

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1981 § 47; Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ) Art. 11; EGBGB Art. 31; Ges. betr. den Schutz v. Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen

- a) Im Patenterteilungsverfahren liegt der Erlaß einer Zwischenentscheidung über die förmlichen Voraussetzungen der Inanspruchnahme einer Ausstellungspriorität im Bereich des pflichtgemäßen Ermessens der Erteilungsbehörde.
- b) Die Inanspruchnahme einer Ausstellungspriorität für eine Patentanmeldung durch Ausländer ist weder von der Zugehörigkeit seines Heimatstaates zu den Unterzeichnern der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums noch von der Gewährleistung der Gegenseitigkeit abhängig.

BGH, Beschl. v. 27. September 1984 - X ZB 6/84 - BPatG
DPA

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 6/84

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 3 009 283.2

des Keh-Yeu C [REDACTED], [REDACTED], Lane [REDACTED], Long-C [REDACTED]-Road,
T [REDACTED] (Ta [REDACTED]),

Anmelders und

Rechtsbeschwerdeführers

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
27. September 1984 durch den Vorsitzenden Richter
Prof. Ballhaus und die Richter Prof. Dr. Windisch,
Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Anmelders wird
der Beschluß des 4. Senats (Juristischen Be-
schwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom
7. Oktober 1983 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung an das Beschwerdegericht zurück-
verwiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde
beträgt 5.000 DM.

G r ü n d e :

I. Das Deutsche Patentamt hat durch Beschluß entschieden, der
Anmelder könne für seine am 17. März 1980 eingereichte Patent-
anmeldung die Priorität der Internationalen Ausstellung für
Ideen, Erfindungen, Neuheiten (IENA) in Nürnberg nicht wirksam



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



in Anspruch nehmen, da er Angehöriger eines Staates sei, der die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums nicht unterzeichnet habe. Das Bundespatentgericht hat die hiergegen gerichtete Beschwerde des Anmelders, mit der er die Anerkennung der Priorität, hilfsweise das Absehen von einer Entscheidung hierüber und die Aufnahme eines Hinweises auf deren Inanspruchnahme in die Offenlegungs-, gegebenenfalls in die Patentschrift verlangt hat, zurückgewiesen. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt der Anmelder die Aufhebung der Beschwerdeentscheidung und die Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht.

II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. a) Das Bundespatentgericht erachtet eine Vorabentscheidung über die Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität für zulässig. Wie bei anderen Prioritäten (Unionspriorität, innere Priorität) erscheine es unbedenklich, über diese Frage vorweg zu entscheiden. Dies sei auch sinnvoll, weil hierdurch für das spätere Verfahren und für Dritte bei Akteneinsicht Klarheit geschaffen werde.

b) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, das Bundespatentgericht habe nicht beachtet, daß die Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität - im Gegensatz zu anderen Prioritäten - weder frist- noch formgebunden sei. Sie brauche erst geltend gemacht

zu werden, wenn es sachlich darauf ankomme, etwa im Falle der Ermittlung patenthindernden Materials aus dem Prioritätsintervall. Im gegenwärtigen Stadium des Erteilungsverfahrens sei weder die Geltendmachung der Ausstellungspriorität noch eine Zwischenentscheidung hierüber angebracht gewesen.

c) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde war diese Zwischenentscheidung zulässig. Der Rechtsbeschwerde ist zwar zuzugeben, daß die Geltendmachung der Ausstellungspriorität weder an eine besondere Form noch an die Einhaltung einer bestimmten Frist gebunden ist und jederzeit, z.B. auch in einem späteren Nichtigkeitsverfahren, erfolgen kann (vgl. Begründung zum Gesetz vom 18. März 1904, B1PMZ 1904, 182, 183; RGZ 137, 64, 65; BPatGE 3, 116, 117). Es trifft weiter zu, daß das Patentamt nicht befugt ist, über die sachliche Berechtigung der Inanspruchnahme abschließend zu entscheiden. Bei Zwischenentscheidungen über die Inanspruchnahme einer Unionspriorität - deren Zulässigkeit die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel zieht (vgl. hierzu PA B1PMZ 1915, 29; Mitt. 1922, 29 ff; B1PMZ 1935, 137; 1955, 216, 217; Ballhaus in Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl. 1981, § 48 PatG Rdn. 5) - befindet das Patentamt ausschließlich über die förmlichen Voraussetzungen der Inanspruchnahme (PA B1PMZ 1955, 216, 217). Nichts anderes hat das Patentamt in dem vorliegenden Fall getan: Es hat nicht etwa darüber entschieden, ob die Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität durch die auf der Ausstellung

20

vorgenommenen Benutzungshandlungen sachlich gerechtfertigt ist, sondern es hat nur die vorab zu beantwortende, der Frage der Erfüllung förmlicher Erfordernisse in dieser Hinsicht, wie die Rechtsbeschwerde in anderem Zusammenhang einräumt, gleichzuachtende Frage nach etwaigen in der Person des Patentsuchers liegenden formellen Schranken der Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität beschieden. Eine solche Entscheidung mag zwar nicht zwingend erforderlich erscheinen; sie ist indes zweckmäßig, weil sie für den weiteren Gang des Erteilungsverfahrens Klarheit schafft. Ihr Erlaß lag im Bereich pflichtgemäßen Ermessens der Patenterteilungsbehörde.

2. a) Das Beschwerdegericht hat die Auffassung vertreten, die Ausstellungspriorität könne nach dem Sinn der gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich nur von Angehörigen der Mitgliedsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft in Anspruch genommen werden. Es leitet dies daraus her, daß das Gesetz, betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904 (RGBl. S. 141) der durch den Beitritt des Deutschen Reiches zu der Internationalen Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ) begründeten Verpflichtung zur Schaffung eines Ausstellungsschutzes (vgl. Art. 11 PVÜ) nachgekommen sei. Da Taiwan kein Verbandsstaat sei, finde im Verhältnis zu dessen Staatsangehörigen Art. 11 PVÜ keine Anwendung. Mit Rücksicht auf das gesetzgeberische Motiv, das dem Erlaß des Gesetzes vom 18. März 1904 zugrunde

liege, sei der durch dieses Gesetz begünstigte Personenkreis dem durch die PVÜ betroffenen gleichzusetzen. Angehörigen von Staaten, die der PVÜ nicht beigetreten seien, könne der Schutz dieses Gesetzes nur zugute kommen, wenn die Gegenseitigkeit verbürgt sei; das sei im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Taiwan nicht der Fall.

b) Die Rechtsbeschwerde macht geltend: Zwar diene das Gesetz vom 18. März 1904 der Erfüllung einer völkerrechtlichen Verpflichtung gegenüber den Verbandsstaaten der PVÜ. Der Gesetzgeber sei indes nicht gehindert gewesen, über diese Verpflichtung hinauszugehen. Das habe er getan. Dem Gesetz sei keine Einschränkung seiner Anwendbarkeit auf Verbandsstaatsangehörige zu entnehmen; nicht einmal die hierzu veröffentlichten Motive ließen auf einen derartigen Willen des Gesetzgebers schließen. Die vom (Reichs-, Bundes-)Justizministerium ausgehenden Bekanntmachungen betreffend den Eintritt des Schutzes nach dem Gesetz vom 18. März 1904 hätten zu keiner Zeit erkennen lassen, daß der Geltungsbereich des Gesetzes persönlichen Beschränkungen unterliege. Schließlich sei zu beachten, daß der Gesetzgeber auch bei Einführung der sogenannten inneren Priorität durch § 40 PatG 1981 von dem Erfordernis der Gegenseitigkeit abgesehen habe. Das sei deshalb von Bedeutung, weil es sich bei der Ausstellungspriorität ihrem Wesen nach um einen Unterfall der inneren Priorität handle.

