



# BUNDESPATEENTGERICHT

10 W (pat) 3/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2009 024 690.8**

wegen Inanspruchnahme der inneren Priorität auf  
der Anmeldung 10 2008 062 109.9

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Mai 2010 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Lehner

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klasse H02K - vom 30. Oktober 2009 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 12. Juni 2009, hat die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Elektromotor mit Gehäuseteil und Lüfterhaube“ unter Inanspruchnahme der inländischen Priorität vom 16. Dezember 2008 aus DE 10 2008 062 109.9 „Adapter und Umrichtersystem“ beantragt. Der Nachanmeldung „Elektromotor mit Gehäuseteil und Lüfterhaube“ waren 13 Seiten Beschreibung und eine Zeichnung beigelegt.

Die Prüfungsstelle für Klasse H02K des Patentamts hat nach vorausgehendem Zwischenbescheid mit Beschluss vom 30. Oktober 2009 den Antrag auf Inanspruchnahme der inneren Priorität zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, den verfahrensgegenständlichen Anmeldungen liege nicht dieselbe Erfindung zugrunde. Während die Nachanmeldung 10 2009 024 690.8 Schutz für einen Elektromotor mit Gehäuseteil und einer Lüfterhaube mit einem schichtartigen Aufbau begehre, befasse sich die Voranmeldung 10 2008 062 109.9 wie schon aus dem Titel „Adapter und Umrichtersystem“ ersichtlich mit einem anderen Gegenstand. Die wesentlichen Merkmale der der Nachanmeldung „Elektromotor mit Gehäuseteil und Lüfterhaube“ zugrunde liegenden Erfindung seien in der Voranmeldung nicht offenbart, ein gemeinsamer Erfindungsgedanke für den Fachmann nicht erkennbar.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und beantragt,

den angegriffenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Oktober 2009 aufzuheben.

Sie verweist auf teilweise übereinstimmende Textpassagen in den verfahrensgenständlichen Anmeldungen. Der in den vorgelegten Druckschriften offenbarten Erfindung liege für den Fachmann ersichtlich ein einheitlicher Erfindungsgedanke zugrunde. Daher sei das Begehren der Anmelderin auf Inanspruchnahme der inneren Priorität der Voranmeldung gerechtfertigt.

Das Patentamt hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und insoweit begründet, als sie unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt führt, denn das Verfahren vor dem Patentamt leidet an einem wesentlichen Mangel, § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG.

1. Zwar ist die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde zulässig. Sie richtet sich gegen einen förmlichen Beschluss des Patentamts (§ 73 Abs. 1 PatG). Dass es sich hierbei lediglich um eine Vorabentscheidung über die Inanspruchnahme der inneren Priorität handelt, ohne über den Erteilungsantrag zu befinden, führt nicht zur Unzulässigkeit der Beschwerde (vgl. BGH BIPMZ 67, 294, 295 - *UHF-Empfänger II*; BPatGE 17, 228, 231; BPatGE 29, 65, 67; *Schulte*, PatG, 8. Aufl., Einl Rn 430).

2. Aber es war dem Patentamt versagt, der Sache nach über die Inanspruchnahme der inneren Priorität der Voranmeldung gesondert zu entscheiden.

Das Anmeldeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist grundsätzlich durch eine einheitliche, einzige Endentscheidung abzuschließen (vgl. BPatGE 17, 228, 232; BPatGE 23, 48, 52; *Schulte PatG*, 8. Aufl., Einl Rn. 422, so auch Senat, Beschluss vom 14. April 2009 - 10 W (pat) 36/08 in ständiger Rechtsprechung). Eine Vorabentscheidung zur Feststellung der materiellen Berechtigung einer Priorität in der späteren Anmeldung ist unzulässig (vgl. BPatGE 28, 31, 32 - *Schallsonde*; BPatGE 28, 222). Anderenfalls würde die zugunsten des Patentanmelders nach dem Gesetz bestehende Möglichkeit, im Laufe des Erteilungsverfahrens die Nachanmeldung zu ergänzen oder sich auf die Inanspruchnahme einer von einer früheren Priorität gedeckten, eingeschränkten Offenbarung in der Nachanmeldung zurückzuziehen, unterbunden (vgl. BPatGE 28, 222, 225 unter Hinweis auf BGH GRUR Int 1960, 506 ff - *Schiffslukenverschluß*; BGH GRUR 1979, 224 ff - *Aufhänger*).

Ob ein Anmelder berechtigt ist, die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch zu nehmen, ist keine Frage der formellen Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs - über die nach Lage des Einzelfalls im Wege einer Zwischenentscheidung durch das Patentamt befunden werden kann (etwa bei Überschreitung der Jahresfrist des § 40 Abs. 1 PatG, vgl. BPatGE 26, 32, oder zum Eintritt der Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG, vgl. BPatGE 26, 119) -, sondern ausschließlich der materiellen Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs (vgl. BPatGE 28, 31, 32 - *Schallsonde*; BPatGE 28, 222).

Da sich die angegriffene Vorabentscheidung des Patentamts mit der Frage auseinandersetzt, ob es sich bei den verfahrensgegenständlichen Anmeldungen aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns um dieselbe Erfindung handelt, ihr somit die Beurteilung des Entstehens eines Prioritätsrechts nach § 40 Abs. 1 PatG in

sachlich-rechtlicher Hinsicht zugrunde liegt, kann sie nach Vorstehendem keinen Bestand haben.

Schülke

Püschel

Lehner

prä