



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 21/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 062 666.7

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Januar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Ing. (Univ.) Rothe und Dipl.-Ing. (Univ.) Fetterroll

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 41 D des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 4. Mai 2010 die am 24. Dezember 2007 eingereichte Patentanmeldung 10 2007 062 666.7 mit der Bezeichnung

*"Edelsteinunterwäsche, Damenkleider und Bademoden"*

mit der Begründung zurückgewiesen, die Priorität aus der Druckschrift (1) sei nicht wirksam in Anspruch genommen worden, so dass sie zum Stand der Technik gehöre. Demgegenüber seien die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 4 nicht neu und der Gegenstand des Patentanspruchs 5 jedenfalls nicht erfinderisch.

Zum Stand der Technik sind von der Prüfungsstelle die Entgegenhaltungen

- (1) DE 20 2007 014 457 U1
- (2) DE 20 2006 005 097 U1
- (3) WO 2004 / 041017 A2 und
- (4) US 2004 / 0020240 A1.

genannt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass er die Priorität wirksam in Anspruch genommen habe und die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 5 gegenüber dem verbleibenden Stand der Technik sowohl neu seien als auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Zurückweisungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und das Patent zu erteilen.

Die Patentansprüche 1 bis 5 lauten:

"1. Bademoden aller Art sind dadurch gekennzeichnet, dass sie aus folgenden Edelsteinen gefertigt werden:

Amethyst, Ametrine, Aquamarin, Citrin, Diverse, Diamant, Granat, Mondstein, Peridot, Quarz, Rhodolit, Rubin, Saphir, Smaragd, Tansanit, Topas, Turmalin, Zirkon und Halbedelsteinen

2. Damenunterwäsche aller Art sind dadurch gekennzeichnet, dass sie aus folgenden Edelsteinen und Halbedelsteinen gefertigt werden:

Amethyst, Ametrine, Aquamarin, Citrin, Diverse, Diamant, Granat, Mondstein, Peridot, Quarz, Rhodolit, Rubin, Saphir, Smaragd, Tansanit, Topas, Turmalin, Zirkon und Halbedelsteinen

3. BH's aller Art sind dadurch gekennzeichnet, dass sie aus folgenden Edelsteinen und Halbedelsteinen gefertigt werden:

Amethyst, Ametrine, Aquamarin, Citrin, Diverse, Diamant, Granat, Mondstein, Peridot, Quarz, Rhodolit, Rubin, Saphir, Smaragd, Tansanit, Topas, Turmalin, Zirkon und Halbedelsteine

4. Dessous aller Art sind dadurch gekennzeichnet, dass sie aus folgenden Edelsteinen und Halbedelsteinen gefertigt werden:

Amethyst, Ametrine, Aquamarin, Citrin, Diverse, Diamant, Granat, Mondstein, Peridot, Quarz, Rhodolit, Rubin, Saphir, Smaragd, Tansanit, Topas, Turmalin, Zirkon und Halbedelsteine

5. Damenkleider aller Art sind dadurch gekennzeichnet, dass sie aus folgenden Edelsteinen und Halbedelsteinen gefertigt werden:

Amethyst, Ametrine, Aquamarin, Citrin, Diverse, Diamant, Granat, Mondstein, Peridot, Quarz, Rhodolit, Rubin, Saphir, Smaragd, Tansanit, Topas, Turmalin, Zirkon und Halbedelsteine"

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist rechtswirksam eingelegt worden. Da der Anmelder durch Beschluss des Senats vom 28. März 2011 in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr wiedereingesetzt worden ist, wurde die Beschwerdegebühr rechtzeitig gezahlt.

Die zulässige Beschwerde ist aber nicht begründet.

Die Anmeldung betrifft Bademoden, Damenunterwäsche, BH's, Dessous und Damenkleider aller Art, die aus Edelsteinen und Halbedelsteinen gefertigt werden.

Die **Aufgabe** ist darin zu sehen, Bademoden, Damenunterwäsche, BH's, Dessous und Damenkleider aller Art bereitzustellen, die aus Edelsteinen und Halbedelsteinen gefertigt werden.

Als **Fachmann** ist ein Modedesigner mit Erfahrung in der Textiltechnik und Kenntnissen über Schmucksteine anzusehen.

1. Die Druckschrift (1), auf die sich der angefochtene Zurückweisungsbeschluss des Patentamts gestützt hat, gehört entgegen der Ansicht der Prüfungs-

stelle nicht zum Stand der Technik (§ 3 PatG), weil das Gebrauchsmuster keinen älteren Zeitrang als die vorliegende Anmeldung besitzt.

