

# Unionspriorität

**Teil A: Allgemeine Grundlagen**

**Teil B: Materielle rechtliche Gesichtspunkte  
bei Patentanmeldungen**

Ph. D. Sten Harck

Dr. Stefan Rolf Huebner

Juli 2002

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales  
Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht

## Inhalt

<i>Literaturverzeichnis</i>	V
1. Bücher	V
2. Aufsätze	VI
3. Rechtsprechung und Stellungnahmen	IX
4. Gesetzestexte	X
<i>A. Allgemeine Grundlagen</i>	<i>1</i>
1. Einführung	1
2. Die PVÜ als Grundlage des internationalen und nationalen Prioritätsrechts	3
2.1. Einführung in die Pariser Verbandsübereinkunft	3
2.2. Die Unionspriorität der PVÜ	5
2.3. Die Inanspruchnahme der Priorität	7
2.4. Materielle Voraussetzungen des Prioritätsrechts	9
3. Die Priorität im Europäischen Patentübereinkommen	11
3.1. Einführung zum EPÜ	11
3.2. Die Priorität im Europäischen Patentübereinkommen	13
3.3. Die Inanspruchnahme der Priorität	14
3.4. Die Wirkung der Priorität	15
4. Die Priorität im deutschen Patentgesetz	16
4.1. Einführung	16
4.2. Die Unionspriorität und die europäische Priorität im deutschen Recht	16
4.3. Die Inanspruchnahme einer deutschen Priorität	17
4.3.1. Einführung	17
4.3.2. Die Selbstbenennung	18

4.3.3. Die innere Priorität	19
<b>5. Das Prioritätsrecht in der internationalen Anmeldung</b>	<b>22</b>
<b>6. Zusammenfassung</b>	<b>22</b>
<b>B. Materiellrechtliche Gesichtspunkte bei Patentanmeldungen</b>	<b>25</b>
<b>1. Einleitung</b>	<b>25</b>
<b>2. Erfordernis der ersten Anmeldung</b>	<b>26</b>
<b>2.1. Erste Anmeldung</b>	<b>26</b>
<b>2.2. Kettenpriorität</b>	<b>26</b>
<b>2.3. Ausnahme nach Artikel 4 C (4) PVÜ</b>	<b>28</b>
<b>3. Rechte Dritter</b>	<b>29</b>
<b>4. Notwendigkeit der Offenbarung in der Voranmeldung</b>	<b>29</b>
<b>4.1. Offenbarung der Erfindung in der Voranmeldung</b>	<b>29</b>
<b>4.2. Teilpriorität</b>	<b>30</b>
<b>4.3. Mehrfachpriorität</b>	<b>30</b>
<b>5. Erfindungsidentität</b>	<b>31</b>
<b>1. Abweichen der Nachanmeldung von der Voranmeldung</b>	<b>31</b>
<b>5.2. Beispiel Luftverteiler</b>	<b>33</b>
<b>5.3. Verschiedene Ansichten zur Wirkung der Inanspruchnahme der Priorität</b>	<b>34</b>
<b>5.4. Schirmtheorie</b>	<b>35</b>
<b>5.5. Fiktionstheorie</b>	<b>37</b>
<b>5.6. Vergleich zwischen Schirmtheorie und Fiktionstheorie</b>	<b>39</b>
<b>6. Zusammenfassung</b>	<b>41</b>
<b>Register</b>	<b>43</b>



## Literaturverzeichnis

### 1. Bücher

- Benkhard, G.* Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. neubearbeitete Auflage Verlag C. H. Beck 1993, München,
- Bernhardt, W. / Krasser, R.* Lehrbuch des Patentrechts – Recht der Bundesrepublik Deutschland, Europäisches und Internationales Patentrecht, 4. Auflage, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1986, München
- Blumer, F.* Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht, Difo-Druck 1996, Bamberg
- Bodenhausen, G.H.C.* Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), WIPO 1991, Geneve
- Busse, R.* Patentgesetz, 5. Auflage, Walter de Gruyter 1999, Berlin
- Dybdahl, L.* Europäisches Patentrecht: Einführung in das europäische Patentsystem, Carl Heymanns Verlag KG 2000, Köln
- Geiger, Rudolf* Grundgesetz und Völkerrecht, 2. Auflage, Verlag C.H. Beck 1994, München
- Lins, E.* Das Prioritätsrecht für inhaltlich geänderte Nachanmeldungen, Europäische Hochschulschriften 1992, Frankfurt/M.

- Osterrieth, C.* Patentrecht, Verlag C.H. Beck 2000, München
- Ruhl, O.* Unionspriorität – Art.4 PVÜ und seine Umsetzung im amerikanischen, europäischen und deutschen Patentrecht, Carl Heymanns Verlag KG 2000, Köln
- Schulte, R.* Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, 6. Auflage, Carl Heymanns Verlag KG 2001, Köln
- Singer, R. / Singer, M.* The European Patent Convention – A Commentary, Sweet & Maxwell 1995, London
- Wiezorek, R.* Die Unionspriorität im Patentrecht – Grundfragen des Artikels 4 der Pariser Verbandsübereinkunft, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1975

## 2. Aufsätze

- Asendorf, C. D.* Europäische und Internationale Patentanmeldungen als Grundlagen eines Prioritätsrechts für die Nachanmeldung der Erfindung in einem benannten Vertragsstaat, GRUR 1985, 577
- Beier, F.-K. / Straus, J.* Probleme der Unionspriorität im Patentrecht, GRUR Int. 1991, 255
- van den Berg, P. K. J.* Die Bedeutung des Neuheitstests für die Priorität und die Änderung von Patentanmeldungen und Patenten, GRUR Int. 1993, 354

## VII

- Bernhardt, R.* Vertragsauslegung, in: Ignaz Seidl-Hohenveldern (Hrsg.), Völkerrecht, Luchterhand 2001, Kriftel, 505
- Bossung, O.* Das nationale Vorverfahren im europäischen Patentsystem, GRUR Int. 1975, 272
- Bruchhausen, K.* Gilt die Zurücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG 1981 auch für eine noch beim Patentamt anhängige Gebrauchsmusteranmeldung, GRUR 1984, 389
- Goebel, F. P.* Die innere Priorität – Zur Praxis des Deutschen Patentamts in Inlandsprioritäts-Fragen, GRUR 1988, 243
- Gutmann, E.* Effects of Priority Rights on Claims of European Patents Claiming one or several Priority Dates, ILC 1991, 741
- Harden, O. B.* Die Neuheitsprüfung – ihre Bedeutung für die Prüfung der Zulässigkeit von Änderungen und des Anspruchs auf Priorität, GRUR Int. 1993, 370
- von Hellfeld, A.* Welche Wirkung hat die Inanspruchnahme einer Priorität?, Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte 1997, 294
- Joos, U.* Identität der Erfindung, Mehrfach- und Teilpriorität im europäischen Patentrecht, in: Straus, Joseph (Hrsg), Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums - Festgabe für Friedrich-Karl Beier, Heymanns 1996, Köln, 73 (Joos 1996)
- Joos, U.* Veröffentlichung im Prioritätsintervall – Eine Erwiderung, GRUR Int. 1998, 456
- Nöthe, B.* Prioritätsverlust durch Ergänzung der Erfindung bei europäischer Nachanmeldung?, GRUR Int. 1998, 454

## VIII

- Ruhl, O.*                                    Priorität und Erfindungsidentität nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA in der Sache 2/98, GRUR Int. 2002, 16
- Ruhl, O.*                                    Eine Hungerkur für die Snackfood-Linie? Zum Verfahren G 2/98 über die Frage, ob ein der Nachanmeldung hinzugefügtes Merkmal stets zum Prioritätsverlust führt, Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte, 135
- Schricker, G.*                             Fragen der Unionspriorität im Patentrecht, GRUR Int., 1967, 85
- Straus, J.*                                   Zum relevanten Offenbarungsgehalt von Prioritätsanmeldungen nach Art. 4 H Pariser Verbandsübereinkunft, GRUR Int. 1995, 103
- Teschmacher, R.*                         Anmeldung und Priorität im europäischen Patentrecht, GRUR Int. 1983, 695
- Tönnies, J. G.*                            Ist die Identität der Erfindung Voraussetzung für die Wirkung des Prioritätsrechts?, GRUR Int. 1998, 451
- Trüstedt, W.*                             Die Priorität einer Anmeldung nach deutschem Recht unter Berücksichtigung der Unionspriorität, GRUR Int. 1959, 573



### **3. Rechtsprechung und Stellungnahmen**

X ZR 168/98, Bundesgerichtshof, Urteil vom 11.9.2001 – Luftverteiler, GRUR Int. 2002, Heft 2, 154

G 2/98, Europäisches Patentamt, Große Beschwerdekammer, Stellungnahme vom 31.5.2001, GRUR Int., 2002, Heft 1, 80

G 3/93, Europäisches Patentamt, Große Beschwerdekammer, Entscheidung vom 16.8.1994 – Prioritätsintervall, GRUR Int. 1995, 336

T 73/88, Europäisches Patentamt, Entscheidung vom 7. 11. 1989 – Snack-Produkt/Howards, GRUR Int., 1993, 232

T 301/87, Europäisches Patentamt, Entscheidung vom 16.2.1989 – Alpha-Interferone/BIOGEN, ABl. EPA, 1990, 384

J 15/80, Europäisches Patentamt, Entscheidung vom 11. Juni 1981 – Arendhold, O.J. EPO 1981, S. 213

I ZR 117/57 Bundesgerichtshof, Urteil vom 6. Oktober 1959 – Schiffslukenverschluss

Stellungnahme des Reichsgerichts in Zivilsachen zu Artikel 4 C (2) PVÜ, 1933, RGZ Band 141, 299

#### **4. Gesetzestexte**

Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) Artikel 4, Stockholmer Fassung vom 14 Juli  
1967

Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ), Januar 2001

Deutsches Patentgesetz (PatG), Januar 2001

## A. Allgemeine Grundlagen

*Ph.D. Sten Harck*

### 1. Einführung

Patente werden gem. § 1 Patentgesetz (PatG) nur für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die gleichen Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents finden sich in Art. 52 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ).<sup>1</sup> Obwohl die Fragen der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit eine Reihe rechtlich interessante Probleme aufwerfen, ist für das nachfolgend zu behandelnde Rechtsinstitut der Priorität insbesondere die Frage der “Neuheit” von Bedeutung.

Neu sind Erfindungen, “wenn sie nicht zum Stand der Technik gehören”, vgl. § 3 Abs. 1 PatG und Art. 54 Abs. 1 EPÜ. Sowohl das deutsche Patentgesetz als auch das Europäische Patentübereinkommen definieren den “Stand der Technik” als alle Kenntnisse, die der Öffentlichkeit bis zum Tag der Patentanmeldung schriftlich oder mündlich, durch Benutzung oder in anderer Weise zugänglich gemacht worden sind, vgl. § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG und Art. 54 Abs. 2 EPÜ. Es folgt aus dem im deutschen Patentrecht und im EPÜ verwendeten sog. absoluten Neuheitsbegriff, dass auch Kenntnisse, die außerhalb Deutschlands bzw. Europas veröffentlicht wurden, zum Stand der Technik gehören.<sup>2</sup> In Bezug auf das Prioritätsrecht ist darauf hinzuweisen, dass der Stand der Technik auch frühere Patentanmeldungen einschließt, vgl. § 3 Abs. 2 PatG und Art. 54 Abs. 3 EPÜ.

Dies würde für einen Erfinder, der seine Erfindung nicht nur in einem Staat anmelden möchte, bedeuten, dass er (im Prinzip) gleichzeitig Patentanmeldungen in allen ausgewählten Ländern einreichen müsste, um zu verhindern, dass seine eigene erste Patentanmeldung jeder weiteren

---

<sup>1</sup> Siehe auch Art. 27 Abs. 1 TRIPS.

<sup>2</sup> Bernhardt/Krasser, S. 151 und Osterrieth, Rdn. 89.

Anmeldung entgegengehalten wird.<sup>3</sup> Da Erfindungen im z.B. chemischen Bereich oder im Ingenieurwesen prinzipiell eine internationale Ausrichtung haben, würde eine solche Voraussetzung der Idee des Patentrechts widersprechen.<sup>4</sup>

Um einen umfangreichen, mehrere Staaten umfassenden Patentschutz zu gewährleisten, kann ein Anmelder über das Rechtsinstitut der Priorität innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach der ersten Hinterlegung bei einer Patentbehörde Anmeldungen in weiteren Staaten vornehmen.<sup>5</sup> Die Inanspruchnahme einer Priorität führt dazu, dass der Anmelder eine Art status quo erlangt. Für Anmeldungen in weiteren Ländern, den sog. Nachanmeldungen, ist dann der Zeitpunkt der Erstanmeldung für den weiteren Verlauf ausschlaggebend. Tatsachen, die zwischen der Erstanmeldung und der Nachanmeldung eintreten, sind grundsätzlich nicht von Bedeutung für die Prüfung der Neuheit der Erfindung.

Ein weiterer Aspekt der Priorität ist, dass der Anmelder durch die Inanspruchnahme dieses Rechtsinstituts innerhalb von 12 Monaten seine Erfindung erproben, gegebenenfalls weiterentwickeln und den wirtschaftlichen Nutzen abschätzen kann.<sup>6</sup> Das kann unter Umständen dazu führen, dass sich die Erstanmeldung von der Nachanmeldung unterscheidet bzw. die Anmeldungen nicht mehr identisch sind.<sup>7</sup> Die Frage der Identität der Erst- und Nachanmeldung ist für die Inanspruchnahme der Priorität von wesentlicher Bedeutung.<sup>8</sup>

Die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Priorität wird sowohl im deutschen Patentgesetz als auch im Europäischen Patentübereinkommen, in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft; PVÜ) und im

---

<sup>3</sup> Vgl. Wieczorek, S. 11.

<sup>4</sup> Das durch ein Patent erlangte Ausschließlichkeitsrecht garantiert dem Erfinder, für einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit seine Investition zu schützen, vgl. § 9 PatG. Hierdurch wird gem. der sog. Anspornungstheorie sein Interesse an weiterer Forschung unterstützt. Siehe zu den verschiedenen Theorien des Patentrechts Bernhardt/Krasser, S. 24 ff.

<sup>5</sup> So Osterrieth, Rdn. 35. Das Rechtsinstitut der Priorität ist auch in anderen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes von Bedeutung, so z.B. im Gebrauchsmusterschutz und im Markenrecht. Da eine ausführliche Darstellung des Prioritätsrechts im gewerblichen Rechtsschutz den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, beziehen sich die folgenden Ausführungen lediglich auf die Priorität im Patentrecht.

<sup>6</sup> Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität ist jedoch immer, dass eine fertige Erfindung vorliegt. Straus, S. 111 und Ruhl, S. 271.

<sup>7</sup> Laut Gutmann trifft dies insbesondere auf die Biotechnologie zu. Gutmann, S. 742.

<sup>8</sup> Zur Frage der Erfindungsidentität siehe Ruhl, insbesondere S. 113. ff. Diese Frage wird unten angesprochen.

Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) geregelt. Während der PCT lediglich das Prioritätsrecht unter Verweis auf die Pariser Verbandsübereinkunft garantiert und den formellen Rahmen für die Inanspruchnahme einer Priorität in internationalen Anmeldungen aufstellt, wird im PatG, in dem EPÜ und in der PVÜ die Priorität formell und materiell ausgestaltet. Ziel dieser Arbeit ist es, das Rechtsinstitut der Priorität und wesentliche Probleme in Bezug auf nationale sowie internationale Regelungen des Prioritätsrechts darzustellen. Grundlage der Untersuchung ist die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums.<sup>9</sup> Anhand dieser werden wesentliche Fragen der Priorität im Patentrecht erörtert und die Zusammenhänge der verschiedenen nationalen, europäischen sowie internationalen Rechtsgrundlagen des Prioritätsrechts verdeutlicht.

## **2. Die PVÜ als Grundlage des internationalen und nationalen Prioritätsrechts**

### **2.1. Einführung in die Pariser Verbandsübereinkunft**

Die internationale Rechtsgrundlage für die Priorität ist die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts auf mehreren internationalen Konferenzen erörtert und auf einer Konferenz im März 1883 in Paris verabschiedet.<sup>10</sup> Die Übereinkunft ist ein multilateraler Vertrag, dem jeder Staat beitreten kann.<sup>11</sup> Ziel der Verbandsübereinkunft ist der Schutz gewerblichen Eigentums. Dieser umfasst gem. Art. 1 Abs. 2 neben Erfindungspatenten und Gebrauchsmustern, die gewerblichen Muster und Modelle sowie den Markenschutz. Nach Art. 1 Abs. 4 muss der Begriff “Erfindungspatente” weit ausgelegt werden, da er nicht nur Einführungspatente, Verbesserungspatente und Zusatzpatente, sondern alle in den Verbandsländern zugelassenen Formen von Patenten schützt.

---

<sup>9</sup> Dieser Gang der Untersuchung wurde auch deshalb gewählt, weil die übrigen Regelungen des Prioritätsrechts auf der PVÜ aufbauen.

<sup>10</sup> Siehe zur geschichtlichen Entwicklung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 Wieczorek, S. 3 ff.

<sup>11</sup> Vgl. Art. 21 PVÜ.

Zwei grundlegende Prinzipien des gewerblichen Rechtsschutzes wurden schon in die erste Fassung der Übereinkunft aufgenommen und auf Revisionskonferenzen der Verbandsländer weiter ausgebaut:<sup>12</sup> die Inländergleichbehandlung und das Recht auf Inanspruchnahme einer Priorität, die sog. Unionspriorität.<sup>13</sup> Die Inländergleichbehandlung ist prinzipiell ein Diskriminierungsverbot. Ziel dieser Norm ist es, Angehörigen der Verbandsländer die gleiche rechtliche Stellung wie eigenen Staatsangehörigen zu garantieren.<sup>14</sup> Die zweite patentrechtliche Neuschaffung der Verbandsübereinkunft war das Prioritätsrecht. Durch die Inanspruchnahme der Priorität erreicht der Patentanmelder, dass bei Nachanmeldungen im Ausland der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erstanmeldung beurteilt wird.

Neben diesen Rechtsinstituten umfasst die Verbandsübereinkunft Bestimmungen, die u.a. das Recht, als Erfinder genannt zu werden, Zwangslizenzen, Hinterlegungen von gewerblichen Mustern und Modellen bzw. den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb betreffen.

Deutschland trat dem Pariser Verbandsübereinkommen mit Wirkung vom 1. Mai 1903 bei. Der für das Prioritätsrecht bestimmende Art. 4 PVÜ gehört zu jener Kategorie von völkerrechtlichen Normen, die wegen ihrer konkreten Formulierung - wie z.B. in Deutschland - unmittelbar anwendbar (self-executing) sein können.<sup>15</sup>

In der Literatur wird traditionell zwischen formellen und materiellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Unionspriorität unterschieden. Das formelle Prioritätsrecht umfasst die Aspekte der Unionspriorität, die sich an die Prioritätserklärung knüpfen. Zu den materiellen Voraussetzungen zählen die Frage der Identität der Vor- und Nachanmeldung, das Erfordernis der ersten Anmeldung und die Offenbarung.<sup>16</sup> Nachfolgend werden zuerst formelle Aspekte des Prioritätsrechts dargestellt, um hierauf aufbauend die materiellen Voraussetzungen zu erläutern.

---

<sup>12</sup> Siehe betr. der Weiterentwicklung der Unionspriorität Wieczorek, S. 15 f. und Schrickler, S. 86 ff.

<sup>13</sup> Beier/Straus, S. 255. Wieczorek nennt das Prioritätsrecht die wesentlichste patentrechtliche Bestimmung der Pariser Verbandsübereinkunft von 1883. Wieczorek, S. 1.

<sup>14</sup> Siehe hierzu Bernhardt/Krasser, S. 62. Die Inländergleichbehandlung im PVÜ kann mit dem Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit in Art. 12 EGV verglichen werden.

<sup>15</sup> Wieczorek, S. 8 und Straus, S. 105. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass eine solche Möglichkeit durch das nationale Verfassungsrecht vorgesehen ist. Siehe zur Übernahme von völkerrechtlichen Normen in die deutsche Rechtsordnung Geiger, S. 171 ff.

<sup>16</sup> Straus, S. 104, Goebel, S. 246 und Trüstedt, S. 581.

## 2.2. Die Unionspriorität der PVÜ

Gemäß Art. 4 A Abs. 1 PVÜ steht einem Anmelder eines Patents, eines Gebrauchsmusters, eines gewerblichen Musters, eines Modells oder einer Fabrik- bzw. einer Handelsmarke unter Beachtung einer Frist und gewisser Formalitäten ein Prioritätsrecht zu. Die Frist beträgt für Patente und Gebrauchsmuster zwölf Monate und für Muster, Modelle und Fabrik- und Handelsmarken sechs Monate, vgl. Art. 4 C Abs. 1 PVÜ. Die Absätze 2 bis 4 des Art. 4 PVÜ enthalten die für die Berechnung der Fristen maßgeblichen Regeln.

Während dieser Prioritätszeit “kann die spätere, jedoch vor Ablauf dieser Fristen in einem der anderen Verbandsländer bewirkte Hinterlegung nicht unwirksam gemacht werden durch inzwischen eingetretene Tatsachen, insbesondere durch eine andere Hinterlegung, durch die Veröffentlichung der Erfindung oder deren Ausübung, durch das Feilbieten von Stücken des Musters oder Modells, durch den Gebrauch der Marke; diese Tatsachen können kein Recht Dritter und kein persönliches Besitzrecht begründen”, vgl. Art. 4 B PVÜ.

Konkret bedeutet dies, dass dem Anmelder bei einer Nachanmeldung innerhalb von zwölf Monaten in einem anderen Verbandsstaat seine Erstanmeldung oder die Veröffentlichung der Erfindung bei der Prüfung der Neuheit nicht entgegengehalten werden kann. Ausschlaggebend für den Maßstab “der Stand der Technik” ist der sog. Prioritätstag, der Zeitpunkt der ersten Anmeldung. Der Stand der Technik umfasst die Kenntnisse, die der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht worden sind.<sup>17</sup> Es spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, in welcher Art die Kenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Sowohl das PatG als auch das EPÜ weisen in § 3 Abs. 2 und Art. 54 Abs. 2 darauf hin, dass dies schriftlich, mündlich oder in sonstiger Weise geschehen kann. Entscheidend für die Prüfung der Neuheit der Erfindung ist der Kenntnisstand, der von einem Fachmann bis zu dem angegebenen Prioritätstag erwartet werden kann.<sup>18</sup>

Gemäß Art. 4 A wird das Prioritätsrecht jedoch nur einem Angehörigen eines Verbandslandes eingeräumt, wenn dieser eine Hinterlegung in einem anderen Land vornimmt. Die Voraussetzung, dass der Anmelder ein Angehöriger eines Verbandslandes sein muss, folgt aus Art. 2 Abs. 1 PVÜ. Staatsangehörige anderer Länder, die nicht dem Verband angehören,

---

<sup>17</sup> Vgl. § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG und Art. 54 Abs. 2 EPÜ.

<sup>18</sup> Osterrieth, Rdn. 207.

können eine Anmeldung nur dann vornehmen, wenn sie ihren Wohnsitz in einem Verbandsland haben, vgl. Art. 3 PVÜ. In Bezug auf die Person des Anmelders setzt Art 4 A Abs. 1 voraus, dass eine Personenidentität zwischen dem Anmelder der Erstanmeldung und der Nachanmeldung besteht. Nur dem Anmelder der Erstanmeldung bzw. seinem Rechtsnachfolger steht das Prioritätsrecht, das frei übertragbar ist, zu.<sup>19</sup>

Des Weiteren muss die erste Hinterlegung in einem Verbandsland erfolgen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es sich bei der Erstanmeldung um die erste Hinterlegung der Erfindung handelt.<sup>20</sup> Dieses Erfordernis wird in der Literatur einhellig vertreten; strittig ist jedoch, ob der Wortlaut von Art. 4 C Abs. 2 PVÜ als Grundlage hierfür dienen kann.<sup>21</sup> Beier und Straus vertritt die Meinung, dass sich die Voraussetzung der ersten Anmeldung unmittelbar aus Art. 4 C Abs. 2 PVÜ ergibt. Mittelbar könne sie auch aus Art. 4 C Abs. 4 PVÜ bzw. Art. 4 B Satz 2 PVÜ abgeleitet werden.<sup>22</sup> Anderer Ansicht ist Ruhl, der bei seiner Auslegung von Art. 4 C Abs. 2 PVÜ die Betonung auf den Zweck der Bestimmung legt. Diese besagt, dass die Fristen vom Zeitpunkt der Hinterlegung der ersten Anmeldung beginnen.<sup>23</sup> Dies sei laut Ruhl nicht so zu verstehen, dass lediglich die erste Hinterlegung die Grundlage der Priorität sein könne.<sup>24</sup>

Ruhl kann insofern zugestimmt werden, dass der Wortlaut des Art. 4 C Abs. 2 PVÜ eine Auslegung zulässt, die die Fristberechnung in der Vordergrund stellt. Ein Argument hierfür könnte der zweite Halbsatz von Art. 4 C Abs. 2 PVÜ sein, der sich auf die Fristberechnung im ersten Halbsatz bezieht. Ähnlich scheint der Verweis auf die "erste Anmeldung" in Art. 4 C Abs. 4 nur der Berechnung der Prioritätsfristen zu gelten. Demgegenüber lässt Art. 4 B Satz 2 PVÜ kaum eine andere Auslegung zu, als dass lediglich die erste Hinterlegung prioritätsbegründend ist. In dieser theoretischen Auseinandersetzung lässt sich lediglich abschließend feststellen, dass die PVÜ die oben angesprochene Voraussetzung, dass die

---

<sup>19</sup> Schulte § 41, Rdn. 21 f. und Beier/Straus, S. 260.

<sup>20</sup> Eine Ausnahme von der Erfordernis der ersten Anmeldung bildet Art. 4 C Abs. 4 PVÜ. Hiernach kann unter bestimmten Voraussetzungen eine zweite Anmeldung prioritätsbegründend sein.

<sup>21</sup> Schulte definiert " die wahre erste Anmeldung als die Anmeldung, die die Erfindungen der nachfolgenden Anmeldungen neuheitsschädlich vorwegnimmt". Schulte § 41, Rdn. 15.

<sup>22</sup> Beier/Straus, S. 259. Gleicher Ansicht u.a. Bodenhausen, S. 38 und Wieczorek, S. 26 ff.

<sup>23</sup> Ruhl, S. 220.

<sup>24</sup> Ruhl, S. 220 f. Ruhl schlägt nach seiner Analyse der Bestimmung vor, sie abzuschaffen. Laut Ruhl ist Art. 4 C Abs. 2 nicht Systemkonform und führt zu Widersprüchen. Ruhl, S. 241.



Erstanmeldung die erste Hinterlegung der Erfindung ist, nicht explizit regelt.<sup>25</sup> Der Wortlaut des Art. 4 PVÜ in seiner Gesamtheit trägt auch nicht zu einer endgültigen Klärung der Problematik bei.

Einen möglichen Ausweg bieten die Auslegungsregeln des Völkerrechts. Gemäß Art. 31 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge ist ein Vertrag nach Treu und Glauben auszulegen. Bei der Auslegung kann neben dem Vertragstext und der Präambel auch auf nachfolgende Vereinbarungen und jede nachfolgende Praxis der Vertragsparteien zurückgegriffen werden, vgl. Art. 31 Abs. 3 b der Wiener Konvention über das Recht der Verträge. Da die Verbandsländer der PVÜ, soweit ersichtlich, eine Priorität nur anerkennen, falls es sich um die erste Hinterlegung der Erfindung handelt, hat sich hierdurch ein Gewohnheitsrecht entwickelt, dass bei der Auslegung des Art. 4 einzubeziehen ist.<sup>26</sup> Dies spricht dafür, dass der Begriff der “erste Hinterlegung” so zu verstehen ist, dass es sich hierbei um die erste Anmeldung der Erfindung handelt.

Eine weitere Voraussetzung für die Unionspriorität ist es, dass die Nachanmeldung in einem anderen Verbandsland vorgenommen wird. Die PVÜ regelt somit nicht die Frage einer sog. inneren Priorität, d.h. die Möglichkeit eine spätere Patentanmeldung im Erstanmeldestaat unter Inanspruchnahme des Prioritätsrechts zu begründen.<sup>27</sup>

### **2.3. Inanspruchnahme der Priorität**

Nach Art. 4 A Abs. 2 PVÜ setzt die Inanspruchnahme einer Priorität eine in einem Verbandsland vorschriftsmäßige Hinterlegung voraus. Die Frage der Vorschriftmäßigkeit richtet sich nach dem Recht des Erstanmeldestaates.<sup>28</sup> In der Literatur wird jedoch gleichzeitig davon ausgegangen, dass der Nachanmeldestaat die Vorschriftmäßigkeit der Erstanmeldung überprüfen kann, falls der Erstanmeldestaat keine selbstständige Überprüfung der Formalitäten vornimmt.<sup>29</sup> Eine Hinterlegung ist gem. PVÜ vorschriftsmäßig, wenn zumindest

---

<sup>25</sup> Anders das EPÜ in Art. 87 Abs. 1.

<sup>26</sup> Siehe Praxis betr. der sog. ersten Hinterlegung Ruhl mit weiteren Verweisen, S. 222 ff.

<sup>27</sup> Im deutschen PatG ist diese Möglichkeit in § 40 vorgesehen. Siehe hierzu unten.

<sup>28</sup> Siehe zum Hintergrund dieser Voraussetzung Wieczorek, S. 23 f.

<sup>29</sup> Ruhl, S. 83. Siehe auch Straus, S. 105.

der Zeitpunkt für die Hinterlegung im betreffenden Land ersichtlich ist, vgl. Art. 4 A Abs. 3 PVÜ. Als vorschriftsmäßige Hinterlegungen werden gem. Art. 4 A Abs. 2 PVÜ auch solche Anmeldungen anerkannt, denen aufgrund von bi- oder multilateralen Verträgen die Bedeutung von nationalen Hinterlegungen zukommt. Dies ist der Fall bei europäischen und internationalen Anmeldungen, vgl. Art. 66 EPÜ und Art. 11 Abs. 3 PCT.

