

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	11 W (pat) 14/09
Entscheidungsdatum:	28. Oktober 2010
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 40 PatG, Art. 4 Lit. A. PVÜ, §§ 51, 52, 56 ZPO, §§ 106, 181, 1629 BGB

Unterbekleidungsteil

1. Das Prioritätsrecht ist ein selbständiges, frei übertragbares Recht. Die Übertragung des Prioritätsrechts auf einen Rechtsnachfolger unabhängig von einer Übertragung der prioritätsbegründenden Voranmeldung oder des daraus entstandenen Vollrechts ist ebenso wie bei einer ausländischen Priorität (Unionspriorität) auch zur Inanspruchnahme einer inländischen Priorität zulässig und genügend.
2. Zur rechtswirksamen Inanspruchnahme der Priorität muss die Übertragung des Prioritätsrechts auf den Anmelder als Rechtsnachfolger **vor** der **Prioritätserklärung** stattgefunden haben, die nach dem Anmeldetag der Nachanmeldung liegen kann.

Da es im Patentrecht keine kleinere Zeiteinheit als einen Tag gibt und der Anmeldetag ab seinem Tagesbeginn gilt, muss das Prioritätsrecht zumindest am Tag vor der Prioritätserklärung übertragen worden sein.

3. Die Angabe des gesetzlichen Vertreters einer prozessunfähigen natürlichen Person ist für Patentanmeldungen nicht vorgeschrieben, so dass der Mangel der Prozessfähigkeit und die Verfahrensvoraussetzung der gesetzlichen Vertretungsmacht nicht ohne Weiteres von Amts wegen berücksichtigt werden können.



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 14/09

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
28. Oktober 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 017 576.5

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. W. Maier sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Ing. (Univ.) Rothe und Dipl.-Ing. (Univ.) Fetterroll

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 7. April 2008 die - am 11. Dezember 2008 offengelegte - Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Unterbekleidungsteil“ unter Inanspruchnahme der inländischen Priorität des am 5. Juni 2007 angemeldeten Gebrauchsmusters 20 2007 007 933.8 eingereicht worden, und zwar insbesondere mit den als Anlagen beigefügten Formblättern „Erfinderbenennung“ und „Erklärung: Berechtigung, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen“, beide ausgefüllt am Anmeldetag.

Der Anmelder und spätere Inhaber des - am 2. August 2007 eingetragenen und am 6. September 2007 bekanntgemachten - Gebrauchsmusters, das als prioritätsbegründende Voranmeldung dienen soll, ist A..., der sich in der ersten Anlage vom 7. April 2008 selbst als Erfinder benannte und erklärt hat, das Recht auf das Patent sei durch Vertrag vom 7. April 2008 auf den Anmelder, A1..., übergegangen.

Bei der zweiten Anlage handelt es sich um ein Formblatt für europäische Patentanmeldungen (zu Feld Nr. VIII (iii)), das nach seinem Aufdruck für die Erklärung hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders vorgesehen ist, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen, falls keine Anmelder- oder Namensidentität bei Vor- und Nachanmeldung vorliegt. Auf diesem Formblatt hat A... am 7. April 2008 erklärt, der Anmelder werde ermächtigt, die Priorität der früheren

Anmeldung des Gebrauchsmusters auf Grund einer Vereinbarung zwischen ihm und dem Anmelder vom 7. April 2008 zu beanspruchen.

Das Patentamt hat den Anmelder in der Anlage zur Bibliografie-Mitteilung vom 9. Juni 2008 wegen fehlender Anmelderidentität aufgefordert, entsprechende Nachweise wie einen Umschreibungsantrag oder eine Prioritätsrechtsübertragungserklärung einzureichen. Daraufhin hat A..., der den Anmelder als Patentanwalt vertritt, am 26. Juni 2008 erklärt, das Recht für die Beanspruchung der Priorität der Voranmeldung sei von A... auf den Anmelder übergegangen.

Im Prüfungsbescheid vom 17. Juli 2008 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 41 B zwar angenommen, dass der Anmelder nun als Inhaber des Gebrauchsmusters benannt worden sei, das Prioritätsrecht des Anmelders aber ausgeschlossen, da die Rechtsnachfolge des Anmelders **vor Abgabe** der Prioritätserklärung hätte eingetreten sein müssen.

Hierauf haben der Anmelder persönlich und sein patentamtlicher Vertreter A... gemeinsam mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2008 erklärt, dass der Anmelder seit dem 31. Dezember 2007 Inhaber der Voranmeldung, des Gebrauchsmusters, sei; eine Umschreibung sei aber nicht beabsichtigt.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 41 B vom 17. März 2009 ist die Patentanmeldung wegen fehlender Neuheit gegenüber dem als Voranmeldung genannten Gebrauchsmuster zurückgewiesen worden. Die Priorität des Gebrauchsmusters sei mangels Nachweises der Rechtsnachfolge nicht wirksam in Anspruch genommen worden.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts hat der Anmelder am 29. April 2009 Beschwerde eingelegt.

Der Beschwerdeführer trägt zunächst im Wesentlichen vor, zusammen mit dem Einreichen der Nachanmeldung sei die Abtretung des Prioritätsrechts vom Voranmelder an den Nachanmelder mit demselben Datum beigefügt worden (zweite Anlage). Tatsächlich sei aber bereits zum Jahresende 2007 die Voranmeldung auf den Nachanmelder übertragen worden. Zum Zeitpunkt der Nachanmeldung und damit der Inanspruchnahme der Priorität habe somit ein identischer Inhaber der Vor- und Nachanmeldung vorgelegen.

