

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

28

Wassermischarmatur

PatG 1981 § 40 Abs. 5

Die Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG bezieht sich nur auf prioritätsbegründende Patentanmeldungen; sie gilt nicht, wenn für eine Patentanmeldung die Priorität einer früheren Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen wird.

BGH - Beschl. v. 22. September 1988 - X ZB 2/88 - Bundespatentgericht -

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 2/88

BESCHLUSS

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung G 85 07 110.2

der I[REDACTED]-Standard GmbH, Eu[REDACTED] Straße [REDACTED], B[REDACTED],

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

28

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
22. September 1988 durch die Richter Brodeßer, von Albert,
Rogge, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Be-
schluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats)
des Bundespatentgerichts vom 10. November 1987 aufge-
hoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

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

G r ü n d e :

I.

Die Anmelderin hat am 12. März 1985 beim Deutschen
Patentamt eine eine "Wassermischarmatur, insbesondere
Einhebelmischarmatur" betreffende Gebrauchsmusteranmeldung
eingereicht. Sie hat am 16. April 1985 beim Deutschen
Patentamt für den gleichen Gegenstand die Erteilung eines



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Patents beantragt und die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung sowie einer Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung vom 4. März 1985 unter Angabe der Aktenzeichen und unter Beifügung von Abschriften der früheren Anmeldungen in Anspruch genommen.

Die Gebrauchsmusterstelle hat die Eintragung des Gebrauchsmusters versagt, weil die Anmeldung mit der Inanspruchnahme der inländischen Priorität für die spätere Patentanmeldung vom 16. April 1985 als zurückgenommen gelte.

Das Bundespatentgericht hat die hiergegen eingelegte Beschwerde zurückgewiesen.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung des Gebrauchsmusters weiter.

Der Präsident des Deutschen Patentamts hat sich gemäß § 18 Abs. 5 GebrMG in Verbindung mit § 105 Abs. 2 PatG und § 76 PatG schriftlich zu der Rechtssache geäußert. Darauf wird Bezug genommen.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht (§ 108 Abs. 1 PatG).

1. Zutreffend hat der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts angenommen, daß er in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern über die Beschwerde der Anmelderin

gegen den Beschluß der Gebrauchsmusterstelle zu entscheiden hatte. Der Sache nach hat diese nicht eine Gebrauchsmusteranmeldung zurückgewiesen, sondern festgestellt, daß ein Antrag auf Eintragung des Gebrauchsmusters zufolge der Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG 1981 nicht (mehr) vorliege. Das ist kein Fall des § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG 1986; deshalb greift die für die Besetzung des Beschwerdesenats allgemein gültige Regel des § 67 Abs. 1 PatG ein, wonach der Beschwerdesenat "im übrigen", d.h. soweit nicht die Voraussetzungen des § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG 1986 vorliegen, in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern entscheidet (so der beschließende Senat schon zum - insoweit gleichlautenden - früheren Recht in GRUR 1964, 310 -Kondenswasserableiter).

2. Das Bundespatentgericht hat in dem angefochtenen Beschluß seine bereits früher (Beschluß vom 1. September 1983, BPatGE 26, 17 ff) vertretene Auffassung bestätigt, daß eine Gebrauchsmusteranmeldung, deren Priorität für eine Patentanmeldung (wirksam) in Anspruch genommen werde, nach § 40 Abs. 5 PatG als zurückgenommen gelte. Diese Auffassung hat im Schrifttum Widerspruch gefunden (vgl. u.a. Bruchhausen in GRUR 1984, S. 389 ff.). Der beschließende Senat vermag ihr ebenfalls nicht beizupflichten.

a) Zutreffend geht das Bundespatentgericht davon aus, daß der Wortlaut des § 40 Abs. 5 PatG für sich genommen nicht eindeutig erkennen läßt, ob die mit der Inanspruchnahme einer inländischen Priorität verbundene Rücknahmefiktion nur für eine frühere Patentanmeldung oder in gleicher Weise auch für eine frühere Gebrauchsmusteranmeldung gilt.

Es bedarf daher einer Interpretation der gesetzlichen Regelung nach ihrem erkennbaren Sinn, wobei insbesondere auch auf den systematischen Zusammenhang der gesetzlichen Regelung abzustellen ist.

Dabei ist dem Bundespatentgericht auch darin zu folgen, daß es sich in erster Linie anbietet, einen Gesetzesbegriff so zu verstehen, wie er vom Gesetzgeber in einem vorangehenden Absatz des gleichen Paragraphen gebraucht wird. In § 40 Abs. 1 PatG wird der Begriff "frühere Anmeldung" als eine Bezeichnung verwendet, die sowohl eine frühere Patentanmeldung als auch eine frühere Gebrauchsmusteranmeldung erfaßt. Es scheint daher naheliegend, in § 40 Abs. 5 PatG von einem gleichen Begriffsverständnis auszugehen und die Rücknahmefiktion dieser Bestimmung auch auf eine prioritätsbegründende frühere Gebrauchsmusteranmeldung zu erstrecken.

b) Die zum Verständnis einer Vorschrift gebotene Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs darf sich jedoch nicht auf die dem gleichen Paragraphen zugeordneten Bestimmungen beschränken, sondern muß auch einen weiteren systematischen Zusammenhang mitberücksichtigen. Zu solcher Berücksichtigung eines weiteren Zusammenhangs wird zwar im allgemeinen dann kein Anlaß bestehen, wenn sich eine begriffliche Klärung aus einer voranstehenden Bestimmung des gleichen Paragraphen gewinnen läßt. Im vorliegenden Fall ergeben sich jedoch aus einem umfassenderen Regelungszusammenhang gewichtige Gründe gegen die Annahme, der Gesetzgeber habe den Begriff der "früheren Anmeldung" in § 40 Abs. 5 PatG in dem gleichen Sinne wie in Abs. 1 verstanden und die Rücknahmefiktion bei Inanspruchnahme einer Inlandspriorität auch auf eine frühere Gebrauchsmusteranmeldung erstrecken wollen.

Es hätte nahegelegen, eine etwa beabsichtigte Rücknahmekfiktion für prioritätsbegründende Gebrauchsmusteranmeldungen im Falle einer Prioritätsbeanspruchung für ein entsprechendes Patent auch oder doch in erster Linie im Gebrauchsmustergesetz zu verankern. Abgesehen von der Bestimmung des § 40 PatG befaßt sich das Patentgesetz ausschließlich mit Patentanmeldungen und deren Behandlung, nicht aber mit Gebrauchsmusteranmeldungen; der Gesetzgeber hat daher innerhalb des Patentgesetzes den Begriff "Anmeldung" in einer Vielzahl von Bestimmungen als synonyme Kurzbezeichnung für den genaueren Begriff "Patentanmeldung" gewählt. Das gilt nicht nur, aber vor allem auch für den dritten Abschnitt des Gesetzes (§§ 35 ff. PatG), in dem das Verfahren vor dem Patentamt geregelt ist und in dem sich auch die strittige Regelung des § 40 PatG befindet. In den Vorschriften dieses Abschnitts (vgl. insbesondere die dem § 40 PatG unmittelbar vorangehenden §§ 35 - 39 PatG) ist durchgängig fast nur von "Anmeldung" und "Anmelder" und nur ausnahmsweise von "Patentanmeldung" oder "Patentanmelder" die Rede. Es stellt innerhalb des Patentgesetzes eine auffällige Besonderheit dar, daß der Begriff "Anmeldung" bzw. "frühere Anmeldung" in § 40 Abs. 1 PatG und ersichtlich auch in § 40 Abs. 4 PatG in einem erweiterten Sinne gebraucht wird, der Gebrauchsmusteranmeldungen einschließt. Es ist daher keineswegs selbstverständlich, daß das gleiche auch für § 40 Abs. 5 PatG gilt, zumal in § 40 Abs. 2 und Abs. 3 PatG der Begriff der "Anmeldung" wiederum als Kurzbezeichnung gerade für eine Patentanmeldung gebraucht wird.

Schließlich ist zu berücksichtigen, daß es seit jeher zu den allgemein als sachgerecht anerkannten Grundprinzipien des deutschen Erfindungsrechts gehört, daß Patent und Gebrauchsmuster nebeneinander und unabhängig voneinander für die gleiche Erfindung angemeldet werden und bestehen können, soweit die jeweiligen gesetzlichen Schutzvoraussetzungen gegeben sind. Würde man die Regelung des § 40 Abs. 5 PatG im Sinne der angefochtenen Entscheidung des Bundespatentgerichts verstehen, so bedeutete das eine Einschränkung der genannten Prinzipien. Eine solche Einschränkung stünde dem Gesetzgeber zwar frei, wäre aber zumindest überraschend.

c) Aus den genannten Gründen muß es trotz der Regelung des § 40 Abs. 1 PatG unter Berücksichtigung auch des weiteren Regelungszusammenhanges in hohem Maße als zweifelhaft angesehen werden, ob mit der Regelung des § 40 Abs. 5 PatG eine Rücknahmefiktion auch für eine prioritätsbegründende frühere Gebrauchsmusteranmeldung angeordnet ist. Es ist daher geboten, auch den erkennbaren Gesetzeszweck der Regelung des § 40 Abs. 5 PatG in die Überlegungen zu dessen Auslegung einzubeziehen.

Die Regelung des § 40 PatG ist - zunächst als § 26 e - durch das Gemeinschaftspatentgesetz vom 26. Juli 1979 in das Patentgesetz übernommen worden und entspricht wörtlich der in dem vorangegangenen Regierungsentwurf vorgeschlagenen und begründeten Fassung (BR-Drucks. 216/78). In der Begründung des Regierungsentwurfs (aaO S. 32/33 zu Nr. 20) ist an keiner Stelle zum Ausdruck gebracht, daß der Anmelder bei Inanspruchnahme der neu eingeführten sogenannten inneren Priorität in irgendeiner Weise auch einen Rechtsverlust hinnehmen

müsse. Im besonderen findet sich zu der speziellen Regelung des späteren § 40 Abs. 5 PatG weder in der Regierungsvorlage noch in den weiteren Unterlagen des Gesetzgebungsverfahrens eine Begründung. Schon dies spricht dafür, daß der Gesetzgeber die schützenswerten Rechte des Anmelders nicht schmälern und das Prinzip der nebeneinander bestehenden Patent- und Gebrauchsmusterrechte nicht einschränken, sondern lediglich eine Konsequenz aus der Regelung der vorangehenden Absätze des gleichen Paragraphen ziehen wollte, die offenbar so selbstverständlich schien, daß sie keiner weiteren Begründung bedurfte.

Dies bestätigt die dem Regierungsentwurf zur Gesamtregelung der inneren Priorität beigegebene Begründung. Dort wird als entscheidendes Motiv der neu eingeführten Regelung herausgestellt, daß Nachteile für diejenigen Anmelder beseitigt werden sollen, die eine Erstanmeldung nicht bei einem ausländischen Patentamt, sondern beim Deutschen Patentamt eingereicht haben; auch diese sollen unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit haben, eine bereits angemeldete Erfindung weiterzuentwickeln und den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung mit der Weiterentwicklung in einer neuen Anmeldung zu verbinden, ohne auf die Priorität der Erstanmeldung zu verzichten; außerdem soll eine Angleichung an die bei einer Anmeldung nach den Europäischen Patentübereinkommen gegebene Rechtslage erreicht werden (BR-Drucks. aaO). Eine solche Zielvorstellung könnte es aber nicht rechtfertigen, dem Anmelder bei Inanspruchnahme der inneren Priorität für eine Patentanmeldung einen Verlust der Rechte aus einer prioritätsbegründenden früheren Gebrauchsmusteranmeldung zuzumuten. Die Rechte aus ausländischen Anmeldungen werden

nämlich durch § 40 Abs. 5 PatG nicht in Frage gestellt. Und für das europäische Recht gilt gemäß Art. 87 EPÜ, daß insbesondere auch bei einer deutschen Erstanmeldung deren Priorität für eine spätere europäische Patentanmeldung mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland beansprucht werden kann; gemäß Art. 139 Abs. 3 EPÜ bleibt es dem nationalen Gesetzgeber vorbehalten, ein Nebeneinanderbestehen inhaltsgleicher nationaler und europäischer Patente einzuschränken. Der nationale Gesetzgeber hat von diesem Vorbehalt durch Art. II § 8 IntPatÜG in der Weise Gebrauch gemacht, daß bei rechtskräftiger Erteilung eines europäischen Patents ein prioritätsgleiches deutsches Patent seine Wirkung verliert; der Wegfall eines prioritätsbegründenden Gebrauchsmusters oder einer Gebrauchsmusteranmeldung ist jedoch weder in Art. 139 Abs. 3 EPÜ noch in Art. II § 8 IntPatÜG vorgesehen. Es würde der beabsichtigten Anpassung an die Rechtslage bei europäischen Patenten oder Patentanmeldungen zuwiderlaufen, wenn § 40 Abs. 5 PatG in der Weise ausgelegt würde, daß bei Prioritätsbeanspruchung für eine jüngere Patentanmeldung die prioritätsbegründende ältere Gebrauchsmusteranmeldung entfiele.

d) Soweit § 40 Abs. 5 PatG in Form einer Rücknahmefiktion den Wegfall einer prioritätsbegründenden älteren Anmeldung anordnet, kann dies seinen Grund nicht in der Absicht des Gesetzgebers finden, einen Doppelschutz für den gleichen Gegenstand zu vermeiden. Denn ein solcher Doppelschutz wird vom Gesetzgeber sowohl für parallel angemeldete deutsche Rechte als auch für den Fall eines neben einem nationalen Gebrauchsmuster bestehenden europäischen Patents in Kauf genommen und auch durch § 40 Abs. 5 PatG nicht verhindert,

da die Rücknahmefiktion nur für den Fall gilt, daß die prioritätsbegründende Anmeldung noch nicht zu einem Schutzrecht geführt hat; zumindest die Eintragung eines Gebrauchsmusters vor Einreichung der späteren Patentanmeldung ist - jedenfalls bei Ausschöpfung der Prioritätsfrist - ohne weiteres erreichbar und - außer bei Hilfsanmeldungen - sogar der Regelfall. Die Bestimmung des § 40 Abs. 5 PatG würde daher weitgehend ins Leere laufen, wenn man sie als Vorschrift zur Vermeidung eines Doppelschutzes durch Patent und Gebrauchsmuster für die gleiche Erfindung verstehen wollte.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände bleibt als erkennbarer und verständiger Grund für die in § 40 Abs. 5 PatG geregelte Rücknahmefiktion nur der, daß das Nebeneinanderbestehen mehrerer dieselbe Erfindung betreffender Schutzrechtsanmeldungen unterbleiben soll, um eine mehrfache Prüfung von im wesentlichen gleichen Anmeldungen zu vermeiden. Soweit das Bundespatentgericht diesen - einzig erkennbaren und sinnvollen - Regelungszweck als nicht zwingend ansieht, verzichtet es im Ergebnis darauf, überhaupt einen verständigen Sinngehalt der Vorschrift zu ermitteln.

e) Ergibt aber die Vorschrift nur den einen Sinn, mehrfache (doppelte) Prüfungen zeitrang- und gegenstandsgleicher Schutzrechtsanmeldungen zu vermeiden, dann kann die Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG 1981 sinnvollerweise nur auf die Kategorie der Patentanmeldungen, nicht dagegen auf die der Gebrauchsmusteranmeldungen bezogen werden. Denn bei einer Gebrauchsmusteranmeldung findet eine dem Patenterteilungsverfahren vergleichbare Prüfung nicht statt. Die Prüfung einer Gebrauchsmusteranmeldung beschränkt sich nach § 3 Abs. 1 GebrMG 1968 (jetzt § 8 Abs. 1 GebrMG 1986) auf das

Vorliegen der - weitgehend förmlichen - Voraussetzungen des § 2 GebrMG 1968 (jetzt § 4 GebrMG 1986). Schon in diesem Rahmen bestehen nicht unerhebliche Abweichungen etwa gegenüber der Offensichtlichkeitsprüfung von Patentanmeldungen (§ 42 PatG). Der entscheidende Unterschied der Prüfungsverfahren besteht jedoch darin, daß bei Gebrauchsmusteranmeldungen - im Gegensatz zu Patentanmeldungen - eine Prüfung des Anmeldungsgegenstandes auf Neuheit, erfinderische Leistung und gewerbliche Anwendbarkeit nicht erfolgt (so ohne Änderung der bisherigen Rechtslage jetzt ausdrücklich § 8 Abs. 1 Satz 2 GebrMG 1986). Unabhängig hiervon sind die Begriffe der Neuheit und der erfinderischen Leistung bei einem Gebrauchsmuster und bei einem Patent deutlich verschieden. Zum Stand der Technik gehören bei einem Gebrauchsmuster weder Vorbenutzungen im Ausland noch Schutzrechtsanmeldungen mit einem älteren Zeitrang. Auch scheiden eigene Verlautbarungen des Anmelders über den Erfindungsgegenstand innerhalb der Neuheitsschonfrist aus dem Stand der Technik aus. Die Anforderungen an die erfinderische Leistung bewegen sich nach der Rechtspraxis auf einem niedrigeren Niveau als bei zum Patent angemeldeten Erfindungen.

Bezogen auf prioritätsbegründende Patentanmeldungen ist die Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG erkennbar ohne weiteres sinnvoll und geboten. Einerseits führt sie zu einer Entlastung der Prüfungstätigkeit des Deutschen Patentamts, andererseits bewahrt sie auch den Anmelder vor doppelten Gebühren und bringt ihm keinerlei ins Gewicht fallende Nachteile, da er seine durch die erste Patentanmeldung erlangte Rechtsposition ungeschmälert in die zweite Patentanmeldung einbringen kann. Insoweit ist es daher verständlich, daß im Gesetzgebungsverfahren auf eine Begründung zu der Regelung des § 40 Abs. 5 PatG verzichtet wurde.

Bezogen auf eine prioritätsbegründende Gebrauchsmusteranmeldung besteht demgegenüber eine völlig andere Situation. Die Gebrauchsmusteranmeldung ist nicht nur - wie ausgeführt - mit einem geringeren Prüfungsaufwand verbunden; sie gewährt dem Anmelder im Vergleich mit einer Patentanmeldung auch zusätzliche Vorteile: Das Schutzrecht gelangt in aller Regel erheblich schneller zur Entstehung, da eine vorherige Amtsprüfung nur in sehr eingeschränktem Umfang stattfindet, und es kann gegebenenfalls auch für solche Erfindungen wirksam zur Entstehung gelangen, welche die Voraussetzungen der Patentfähigkeit nicht erfüllen.

3. Unter Berücksichtigung all dieser Umstände kann als sicher festgehalten werden, daß der Gesetzgeber mit § 40 Abs. 5 PatG nicht auch die Rücknahme einer prioritätsbegründenden Gebrauchsmusteranmeldung fingieren wollte, daß eine dahingehende Auslegung vielmehr in Widerspruch zu den erkennbaren Absichten des Gesetzgebers stehen würde. Da auch der Wortlaut des § 40 Abs. 5 PatG nicht zu einer solchen Auslegung zwingt, ist die Anwendung dieser Bestimmung auf die fingierte Rücknahme von Patentanmeldungen zu beschränken. Dieses durch Berücksichtigung des systematischen Zusammenhangs und des erkennbaren Gesetzeszweckes gewonnene Auslegungsergebnis hat entgegen der im angefochtenen Beschluß vertretenen Meinung nichts mit einer gesetzeseinschränkenden Rechtsfortbildung zu tun.

III.

Über die Kosten ist nicht zu entscheiden, da nur die Anmelderin am Verfahren beteiligt ist (§ 109 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich angesehen (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Brodeßer

von Albert

Rogge

Jestaedt

Broß