



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 25/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2018 112 345.0

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klasse G06T - vom 3. April 2020 aufgehoben.

I.

Am 23. Mai 2018 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung „Fahrzeugkamarasystem“ zum Patent ein und beanspruchte dabei die Priorität der Anmeldung US 15/605435 vom 25. Mai 2017. Dem Antrag beigefügt waren:

- 1 Erfinderbenennung,
- 1 Zusammenfassung,
- 1 Zeichnung zur Zusammenfassung,
- 12 Seiten englischsprachige Beschreibung,
- 5 Seiten mit englischsprachigen Patentansprüchen 1-20,
- 6 Seiten englischsprachige Zeichnungen (Figuren 1, 2A, 2B, 3, 4 und 5),
- 1 Abschrift der englischsprachigen Voranmeldung.

Der Eingang dieser Unterlagen wurde der Anmelderin mit Empfangsbestätigung vom 24. Mai 2018 vom DPMA bestätigt.

Mit Eingabe vom 23. August 2018 reichte die Anmelderin Übersetzungen der fremdsprachigen Anmeldeunterlagen in die deutsche Sprache ein. Daraufhin übersandte die Prüfungsstelle für Klasse G06T der Anmelderin eine Bibliografie-Mitteilung vom 12. September 2018, die in ihren Feststellungen zum Punkt "Priorität" die Angabe "25.05.2017 US 15/605,435" enthielt.

Mit Schreiben vom 7. November 2019 reichte die Anmelderin 6 Seiten mit englischsprachigen Zeichnungen ein und teilte hierzu mit, in den mit der Patentanmeldung vom 23. Mai 2018 eingereichten Unterlagen sei die Abschrift der Voranmeldung (US 15/605,435) ohne Figurensatz hinterlegt worden. Das DPMA werde gebeten, den beiliegenden Zeichnungssatz dem ursprünglichen Prioritätsdokument beizulegen.

Daraufhin forderte das DPMA die Anmelderin mit Bescheid vom 29. November 2019 auf, wegen der erst nach Ablauf der 16-Monatsfrist des § 41 Abs. 1 PatG erfolgten Vorlage der Figuren der Voranmeldung, auf die ursprünglich beanspruchte Priorität zu verzichten.

Nachdem ein solcher Verzicht nicht erfolgte, stellte die Prüfungsstelle für Klasse G06T in der von der Anmelderin beantragten Anhörung mit dort verkündeten Beschluss vom 3. April 2020 fest, dass der Prioritätsanspruch für die Anmeldung in vollem Umfang verwirkt sei. Zur Begründung wurde ausgeführt, die 16-Monatsfrist gemäß § 41 Abs. 1 PatG sei zum Zeitpunkt der Einreichung der zur Voranmeldung gehörenden Zeichnungen bereits abgelaufen gewesen, so dass keine vollständige Abschrift der Voranmeldung vorgelegen habe, die eine Inanspruchnahme der US-Priorität rechtfertige. Die im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung verfasste Bibliografie-Mitteilung habe auf den bis dahin bekannten und den von der Anmelderin gemachten Angaben zur früheren Anmeldung beruht, aus denen sich für das DPMA keinerlei Anhaltspunkte für deren Unvollständigkeit oder Unstimmigkeit ergeben hätten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss vom 3. April 2020 aufzuheben,
und festzustellen, dass keine Umstände vorliegen, die eine Aberkennung des Prioritätsanspruchs rechtfertigen könnten.

Zur Begründung trägt sie u.a. vor, dass es sich bei den mit der Anmeldung eingereichten Zeichnungen sowohl um die Figuren der Voranmeldung als auch um die der Anmeldung handle. Das DPMA habe den Akten somit ohne weiteres entnehmen können, dass die neue Anmeldung denselben Gegenstand gehabt habe, wie die Voranmeldung. Die Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung sei deshalb zu Recht erfolgt. Dies habe das Amt der Anmelderin

dann auch mit der Bibliografie-Mitteilung vom 12. September 2018 bestätigt. Die später erfolgte Eingabe der Anmelderin, vom 7. November 2019, sei insoweit unbeachtlich, da der Unterzeichner dieser Eingabe nach nochmaliger Durchsicht der Anmeldungsunterlagen erkannt habe, dass es sich bei den mit den am 23. Mai 2018 eingereichten Figuren sowohl um die Figuren der Anmeldung als auch um die Figuren der Abschrift der Voranmeldung gehandelt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Die verfahrensgegenständliche Patentanmeldung hat die Priorität der von ihr benannten Voranmeldung US 15/605,435, vom 25. Mai 2017, wirksam in Anspruch genommen.

Nach § 41 Abs. 1 PatG setzt die wirksame Inanspruchnahme der Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung derselben Erfindung voraus, dass vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag Zeit, Land und Aktenzeichen der früheren Anmeldung angegeben sowie eine Abschrift der früheren Anmeldung eingereicht wird. Das DPMA soll dadurch überprüfen können, ob die prioritätsbegründende und die prioritätsbeanspruchende Anmeldung dieselbe Erfindung betreffen.