Das weitere Schicksal der Erstanmeldung ist gem. Art. 4 A Abs. 3 PVÜ dagegen nicht von Bedeutung. Auf das Bestehen der Unionspriorität hat z.B. eine Zurückweisung der Hinterlegung im Erstanmeldestaat keinen Einfluss. Dieser von der Rechtsprechung und der Lehre der Verbandsländer entwickelte Grundsatz der Unzerstörbarkeit der Unionspriorität wurde während der Lissabonner Revisionskonferenz 1958 in die PVÜ aufgenommen.<sup>30</sup>

Eine Ausnahme zum Grundsatz der Unzerstörbarkeit der Unionspriorität ist Art. 4 C Abs. 4 PVÜ.<sup>31</sup> Diese Bestimmung trägt der Situation Rechnung, dass die erste Anmeldung so fehlerhaft war, dass die Zurücknahme und Neuanschuldung die einzige Möglichkeit ist, dem Erfinder ausreichenden Schutz zu gewähren. Folgt man dem Grundsatz der Unzerstörbarkeit der Unionspriorität, wäre eine solche Rücknahmemöglichkeit unter Beibehaltung des Prioritätsdatums ausgeschlossen.<sup>32</sup>

Art. 4 C Abs. 4 PVÜ stellt für die Inanspruchnahme dieser Ausnahme eine Reihe kumulativer Bedingungen auf.<sup>33</sup> Demnach kann eine jüngere Anmeldung als erste prioritätsbegründende Anmeldung angesehen werden, wenn (1) die jüngere Anmeldung denselben Gegenstand betrifft wie die erste ältere, (2) sie in demselben Verbandsland eingereicht wird, (3) die ältere Anmeldung bis zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Anmeldung zurückgezogen, fallengelassen oder zurückgewiesen wurde - bevor diese öffentlich ausgelegt wurde und ohne dass Rechte bestehen blieben -, (4) die ältere Anmeldung die erste im Verbandsgebiet war und (5) diese nicht schon Grundlage für die Prioritätsbeanspruchung gewesen war. Wiczorek nennt als zusätzliche Bedingung, dass in der Zeit zwischen den beiden Anmeldungen keine Nachanmeldung in einem Verbandsland vorgenommen worden sein darf, da die "jüngere

---

<sup>30</sup> Wiczorek, S. 32 ff.

<sup>31</sup> Denselben Sachverhalt regelt Art. 87 Abs. 4 EPÜ.

<sup>32</sup> Des weiteren würde eine solche Vorgehensweise nicht mit dem Erfordernis der ersten Anmeldung übereinstimmen. Siehe hierzu oben.

<sup>33</sup> Siehe Wiczorek, S. 39.

Anmeldung” dann nicht mehr als erste Anmeldung fingiert werden kann.<sup>34</sup> Da es sich bei Art. 4 C Abs. 4 um eine Ausnahmerebestimmung handelt, folgt es zudem aus methodischen Gründen, dass Art. 4 C Abs. 4 PVÜ eng auszulegen ist.

Um eine Priorität im Nachanmeldestaat in Anspruch zu nehmen, sind eine Reihe weiterer formeller Voraussetzungen zu erfüllen. Gemäß Art. 4 D Abs. 1 PVÜ muss der Anmelder eine Prioritätserklärung abgeben, in dem er den Zeitpunkt und das Land der ersten Hinterlegung angibt und erklärt, dass die Priorität der ersten Hinterlegung in Anspruch genommen wird. Nach Art. 4 D Abs. 5 Satz 2 PVÜ ist der Anmelder darüber hinaus verpflichtet, das Aktenzeichen der Erstanmeldung mitzuteilen. Nachanmeldestaaten können außerdem verlangen, dass der Anmelder eine Abschrift der Erstanmeldung vorlegt, vgl. Art. 4 D Abs. 3 PVÜ. Des weiteren können die Verbandsländer der PVÜ eine Frist für die Abgabe der Prioritätserklärung, die sog. Prioritätserklärungsfrist, festsetzen, vgl. Art. 4 D Abs. 1, Satz 2 PVÜ. Aus dem deutschen Patentgesetz geht eine solche Frist nicht hervor. Daher kann die Prioritätserklärung bis zum Ende der in § 41 PatG erwähnten 16-Monatsfrist abgegeben werden.<sup>35</sup>

Andere Voraussetzungen an die Prioritätserklärung sind laut Art. 4 D Abs. 4 PVÜ zum Zeitpunkt der Abgabe untersagt. Nachdem die Prioritätserklärung abgegeben wurde, können die Verbandsstaaten verlangen, dass weitere Nachweise vorgelegt werden.

## **2.4. Materielle Voraussetzungen des Prioritätsrechts**

In der Literatur werden die Identität der Erst- und Nachanmeldung bzw. die ausreichende Offenbarung der Erfindung materielle Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts bezeichnet. Diese Elemente der materiellen Voraussetzungen sind eng miteinander verbunden, da für die Feststellung, ob die Erst- und Nachanmeldung identisch sind, im Nachanmeldestaat die Offenbarung der Erstanmeldung heranzuziehen ist.

Die Offenbarung der Merkmale einer Erfindung ist ein Eckpfeiler des Patentrechts, da dem Erfinder im Gegenzug für die Veröffentlichung seiner technischen Leistung ein begrenztes

---

<sup>34</sup> Wieczorek, S. 39.

<sup>35</sup> Schulte § 41, Rdn. 54.

Monopol zugesichert wird.<sup>36</sup> Maßstab der Offenbarung ist gem. Art. 4 H PVÜ die “Gesamtheit der Anmeldeunterlagen”, in denen die Merkmale der Erfindung “deutlich offenbart” wurden. Nur durch die Offenbarung können die Behörden im Nachanmeldestaat überprüfen, ob die Erst- und Nachanmeldung identisch sind, d.h. ob es sich hierbei um dieselbe Erfindung handelt. Erstaunlicherweise wird das Erfordernis der Erfindungsidentität nicht ausdrücklich in der PVÜ erwähnt.<sup>37</sup> Nach herrschender Meinung kann jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass die Identität der Anmeldungen gegeben sein muss.<sup>38</sup> Liegt keine Erfindungsidentität vor, scheidet eine Inanspruchnahme der Priorität aus.

Sofern die Erst- und Nachanmeldung absolut identisch sind, entsteht das Problem der Erfindungsidentität nicht. Problematisch wird es dagegen, wenn sich die Nachanmeldung von der Erstanmeldung unterscheidet. Dass dies der Fall sein kann, liegt implizit im Wesen des Prioritätsrechts, das u.a. die Möglichkeit gibt, die Erfindung zu erproben. Dies kann zu Weiterentwicklungen der Erfindung führen. Unschädliche Weiterentwicklungen sind kleine Präzisierungen oder Korrekturen wie z.B. das Hinzufügen von zusätzlichen Daten.<sup>39</sup> Dagegen ist keine Erfindungsidentität gegeben, falls die Veränderung zu einer neuen Erfindung führt oder die Substanz der Erfindung sich grundlegend ändert.<sup>40</sup> Merkmale, die nicht in der Erstanmeldung offenbart wurden, können durch das Rechtsinstitut der Teilpriorität geschützt werden.<sup>41</sup>

Praktische Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Frage, nach welchem Recht die Erfindungsidentität zu beurteilen ist. Fraglich ist, ob die Behörden im Nachanmeldestaat die Offenbarung der Erstanmeldung nach ihrem eigenen Recht beurteilen dürfen.<sup>42</sup> Ein Beispiel aus den USA kann den Fall verdeutlichen: In den USA setzt eine vorschriftsmäßige Offenbarung voraus, dass auch darauf hingewiesen wird, wie die Erfindung gebraucht werden

---

<sup>36</sup> Siehe zur sog. Offenbarungstheorie und Vertragstheorie Bernhardt/Krasser, S. 25.

<sup>37</sup> Anders das EPÜ, das in Art. 87 Abs. 1 die Erfindungsidentität ausdrücklich erwähnt.

<sup>38</sup> Z.B. Wieczorek, S. 149, Straus, S. 105 und Joos 1996, S. 77 mit weiteren Literaturhinweisen. Siehe auch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA, die darauf hinweist, dass allgemein davon ausgegangen wird, dass Art. 4 PVÜ eine Erfindungsidentität voraussetzt. Ziffer 5 der Begründungserwägung, G 2/98, Amtsblatt EPA 2001, S. 413 ff.

<sup>39</sup> Wieczorek, S. 156 und Schulte § 41, Rdn. 28.

<sup>40</sup> Schulte § 41, Rdn. 28.

<sup>41</sup> Beier/Straus, S. 255.

<sup>42</sup> Siehe hierzu Beier/Straus, S. 257.

kann.<sup>43</sup> Sofern die US-amerikanischen Behörden diesen Maßstab bei einer Identitätsüberprüfung einer ausländischen Erstanmeldung anwenden, bei der eine solche Beschreibung nicht notwendig war, kann die Identität der Erst- und Nachanmeldung nicht gegeben sein. Die PVÜ nimmt zu dieser Problematik nicht ausdrücklich Stellung. Art. 4 H PVÜ bestimmt, dass eine Priorität nicht verweigert werden kann, wenn bestimmte Merkmale nicht in den Patentansprüchen der Erstanmeldung enthalten sind, jedoch aus der Gesamtheit der Unterlagen deutlich hervorgehen. Die Formulierung des Art. 4 H scheint in dieser Problematik jedoch nicht konkret genug zu sein. Die Rechtsprechung verschiedener Länder zeigt, dass das Recht des Nachanmeldestaates häufig die Grundlage für die Prüfung der Identität bzw. der notwendigen Offenbarung ist und dazu führt, dass entweder die Offenbarung als unzureichend angesehen oder die Identität nicht angenommen wird.<sup>44</sup>

### **3. Die Priorität im Europäischen Patentübereinkommen**

#### **3.1. Einführung zum EPÜ**

Das Europäische Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 enthält neben Bestimmungen über den Aufbau und die Struktur der Europäischen Patentorganisation und des Europäischen Patentamts (EPA) formelle und materielle Regeln über die Erteilung eines europäischen Patents. Das Übereinkommen schafft ein für die Mitgliedsstaaten einheitliches Erteilungsverfahren. Erteilungsbehörde des europäischen Patents ist das Europäische Patentamt, das die Prüfung und Erteilung selbständig vornimmt. Ein vom EPA erteiltes Patent erlangt direkte Wirkung für die in der Anmeldung benannten Staaten. Die Rechtsfolgen des europäischen Patents richten sich wiederum nach dem nationalen Recht der Mitgliedsstaaten.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Siehe hierzu Beier/Straus, S. 257. Straus erwähnt ein Beispiel aus Japan, S. 106.

<sup>44</sup> So Beier/Straus, S. 258. Ruhl kommt unter Berufung auf die von ihm untersuchten Rechtssysteme zum gleichen Ergebnis. Siehe hierzu Ruhl, S. 117 ff. Siehe zur Praxis des Europäischen Patentamts Ruhl 2002, S. 16f.

<sup>45</sup> Das europäische Patent wird daher auch als ein "Bündel" nationaler Patente bezeichnet. So Asendorf, S. 580.

Für das hier dargestellte Institut der Priorität ist es von Bedeutung, dass das EPÜ eigene Bestimmungen über ein Prioritätsrecht enthält. Statt auf die PVÜ zu verweisen, beschloss die diplomatische Konferenz die Priorität in den Bestimmungen Artikel 87 bis Artikel 89 des EPÜ zu regeln. Hierdurch wird die Frage aufgeworfen, wie die Prioritätsrechte in der PVÜ und dem EPÜ miteinander vergleichbar sind. Gemäß Art. 19 PVÜ können Verbandsländer Sonderabkommen beschließen, die das gewerbliche Eigentum schützen. Dass das EPÜ ein Sonderabkommen im Sinne von Art. 19 ist, geht aus dem Wortlaut der Präambel des EPÜ hervor. Dort heißt es, dass ein Übereinkommen beschlossen wird, "das ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 der am 20. März 1883 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 14. Juli 1967 revidierten Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ... darstellt." Gleichzeitig muss jedoch hervorgehoben werden, dass die Europäische Patentorganisation - im Gegensatz zu allen Mitgliedsstaaten des EPÜ - nicht Mitglied der PVÜ ist.<sup>46</sup>

In einem Einspruchsverfahren (1981) musste die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts daher die Frage klären, wie das EPÜ im Verhältnis zur PVÜ auszulegen sei und ob die Bestimmungen der PVÜ für das EPA unmittelbar verpflichtend seien. In ihrer Entscheidung kam die Kammer zu dem Ergebnis, dass die Bestimmungen des EPÜ "together form a complete, self-contained code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application. The language of some of these provisions is, to a large extent, taken over from that used in Article 4 of the Paris Convention. However, this code of rules is, and was designed to be, independent of the Paris Convention."<sup>47</sup> Des Weiteren könne Art. 4 PVÜ nicht für das EPA verbindlich sein, da die Europäische Patentorganisation nicht Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft sei.<sup>48</sup> In späteren Entscheidungen wurde diese Argumentation von den Beschwerdekammern des EPA dahingehend modifiziert, dass, zwar das EPÜ ein von der PVÜ unabhängiges Übereinkommen sei, das EPÜ jedoch nicht "den in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegten Prioritätsgrundsätzen" entgegenstehen solle.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Siehe zur Beziehung des EPÜ zur PVÜ Blumer, S. 17.

<sup>47</sup> Ziffer 3 der Begründungserwägung. J15/80 (Arendhold) O.J. EPO 1981, S. 213 ff.

<sup>48</sup> Ziffer 5 der Begründungserwägung. J15/80 (Arendhold) O.J. EPO 1981, S. 213 ff.

<sup>49</sup> T301/87 (Biogen)O.J. EPO 1990, S. 335 ff. und G 3/93 (Prioritätsintervall), GRUR Int 1995, S. 336 ff.

Für den Bereich des Prioritätsrechts gilt es daher festzuhalten, dass das EPÜ ein eigenständiger völkerrechtlicher Vertrag ist, jedoch die Prioritätsregeln des EPÜ grundsätzlich PVÜ-konform auszulegen sind. Hierfür sprechen neben den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA auch die Präambel des EPÜ.<sup>50</sup>

### 3.2. Die Priorität im Europäischen Patentübereinkommen

Gemäß Art. 87 Abs. 1 EPÜ steht jedermann, der in einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft eine Erfindung zum Patent angemeldet hat, innerhalb von zwölf Monaten nach der ersten Hinterlegung ein Prioritätsrecht für dieselbe Erfindung zu.<sup>51</sup> Obwohl dieser Artikel formal weitgehend mit Art. 4 A Abs. 1 und Art. 4 C Abs. 1 PVÜ identisch ist, sind schon aus dem Wortlaut der Bestimmung einige wesentliche Unterschiede ersichtlich. Das Prioritätsrecht steht gem. Art. 87 Abs. 1 EPÜ “jedermann” zu und ist nicht wie in der PVÜ auf Angehörige eines Verbandslandes begrenzt.<sup>52</sup> Jedoch setzt das EPÜ voraus, dass die Erstanmeldung in einem Vertragsstaat der PVÜ eingereicht wurde. Dies bedeutet, dass sowohl nationale als auch internationale Anmeldungen prioritätsbegründend sein können.<sup>53</sup>

Von weitaus größerer Bedeutung erscheint, dass zwei zum Teil umstrittene Fragen explizit in dem EPÜ geregelt wurden. Zum einen heißt es in Art. 87 Abs. 1 EPÜ ausdrücklich, dass das Prioritätsrecht nur für die erste Anmeldung einer Erfindung in Anspruch genommen werden kann. Grundlage für die Beurteilung der ersten Anmeldung ist der Offenbarungsgehalt der ersten Hinterlegung. Die erste Anmeldung ist somit diejenige, die die Erfindung zum ersten Mal offenbart.<sup>54</sup> Sofern Offenbarungen in älteren Anmeldungen des Erfinders neuheitsschädlich sind, kann nicht von der ersten Anmeldung gesprochen werden.<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup> So u.a. Dybdahl, S. 94. Bei einer Auslegung von internationalen Verträgen kommt der Präambel Bedeutung zu, da sie dazu beitragen kann, den Sinn und Zweck des Vertrages zu erhellen. Siehe zur Auslegung von internationalen Verträgen Bernhardt, S. 505 ff.

