

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 27

0418 035

P r i o r i t ä t s v e r l u s t

Der Anmelder verliert seinen Prioritätsanspruch nach § 27 PatG, wenn er eine Abschrift der Voranmeldung nicht innerhalb der Frist des § 27 Satz 2 PatG beim Patentamt einreicht.

BGH, Beschl. v. 14. Januar 1972 - X ZB 10/71 - Bundespatentgericht

2

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 10/71

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ■ ■ ■ ■ ■

der Firma E. Sch ■ ■ ■ Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
in W ■ ■ ■ (Ö ■ ■ ■ ■ ■),

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. Dr. ■ ■ ■
und Dr. ■ ■ ■ -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 14. Januar 1972 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 21. Januar 1971 wird zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 20.000,-- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin hat am 3. März 1969, unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung in Österreich vom 6. März 1968, ein Patent angemeldet und das Aktenzeichen dieser Voranmeldung genannt. Das Deutsche Patentamt hat die Anmelderin aufgefordert, eine einfache Abschrift der Voranmeldung innerhalb der Frist von zwei Monaten einzureichen. Da die Anmelderin dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, hat die Patentabteilung des Deutschen Patentamts durch Beschluß festgestellt, daß die in Anspruch genommene Priorität verwirkt sei. Die Anmelderin hat dagegen Beschwerde eingelegt und gleichzeitig eine

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



vom österreichischen Patentamt bestätigte Abschrift der Voranmeldung eingereicht. Das Bundespatentgericht (4. Senat) hat die Beschwerde zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Mit der Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

Die zugelassene und damit statthafte Rechtsbeschwerde (§ 41 p Abs. 1 PatG) ist form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden und mithin zulässig.

In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

1. Ein Anmelder, der, wie hier die Patentsucherin, aufgrund der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) für seine Anmeldung die Priorität einer vorangegangenen Anmeldung in einem Mitgliedsstaat der PVÜ in Anspruch nimmt, hat gemäß § 27 Satz 1 und 2 PatG innerhalb einer Frist von zwei Monaten

- a) Zeit und Land der Voranmeldung anzugeben,
- b) das Aktenzeichen der Voranmeldung zu nennen,
- c) eine Abschrift der Voranmeldung einzureichen.

Das Erfordernis zu c) wurde durch Art. 1 Nr. 16 des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 - PatÄndG 1967 - (BGBl 1967 Teil I Seite 953) in § 27 Satz 2 PatG eingefügt. Die Zweimonatsfrist für die Angabe von Zeit und Land der Voranmeldung (Prioritätserklärung) beginnt mit dem Tag nach der Anmeldung beim Patentamt und die Frist, binnen derer das Aktenzeichen genannt und eine Abschrift der Voranmeldung eingereicht werden muß, mit der Zustellung einer entsprechenden Aufforderung durch das Patentamt. Nach § 27 Satz 2 PatG können die Angaben innerhalb dieser Fristen geändert werden. Satz 4 lautet:

"Werden die Angaben nicht rechtzeitig gemacht, so wird der Prioritätsanspruch für die Anmeldung verwirkt."

2. Der 4. Senat des Bundespatentgerichts geht im angefochtenen Beschluß im Anschluß an seinen grundsätzlichen Beschluß vom 11. Mai 1970 (BPatGerE 11, 204 = Mitt. 1970, 135) davon aus, der Ausdruck "Angaben" in Satz 4 des § 27 PatG betreffe nicht nur Zeit, Land und Aktenzeichen der Voranmeldung, sondern auch das "Einreichen" einer Abschrift der Voranmeldung. Demgemäß billigt er die Entscheidung des Patentamts, daß die Anmelderin den Prioritätsanspruch nach § 27 Satz 4 PatG verwirkt habe, weil sie der Aufforderung, eine Abschrift der österreichischen Voranmeldung einzureichen, nicht innerhalb der gesetzten Frist nachgekommen sei.

3. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf den gegen-
teiligen Standpunkt des 5. Senats des Bundespatentge-
richts in seinen Entscheidungen vom 28. Oktober 1969
(BPatGerE 11, 34 = Mitt. 1970, 114) und vom 25. März
1971 (Mitt. 1971, 95). Sie vertritt demnach die Auf-
fassung, der Ausdruck "Angaben" erfasse den Vorgang
des Einreichens einer Abschrift nicht, so daß der er-
folglose Ablauf der nach § 27 Satz 2 PatG gesetzten
Frist nicht zur Verwirkung des Prioritätsrechts kraft
Gesetzes führe.