Im vorliegenden Fall ist es insoweit unstrittig, dass mit den Anmeldeunterlagen ein Satz mit englischsprachigen Zeichnungen eingereicht wurde. Ebenso unstrittig ist es, dass die eingereichten Figuren identisch sind mit den Figuren der prioritätsbegründenden Voranmeldung. Dies gilt für die Anzahl der Figuren ebenso wie für deren englischsprachige Erläuterungen und Nummerierung mit den Nummern 1, 2A, 2B, 3, 4 und 5. Das DPMA hat in dem angefochtenen Beschluss aber zutreffend darauf hingewiesen, dass der eingereichte Zeichensatz - im

Gegensatz zu der von der Anmelderin als solche benannten "Abschrift" der Voranmeldung - nicht die Kennzeichnung "Attorney Docket No. 4041A-000472-US DIAM-001567-US; PN188131-US" bzw. das dort auf der ersten Seite angeführte Aktenzeichen der früheren Anmeldung „US 15/605435 25.05.2017" aufweist.

Im vorliegenden Fall ist in diesem Zusammenhang jedoch zunächst zu berücksichtigen, dass sich aus der eingereichten Abschrift ohne weiteres ersichtlich ergibt, dass auch die Voranmeldung insgesamt 6 Figuren mit der übereinstimmenden Nummerierung 1, 2A, 2B, 3, 4, und 5 umfasste. Denn auf Seite 3 der von der Anmelderin eingereichten Abschrift der früheren Anmeldung US 15/605435 25.05.2017 findet sich unter der hervorgehobenen Überschrift "DRAWINGS" jeweils eine Benennung der jeweiligen Figurennummer mit einer kurzen Anmerkung, was die betreffende Figur zeigt. Bei dieser Schlage war es für das DPMA im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung ohne weitergehende Ermittlungen oder aufwändige Detailprüfung feststellbar, dass es sich bei den eingereichten Figuren sowohl um die der US-Voranmeldung als auch um die der deutschen Anmeldung handelte, deren Übersetzung von der Anmelderin mit Eingabe vom 23. August 2018 nachgereicht wurde. Dass dies auch vom DPMA im Rahmen der durchgeführten Offensichtlichkeitsprüfung so gewertet wurde, ergibt sich aus den Feststellungen der amtlichen Bibliografie-Mitteilung vom 9. September 2018, die der Anmelderin ohne jeden Hinweis auf die Notwendigkeit der Nachreichung von Unterlagen, sondern mit der Feststellung der geltend gemachten Priorität übermittelt wurde. Bei der Bibliografie-Mitteilung handelt es sich um einen Bescheid, mit dem die Angaben dokumentiert werden, die für alle späteren Veröffentlichungen des DPMA zur Patentanmeldung vorgesehen sind. Die zuvor durchgeführte Offensichtlichkeitsprüfung gemäß § 42 PatG - die auch die Prüfung der Prioritätserklärung umfasst - stellt dementsprechend keine lediglich unqualifizierte Sichtung der eingereichten Unterlagen dar. Vielmehr beinhaltet sie die Prüfung und Würdigung der Anmeldung aufgrund der Sach- und Fachkenntnisse der zuständigen Prüferin bzw. des Prüfers. Das Ergebnis dieser Prüfung wird den Anmeldern dann in Form der Bibliografie-Mitteilung übermittelt.

Diese enthielt im vorliegenden Fall neben weiteren Feststellungen, u.a. zu dem vom DPMA anerkannten Anmeldetag, der Bezeichnung der Erfindung und den benannten Erfindern, unter dem Punkt "Priorität" die Angabe "25.05.2017 US 15/605,435". Diese Anerkennung der geltend gemachten US-Priorität durch das DPMA wäre im Übrigen im weiteren Prüfungsverfahren auch nicht mehr infrage gestellt, sondern im Falle einer Erteilung des Patents übernommen worden. Zur Anerkennung der beanspruchten Priorität kam es ausschließlich durch die Eingabe der Anmelderin vom 7. November 2019, die nach deren Vortrag aufgrund eines kanzleiinternen Versehens erfolgte.

Nach alledem ist es vor dem dargestellten Hintergrund sachgerecht, zugunsten der Anmelderin davon auszugehen, dass in dem vorliegenden Einzelfall die von ihr innerhalb der maßgeblichen 16-Monatsfrist eingereichten Dokumente als ausreichend anzusehen sind, um die Anforderungen des § 41 Abs. 1 PatG zu erfüllen. Im Hinblick auf die schwerwiegenden Folgen einer Verwirkung des Prioritätsanspruchs, wäre es unverhältnismäßig, die Wirksamkeit der Anspruchnahme der Priorität der US-Anmeldung trotz der dargelegten Gesamtumstände letztlich davon abhängig machen zu wollen, ob von der Anmelderin innerhalb der 16 Monatsfrist des § 41 Abs. 1 PatG ein Doppel des bereits bei den Akten befindlichen Zeichensatzes eingereicht wurde oder nicht.

Die Anmeldung hat somit die Priorität der Voranmeldung US 15/605435 vom 25. Mai 2017 wirksam in Anspruch genommen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Heimen

Schell