

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	10 W (pat) 1/07
Entscheidungsdatum:	7. Dezember 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	PatG § 35 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 3, PVÜ Art. 4 A Abs. 2, 3, Art. 4 C Abs. 4, Art. 4 D Abs. 3 Satz 3

Prioritätsbescheinigung

Kommt es bei einer Patentanmeldung im Falle der Nachreichung von Zeichnungen gem § 35 Abs 2 Satz 3 PatG zur Verschiebung des Anmeldetags, kann der Anmelder dennoch die Ausstellung einer Prioritätsbescheinigung mit dem ursprünglichen Anmeldetag als Prioritätsdatum verlangen.



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 1/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 103 24 999.0

(Ausstellung einer Prioritätsbescheinigung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 7. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Priostelle - vom 6. Juli 2006 wird aufgehoben.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat am 26. November 2002 eine Erfindung mit der Bezeichnung „Mit einem Reibrad kombinierter Riemenantrieb für Aggregate einer Brennkraftmaschine“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zum Patent angemeldet. Mit der zunächst unter dem Aktenzeichen 102 55 078.6 geführten Anmeldung wurde eine Zeichnung (Figur 1) eingereicht. Mit Schreiben der Formalprüferin des Patentamts vom 20. März 2003 wurde die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass die Anmeldung eine Bezugnahme auf weitere Zeichnungen (Figuren 2 und 3) enthalte, die der Anmeldung aber nicht beigelegt gewesen seien. Sie wurde gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 PatG aufgefordert, innerhalb einer Frist von einem Monat entweder die Zeichnungen mit der Folge einer Verschiebung des Anmeldetags nachzureichen oder zu erklären, dass jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten solle. Nachdem die Antragstellerin am 2. April 2003 die fehlenden Zeichnungen nachgereicht hatte, wurde ihr entsprechend § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG mitgeteilt, dass der Anmeldetag auf dieses Datum festgesetzt werde. Ferner erging Mitteilung, dass die Anmeldungsunterlagen der Anmeldung 103 24 999.0 zugeführt worden seien; das bisherige Aktenzeichen sei gelöscht worden.

Am 9. Juli 2003 beantragte die Antragstellerin die Ausstellung eines Prioritätsbelegs zu dem ursprünglichen Aktenzeichen, d. h. bezogen auf den Anmeldetag 26. November 2002. Durch Beschluss der Priostelle des DPMA vom 6. Juli 2006 wurde der Antrag mit der Begründung abgelehnt, auf Grund der Verschiebung des Anmeldetags gemäß § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG auf den 2. April 2003 sei dieser Tag nunmehr der gemäß Art. 4 D Abs. 3 Satz 3 i. V. m. Art. 4 A Abs. 2 und 3 PVÜ maßgebliche Zeitpunkt der vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie stellt die Anträge,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
- festzustellen, dass das DPMA verpflichtet sei, den beantragten Prioritätsbeleg zur deutschen Patentanmeldung 102 55 078.6 auszustellen.

Die Antragstellerin steht auf dem Standpunkt, dass unter einer prioritätsbegründenden vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung (Art. 4 A Abs. 2 und 3 PVÜ) jede Hinterlegung zu verstehen sei, die zur Festlegung des Zeitpunktes ausreicht, an dem die Anmeldung in dem betreffenden Land hinterlegt worden ist, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung sei. Im vorliegenden Fall seien die Voraussetzungen zur Zuerkennung eines Anmeldetags (§ 35 Abs. 2 i. V. m. § 34 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 PatG) - bezogen auf die ursprüngliche Anmeldung ohne Figurenzeichnungen 2 und 3 - am 26. November 2002 erfüllt gewesen. Die später erfolgte Verschiebung des Anmeldetags habe darauf keinen Einfluss gehabt. Dadurch sei eine neue Anmeldung mit neuem Aktenzeichen und mit geändertem Offenbarungsgehalt begründet worden, der ein eigener Anmeldetag zukomme. Das Patentamt hätte den Prioritätsbeleg bzgl. des ursprünglichen Anmeldetags ausgestellt, wenn er vor dem Hinweis der Prüfungsstelle auf die fehlenden Zeichnungen beantragt worden wäre, ebenso wie es Prioritätsbelege auch zu später zurückgenommenen Anmeldungen ausstelle.