III.

Die Erwägungen der Rechtsbeschwerde sind nicht ge-
eignet, § 27 Satz 2 und 4 PatG in einem anderen Sinn
als in der angegriffenen Entscheidung auszulegen. Unter
dem Ausdruck "Angaben machen" in § 27 Satz 4 PatG ist
auch das Einreichen einer Abschrift der Voranmeldung
zu verstehen. Die Versäumung der dafür vorgeschrie-
benen Frist führt daher ebenso wie die nicht fristge-
rechte Angabe von Zeit, Land und Aktenzeichen der Vor-
anmeldung zur Verwirkung des Prioritätsrechts (so im
Ergebnis auch: Benkard, PatG, 5. Aufl., § 27 Rdn. 13;
Reimer, PatG, 3. Aufl., § 27 Rdn. 16; a. A. Krauß/
Katluhn/Lindenmaier, PatG, 5. Aufl. § 27 Rdn. 15 und
Nachtrag 25 a im Anschluß an BPatGerE 11, 34).

1. Eine reine Wortauflegung führt nicht zu einem
eindeutigen Ergebnis. Der durch das PatÄndG 1967 in
den Satz 2 des § 27 PatG eingefügte zweite Halbsatz
schreibt das "Einreichen" einer Abschrift der Voran-

meldung vor, während Satz 4 - gegenüber dem bisherigen Rechtszustand unverändert - bestimmt, daß der Prioritätsanspruch verwirkt werde, wenn "die Angaben nicht rechtzeitig gemacht" werden. Angesichts des sprachlichen Unterschieds zwischen "Einreichen" und "Angaben machen" läßt sich aus dem Wortlaut des Gesetzes allein die entscheidende Frage nicht beantworten, ob sich die Sanktion des Satzes 4 auch auf das neue Erfordernis des Einreichens der Abschrift der Voranmeldung bezieht. Wie der Beschwerdesenat in seinem von ihm in Bezug genommenen Beschluß vom 11. Mai 1970 (aaO) zutreffend bemerkt, wird unter dem Ausdruck "Angaben machen" üblicherweise nicht auch das Einreichen von Unterlagen (z. B. Urkunden) verstanden. Wenn es ihn aber im Hinblick auf den gesetzgeberischen Zweck der Gesetzesänderung, nach welchem allein der Inhalt der einzureichenden Abschrift, also die schriftliche "Angabe" wesentlich ist, dahin für auslegungsfähig hält, daß er auch das Einreichen der Abschrift umfaßt, so kann dem aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden. Diese Betrachtungsweise richtet sich nach praktischen Erfordernissen und ist auch sonst vernünftig. Sie vermeidet die isolierte Bewertung eines Ausdrucks, den der Gesetzgeber in einen Gesamtzusammenhang gestellt hat.

2. Wenn die Rechtsbeschwerde im Anschluß an die Ausführungen des 5. Senats des Bundespatentgerichts meint, auch Gesetzeszweck und Entstehungsgeschichte führten nicht zu dem Ergebnis, daß das Nichteinreichen der Abschrift die Verwirkung des Prioritätsrechts

zur Folge habe, so kann ihr darin nicht beigetreten werden.

a) Es mag sein, daß die Entstehungsgeschichte des § 27 PatG n. F. für sich allein keinen eindeutigen Anhalt dafür gibt, wie der Ausdruck "Angaben machen" zu verstehen ist. Der systematische Aufbau der Bestimmungen in § 27 PatG spricht aber dafür, daß § 27 Satz 4 PatG sich auch auf das Einreichen einer Abschrift bezieht. In Satz 1 wird für die Inanspruchnahme der Unionspriorität zunächst die Angabe von Zeit und Land der Voranmeldung (Prioritätserklärung) verlangt. Nach Satz 2 ist sodann auf Aufforderung des Patentamts das Aktenzeichen zu nennen und eine Abschrift der Voranmeldung einzureichen. Nach Satz 3 können die "Angaben" innerhalb der Fristen von Satz 1 und 2 geändert werden. Es wäre nunmehr gesetzestechnisch ungewöhnlich, wenn Satz 4, der die Verwirkungsfolge daran knüpft, daß die "Angaben" nicht rechtzeitig gemacht werden, sich nur auf die drei ersten Erfordernisse, nicht aber auch auf das vierte, nämlich das Einreichen der Abschrift, beziehen sollte. Im Hinblick auf die übliche Gesetzes-systematik ist vielmehr aus dem geschilderten Aufbau des Gesetzes zu folgern, daß der Satz 4 sich auf alle vor ihm aufgezählten Erfordernisse bezieht, zumal er keines von der Sanktion ausdrücklich ausnimmt. Dafür spricht es auch, daß der Gesetzgeber bei der Änderung des § 27 PatG von 1967 genau so vorgegangen ist, wie bei der früheren Änderung dieser Bestimmung. In Übereinstimmung mit der jeweiligen Erweiterung der Erfordernisse bei Inanspruchnahme der Unionspriorität in

