

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG § 41p

Z i n n l o t

Hat der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts in seinem Beschluß die Rechtsbeschwerde zugelassen, so sind die Rechtsbeschwerde und ihre Prüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht nicht auf diejenige Rechtsfrage beschränkt, derentwegen die Rechtsbeschwerde zugelassen worden ist; sie können vom Bundespatentgericht auch nicht wirksam auf diese Rechtsfrage beschränkt werden.

1. Ges. zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes v. 8. Juli 1949, WiGBI 175, § 3; 6. Ges. zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes v. 23. März 1961, BGBl I 274, Art. 6 § 11; PatG § 36 1

Die nach § 1 Nr. 2 des 4. Überleitungsgesetzes auf die bis zum 31. Dezember 1951 eingereichten Patentanmeldungen noch anzuwendende Vorschrift des § 3 Nr. 6 des 1. Überleitungsgesetzes, nach der die Erteilung des Patents ohne Prüfung der Patentfähigkeit zu beschließen ist, wenn die dagegen erhobenen Einsprüche zurückgenommen werden, ist auch von den Beschwerdesenaten des Bundespatentgerichts in denjenigen Beschwerdeverfahren anzuwenden, die nach § 11 Abs. 1 des 6. Überleitungsgesetzes oder nach § 36 1 PatG n.F. an das Bundespatentgericht gelangt sind, dagegen nicht in denjenigen Verfahren, die - nach Versagung des Patents durch eine das Beschwerdeverfahren nach § 34 PatG a.F. abschließende Entscheidung eines Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts - nach § 11 Abs. 2, Abs. 4 Nr. 3 oder Abs. 5 des 6. Überleitungsgesetzes an das Bundespatentgericht gelangt sind (Bestätigung und Ergänzung von I ZB 3/62 vom 26. Oktober 1962).

BGH, Beschl. v. 28. November 1963 - Ia ZB 213/63 - Bundespatentgericht

Ia 2B 213/63

Verkündet
am 28. November 1963
Oechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

B e s c h l u ß

In der Sache

betreffend die Patentanmeldung L 5745 VI a/49 h
des Dr. Günther L. [REDACTED] in A [REDACTED]/W [REDACTED], A d H [REDACTED],
und des Dr. Marius S. [REDACTED] in A [REDACTED]/W [REDACTED], F [REDACTED]allee [REDACTED],

Anmelder und Rechtsbeschwerdeführer,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
in [REDACTED] -
- weitere Verfahrensbeteiligte: Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch den Präsidenten des Deutschen Patentamts
in München -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche
Verhandlung vom 28. November 1963 unter Mitwirkung des
Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter
Dr. Spreng, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Claßen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 20. bzw.
22. April 1963 den Rechtsbeschwerdeführern
an Verkündungs Statt zugestellten Beschluß
des 13. Senats (Technischer Beschwerdesenat VIII)
des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der
Rechtsbeschwerdeführer zurückgewiesen.

- 2 -

G r ü n d e:

I. Die Rechtsbeschwerdeführer hatten am 29. September 1950 eine Erfindung betreffend ein Zinnlot, insbesondere für Lötarbeiten mit elektrischen Lötwerkzeugen, zur Erteilung eines Patents bei dem Deutschen Patentamt angemeldet. Nachdem die Anmeldung gemäß den Vorschriften des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 ohne vorherige patentamtliche Neuheitsprüfung am 18. Oktober 1951 bekanntgemacht worden war, legten die Firmen P. Patentverwaltung GmbH in H., K. Metallwerk KG in B. und Metallgesellschaft AG in F./M. Einspruch gegen die Erteilung eines Patentes ein. Nach Prüfung der Einsprüche versagte die Prüfungsstelle für Klasse 49 h des Deutschen Patentamts durch Beschluß vom 13. September 1954 im Hinblick auf den durch mehrere Patentschriften bekannt gewordenen Stand der Technik das nachgesuchte Patent. Die von den Anmeldern dagegen erhobene Beschwerde wurde durch Entscheidung des 7. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 17. Oktober 1956 mit der Begründung zurückgewiesen, daß auch der nunmehr verfolgte, gegen einige der Entgegenhaltungen abgegrenzte Patentanspruch durch den Stand der Technik, insbesondere die US-Patentschriften 2 071 211 und 2 220 961, neuheitsschädlich vorweggenommen sei.