40

c) Die Angriffe der Rechtsbeschwerde sind im Ergebnis gerechtfertigt.

aa) Das Bundespatentgericht beruft sich für die Richtigkeit seiner Auffassung zu Unrecht auf den Beweggrund, der den Gesetzgeber zum Erlaß des Gesetzes über die Ausstellungspriorität veranlaßt hat. Es trifft allerdings zu, daß der Beitritt des Deutschen Reiches zur Pariser Verbandsübereinkunft (RGrBl. 1903, 148) und die damit übernommene Verpflichtung, den provisorischen Schutz für Erfindungen aus Anlaß von internationalen Ausstellungen im Wege der inneren Gesetzgebung herbeizuführen (vgl. Denkschrift BIPMZ 1903, 125, 127), der Anlaß dafür gewesen ist, das Gesetz vom 18. März 1904 zu erlassen (Begründung zu diesem Gesetz BIPMZ 1904, 182). Das Gesetz hat aber keine Beschränkung dahin getroffen, daß aus der Gewährung der Ausstellungspriorität nur Verbandsstaatsangehörige Nutzen ziehen dürften. Der Gesetzeswortlaut läßt ein solches einschränkendes Verständnis nicht zu. Ebenso wenig läßt sich diese Auffassung auf die Begründung stützen. Der Gesetzgeber war allerdings völkerrechtlich daran gehindert, mit der Gewährung eines Ausstellungsschutzes hinter den Anforderungen zurückzubleiben, die Art. 11 PVÜ an die Mitgliedsstaaten stellte. Er war aber nicht gehindert, im Wege der innerstaatlichen Gesetzgebung Rechte zu verleihen, die über diese Anforderungen hinausgingen. Daß sich der Gesetzgeber bewußt war, daß ihm die Möglichkeit solcher Überschreitung der völkerrechtlichen Anforderungen zu Gebote stand, ist der Begrün-

dung (aaO S. 183) zu entnehmen: Das Gesetz bezieht "inländische Ausstellungen, auch wenn sie nicht internationaler Natur sind", in den Ausstellungsschutz ein und geht damit, wie die Begründung ausdrücklich erklärt, über die Erfordernisse des Art. 11 PV^f hinaus. Nach dem eindeutigen, einer einschränkenden Auslegung nicht zugänglichen Gesetzeswortlaut ist der Gesetzgeber auch dadurch über seine vertraglich übernommenen Verpflichtungen hinausgegangen, daß er die Anwendbarkeit des Gesetzes hinsichtlich der Person, insbesondere der Staatsangehörigkeit der Begünstigten keiner Einschränkung unterworfen hat. Die Begründung zu dem Gesetz liefert keinen Anhaltspunkt dafür, daß der Gesetzgeber eine solche Einschränkung gleichwohl beabsichtigt haben könnte. Es wäre überdies zweifelhaft, ob ein entsprechender Hinweis in der Begründung, wäre er darin enthalten - was, wie dargelegt, nicht der Fall ist - zu einer Auslegung des Gesetzes führen könnte, die mit dessen Wortbedeutung in Widerspruch stünde.

bb) Die Auffassung des Beschwerdegerichts, die Anwendung des Ausstellungsschutzgesetzes sei jedenfalls von der Gewährleistung der Gegenseitigkeit abhängig, kann sich zwar auf mehrere gleichlautende Meinungsäußerungen in der patentrechtlichen Literatur stützen (vgl. Ullmann in Benkard aaO, § 3 PatG Rdn. 146; Weiss in Lindenmaier, Patentgesetz, 6. Aufl. 1973, § 2 Rdn. 6; A.H. Fischer in GRUR 1959, 402, 403; entgegen der Ansicht des Beschwerdegerichts ist nicht ersichtlich, daß

Pietzcker - Patentgesetz 1929, § 2 Anm. 37 - diese Meinung vertritt). Diese Äußerungen geben indes für die damit vertretene Ansicht keine Begründung. Eine solche ist auch nicht zu finden. Weder dem Ausstellungsschutzgesetz noch dem Patentrecht noch auch den allgemeinen Grundsätzen des Internationalen Privatrechts ist ein Anhaltspunkt dafür zu entnehmen, daß die Anwendung des Gesetzes die Gewähr der Gegenseitigkeit voraussetzt.