Art. 4 D PVÜ hat er nämlich § 27 PatG auch diesmal durch bloßes Einfügen des neuen Erfordernisses ergänzt, dessen Satz 4 aber unverändert gelassen. Unter diesen Umständen wäre es nicht verständlich, wollte man bei der in Frage stehenden Gesetzesänderung allein in dem sprachlichen Unterschied (statt "Angaben machen" "Abschrift der Voranmeldung einzureichen") den Ausdruck einer Abweichung gegenüber dem entsprechenden früheren Verhalten des Gesetzgebers erkennen.

b) Dem nationalen Gesetzgeber steht es nach Art. 4 D Abs. 4 PVÜ frei, die Folgen der Nichtbeachtung der für die Inanspruchnahme der Unionspriorität in diesem Artikel vorgesehenen Förmlichkeiten zu bestimmen. Diese Folgen dürfen jedoch nicht über den Verlust des Prioritätsrechts hinausgehen. Der deutsche Gesetzgeber konnte also für die Nichtvorlage der Abschrift sowohl die Verwirkung des Prioritätsrechts vorsehen als auch von der Androhung eines Rechtsnachteils absehen. Hätte er von der letzten Möglichkeit Gebrauch machen wollen, so hätte er untätig bleiben können, denn bereits nach § 28 Abs. 2 Satz 2 a. F. PatG (jetzt § 28 c Abs. 1 Satz 2 PatG) war es möglich, bei Inanspruchnahme der Unionspriorität die Abschrift der Voranmeldung als Anmeldeerfordernis zu verlangen. Kam der Anmelder einer solchen Aufforderung nicht nach, so wurde die gesamte Anmeldung zurückgewiesen (§ 29 PatG). Da sich der Gesetzgeber aber trotz dieser bereits vorhandenen Möglichkeit, die Vorlage einer Abschrift der Voranmeldung zu fordern, außerdem für eine Ergänzung des § 27 PatG in dieser Richtung entschieden hat, muß gefolgert werden, daß er ein zusätzliches Erfordernis für die In-

anspruchnahme der Unionspriorität geschaffen hat. Dann aber war es wegen Art. 4 D Abs. 4 PVÜ folgerichtig, bei nicht fristgerechter Erfüllung dieses weiteren Prioritätserfordernisses auch den dem Anmelder insoweit günstigeren Rechtsnachteil des Prioritätsverlustes anstatt der Zurückweisung der gesamten Anmeldung nach § 29 PatG anzudrohen.

c) Die Ergänzung des § 27 PatG im vorerwähnten Umfang und mit der angeführten Bedeutung erfüllt keinen Selbstzweck, sondern ist in die Gesamtkonzeption der Änderung des Patentgesetzes von 1967 eingefügt. Sie kann daher auch nur im Zusammenhang mit dem Zweck des neuen Patentanmeldeverfahrens verstanden und beurteilt werden. Mit der Offenlegung in der Sache noch ungeprüfter, aber bereits mit einstweiligem Schutz ausgestatteter Schutzrechte nach Ablauf von 18 Monaten seit der Anmeldung - bei der Inanspruchnahme einer Unionspriorität kann sich dieser Zeitraum auf bis zu 6 Monaten verkürzen, § 24 Abs. 3 Nr. 2 PatG i. V. m. Art. 4 C PVÜ - ist im deutschen Patentrecht eine grundlegend neue Lage geschaffen worden. Sie verlangt eine möglichst frühzeitige Unterrichtung der Allgemeinheit durch eine Offenlegung des Anmeldungsinhalts, zu dem auch der Prioritätszeitpunkt gehört, damit diese sich mit der Anmeldung befassen und auseinandersetzen kann (vgl. amtliche Begründung zum Entwurf des Patentänderungsgesetzes 1967, Ziff. II, 3 d, BT-Drucks. V/714, abgedr. in B1PMZ 1967, 244, 247). Diese Unterrichtung der Allgemeinheit kann bei Anmeldungen, für die eine Unionspriorität in Anspruch genommen wird, umfassend nur durch eine Abschrift der Voranmeldung erfolgen. Um den Anmelder anzuhalten, sie rechtzeitig ein-