Hierzu hat der Beschwerdeführer erstmalig den Vertrag vom 31. Dezember 2007 (in Kopie, Anlage G) vorgelegt, wonach A... sein Gebrauchsmuster zum symbolischen Preis von 1,00 € an den Anmelder verkauft, sowie den Umschreibungsantrag vom 27. April 2009 (Anlage F).

Auf den Zwischenbescheid des Senats vom 7. Januar 2010 vertritt der Beschwerdeführer die Ansicht, ihm sei das Prioritätsrecht der Voranmeldung vor Abgabe der Prioritätserklärung am 7. April 2008 wirksam übertragen worden. Ob er als Anmelder darüber hinaus noch Inhaber von über das Prioritätsrecht hinausgehenden weiteren Rechten gewesen sei, sei dabei unerheblich. Die Übertragung des Prioritätsrechts sei mit der Erklärung vom 7. April 2008 (zweite Anlage) auch hinreichend nachgewiesen. Der Anmelder der Erstanmeldung als Zedent des Prioritätsrechts ermächtigte dort den Anmelder der Nachanmeldung als Zessionar, das Prioritätsrecht in Anspruch zu nehmen. Diese Erklärung, sein Prioritätsrecht auf den Anmelder der Nachanmeldung zu übertragen, sei vom Zedenten eigenhändig unterschrieben. Damit liege der Nachweis vor, dass der Anmelder der Erstanmeldung sein Prioritätsrecht abgegeben habe und der Anmelder der Nachanmeldung daraus berechtigter Rechtsnachfolger sei. Die Rechtsnachfolge des Prioritätsrechts sei auch vor Abgabe der Prioritätserklärung eingetreten.

Auf den zweiten Zwischenbescheid des Senats vom 20. April 2010 vertritt der Beschwerdeführer nunmehr die Rechtsansicht, aus der Entscheidung des 4. Senats des Bundespatentgerichts vom 18. Februar 1986 - Az. 4 W (pat) 56/85 (Mitt. 1986,

88 f.) folge, dass die Frage der materiellen Wirksamkeit des Prioritätsanspruches nicht geprüft und über sie nicht unter Anforderung von Nachweisen abschließend befunden werden dürfe. Denn nur dann, wenn andere entscheidungserhebliche Entgegenhaltungen als die Voranmeldung, deren Prioritätsrecht in Anspruch genommen werde, aus dem Prioritätsintervall auftauchten, komme es im Prüfungsverfahren für die Nachanmeldung auf das Prioritätsrecht an und könne die materielle Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs geprüft werden.

Darüber hinaus sei die Übertragung des Prioritätsrechts aber auch durch schriftlichen Vertrag nachgewiesen. Denn in der Erklärung zur Berechtigung, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen, vom 7. April 2008 (zweite Anlage) liege nicht nur eine einseitige Abtretungserklärung vor. Vielmehr handele es sich um einen Abtretungsvertrag. Einerseits gebe A... im eigenen Namen mit der Ermächtigung, die Priorität zu beanspruchen, eine auf Übertragung des Prioritätsrechts gerichtete Willenserklärung ab. Die Annahme werde durch A... als Vertreter des Anmelders erklärt, indem er im Antrag zur Nachanmeldung im Feld 9 die inländische Priorität der Voranmeldung in Anspruch nehme. Hierbei habe A..., dem vom Anmelder für diese Geschäfte Vertretungsmacht übertragen worden sei, gemäß § 164 BGB als Vertreter gehandelt.

Der Senat hat durch amtliche Ermittlung festgestellt, dass der am 24. Mai 1993 geborene Anmelder minderjährig ist und unter derselben Anschrift bei seinem Vater Patentanwalt A... und seiner Mutter wohnt.

In der mündlichen Verhandlung, in der entgegen einer Empfehlung des Senats weder der Anmelder persönlich noch Patentanwalt A... aufgetreten sind, vertritt der Beschwerdeführer insbesondere die Ansicht, der Vater des Anmelders könne gleichzeitig als patentanwaltlicher und gesetzlicher Vertreter gehandelt haben. Außerdem habe die Prioritätsrechtsabtretung auch vor den Unterlagen der Nachanmeldung schon mündlich stattgefunden, wie es im familiären Bereich durchaus üblich sei.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts aufzuheben und das Patent wie beantragt zu erteilen.

Demnach ist die Erteilung nach Haupt- und Hilfsanträgen 1 und 2 vom 18. Dezember 2008, eingegangen am 22. Dezember 2008, vollständig wiedergegeben in der Fassung vom 29. April 2009, mit den Patentansprüchen 1 bis 13 nach Hauptantrag, hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 bis 13 nach Hilfsantrag 1, weiter hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 bis 12 nach Hilfsantrag 2 sowie jeweils mit der Beschreibung mit den Seiten 1 und 1a vom 18. Dezember 2008, eingegangen am 22. Dezember 2008, und den ursprünglichen Seiten 2 bis 6 und mit den ursprünglich eingereichten Zeichnungen Fig. 1a, 1b und 2 beantragt.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

1. Unterbekleidungsteil (1) für Damen mit einer Damenfeinstrumpfhose bestehend aus einem Beinabschnitt (2) und einem Hüftabschnitt (3),
wobei ein Bauchabschnitt (4), dessen Länge so bemessen ist, dass er im Tragezustand unmittelbar unterhalb der Brust der Trägerin endet, sich am oberen Ende des Hüftabschnittes (3) anschließt,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Bauchabschnitt (4) einstückig mit dem Beinabschnitt ausgebildet ist.