<sup>51</sup> Dem Wortlaut nach entsteht aus einer Erstanmeldung eines Patents, eines Gebrauchsmusters, eines Gebrauchszertifikats oder eines Erfinderscheins ein Prioritätsrecht, vgl. Art. 87 Abs. 1 EPÜ. Wie eingangs schon erwähnt, soll im Rahmen dieser Arbeit das Prioritätsrecht von Patenten dargestellt werden.

<sup>52</sup> Siehe hierzu unten.

<sup>53</sup> Dybdahl, S. 96.

<sup>54</sup> Dybdahl, S. 95.

<sup>55</sup> Schulte § 41, Rdn. 15 und Singer/Singer, S. 384 f.

Zum zweiten steht einem Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger ein Prioritätsrecht nur bei Erfindungsidentität zu.<sup>56</sup> Laut der Großen Beschwerdekammer des EPA liegt “dieselbe Erfindung” nur vor, “wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann”.<sup>57</sup> Die Überprüfung der Identität zwischen der Erst- und Nachanmeldung hängt daher von der Substanz der Offenbarung der Voranmeldung ab.

### 3.3. Inanspruchnahme der Priorität

Ein Recht auf Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gem. Art. 87 Abs. 1 EPÜ steht dem Anmelder nur dann zu, wenn eine vorschriftsmäßige nationale Erstanmeldung, aus der das Anmeldedatum ersichtlich ist, vorliegt, vgl. Art. 87 Abs. 3 EPÜ.<sup>58</sup> Im Unterschied zu Art. 4 PVÜ schreibt Art. 87 Abs. 2 EPÜ ausdrücklich vor, dass die Frage der Vorschriftsmäßigkeit nach nationalem Recht zu überprüfen ist.

Der nationalen Erstanmeldung gleichgestellt sind Anmeldungen die a) entweder auf zwei- oder mehrseitigen Verträgen beruhen und denen die gleiche Bedeutung wie nationalen Anmeldungen zukommen oder b) auf eine Anmeldung beim Europäischen Patentamt zurückzuführen sind. Nach Art. 66 EPÜ hat eine europäische Anmeldung in den benannten Staaten die Wirkung einer nationalen Hinterlegung.

Vergleichbar mit Art. 4 C Abs. 4 PVÜ erlaubt das EPÜ in Art. 87 Abs. 3 den Grundsatz der Unzerstörbarkeit einer Priorität unter bestimmten Voraussetzungen zu modifizieren. Nach Art. 87 Abs. 4 EPÜ kann eine spätere Anmeldung als erste Anmeldung angesehen werden, falls die ältere Anmeldung, noch bevor sie veröffentlicht wurde, zurückgenommen, fallengelassen oder zurückgewiesen worden ist. Der Zweck dieser Bestimmung ist – wie in der PVÜ – die Möglichkeit, eine unzureichende Erstanmeldung durch eine verbesserte Anmeldung zu ersetzen.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Zur Frage der Rechtsnachfolge und der Übertragung vom Prioritätsrecht siehe Dybdahl, S. 98.

<sup>57</sup> Siehe Ziffer 9 der Begründungserwägung G 2/98, Amtsblatt EPA 2001, S. 413 ff.

<sup>58</sup> Diese Bestimmung entspricht Art. 4 A Abs. 3 PVÜ.

<sup>59</sup> Dybdahl, S. 95. Siehe betr. der PVÜ oben.



Art. 88 EPÜ betrifft die formellen Voraussetzungen der Inanspruchnahme der Priorität. Will ein Anmelder eine Priorität in Anspruch nehmen, muss dieser eine Prioritätserklärung abgeben. Darüber hinaus muss der Anmelder gleichzeitig eine Abschrift der Erstanmeldung und, falls diese nicht in einer Amtssprache des EPA vorliegt, ggf. auch eine Übersetzung der früheren Anmeldung einreichen, vgl. Art. 88 Abs. 1 EPÜ. Die Ausführungsbestimmungen zu Art. 88 Abs. 1 EPÜ finden sich in Regel 38 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (AOEP). Die Ausführungsordnung bestimmt, dass in der Prioritätserklärung der Tag und der Staat der Erstanmeldung sowie das Aktenzeichen der Erstanmeldung anzugeben sind, vgl. Regel 38 Abs. 1 AOEP. Nach Regel 38 Abs. 2 AOEP muss die Prioritätserklärung gleichzeitig mit der europäischen Patentanmeldung abgeben werden. Eine dem deutschen Patentgesetz vergleichbaren Prioritätserklärungsfrist kennt das EPÜ nicht.<sup>60</sup>

Gemäß Art. 88 Abs. 2 EPÜ können für eine europäische Patentanmeldung eine oder mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden. Diese müssen nicht aus demselben Staat stammen. Das Prioritätsrecht umfasst jedoch nur die Merkmale, die in den Voranmeldungen enthalten waren, vgl. Art. 88 Abs. 3 EPÜ. Diese Merkmale müssen prinzipiell aus der Erstanmeldung, können jedoch auch aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen der früheren Anmeldung hervorgehen, vgl. Art. 88 Abs. 4 EPÜ.<sup>61</sup>

### **3.4. Wirkung der Priorität**

Art. 89 bestimmt die Wirkungen einer Priorität. Beansprucht ein Anmelder zu Recht ein Prioritätsrecht, bedeutet dies gem. Art. 89 EPÜ, dass “der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 60 Absatz 2 gilt”. Hieraus folgt, dass der Tag der Erstanmeldung als Prioritätstag für die Neuheitsprüfung gilt. In der Biogen-Entscheidung (1990) erklärte die Beschwerdekammer des EPA diesbezüglich, dass “[w]hen priority is claimed for a European patent application under Article 88 EPC, the publication (or any other disclosure within the meaning of Article 4B of the P.C.) of the content of the priority application, in the interval between the filing of

---

<sup>60</sup> Siehe zu diesen Verfahrensfragen Dybdahl, S. 101 f.

<sup>61</sup> Siehe hierzu Teschemacher, S. 700.

that application and the filing of the (final) European patent application cannot be used as state of the art against any claim in the latter application".<sup>62</sup> Dies bedeutet, dass der Maßstab der Neuheit im Zusammenhang mit der europäischen Anmeldung durch die Inanspruchnahme der Priorität zum Zeitpunkt der Erstanmeldung zurückversetzt wird. Veröffentlichungen nach dem Prioritätstag können daher der Erfindung grundsätzlich nicht als neuheitsschädlich entgegengehalten werden.<sup>63</sup>

## **4. Die Priorität im deutschen Patentgesetz**

### **4.1. Einführung**

Im Verhältnis zum deutschen Patentrecht sind zwei prinzipielle Fragen in Bezug auf das Prioritätsrecht zu erörtern. Zum einen muss untersucht werden, wie die Inanspruchnahme einer Unionspriorität gem. der PVÜ bzw. des Prioritätsrechts gem. dem EPÜ im deutschen Recht geregelt ist. Zum anderen stellt sich die Frage, ob nach einer deutschen Erstanmeldung auch bei einer Nachanmeldung in Deutschland ein Prioritätsrecht in Anspruch genommen werden kann.

### **4.2. Die Unionspriorität und die europäische Priorität im deutschen Recht**

Das deutsche Patentgesetz enthält keine materiellen Vorschriften betreffend der Inanspruchnahme einer europäischen bzw. einer internationalen Priorität. Gemäß § 41 PatG kann jedoch eine Priorität in Anspruch genommen werden, falls entweder ein Staatsvertrag Grundlage dieses Prioritätsrechts ist, vgl. § 41 Abs. 1 PatG, oder - falls ein Land dem Pariser Verbandsübereinkommen nicht angehört -, nach Bekanntgabe des Bundesjustizministeriums Gegenseitigkeit zwischen der Bundesrepublik und dem betreffenden Staat gegeben ist, vgl. § 41 Abs. 2 PatG. Staatsverträge im Sinne des § 41 Abs. 1 PatG können zweiseitige Verträge sein, primär sind jedoch in diesem Zusammenhang die PVÜ und das EPÜ von Bedeutung.

---

<sup>62</sup> Ziffer 7.8 der Begründungserwägung. T 301/87 (Biogen), O.J. EPO 1990, S. 335 ff.

<sup>63</sup> Siehe hierzu Gutmann, S. 751 f. und Joos 1998, S. 456.

Die für Deutschland anwendbaren materiellen Voraussetzungen für ein Prioritätsrecht gehen daher aus Art. 4 PVÜ und Art. 87 EPÜ hervor.<sup>64</sup>

An die Inanspruchnahme eines europäischen oder internationalen Prioritätsrechts sind gem. § 41 PatG eine Reihe formeller Voraussetzungen geknüpft. Innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätstag muss der Anmelder eine Prioritätserklärung abgeben, die Angaben über den Anmeldetag, das Erstanmeldeland und das Aktenzeichen der Anmeldung im Ausland enthält. Des Weiteren ist eine vollständige Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen.<sup>65</sup> Diese formellen Erfordernisse ergeben sich für die Unionspriorität aus Art. 4 D Abs. 4, Satz 1 PVÜ, der unter Verweis auf die Absätze 1 bis 3 des Art. 4 D andere als die in diesen Absätzen genannten formellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts verbietet. Für das EPÜ geht Entsprechendes aus der Regel 38 AOEP i.V.m. Art. 88 Abs. 1 EPÜ hervor.

Sofern kein Staatsvertrag mit dem Erstanmeldeland besteht, kann ein Anmelder eine der PVÜ vergleichbare Priorität in Anspruch nehmen, falls dies vom Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt bekanntgegeben worden ist, vgl. § 41 Abs. 2 PatG.

### **4.3. Die Inanspruchnahme einer deutschen Priorität**

#### **4.3.1. Einführung**

Neben der Regelung der Unionspriorität einer ausländischen Nachanmeldung in Deutschland, stellt sich die Frage, wie mit einer deutschen Anmeldung mit beschränktem bzw. ohne Auslandsbezug zu verfahren ist. Es können prinzipiell zwei unterschiedliche Situationen entstehen. Zum einen kann die erste Anmeldung eines Patentbesitzes beim DPMA eingereicht werden. Wenn aber diese Erstanmeldung später Grundlage für eine internationale Anmeldung bzw. ein europäisches Patent wird, stellt sich die Frage, wie in den Fällen vorgegangen werden soll, in denen die Bundesrepublik Deutschland benannt wird (sog. Selbstbenennung). Zum anderen scheint einem Erfinder, der seine Erfindung ausschließlich in Deutschland anmelden möchte, ein Nachteil daraus zu entstehen, da er - im Gegensatz zu einer Anmeldung mit einer internationalen Dimension - sich nicht auf das Prioritätsrecht berufen kann, um

---

<sup>64</sup> Siehe hierzu oben.

<sup>65</sup> Das EPA verlangt dahingegen einen Prioritätsbeleg, d.h. eine Abschrift der früheren Anmeldung mit der Bescheinigung der Übereinstimmung vom Amt der früheren Anmeldung.

hierdurch einen um zwölf Monate erweiterten Schutz im Ausland zu erlangen. Auch wird diesem Erfinder grundsätzlich keine Möglichkeit gegeben, seine Erfindung innerhalb dieser Frist weiterzuentwickeln.

### 4.3.2. Selbstbenennung

Eine sog. Selbstbenennung liegt vor, wenn in einer europäischen oder internationalen Anmeldung der Staat benannt wird, in dem bereits die Erstanmeldung stattfand. Diese Situation wird für internationale Anmeldungen im PCT Art. 8 Abs. 2 bzw. für europäische Anmeldungen in Art. 87 Abs. 1 und Abs. 2 EPÜ geregelt. Die PVÜ sieht dahingegen eine Selbstbenennung grundsätzlich nicht vor, da das Übereinkommen nur anwendbar ist, wenn Erst- und Nachanmeldestaat zwei verschiedene Staaten sind.<sup>66</sup>

Im Patentrechtsabkommen wird zwischen drei verschiedenen Fallkonstellationen unterschieden: Falls neben dem Erstanmeldestaat auch andere Staaten benannt werden, ist der internationale Aspekt der PVÜ gegeben, womit das Prioritätsrecht der PVÜ Anwendung findet.<sup>67</sup> Eine andere Situation liegt vor, falls die PCT-Anmeldung ausschließlich den Staat benennt, in dem die Erstanmeldung vorgenommen wurde. Hier findet die nationale Regelung einer Selbstbenennung Anwendung, vgl. Art. 8 Abs. 2 b Satz 2, Alt. 1 PCT. Es wird ebenfalls auf das nationale Recht eines Staates zurückgegriffen, wenn die Priorität einer PCT-Anmeldung beansprucht werden soll, in der nur dieser Staat benannt wurde, vgl. Art. 8 Abs. 2 b Satz 2, Alt. 2 PCT.<sup>68</sup> In beiden Situationen fehlen die internationalen Aspekte der Anmeldung. In solchen Fällen kann in Deutschland die innere Priorität gem. § 40 PatG in Anspruch genommen werden.

Art. 87 EPÜ sieht, wie erwähnt, eine Selbstbenennung vor.<sup>69</sup> Bei einer europäischen Anmeldung kann daher auch die Priorität eines in der Anmeldung benannten Staates beansprucht werden.<sup>70</sup> Im Unterschied zu Art. 8 Abs. 2 b Satz 2 PCT enthält Art. 87 EPÜ keinen Verweis auf nationale Bestimmungen, falls eine europäische Anmeldung

---

<sup>66</sup> Vgl. den Wortlaut Art. 4 A Abs. 1 PVÜ, in dem vorausgesetzt wird, dass eine Nachanmeldung in anderen Ländern stattfindet.

<sup>67</sup> So Ruhl, S. 46 f. und Bernhardt/Krasser, S. 348. Anderer Ansicht Asendorf, S. 579.

<sup>68</sup> Ruhl, S. 46 f. und Asendorf, S. 578.

<sup>69</sup> Bossung, S. 277 f.

