

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: ja

PatG § 2; Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums Art. 4 B

- 1.) Anwendung der Rechtsprechung über die Neuheitsschädlichkeit von Anmeldeunterlagen auf die ausgelegten Unterlagen einer belgischen Patentanmeldung.
- 2.) Die im Prioritätsintervall durch Abbau eines Gewohnheitsrechts eingetretene Rechtsänderung (vgl. BGHZ 18, 81; 37, 219) muß bei der Prüfung der nach dem 7. August 1953 in Deutschland eingereichten Nachfolgeanmeldung auf Patentfähigkeit berücksichtigt werden.

BGH, Beschl. v. 25. November 1965 - Ia ZB 13/64 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 13/64

BESCHLUSS

Verkündet am
25. November 1965
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betr. die Patentanmeldung [REDACTED] / [REDACTED]
der Firma R [REDACTED] Corporation of A [REDACTED], N. Y. [REDACTED], N.Y.
(V.St.A.),

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

Firma S [REDACTED] E [REDACTED] L [REDACTED] Aktiengesellschaft, St [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

wegen Patenterteilung.

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. November 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Claßen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 23. Senats (technischen Beschwerdesenats XVIII) des Bundespatentgerichts vom 25. Februar 1964 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

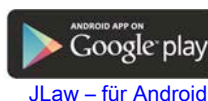
G r ü n d e :

Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts hatte der Anmelderin durch Beschluß vom 28. Februar 1959 ein Patent auf die in der deutschen Auslegeschrift [REDACTED] verkörperte Erfindung betr. einen Flächentransistor erteilt. Für die am 21. Mai 1954 beim Deutschen Patentamt eingegangene Patentanmeldung ist die Priorität der Anmeldung in USA vom 22. Mai 1953 in Anspruch genommen worden. Auf Grund einer Beschwerde der Einsprechenden ist der Erteilungsbeschluß der Prüfungsstelle durch Beschluß des 23. Senats (technischer Beschwerdesenat XVIII) des Bundespatentgerichts vom 25. Februar 1964 aufgehoben und das Patent versagt worden.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Das Bundespatentgericht hat den Patentanspruch 1 in der Formulierung des Hauptantrages nicht zugelassen, weil es in der Aufnahme des Merkmals "bei entsprechend erhöhter Leitfähigkeit der Emitterzone" eine unzulässige Erweiterung erblickt. Den Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 2 und 4b hat es für nicht patentwürdig erklärt, weil ihm im Vergleich zu den am 16. Juni 1952 bekanntgemachten Anmeldeunterlagen des späteren belgischen Patents [REDACTED] die Erfindungshöhe fehle. Auch auf die Unteransprüche könne mangels selbständigen Erfindungsgedankens kein Patent gewährt werden.

Das Bundespatentgericht hat in seinem Beschluß die Rechtsbeschwerde zugelassen, weil es eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung darin erblickt, in welcher Weise die Grundsätze der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 18, 81; 37, 219) auf solche Patentanmeldungen anzuwenden seien, die nach dem 7. August 1953 beim Deutschen Patentamt angemeldet worden sind, deren Unions-Prioritätsdatum aber vor diesem Zeitpunkt liegt.

Die Patentanmelderin hat form- und fristgerecht Rechtsbeschwerde eingelegt, mit der sie Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung an die Vorinstanz erstrebt. Die Einsprechende hat beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

I. Im Hinblick auf die im angefochtenen Beschluß vertretene Meinung, die am 16. Juni 1952 bekanntgemachten Anmeldeunterlagen des späteren belgischen Patents [REDACTED] seien bei Prüfung der strittigen Patentanmeldung des Beschwerdeführers (Priorität in USA: 22. Mai 1953;

deutscher Anmeldetag: 21. Mai 1954) als älterer Stand der Technik zu berücksichtigen, wirft die Rechtsbeschwerde in erster Linie die Rechtsfrage auf, von welchem Zeitpunkt an die ausgelegten Unterlagen eines belgischen Patents im deutschen Patenterteilungsverfahren überhaupt als öffentliche Druckschriften berücksichtigt werden dürften. Hierzu ist auf das Urteil des beschließenden Senats vom 21. Mai 1963 (GRUR 1963, 518 - Trockenschleuder) zu verweisen, in dem dargelegt worden ist, daß die Anmeldeunterlagen eines ausländischen (dort: französischen) Patents von dem Zeitpunkt an öffentlichen Druckschriften im Sinne des § 2 PatG gleichzustellen sind, in dem die Allgemeinheit durch Veröffentlichung in einem Amtsblatt die Möglichkeit hatte, von dem Vorhandensein der Anmeldung Kenntnis zu nehmen, sowie deren Inhalt durch Einsichtnahme beim dortigen Patentamt oder durch Bestellung von Abschriften oder Fotokopien in Erfahrung zu bringen. Daß diese Voraussetzungen bei belgischen Patentanmeldungen aus dem Jahre 1952 gegeben waren, hat die Rechtsbeschwerde nicht in Abrede gestellt. Sie wendet sich nämlich nicht gegen den vom Bundespatentgericht in Anlehnung an eine Entscheidung des Deutschen Patentamts vom 22. Februar 1957 (Blatt 1957, 150) eingenommenen Standpunkt, daß belgische Anmeldeunterlagen grundsätzlich in Bezug auf ihren Charakter als öffentliche Druckschriften genau wie die Auslegeunterlagen deutscher Patentanmeldungen zu behandeln seien.