Es folgen die nachgeordneten, mit den ursprünglichen übereinstimmenden Patentansprüche 2 bis 13.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet:

Bekleidungskombination aus einem Büstenhalter und einem Unterbekleidungsteil (1) für Damen mit einer Damenfeinstrumpfhose bestehend aus einem Beinabschnitt (2) und einem Hüftabschnitt (3),

wobei ein Bauchabschnitt (4), dessen Länge so bemessen ist, dass er im Tragezustand unmittelbar unterhalb der Brust der Trägerin endet, sich am oberen Ende des Hüftabschnittes (3) anschließt,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

der Bauchabschnitt (4) einstückig mit dem Beinabschnitt ausgebildet ist und der obere Randabschluss des Unterbekleidungsteils mit der bei der Trägerin verursachten Einschnürung des Unterbrustgurtes des Büstenhalters zusammenfällt.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 fügt demgegenüber noch an:

... und der obere Rand (7) Befestigungselemente (9) zum Verbinden mit dem Brustuntergurt (6) eines auf den oberen Rand (7) des Bauchabschnittes (4) aufgelegten Unterbrustgurtes (6) eines Büstenhalters (5) aufweist.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

A.

Die Beschwerde ist zulässig.

Der Anmelder und Beschwerdeführer ist zwar nicht prozessfähig, er wird aber **gesetzlich vertreten**. Eine Vollmacht des vertretenden Patentanwalts liegt nicht vor, und eine Bevollmächtigung des Patentanwalts kann nicht angenommen werden.

Der Senat hat im Rahmen der ihm gemäß § 56 Abs. 1 ZPO obliegenden Prüfung von Amts wegen festgestellt, dass der Anmelder und Beschwerdeführer als beschränkt geschäftsfähiger Minderjähriger gemäß §§ 51, 52 ZPO i. V. m. § 106 BGB **prozessunfähig** ist. Prozessual ist der Anmelder daher grundsätzlich nur durch seinen gesetzlichen Vertreter handlungsfähig (§§ 51, 52 ZPO, § 107 BGB). Eine ausnahmsweise gegebene Geschäftsfähigkeit des Minderjährigen gemäß §§ 110, 112 oder 113 BGB liegt hier offenbar nicht vor. Weder im Erteilungsverfahren vor dem Patentamt noch im Beschwerdeverfahren ist die Minderjährigkeit des Anmelders offengelegt und der gesetzliche Vertreter benannt worden.

In einer Klageschrift, Berufungsschrift oder Revisionsschrift sind nach §§ 253 Abs. 4, 519 Abs. 4, 549 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 130 Nr. 1 ZPO neben den Parteien auch die gesetzlichen Vertreter zu bezeichnen. Analog hält der Senat die Angabe des gesetzlichen Vertreters - jedenfalls bei natürlichen Personen - auch im patentamtlichen und patentgerichtlichen Verfahren schon zur Gewährleistung wirksamer Zustellungen gemäß § 6 Abs. 1 VwZG, § 170 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 127 PatG für erforderlich. Es erscheint daher nicht sachgerecht, dass die Angabe des gesetzlichen Vertreters (einer natürlichen Person) weder im Patentgesetz bei den Erfordernissen der Anmeldung (§ 34 Abs. 3 Nr. 1) wie auch bei den Registereintragungen (§ 30) noch in der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV) noch in der Patentverordnung (PatV) verlangt wird.

Prozessunfähige können zwar nach h.M. eine Patentanmeldung einreichen und wirksam einen Anmeldetag begründen. Im Verfahren können sie aber nur durch ihren gesetzlichen Vertreter handeln, bei Nachteilsgefahr eventuell analog § 56 Abs. 2 ZPO mit Vorbehalt der Genehmigung durch den gesetzlichen Vertreter (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage 2008, § 34 Rdn. 14; Pfanner, Die Patentanmeldung Geschäftsunfähiger und Geschäftsbeschränkter, in: GRUR 1955, 556, 560).

Der Anmelder wird allerdings durch einen Patentanwalt vertreten. Die Bevollmächtigung eines Anwalts durch einen beschränkt geschäftsfähigen Minderjährigen ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters wäre zwar unwirksam, §§ 111, 167 BGB. Der vertretende Patentanwalt ist jedoch der Vater des Anmelders und somit sein gesetzlicher Vertreter, aber nicht allein. Denn die gesetzliche Vertretung des Kindes wird gemäß § 1629 Abs. 1 BGB grundsätzlich von den Eltern gemeinschaftlich ausgeübt. Die Gesamtvertretung bedeutet, dass nur beide Elternteile zusammen befugt sind, im Namen des Kindes Rechtsgeschäfte vorzunehmen und Rechtsstreitigkeiten zu führen (vgl. Münchener Kommentar zum BGB, 5. Auflage, Bd. 8, 2008, § 1629 Rdn. 11). Dies schließt zwar nicht aus, dass ein Elternteil den anderen ermächtigt, in einem bestimmten Umfang allein für das Kind zu handeln, so dass dieser insoweit Einzelvertretungsmacht erhält (vgl. MünchKomm, a. a. O. Rdn. 33, 34). Eine derartige Ermächtigung des Vaters durch die Mutter des Anmelders insbesondere hinsichtlich der vorliegenden Patentanmeldung ist aber weder vorgetragen worden noch ersichtlich.

