

# Rechercheantrag bei Patent- anmeldungen

Im Blickpunkt: Die aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Von Detlef von Ahsen



## Detlef von Ahsen

KUHNEN & WACKER, Freising  
Dipl.-Ing., Patentanwalt, European Patent Attorney, European  
Trademark and Design Attorney, European Patent Litigator, Partner

[detlef.vonahsen@kuhnen-wacker.com](mailto:detlef.vonahsen@kuhnen-wacker.com)

[www.kuhnen-wacker.de](http://www.kuhnen-wacker.de)



© FAMILY STOCK - stock.adobe.com

Der Juristische Beschwerdesenat hat für Patentanmeldungen anerkannt, dass eine nach § 43 PatG wirksam beantragte Recherche auch dann durchzuführen sei, wenn ein anerkennenswertes, rechtlich relevantes Rechtsschutzinteresse an der Durchführung der Recherche auch nach Wegfall der Patentanmeldung bestehen bleibt.

## Einleitung

Oftmals werden Patentanmeldungen so früh wie möglich beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zum Patent angemeldet. Dabei wird gern ein Rechercheantrag nach § 43 PatG gestellt, um so möglichst noch vor Ablauf der Prioritätsfrist von 12 Monaten einen Überblick über den zur Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung relevanten Stand der Technik zu bekommen, ohne gleich einen Prüfungsantrag nach § 44 PatG zu stellen. So lassen sich die Vorteile einer nach Erfahrung des Autors zumeist sehr guten amtlichen Recherche durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) mit den Vorteilen der aufgeschobenen Prüfung auf elegante Weise miteinander verbinden.

Nicht selten kommt es aber vor, dass im Lauf der weiteren Entwicklung der Erfindung zur Serienreife oder bei der Markteinführung weitere Verbesserungen der Erfindung entdeckt werden, die dann ebenfalls zum Patent angemeldet werden sollen. Erfolgt eine solche Nachanmeldung unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der ersten Patentanmeldung (§ 40 Abs. 1 PatG), gilt die erste Patentanmeldung als zurückgenommen (§ 40 Abs. 5 PatG).

## Bisherige Rechtslage

Bisher hatte die Rücknahmefiktion zur Folge, dass die beantragte und ja auch bereits bezahlte Recherche vom DPMA nicht mehr durchgeführt worden ist. Das war nicht nur ärgerlich, sondern konnte unter Umständen auch dazu führen, dass eine für die Nachanmeldung

zusätzlich beantragte Recherche nicht mehr rechtzeitig vor Ablauf der Prioritätsfrist vorlag. Dem Anmelder fehlte dann eine wichtige Entscheidungsgrundlage, ob die Erfindung auch im Ausland oder beim Europäischen Patentamt zum Patent angemeldet werden soll.

In einem Beschluss vom 21.11.1973 (4 W (pat) 43/73 (veröffentlicht in BPatGE 16, 33)) hat der Juristische Beschwerdesenat (seinerzeit noch der 4. Senat) des Bundespatentgerichts entschieden, dass eine Neuheitsrecherche nach seiner Zeit gültigem § 28a Abs. 2 PatG, welcher inzwischen durch den § 43 PatG ersetzt worden ist, nicht mehr durchzuführen sei, wenn die Patentanmeldung als zurückgenommen gelte. Der Senat führt aus, die Recherche sei nach der vom Gesetz getroffenen Regelung ein Bestandteil des Patenterteilungsverfahrens. Sie könne daher nur im Rahmen dieses Erteilungsverfahrens durchgeführt werden. Wenn das Erteilungsverfahren – gleich aus welchen Gründen – ende, sei auch die Grundlage für eine Recherche weggefallen. Mit anderen Worten hat der Senat dieses vor allem mit der systematischen Einbindung des § 43 PatG in das Patenterteilungsverfahren begründet. Damit werde der Rechercheantrag mit dem fiktiven Wegfall der Anmeldung, auf die er sich beziehe, gegenstandslos. Dieses wird auch in der Kommentarliteratur zum Patentgesetz so vertreten.

Für das Gebrauchsmuster ist der Gebrauchsmusterbeschwerdesenat (seinerzeit noch der 5. Senat) dem ausdrücklich entgegengetreten (Beschluss vom 28.07.1988, 5 W (pat) 32/88, veröffentlicht in BPatGE 31, 91 = BlfPMZ 1990, 271). In der Entscheidung heißt es unter Verweis auf

eben diese Entscheidung des Juristischen Beschwerdesenats:

„Der 4. Senat begründet seine Meinung damit dass die Recherche »nach der vom Gesetz getroffenen Regelung ein Bestandteil des Patenterteilungsverfahrens« sei und »daher nur im Rahmen des Erteilungsverfahrens durchgeführt werden« könne (so erstmals mit eingehender Begründung BPatGE 16, 33, 35). Die Recherche nach dem PatG § 43 ist aber gerade selbstständig und noch kein notwendiger Bestandteil des Patenterteilungsverfahrens; auch für das ohnehin über die Ermittlung von Druckschriften hinausgehende, dem Untersuchungsgrundsatz unterliegenden Prüfungsverfahren nach PatG § 44 ff. hat die Recherche gemäß PatG § 43 keine rechtliche Bedeutung (etwa im Sinne einer Bindung oder Beschränkung hinsichtlich der zu berücksichtigen Druckschriften), sondern lediglich tatsächlich Auswirkungen, etwa als Ausgangsmaterial (...).“ (Weglassung diesseitig; BPatGE, 31, 94)

## Aktuelle Entscheidung des Juristischen Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts

In einer nun ergangenen Entscheidung vom 14.09.2023 mit Aktenzeichen 1 W (pat) 11/23 hat der Juristische Beschwerdesenat (nunmehr der 1. Senat) des Bundespatentgerichts unter dem Vorsitz der Präsidentin diese Entscheidung des Gebrauchsmusterbeschwerdesenats im Ergebnis auch für das Patentverfahren übernommen.

