicht in der internationalen Phase - einheitlich für alle Bestimmungsländer - ausgeschlossen ist. Sie schließt einen Prioritätsverzicht nach Ablauf dieser Frist jedoch nicht prinzipiell aus. Im Unterschied zu einem Prioritätsverzicht in der internationalen Phase, der gemäß Regel 90bis.3 (c) AusfOPCT gegenüber dem Internationalen Büro, dem Anmeldeamt oder der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erklärt werden muss, ist ein später erklärter Prioritätsverzicht der nationalen Phase zuzuordnen, weshalb er nur noch gegenüber einzelnen Bestimmungssämtern ausgesprochen werden kann und auch nur gegenüber diesen Ämtern eine dezentrale Wirkung entfaltet (Gall/Rippe/Weiss, Die europäische Patentanmeldung und der PCT in Frage und Antwort, 6. Aufl., S 325 und 377).

Der Ausschluss eines Prioritätsverzichts nach Abschluss der internationalen Phase wäre mit den Grundsätzen, die für das deutsche Erteilungsverfahren gelten, nicht vereinbar. Danach kann eine einmal abgegebene Prioritätserklärung, solange das Patent noch nicht erteilt ist, wie jede Verfahrenshandlung mit Wirkung ex nunc wieder rückgängig gemacht werden (vgl. Busse/Keukenschrijver a.a.O. § 40 Rdn 18; van Hees, Verfahrensrecht in Patentsachen, 2. Aufl, S 54). Es gibt keinen Grund, weshalb dies nicht auch im Hinblick auf eine Prioritätserklärung gelten sollte, die im Rahmen einer PCT-Anmeldung gegenüber dem Anmeldeamt gemäß Art 8 PCT abgegeben worden ist.

Insbesondere ist es nicht zwingend geboten, dass alle Bestimmungsämter bei der Prüfung einer internationalen Anmeldung einheitlich dieselbe Priorität zugrundelegen. Das PCT verschafft die Möglichkeit, durch eine einzige Anmeldung Schutzrechte in verschiedenen Staaten zu erlangen; es garantiert jedoch nicht, dass die eine Anmeldung zu identischen Schutzrechten in allen Bestimmungsländern führt. Wie die Anmelderin zutreffend geltend macht, ergibt sich aus Regel 17.1 (c) AusfOPCT, dass ein in der internationalen Phase nicht vorliegender Prioritätsbeleg auch später in den nationalen Phasen nachgereicht werden kann, was zur Folge hat, dass der Prioritätsanspruch nur in den Staaten, in denen die Nachreichung erfolgt, berücksichtigt wird. Daraus ist zu ersehen, dass eine Priorität nicht in jedem Fall einheitlich für alle Bestimmungsländer begründet werden muss. Dementsprechend muss der Verzicht auf eine einmal in Anspruch genommene Priorität auch nicht in allen Bestimmungsländern gleichermaßen gelten.

c) Die Anmelderin hat ihren Prioritätsverzicht vor Beginn der nationalen Phase des Patenterteilungsverfahrens erklärt und dadurch erreicht, dass er mit Einleitung dieser Phase wirksam geworden ist. Wäre der Verzicht erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam geworden, hätte die Anmelderin ihr Ziel, den Fortbestand ihrer früheren Anmeldung zu sichern, verfehlt. Nach Art III § 4 Abs 3 IntPatÜG gilt nämlich die ältere Anmeldung, deren Priorität für die internationale Anmeldung in Anspruch genommen worden ist, als zurückgenommen, sobald die Voraussetzungen für den

Eintritt in die nationale Phase vorliegen. Die ältere Anmeldung lebt durch einen nachträglich erklärten Verzicht auch nicht wieder auf, da dieser – wie bereits erwähnt - nur ex nunc wirkt (vgl BPatG GRUR 1991, 46, 47; Goebel, GRUR 1988, 243, 246).

Der von der Anmelderin erklärte Prioritätsverzicht konnte zwar nicht bereits mit seinem Eingang beim DPMA am 3. Juli 2001 wirksam werden, weil sich das Verfahren zu diesem Zeitpunkt noch in der bis zum 18. Juli 2001 dauernden internationalen Phase befunden hat und ein Verzicht in dieser Phase – wie bereits erwähnt - nur einheitlich für alle Bestimmungsländer gegenüber den zuständigen internationalen Behörden erklärt werden kann. Jedoch wird (nach dem Rechtsgedanken des § 130 Abs 1 Satz 2 BGB) ein vor Beginn der nationalen Phase erklärter Verzicht unmittelbar mit Beginn dieser Phase wirksam mit der Folge, dass die Priorität für die nationale Prüfung von vornherein nicht beansprucht wird und dass deshalb die Rechtsfolge des Art III § 4 Abs 3 IntPatÜG auch nicht eintritt.

d) Die nationale Phase der Anmeldung ist von der Anmelderin wirksam eingeleitet worden. Da die Anmeldung in deutscher Sprache verfasst und die Einreichung einer Übersetzung daher nicht erforderlich war, hing die Einleitung der deutschen Phase gemäß Art III § 4 Abs 2, § 6 Abs 2 IntPatÜG nur noch von der Zahlung der Anmeldegebühr innerhalb der 30monatigen Frist von Art 22 Abs 1, Art 39 Abs 1 PCT a.F. ab. Durch die Übersendung des Auftrags zur Abbuchung von dem angegebenen Konto am 3. Juli 2001 konnte die Zahlung der Anmeldegebühr in Höhe von 100,-- DM (Nr 111 100 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 1 PatGebG, in der vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2001 gültigen Fassung) rechtzeitig bewirkt werden. Nach § 3 Nr 2 in Verbindung mit § 1 Nr 1c PatGebZV in der bis zum 31. Dezember 2001 gültigen Fassung galt im Fall der Zahlung durch Abbuchungsauftrag als Einzahlungstag der Tag des Eingangs der Ermächtigung, sofern die Einlösung bei Vorlage erfolgte. Demnach hat die Anmelderin alles getan, um die Voraussetzungen für die Einleitung der inländischen nationalen Phase ihrer internationalen Anmeldung zu erfüllen.

e) Die Anmelderin kann verlangen, dass im Wege eines Zwischenbeschlusses eine Entscheidung darüber herbeigeführt wird, ob der von ihr ausgesprochene nationale Prioritätsverzicht zulässig und spätestens mit Beginn der nationalen Anmeldephase wirksam geworden ist. Würde man ihr verwehren, diese Fragen im Zusammenhang mit der Einleitung der nationalen Phase zur Entscheidung zu stellen, hätte für sie die Gefahr bestanden, dass mit Beginn dieser Phase der Verzicht nicht wirksam sein und in dem Verfahren der Prioritätsanmeldung die Rücknahmefiktion eintreten würde. Da es möglich ist, im nationalen Rahmen auf die international in Anspruch genommene Priorität zu verzichten, muss Anmeldern, die durch einen solchen Verzicht den Fortbestand ihrer älteren Anmeldung sichern wollen, auch ein Weg eröffnet werden, auf dem sie dieses Ziel erreichen können. Einen solchen akzeptablen Weg hat die Anmelderin im vorliegenden Fall durch die Herbeiführung einer Zwischenentscheidung gewählt.

Unmaßgeblich ist im vorliegenden Zusammenhang, wie sich das Fortbestehen der älteren Anmeldung im jüngeren Anmeldeverfahren auswirken wird. So wird noch zu prüfen sein, ob und inwieweit die ältere Offenbarung der jüngeren Anmeldung neuheitsschädlich entgegensteht und ob es möglich ist, die internationale Anmeldung als Zusatzanmeldung zu der älteren Anmeldung zu führen. Die den Prioritätsverzicht betreffenden Feststellungen sind vom Ausgang dieser Prüfungen jedoch nicht abhängig.

f) Nachdem die Anmelderin alle Voraussetzungen für die Einleitung der nationalen Phase ihrer internationalen Anmeldung erfüllt hat, erweist sich die Schlussverfügung vom 4. Oktober 2001 als unzutreffend. Vielmehr ist das Anmeldeverfahren nunmehr fortzusetzen. Es darf der Anmelderin auch nicht zum Nachteil gereichen, dass das DPMA von der Abbuchungsermächtigung keinen rechtzeitigen Gebrauch gemacht hat und der Abbuchungsauftrag als Zahlungsart durch die Neuregelung der Patentkostenzahlungsverordnung mit Wirkung vom 1. Januar 2004 in Wegfall

geraten ist. Das Amt wird darauf hinzuwirken haben, dass die Gebührensatzung im vorliegenden Fall auf andere geeignete Weise bewirkt wird.

Schülke

Püschel

Rauch

Pü