Im vorliegenden Fall wird zu Gunsten des Anmelders **unterstellt**, dass für ihn sein Vater, der die berufliche Qualifikation eines Patentanwalts besitzt, mit Einverständnis der Mutter des Anmelders im Erteilungs- und Beschwerdeverfahren rechtmäßig als **gesetzlicher Vertreter** gehandelt hat, obwohl dies nicht erkennbar gewesen ist, und als solcher auch dem Vertreter für die mündliche Verhandlung Terminsvollmacht (§ 83 Abs. 2 ZPO) erteilt hat.

Darüber hinaus ist der Vater des Anmelders als dessen gesetzlicher Vertreter jedoch nicht in der Lage gewesen, sich selbst - etwa zur Erlangung eines Honorars - als Patentanwalt Prozessvollmacht zu erteilen, um den Anmelder als bevollmächtigter Patentanwalt zu vertreten, denn dabei handelte es sich um ein unwirksames Insichgeschäft (vgl. § 181 BGB), das der minderjährige Anmelder nicht genehmigen kann.

Auch wenn der minderjährige Anmelder selbst den Vater als Patentanwalt beauftragt und ihm Prozessvollmacht erteilt haben sollte, hätte die Notwendigkeit der Einwilligung oder Genehmigung des gesetzlichen Vertreters (§§ 108, 111 BGB) ebenso zu einem unwirksamen Insichgeschäft geführt.

Der Vater des Anmelders hat sich aber auch nicht ausdrücklich als **anwaltlicher** Vertreter bestellt, sondern ist auf Grund seiner Bezeichnung „Patentanwalt“ sowie als Sozius einer Anwaltskanzlei üblicherweise derart aufgefasst worden, weil der Mangel der Vollmacht weder vor dem Patentamt (§ 15 Abs. 4 DPMAV) noch vor dem Patentgericht (§ 97 Abs. 6 Satz 2 PatG) von Amts wegen berücksichtigt wird, wenn ein Patentanwalt als Vertreter auftritt.

B.

Die Beschwerde ist aber unbegründet.

Die Prüfungsstelle des Patentamts hat die Anmeldung zu Recht mangels Neuheit der Erfindung gemäß § 48 PatG i. V. m. § 3 Abs. 1 PatG zurückgewiesen.

Die Prüfungsstelle hat im Ergebnis zutreffend festgestellt, dass die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung nicht rechtswirksam in Anspruch genommen worden ist, so dass die Gebrauchsmusteranmeldung zum Stand der Technik gemäß § 3

Abs. 1 PatG gehört und den angemeldeten Erfindungsgegenstand neuheitsschädlich trifft.

1) Die - auch in der mündlichen Verhandlung vorgetragene - Ansicht des Anmelders, die materielle Wirksamkeit des Prioritätsanspruches dürfe hinsichtlich der vorliegenden Anmeldung nicht geprüft werden, weil es mangels einer entscheidungserheblichen Entgeghaltung aus dem Prioritätsintervall auf das Prioritätsrecht hier nicht ankomme, ist offensichtlich unzutreffend.

Der Anmelder meint irrtümlich, der Entscheidung des 4. Senats des Bundespatentgerichts vom 18. Februar 1986 (BPatGE 28, 31 f. - Schallsonde = GRUR 1986, 607 = Mitt. 1986, 88 f.) entnehmen zu können, dass die für die Priorität in Anspruch genommene Voranmeldung auch dann nicht als entscheidungserhebliche Entgeghaltung in Betracht kommen darf, wenn die materielle Berechtigung der Prioritätsbeanspruchung verneint werden muss. Die vom Anmelder herangezogene Entscheidung spricht aber im Wesentlich lediglich aus, dass eine isolierte Vorabentscheidung zur Feststellung der materiellen Berechtigung einer Priorität unzulässig ist und diese nur geprüft wird, wenn und soweit es auf sie zur Entscheidung über die Nachanmeldung konkret ankommt.

Dies ist aber hier der Fall. Denn falls die in Anspruch genommene Priorität nicht anerkannt wird, gehört die Voranmeldung ebenso gemäß § 3 PatG zum Stand der Technik wie ohne Geltendmachung einer Priorität, also mit dem Zeitrang des Anmeldetages. Die Voranmeldung betrifft gemäß § 40 Abs. 1 PatG dieselbe Erfindung und ist am 6. September 2007 vorveröffentlicht worden. Da der Nachanmeldung andererseits infolge einer anzuerkennenden Priorität der Zeitrang der Voranmeldung zukäme, könnte ihr nur der Stand der Technik entgegengehalten werden, der vor dem Prioritätstag liegt. Das Prioritätsintervall wird aber bedeutungslos, wenn der Prioritätsanspruch unwirksam ist (vgl. Art. 4 Lit. B. PVÜ i. V. m. § 40 PatG; Kraßer, Patentrecht, 6. Auflage 2009, S. 504 unter 4.; Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage 2008, § 40 Rdn. 28, § 41 Rdn. 50-52).

2) Der Anmelder hat die Priorität der Voranmeldung vom 5. Juni 2007 nicht wirksam in Anspruch genommen.

Das Prioritätsrecht steht gemäß § 40 Abs. 1 PatG dem Anmelder einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung zu, so dass normalerweise bei Vor- und Nachanmeldung Anmelderidentität gegeben sein muss. Das Prioritätsrecht kann aber durch - gesetzliche oder rechtsgeschäftliche - Rechtsnachfolge auf den Anmelder der Nachanmeldung übergegangen sein. Fehlt die Anmelderidentität, bedarf es des Nachweises des Rechtsüberganges. Die Beweislast für seine behauptete Rechtsnachfolge trägt der Nachanmelder (vgl. Schulte a. a. O. § 40 Rdn. 10; BPatGE 28, 31, 32 - Schallsonde = Mitt. 1986, 88 f.; s. zur ausl. Priorität auch: Kaiserliches Patentamt BIPMZ 1906, 127, 129 re. Sp.; Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, 1975, S. 143).

a) Die Anlage 2 der vorliegenden Anmeldung, die A... anscheinend im eigenen Namen als Inhaber der Voranmeldung und nicht als anwaltlicher oder gesetzlicher Vertreter unterzeichnet hat, zeigt, worauf der Anmelder zutreffend hinweist, dass der Vater seinem Sohn ermöglichen wollte, sein Prioritätsrecht aus seiner Voranmeldung in Anspruch zu nehmen. Man kann in der „Ermächtigung“ des Vaters eine - wenn auch eigenartige - Prioritätsrechtsübertragungserklärung sehen, die sich jedenfalls eindeutig nur auf das Prioritätsrecht, aber nicht auf die Gebrauchsmusteranmeldung oder das daraufhin bereits erteilte Vollrecht bezieht.

aa) Das durch Art. 4 Lit. A. Abs. 1 PVÜ zu Grunde gelegte und mit den §§ 40, 41 PatG in nationales Recht umgesetzte Prioritätsrecht ist ein selbständiges, frei übertragbares Recht.

Der Senat teilt nicht die Rechtsansicht der Prüfungsstelle des Patentamts, bei Inanspruchnahme einer inländischen Priorität in einer Nachanmeldung (§ 40 PatG) müsse es sich bei der Identität des Anmelders um denselben Anmelder wie in der Voranmeldung oder um dessen Rechtsnachfolger handeln. Dann müsste der

Rechtsnachfolger immer die Voranmeldung oder, wenn das Patent oder Gebrauchsmuster bereits erteilt worden ist, das Vollrecht erworben haben, so dass die Übertragung allein des Prioritätsrechts nicht möglich wäre oder jedenfalls nicht ausreichte. Diese Ansicht, das Prioritätsrecht sei für die innere Priorität nicht selbständig übertragbar, vertritt ersichtlich nur Keukenschrijver in Busse, allerdings beiläufig als Klammeranmerkung ohne jede Begründung (Patentgesetz, 6. Auflage 2003, § 40 Rdn. 9).

Der Senat hält jedoch die alleinige Übertragung des Prioritätsrechts auf einen Rechtsnachfolger unabhängig von einer Übertragung der prioritätsbegründenden Voranmeldung oder des daraus entstandenen Vollrechts ebenso wie bei einer ausländischen Priorität (Unionspriorität) auch zur Inanspruchnahme einer inländischen Priorität für zulässig und genügend (so auch: Goebel, Die innere Priorität, in: GRUR 1988, 243 unter 1. a); Winterfeldt, VPP-Rundbrief Nr. 2/2000, 40, 45 unter 3.; BPatG GRUR Int. 1982, 452, 453 li. Sp. - Metallschmelzvorrichtung).

Für die ausländische Priorität gemäß Art. 4 Lit. A. Abs. 1 PVÜ i. V. m. § 41 Abs. 1 PatG wird allgemein anerkannt, dass das Patentrecht als selbständiges Recht unabhängig von der prioritätsbegründenden Anmeldung frei auf einen Rechtsnachfolger übertragen werden kann (vgl. Kaiserliches Patentamt BIPMZ 1906, 127, 128; DPA Mitt. 1992, 296 - Prioritätsrecht; Schulte a. a. O. § 41 Rdn. 28; Kraßer a. a. O. S. 503 unter 2.; Wieczorek a. a. O. S. 136; Ruhl, Unionspriorität, 2000, S. 98 Rdn. 257; im europäischen Patentrecht: Benkard, EPÜ, Art. 87 Rdn. 2; Singer/Stauder, EPÜ, 5. Auflage 2010, Art. 87 Rdn. 42; Teschemacher GRUR Int. 1983, 695, 699 li. Sp; Dybdahl-Müller, Europäisches Patentrecht, 3. Auflage 2009, S. 97 Rdn. 243). Das Prinzip der Unabhängigkeit der Unionspriorität von der sie begründenden Erstanmeldung ergibt sich notwendigerweise daraus, dass das Prioritätsrecht mit der früheren Anmeldung entstanden ist, aber mit einem Wegfall dieser Anmeldung nicht untergeht, weil nach Art. 4 Lit. A. Abs. 3 PVÜ das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist (vgl. Wieczorek a. a. O. S. 136; Ruhl a. a. O. S. 98 Rdn. 257; Schulte a. a. O. § 40 Rdn. 15).

Nichts anderes kann für ein durch eine inländische Anmeldung entstandenes Prioritätsrecht gemäß § 40 PatG gelten (vgl. BPatG GRUR Int. 1982, 452, 453 li. Sp. - Metallschmelzvorrichtung; Winterfeldt a. a. O.; Goebel a. a. O.). Denn mit der durch das Gemeinschaftspatentgesetz (BIPMZ 1979, 266, 270) neu eingeführten Regelung der inländischen Priorität (§ 26 e PatG a. F.) wollte der Gesetzgeber zur Harmonisierung des europäischen Patentrechts (Begründung BIPMZ 1979, 276) und, um allen Anmeldern gleiche Chancen zu geben, die Möglichkeit schaffen, in gleicher Weise wie bei einer ausländischen Erstanmeldung die Priorität auch einer nationalen Erstanmeldung in Anspruch zu nehmen (Begründung BIPMZ 1979, 284 a. E., 285 a. A.). Die neue „innere“ Priorität solle wegen der Gleichheit der Interessenlage im Wesentlichen in gleicher Weise wie die Priorität einer ausländischen Anmeldung in Anspruch genommen werden; insbesondere Abs. 1 (jetzt § 40 Abs. 1 PatG) entspreche inhaltlich Art. 87 Abs. 1 und 4 EPÜ sowie Art. 4 Lit. A. Abs. 1, Lit. C Abs. 1 und 4 EPÜ (Begr. BIPMZ 1979, 285 li. Sp. Abs. 2 und 3). Somit sind die für die Unionspriorität entwickelten Grundsätze heranzuziehen, soweit das Patentgesetz nichts Abweichendes bestimmt (vgl. Kraßer a. a. O. S. 510; Ruhl a. a. O. S. 46 f. Rdn. 120 ff.). Die Geltung des aus Art. 4 Lit. A. Abs. 3 PVÜ folgenden Grundsatzes der Unabhängigkeit des Prioritätsrechts von der prioritätsbegründenden Voranmeldung lässt sich sogar den Bestimmungen über die inländische Priorität entnehmen. Denn nach § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG tritt mit Abgabe der Prioritätserklärung die Rücknahmefiktion ein, falls die frühere Anmeldung noch beim Patentamt anhängig ist; zur Ausübung des Prioritätsrechts braucht sie also nicht mehr zu existieren (vgl. Benkard/Schäfers, Patentgesetz, 10. Auflage 2006, § 40 Rdn. 4, 5).

bb) Das Prioritätsrecht aus der prioritätsbegründenden Voranmeldung ist nicht rechtswirksam auf den Anmelder als Rechtsnachfolger übertragen worden.

Das Prioritätsrecht wird nach deutschem Recht gemäß §§ 398, 413 BGB im Wege der Abtretung übertragen, also durch **Vertrag** (vgl. Kaiserliches Patentamt BIPMZ 1906, 127, 129; BPatG a. a. O. - Metallschmelzvorrichtung; Wieczorek a. a. O. - S. 143/144, Benkard, EPÜ, a. a. O. Art. 87 Rdn. 4). Der Abtretungsvertrag bedarf grundsätzlich keiner bestimmten Form, kann also auch mündlich geschlossen werden (vgl. Palandt, BGB, 69. Auflage, § 398, Rdn. 6). Zur Beweisführung und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen hat jedoch bereits das Kaiserliche Patentamt in seiner Entscheidung vom 16. Dezember 1905 dringend empfohlen, über eine Rechtsnachfolge in Prioritätsrechte vor der Anmeldung Urkunden zu errichten (BIPMZ 1906, 127, 129, re. Sp.). Im vorliegenden Fall gibt es jedoch keine Übertragungsurkunde des Prioritätsrechts.

Aus der Erklärung des Voranmelders in der Anlage 2 der Anmeldung lässt sich das Verfügungsgeschäft eines Abtretungsvertrages nicht entnehmen. Auch die Erklärung vom 26. Juni 2008 sagt nichts darüber aus, wann und wie das Prioritätsrecht auf den Anmelder übergegangen sein soll. Der Anmelder sollte offenbar durch eine **einseitige** Willenserklärung, die „Ermächtigung“, die Möglichkeit zur Inanspruchnahme des Prioritätsrechts erhalten. Dabei bleibt unklar, ob der Voranmelder sein Prioritätsrecht überhaupt übertragen oder es nur für die Nachanmeldung zur Verfügung stellen wollte.

Wenn er sein Prioritätsrecht durch einseitige „Ermächtigung“ übertragen wollte, ist dies rechtlich unerheblich, weil der zur Abtretung notwendige Vertrag weder beabsichtigt war noch ein vertragliches Angebot stillschweigend oder konkludent hätte angenommen werden können.

Hat der Voranmelder aber den Begriff der „Ermächtigung“ in dem gebräuchlichen Sinne der Einwilligung in die Verfügung eines **Nichtberechtigten** gemäß § 185 BGB i. V. m. § 182 BGB verwendet, setzt dies die Verfügung über ein **fremdes** Recht voraus (vgl. Münchener Kommentar zum BGB, 5. Auflage, Bd. 1, 2006, § 182 Rdn. 12, § 185 Rdn. 31, 32). Dann sollte eine Abtretung des Prioritätsrechts

gar nicht stattfinden. Die Inanspruchnahme eines fremden Rechts ohne Rechtsnachfolge reicht jedoch patentrechtlich nicht aus.