Denn bei der Druckschrift (1) handelt es sich um die Gebrauchsmusterschrift des am 16. Oktober 2007 angemeldeten Gebrauchsmusters desselben Anmelders, dessen Schutzansprüche 1 bis 4 in den jetzigen Patentansprüchen 1 bis 4 vollständig enthalten sind und dessen Priorität bereits mit der Patentanmeldung rechtswirksam in Anspruch genommen worden ist.

Der Senat vermag der Auffassung der Prüfungsstelle des Patentamts, das Verhalten des Anmelders sei als Verzicht auf die Inanspruchnahme der inländischen Priorität zu werten, keineswegs zu folgen.

Zwar trifft es zu, dass auf dem Anmeldeformblatt die „inländische Priorität“ angekreuzt, aber kein Datum und Aktenzeichen der Voranmeldung angegeben worden ist.

Die Prioritätserklärung gilt dennoch gemäß § 40 Abs. 4, 2. Halbsatz PatG als am Anmeldetag abgegeben, weil das Aktenzeichen der früheren Anmeldung beigelegt worden ist. Denn mit der Anmeldung ist als Anlage eine Kopie der Urkunde über die Eintragung des Gebrauchsmusters Nr. 20 2007 014 457.1 vorgelegt worden.

Die vom Anmelder per Telefax am 12. Februar 2008 übermittelte Erklärung

„ich nehme Bezug auf das heutige Telefonat und ergänze die Angaben lt. Patentanmeldung .....um die „Inländische Priorität“. Diese Angabe soll gestrichen werden und bezog sich auf das Gebrauchsmuster unter dem Aktenzeichen.....“

kann bei vernünftiger Betrachtungsweise im sachlichen Gesamtzusammenhang sicher nicht als Verzicht auf die in Anspruch genommene Priorität verstanden werden.

Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften (§ 133 BGB). Dies gilt auch für eine prozessuale Willenserklärung.

Die wahrscheinlich eilig gefaxte Erklärung des Anmelders erfolgte nämlich unmittelbar auf den an sich gar nicht erforderlichen telefonischen Anruf eines Sachbearbeiters des Patentamts, der laut seiner Aktennotiz den Anmelder gebeten hatte, das Aktenzeichen und den Anmeldetag der beantragten inländischen Priorität einzureichen. Dieser Bitte wollte der Anmelder offenbar unverzüglich nachkommen. Die merkwürdige und missverständliche Antwort des Anmelders, die zwar das Aktenzeichen des Gebrauchsmusters nennt, dann aber von der Streichung der Angabe spricht, konnte bei vernünftigem Verständnis nicht den mit Sicherheit zum Scheitern der Anmeldung führenden Verzicht auf die Priorität beabsichtigen. Gegebenenfalls wäre eine weitere Rückfrage des Sachbearbeiters angebracht gewesen.

2. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 5 sind zwar neu, jedoch nicht erfinderisch.

Der dem Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 am nächsten kommende Stand der Technik ergibt sich aus der Druckschrift **(3)**. Hieraus sind Bademoden ("bikini") bekannt (vgl. Anspruch 32). Insbesondere im 2. Absatz der Seite 9 ist beschrieben, dass ein komplettes Unterwäschestück ("complete clothing undergarment") aus einem Bekleidungsteil ("clothing piece") und einem Edelsteinteil ("jewelry piece") zusammengesetzt wird. Das Edelsteinteil besteht nach S. 8, 1e. Abs. bis S. 9, 1. Abs. aus mit Edelsteinen bestückten Fäden die an ihren Enden mit Schließen versehen sind. Folglich ist das Bekleidungsteil, welches nach Anspruch 32 auch Bademode sein kann, zumindest teilweise aus Edelsteinen ("jewels") gefertigt. Je nach Anforderung nun das komplette Bademodenteil aus Edelsteinen zu fertigen, liegt im Belieben des Fachmanns und ist demnach nicht

erfinderisch. Ebenso ist die Auswahl bestimmter Edelsteine aus den dem Fachmann bekannten Edelsteinen nur fachmännisches Handeln und gleichfalls nicht erfinderisch.

Die Gegenstände der Patentansprüche 2 bis 5 unterscheiden sich von dem des Anspruchs 1 dadurch, dass sie sich auf Damenunterwäsche, BH's, Dessous und Damenkleider aller Art, statt auf Bademoden beziehen. Diese gegenüber dem Anspruch 1 verschiedenen Anwendungsbereiche sind jedoch bereits aus Anspruch 32 der Druckschrift **(3)** bekannt (Damenunterwäsche ("lingerie"), BH's ("brassiere"), Dessous ("lingerie") und Damenkleider ("dress")). Folglich beruhen auch die Gegenstände der Ansprüche 2 bis 5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Ansprüche 1 bis 5 sind somit nicht gewährbar.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden, wenn einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Höchst

v. Zglinitzki

Rothe

Fetterroll

Bb