Zur Begründung führt der Senat aus, dass die systematische Einordnung des § 43 PatG in das Patenterteilungsverfahren keineswegs zwingend den Rückschluss zulasse, dass der wirksam gestellte Recherchantrag gegenstandslos wird, wenn die Patentanmeldung nach Abgabe der Prioritätserklärung gemäß § 40 Abs. 1 PatG als zurückgenommen gilt. Zum einen sei das Rechercheverfahren nach § 43 PatG selbstständig und kein notwendiger Bestandteil des Patenterteilungsverfahrens. Zum anderen bezieht sich der Wortlaut des § 43 Abs. 1 S. 1 PatG, der von der „angemeldeten Erfindung“ spricht, lediglich darauf, dass ein Recherchantrag nur wirksam gestellt werden könne, solange die Patentanmeldung anhängig ist.

Für die Beantwortung der vorliegenden Frage dürfe zudem nicht unberücksichtigt bleiben, dass die prioritätsbegründende Wirkung der Anmeldung auch noch nach Eintritt der Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG innerhalb der ersten 12 Monate nach ihrer Anmeldung bestehen bleibt (§ 40 PatG für die innere Priorität, Art. 87 EPÜ für europäische Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt, Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft für das internationale Recht). Der Anmeldung käme somit auch noch nach Eintritt der Rücknahmefiktion eine rechtlich relevante Wirkung zu, aus der sich ein anerkanntes Interesse an der Durchführung der Recherche ergeben könne. Da die Folgeanmeldung, welche die Priorität der früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, mit dieser nicht völlig identisch sei, sondern sich regelmäßig in einzelnen Ansprüchen und/oder Ausführungsformen der Erfindung unterscheiden würde, erscheine das Bestehen eines rechtlich relevanten Interesses an der Durchführung der wirksam beantragten Recherche zu der früheren Anmeldung

unter diesem Gesichtspunkt nicht fernliegend. Wegen der Inanspruchnahme der Priorität könne die Bedeutung der Recherche für die spätere Anmeldung sogar sehr groß sein, zumal – worauf auch die Beschwerdeführerin zu Recht hingewiesen habe – die Rechercheberichte des DPMA wegen ihrer hohen Qualität allgemein anerkanntermaßen zum Goldstandard auf diesem Gebiet gehören.

„Aus der Entscheidung geht auch hervor, dass ein anerkanntes Rechtsschutzinteresse regelmäßig auch dann besteht, solange die zwölfmonatige Prioritätsfrist für Nachanmeldungen noch nicht abgelaufen ist.“

Könne daher nun die Anmelderin nach dem Eintritt der Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG ein konkretes, anerkanntes Rechtsschutzinteresse am Erhalt des Rechercheberichts darlegen, so erscheine es sachgerecht, ihr einen Anspruch auf nachträgliche Durchführung der Recherche zuzugestehen. Dies stehe weder im Widerspruch zu dem Gesetzeswortlaut des § 43 PatG noch würde dadurch die mit der Einführung der Regelung des § 40 Abs. 5 PatG verfolgte Zielsetzung infrage gestellt, wonach das DPMA nicht der Doppelbelastung ausgesetzt sein sollte, die sich aus der Durchführung zweier eigenständiger Erteilungsverfahren, nämlich für die prioritätsjüngere und für die Folgeanmeldung, ergeben würde. Denn der Aufwand für die Durchführung einer isolierten Recherche

nach § 43 PatG sei mit dem Aufwand einer parallelen Durchführung eines zusätzlichen Erteilungsverfahrens nicht vergleichbar, sondern ungleich geringer. Die Bejahung eines anerkanntes Rechtsschutzbedürfnisses an der Durchführung der Recherche vor Ablauf des Prioritätsjahres erscheint somit auch verhältnismäßig im Hinblick auf die damit verbundene Belastung des DPMA.

### Fazit

In der nun vorliegenden Entscheidung hat der Juristische Beschwerdesenat damit nunmehr auch für Patentanmeldungen anerkannt, dass eine nach § 43 PatG wirksam beantragte Recherche jedenfalls auch dann durchzuführen sei, wenn ein anerkanntes, rechtlich relevantes Rechtsschutzinteresse an der Durchführung der Recherche auch nach Wegfall der Patentanmeldung bestehen bleibt. Damit hat der Juristische Beschwerdesenat die Rechtslage für Gebrauchsmusteranmeldungen und Patentanmeldungen in begrüßenswerter Weise vereinheitlicht.

Aus der Entscheidung geht auch hervor, ohne dass dieses ausdrücklich so gesagt worden ist, dass ein anerkanntes Rechtsschutzinteresse regelmäßig dann besteht, solange die zwölfmonatige Prioritätsfrist für Nachanmeldungen noch nicht abgelaufen ist.

Hinweis der Redaktion:

Der Autor war an dem Verfahren als Vertreter der Beschwerdeführerin beteiligt. (tw) ←