Die vom Anmelder zuletzt vorgetragene Ansicht, das Prioritätsrecht sei durch Vertrag übertragen worden, indem die „Ermächtigung“ zur Prioritätsbeanspruchung in der Anlage 2 der Anmeldung ein Abtretungsangebot darstelle, das der Anmelder mit der Prioritätserklärung im Anmeldeformular angenommen habe, hält der Senat für unrealistisch nachträglich konstruiert und nicht glaubhaft. Da der Vater des Anmelders sowohl als Vertreter des Anmelders als auch als Erfinder und Voranmelder gehandelt hat, hätte es bei Vornahme als Insihgeschäft nahegelegen, vor dem Anmeldetag eine Urkunde über den Übertragungs- oder Abtretungsvertrag für beide Seiten zu unterzeichnen, wobei hier dahingestellt bleiben mag, ob das Selbstkontrahieren gemäß § 181 BGB wirksam gewesen wäre. Auch wäre ein Vertrag des Vaters unmittelbar mit dem minderjährigen Anmelder ohne Weiteres möglich gewesen, da dieser insoweit geschäftsfähig ist, als er mit dem Prioritätsrecht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt (§§ 106, 107 BGB).

cc) Selbst wenn man eine Prioritätsrechtsübertragung annähme, wäre sie nicht rechtzeitig **vor** der Prioritätserklärung erfolgt.

Nach allgemeiner, auch internationaler Rechtsauffassung muss die Übertragung des Prioritätsrechts auf den Anmelder als Rechtsnachfolger **vor** der Nachanmeldung stattgefunden haben (vgl. Wieczorek a. a. O. S. 142; Goebel a. a. O.; Winterfeldt a. a. O.; Ruhl a. a. O. S. 100 Rdn. 262; Schulte a. a. O. § 41 Rdn. 28; Singer/Stauder a. a. O. Rdn. 42; Benkard, EPÜ a. a. O. Rdn. 3; Teschemacher a. a. O. S. 699 li. Sp.; Dybdahl-Müller a. a. O. Rdn. 243).

Der Senat vertritt allerdings die abweichende Ansicht, dass es ausreicht, wenn das Prioritätsrecht **vor** der **Prioritätserklärung** übertragen worden ist, die gemäß § 40 Abs. 4 PatG oder § 41 PatG i. V. m. Art. 4 Lit. D. PVÜ (v. auch: Regel 52 Abs. 2 EPÜ) noch nach dem Anmeldetag eingereicht werden kann. Die herr-

schende Auffassung stammt aber wahrscheinlich aus einer Zeit, als die Prioritätserklärung mit der Anmeldung einzureichen war, so dass eine Unterscheidung der Zeitpunkte nicht erforderlich war (vgl. Schulte a. a. O. § 41 Rdn. 69, 8). Im vorliegenden Fall ist die Prioritätserklärung am Anmeldetag formell ordnungsgemäß abgegeben worden, so dass die Prioritätsrechtsübertragung auch vor der Nachanmeldung hätte erfolgen müssen.

Die Prioritätserklärung, die Ermächtigung, die Priorität zu beanspruchen, sowie die zu Grunde liegende, nicht bekannte Vereinbarung zwischen Vor- und Nachanmelder haben sämtlich am Anmeldetag stattgefunden.

Eine Prioritätsrechtsübertragung kann nach den vorgelegten Unterlagen und dem Vortrag des Anmelders überhaupt erst am Anmeldetag erfolgt sein. Wenn es zuvor schon einen mündlichen Prioritätsrechtsübertragungsvertrag gegeben hätte, wäre darauf Bezug genommen und nicht eine Ermächtigung „auf Grund einer Vereinbarung... vom 7.4.2008“ (dem Anmeldetag) ausgesprochen worden.

Soweit der Anmelder meint, die Prioritätsrechtsübertragungserklärung, die in der Anlage 2 mit der Ermächtigung zum Ausdruck gebracht werde, müsse vor der Einreichung der Anmeldung verfasst worden sein, kommt es hierauf nicht an. Denn das Formblatt der Anlage 2 mit der hinzugefügten Erklärung, der Anmelder werde ermächtigt, die Priorität der früheren Anmeldung zu beanspruchen, richtet sich offensichtlich nicht an den Anmelder, sondern an das Patentamt und traf dort gleichzeitig mit der Anmeldung und der Prioritätserklärung ein.

Außerdem gibt es im Patentrecht keine kleinere Zeiteinheit als einen Tag (vgl. z. B. §§ 3, 16, 35 Abs. 2 PatG, § 8 DPMaV). Der Anmeldetag gilt somit ab seinem Beginn um 0 Uhr, so dass ein Zeitpunkt davor zumindest am Tag davor liegen muss.

b) Der Anmelder hat das Prioritätsrecht zur Überzeugung des Senats auch nicht vor der Prioritätserklärung mit dem Erwerb des Gebrauchsmusters erlangt, dessen Anmeldung er für die Priorität in Anspruch genommen hat.

aa) Der nachträgliche Vortrag des Anmelders, er habe das Gebrauchsmuster mit dem Prioritätsrecht schon einige Zeit vor der Anmeldung durch mündliche Vereinbarungen sowie schriftlich am 31. Dezember 2007 erworben, so dass er als Rechtsnachfolger des Voranmelders und mit tatsächlich bestehender Anmelderidentität die Priorität in Anspruch genommen habe, steht im Widerspruch zu den mit der Anmeldung abgegebenen Erklärungen und ist nicht glaubhaft.