Einschränkend hat der Senat jedoch in seiner erwähnten Entscheidung vom 21. Mai 1963 (GRUR 1963, 518) ausgeführt, daß die genannten Unterlagen ausländischer Schutzrechtsanmeldungen Patenten, die vor dem 7. August 1953

beim Deutschen Patentamt angemeldet, aber erst nachträglich erteilt worden seien, nicht als Stand der Technik entgegengehalten werden können. Denn bis zum 7. August 1953 habe gewohnheitsrechtlich der Rechtssatz Geltung gehabt, daß ausgelegte Unterlagen von Patentanmeldungen nicht neuheitsschädlich seien; dieser Rechtssatz habe auch bezüglich der ausgelegten Unterlagen ausländischer Patente gegolten.

An diesen Grundsätzen ist festzuhalten.

Es kommt also nicht darauf an, daß erstmals im Februar 1957 eine Entscheidung des Patentamts speziell im Hinblick auf belgische Patentunterlagen ergangen ist. Als Datum für das Außerkrafttreten des früheren Gewohnheitsrechts ist vielmehr für alle in- und ausländischen Patentanmeldungen einheitlich der 7. August 1953 maßgeblich.

II. Weiterhin wird im angefochtenen Beschluß ausgeführt, die belgische Anmeldung zähle auch gegenüber der strittigen Patentanmeldung zum Stande der Technik, obwohl sich der Wechsel der rechtlichen Beurteilung im Verhältnis zu dieser Anmeldung im Prioritätsintervall zwischen der Stammanmeldung in USA (22. Mai 1953) und der Folgeanmeldung in der Bundesrepublik Deutschland (21. Mai 1954) vollzogen habe. In der Begründung heißt es, daß als Erscheinungsdatum der entgegengehaltenen öffentlichen Druckschrift nicht erst der 7. August 1953 angesehen werden könne, weil sich an diesem Tage bloß die rechtliche Qualifikation gewandelt habe, während bezüglich der Tatsache der Auslegung der Patentunterlagen am 16. Juni 1952 keine Änderung eingetreten sei. An dem genannten Stich-

tag sei in der Bundesrepublik Deutschland durch Aufgabe des Gewohnheitsrechts, wonach ausgelegte Anmeldungsunterlagen nicht als öffentliche Druckschriften zu behandeln waren, eine Rechtsänderung eingetreten, die als solche von der Aufzählung nicht patenthindernder Tatsachen in Art. 4 B PVÜ nicht erfaßt werde. Mit diesen "Tatsachen" seien, wie die dort aufgeführten Beispiele erkennen ließen, nur patentschädliche Maßnahmen Dritter, aber keine Rechtsänderungen gemeint. Hätten auch Eingriffe der nationalen Rechtsordnungen unterbunden werden sollen, so wäre dies im Vertragstext berücksichtigt worden. - Auch werde durch die im angefochtenen Beschluß vertretene Auslegung keine nach Art. 2 PVÜ unzulässige Schlechterstellung von Ausländern herbeigeführt, weil die inländischen Patentanmelder vom Wandel der Rechtsanschauung nicht weniger unvorbereitet betroffen worden seien.

Dieser Beurteilung tritt die Rechtsbeschwerde mit folgenden Einwendungen entgegen:

Die entgegengehaltenen ausgelegten Unterlagen hätten während des Prioritätsjahrs ihren Rechtsstatus durch Rechtsakt geändert; im Rahmen des Art. 4 B PVÜ sei dies Veränderungen in der Tatsachenwelt (z.B. Veröffentlichungen) gleichzustellen, welche für den Inhaber einer älteren Auslandspriorität unschädlich bleiben sollen. Nach dem Sinn des Art. 4 B PVÜ brauchten Unionsangehörige nicht damit zu rechnen, daß in einem anderen Unionslande rückwirkend und überraschend Eingriffe in ihr Recht auf erfolgreiche Vornahme einer Folgeanmeldung vorgenommen würden.

Dieser Angriff ist nicht begründet.

1.) Die Auslegung, welche der vorliegend befaßte 23. Senat in Übereinstimmung mit einer vorausgehenden Entscheidung des 14. Senats (BPatGerE 2, 164 = Blatt 1963, 158) des Bundespatentgerichts dem Art. 4 B der Pariser Verbandsübereinkunft gibt, ist richtig.

Das durch Hinterlegung einer Erfindung in einem Verbandslande gemäß Art. 4 A zu erwerbende Prioritätsrecht bedeutet nämlich - entgegen der von der Rechtsbeschwerde vertretenen Auffassung - keineswegs, daß der Prioritätsinhaber in anderen Verbandsländern in jeder Beziehung so gestellt würde, als ob er seine Erfindung in jedem dieser Länder bereits am Tage seiner Stammanmeldung hinterlegt hätte. Vielmehr sind die Auswirkungen der Verbandspriorität in Art. 4 B erschöpfend dahin aufgezählt, daß dem Inhaber einer Stammanmeldung, sofern er später, jedoch vor Ablauf einer Frist von 12 Monaten in einem der anderen Verbandsländer eine weitere Hinterlegung vornimmt,

"durch inzwischen eingetretene Tatsachen, insbesondere durch eine andere Hinterlegung, durch die Veröffentlichung der Erfindung oder deren Ausübung"

kein Rechtsnachteil erwachsen soll. Und zwar sollen derartige "Tatsachen" weder die Folgeanmeldung unwirksam machen noch ein Recht Dritter begründen.

Demnach wirkt sich die Verbandspriorität gemäß Art. 4 B PVÜ, wie längst allgemein anerkannt ist, bloß in zwei Richtungen aus: Auf der einen Seite bewirkt sie,

daß die Nachanmeldung im Verhältnis zu anderen Anmeldungen der gleichen Erfindung nicht schlechter behandelt werden darf, als wenn sie bereits im Zeitpunkt der Stammanmeldung erfolgt wäre (vgl. Kisch, Handbuch des deutschen Patentrechts, 1923, S. 116; Isay, Patentrecht 6. Aufl. 1932, S. 672). Auf der anderen Seite schützt die Verbandspriorität gegen alle in der Zwischenzeit zwischen Stammanmeldung und Folgeanmeldung eintretenden neuheitsschädlichen Umstände (Kisch aaO S. 117; derselbe in GRUR 1930, 902; Isay aaO S. 673; Lutter, Patentgesetz 1936, § 4 Anm. 3a; Roubier, Le droit de la propriété industrielle, Bd. I S. 223). Sonach erschöpft sich das Wesen der Priorität in einer Rangssicherung (RG GRUR 1920, 102; Trüstedt, GRUR Ausl. 1959, 574). Dagegen verschafft die Inanspruchnahme einer Verbandspriorität dem Erfinder insofern keine Erleichterung, als seine Folgeanmeldung nach den (derzeit geltenden) innerstaatlichen Vorschriften eine patentfähige Erfindung verkörpern und auch den (derzeit geltenden) innerstaatlichen Formvorschriften genügen muß (vgl. RGZ 85, 374, 377).

Das durch Art. 4 B genau abgegrenzte Prioritätsrecht aus der Pariser Verbandsübereinkunft darf also nicht dahin mißverstanden werden, als ob es die Gesetzgebungsautonomie aller Verbandsländer so weitgehend einschränkte, daß durch die Stammanmeldung in einem Verbandslande zugleich ein Bündel von Patentanwartschaften für alle übrigen Verbandsländer entstehen würde, welche vor jedem denkbaren Eingriff der Länderlegislativen gefeit wären.

Das vorliegende Rechtsproblem zwingt auch nicht zu einer Entscheidung der umstrittenen Frage, ob das Priori-

tätsrecht nach PVÜ etwa bereits durch die Stammanmeldung (so Reimer, Patentrecht S. 736) oder erst durch die Folgeanmeldung (so Fietzcker, Patentrecht S. 218, Anm. 11a) als subjektives Recht zur Entstehung gelangt. Denn selbst wenn man in Übereinstimmung mit Reimer annehmen wollte, daß bereits die im Ausland vorgenommene Stammanmeldung ein subjektives Recht im Rahmen der deutschen Rechtsordnung begründe, so könnte dies doch nicht zu einer Freistellung des Inhabers der Verbandspriorität von der Anwendung der im Zeitpunkt seiner Folgeanmeldung allgemein gültigen Rechtsgrundsätze führen; denn wie die obigen Betrachtungen zu Art. 4 B PVÜ ergeben, ist dem Prioritätsrecht seitens der Verbandsstaaten der Rang eines subjektiven Rechts allenfalls unter Vorbehalt ihrer patentrechtlichen Gesetzgebungshoheit zugestanden worden.

Der Senat gelangt sonach in Übereinstimmung mit dem Kommentar zum Schweizerischen Patentrecht von Blum-Pedrazzini (1959, Bd. II S. 40) zu der Feststellung, daß eine im Prioritätsintervall eingetretene Änderung des inländischen Patentrechts auch auf die Nachfolgeanmeldung von Inhabern einer Unionspriorität anzuwenden ist, weil eine solche Gesetzesänderung keine "Tatsache" im Sinne des Art. 4 B PVÜ darstellt.

An dieser rechtlichen Beurteilung ändert sich auch dadurch nichts, daß der Wechsel der Rechtsanschauungen vorliegend nicht durch einen formellen Akt des Gesetzgebers, sondern durch ein Außerkrafttreten des früher geltenden Gewohnheitsrechts herbeigeführt worden ist. - In diesem Zusammenhang bezeichnet es die Rechtsbeschwerde als fraglich, ob wirklich ein Gewohnheitsrecht außer

Kraft getreten sei oder ob nicht bloß der Übergang von einer falschen zu einer richtigen Gesetzesauslegung angenommen werden müsse. Eine Stellungnahme zu dieser Frage erübrigt sich. Denn wenn am 7. August 1953 keine Änderung des materiellen Patentrechts, sondern nur ein Wandel in der Amtspraxis und Rechtsprechung eingetreten sein sollte, so könnte die Rechtsbeschwerdeführerin erst recht nicht verlangen, daß ihre Nachfolgeanmeldung weiterhin nach den für sie günstigeren Maßstäben aus der Zeit vor dem 7. August 1953 beurteilt würde. Denn mit Sicherheit bezweckt Art. 4 B PVÜ nicht, Verbandsstaaten an der Aufgabe einer inzwischen als unrichtig erkannten Rechtsanwendung zu hindern.

Nach alledem muß die Rechtsbeschwerdeführerin den mit Wirkung vom 7. August 1953 in Deutschland eingetretenen Wandel in der rechtlichen Beurteilung von Auslegeschriften in gleicher Weise wie andere Erfinder gegen sich gelten lassen, die ebenfalls bis zum 7. August 1953 noch nicht im Besitz einer deutschen Patentanmeldung gewesen sind.

2.) Vergeblich sucht sich die Rechtsbeschwerdeführerin der Anwendung des neuen Rechts auf ihre Patentanmeldung mit dem Hinweis zu entziehen, daß dies zu einer rechtsstaatswidrigen Rückwirkung führe.

Eine echte (sog. retroaktive) Rückwirkung ist zwar verfassungsrechtlich bedenklich, aber nicht schlechthin ausgeschlossen (vgl. BVerwGE 10, 282, 288). Eine solche ist im vorliegenden Falle ohnehin nicht gegeben. Denn sie liegt nur vor, wenn ein Gesetz nachträglich in abgewickelte, der Vergangenheit angehörende Tatbestände eingreift (BVerfGE 11, 139, 145/146). Im vorliegenden Falle

ist die Rechtsanwartschaft der Rechtsbeschwerdeführerin aber lediglich für die Zukunft dahin geändert worden, daß sie durch ihre nach dem 7. August 1953 vorgenommene Folgeanmeldung keinen Patentschutz mehr erwerben konnte.

Von einer unechten (sog. retrospektiven) Rückwirkung spricht man, wenn eine Norm nur auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirkt, dabei aber zugleich die betroffene Rechtsposition im ganzen entwertet (vgl. BVerfGE 11, 146; 14, 288, 297). Wie das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen hat, ist es auch in Fällen unechter Rückwirkung durchaus denkbar, daß der Vertrauensschutz des Bürgers in die Rechtssicherheit verletzt wird, wenn nämlich das Gesetz einen entwertenden Eingriff vornimmt, mit dem der Staatsbürger nicht rechnen, den er also bei seinen Dispositionen nicht berücksichtigen konnte (BVerfGE 1, 264, 280; 2, 237, 266; 8, 274, 304; 13, 274, 278; 13, 279, 283; 14, 288, 298).

Bei dem am 7. August 1953 durch Abbau des früheren Gewohnheitsrechts eingetretenen Wandel der Auslegung des § 2 PatG handelt es sich (im Verhältnis zum Inhaber einer bis dahin in Deutschland noch nicht angemeldeten Erfindung) um einen Fall unechter Rückwirkung. Es mag auch davon ausgegangen werden, daß durch diese Änderung des Rechtszustandes in der Tat das Vertrauen derjenigen Erfinder, welche bis zu dem Stichtag noch keine deutsche Patentanmeldung vorgenommen hatten, in den Bestand oder genauer: in die Ausbaufähigkeit ihrer Verbandspriorität enttäuscht worden ist. Dennoch bildet die hier gerügte Vertrauensverletzung keine ausreichende Basis, um zugunsten der

AN

betroffenen Erfindungsbesitzer eine abgemilderte Übergangsregelung in Erwägung zu ziehen. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts können sich Staatsbürger auf Vertrauensschutz als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips nicht berufen, wenn ihr Vertrauen auf den Fortbestand einer bestimmten gesetzlichen Regelung eine Rücksichtnahme durch den Gesetzgeber billigerweise nicht beanspruchen kann (vgl. BVerfGE 14, 288, 300). Was die Wertigkeit der zu beachtenden Interessen angeht, so hat die Pariser Verbandsübereinkunft bereits durch die Art und Weise, wie sie das Prioritätsrecht ausgestaltet hat, zu erkennen gegeben, daß sie die Erwartungen des Inhabers einer Stammanmeldung bis zum Tage der Folgeanmeldung nur in sehr engen Grenzen als schutzwürdig ansieht. - Im übrigen verlangt das Bundesverfassungsgericht, daß einerseits das Ausmaß des Vertrauensschadens und andererseits die Bedeutung des gesetzgeberischen Anliegens für das Wohl der Allgemeinheit in Rechnung zu stellen und gegeneinander abzuwägen sind. Dabei hat es dem Gesetzgeber vor allem für die Ausgestaltung des gesetzlichen Übergangsrechts im Falle von Neuregelungen einen "beträchtlichen Spielraum" zugestanden (vgl. BVerfGE 11, 139, 146; 14, 288, 304). Da eine gesetzliche Neuregelung, bei der überhaupt keine Privatinteressen in Mitleidenschaft gezogen würden, schlechterdings undenkbar ist, so läßt es sich mit den Interessen der Allgemeinheit und dem System des Patentrechts am besten vereinbaren, daß die - ohnehin unentbehrliche - Zäsur für die Anwendbarkeit des alten oder des neuen Rechts vermittels des eindeutig festliegenden Tages der deutschen Patentanmeldung gezogen wird.

Sonach findet der Standpunkt der Rechtsbeschwerdeführerin keine Stütze im Grundgesetz. Denn keineswegs schützt die Verfassung die bloße Erwartung eines Erfinders, das zur Zeit der Vollendung seiner Erfindung geltende Patentrecht werde unbegrenzt fortbestehen (so für das Steuerrecht: BVerfGE 14, 76, 104); ebensowenig die bloße Erwartung eines Auslandserfinders, das zur Zeit seiner Stammanmeldung geltende Patentrecht werde in Deutschland bis zur Vornahme seiner Folgeanmeldung unverändert bleiben.

Die am 16. Juni 1952 bekanntgemachten Anmeldeunterlagen des späteren belgischen Patents [REDACTED] [REDACTED] konnten also bei der Prüfung der strittigen Anmeldung der Rechtsbeschwerdeführerin nicht außer Betracht bleiben, sondern sie sind vom Bundespatentgericht zu Recht als einschlägiger Stand der Technik berücksichtigt worden. Anerkanntermaßen wirken nämlich Veröffentlichungen oder Benutzungshandlungen, die ihrerseits vor dem Datum der Verbandspriorität liegen, aber möglicherweise bei der Erteilung des ausländischen Stammpatents nicht berücksichtigt worden sind, dennoch im Verhältnis zur deutschen Folgeanmeldung neuheitsschädlich. Dabei ist die Frage, ob jene Tatsachen zum Stand der Technik gerechnet werden dürfen, allein nach deutschem Recht zu beurteilen (Pietzcker, Patentgesetz 1929, Anhang zu § 3 Anm. 11).

III. Der Senat hat auch auf die weiteren Rügen der Rechtsbeschwerde einzugehen, da eine zugelassene Rechtsbeschwerde und ihre Prüfung durch den Bundesgerichtshof nicht etwa auf diejenige Rechtsfrage beschränkt sind, deretwegen die Rechtsbeschwerde vom Bundespatentgericht zugelassen worden ist (BGH GRUR 1964, 276 - Zinnlot).

Indessen beruht der angefochtene Beschluß nicht auf einer Verletzung des Gesetzes.

1. In erster Linie rügt die Rechtsbeschwerde eine Verletzung des § 26 PatG, weil der Anmelder durch die nachträgliche Aufnahme des vom Bundespatentgericht beanstandeten Merkmals: "bei entsprechend erhöhter Leitfähigkeit der Emitterzone" in den mit dem Hauptantrag verfolgten Anspruch 1 nicht etwa eine Erweiterung, sondern eine Einschränkung seines Patentbegehrens vorgenommen habe.

Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hatte der Anmelder das ursprüngliche Kennzeichen des Patentanspruchs 1:

"Flächentransistor ..., dadurch gekennzeichnet, daß die Leitfähigkeit der Basiszone von der einen der zwei Zonen nach der anderen hin abnimmt"

wie folgt abgeändert:

"Flächentransistor ..., dadurch gekennzeichnet, daß die Leitfähigkeit des an die Emitterzone (12) angrenzenden Bereiches (18) der Basiszone (14) bei entsprechend erhöhter Leitfähigkeit der Emitterzone soweit erhöht ist, daß sich ein gewünschter niedriger Basiszuleitungswiderstand ergibt, und daß die Leitfähigkeit des an die Kollektorzone (16) angrenzenden Bereiches (20) der Basiszone zur Erhöhung der Kollektordurchschlagspannung relativ klein bemessen ist."

Das Patentgericht hat diese Abänderung als unzulässig behandelt, weil die ausgelegten Ansprüche 1 bis 5 nur die Ausbildung der Basiszone zum Gegenstand hätten

und im Anspruch 6 nur eine bestimmte Zuordnung der Emitter- und der Kollektorzone zu einer erfindungsgemäß ausgebildeten Basiszone beansprucht gewesen sei. Eine Ergänzung des Anspruchsbegehrens durch Aufnahme von Angaben über eine spezielle Ausbildung der Emitter- und Kollektorzone stelle daher gegenüber dem ausgelegten Erfindungsgedanken ein aliud dar und sei nach erfolgter Bekanntmachung nicht mehr statthaft. Durch diese Übernahme von Angaben der Beschreibung werde das Patentbegehren nicht klargestellt oder eingeschränkt, sondern auf einen bei der Bekanntmachung nicht beanspruchten Erfindungsgedanken erweitert. Dies umso mehr, als das Merkmal der erhöhten Leitfähigkeit des Emitterbereichs auch in der Beschreibung nicht in solcher Form klar und deutlich angegeben worden sei, daß es vom Durchschnittsfachmann als erfindungswesentlich erkannt werden konnte.

Demgegenüber rügt die Rechtsbeschwerde, das Patentgericht habe die Begriffe der "Einschränkung" und der "Offenbarung" verkannt und überdies zu hohe Anforderungen an die Zulässigkeit einer Einschränkung gestellt.

Indessen läßt der angefochtene Beschluß keinen Rechtsfehler bei der Handhabung patentrechtlicher Begriffe erkennen, insbesondere ist ihm keine Verwechslung zwischen einer unzulässigen Abänderung und einer zulässigen Einschränkung des Patentbegehrens unterlaufen.

An der Stelle der Beschreibung, aus der die Rechtsbeschwerde das zusätzliche Merkmal einer erhöhten Leitfähigkeit der Emitterzone herleiten will, wird zunächst

ausgeführt, daß die größere Dicke der Basisschicht, welche durch die Schicht niedriger Leitfähigkeit hervorgerufen wird, unschädlich sei; denn die Eingangskapazität werde nicht erhöht. Im Anschluß hieran folgen die Sätze:

"Außerdem kann, falls die Leitfähigkeit der Schicht 18 ausreichend hoch ist (die Leitfähigkeit des Emitterbereichs 12 sei auch entsprechend hoch, um die Emittiereingangsleistung beizubehalten), die Schicht niedriger Leitfähigkeit beliebig dünn gemacht werden, ohne den Basiszuleitungswiderstand anwachsen zu lassen. Daher wird durch Herabsetzen der Ladungsträgeranzahl die Emittiereingangskapazität verringert."

Es läßt keinen Rechtsfehler erkennen, daß das Patentgericht diesen Abschnitt der Beschreibung nicht als eine Anweisung, unter allen Umständen mit erhöhter Leitfähigkeit der Emitterzone zu arbeiten, gewürdigt hat. Denn die Sonderausstattung des Emitterbereichs wird an dieser Stelle nur beiläufig für den (weder in der alten noch in der neuen Anspruchsfassung angesprochenen) Sonderfall vorgeschlagen, daß einerseits die Schicht niedriger Leitfähigkeit, also die Basisschicht 20, beliebig dünn gewählt und andererseits zum Ausgleich hierfür die Leitfähigkeit der Basisschicht 18 ausreichend erhöht worden ist.

Zudem hat das Patentgericht seine rechtliche Würdigung, daß es sich bei der Neufassung des Anspruchs 1 um eine unzulässige Abänderung und nicht um eine zulässige Einschränkung des Patentbegehrens handle, noch durch die tatsächliche Feststellung erhärtet, das Merkmal der erhöhten Leitfähigkeit des Emitterbereichs sei in Sp. 4,

Zeilen 46-48 der Beschreibung nicht in solcher Form klar und deutlich angegeben, daß es vom Durchschnittsfachmann als erfindungswesentlich erkannt werden konnte. - Diese Tatsachenfeststellung ist für den Bundesgerichtshof im Verfahren der Rechtsbeschwerde nicht auf ihre Richtigkeit hin nachprüfbar; denn sie ist nicht mit Verfahrensrügen angegriffen worden und verstößt auch nicht gegen Denkgesetze. Insbesondere steht sie nicht in offensichtlichem Widerspruch zu anerkannten Grundsätzen der Technik.

Bei seiner Gesamtwürdigung, daß eine Veränderung des Wesens des im Hauptanspruch verkörperten Erfindungsgedankens eintrete, wenn in der Neufassung generell eine erhöhte Leitfähigkeit der Emitterzone als erfindungsnötig gefordert werde, ist das Patentgericht also keinem Rechtsirrtum erlegen. - Die Frage, ob der neue Hauptanspruch außerdem noch andere unzulässige Erweiterungen gegenüber dem ausgelegten Anspruch 1 enthält, konnte das Patentgericht bei dieser Sachlage ungeprüft lassen.

2. Weiterhin rügt die Rechtsbeschwerde Verletzung der §§ 1, 2 PatG, da die Zurückweisung der Hilfsanträge der Klägerin wegen angeblich mangelnder Erfindungshöhe auf falschen Voraussetzungen beruhe.

Bei den Hilfsanträgen lautete das Kennzeichen des Patentanspruchs 1:

"Flächentransistor ..., dadurch gekennzeichnet, daß die Basiszone aus zwei Schichten (18, 20) verschieden großer, jedoch in sich gleicher Leitfähigkeit besteht und daß der Basisanschluß (22) an der Schicht (18) größerer Leitfähigkeit angebracht ist."

19

a) Hierzu wird im angefochtenen Beschluß dargelegt, daß sich das Streitpatent dieselbe Aufgabe wie das belgische Patent [REDACTED], dessen Anmeldeunterlagen zum Stande der Technik gehörten, gestellt habe, nämlich die Herstellung eines für hohe Frequenzen geeigneten Flächentransistors. Diese Aufgabe werde vom Streitpatent in der Weise gelöst, daß die Basiszone aus zwei Schichten verschieden großer, aber jeweils in sich gleicher Leitfähigkeit bestehe und daß der Basisanschluß an der Schicht größerer Leitfähigkeit angebracht werde. Das belgische Patent [REDACTED] lehre zwar nicht dieselbe, aber eine äquivalente Maßnahme, indem es vorsehe, daß die Basiszone als eine einzige Schicht, aber mit stetig veränderlicher Störstellenkonzentration, ausgebildet werde.

Die Rechtsbeschwerde wendet sich nicht gegen die Annahme des Patentgerichts, daß die beiden Maßnahmen im Hinblick auf ihre technische Funktion gleichwirkend seien, sondern sie macht als einzigen Unterschied geltend, daß die Schichtanordnung des Streitpatents gegenüber dem allmählichen Abnehmen der Störstellenkonzentration im belgischen Patent den Vorteil der leichteren Herstellung habe.

Hier wird also für den Erfindungsgedanken des Streitpatents ein zusätzlicher Vorteil geltend gemacht, der primär im Rahmen der Fortschrittsprüfung, aber mittelbar auch im Rahmen der Erfindungshöhe von Bedeutung sein könnte. - Als neuer Tatsachenvortrag kann diese Behauptung aber in der Rechtsbeschwerdeinstanz nicht mehr berücksichtigt werden. Falls die Rechtsbeschwerde hier als eine Verfahrensrüge, der Vortrag der Patentanmelderin sei in der Tatsacheninstanz nicht erschöpfend gewürdigt worden

(§ 41 h Abs. 1 PatG), gedacht sein sollte, so wäre sie gemäß § 41 r Abs. 4 Nr. 3 PatG nicht hinreichend begründet, weil in der Rechtsbeschwerdebegründung nicht die Tatsachen, die den Verfahrensmangel ergeben sollen, bezeichnet worden sind.