zureichen, ist die Androhung von auf die Priorität begrenzter nachteiliger Rechtsfolgen für den Fall der Nichtbeachtung ein geeignetes Mittel. Hingegen war die alte Regelung, welche im Säumnisfalle nur die Zurückweisung der Anmeldung schlechthin zuließ, zur Erreichung dieses Zweckes keine vernünftige und verhältnismäßige Regelung. Die Neuregelung kommt auch der Absicht des Gesetzgebers entgegen, die Prüfung der Frage zu erleichtern, ob die neue Anmeldung denselben Gegenstand wie die Voranmeldung hat, und ob somit die Inanspruchnahme der Priorität begründet ist (amtliche Begründung, aaO S. 255). Wäre für die Nichtvorlage der Abschrift innerhalb einer bestimmten Frist kein Rechtsnachteil angedroht - die Zurückweisung der Anmeldung nach § 29 PatG kommt wegen Art. 4 D Abs. 4 PVÜ nicht mehr in Betracht -, so wäre nicht gewährleistet, daß die Abschrift innerhalb von 18 Monaten vorgelegt und die Allgemeinheit von Beginn der Offenlegung der Anmeldungsunterlagen an über die Voranmeldung unterrichtet wird. Die Erwägungen des 5. Senats des Bundespatentgerichts (BPatGerE 11, 34, 45 = Mitt. 70, 114, 118), im Falle der Nichtvorlage der Abschrift den Verlust des Prioritätsrechts durch "konstitutiv wirkenden" Beschluß auszusprechen, entbehren der gesetzlichen Grundlage.

d) Diesen Gründen steht es nicht entgegen, daß durch das PatÄndG 1967 der in § 43 Abs. 1 Satz 2 PatG geregelte Ausschluß der Wiedereinsetzung in die Frist der Prioritätsklärung und die der Angabe des Aktenzeichens der Voranmeldung (§ 27 PatG) nicht auch auf die Frist zur Vorlage

einer Abschrift der Voranmeldung erstreckt worden ist. Es kann dahinstehen, ob das auf ein redaktionelles Versehen oder aber etwa auf eine bewußte Maßnahme des Gesetzgebers zurückzuführen ist; jedenfalls verbietet der Ausnahmecharakter des § 43 Abs. 1 Satz 2 PatG eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs über den Gesetzeswortlaut hinaus. Zwar trifft es zu, daß dadurch im Falle der Fristversäumung bei der Vorlage der Abschrift der Voranmeldung der Prioritätsanspruch solange im Ungewissen bleibt, wie ein Wiedereinsetzungsgesuch angebracht werden kann und bis über ein solches entschieden ist. Das aber ist eine übliche Frage fristgebundener Handlungen, die nach der Wiedereinsetzung in die versäumte Frist nachgeholt werden können. Auch im Falle der Inanspruchnahme der Unionspriorität ist diese vorübergehende Ungewißheit kein so außergewöhnlicher Verfahrenszustand, daß daraus im zu entscheidenden Falle verwertbare Umstände für die Auslegung der Änderung des § 27 PatG von 1967 hergeleitet werden könnten. Ein Wiedereinsetzungsgesuch kann nur binnen zwei Monaten nach Wegfall des zur Wiedereinsetzung berechtigenden Hindernisses und längstens ein Jahr nach Fristversäumnis erfolgreich gestellt werden (§ 43 Abs. 2 PatG). Außerdem ist die versäumte Handlung - hier das Einreichen der Abschrift - innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist nachzuholen, so daß spätestens ein Jahr nach Ablauf der Frist nach § 27 Satz 2 PatG auch in den Ausnahmefällen, in denen überhaupt eine Wiedereinsetzung in Betracht kommt, insoweit Klarheit besteht. In der Regel wird daher spätestens bereits bei Beginn der Offenlegung das Schicksal des Prioritätsanspruchs abschließend geklärt sein.

Die Rechtsbeschwerde war mithin zurückzuweisen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage hat der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten.

Dr. Spreng	Trüstedt	Ballhaus
Dr. Bruchhausen	Ochmann	