Mehr als drei Jahre später, mit Schriftsatz vom 16. März 1960, erhoben die Anmelder gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Präsidenten des Deutschen Patentamts, bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München Anfechtungsklage mit dem Antrag, die Entscheidung des 7. Beschwerdesenats vom 17. Oktober 1956 sowie den Beschluß der Prüfungsstelle vom 13. September 1954 aufzuheben und ihnen das nachgesuchte Patent zu erteilen. Die früheren Einsprechenden wurden zu dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren beigegeben. Die Beiladung der Firmen K. Metallwerk KG und Metallgesellschaft AG wurde jedoch später wieder aufgehoben, weil die erstere nach



durchgeführter Liquidation im Handelsregister gelöscht worden war und die letztere mit Schriftsatz vom 10. Januar 1961 ihren Einspruch gegen die Patentanmeldung zurückgenommen hatte.

Mit dem Inkrafttreten des Sechsten Überleitungsgesetzes vom 23. März 1961, d.i. am 1. Juli 1961, ging gemäß Art. 6 § 11 Abs. 2 dieses Gesetzes das verwaltungsgerichtliche Verfahren als nunmehriges "Beschwerde"-Verfahren auf das Bundespatentgericht, und zwar auf dessen 13. Senat (Technischer Beschwerdesenat VIII) über. Mit Schriftsatz vom 28. Januar 1963 nahm hier auch noch die Firma P. Patentverwaltung GmbH ihren Einspruch zurück. Die Anmelder vertraten nunmehr den Standpunkt, daß ihnen das nachgesuchte Patent schon nach § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 zu erteilen sei. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 4. März 1963 beantragten sie, die Beschlüsse des Deutschen Patentamts - der Prüfungsstelle vom 13. September 1954 und des 7. Beschwerdesenats vom 17. Oktober 1956 - aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf Grund des am 4. März 1963 vorgelegten Patentanspruchs und der am 28. Februar 1961 eingereichten Beschreibung zu erteilen.

Durch den hier angefochtenen, den Anmeldern am 20. bzw. 22. April 1963 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluß hat der 13. Senat des Bundespatentgerichts die "Beschwerde" der Anmelder gegen die Entscheidung des 7. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 17. Oktober 1956 zurückgewiesen und zugleich die Rechtsbeschwerde zugelassen, jedoch nur wegen Nichtanwendung des § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes.

Die Anmelder haben gegen diesen Beschluß Rechtsbeschwerde erhoben. Sie beantragen,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an den 13. Senat (Technischer Beschwerdesenat VIII) des Bundespatentgerichts zurückzuverweisen.

Über die Rechtsbeschwerde ist mündlich verhandelt worden. Die nach Art. 6 § 11 Abs. 6 Nr. 1 des Sechsten Überleitungsgesetzes an dem Rechtsbeschwerdeverfahren beteiligte Bundesrepublik Deutschland ist hier nicht vertreten gewesen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist nach § 41 p Abs. 1 PatG statthaft, weil sie sich gegen einen Beschluß eines Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts richtet, durch den über eine - nach Art. 6 § 11 Abs. 2 Satz 2 des Sechsten Überleitungsgesetzes einer Beschwerde nach § 36 1 PatG gleich zu behandelnde - "Beschwerde" entschieden worden ist, und der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in seinem Beschluß zugelassen hat. Da sie ferner gemäß den Vorschriften des § 41 r PatG frist- und formgerecht eingelegt und begründet worden ist, ist sie zulässig (§ 41 t PatG). Durch die zulässige Rechtsbeschwerde ist der angefochtene Beschluß der vollen revisionsmäßigen Nachprüfung unterbreitet worden; die Rechtsbeschwerde und ihre Prüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht sind nicht auf diejenige Rechtsfrage beschränkt, derentwegen die Rechtsbeschwerde zugelassen worden ist, und konnten vom Bundespatentgericht in dem angefochtenen Beschluß auch nicht wirksam auf diese Rechtsfrage beschränkt werden (vgl. die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu der gleichen Frage in § 546 ZPO: BGHZ 9, 357; BGH LM Nr. 27, Nr. 38a zu § 546 ZPO u.ä.).

III. Die Rechtsbeschwerde konnte jedoch in der Sache keinen Erfolg haben.

1. Die Rechtsbeschwerde wendet sich in ihrer Begründung nur dagegen, daß der 13. Senat (Technischer Beschwerdesenat VIII) des Bundespatentgerichts hier nicht nach der Vorschrift des § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 verfahren ist. Sie ist der Auffassung, daß der Beschwerdesenat in Anwendung dieser Vorschrift, weil sich alle gegen die Patenterteilung erhobenen Einsprüche inzwischen durch Zurück-

nahme oder auf andere Weise erledigt hätten, das nachgesuchte Patent ohne weitere sachliche Prüfung der Patentfähigkeit hätte erteilen müssen. Sie bezieht sich dafür auch auf eine Entscheidung des 16. Senats (Technischer Beschwerdesenat XI) des Bundespatentgerichts vom 20. Dezember 1962 - 16 W 756/61 - , der dort in einem ähnlichen Fall § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes angewandt hat.

Der im vorliegenden Fall zur Entscheidung berufen gewesene 13. Senat des Bundespatentgerichts dagegen hat die Vorschrift des § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes hier nicht für anwendbar gehalten. Zwar sei, wie der 13. Senat ausführt, diese Vorschrift, die bestimme, daß die Prüfungsstelle nach Zurücknahme der Einsprüche das Patent zu erteilen habe, auch für die früheren Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts anwendbar gewesen, und das Argument, der Gesetzgeber habe mit dem Ersten Überleitungsgesetz unter anderem die Entlastung des Deutschen Patentamts bezweckt, sei an sich auch auf das Bundespatentgericht anwendbar, da dieses die Funktion der früheren Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts und die dort anhängigen Sachen übernommen habe. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht sei aber - obwohl dieses Gericht auch selbst Patente erteilen oder versagen könne - etwas grundsätzlich anderes als das Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde. Da nun die Vorschrift des § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes eine Ausnahmenvorschrift - gegenüber den §§ 1 ff, 26 ff PatG - darstelle und als solche eng auszulegen sei, könne sie nicht über ihren Wortlaut hinaus auf die Verfahren vor dem Bundespatentgericht angewendet werden. Der Beschwerdesenat bezieht sich dafür auch auf den Beschluß des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs - I ZB 8/62 - vom 26. Oktober 1962 (der im wesentlichen gleichlautende Beschluß I ZB 3/62 vom 26. Oktober 1962 ist inzwischen abgedruckt in BPatGerE 2, 234, in BLPatZ 1963, 121 und in GRUR 1963, 190 m. Anm. von Heine) und auf den Beschluß des

21. Senats des Bundespatentgerichts - 21 W 628/61 - vom 31. Januar 1963 (inzwischen abgedruckt in BPatGerE 3, 144, in BIFMZ 1963, 119 und in GRUR 1963, 314 - nur Leitsatz - m. Ann. von Müller).

2. Der hier erkennende Ia-Zivilsenat schließt sich trotz der von der Rechtsbeschwerde und von Heine und Müller in GRUR 1963, 190 (193) und 314 dagegen erhobenen Bedenken den Ausführungen in den Beschlüssen I ZB 3/62 und 8/62 des früheren Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 26. Oktober 1962 an und erachtet aus ähnlichen Erwägungen, wie sie im Beschluß des 21. Senats des Bundespatentgerichts vom 31. Januar 1963 angestellt worden sind, die Vorschrift des § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes auch in dem hier vorliegenden, von den Fällen des Ersten Zivilsenats etwas abweichenden Falle nicht für anwendbar. Die im hier angefochtenen Beschluß vom 13. Senat für die Nichtanwendbarkeit der Vorschrift gegebene Begründung vermag der erkennende Senat allerdings nicht zu billigen.

3. Wie allgemein für die Auslegung gesetzlicher Vorschriften anerkannt, sind auch zur Auslegung der hier einschlägigen Vorschriften der Wortlaut, der Zusammenhang, der Zweck sowie die Gesetzesmaterialien und die Entstehungsgeschichte heranzuziehen (vgl. BVerfGE 11, 126, 130). Nach diesen Auslegungsgrundsätzen ist schon der Erste Zivilsenat in den Beschlüssen vom 26. Oktober 1962 vorgegangen.

a) Der Wortlaut des § 3 des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949, auf den bereits der Erste Zivilsenat wiederholt hingewiesen hat, ist eindeutig.

Zu der Vorschrift, um deren Anwendbarkeit es hier geht und deren Wortlaut daher zunächst festzustellen ist, gehören allerdings nicht nur die Worte der Nr. 6, nach denen dann,

wenn ein Einspruch nicht erhoben oder der Einspruch zurückgenommen wird, die Prüfungsstelle die Erteilung des Patents zu beschließen hat, sondern auch die Worte des Eingangssatzes des § 3, nach denen "die Bestimmungen über das Verfahren in Patentsachen (§§ 26 bis 34 des Patentgesetzes) bis auf weiteres mit folgender Maßgabe anzuwenden" sind. Nach dem klaren Wortlaut dieses Eingangssatzes des § 3 ist auch die Vorschrift der Nr. 6 nur eine solche, die "bis auf weiteres" in dem "Verfahren in Patentsachen", das in den "§§ 26 bis 34 des Patentgesetzes" (damaliger Fassung) geregelt ist, anwendbar sein soll. Schon durch den Wortlaut des Eingangssatzes des § 3 ist also die Vorschrift der Nr. 6 in einen unmittelbaren Zusammenhang mit den Vorschriften der §§ 26 bis 34 des Patentgesetzes damaliger Fassung gebracht worden. Die §§ 26 bis 34 des Patentgesetzes damaliger Fassung, d.i. der Fassung vom 5. Mai 1936, aber regelten nur das Patenterteilungsverfahren vor den damals zuständigen Instanzen des Deutschen Patentamts, von der Anmeldung (§§ 26, 27) über das patentamtliche Prüfungsverfahren (§§ 28, 29), die Bekanntmachung (§§ 30, 31), das Einspruchsverfahren (§§ 32, 33) bis zum Beschwerdeverfahren vor dem Beschwerdesenat (§ 34). Nur in diesen Verfahren - und zwar dem Gegenstand der Regelung nach nur im Einspruchsverfahren nach § 32 und allenfalls im Beschwerdeverfahren nach § 34 - sollte also nach dem Eingangssatz des § 3 des Ersten "berleitungsgesetzes die Vorschrift der Nr. 6, daß bei Zurücknahme aller etwa eingelegten Einsprüche das Patent zu erteilen sei, anwendbar sein.

Daß die im Verfahren nach § 34 PatG a.F. ergangenen Entscheidungen der Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts, wie später im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni 1959 (BVerwGE 8, 350) festgestellt, nicht "endgültig" (§ 35 PatG a.F.) waren, sondern als Akte einer Verwaltungsbehörde gemäß der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG in Verbindung mit den verwaltungsgerichtlichen Bestimmungen der

Anfechtung vor den Verwaltungsgerichten unterlagen, daß sich also insbesondere an das Beschwerdeverfahren nach § 34 PatG a.F. noch ein verwaltungsgerichtliches Verfahren anschließen könnte, war damals weder den am Patentwesen interessierten Fachkreisen noch den an der Gesetzgebung beteiligten Stellen bewußt. Wie in der Begründung zum 12. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 6. März 1961 (BT-Drucks. 1748 der 3. Wahlperiode, abgedr. u.a. in B1PMZ 1961, 122, 123) ausgeführt, ging der Gesetzgeber vielmehr sogar noch bei Erlaß des Fünften Überleitungsgesetzes vom 18. Juli 1953 von der Rechtsauffassung aus, daß die Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts als Gericht zu betrachten und ihre Entscheidungen unanfechtbar seien. Es ist daher nur folgerichtig, daß auch § 3 des Ersten Überleitungsgesetzes in seinem Wortlaut so gefaßt worden war, daß seine Vorschriften danach nur anwendbar waren, solange ein im Patentgesetz damaliger Fassung vorgesehenes Verfahren vor dem Deutschen Patentamt einschließlich des Beschwerdeverfahrens vor dem Beschwerdesenat nach § 34 PatG a.F. anhängig war, aber nicht mehr, wenn dieses Verfahren abgeschlossen war, und insbesondere also auch nicht mehr in einem sich etwa daran anschließenden, aber außerhalb der Vorstellung des Gesetzgebers liegenden Verfahren vor den Verwaltungsgerichten.

b) Eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs von § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes über das im Patentgesetz alter Fassung vorgesehene Verfahren in Patentsachen hinaus und insbesondere auf das verwaltungsgerichtliche Verfahren würde danach eine über den Wortlaut hinausgehende, also eine nur "entsprechende" Anwendung der Vorschrift bedeutet haben, und zwar gerade auch dann, wenn mit der Rechtsbeschwerde davon ausgegangen würde, daß es bei der Abgrenzung des Anwendungsbereichs dieser Vorschrift weniger auf die Vorstellung des Gesetzgebers, der die Entscheidungen der Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts als endgültig ansah, als vielmehr auf die objektive Rechtsordnung ankäme, nach der diese Entscheidungen,

wie später erkannt, seit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes noch der Anfechtung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren unterlagen. Eine solche entsprechende Anwendung der Vorschrift über das im Patentgesetz vorgesehene Verfahren hinaus hätte nur dann in Betracht gezogen werden können, wenn sie durch den Zweck der Vorschrift, die Gesetzesmaterialien und die Entstehungsgeschichte gerechtfertigt gewesen wäre. Das ist jedoch nicht der Fall.

Wie in den Beschlüssen des Ersten Zivilsenats vom 26. Oktober 1962 unter Heranziehung der Gesetzesmaterialien eingehend dargelegt, waren die Regelungen des § 3 des Ersten Überleitungsgesetzes, insbesondere also auch die Regelung in § 3 Nr. 6, an sich unerwünschte, nur unter dem Zwang besonderer Umstände getroffene, baldigst wieder aufzuhebende und dann auch tatsächlich sehr bald wieder aufgehobene Ausnahmeregelungen für das patentamtliche Verfahren zu dem Zweck, die in der patentamtslosen Zeit angestauten Patentanmeldungen unter möglichster Entlastung des Patentamts möglichst schnell zu erledigen. Da das Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdesenaten des Deutschen Patentamts (§ 34 PatG a.F.) nach damaligem Recht als eine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens erster Instanz betrachtet wurde und auch die Beschwerdesenate in der ersten Zeit nach der Wiedereröffnung des Patentamts der Entlastung bedurften, war es allerdings, wie bereits der Erste Zivilsenat in den Beschlüssen vom 26. Oktober 1962 gebilligt hat, gerechtfertigt, die an sich nur an die "Prüfungsstelle" gerichtete Vorschrift in § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes auch im Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdesenaten anzuwenden und die Beschwerdesenate daher zur Erteilung eines nachgesuchten Patents ohne weitere sachliche Prüfung der Patentfähigkeit für verpflichtet zu halten, wenn die eingelegten Einsprüche in der Beschwerdeinstanz sämtlich zurückgenommen wurden (vgl. PA in BIPMZ 1952, 194 = GRUR 1952, 401). Diese Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Nr. 6 beruhte zwar, sofern die Vor-

schrift der Nr. 6 für sich allein gesehen wird, auf einer "entsprechenden" Anwendung dieser Vorschrift, war aber immerhin durch den auch das Beschwerdeverfahren nach § 34 PatG a.F. erfassenden Wortlaut des Eingangssatzes des § 3 gedeckt und jedenfalls durch den Zweck der Vorschrift gefordert. Eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs von § 3 Nr. 6 über das im Patentgesetz vorgesehene Verfahren hinaus und insbesondere auf das sich etwa anschließende verwaltungsgerichtliche Verfahren dagegen wäre durch den Zweck der Vorschrift nicht mehr gerechtfertigt gewesen.

Eine Verfahrenslage, bei der sich die Frage nach einer Erweiterung des Anwendungsbereichs von § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes hätte stellen können, konnte sich überhaupt nur ergeben, wenn das nachgesuchte Patent zuvor durch eine das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt abschließende Entscheidung des Beschwerdesenats versagt war. Insbesondere wäre ohne eine solche, das Verfahren vor der "Verwaltungsbehörde" abschließende Entscheidung eine verwaltungsgerichtliche Klage schon nach den verwaltungsgerichtlichen Vorschriften nicht zulässig gewesen; und hatte der Beschwerdesenat in seiner das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt abschließenden Entscheidung das Patent nicht versagt, sondern erteilt, so hätte ein Dritter, der sich nicht mittels Einspruchs gegen die Patenterteilung gewandt hatte, nicht die verwaltungsgerichtliche Klage, sondern nur die Nichtigkeitsklage erheben können (vgl. BGH I ZB 12/62 vom 16. November 1962 - Weidepumpe -, GRUR 1963, 279), während ein Einsprechender, falls er gegen die Patenterteilung die verwaltungsgerichtliche Klage erhoben gehabt hätte und hätte erheben dürfen, mit der Zurücknahme des Einspruchs zugleich die Klage zurückgenommen haben würde, so daß sich auch dann die Frage der Anwendbarkeit von § 3 Nr. 6 nicht mehr hätte stellen können. Hatte aber der Beschwerdesenat das nachgesuchte Patent versagt, so war das gerade auch hinsichtlich der nach § 3 des Ersten Überleitungs-

gesetzes zu behandelnden Patentanmeldungen - und zwar gleichgültig, ob auch schon die erste Instanz die Versagung oder ob sie die Erteilung des Patents beschlossen hatte, - nur dann denkbar, wenn auf Einspruch und Beschwerde hin beide Instanzen des Deutschen Patentamts die Patentfähigkeit der Anmeldung im vollen Umfang sachlich geprüft hatten. Der Zweck von § 3 Nr. 6, das Deutsche Patentamt dadurch zu entlasten, daß es bei Nichterhebung von Einsprüchen oder Zurücknahme aller Einsprüche der weiteren sachlichen Prüfung der Patentfähigkeit einer Anmeldung entoben sein sollte, konnte also nicht mehr erreicht werden, wenn das Patent vom Beschwerdesenat im Beschwerdeverfahren nach § 34 PatG a.F. versagt worden war. Die zur Patenterteilung berufenen Stellen für verpflichtet zu halten, auf eine Anmeldung, deren Patentunwürdigkeit nach voller sachlich-rechtlicher Prüfung in einem zweiinstanzlichen Verfahren nach den Vorschriften des Patentgesetzes bereits festgestellt war, dann doch noch ein Patent zu erteilen, wenn nach Abschluß dieses Verfahrens die Einsprüche zurückgenommen wurden, wäre nicht mehr durch den Zweck des § 3 des Ersten Überleitungsgesetzes gerechtfertigt gewesen. Dem stünde vielmehr entgegen, daß gerade auch der Gesetzgeber des Ersten Überleitungsgesetzes, wie in den Beschlüssen des Ersten Zivilsenats vom 26. Oktober 1962 dargelegt, den bewährten Grundsatz des deutschen Patentrechts, Patente nur auf Erfindungen zu erteilen, deren sachlich-rechtliche Patentfähigkeit in einem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Verfahren geprüft ist, an sich nicht hat antasten, sondern nur unter dem Druck besonderer Umstände zur Entlastung des Deutschen Patentamts vorübergehend und nur in dem zur Erreichung des Zwecks erforderlichen Umfang hat einschränken wollen.

Es ist daher auch müßig zu fragen, wie der Gesetzgeber des Ersten Überleitungsgesetzes § 3 Nr. 6 wohl gefaßt haben würde, wenn er bedacht hätte, daß die Entscheidungen der

Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts der Anfechtung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren unterlagen. Ob er die Vorschrift so gefaßt hätte, daß sie sich auch auf die Zurücknahme der Einsprüche nach Abschluß des Beschwerdeverfahrens bezog, muß bezweifelt werden. Es ist eher anzunehmen, daß der Gesetzgeber dann schon damals eine Regelung des Instanzenzugs im Patentwesen angestrebt hätte, die eine weitere Anfechtung der im Beschwerdeverfahren ergangenen Entscheidungen ausschloß.

4. Durch das Vierte Überleitungsgesetz vom 20. Dezember 1951 ist der Anwendungsbereich von § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes nur eingeschränkt, nicht erweitert worden. Aus der Vorschrift in § 1 Nr. 2 des Vierten Überleitungsgesetzes, daß § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes auf die nach dem 31. Dezember 1951 beim Deutschen Patentamt eingehenden Patentanmeldungen nicht anzuwenden sei, folgt zwar im Umkehrschluß, daß § 3 Nr. 6 auf die bis zum 31. Dezember 1951 eingegangenen Patentanmeldungen weiterhin anzuwenden ist, und zwar, da seither keine gegenteilige Bestimmung ergangen ist, auch jetzt noch. Aus der Aufrechterhaltung von § 3 Nr. 6 für die bis zum Stichtag eingegangenen Patentanmeldungen folgt aber nicht, daß der Anwendungsbereich der Vorschrift für diese Patentanmeldungen im übrigen weiter geworden wäre als er vorher war. Der Wortlaut des § 3 des Ersten Überleitungsgesetzes ist durch das Vierte Überleitungsgesetz nicht geändert worden, der Gesetzgeber ging noch immer davon aus, daß die Entscheidungen der Beschwerdesenate unanfechtbar seien, und die inzwischen eingetretene Besserung der Verhältnisse beim Deutschen Patentamt hätte allenfalls einen noch weiter gehenden Abbau der Bestimmungen des Ersten Überleitungsgesetzes, aber nicht eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs dieser Bestimmungen gerechtfertigt.

5. An der hier zur Erörterung stehenden Rechtslage hat sich schließlich auch durch das Sechste Überleitungsgesetz vom 23. März 1961 nichts Wesentliches geändert. Dieses Gesetz hat zwar die Folgerung daraus gezogen, daß die Entscheidungen der Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts als Akte einer Verwaltungsbehörde nicht endgültig, sondern im Rechtsweg anfechtbar waren, und hat deshalb an die Stelle dieser Beschwerdesenate die Beschwerdesenate des neu errichteten Bundespatentgerichts treten lassen, die unzweifelhaft Gerichtscharakter haben und deren Entscheidungen daher nur insoweit anfechtbar sind, wie das im Sechsten Überleitungsgesetz ausdrücklich bestimmt worden ist. Am Anwendungsbereich von § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes aber hat das Sechste Überleitungsgesetz nichts geändert.

a) Da die jetzigen Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts die Funktionen der früheren Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts übernommen haben und das jetzt in den §§ 36 1 fgde PatG n.F. geregelte Beschwerdeverfahren in den hier maßgeblichen Punkten vollauf dem früher in § 34 PatG a.F. geregelten Beschwerdeverfahren entspricht, ist § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes für die bis zum 31. Dezember 1951 eingereichten Patentanmeldungen weiterhin in denjenigen Beschwerdeverfahren anwendbar, die bei Inkrafttreten des Sechsten Überleitungsgesetzes, d.i. am 1. Juli 1961, bei den Beschwerdesenaten des Deutschen Patentamts anhängig waren und nach § 11 Abs. 1 des Sechsten Überleitungsgesetzes auf die Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts übergegangen sind, sowie in denjenigen Beschwerdeverfahren, die erst nach Inkrafttreten des Sechsten Überleitungsgesetzes gemäß §§ 36 1 fgde PatG n.F. in die Beschwerdeinstanz gebracht worden sind. Insoweit ist die Bezugnahme in § 3 des Ersten Überleitungsgesetzes auf das Beschwerdeverfahren nach § 34 PatG a.F. vor den Beschwerdesenaten des Deutschen Patentamts gemäß § 19 des Sechsten Überleitungsgesetzes nunmehr als eine Bezugnahme

auf das Beschwerdeverfahren nach §§ 36 1 fgde PatG n.F. vor den Beschwerdesenaten des Bundespatentgerichts zu betrachten. Daß dieses Verfahren jetzt nicht mehr ein Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde, sondern ein gerichtliches Verfahren ist, ist entgegen der im angefochtenen Beschluß vertretenen Meinung des 13. Senats des Bundespatentgerichts in dem hier zur Erörterung stehenden Zusammenhang ohne Belang. Hätte das Sechste Überleitungsgesetz die Anwendbarkeit von § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes in dem Umfang, in dem diese Vorschrift bisher im Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdesenaten des Deutschen Patentamts angewandt worden war, für das nunmehrige Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdesenaten des Bundespatentgerichts nicht aufrechterhalten wollen, so hätte das gegenüber § 19 des Sechsten Überleitungsgesetzes ausdrücklich gesagt werden müssen.

b) In denjenigen Verfahren dagegen, die nach § 11 Abs. 2 des Sechsten Überleitungsgesetzes von den Verwaltungsgerichten auf das Bundespatentgericht übergegangen oder die nach § 11 Abs. 4 Nr. 3 oder Abs. 5 des Sechsten Überleitungsgesetzes auf Grund einer "Beschwerde" an das Bundespatentgericht gelangt sind, die an die Stelle einer nach den verwaltungsgerichtlichen Bestimmungen zulässigen Anfechtungsklage oder Berufung getreten ist, nehmen die Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts nicht die Funktionen der früheren Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts, sondern die bisher den Verwaltungsgerichten zustehenden Funktionen wahr. Sie werden in diesen Fällen, wie es der Erste Zivilsenat im Beschluß I ZB 23/62 vom 21. Dezember 1962 - Radgehäuse - (GRUR 1963, 593, 595 bei III 1 b) bb) "ausgedrückt hat, gewissermaßen als eine höhere Instanz gegenüber den früheren Beschwerdesenaten des Deutschen Patentamts tätig. Anders als die nach § 11 Abs. 1 des Sechsten Überleitungsgesetzes auf die Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts übergegangenen Beschwerdeverfahren sind daher die nach § 11 Abs. 2, Abs. 4 Nr. 3 oder Abs. 5 des Sechsten Überlei-

tungsgesetzes dorthin gelangten Verfahren auch nicht in jeder Hinsicht als Beschwerdeverfahren im Sinne des § 34 PatG a.F. oder der §§ 36 1 fgde PatG n.F. anzusehen. Zwar "gilt" in den Fällen des § 11 Abs. 2 die bisherige verwaltungsgerichtliche Klage oder Berufung als "Beschwerde", über die nach den Vorschriften für das Verfahren vor dem Patentgericht entschieden wird, und ist in den Fällen des § 11 Abs. 4 Nr. 3 und des Abs. 5 an Stelle einer Anfechtungsklage oder Berufung die "Beschwerde an das Patentgericht" einzulegen gewesen. Die Zulässigkeit der "Beschwerde" richtet sich jedoch in allen diesen Fällen nach den bisher geltenden Vorschriften, d.h. nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung, nicht nach den Vorschriften des Patentgesetzes; und in § 11 Abs. 6 bis 9 des Sechsten Überleitungsgesetzes sind weitere Bestimmungen für die in § 11 Abs. 2 bis 5 genannten "Beschwerde"-Verfahren enthalten, die die aus dem Wesen der Sache kommende Verschiedenheit dieser Verfahren von den eigentlichen Beschwerdeverfahren bezeugen. Diese "Beschwerde"-Verfahren gehören daher auch nicht im Sinne des § 19 des Sechsten Überleitungsgesetzes zu den eigentlichen Beschwerdeverfahren, die früher in § 34 PatG a.F. geregelt waren, jetzt in §§ 36 1 fgde PatG n.F. geregelt sind und auf die sich § 3 des Ersten Überleitungsgesetzes bezogen hat.

c) Dieses aus Wortlaut und Zusammenhang der Vorschriften des Sechsten Überleitungsgesetzes gewonnene Ergebnis paßt sich auch in die Grundtendenz dieses Gesetzes ein, das nach der Amtlichen Begründung des Regierungsentwurfs (BT-Drucks. 1749 der 3. Wahlperiode bei A I 2 und 3, abgedr. u.a. in BtMz 1961, 140) keine allgemeine Reform des Patentrechts und auch keine allgemeine Bereinigung der patentrechtlichen Vorschriften, sondern nur eine Regelung einiger fest umrissener Fragenkreise bringen wollte, deren Regelung vordringlich geworden war. Es lag daher auch nicht in der Absicht dieses Gesetzes, den Anwendungsbereich von § 3 Nr. 6 des Ersten

Überleitungsgesetzes zu verändern. Es muß mithin dabei verbleiben, daß § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes auf die bis zum 31. Dezember 1951 eingegangenen Patentanmeldungen auch von den Beschwerdesenaten - jetzt des Bundespatentgerichts - in einem Beschwerdeverfahren, das dem früher in § 34 PatG a.F. geregelten Beschwerdeverfahren entspricht, anzuwenden ist, dagegen nicht mehr zum Zuge kommen kann, wenn bereits eine das Patent versagende, das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt abschließende Entscheidung eines Beschwerdesenats nach § 34 PatG a.F. ergangen war. Da auch im letzteren Falle zufolge § 11 Abs. 2, Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 5 des Sechsten Überleitungsgesetzes als "Beschwerde"-Verfahren zu behandelnde Verfahren vor den Beschwerdesenaten des Bundespatentgerichts haben anhängig werden können, gibt es hier jetzt in der Tat zwei Arten von "Beschwerde"-Verfahren, die im Hinblick auf die Anwendbarkeit von § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes unterschiedlich zu behandeln sind. Der Unterschied ist aber, wie dargelegt, in der Sache selbst begründet, und die Verfahren, in denen § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes anwendbar ist, und die, in denen das nicht der Fall ist, sind nach dem Merkmal, ob bereits eine das Verfahren nach § 34 PatG a.F. abschließende Entscheidung eines Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts ergangen war oder nicht, ebenso leicht auseinanderzuhalten wie nach dem ohnehin ebenfalls zu beachtenden Merkmal, ob es sich um eine bis zum 31. Dezember 1951 oder um eine erst danach eingegangene Patentanmeldung handelt.

6. Für die hier vertretene Auffassung spricht nicht zuletzt auch der Umstand, daß eine möglichste Beschränkung des Anwendungsbereichs von § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes am besten der hergebrachten Ordnung des deutschen Patentwesens gerecht wird, zu deren tragenden Grundsätzen es gehört, daß Patente nur auf sachlich-rechtlich patentwürdige Erfindungen erteilt werden und daß die sachlich-

rechtliche Patentwürdigkeit einer Erfindung vor der Erteilung des Patents von eigens dazu geschaffenen sachkundigen Instanzen in einem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Verfahren geprüft wird. Die Rücksichtnahme auf diese Grundsätze des deutschen Patentrechts erfordert und rechtfertigt es, Verfahrensvorschriften und namentlich zeitbedingte Verfahrensvorschriften wie die des § 3 des Ersten Überleitungsgesetzes, soweit sie zu einer Einschränkung dieser Grundsätze führen, eng auszulegen. Irgendwelche berechnigte Interessen der Rechtsbeschwerdeführer werden durch die hier vertretene Auffassung nicht verletzt. Ihre Patentanmeldung gab ihnen sachlich-rechtlich ein Recht auf die Erteilung eines Patentes nur dann, wenn die angemeldete Erfindung sachlich-rechtlich patentwürdig war. Ob die angemeldete Erfindung sachlich-rechtlich patentwürdig war, ist nicht nur von den zwei im Patentgesetz a.F. vorgesehenen Instanzen des Deutschen Patentamts, sondern nunmehr auch noch vom Bundespatentgericht geprüft worden. Ein Recht, entgegen dem Ergebnis dieser Prüfung unter Berufung auf eine nur der Entlastung des Deutschen Patentamts dienende und zudem für Fälle wie den vorliegenden gar nicht gedachte Verfahrensvorschrift nun doch noch ein Patent zu erlangen, das mangels der sachlich-rechtlichen Voraussetzungen der Patentwürdigkeit ein bloßes Scheinrecht wäre, haben sie mit ihrer Patentanmeldung nicht erlangt.

IV. Da nach alledem der 13. Senat des Bundespatentgerichts in dem hier angefochtenen Beschluß die Vorschrift in § 3 Nr. 6 des Ersten Überleitungsgesetzes im Ergebnis zu Recht nicht angewendet und daher zu Recht die Patentwürdigkeit der angemeldeten Erfindung sachlich-rechtlich geprüft hat, und da ferner die - von der Rechtsbeschwerde im einzelnen nicht angegriffenen - Ausführungen, mit denen der 13. Senat die Erfindungshöhe der angemeldeten Erfindung verneint hat, einen

Rechtsirrtum nicht erkennen lassen, war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als ungegründet zurückzuweisen.

Dr. Nastelski

Spreng

Löschner

Spengler

Claßen