<sup>70</sup> Bernhardt/Krasser, S. 463.

ausschließlich auf einen Vertragsstaat abzielt (vgl. die zwei oben erwähnten Situationen). Daher bleibt das Prioritätsrecht gem. Art. 87 EPÜ bestehen, falls die europäische Anmeldung in eine nationale Anmeldung umgewandelt wird.<sup>71</sup> Auch eine europäische Anmeldung, in der ausschließlich Deutschland benannt wurde, kann als Grundlage für eine deutsche Nachanmeldung dienen, ohne dass dies dazu führen wird, dass die innere Priorität gem. § 40 PatG angewandt werden muss.<sup>72</sup>

### 4.3.3. Innere Priorität

Die Konsequenz aus der Inanspruchnahme einer Unionspriorität oder des Prioritätsrechts gem. dem Europäischen Patentübereinkommen ist die Erweiterung des Patentschutzes um weitere 12 Monate im Nachanmeldeland und die Möglichkeit, die Erfindung innerhalb dieser Frist zu verbessern. Diese Vorteile erhält ein Erfinder, dessen Erfindung nicht in einem anderen Land angemeldet wird, nicht. Von großem praktischen Interesse ist in diesem Zusammenhang sicherlich die Möglichkeit, eine Erfindung zu verbessern und dadurch ein besseres Produkt schützen zu lassen.<sup>73</sup> Um auch inländischen Anmeldern diese Möglichkeit zur Weiterentwicklung der Erfindung zu geben, wurde mit der Gesetzesänderung von 1980 die sog. "innere Priorität" ins deutsche Patentgesetz eingeführt.<sup>74</sup> Die Bezeichnung "innere Priorität" bezieht sich auf die Situation, dass eine deutsche Erstanmeldung als Priorität für eine deutsche Nachanmeldung in Anspruch genommen wird. Die in § 40 PatG geschaffene Möglichkeit einer Inanspruchnahme eines inner-deutschen Prioritätsrechts soll der Unionspriorität entsprechen. Dies geht aus den Gesetzesmaterialien hervor, in denen der Gesetzgeber eindeutig darauf hinweist, dass die innere Priorität wie bei einer ausländischen Anmeldung ausgestaltet sein solle.<sup>75</sup> Bei der Auslegung von § 40 PatG sind daher die entsprechenden Bestimmungen in der PVÜ und im EPÜ heranzuziehen.<sup>76</sup>

Nach § 40 Abs. 1 PatG steht einem Anmelder innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach der Erstanmeldung beim DPMA ein Prioritätsrecht zu. § 40 Abs. 2 PatG betrifft die Frage mehrerer Prioritäten und § 40 Abs. 3 PatG den Problemkreis der Offenbarung und Identität

---

<sup>71</sup> Schulte § 41, Rdn. 19.

<sup>72</sup> Siehe hierzu Ruhl, S. 47 ff., Teschemacher, S. 698 f., Schulte § 41 Rdn. 19 und Asendorf, S. 580 f.

<sup>73</sup> Schulte § 40, Rdn. 6 und Ruhl, S. 47. Siehe hierzu auch Bernhardt/Krasser S. 347

<sup>74</sup> Busse, § 40, Rdn. 6.

<sup>75</sup> Schulte § 40, Rdn. 8 und Goebel, S. 243.

<sup>76</sup> Ruhl S. 47 und Goebel, S. 244.

von Erst- und Nachanmeldung. In den Absätzen 4 bis 6 wird u.a. das formelle Prioritätsrecht näher ausgestaltet.

Die frühere Anmeldung muss ordnungsgemäß hinterlegt worden sein und ein Anmeldedatum erhalten haben. Ebenso muss es sich bei der früheren Anmeldung um eine Erstanmeldung im eigentlichen Sinne handeln, da der zweiten Anmeldung derselben Erfindung kein Prioritätsrecht zusteht.<sup>77</sup>

Im Vergleich zur Unionspriorität und dem Prioritätsrecht im EPÜ ist darauf hinzuweisen, dass die Frage der Identität der Erfindung ein besonderes theoretisches Problem darstellt.<sup>78</sup> Zunächst setzt § 40 Abs. 1 PatG voraus, dass eine "innere Priorität" nur für dieselbe Erfindung in Anspruch genommen werden kann. Außerdem kann die Priorität nur für solche Merkmale eingeräumt werden, die aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen der Erstanmeldung hervorgehen, vgl. § 40 Abs. 3 PatG. Der Gesetzgeber wollte jedoch gerade durch die "innere Priorität" die Möglichkeit schaffen, dass der Erfinder innerhalb einer Frist die Erfindung weiterentwickeln und verbessern konnte.<sup>79</sup> Grundsätzlich bedeutet dies, dass die "innere Priorität" Unterschiede in der Erst- bzw. Nachanmeldung ermöglichen sollte. Goebel geht davon aus, dass dieses formelle Problem durch eine konventionskonforme Auslegung überwunden werden kann. Hieraus folgt, dass ein Prioritätsrecht nur für die Erfindungselemente eingeräumt würde, die schon in der Erstanmeldung offenbart wurden.<sup>80</sup> Schulte räumt einem Erfinder dagegen unter Berufung auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts eine begrenzte Möglichkeit ein, ein zusätzliches Merkmal in die Nachanmeldung aufzunehmen, falls dieses die Erstanmeldung nicht in der Substanz verändere.<sup>81</sup> Eine solche Ausdehnung der Identität stellt große Anforderungen an die Offenbarung der Merkmale der Anmeldung. Maßstab für die Beurteilung der Offenbarung sind jene Merkmale, die für einen Durchschnittsfachmann ausreichend deutlich offenbart

---

<sup>77</sup> Schulte § 40, Rdn. 12 und Rdn. 15.

<sup>78</sup> Voraussetzung für die Inanspruchnahme des inneren Prioritätsrechts ist neben der Sachidentität auch die Personenidentität, d.h., dass lediglich der Erstanmelder oder dessen Rechtsnachfolger dieses Recht in Anspruch nehmen kann. Vgl. Schulte § 40 Rdn. 11 und Busse, § 40, Rdn. 8 f.

<sup>79</sup> Goebel, S. 244. Da es dem Erfinder freisteht, seine Erfindung zu verbessern, stellt die identische Nachanmeldung kein Problem dar.

<sup>80</sup> Goebel, S. 244. So auch Ruhl, S. 47.

<sup>81</sup> Schulte § 40, Rdn. 10.

wurden.<sup>82</sup> Sofern weitere Merkmale in die Nachanmeldung aufgenommen wurden, die nicht von der Offenbarung der Erstanmeldung umfasst worden sind, kann dies Problem über die Erteilung von Teilprioritäten gelöst werden. Diese Möglichkeit schließt § 40 PatG nicht aus.

Im Unterschied zu Art. 4 A Abs. 3 PVÜ regelt § 40 PatG nicht ausdrücklich den Wegfall der Erstanmeldung. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das “spätere Schicksal der Anmeldung”, vgl. den Wortlaut Art. 4 A Abs. 3 PVÜ, auch für das Prioritätsrecht gem. § 40 PatG ohne Bedeutung ist. Dies wird damit begründet, dass das Prioritätsrecht mit der Erstanmeldung entstanden ist.<sup>83</sup>

Vergleichbar zur Unionspriorität oder zum Prioritätsrecht gem. dem EPÜ wird eine “innere Priorität” nur erlangt, falls die formellen Voraussetzungen gem. § 40 Abs. 4 erfüllt sind. Zum einen muss der Erfinder eine wirksame Prioritätserklärung abgeben, aus der das Aktenzeichen der Voranmeldung hervorgeht. Zum anderen kann ein Prioritätsrecht nur in Anspruch genommen werden, falls die Prioritätserklärung innerhalb der sog. “Prioritätserklärungsfrist” von zwei Monaten nach der späteren Anmeldung, der Nachanmeldung, abgegeben wird.<sup>84</sup>

Sofern die Erstanmeldung noch nicht zur Erteilung eines Patents geführt hat, bewirkt die Prioritätserklärung, dass die Erstanmeldung als zurückgenommen angesehen wird, vgl. § 40 Abs. 5 PatG.<sup>85</sup> Durch diese sog. Rücknahmefiktion, die nicht zum Wegfall eines bereits erteilten Patentbesitzes führt, wird vermieden, dass zwei Anmeldungen mit dem gleichen Zeitrang und den gleichen Gegenstand betreffend geprüft werden.<sup>86</sup> Der Bundesgerichtshof verlangt des Weiteren, dass die Erst- und Nachanmeldung auf dasselbe Schutzrecht zielen, um eine Rücknahmefiktion zu ermöglichen.<sup>87</sup>

---

<sup>82</sup> Schulte § 40, Rdn. 17.

<sup>83</sup> Schulte § 40, Rdn. 16. Andere Ansicht Trüstedt, S. 577. Vgl. auch Ruhl, S. 66.

<sup>84</sup> Busse § 40, Rdn. 20.

<sup>85</sup> Im Rahmen dieser Arbeit wird das Prioritätsrecht von Patenten dargestellt. Für andere Immaterialgüter ergibt sich u.a. in Bezug auf die Rücknahmefiktion eine andere Rechtslage. Siehe hierzu Schulte § 40 Rdn. 31 ff. und Bruchhausen.

<sup>86</sup> Schulte § 40, Rdn. 30.

<sup>87</sup> Ruhl, S. 50 und Busse § 40, Rdn. 25.

## 5. Das Prioritätsrecht in der internationalen Anmeldung

Der Patentrechtsübereinkommen (PCT) vom 19. Juni 1970 ermöglicht es, durch eine einzige internationale Anmeldung die Wirkung der Anmeldung für alle benannten Staaten in Anspruch zu nehmen. Das Erteilungsverfahren richtet sich dann wiederum nach dem Recht der Vertragsstaaten.<sup>88</sup>

Prinzipiell bedeutet dies, dass der Anmelder nicht mehr auf das Prioritätsrecht zurückgreifen muss, um seine Interessen am Patent auf internationaler Ebene zu wahren.<sup>89</sup> Umgekehrt kann ein Anmelder bei der internationalen Anmeldung eine Priorität aus einer Anmeldung in einem PVÜ-Mitgliedsstaat beanspruchen. Nach Art. 8 Abs. 1 PCT kann eine internationale Anmeldung eine Prioritätserklärung enthalten. Die weiteren Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Priorität richten sich gem. Art. 8 Abs. 2 a PCT nach Art. 4 der Stockholmer Fassung der PVÜ. Ausschlaggebend für das materielle Prioritätsrecht in einer internationalen Anmeldung ist mit anderen Worten die Unionspriorität in der PVÜ.<sup>90</sup>

## 6. Zusammenfassung

Aus der Darstellung des internationalen, europäischen und deutschen Prioritätsrechts geht hervor, dass die Inanspruchnahme der Priorität an gewisse formelle Voraussetzungen geknüpft ist. Die Anmeldung muss eine fertige Erfindung betreffen, die nicht schon vorher einmal angemeldet gewesen sein darf (der Grundsatz der ersten Anmeldung). Außerdem muss die Anmeldung vorschriftsmäßig erfolgt sein. Dieses Erfordernis setzt lediglich voraus, dass die erste Anmeldung ein Anmeldedatum bewirkt hat. Gemäß dem sog. Grundsatz der Unzerstörbarkeit einer Priorität ist der weitere Verlauf der ersten Anmeldung für das Prioritätsrecht aber nicht von Bedeutung. Voraussetzung für eine Inanspruchnahme des Prioritätsrechts ist außerdem eine Prioritätserklärung, in der sich der Anmelder ausdrücklich auf die Priorität beruft.

---

<sup>88</sup> Zum System des PCT siehe Dybdahl, S. 253 ff.

<sup>89</sup> Osterrieth, S. 24.

<sup>90</sup> Der PCT muss des weiteren PVÜ-konform ausgelegt werden. Dies folgt aus Art. 1 Abs. 2 PCT.



Materiell setzt die Priorität die Identität der Erst- und Nachanmeldung voraus. Grundlage dieser Beurteilung ist die Offenbarung der Erfindung in der Erstanmeldung. Hieraus wird ersichtlich, dass der Offenbarung eine große Bedeutung zukommt.

Die Priorität gewährt dem Anmelder innerhalb von einer Frist von 12 Monaten die Möglichkeit, sich bei einer Nachanmeldung in einem anderen Staat oder auch in Deutschland auf das Anmeldedatum der ersten Hinterlegung zu berufen. Hierdurch erreicht der Anmelder, dass der Maßstab des Neuheitstestes der Tag der ersten Anmeldung ist. Veröffentlichungen im Prioritätszeitraum, hierunter auch von der Erstanmeldung, können dann nicht neuheitsschädlich sein.

Ein Rechtsinstitut wie die Priorität scheint unabdingbar für ein effektives Patentsystem zu sein, zumal technische Erfindungen grundsätzlich eine internationale Dimension haben. Dieser Internationalität trägt das PCT-System Rechnung. Es stellt sich daher die Frage, ob das PCT-Verfahren das Prioritätsrecht nicht überflüssig macht. Hiergegen wäre einzuwenden, dass die Priorität einem Anmelder die Möglichkeit eröffnet, die wirtschaftlichen Voraussetzungen für Anmeldungen in anderen Ländern zu untersuchen. Das Prioritätsrecht sichert daher dem Anmelder nicht nur die Möglichkeit, in anderen Ländern eine Patentanmeldung einzureichen, sondern es hat auch einen wirtschaftlichen Aspekt, da der Anmelder eine Kosten-Nutzenrechnung vornehmen und aufgrund dieser überlegen kann, ob weitere Anmeldungen wirtschaftlich vorteilhaft sein würden.

Um der angesprochenen Internationalität vollends Rechnung zu tragen, sollte überlegt werden, ob nicht das System der Unionspriorität dahin verbessert werden könnte, dass insbesondere die Regeln betreffend (1) der Offenbarung der Erfindung und (2) der Voraussetzungen im Zusammenhang mit der Offenbarung der Erstanmeldung, einheitlich in der PVÜ geregelt werden. Obwohl der heutige Wortlaut des Art. 4 H PVÜ in der Literatur als eindeutig angesehen wird, zeigt die Praxis nationaler Instanzen ein anderes Bild.<sup>91</sup> Eine Möglichkeit wäre Art. 4 H PVÜ derart neu zu gestalten, dass für nationale Behörden und Gerichte kein Spielraum mehr vorhanden wäre. Dies ist daher von Bedeutung, weil unterschiedliche nationale Bestimmungen der Internationalität von technischen Entwicklungen zuwider laufen und daher im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf zwischen den Staaten bewusst ausgenutzt werden könnten.

---

<sup>91</sup> Straus, S. 112.



## B. Materiellrechtliche Gesichtspunkte bei Patentanmeldungen

*Dr. Stefan Rolf Huebner*

### 1. Einleitung

Die Diskussion um die materiellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Unionspriorität ist insbesondere durch eine kürzliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs und eine Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts neu aufgeflammt<sup>92</sup>. Die folgenden Kapitel geben einen Überblick über die wichtigsten materiellrechtlichen Gesichtspunkte im Zusammenhang mit Patentanmeldungen. Zunächst wird die Erfordernis der *ersten Anmeldung* behandelt, mit deren Hinterlegung die zwölfmonatige Prioritätsfrist beginnt, innerhalb derer für eine spätere Anmeldung (Nachanmeldung) die Priorität einer früheren Anmeldung (Vor Anmeldung) in Anspruch genommen werden kann. Es folgt eine Diskussion der Frage, inwieweit *Rechte Dritter* von der Inanspruchnahme einer Priorität berührt sind. Daran anschließend wird auf die Erfordernisse der *Offenbarung* der Erfindung in der Voranmeldung eingegangen.