Das Ausstellungsschutzgesetz ordnet eine solche Beschränkung nicht an. Das Patentgesetz fordert eine solche ebenso wenig. Der Hinweis des Beschwerdegerichts auf den früheren § 12 Abs. 1 PatG 1923 (vgl. § 16 PatG 1936, 1968; § 25 PatG 1981) und die daran geknüpfte Erwägung, der aus dieser Vorschrift ersichtliche Grundsatz der Gleichbehandlung aller Ausländer mit den Inländern betreffe nur den Anspruch auf Erteilung des Patents, nicht jedoch die Gewährung von Prioritäten, geht von der Annahme aus, daß die Inländerbehandlung von Ausländern im gewerblichen Rechtsschutz von Fall zu Fall besonderer Zulassung bedürfe; das trifft jedoch nicht zu, wie schon die frühere Vorschrift des § 12 Abs. 2 PatG 1923 zeigt, die die Ungleichbehandlung von Ausländern nur aufgrund einer Anordnung der Reichsregierung zuließ.

Schließlich ergibt sich auch aus den Grundsätzen des Internationalen Privatrechts nicht, daß die Anwendung des Ausstellungsschutzgesetzes von der Gewährleistung der Gegenseitig-

keit abhängig gemacht werden darf. Art. 31 EGBGB läßt zwar ein Vergeltungsrecht zu; jedoch ist die Ausübung einer solchen Vergeltung nicht der Entscheidung der Gerichte überlassen; ihre Zulässigkeit bedarf vielmehr einer ausdrücklichen Anordnung der Bundesregierung (vgl. Wengler in BGB RGRK, 12. Aufl., Bd. VI 1981 S.115; Kreuzer in Münchner Kommentar zum BGB, Bd. VII 1983, Art. 31 EGBGB Rdn. 3; Heldrich in Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 43. Aufl. 1984, EG 31 Anm. 1; Enneccerus/Nipperdey, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 15. Aufl. 1959, § 68 II, S. 416/417; Raape/Sturm, Internationales Privatrecht, 6. Aufl. 1977, Bd. 1 S. 228; Kegel, Internationales Privatrecht, 3. Aufl. 1971, S. 215; M. Wolff, Das Internationale Privatrecht Deutschlands, 3. Aufl. 1954, S. 109). Eine solche Anordnung ist nicht ergangen. Danach gibt es keine Rechtsvorschrift und keinen sonstigen Rechtsgrundsatz, der es gestatten würde, von dem im deutschen Recht geltenden Grundsatz, daß Ausländer den Inländern gleichgestellt sind (M. Wolff aaO S. 108), bei der Gewährung der Ausstellungspriorität für eine Patentanmeldung abzuweichen.

III. Der angefochtene Beschluß ist daher aufzuheben. Gemäß § 108 Abs. 1 PatG ist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

Die von dem Anmelder im Beschwerderechtszug gestellten Anträge geben Anlaß zu dem Hinweis, daß eine Zwischenentschei-

ding, durch die die beanspruchte Ausstellungspriorität (auch der Sache nach) ausdrücklich anerkannt wird, nicht angebracht ist.

Eine Kostenentscheidung ergeht nicht, da nur der Anmelder am Rechtsbeschwerdeverfahren beteiligt ist (§ 109 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Eine mündliche Verhandlung erscheint dem Senat nicht erforderlich (§ 107 Abs. 1 PatG).

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert