

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Bundesrepublik Deutschland: Neues Gebrauchsmuster- gesetz

1. Am 1. Januar 1987 ist das neue Gebrauchsmustergesetz (GbmG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986^{*)} in Kraft getreten.

Als grundsätzliche Neuerung, die auch für europäische und internationale Patentanmeldungen von besonderem Interesse ist, wird durch das neue Gesetz die bisherige **Gebrauchsmusterhilfsanmeldung durch das Rechtsinstitut der sogenannten "Abzweigung"** (Inanspruchnahme des Anmeldetages einer früheren Patentanmeldung) ersetzt.

2. Nach bisherigem Recht konnte der Anmelder, wenn er für den gleichen Gegenstand ein Patent nachgesucht hatte, beantragen, daß die Eintragung in die Gebrauchsmusterrolle erst vorgenommen werden sollte, wenn die Patentanmeldung erledigt war (§ 2 Abs. 6 GbmG a.F.).

In einer Entscheidung aus dem Jahr 1980 hatte das Bundespatentgericht¹⁾ eine solche Gebrauchsmusterhilfsanmeldung auch zu einer europäischen Patentanmeldung mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland zugelassen, sofern diese in **deutscher Sprache** abgefaßt war. In einer späteren Entscheidung aus dem Jahr 1985²⁾ hatte das Bundespatentgericht diese Möglichkeit jedoch verneint, wenn die europäische Patentanmeldung nicht in deutscher Sprache eingereicht worden war.

3. An die Stelle der Gebrauchsmusterhilfsanmeldung ist nunmehr ab 1. Januar 1987 die sogenannte **Abzweigung** getreten. Die wesentlichen Merkmale des neuen, in § 5 GbmG geregelten Rechtsinstituts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Hat der Anmelder mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für denselben Gegenstand bereits früher ein Patent nachgesucht, so kann er mit der Gebrauchsmusteranmeldung die Erklärung abgeben, daß der für die Patentanmeldung maßgebende Anmeldetag in Anspruch genommen wird ("Abzweigung" der Gebrauchsmusteranmeldung aus einer Patentanmeldung).

Die Patentanmeldung muß mit "Wirkung für die Bundesrepublik

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Federal Republic of Germany: New Utility Model Law

1. The new Utility Model Law (Gebrauchsmustergesetz = GbmG) as published on 28 August 1986^{*)} entered into force on 1 January 1987.

The fundamental innovation, of special interest with regard to both European and international patent applications, is that under the new law the **auxiliary utility model application** is replaced by a legal device known as **"Abzweigung"** ("derivation"), whereby the filing date of an earlier patent application is claimed.

2. Under the law as it stood an applicant who had applied for a patent for the same subject-matter was able to request that an entry in the Utility Model Register be deferred until the patent application had been dealt with (§ 2, para. 6, GbmG, old version).

In 1980 the Federal Patent Court¹⁾ decided to allow an auxiliary utility model application in connection with a European patent application designating the Federal Republic of Germany provided the former was in **German**. In a later decision dating from 1985²⁾ the same court ruled out this possibility, however, if the European patent application had not been filed in German.

3. The auxiliary utility model application was replaced on 1 January 1987 by the **derivation** procedure, which is set out in § 5 GbmG. Its essential features may be summarised as follows:

(a) If the applicant has already applied for a patent for the same subject-matter, designating the Federal Republic of Germany, he may file together with the application for a utility model a declaration to the effect that he is claiming the filing date assigned to the patent application (he thus "derives" the application for a utility model from a patent application).

The patent application must have designated the Federal Republic of Ger-

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

République fédérale d'Allemagne: Nouvelle loi sur les modèles d'utilité

1. La nouvelle loi allemande sur les modèles d'utilité (GbmG) est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1987 dans la version publiée le 28 août 1986^{*)}.

L'innovation fondamentale de la nouvelle loi, qui présente également un intérêt particulier pour les demandes de brevet européen et les demandes internationales, réside dans le remplacement par le législateur de l'ancienne **demande auxiliaire de modèle d'utilité** par l'institution de la "priorité dérivée" ("**Abzweigung**") (revendication de la date de dépôt d'une demande de brevet antérieure).

2. L'ancienne loi stipulait que le déposant pouvait, s'il avait déposé une demande de brevet portant sur le même objet, demander que l'enregistrement au registre des modèles d'utilité ne soit effectué qu'après la conclusion de la procédure relative à la demande de brevet (article 2(6) GbmG ancienne version).

Dans une décision rendue en 1980¹⁾, le Tribunal fédéral des brevets avait également jugé recevable une telle demande auxiliaire de modèle d'utilité s'appuyant sur une demande de brevet européen qui désignait la République fédérale d'Allemagne, dans la mesure où cette demande de brevet était rédigée en **allemand**. Par une décision ultérieure, datant de 1985²⁾, le Tribunal fédéral des brevets avait en revanche exclu cette possibilité dans la mesure où la demande de brevet européen n'avait **pas** été déposée en allemand.

3. Depuis le 1^{er} janvier 1987, la demande auxiliaire de modèle d'utilité est remplacée par la revendication d'une "**priorité dérivée**". Les caractéristiques essentielles de cette nouvelle institution, définie à l'article 5 GbmG, peuvent être résumées comme suit:

a) Si, pour le même objet, le déposant a déjà déposé une demande de brevet avec effet en République fédérale d'Allemagne, il peut, lorsqu'il dépose la demande de modèle d'utilité, déclarer qu'il revendique la date de dépôt de la demande de brevet (revendication pour la demande de modèle d'utilité d'une "priorité dérivée" d'une demande de brevet).

La demande de brevet doit "avoir effet en République fédérale d'Allemagne",

^{*)} Bundesgesetzblatt (BGBl) 1986 I 1456 = BIPMZ 1986, 316.

¹⁾ BPatG, 5. Senat, vom 20. Februar 1980, BIPMZ 1980, 347.

²⁾ BPatG, 5. Senat, vom 7. August 1985, BIPMZ 1986, 71. Die zugelassene und eingelegte Rechtsbeschwerde wurde im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof zurückgenommen.

^{*)} Bundesgesetzblatt (BGBl) 1986 I, p. 1456 (BIPMZ 1986, p. 316).

¹⁾ BPatG, 5th Chamber, 20 February 1980, BIPMZ 1980, p. 347.

²⁾ BPatG, 5th Chamber, 7 August 1985, BIPMZ 1986, p. 71. The appeal on a point of law, which was admitted and duly filed, was withdrawn in proceedings before the Federal Court of Justice.

^{*)} Bundesgesetzblatt (BGBl) 1986 I 1456 = BIPMZ 1986, 316.

¹⁾ BPatG, 5^e chambre, 20 février 1980, BIPMZ 1980, 347.

²⁾ BPatG, 5^e chambre, 7 août 1985, BIPMZ 1986, 71. Le recours, jugé recevable, qui a été formé contre cette décision, a été retiré au cours de la procédure devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice).

Deutschland" erfolgt sein, so daß nicht nur eine nationale deutsche Patentanmeldung, sondern auch eine europäische oder internationale (PCT-) Patentanmeldung Grundlage für die Abzweigung sein kann, sofern diese Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland beansprucht.

Im Gegensatz zur Gebrauchsmusterhilfsanmeldung ist es nicht notwendig, daß die frühere Patentanmeldung in deutscher Sprache abgefaßt war. Handelt es sich um eine fremdsprachige Patentanmeldung, so ist der im Zusammenhang mit der Abzweigung einzureichenden Abschrift der früheren Patentanmeldung eine deutsche Übersetzung beizufügen. Die Übersetzung ist entbehrlich, wenn der Anmelder versichert, daß die zur Gebrauchsmusteranmeldung eingereichten Schutzansprüche und die Beschreibung bereits die Übersetzung der fremdsprachigen Patentanmeldung darstellen (§ 8 Abs. 3 der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung vom 12.11.1986³⁾).

b) Die Gebrauchsmusteranmeldung muß **denselben Gegenstand** betreffen; Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung müssen also gegenständlich übereinstimmen, d.h. dieselbe Erfindung betreffen.

c) Ein für die Patentanmeldung beanspruchtes **Prioritätsrecht** bleibt für die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung erhalten.

d) Die Abzweigung kann bis zum Ablauf von **zwei Monaten** nach dem Ende des Monats, in dem die Patentanmeldung erledigt oder ein etwaiges Einspruchsverfahren abgeschlossen ist, jedoch längstens bis zum Ablauf des achten Jahres nach dem Anmeldetag der Patentanmeldung, ausgeübt werden.

Mit **Erledigung der Patentanmeldung** wird an den rechtskräftigen Abschluß des Erteilungs- oder Einspruchsverfahrens angeknüpft, d.h. insbesondere an den Widerruf des Patents, die Zurückweisung oder freiwillige oder fingierte Zurücknahme der Patentanmeldung.

e) Will der Anmelder die Abzweigung erklären, so muß er dies **gleichzeitig** mit der Gebrauchsmusteranmeldung tun. Hat der Anmelder die Abzweigung erklärt, so fordert ihn das Deutsche Patentamt auf, innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Aufforderung, das Aktenzeichen und den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung anzugeben und eine Abschrift hiervon einzureichen, die gegebenenfalls von einer deutschen Übersetzung begleitet sein muß. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so wird das Recht auf Abzweigung verwirkt.

many. Consequently, if not only national German applications can serve as basis for the derivation procedure, but also European or international (PCT) applications designating the Federal Republic of Germany.

Unlike the auxiliary utility model application, the earlier patent application does not have to be in German. If the patent application is in a language other than German, a German translation must be appended to the copy of the earlier application to be filed in connection with the derivation procedure. The translation may be dispensed with if the applicant gives an assurance that the claims filed as part of the utility model application, and the description, already constitute a translation of the application which was written in a language other than German (§ 8, para. 3, of the Order Concerning Utility Model Applications of 12 November 1986³⁾).

(b) The patent application and utility model application must relate to the **same subject-matter**, i.e. they must concern the same invention.

(c) A **priority right** claimed for the patent application applies equally to the utility model application derived from it.

(d) The derivation procedure may be effected within two months from the end of the month in which the patent application is dealt with or in which opposition proceedings are concluded, up to a maximum of **eight years** from the date on which the patent application was filed.

Once the patent application has been **dealt with**, grant or opposition proceedings take place and will lead to the revocation of the patent, to the refusal or voluntary or deemed withdrawal of the patent application.

(e) If the applicant wants the derivation procedure he must make a declaration to that effect **when** filing the utility model application. Once he has done this the German Patent Office requests him to indicate, within two months of the request being served, the file number and date of filing of the earlier patent application and to file a copy of the latter, which must be accompanied if necessary by a German translation. If the applicant fails to comply with this request in due time, the right to adopt the derivation procedure is forfeited.

par conséquent, ce ne sont pas seulement les demandes nationales de brevet déposées auprès de l'Office allemand des brevets, mais aussi les demandes européennes ou les demandes internationales (PCT) qui peuvent servir de base à la revendication d'une "priorité dérivée", sous réserve que ces demandes revendiquent une protection en République fédérale d'Allemagne.

Il n'est pas nécessaire que la demande de brevet antérieure ait été rédigée en allemand, comme c'était le cas pour les demandes auxiliaires de modèle d'utilité. Si la demande de brevet est rédigée dans une langue autre que l'allemand, la copie de cette demande, à fournir à l'appui de la revendication d'une "priorité dérivée", doit être accompagnée d'une traduction en allemand. Cette traduction n'est pas indispensable si le déposant déclare que les revendications et la description de la demande de modèle d'utilité constituent déjà une traduction de cette demande de brevet rédigée dans une autre langue (article 8 (3) du décret du 12 novembre 1986 relatif aux demandes de modèles d'utilité³⁾).

b) La demande de modèle d'utilité et la demande de brevet doivent porter sur **le même objet**; l'objet de la demande de brevet doit être identique à l'objet de la demande de modèle d'utilité, en d'autres termes, ces deux demandes doivent avoir trait à la même invention.

c) Tout **droit de priorité** revendiqué pour la demande de brevet vaut également pour la demande de modèle d'utilité bénéficiant de la "priorité dérivée".

d) La "priorité dérivée" doit être revendiquée dans un délai de **deux mois** à compter de la fin du mois au cours duquel la procédure relative à la demande de brevet ou une éventuelle procédure d'opposition sont parvenues à conclusion, mais au plus tard à la fin de la **huitième année** suivant la date de dépôt de la demande de brevet.

Par **conclusion de la procédure relative à la demande de brevet**, il est fait référence à la décision, passée en force de chose jugée, prise à l'issue de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition, c'est-à-dire, notamment, à la révocation du brevet, au rejet ou au retrait, soit volontaire, soit réputé avoir été effectué, de la demande de brevet.

e) Si le déposant veut revendiquer la "priorité dérivée", il doit le déclarer en **même temps** qu'il dépose la demande de modèle d'utilité. Si le déposant a fait une déclaration en ce sens, l'Office allemand des brevets l'invite à indiquer les références et la date de dépôt de la demande de brevet antérieure et à en déposer une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction en allemand, dans un délai de deux mois après que cette invitation lui a été signifiée. Si le déposant ne répond pas à cette invitation dans le délai, il perd le droit de revendiquer la "priorité dérivée".

³⁾ BGBl 1986 I 1739 = BIPMZ 1986, 351.

³⁾ BGBl 1986 I, p. 1739 (BIPMZ 1986, p. 351).

³⁾ BGBl 1986 I 1739 = BIPMZ 1986, 351.