Der größte Teil der vorliegenden Darstellung beschäftigt sich mit der Erfordernis der *Erfindungsidentität*, das heißt mit der Frage, wie weit die Nachanmeldung von der Voranmeldung abweichen darf, um noch die Priorität der Voranmeldung in Anspruch nehmen zu können. Es zeigt sich, dass die Antwort hierauf davon abhängt, was als die Wirkung der Inanspruchnahme einer Priorität angesehen wird. Die beiden Denkmodelle Schirmtheorie und Fiktionstheorie werden anhand eines Beispiels aus der aktuellen Rechtsprechung gegenübergestellt.

---

<sup>92</sup> X ZR 168/98 – BGH GRUR Int., 2002, 80 – Luftverteiler; G 2/98 – GRUR Int., 2002, Heft 1, 80

## 2. Erfordernis der ersten Anmeldung

### 2.1. Erste Anmeldung

Der Zeitpunkt, zu dem die 12-monatige Prioritätsfrist zu laufen beginnt, ist laut Artikel 4 C (2) der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) durch den Zeitpunkt der „Hinterlegung der ersten Anmeldung“ bestimmt<sup>93</sup>. Die „erste Anmeldung“ ist die Anmeldung, in der die Erfindung zum ersten Mal offenbart wird<sup>94</sup>. Das Reichsgericht sah in der Vorschrift den Zweck, „für die bestimmte Erfindung eines Anmelders innerhalb der Verbandsländer [der PVÜ] ein einheitliches Prioritätsrecht zu gewährleisten, die Möglichkeit mehrerer verschiedener Prioritäten derselben patentierten Erfindung aber auszuschließen“<sup>95</sup>.

### 2.2. Kettenpriorität

Die Erfordernis der „ersten Anmeldung“ verhindert auch, dass ein Anmelder über den Umweg einer sogenannten „Kettenpriorität“ das Ende der Schutzdauer für eine Erfindung über Gebühr hinausschiebt. Als Kettenpriorität bezeichnet man die Inanspruchnahme einer Priorität einer Nachanmeldung, für die bereits eine Priorität in Anspruch genommen wurde.

Zwar ermöglicht das Prioritätsrecht es einem Anmelder grundsätzlich, das Ende der Schutzzeit für eine Erfindung über die 20-jährige Laufzeit eines Patents um ein Jahr hinauszuzögern, indem er ein Jahr nach einer ersten Anmeldung A die gleichen Unterlagen nochmals einreicht und für diese Anmeldung A' die Priorität der ersten Anmeldung A in Anspruch nimmt, beispielsweise im Rahmen der sogenannten „inneren Priorität“<sup>96</sup>. Da die 20-jährige Laufzeit eines Patents aus A' erst mit der Einreichung von A' beginnt, endet die Laufzeit dieses Patents ein Jahr später als die eines Patents aus A. Dieser Kunstgriff wird regelmäßig angewandt, z.B. in der Pharmaindustrie, in der ein um ein Jahr späteres Auslaufen

---

<sup>93</sup> Im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) ist dies in Artikel 87 (1) entsprechend geregelt

<sup>94</sup> I ZR 117/57 – BGH GRUR Int. 1960, 506 – Schiffslukenverschluss; Beier/Straus GRUR Int. 1991, 255; Wieczorek, 26

<sup>95</sup> RGZ (1933) 141, 299; Siehe dazu auch Beier/Straus GRUR Int. 1991, 255 und Wieczorek, 28

<sup>96</sup> geregelt in § 40 PatG (Deutsches Patentgesetz)

eine Patents zusätzliche Einnahmen in der Größenordnung von Hunderten von Millionen Euro bedeuten kann.

Ohne Artikel 4 C (2) PVÜ ließe sich das Ende der Schutzdauer jedoch durch eine geschickt konstruierte Kette von Anmeldungen noch weiter hinauszögern. Dies vereitelt Artikel 4 C (2) PVÜ. Weiterhin haben Dritte durch Artikel 4 C (2) PVÜ die Gewissheit, dass nach dem Einreichen einer Anmeldung nur noch 12 Monate lang mit Nachanmeldungen zu rechnen ist<sup>97</sup>.

Gäbe es Artikel 4 C (2) PVÜ nicht, könnte ein Anmelder das Ende der Schutzdauer durch eine geschickt konstruierte Kette von Anmeldungen um bis zu 30 Monate hinauszögern:

Er würde die Anmeldeunterlagen zunächst noch zwei weitere Male einreichen, and zwar als Anmeldungen B und B' jeweils sechs Monate nach A und A'. B' nähme die Priorität von B in Anspruch und B die von A.

Der Anmeldetag von B' läge dann 18 Monate nach dem Anmeldetag von A. Dies wäre demnach der Tag der Veröffentlichung der Anmeldungen A und B und damit der letzte Tag, an dem diese Veröffentlichung für die Anmeldung B' noch nicht neuheitsschädlich wäre. 12 Monate nach dem Anmeldetag von B' würde nun noch eine fünfte Anmeldung B'' eingereicht, welche die Priorität der Anmeldung B' beansprucht. B'' hätte als Prioritätstag den letzten Tag, an dem die Veröffentlichungen von A und B noch unschädlich sind.

Das einzige, was B'' schaden könnte, wäre ein Stand der Technik, der vor dem Anmeldetag der Anmeldung B' entstanden ist, etwa durch eine Patentanmeldung eines Konkurrenten im selben Land. Kommt es hierzu nicht, würde der Anmelder B'' weiterverfolgen. Ein Patent aus B'' würde demzufolge erst 30 Monate nach A auslaufen.

Entsteht ein relevanter Stand der Technik innerhalb der 12 Monate zwischen dem Einreichen von B und B', so wird B' weiterverfolgt. Hierbei hätte man immer noch 6 Monate gegenüber dem üblichen Verfahren hinzugewonnen.

A' spielt hier nur noch die Rolle einer Versicherung gegen den Fall, dass schon in den sechs Monaten zwischen der Anmeldung von A und B ein

---

<sup>97</sup> Ruhl, Unionspriorität, Rn. 590

Stand der Technik entstanden ist. Dieser könnte dann nämlich B' entgegenstehen, da B' als Prioritätstag der Tag des Einreichens von B beansprucht. In diesem Fall würde wie gewohnt A' weiterverfolgt und man gewänne nur die üblichen 12 Monate.

Ohne Risiko hätte man also durch eine Prioritätenkette die Chance, ein Patent zu erlangen, dessen Schutzdauer erst bis zu 30 Monate nach dem Laufzeitende der ersten Anmeldung endet.

### 2.3. Ausnahme nach Artikel 4 C (4) PVÜ

Artikel 4 C (4) PVÜ<sup>98</sup> erlaubt jedoch eine Ausnahme: Eine jüngere Anmeldung kann dann als erste Anmeldung angesehen werden, wenn eine ältere Anmeldung, die denselben Gegenstand betrifft und in demselben oder für denselben Staat eingereicht worden ist, bis zur Einreichung der jüngeren Anmeldung zurückgenommen, fallengelassen oder zurückgewiesen worden ist, sofern die Anmeldung noch nicht veröffentlicht wurde und keine Rechte bestehen geblieben sind. Außerdem darf die ältere Anmeldung nicht schon Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts gewesen sein.

Diese Regelung ermöglicht zum Beispiel einem Anmelder, der eine fehlerhafte Anmeldung eingereicht hat, seinen Fehler noch zu korrigieren, indem er anschließend eine weitere, fehlerfreie Anmeldung einreicht und die fehlerhafte Anmeldung zurücknimmt. Ohne Artikel 4 C (4) PVÜ könnte ein solcher Anmelder in die unliebsame Lage kommen, dass seine erste fehlerhafte Anmeldung die „erste Anmeldung“ im Sinne von Art. 4 C (2) PVÜ wäre<sup>99</sup>. Denn ihre Rücknahme oder Zurückweisung alleine kann wegen des Grundsatzes der Unzerstörbarkeit (Artikel 4 A (3) PVÜ)<sup>100</sup> das Prioritätsrecht nicht ausräumen.

Die Artikel 4 C (2) und (4) PVÜ und die entsprechenden Artikel im EPÜ<sup>101</sup> werden außerdem in der Rechtsprechung und Literatur<sup>102</sup> so aufgefasst, dass die Hinterlegung der ersten Anmeldung nicht nur den Beginn des Laufens der Prioritätsfrist bestimmt, sondern dass auch

---

<sup>98</sup> Im EPÜ ist dies in Artikel 87 (4) EPÜ entsprechend geregelt

<sup>99</sup> I ZR 117/57 – BGH GRUR Int., 1960, 506 – Schiffslukenverschluss; Beier/Straus GRUR Int. 1991, 255

<sup>100</sup> Ruhl, Unionspriorität, Rn. 170, 210

<sup>101</sup> Artikel 87 (1) und (4) EPÜ

<sup>102</sup> BGH GRUR Int., 1960, 506 – Schiffslukenverschluss; Wiczorek, 27; Beier/Straus GRUR Int. 1991, 255

nur für die erste Anmeldung eine Priorität beansprucht werden kann. Das spielt in dem Fall eine Rolle, dass versehentlich nicht die Priorität der ersten, sondern die einer späteren Hinterlegung in Anspruch genommen wird. Ein solcher Fehler führt dazu, dass die Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen wurde<sup>103</sup>.

### **3. Rechte Dritter**

Während des Prioritätsintervalls können nach Artikel 4 B Satz 1 PVÜ Dritte keine Rechte, an der Erfindung erlangen. Durch die Benutzung der Erfindung durch einen Dritten im Prioritätsintervall kann dieser daher zum Beispiel kein Vorbenutzungsrecht gemäß §12 PatG begründen<sup>104</sup>. Jedoch bleiben Rechte Dritter, die vor dem Prioritätstag begründet waren, nach Artikel 4 B Satz 2 PVÜ bestehen.

Nach der herrschenden Rechtsprechung hindert die Inanspruchnahme der Priorität einen Dritten auch daran, im Prioritätsintervall selbst ein Patent auf diese Erfindung zu erhalten, selbst wenn die Voranmeldung zum Zeitpunkt der Patentanmeldung des Dritten noch unveröffentlicht war<sup>105</sup>. In der Entscheidung *Flächentransistor*<sup>106</sup> formuliert der BGH: “Die Unionspriorität bewirkt, dass die Nachanmeldung im Verhältnis zu anderen Anmeldungen der Erfindung (= Anmeldungen Dritter, Anmerkung des Autors) nicht schlechter behandelt werden darf, als wenn sie bereits im Zeitpunkt der Stammanmeldung erfolgt wäre.“

## **4. Notwendigkeit der Offenbarung in der Voranmeldung**

### **4.1. Offenbarung der Erfindung in der Voranmeldung**

Mindestvoraussetzung dafür, dass für eine Nachanmeldung die Priorität einer Voranmeldung beansprucht werden kann, ist nach vorherrschender Ansicht, dass die Erfindung in der

---

<sup>103</sup> Ruhl, Unionspriorität, Rn 580

<sup>104</sup> Straus, GRUR Int. 1995, 2, 103

<sup>105</sup> Ruhl, Unionspriorität, Rn. 643

<sup>106</sup> BGH GRUR 1966 309, 310

Voranmeldung vollständig offenbart wurde<sup>107</sup>. Dabei ist gemäß Artikel 4 H PVÜ<sup>108</sup> die Gesamtheit der Anmeldeunterlagen der Voranmeldung zu betrachten. Es können in der Nachanmeldung also auch Merkmale beansprucht werden, die sich bei der Voranmeldung nur in der Beschreibung wiederfinden<sup>109</sup>.

## 4.2. Teilpriorität

Laut PVÜ kann ein Prioritätsrecht nur für solche Teile der Anmeldung beansprucht werden, die in den Anmeldungen der jeweiligen Voranmeldung offenbart sind<sup>110</sup>.

Hinsichtlich der Merkmale, die in der oder den Anmeldungen, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist, nicht enthalten sind, lässt die jüngere Anmeldung ein Prioritätsrecht unter den allgemeinen Bedingungen entstehen.

Teile der Nachanmeldung, die über den Offenbarungsgehalt der Voranmeldung hinausgehen, begründen ein eigene Priorität, die sogenannte Teilpriorität, die selbst wieder als Grundlage für ein eigenes Prioritätsrecht dienen kann<sup>111</sup>.

## 4.3. Mehrfachpriorität

Wenn nun ein Teil einer Nachanmeldung in einer Voranmeldung, ein anderer Teil derselben Nachanmeldung dagegen in einer anderen Voranmeldung offenbart ist, so kann die Nachanmeldung auch mehrere Prioritäten in Anspruch nehmen. Dies ist in Artikel 4 F PVÜ bestimmt, wo es heißt:

Kein Verbandsland darf deswegen die Anerkennung einer Priorität verweigern oder eine Patentanmeldung zurückweisen, weil der Anmelder

---

<sup>107</sup> Ruhl, GRUR Int., 2002, Heft 1, 16 und die darin zitierten Entscheidungen

<sup>108</sup> Entsprechende Regelungen finden sich auch in Artikel 88 (4) EPÜ und in § 41 Satz 1 PatG

<sup>109</sup> Beier/Straus, GRUR Int., 1991, 255; Benkard, §40 PatG, Rn. 9

<sup>110</sup> Artikel 4 F Satz 2 PVÜ; im EPÜ ist dies in Artikel 88 (3) geregelt

<sup>111</sup> Schrickler, GRUR Int., 1967, 87



mehrere Prioritäten in Anspruch nimmt, selbst wenn sie aus verschiedenen Ländern stammen, oder deswegen, weil eine Anmeldung, für die eine oder mehrere Prioritäten beansprucht werden, ein oder mehrere Merkmale enthält, die in der oder den Anmeldungen, deren Priorität beansprucht worden ist, nicht enthalten waren, sofern in beiden Fällen Erfindungseinheit im Sinn des Landesgesetzes vorliegt.

Im EPÜ ist die mehrfache Priorität in Artikel 88 (2) und (3) geregelt. In Artikel 88 (2) ist auch explizit festgelegt, dass sogar für einzelne Patentansprüche mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden können:

Für eine europäische Patentanmeldung können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, selbst wenn sie aus verschiedenen Staaten stammen. Für einen Patentanspruch können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden. Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, so beginnen Fristen, die vom Prioritätstag an laufen, vom frühesten Prioritätstag an zu laufen.

Unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch mehrere Prioritäten haben kann, hat wichtige Konsequenzen bei der Frage, in welchen Fällen überhaupt eine Priorität in Anspruch genommen werden kann. Wie im folgenden diskutiert, gibt es hierüber unterschiedliche Ansichten. Die aktuelle Rechtsprechung lässt Teil- und Mehrfachprioritäten nur in ganz bestimmten Fällen zu, nämlich dann, wenn sogenannte Erfindungsidentität vorliegt.

## **5. Erfindungsidentität**

### **1. Abweichen der Nachanmeldung von der Voranmeldung**

Der Artikel 4 F PVÜ nennt als eine Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Priorität „Erfindungseinheit“: „Kein Verbandsland darf deswegen die Priorität verweigern, weil [...], sofern [...] Erfindungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt“. Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) fordert in Artikel 87 (1) EPÜ darüber hinaus, dass es sich bei Vor- und Nachanmeldung um „dieselbe Erfindung“ handeln muss:

Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster, ein Gebrauchszertifikat oder einen Erfinderschein vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach der Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

Es stellt sich die Frage, wie diese Vorschriften auszulegen sind, das heißt, wie weit die Nachanmeldung von der Voranmeldung abweichen kann, um noch die Priorität der Voranmeldung in Anspruch nehmen zu können. Dies ist von besonderer praktischer Bedeutung, da sich die Nachanmeldung häufig von der Erstanmeldung unterscheidet, etwa weil die Erfindung in der Zwischenzeit weiterentwickelt worden ist<sup>112</sup>.

Man kann sich grundsätzlich drei Arten von Abweichungen vorstellen: (1) eine Einschränkung, das heißt der Patentanspruch der Nachanmeldung enthält ein Merkmal, das nicht in der Voranmeldung offenbart ist, (2) eine Erweiterung, bei welcher im Patentanspruch der Nachanmeldung ein Merkmal fehlt und die so verbleibende Kombination nicht in der Voranmeldung offenbart ist oder (3) ein Aliud, bei dem wenigstens ein Anspruchsmerkmal der Voranmeldung in der Nachanmeldung durch ein anderes Merkmal ersetzt wurde. Eine Einschränkung kann zum Beispiel wünschenswert sein, wenn der Anmelder in der Zeit zwischen Vor- und Nachanmeldung seine Erfindung weiterentwickelt hat, oder ihm weiterer Stand der Technik bekannt geworden ist, gegen den er sich besser abgrenzen möchte.

Eine latente Gefahr besteht für den Anmelder dadurch, dass das Kriterium der Erfindungsidentität im Erteilungsverfahren der Nachanmeldung beim Europäischen Patentamt üblicherweise nur überprüft wird, wenn im Erteilungsverfahren Stand der Technik für die Schutzfähigkeit bedeutsam wird, der im Prioritätsintervall liegt<sup>113</sup>. Andernfalls bleibt die Frage meist ungeklärt. Nicht selten wird der Anmelder dann erst im Nichtigkeitsverfahren mit der Frage konfrontiert, ob seine Anmeldung die Priorität der Voranmeldung überhaupt wirksam in Anspruch genommen hat.

---

<sup>112</sup> G 2/98 – GRUR Int., 2002, Heft 1, 80

<sup>113</sup> Beier/Straus GRUR Int. 1991, 255

Dies ist insbesondere deshalb brisant, weil dann, wenn eine Weiterentwicklung die Priorität der ersten Anmeldung nicht in Anspruch nehmen kann, die erste Anmeldung für die Weiterentwicklung zum Stand der Technik wird<sup>114</sup>. Für einen Anmelder, der seine Nachanmeldung gegenüber seiner Voranmeldung eingeschränkt hat, hat dies die ärgerliche Konsequenz, dass seiner Nachanmeldung seine eigene Voranmeldung entgegengehalten werden kann, wenn sie oder ihr Gegenstand vor der Nachanmeldung veröffentlicht worden ist. Die Voranmeldung wäre im allgemeinen zwar nicht neuheitsschädlich, da sie durch die Einschränkung ein neues Merkmal enthält. Jedoch müsste die Nachanmeldung nun gegenüber der Voranmeldung auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Bei einer einfachen Weiterentwicklung dürfte letzteres eher selten der Fall sein.

## 5.2. Beispiel Luftverteiler

Diese Situation lag im folgenden Fall vor, der vom Bundesgerichtshofentschieden wurde<sup>115</sup>. Der Kläger beantragte im Fall Luftverteiler, ein europäisches Patent<sup>116</sup> (das Streitpatent), das die Priorität einer Voranmeldung<sup>117</sup> in Anspruch nahm, teilweise für nichtig zu erklären. Er begründet dies insbesondere damit, dass das Patent die Priorität der Voranmeldung nicht in Anspruch nehmen könne. Für das Streitpatent müsse deswegen die Voranmeldung zum Stand der Technik gezählt werden. Gegenüber dem so definierten Stand der Technik beruhe das Streitpatent aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Bei der Voranmeldung handelt es sich um ein deutsches Gebrauchsmuster, das einen Luftverteiler beschreibt, der bei biologischen Abwasserreinigungsanlagen verwendet wird, um feine Luftbläschen in das Wasser einzubringen. Der Luftverteiler besteht im Wesentlichen aus einer Grundplatte, über die eine gelochte Membran gespannt ist. Mit einer Klemmleiste ist die Membran am Rand der Grundplatte festgeklemmt.

10 Monate nach Anmeldung des Gebrauchsmusters meldete der Beklagte das Streitpatent an, für das er die Priorität des Gebrauchsmusters in Anspruch nahm. Der Hauptanspruch des

---

<sup>114</sup> G 3/93 – GRUR Int., 1995, Hft 4, 336 – Prioritätsintervall

<sup>115</sup> X ZR 168/98 – BGH GRUR Int., 2002, Heft 2, 154 – Luftverteiler

<sup>116</sup> EP 0359698 vom 27.4.1989

<sup>117</sup> DE 8807929 U1 vom 20.6.1988

Patents (Anspruch 1) beansprucht einen Luftverteiler mit Merkmalen, wie sei im Gebrauchsmuster offenbart sind (im folgenden sind diese Merkmale unter der Bezeichnung Merkmal „A“ zusammengefasst), jedoch mit der Einschränkung, dass der beanspruchte Luftverteiler außerdem als weiteres Merkmal

über der Membrane (2) insbesondere auf der Oberfläche angeordnete, niederhaltende, im Wesentlichen stegförmigen Elemente, die ein Aufwölben der Membrane (2) bei Gas-, insbesondere Luft- und/oder O<sub>2</sub>-Zufuhr verhindern,

aufweisen muss (im Folgenden als Merkmal „B“ bezeichnet).

Das Gericht war nun mit der Frage konfrontiert, ob dem Anspruch 1 (A+B) der Nachveröffentlichung die Vorveröffentlichung des Gebrauchsmusters, die das Merkmal A offenbart, als Stand der Technik entgegengehalten werden kann.

Um dies zu beantworten muss zunächst geklärt werden, was die Inanspruchnahme der Priorität genau bewirkt. Erst dann lässt sich entscheiden, ob diese Wirkung mit der PVÜ und dem EPÜ konform und mit dem Sinn und Zweck dieser Vorschriften in Einklang steht, die Priorität also in Anspruch genommen werden kann.

### **5.3. Verschiedene Ansichten zur Wirkung der Priorität**

Die PVÜ definiert in Artikel 4 B PVÜ die Wirkung der Inanspruchnahme einer Priorität so, dass durch Sie die Nachanmeldung nicht durch „Tatsachen“, z.B. Veröffentlichungen, die zwischen Prioritätstag und Anmeldetag der Nachanmeldung eintreten sind, „unwirksam gemacht werden“ kann:

Demgemäß kann die spätere, jedoch vor Ablauf dieser Fristen in einem der anderen Verbandsländer bewirkte Hinterlegung nicht unwirksam gemacht werden durch inzwischen eingetretene Tatsachen, insbesondere durch eine andere Hinterlegung, durch die Veröffentlichung der Erfindung oder deren Ausübung, durch das Feilbieten von Stücken des Musters oder Modells, durch den Gebrauch der Marke; diese Tatsachen können kein Recht Dritter und kein persönliches Besitzrecht begründen. Die Rechte, die von Dritten vor dem Tag der ersten, prioritätsbegründenden Anmeldung erworben worden

sind, bleiben nach Maßgabe der innerstaatlichen Rechtsvorschriften eines jeden Verbandslandes gewahrt.

In der Literatur haben sich zwei Auslegung dieser Vorschrift etabliert, die häufig als die „Schirmtheorie“ und die „Fiktionstheorie“ bezeichnet werden.

## 5.4. Schirmtheorie

Gemäß der Schirmtheorie wirkt die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts wie ein Schirm, der über der Nachanmeldung aufgespannt ist und sie davor bewahrt, dass der Inhalt der Voranmeldung für sie zum Stand der Technik wird<sup>118</sup>. Das bedeutet, dass von dem Stand der Technik, der zwischen Vor- und Nachanmeldung veröffentlicht wurde, all das der Nachanmeldung nicht entgegengehalten werden kann, was bereits Inhalt der Voranmeldung war.

Das hat insbesondere zur Folge, dass ein Prioritätsrecht auch dann in Anspruch genommen werden kann, wenn Vor- und Nachanmeldung nicht identische Erfindungen offenbaren. Im Rahmen der Schirmtheorie ist es selbst dann nicht erforderlich, ein Prioritätsrecht zu verweigern, wenn die Nachanmeldung eine wesentlich andere Erfindung beansprucht, als in der Voranmeldung offenbart wird. Nimmt der Anmelder nämlich die Priorität dieser Voranmeldung in Anspruch, hilft ihm das insofern nicht, als es nur vor Stand der Technik schützt, der wesentlich anders ist, als der Inhalt der Nachanmeldung<sup>119</sup>.

Grundlage für die Interpretation des Prioritätsrechts gemäß der Schirmtheorie bietet Artikel 4 B PVÜ, wonach die Inanspruchnahme der Priorität die Wirkung hat, dass eine Nachanmeldung durch inzwischen eingetretene Tatsachen – wie beispielsweise die Veröffentlichung der Voranmeldung – nicht unwirksam gemacht werden kann.

---

<sup>118</sup> T301/87 – ABl. EPA, 1990, 384 – Alpha-Interferone/BIOGEN; v. Hellfeld, Mitteilungen, Heft 9/10/97, 294; Joos GRUR Int. 1998, Heft 6, 456; Tönnies, GRUR Int. 1998, Heft 6, 451; Nöthe, GRUR Int. 1998, Heft 6, 454; Ruhl, Unionspriorität, Rn. 449

<sup>119</sup> v. Hellfeld, Mitt., Heft 9/10/97, 294

Im EPÜ findet sich keine entsprechende Passage. Dennoch lässt sich auch das EPÜ im Sinne der Schirmtheorie interpretieren<sup>120</sup>. Denn nach Artikel 88 (3) EPÜ umfasst das Prioritätsrecht nur die Merkmale, die auch Inhalt der Voranmeldung sind:

Werden eine oder mehrere Prioritäten für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen, so umfasst das Prioritätsrecht nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist.

Die Merkmale der Voranmeldung sind in der Auslegung der Schirmtheorie also „dieselbe Erfindung“, die gemäß Artikel 87 (1) EPÜ ein Prioritätsrecht genießt. Ihr kann gemäß Artikel 89 EPÜ als Stand der Technik (geregelt in Artikel 54 Absätze 2 und 3 EPÜ) nur entgegengehalten werden, was vor dem Anmeldetag der Voranmeldung bereits Stand der Technik geworden ist. Veröffentlichungen von Merkmalen der Voranmeldung nach dem Anmeldetag der Voranmeldung können der Nachanmeldung als Stand der Technik entgegengehalten werden:

Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, dass der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 60 Absatz 2 gilt.

Ein Anspruchsmerkmal, also z.B. das Merkmal A des Luftverteiler-Gebrauchsmusters, ist für die Vertreter der Schirmtheorie ein Merkmal im obigen Sinne. Im Fall des Luftverteilers muss ein Schirmtheoretiker zu dem Schluss kommen, dass für den Anspruch A+B die Priorität der Voranmeldung in Anspruch genommen werden kann. Sie hat die Wirkung, dass dem Anspruch A+B die Veröffentlichung des Merkmals A nicht entgegengehalten werden kann. Die Argumentation des Klägers, das Streitpatent sei nicht erfinderisch, weil ihm das vorveröffentlichte Gebrauchsmuster als Stand der Technik entgegenzuhalten ist, greift folglich nicht.

---

<sup>120</sup> Tönnies, GRUR Int. 1998, Heft 6,451-454

## 5.5. Fiktionstheorie

Die Anhänger der Fiktionstheorie gehen bei ihren Überlegungen nicht von der Voranmeldung, sondern von der Nachanmeldung aus. Während bei der Schirmtheorie nur die Merkmale der Nachanmeldung, die auch schon in der Voranmeldung enthalten waren, unter dem Schutz der in Anspruch genommenen Priorität stehen, kann der Nachanmeldung bei der Fiktionstheorie überhaupt kein zwischen Vor- und Nachanmeldung entstandener Stand der Technik entgegengehalten werden.

In der Fiktionstheorie bedeutet die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts also die fiktive Vorverlegung des Zeitrangs des Teils der Nachanmeldung, für welchen die Priorität in Anspruch genommen wird.

Das hat unter Anderem zur Folge, dass es im Rahmen der Fiktionstheorie nicht möglich sein darf, eine Priorität für einzelne Merkmale eines Patentanspruchs zu gewähren. Ein Beispiel macht dies deutlich: Wir nehmen an, dass der Anmelder der Nachanmeldung A+B neben einer Voranmeldung, die das Merkmal A (aber nicht B) offenbart, noch eine weitere Voranmeldung hat, die das Merkmal B (aber nicht A) offenbart. Könnte er nun die Prioritäten beider Voranmeldungen in Anspruch nehmen, so würde nach der Fiktionstheorie der Zeitrang der Merkmale vorverlegt und der Nachanmelder hätte einen Anspruch A+B mit dem Zeitrang der späteren der beiden Voranmeldungen, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Erfindung, in der A und B miteinander kombiniert werden, noch gar nicht angemeldet war. Bei genügend Voranmeldungen könnte man sich auf diese Weise praktisch für jeden Patentanspruch eine Priorität konstruieren. Hätte ein anderer Anmelder dieselbe Erfindung A+B nach diesem Zeitpunkt, aber vor dem Anmeldetag der Nachanmeldung eingereicht, könnte seine Anmeldung der späteren Nachanmeldung nicht mehr entgegengehalten werden. Eine derartige Benachteiligung eines Anmelders ist nach einhelliger Ansicht weder mit der PVÜ, noch mit dem EPÜ vereinbar<sup>121</sup>.

Man beachte, dass dieses Problem bei Anwendung der Schirmtheorie nicht auftritt: Zwar könnte der Nachanmeldung A+B weder der Inhalt der Voranmeldung mit dem Merkmal A noch der Inhalt der Voranmeldung mit dem Merkmal B entgegengehalten werden. Die

---

<sup>121</sup> X ZR 168/98 – BGH GRUR Int., 2002, 80 – Luftverteiler;

Anmeldung des Anderen mit den Kombination der Merkmale A+B könnte aber sehr wohl entgegengehalten werden, weil die Kombination weder Inhalt der ersten, noch Inhalt der zweiten Voranmeldung ist.

Im Rahmen der Fiktionstheorie muss also der Patentanspruch die kleinste Einheit einer Erfindung sein, weil eine Erfindung mehr ist, als nur die Aneinanderreihung einzelner Anspruchsmerkmale<sup>122</sup>. Eine Priorität in Anspruch zu nehmen bedeutet damit immer, dass der Zeitrang des gesamten Patentanspruchs der Nachanmeldung fiktiv auf den Tag der Voranmeldung verlegt wird.