Wenn der Anmelder nämlich vor dem Anmeldetag bereits Rechtsnachfolger und Inhaber des Gebrauchsmusters und des damit übergegangenen Prioritätsrechts gewesen wäre, hätte der Voranmelder als Rechtsvorgänger, der keine Rechte am Gebrauchsmuster mehr besaß, den Anmelder am Anmeldetag nicht mehr „ermächtigen“ können, die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung zu beanspruchen, und dies auch noch auf Grund einer Vereinbarung ebenfalls vom Anmeldetag. Ein am Anmeldetag zum Ausdruck gebrachter Wille des Voranmelders, wie ihn der Beschwerdeführer ausführlich vorgetragen hat, wäre aber gar nicht möglich gewesen, wenn dem Anmelder das Prioritätsrecht bereits durch Erwerb des Gebrauchsmusters zugestanden hätte.

Außerdem wäre nicht erklärlich, weshalb der Voranmelder und Erfinder das Recht auf das Patent mit Vertrag vom Anmeldetag an den Anmelder abgetreten hat, wie es in der Erfinderbenennung (Anlage 1 der Anmeldung) dokumentiert wird, wenn der Anmelder das Gebrauchsmuster schon vorher vom Erfinder und Voranmelder erworben hatte.

Für den Anmelder - und um so mehr für den fachkundigen, mit dem Sachverhalt bestens vertrauten Patentanwalt als Vertreter - wäre nichts anderes in Betracht gekommen, als mit der Prioritätserklärung zum Nachweis der Rechtsnachfolge die

Kaufvertragsurkunde vom 31. Dezember 2007 vorzulegen, wenn sie schon existiert hätte.

Der Senat muss daher zu dem Schluss gelangen, dass die - erst mit der Beschwerdeeinlegung am 29. April 2009 vorgelegte - Vertragsurkunde mit dem Datum vom 31. Dezember 2007 angesichts der aufgetretenen Schwierigkeiten hinsichtlich eines Prioritätsrechts nachträglich erstellt und zurückdatiert worden ist. Demgemäß enthält die Erklärung vom 8. Dezember 2008 eine unzutreffende Angabe über den Zeitpunkt des Erwerbs und die Dauer der Inhaberschaft des Anmelders, nachdem die Erklärung vom 26. Juni 2008 noch lediglich den Übergang des Prioritätsrechts betraf, ohne das Gebrauchsmuster zu erwähnen.

bb) Im Übrigen erscheint es fraglich, ob der Kaufvertrag mit Datum vom 31. Dezember 2007, der eigentlich nur den obligatorischen Vertrag, aber nicht das Verfügungsgeschäft der Abtretung beinhaltet, zur Zeit vor der Anmeldung überhaupt wirksam war, weil er auf der Käuferseite vom minderjährigen Anmelder unterzeichnet worden ist (wie auch die Erklärung vom 8. Dezember 2008). Der Vater wollte offenbar nur als Verkäufer, aber nicht als gesetzlicher Vertreter des Käufers unterzeichnen, sonst hätte er den Anmelder nicht selbst unterschreiben lassen. Der Anmelder bedurfte aber gemäß § 107 BGB der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters, da die Inhaberschaft eines Gebrauchsmusters nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil, sondern auch nachteilige Pflichten wie Gebührenzahlungen mit sich bringt, so dass auch eine Ausnahme vom Zustimmungserfordernis gemäß § 110 BGB ausscheiden dürfte. Ob, wann und wie, der Vater den schwebend unwirksamen Kaufvertrag genehmigt hat, ist nicht bekannt.

Darauf kommt es jedoch auch nicht entscheidungserheblich an, weil davon auszugehen ist, dass der Kaufvertrag aus einer hier nicht mehr beachtlichen Zeit nach der Anmeldung und Prioritätserklärung stammt.

Einer möglichen weiteren Sachaufklärung in der mündlichen Verhandlung haben sich der Anmelder sowie sein gesetzlicher Vertreter entzogen, indem der Anmelder nicht erschienen und auch sein Vater nicht aufgetreten ist, obwohl der Senat auf eine Sachdienlichkeit des persönlichen Erscheinens im Ladungszusatz hingewiesen hat.

3) Die Anmeldung mit den geltenden Ansprüchen ist weder dem Hauptantrag noch den Hilfsanträgen nach patentfähig.

Die Zulässigkeit der Patentansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 wird unterstellt, die Erfindung ist jedoch **nicht neu**.

Bei der vorveröffentlichten Druckschrift DE 20 2007 007 933 U1 (**E1**) handelt es sich um Stand der Technik, weil der Anmelder die Priorität der zu Grunde liegenden Gebrauchsmusteranmeldung nicht rechtswirksam in Anspruch genommen hat und somit der Anmeldung kein früherer Zeitrang als der Anmeldetag zuzuerkennen ist.

Aus dieser Entgeghaltung ist ein Unterbekleidungsteil mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen bekannt, was der Anmelder auch nicht bestreitet.

Das zusätzliche Merkmal des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist in Absatz 7 der **E1** und das des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 im Schutzanspruch 5 der **E1** vorbeschrieben.

Die rückbezogenen Unteransprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen sind wörtlich den Schutzansprüchen 2 bis 13 von **E1** entnommen. Die Neuheit ihrer Gegenstände ist somit ebenfalls nicht gegeben.

Die Zurückweisung der Patentanmeldung ist somit zu Recht ergangen.

Dr. Maier

v. Zglinitzki

Rothe

Fetterroll

Bb