



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 16/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 298 25 029.2**

(hier: Versäumung der Abzweigungsfrist)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. November 2004 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie den Richter Dipl.-Ing. Dr. Pösentrup und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom 26. April 2004 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Anmelderin hat am 4. Februar 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Gebrauchsmusteranmeldung mit der Bezeichnung "Umgekehrte Handansaugvorrichtung" eingereicht und dabei die Abzweigung aus der europäischen Patentanmeldung EP 98 112 671.7 erklärt, die am 8. Juli 1998 unter Inanspruchnahme der Priorität aus einer U.S.-amerikanischen Patentanmeldung beim europäischen Patentamt eingereicht worden war. Die Benennung der europäischen Patentanmeldung für die Bundesrepublik Deutschland war wegen Nichtzahlung der Benennungsgebühr mit Wirkung vom 25. November 2000 weggefallen. Im Hinblick auf die Benennung anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation war die Anmeldung im Zeitpunkt der Gebrauchsmusteranmeldung jedoch noch anhängig.

Nach Auffassung der Gebrauchsmusterstelle hat sich die europäische Patentanmeldung mit Wegfall der Benennung für die Bundesrepublik Deutschland am 25. November 2000 nach § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG "erledigt" mit der Folge, daß die 2-Monats-Frist des § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG mit Ende des Monats November 2000 zu laufen begonnen hatte und mit Ablauf des Monats Januar 2001 verstrichen war, so daß die erst am 4. Februar 2004 erklärte Abzweigung verspätet und mithin nicht wirksam war.

Die Gebrauchsmusterstelle hat die Anmelderin zunächst auf ihre Rechtsauffassung hingewiesen und mitgeteilt, daß die Anmeldung insgesamt zurückgewiesen werden müsse, wenn die Abzweigungserklärung nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheides zurückgenommen werde. Demgegenüber hat die Anmelderin ihre Anmeldung mit der Abzweigungserklärung aufrechterhalten.

Mit Beschluß vom 26. April 2004 hat die Gebrauchsmusterstelle die Anmeldung aus den genannten Gründen zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, die Abzweigung sei rechtzeitig erklärt worden. Dazu vertritt sie die Auffassung, daß die Erledigung einer europäischen Patentanmeldung nach § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG erst mit Beendigung des gesamten Anmeldeverfahrens eintrete, nicht jedoch mit dem Wegfall der Benennung einzelner Mitgliedstaaten, auch wenn dabei die Benennung für die Bundesrepublik Deutschland in Wegfall komme.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Eintragung der Gebrauchsmusteranmeldung mit dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung EP 98 112 671.7 anzuordnen.

## II

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. In der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg. Da die Anmelderin die Abzweigung verspätet erklärt hat, hat die Gebrauchsmusterstelle ihre an der Inanspruchnahme des Anmeldetages der europäischen Anmeldung 98 112 671.7 festhaltende Gebrauchsmusteranmeldung mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 8 GebrMG zu Recht zurückgewiesen.

Die Eintragung in das Gebrauchsmusterregister setzt nach § 8 Abs 1 Satz 1 GebrMG voraus, daß die Anmeldung den Anforderungen der §§ 4, 4a GebrMG genügt. Im Fall einer (als *lex specialis* zur Bestimmung des Anmeldetages nach § 4a Abs 2 Satz 1 GebrMG anzusehenden) Abzweigung aus einer früheren Patentanmeldung hat die Eintragungsbehörde (bzw. das Beschwerdegericht) auch deren Erfordernisse zu prüfen. Insbesondere darf eine Eintragung mit dem Anmeldetag einer früheren Patentanmeldung dann nicht erfolgen, wenn die Abzweigung verspätet und damit nicht wirksam erklärt worden ist. So verhält es sich hier.

1. Gemäß § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG kann das in § 5 Abs 1 Satz 1 GebrMG normierte Abzweigungsrecht der Anmelderin, d.h. die Möglichkeit, für ihre Gebrauchsmusteranmeldung den früheren Anmeldetag einer (dieselbe Erfindung betreffenden, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten) Patentanmeldung in Anspruch zu nehmen, nur innerhalb einer Frist von "zwei Monaten nach dem Ende des Monats, in dem die Patentanmeldung "erledigt .... ist", ausgeübt werden. Für die Frage, ob sich die am 4 Februar 2004 erklärte Abzweigung noch innerhalb dieser Zweimonatsfrist hält, ist mithin entscheidend, ob bis zu diesem Datum überhaupt eine Erledigung der früheren Patentanmeldung eingetreten ist und ggfs zu welchem Zeitpunkt.

2. In Übereinstimmung mit der Gebrauchsmusterstelle geht der Senat davon aus, daß die europäische Patentanmeldung EP 98 112 671.7 vom 8. Juli 1998 bereits mit Eintritt der Rücknahmefiktion des Art. 91 Abs 4 EPÜ am 25. November 2000 im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland iSv § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG erledigt war mit der Folge, daß die 2-Monats-Frist des § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG mit Ende des Monats November 2000 zu laufen begonnen hat und mit Ablauf des Monats Januar 2001 verstrichen war. Deswegen war die am 4. Februar 2004 erklärte Abzweigung verspätet und mithin unwirksam.

3.1 Die von der Anmelderin vertretene Rechtsauffassung, wonach der Wegfall der Benennung einer europäischen Patentanmeldung für die Bundesrepublik Deutschland bei fortgesetzter Anhängigkeit der Anmeldung für andere Mitgliedstaaten der EPO noch keine Erledigung dieser Patentanmeldung iSv § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG bedeute, kann schon wegen des Wortlauts von § 5 Abs 1 GebrMG nicht überzeugen. Denn diese Auslegung hätte zur Folge, daß das Erfordernis, wonach die Abzweigung nur aus einer solchen Patentanmeldung erfolgen kann, die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland gemacht wurde, in Fällen wie dem vorliegenden praktisch bedeutungslos wäre. Die praktische Bedeutung der Vorschrift liegt in einer engen zeitlichen Anbindung der abgezweigten deutschen Gebrauchsmusteranmeldung an einen für die Bundesrepublik Deutschland nachgesuchten Patentschutz. Sie stellt den wesentlichen Unterschied dar zwischen dem geltenden § 5 Abs 1 GebrMG und einer solchen Regelung, die die Abzweigung einer deutschen Gebrauchsmusteranmeldung aus einer jeglichen Patentanmeldung zuließe, also auch aus solchen, die von vornherein nur mit Wirkung für das Ausland gemacht wurden. Je größer der zeitliche Abstand der späteren Gebrauchsmusteranmeldung zu dem früheren Verfahren wird, mit dem Patentschutz für die Bundesrepublik Deutschland nachgesucht wurde, um so beliebiger wird dieser sachliche Zusammenhang. Wenn dieser Zusammenhang aus der Sicht des Gesetzgebers unwesentlich gewesen wäre, hätte es dem Gesetzgeber freigestanden, auf diese Voraussetzung für alle Fälle oder für die Fälle der europäischen bzw internationalen Patentanmeldungen zu verzichten. Denn es gab keine zwingende rechtliche Notwendigkeit, die Abzweigung einer deutschen Gebrauchsmusteranmeldung auf solche Fälle zu beschränken, in denen früher Patentschutz für die Bundesrepublik Deutschland nachgesucht wurde. Der Gesetzgeber hat sich jedoch für die jetzt in Geltung befindliche Fassung des § 5 Abs 1 GebrMG entschieden.

Für die Absicht des Gesetzgebers, die Wirksamkeit der Abzweigungserklärung an die zeitliche Nähe zu einer Patentanmeldung für die Bundesrepublik Deutschland zu binden, spricht auch die Entstehungsgeschichte des § 5 Abs 1 GebrMG. Die Abzweigungsregelungen in § 5 GebrMG wurden mit dem Gebrauchsmusteränderungsgesetz von 1986 in das deutsche Gebrauchsmusterrecht eingeführt und haben die Vorschriften über die Gebrauchsmusterhilfsanmeldung in § 2 Abs 6 GebrMG a.F. (1936/1968) ersatzlos ersetzt. Dabei wollte der Gesetzgeber alle Aspekte abdecken, die für die Einführung der Gebrauchsmusterhilfsanmeldung maßgebend waren (vgl Begründung des Gesetzentwurfes, BIPMZ 1986, 310 ff, 326). Obwohl § 2 Abs 6 GebrMG a.F. (1936/1968) nicht ausdrücklich die Verbindung der Gebrauchsmusterhilfsanmeldung mit einer nationalen deutschen Patentanmeldung vorschrieb, bestand allgemeines Einvernehmen darüber, daß die Gebrauchsmusterhilfsanmeldung nur gleichzeitig mit solchen Patentanmeldungen wirksam erklärt werden konnte, die für die Bundesrepublik Deutschland eingereicht worden waren (vgl BPatGE 22, 268 ff 270). Ungeklärt war nach der alten Rechtslage nur die Frage, in welchem Umfang Gebrauchsmusterhilfsanmeldungen zu Patentanmeldungen nach dem EPÜ oder dem PCT zulässig waren. Die Anwendbarkeit der Regelung im neuen § 5 Abs 1 GebrMG auch auf Anmeldungen nach diesen Verträgen wollte der Gesetzgeber durch die Wendung "mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland" zum Ausdruck bringen, die an die Terminologie des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen von 1976 anknüpft (vgl Begründung des Gesetzentwurfes BIPMZ 1986, 310 ff, 325). In diesem Gesetz erscheinen entsprechende Formulierungen ausnahmslos im Artikel II, der sich mit dem Europäischen Patentrecht befaßt, und nur in solchen Vorschriften, für deren Anwendbarkeit die andauernde Benennung der Bundesrepublik Deutschland für die jeweilige europäische Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents auch für die Bundesrepublik Deutschland verlangt wird (vgl Artikel II § 1 Abs 1 Satz 1, § 3 Abs 1 Satz 1, Abs 2, § 6 Abs 1, § 6a, § 9 Abs 1 Satz 1 IntPatÜG). Dagegen enthält das Gesetz keine Vorschrift, die an eine europäische Patentanmeldung anknüpfen würde, für die die Bundesrepublik Deutschland ent-

weder von vornherein nicht benannt wurde oder für die eine ursprüngliche Benennung der Bundesrepublik Deutschland später in Wegfall gekommen wäre.

3.2 Diese Feststellungen stehen nicht im Gegensatz zu der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 27. November 2000 G 4/98 (Amtsblatt EPA 2001, 131 ff), auf die die Anmelderin verweist. Deren wesentliche Aussage geht dahin, daß die Benennung eines Vertragsstaates des EPÜ in einer europäischen Patentanmeldung unbeschadet des Artikels 67 Abs 4 EPÜ nicht rückwirkend wirkungslos wird und nicht als nie erfolgt gilt, wenn die entsprechende Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist und deswegen die entsprechende Benennung gem Art 91 Abs 4 EPÜ als zurückgenommen gilt. Damit befaß sich diese Entscheidung lediglich mit der Rechtslage bis zum Wegfall der Benennung, nicht dagegen mit der Rechtslage danach.

3.3 Weiter setzt sich der Senat mit seinen Feststellungen in keinen Gegensatz zu der von der Anmelderin zitierten Passage aus der Begründung des Gesetzentwurfes für das Gesetz zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes 1986 (vgl BIPMZ 1986, 310, 325):

"Der Anmelder wird der Notwendigkeit enthoben, sich bereits im Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung darüber schlüssig zu werden, ob er eine parallele Gebrauchsmustervoll- oder hilfsanmeldung einreichen will. Hat er die Möglichkeit eines ergänzenden Gebrauchsmusterschutzes zunächst außer acht gelassen, kann er die ihm daraus erwachsenden Nachteile durch eine nachträglich eingereichte Gebrauchsmusteranmeldung, verbunden mit der Erklärung über die Inanspruchnahme des Anmeldetages der Patentanmeldung, abwenden. Seine Entscheidung über den flankieren Gebrauchsmusterschutz braucht er erst dann zu treffen, wenn sich ein solcher Schutz später als zweckmäßig erweist, etwa um den Schutz aus der offengelegten Patentanmeldung (Anspruch auf eine

den Umständen nach angemessene Entschädigung, § 33 PatG) zu verstärken oder um die Nachteile einer Versagung oder eines Widerrufs des nachgesuchten Patent aufzufangen. ..."

Die hier vertretene Auffassung des Begriffs der Erledigung der Patentanmeldung iSv § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG wird vielmehr durch diese Ausführungen weiter bestätigt. Denn die Idee vom "flankierenden Gebrauchsmusterschutz", von einer Verstärkung des Schutzes aus der offengelegten Patentanmeldung oder vom Auffangen von Nachteilen durch die Versagung oder durch den Widerruf eines Patents sind nur dann sinnvoll, wenn es sich dabei um nationale deutsche Patentanmeldungen handelt oder solche europäischen oder internationalen Anmeldungen, die im Zeitpunkt der Gebrauchsmusteranmeldung noch für die Bundesrepublik Deutschland betrieben werden oder deren Betreibung für die Bundesrepublik Deutschland sich gerade erst erledigt hat. In Bezug auf solche Patentanmeldungen, die nur (noch) für das Ausland betrieben werden, lassen sich die beschriebenen Wirkungen mit einer deutschen Gebrauchsmusteranmeldung nicht erreichen.

3.4 Schließlich steht die hier vertretene Auffassung von dem Begriff der Erledigung iSv § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG im Einklang mit der Rechtsnatur der europäischen Patentanmeldung. Das "Europäische Patent" ist kein einheitliches, europäisches Schutzrecht, das auf den Gebieten aller Vertragsstaaten des EPÜ automatisch und nach einheitlichen Regeln Schutz genießt. Es begründet vielmehr nur in denjenigen Vertragsstaaten Schutz, für die es beantragt und erteilt wird, und es unterliegt dort nur teilweise, nämlich in bezug auf seine Gültigkeit, seinen Schutzbereich und seine Schutzdauer, den einheitlichen Vorschriften des europäischen Patentrechts. Im übrigen untersteht es den unterschiedlichen Vorschriften des nationalen Rechts der betreffenden Vertragsstaaten. Es ist ein europäisches Bündelpatent mit europäischen und nationalen Schutzwirkungen. Dabei kommt den nationalen Schutzwirkungen - neben den europäischen - eine wesentliche Bedeutung zu. Insoweit wird nur beispielsweise auf Art 66 und Art 69 Abs 1 und 3 EPÜ verwiesen. Die hier vertretene Idee, daß sich eine europäische Patentanmeldung

auch nur teilweise erledigen kann, dann nämlich, wenn die ursprüngliche Benennung für einen Vertragsstaat - hier die Bundesrepublik Deutschland - ausdrücklich zurückgenommen wird oder wegen Nichtzahlung der Benennungsgebühr als zurückgenommen gilt, entspricht diesen Besonderheiten des europäischen Patents.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen, weil mit der Frage nach der Bedeutung des Wegfalls der Benennung der Bundesrepublik Deutschland in einer europäischen Anmeldung für die Abzweigungsbefugnis des Anmelders eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist (§ 100 Abs 2 Nr 1 PatG).

Goebel

Pösentrup

Werner

Be