Im Fall des Luftverteilers würde dies bedeuten, dass entweder dem gesamten Anspruch A+B der Zeitrang der Voranmeldung zuerkannt werden müsste oder die Priorität gar nicht in Anspruch genommen werden könnte. Ersteres würde der Erfordernis der Offenbarung in der Voranmeldung widersprechen und den Nachanmelder gegenüber einem anderen Anmelder begünstigen, der im Prioritätsintervall, also vor der Nachanmeldung, aber nach der Voranmeldung, A+B anmeldet. Hierzu sagt der BGH in seiner Entscheidung zum Luftverteiler<sup>123</sup>:

Es wäre eine sachlich nicht gerechtfertigte Begünstigung des Nachanmelders, wenn die Wirkung auch bei einer Weiterentwicklung der Erfindung (durch Hinzunahme eines weiteren Merkmals bei der Nachanmeldung) dem Gegenstand der Nachanmeldung in seiner Gesamtheit zugebilligt würde. Dies widerspräche dem Grundsatz der Gleichbehandlung Dritter durch einen einheitlichen Offenbarungsbegriff .

Der BGH fordert deshalb, dass eine Priorität nur bei Identität des Patentanspruchs der Voranmeldung mit dem der Nachanmeldung beansprucht werden kann. Dies sei auch mit der Erfordernis „derselben Erfindung“ im EPÜ gemeint<sup>124</sup>. Bei der Definition des Begriffs „derselben Erfindung“ schließt er sich deshalb der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts an, die fordert<sup>125</sup>:

---

<sup>122</sup> Wieczorek, a.a.O. (Fußnote 19), S. 170; U. Joos GRUR Int. 1998 Heft 6, 456-460

<sup>123</sup> X ZR 168/98 – BGH GRUR Int. 2002, Heft 2, 154 – Luftverteiler

<sup>124</sup> Art 87 (1) EPÜ

<sup>125</sup> G 2/98 – GRUR Int., 2002, Heft 1, 80; Siehe hierzu auch die Ausführungen zur Neuheitsprüfung in Harden, GRUR Int., 1993, Heft 5, 370 und v.d. Berg, GRUR Int. 1993, Heft 5, 354



Das in Art 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis „derselben Erfindung“ bedeutet, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer Europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehen des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

Im Rahmen der Fiktionstheorie kann der Nachanmelder des Luftverteiler-Patents A+B also nicht die Priorität der Voranmeldung A in Anspruch nehmen, weil A+B nicht dieselbe Erfindung ist wie A. Somit hindert den Anmelder die Veröffentlichung seine eigene Voranmeldung A daran, ein Patent für seine spätere Erfindung A+B zu erhalten, falls A+B gegenüber A nicht erfinderisch ist. So hat der BGH im Fall Luftverteiler auch entschieden. Der BGH hat sich damit die Sichtweise der Fiktionstheoretiker zueigen gemacht.

Eine Ausnahme lassen jedoch auch die Fiktionstheoretiker zu. Wenn ein Anspruch zwei Alternativen beansprucht, also z.B. „A oder A'“ (solche Ansprüche werden „Oder-Ansprüche“ genannt), so könnte dieser Anspruch ja auch in Form zweier getrennter Ansprüche formuliert werden, nämlich einerseits als Anspruch „A“ und andererseits als davon unabhängiger Anspruch „A'“. Folglich ist es auch aus Sicht der Fiktionstheoretiker möglich, der Merkmalskombination A eine andere Priorität zuzuordnen als A'.

So verstehen die Fiktionstheoretiker auch den Artikel 88 (2) Satz 2 des EPÜ, der ausdrücklich ausführt: „Für einen Patentanspruch können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden“. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten wurde nach dieser Interpretation in die EPÜ eingeführt, damit für Verbesserungen der ursprünglichen Erfindung nicht Zusatzpatente angemeldet werden müssen<sup>126</sup>.

## 5.6. Vergleich zwischen Schirmtheorie und Fiktionstheorie

Vergleicht man die beiden Theorien in ihrem Ergebnis, so bietet die Fiktionstheorie Anmeldern weniger Spielraum, ihre Erfindung in der Nachanmeldung weiterzuentwickeln. Es

---

<sup>126</sup> G 2/98 – GRUR Int., 2002, Heft 1, 80; Ruhl, GRUR Int. Heft 1, 2002, 16

scheint ungerecht, dass ein Patentanmelder sein Prioritätsrecht verlieren soll, nur weil er den Schutzbereich gegenüber der Voranmeldung eingeschränkt hat<sup>127</sup>. Die Große Beschwerdekammer räumt in ihrer Stellungnahme G 2/98 diesen Nachteil für den Anmelder ein, macht aber geltend, dass auch der Ansatz der Schirmtheorie nachteilig für den Anmelder sein könne, nämlich in dem Fall, dass für eine Nachanmeldung mit den Merkmalen A+B zwei Voranmeldungen vorliegen, eine frühere mit dem Merkmal A und eine spätere mit den Merkmalen A+B. Nach der Lesart der Schirmtheorie muss der Anmelder für Anspruchsmerkmal A die frühere Voranmeldung in Anspruch nehmen, weswegen die Prioritätsfrist schon 12 Monate nach Einreichen der früheren Voranmeldung abläuft. Anders beim Ansatz der Fiktionstheorie: Hier muss der Anmelder nur die zweite Voranmeldung in Anspruch nehmen. Damit läuft die Prioritätsfrist erst 12 Monate nach Einreichen der zweiten Voranmeldung ab<sup>128</sup>.

In einigen Fällen könnte eine Variante der Fiktionstheorie einen Anmelder davor bewahren, sein Prioritätsrecht durch Einschränkung zu verlieren. Diese Variante wurde von der technischen Beschwerdekammer in der Entscheidung T 73/88 „Snack-Produkt/Howards“ eingeführt. Demnach hat ein Hinzufügen eines Merkmals, das in der Voranmeldung noch nicht offenbart war, keinen Prioritätsverlust zur Folge, wenn das Merkmal „unwesentlich“ ist. Als unwesentlich wird ein Merkmal angesehen, das nicht „in Zusammenhang mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung und damit auch nicht in Zusammenhang mit ihrem Wesen und ihrer Art“ stehe<sup>129</sup>.

Diese Variante bringt jedoch das erhebliche Problem mit sich, dass bei ihrer Anwendung definiert werden müsste, wann ein solches unwesentliches Merkmal vorliegt. Es ist nicht gelungen, eindeutige Kriterien hierfür zu finden. In ihrer Stellungnahme G 2/98<sup>130</sup> lehnt die Große Beschwerdekammer daher den Ansatz, zwischen wesentlichen und unwesentlichen Merkmalen zu unterscheiden, ab.

Gegen die Fiktionstheorie wird außerdem ins Feld geführt, sie stehe nicht mit Artikel 4 F PVÜ in Einklang. Aus der Forderung, die Inanspruchnahme einer Priorität nur für ganze

---

<sup>127</sup> T 73/88 – GRUR Int, 1993, Heft 3, 232 - Snack-Produkt/Howards

<sup>128</sup> G 2/98 – GRUR Int., 2002, Heft 1, 80

<sup>129</sup> T 73/88 – GRUR Int, 1993, Heft 3, 232 - Snack-Produkt/Howards; Ruhl, Mitt. 1999, 135

<sup>130</sup> G 2/98 – GRUR Int., 2002, Heft 1, 80

Patentansprüche zuzulassen, ergibt sich nach dem oben Gesagten die Erfordernis, dass alle Merkmale des Patentanspruchs zumindest implizit in der Anmeldung offenbart sein müssen<sup>131</sup>. Dieses Ergebnis der Fiktionstheorie scheint jedoch mit Artikel 4 F PVÜ im Widerspruch zu stehen<sup>132</sup>, wonach die Anerkennung einer Priorität nicht deswegen verweigert werden kann, weil eine Nachanmeldung ein oder mehrere Merkmale enthält, die in der Voranmeldung nicht enthalten waren<sup>133</sup>.

Hierzu argumentiert die Große Beschwerdekammer, aus der maßgeblichen französischen Fassung der PVÜ ergebe sich, dass der Begriff „Merkmal“ im Sinne des Artikel 4 H PVÜ nicht mit „Anspruchsmerkmal“ gleichzusetzen sei. In der französischen Fassung wird der Begriff „élément“ verwendet, nicht „caractéristique“, was „Anspruchsmerkmal“ entsprechen würde<sup>134</sup>. Auch in Artikel 4 (F) sei der Begriff „Merkmal“ als Bezeichnung für einen Gegenstand zu verstehen, der implizit oder explizit in der Offenbarung der Ursprungsanmeldung offenbart ist, insbesondere in Form eines Patentanspruchs, einer Ausführungsform, oder eines Beispiels der Anmeldung.

Damit kommt die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass der restriktive Zugang zum Prioritätsrecht, wie die Fiktionstheorie ihn erfordert, in Einklang mit Artikel 4 PVÜ steht. Diese Argumentation der Großen Beschwerdekammer lässt, wie Ruhl bemerkt, allerdings offen, warum in der PVÜ „élément“ in der Bedeutung Anspruch gelesen werden muss, wo Artikel 4 H PVÜ doch hierfür schon das Wort „revendication“ hat<sup>135</sup>.

## 6. Zusammenfassung

Mit der Hinterlegung einer Anmeldung in einem PVÜ-Verbandsland, die eine Erfindung zum ersten Mal offenbart (der „ersten Anmeldung“), beginnt eine 12-monatige Prioritätsfrist zu laufen. Innerhalb dieser Frist kann für Nachanmeldungen in Verbandsländern die Priorität der ersten Anmeldung in Anspruch genommen werden. Ausnahmsweise ist es möglich, auch die

---

<sup>131</sup> Siehe Abschnitt II. 1. Offenbarung

<sup>132</sup> A. v. Hellfeld, Mitt. 1997, 294-298; Jan. G. Tönnies, GRUR Int. 1998, Heft 6, 451-454

<sup>133</sup> Artikel 4 F PVÜ

<sup>134</sup> G 2/98 – GRUR Int., 2002, Heft 1, 80; Joos, GRUR Int. 1998, 456; Ruhl, Unionspriorität, Rn. 340

<sup>135</sup> Ruhl, GRUR Int. 2002, Heft 1, 16

Priorität einer jüngere Anmeldung als der erste Anmeldung in Anspruch zu nehmen, wenn die tatsächliche erste Anmeldung, die den selben Gegenstand wie die jüngere Anmeldung betrifft, nicht veröffentlicht worden ist, durch sie keine Rechte bestehen geblieben sind und sie noch nicht Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts gewesen ist. Das Erfordernis der „ersten Anmeldung“ schließt den Missbrauch des Prioritätsrechts zum Hinausschieben des Endes der Schutzdauer für eine Erfindung um mehr als ein Jahr aus.

Während des Prioritätsintervalls können Dritte keine Rechte an der Erfindung erlangen. Rechte Dritter, die vor dem Prioritätstag begründet waren, bleiben jedoch bestehen.

Mindestvoraussetzung dafür, dass für eine Nachanmeldung die Priorität einer Voranmeldung beansprucht werden kann, ist, dass die Erfindung in der Voranmeldung offenbart ist. Für unterschiedliche Teile einer Nachanmeldung können die Prioritäten unterschiedlicher Voranmeldungen in Anspruch genommen werden. Teile der Nachanmeldung, die über den Offenbarungsgehalt der Voranmeldung hinausgehen, begründen eine eigene Priorität.

Bezüglich der Wirkung des Prioritätsrechts existieren in der Literatur und in der Rechtsprechung zwei Sichtweisen, die als „Schirmtheorie“ und „Fiktionstheorie“ bezeichnet werden. Im Denkmodell der Schirmtheorie wirkt die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts wie ein Schirm, der über der Nachanmeldung aufgespannt ist und sie davor bewahrt, dass der Inhalt der Voranmeldung für sie zum Stand der Technik wird. Die Fiktionstheorie verfolgt hingegen einen Ansatz, bei dem die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts die fiktive Vorverlegung des Zeitraums des Teils der Nachanmeldung, für welchen die Priorität in Anspruch genommen wird, bedeutet.

Im Modell der Fiktionstheorie ist es – außer in speziellen Ausnahmefällen – nicht möglich, nur für Teile eines Patentanspruchs eine Priorität in Anspruch zu nehmen. Sie setzt folglich Erfindungsidentität in dem Sinne voraus, dass der Inhalt eines Patentanspruchs, für den eine Priorität in Anspruch genommen wird, vollständig in der Voranmeldung offenbart ist.

Die aktuelle Rechtsprechung folgt der Sichtweise der Fiktionstheorie.

## Register

- Abweichen der Nachanmeldung von der  
Vor Anmeldung 32
- Aliud 33
- caractéristique 42
- derselbe Gegenstand 28, 42
- dieselbe Erfindung 32, 37, 39, 40
- einheitliches Prioritätsrecht 26
- Einschränkung 33, 34, 40, 41
- élément 42
- erfinderische Tätigkeit 33, 34
- Erfindungseinheit 31, 32
- Erfindungsidentität 10, 25, 32, 33, 39, 43
- erste Anmeldung 6, 9, 26, 28, 29, 33, 42
- erste Hinterlegung *Siehe* erste Anmeldung
- Erweiterung 33
- Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)  
12
- Fiktionstheorie 37, 40, 43
- formelle Voraussetzungen 4, 9
- Hinausschieben des Endes der Schutzdauer  
26, 27
- Hinterlegung der ersten Anmeldung 26,  
29
- Identität *Siehe* Erfindungsidentität
- Inanspruchnahme der Priorität 14
- Inanspruchnahme einer Priorität 8
- Inländergleichbehandlung 4
- innere Priorität 19, 26
- Kettenpriorität 26
- kleinste Einheit einer Erfindung 38
- Lissabonner Revisionskonferenz 8
- Luftverteiler 25, 34, 37, 38, 39, 40
- materielle Voraussetzungen 4, 25
- Materielle Voraussetzungen 10
- Mehrfachpriorität 31
- Nachanmeldung 25
- Neuheit 1
- neuheitsschädlich 27, 33
- Oder-Ansprüche 40
- Offenbarung 10
- Offenbarung in der Voranmeldung 30, 43
- Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) 3
- Patentanspruch 39
- Patentgesetz 16
- Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) 22
- Prioritätenkette *Siehe* Kettenpriorität
- prioritätsbegründende Anmeldung *Siehe*  
erste Anmeldung
- Prioritätsdatum *Siehe* Prioritätstag
- Prioritätserklärung 15
- Prioritätsfrist 26, 29, 41, 42
- Prioritätsrecht 4
- Prioritätstag 5
- Prioritätszeit *Siehe* Prioritätsfrist
- Rechte Dritter 29, 43
- revendication 42
- Schirmtheorie 36, 38, 40, 43
- Selbstbenennung 18
- self-executing norm 4
- Stand der Technik 1, 4, 27, 28, 33, 34, 36,  
37, 43
- Tatsachen 35, 36

Teilpriorität 30, 31, 43

Unionspriorität *Siehe* Prioritätsrecht

unwesentliches Merkmal 41

Unzerstörbarkeit 29

Voranmeldung 25

Weiterentwicklung 2, 11, 32, 33, 39

Wiener Konvention 7

Wirkung der Inanspruchnahme der

Priorität 35

Wirkung der Priorität 16

Zeitrang 38, 39, 43

Zusatzpatente 40