Die Präsidentin des DPMA hat - nachdem ihr der Senat dies anheim gegeben hatte - gemäß § 77 Satz 2 PatG ihren Beitritt zum Verfahren erklärt. In ihrer Stellungnahme vertritt sie die Auffassung, mit dem Einreichen einer Anmeldung, die eine Bezugnahme auf fehlende Zeichnungen enthalte, entstehe zunächst ein „schwebender Anmeldetag“. In einem solchen Fall habe der Anmelder die Wahl, durch Verzicht auf die Zeichnungen den ursprünglichen Anmeldetag endgültig wirksam werden zu lassen oder durch Nachreichung der Zeichnungen den Anmeldetag erst mit dem Eingang der Zeichnungen entstehen zu lassen. Die Antragstellerin habe sich im vorliegenden Fall mit der Nachreichung der Zeichnungen bewusst für die Entstehung des Anmeldetags am 2. April 2003 entschieden. Als vorschriftsmäßig hinterlegte Anmeldung i. S. d. Art. 4 D Abs. 3 Satz 3 i. V. m. Art. 4 A Abs. 2 und 3 PVÜ könne nur der Anmeldetag der komplettierten Fassung gelten. Eine Berufung auf den früheren Anmeldetag sei jetzt nicht mehr möglich. Der Anmeldetag sei weder verschoben worden noch sei ein zusätzlicher Anmeldetag geschaffen worden. Daher bleibe es der Antragstellerin nicht überlassen, ob sie für ihre Nachanmeldung lieber den ursprünglichen Anmeldetag ihrer deutschen Voranmeldung als prioritätsbegründend nutzen oder ob sie statt dessen die Priorität aus der komplettierten Fassung mit späterem Anmeldetag in Anspruch nehmen wolle. § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG bewirke auch nicht, dass sich das Schicksal der Anmeldung i. S. d. Art. 4 A Abs. 3 PVÜ später ändere. Ebenso komme es durch die Nachreichung der Zeichnungen nicht zu einer jüngeren und einer älteren Anmeldung i. S. d. Art. 4 C Abs. 4 PVÜ.

II.

Die Beschwerde ist beim dafür zuständigen Gericht in zulässiger Weise erhoben worden; sie erweist sich in der Sache als begründet.

1. Der Rechtsweg zum Bundespatentgericht ist für die vorliegende Beschwerde eröffnet. Zwar handelt es sich bei der Ausstellung eines Prioritätsbelegs nicht um

eine Aufgabe der Prüfungsstellen oder Patentabteilungen des DPMA, deren Beschlüsse gemäß § 65 Abs. 1 Satz 1 PatG mit einer Beschwerde vor dem Bundespatentgericht angefochten werden können. Auf Grund des engen Zusammenhangs zwischen der Ausstellung des Prioritätsbelegs mit der Anmeldung, auf den sich dieser bezieht, erscheint es aber sachgerecht, insoweit eine Annexzuständigkeit des Bundespatentgerichts anzunehmen und die Antragstellerin nicht auf den Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten zu verweisen (entgegen BPatG, BIPMZ 1990, 370; Busse, PatG, 6. Aufl., vor § 40 Rn. 17).

2. Die Beschwerde ist zulässig. Insbesondere kann der Antragstellerin das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis hinsichtlich der Erlangung des Prioritätsbelegs nicht abgesprochen werden. Zwar ist nach deutschem Recht (§ 41 PatG) die Abgabe einer auf eine ausländische Voranmeldung bezogenen Prioritätserklärung nur innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätstag möglich; diese Frist wäre somit schon am 26. März 2004 abgelaufen. Wird hingegen die Priorität einer deutschen Voranmeldung in anderen Staaten in Anspruch genommen, ist dafür keine einheitliche Erklärungsfrist festgelegt. Gemäß Art. 4 D Abs. 1 Satz 2 PVÜ kann vielmehr jedes Land bestimmen, bis wann die Erklärung abgegeben werden muss. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die beantragte Prioritätsbescheinigung auch heute noch von Nutzen sein kann.

3. Die Antragstellerin hat ein Recht auf Erteilung eines auf den ursprünglichen Anmeldetag lautenden Prioritätsbelegs.

a) Mit der Erteilung von Prioritätsbelegen, für die es im deutschen Recht keine ausdrückliche Vorschrift gibt (im Unterschied etwa zu Regel 54 Satz 1 EPÜAO), wird der Bestimmung des Art. 4 D Abs. 3 Satz 2 PVÜ Genüge getan. Danach ist die zur Vorlage beim Verbandsland der Nachanmeldung dienende Abschrift der Voranmeldung von jeder Beglaubigung befreit, sofern sie von der Behörde, die diese Anmeldung empfangen hat, als übereinstimmend bescheinigt ist. Ergänzend kann nach Art. 4 D Abs. 3 Satz 3 PVÜ verlangt werden, dass der Abschrift eine

von dieser Behörde ausgestellte Bescheinigung u. a. über den Zeitpunkt der Hinterlegung beigefügt wird.

b) Der somit maßgebliche „Zeitpunkt der Hinterlegung“, von dem in Art. 4 D Abs. 3 Satz 3 PVÜ die Rede ist, entspricht normalerweise dem Anmeldetag i. S. d. § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG. Im vorliegenden Fall wurde am 26. November 2002 eine Anmeldung eingereicht, die alle in dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt. Dies gilt ungeachtet des Umstands, dass in der Anmeldung zwei Zeichnungen, auf die in der Beschreibung verwiesen wird, nicht enthalten sind. Die Wirksamkeit der Anmeldung bzw. der Anmeldetag sind in einem solchen Fall nicht davon abhängig, dass der Anmelder auf die an ihn gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 PatG ergehende Aufforderung eine Erklärung abgibt, wonach jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten solle, bzw. dass er ohne ausdrückliche Erklärung auf die Nachreichung der Zeichnungen verzichtet. Davon, dass sich die Anmeldung zunächst in einem „Schwebezustand“ befinde, kann daher nicht die Rede sein.

Nachdem im vorliegenden Fall die zunächst fehlenden Zeichnungen 2 und 3 am 2. April 2003 nachgereicht wurden, ist es gemäß § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG zu einer Verschiebung des Anmeldetags auf diesen Tag gekommen. Es stellt sich somit die Frage, ob dadurch auch der „Zeitpunkt der Hinterlegung“ gleichermaßen verschoben wird. Diese Frage ist - soweit ersichtlich - bislang noch nicht beantwortet worden. Bekannt gewordene Entscheidungen oder Stellungnahmen betreffen Verschiebungen des Anmeldetags nach ausländischem Recht.

Die Antragstellerin beruft sich auf die Beschwerdekammerentscheidung des Europäischen Patentamts vom 21. Februar 1994 (Az. T 132/90 - 3.2.3). Nach dem Leitsatz dieser Entscheidung schließt eine Datumsverschiebung (in diesem Fall nach Schweizer Recht) die Möglichkeit nicht aus, dass die bis zum Datum der Verschiebung bestehende ursprüngliche Anmeldung Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts sein kann und das ursprüngliche Anmeldeda-

tum als Prioritätsdatum anerkannt werden kann. Begründet wird dies damit, dass die Datumsverschiebung eine Wirkung ex nunc entfalte und dass demzufolge die ursprüngliche Anmeldung bis zum Datum der Verschiebung bestehe. Da auf Grund von Art. 87 Abs. 3 EPÜ das spätere Schicksal der ursprünglichen Anmeldung in prioritätsrechtlicher Hinsicht ohne Bedeutung sei, könne diese Anmeldung mithin Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts sein. Zwar könne auch die geänderte Anmeldung mit den darin erstmals offenbarten Merkmalen Grundlage eines Prioritätsrechts sein. Der Patentinhaber habe es aber unterlassen, ein solches Prioritätsrecht in Anspruch zu nehmen.

Ferner zitiert die Antragstellerin die Entscheidung der italienischen Commissione dei ricorsi in materia dei brevetti vom 9. Februar 1971 (GRUR Int. 1972, S. 23 ff.), die sich mit der Priorität einer englischen Voranmeldung für eine italienische Nachanmeldung befasst. Bei der englischen Anmeldung war es zu einer Verschiebung des Anmeldetags („Nachdatierung“) gekommen. Die Commissione wendet hier Art. 4 A Abs. 2 PVÜ an und kommt zu dem Schluss, dass die erste Hinterlegung in dem Moment, in dem sie erfolgt, unabhängig von der Möglichkeit einer späteren Nachdatierung als prioritätsbegründend anzusehen ist.

Die Entscheidung befasst sich auch mit der Vorschrift des Art. 4 C Abs. 4 PVÜ, wonach als erste Anmeldung, von deren Hinterlegungszeitpunkt an die Prioritätsfrist läuft, grundsätzlich auch eine jüngere Anmeldung angesehen wird, die denselben Gegenstand betrifft wie eine erste ältere in demselben Verbandsland eingereichte Anmeldung, sofern diese ältere Anmeldung bis zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Anmeldung zurückgezogen, fallengelassen oder zurückgewiesen worden und noch nicht ihrerseits Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen ist; nach einer Inanspruchnahme der Priorität der jüngeren Anmeldung kann die ältere Anmeldung nicht mehr als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dienen.

Für den ihr vorliegenden Fall der Nachdatierung nach englischem Recht hielt die Commissione diese Vorschrift nicht für anwendbar, weil die ursprüngliche Anmeldung nicht zurückgezogen, fallengelassen oder zurückgewiesen worden sei. Es handele sich nicht um zwei verschiedene Anmeldungen, bei denen die zweite nach Wegfall der ersten eingereicht werde, sondern um eine einzige Anmeldung, nämlich die ursprüngliche, deren Wirkungen auf einen späteren Zeitpunkt datiert werde. Die Nachdatierung bewirke einen Aufschub und nicht eine Aufgabe der ursprünglichen Anmeldung.

Die gegenteilige Auffassung vertrat das Bundespatentgericht in einem Beschluss vom 13. August 1975 (GRUR Int. 1975, 437 ff. - Elektrisches Kabel). Nach dieser Entscheidung kann die Priorität einer nachdatierten englischen Anmeldung für eine deutsche Nachanmeldung in Anspruch genommen werden. Zwar sei die ursprüngliche englische Anmeldung bis zum Zeitpunkt der Hinterlegung der nachdatierten Anmeldung nicht zurückgezogen, fallengelassen oder zurückgewiesen worden. Gleichwohl sei Art. 4 C Abs. 4 PVÜ anwendbar, weil nach dem Sinngehalt dieser Bestimmung der Fortfall der älteren Anmeldung mit der Hinterlegung der jüngeren Anmeldung zeitgleich zusammenfallen könne. Es sei nicht einzusehen, weshalb der Fall, dass ein Anmelder eine ältere Anmeldung zurücknimmt, um sie danach für denselben Gegenstand zu wiederholen, anders zu beurteilen sein sollte als der Fall, dass der Anmelder diese Akte nicht in der zeitlichen Reihenfolge, sondern gleichzeitig vornimmt.

c) Art. 4 C Abs. 4 PVÜ stellt in zweierlei Hinsicht eine Ausnahmenvorschrift dar (vgl. Wieczorek, GRUR Int. 1974, 172 ff.). Diese durchbricht zum einen den Grundsatz, wonach als prioritätsbegründende Anmeldung nur die erste Anmeldung einer Erfindung im Verbandsgebiet in Betracht kommt (vgl. Art. 4 C Abs. 2 PVÜ). Außerdem macht sie eine Ausnahme von dem weiteren Grundsatz, wonach die Priorität vom weiteren Schicksal der sie begründenden Anmeldung unabhängig ist (Art. 4 A Abs. 3 PVÜ). Dadurch soll nationalstaatlichen Vorschriften Rechnung getragen werden, denen zufolge eine erste noch unausgereifte Anmeldung

durch eine überarbeitete jüngere Anmeldung ersetzt werden kann. Aus dieser jüngeren Anmeldung erwächst das neue Prioritätsrecht, wenn die erste Anmeldung bis zur Einreichung der jüngeren Anmeldung verschwunden ist und wenn die erste Anmeldung nicht selbst prioritätsbegründend genutzt worden ist.

d) Diese Erwägungen könnten dafür sprechen, auch in der Verschiebung des Anmeldetags nach § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG einen Anwendungsfall des Art. 4 C Abs. 4 PVÜ zu sehen. Auch hier geht es darum, dass die ursprüngliche, noch unvollständige Anmeldung durch eine jüngere Anmeldung mit erweitertem Offenbarungsgehalt ersetzt wird. Letztlich kann dies aber aus folgenden Gründen dahingestellt bleiben:

Zum einen folgt aus der Anwendung des Art. 4 C Abs. 4 PVÜ nicht, dass im Fall einer Verschiebung des Anmeldetags der Voranmeldung der ursprüngliche Anmeldetag nicht mehr als Prioritätsdatum für eine spätere ausländische Nachanmeldung in Anspruch genommen werden kann. Vielmehr bleibt es dem Anmelder überlassen, ob er für seine Nachanmeldung lieber den ursprünglichen Anmeldetag seiner deutschen Voranmeldung als prioritätsbegründend nutzen will und dafür deren zu diesem Zeitpunkt noch unvollständige Offenbarung in Kauf nimmt, oder ob er statt dessen die Priorität aus der komplettierten Fassung mit späterem Anmeldetag in Anspruch nimmt. Wählt er den ersten Weg, bleibt ihm der zweite ein für allemal verschlossen (Art. 4 C Abs. 4 Satz 1 letzter Halbsatz PVÜ). Umgekehrt gilt das gleiche (Art. 4 C Abs. 4 Satz 2 PVÜ).

Zum anderen stellt sich die Frage, ob die Priorität der ursprünglich eingereichten deutschen Anmeldung für eine Nachanmeldung genutzt werden kann, nicht im vorliegenden Verfahren, sondern im Verfahren einer ausländischen (bzw. inter- oder supranationalen) Nachanmeldung, in dem diese Priorität beansprucht wird. Sie muss dementsprechend auch dort beantwortet werden.

e) Daraus folgt, dass das DPMA der Antragstellerin die Ausstellung einer auf den ursprünglichen Anmeldetag bezogenen Prioritätsbescheinigung nicht verweigern darf. Allerdings ist in diesem Beleg auch darauf hinzuweisen, dass die Anmeldung unter geändertem Aktenzeichen mit jüngerem Anmeldetag und mit zusätzlichen Zeichnungen fortgeführt wird.

4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt im Hinblick auf die durch den vorliegenden Fall aufgeworfenen Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, die in der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung noch nicht beantwortet worden sind (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

Schülke

Püschel

Rauch

prä