b) Für rechtsirrig hält die Rechtsbeschwerde bei der Ablehnung des Hilfsantrags weiterhin die Würdigung des Patentgerichts, die Anbringung des Basisanschlusses an dem Teil der größten Leitfähigkeit sei eine naheliegende Maßnahme. Dieses leitet das Patentgericht aus einer Stelle der belgischen Anmeldeunterlagen (S. 18, Z. 18-21) ab, in der gesagt ist, der in Fig. 17 b derselben Patentanmeldung dargestellte spitze p-Bereich sei aus bestimmten, dort näher angeführten Gründen besonders zur Vergrößerung des Frequenzbereichs des npn-Transistors geeignet. Dieser Hinweis veranlasse den Fachmann, der einen größeren Frequenzbereich erzielen wolle, dazu, den Basisanschluß an dem spitzen p-Bereich, also an dem Teil der Basis mit der größeren Störstellenkonzentration, bzw. mit der größten Leitfähigkeit, anzubringen.

Die Rechtsbeschwerde nimmt an, das Patentgericht habe bei der Übersetzung der französischen Redewendung "la région P en pointe montrée à la figure 17 b" irrtümlich angenommen, es sei damit derjenige Teil der Basiskurve (vgl. Fig. 17 b und Fig. 19 b) gemeint, der sich steil zum Emitterbereich hin anhebt und dadurch die stärkere Dotierung dieses Basisbereichs versinnbildlichen soll. Statt dessen müsse unter "la région P en pointe" die gesamte Basiszone mit verlaufender (englisch: "tapered") Störstellenkonzentration verstanden werden.

Auch diese Rüge erweist sich bei genauerer Betrachtung der beanstandeten Sätze auf Seite 16/17 der Begründung des angefochtenen Beschlusses als unhaltbar. Denn der Eingangssatz enthält im Kern nur eine wörtliche Übersetzung von Seite 18, Zeilen 18-21 der belgischen Patentbeschreibung. Es ist nicht anzunehmen, daß das Patentgericht an dieser Stelle unter der Redewendung "région P en pointe", von ihm wiedergegeben mit: "der spitze p-Bereich", etwa nicht die gesamte Basiszone, sondern nur deren besonders hoch-dotierten Teilabschnitt gemeint haben könnte. Eine solche Annahme wäre schon damit nicht zu vereinbaren, daß der angefochtene Beschluß kurz vorher die gesamte Basiszone als mit stetig veränderlicher Störstellenkonzentration ausgebildet bezeichnet und darin das entscheidende Lösungsmittel der belgischen Anmeldung erblickt hat. Im darauffolgenden Satz auf Seite 17 oben der Begründung heißt es dann:

"Dieser Hinweis veranlaßt den Fachmann dazu, den Basisanschluß an den spitzen p-Bereich, also an dem Teil der Basiszone mit der größeren Störstellenkonzentration bzw. mit der größeren Leitfähigkeit, anzubringen, wenn er einen größeren Frequenzbereich erzielen will."

Auch an dieser Stelle kann dem Patentgericht mangelnde Präzision der Ausdrucksweise gewiß insoweit nicht zum Vorwurf gemacht werden, als es den Platz, an dem der Basisanschluß angebracht werden soll, genau wie folgt bezeichnet hat: "also an dem Teil der Basiszone mit der größeren Störstellenkonzentration bzw. mit der größeren Leitfähigkeit." Sprachlich ungeschickt wirkt es allerdings, daß das Patentgericht diesen Anbringungsort vorweg bereits annäherungsweise mit den Worten: "an dem spitzen p-Bereich" anspricht,

statt dort präziser zu sagen: "am steilen Kurvenabschnitt des spitzen p-Bereichs". Das könnte zu dem Mißverständnis Anlaß geben, als ob das Patentgericht hier unter der Wortverbindung "der spitze p-Bereich" dasselbe verstanden hätte wie auf Seite 16 unten, nämlich den gesamten Bereich der Basiszone. Solches aber kann dem Patentgericht nicht unterstellt werden, weil der vorerwähnte Zusatz: "also an dem Teil der Basiszone mit der größeren Störstellenkonzentration bzw. mit der größeren Leitfähigkeit" eindeutig erkennen läßt, daß nur der steile Kurvenabschnitt gemeint sein kann. Demnach kann der von der Rechtsbeschwerde vermutete Übersetzungsfehler nicht festgestellt werden.

Keinen durchgreifenden Angriff hat die Rechtsbeschwerde gegen den tragenden Gedanken dieses Teils der Begründung richten können: Der erwähnte Hinweis in der belgischen Patentanmeldung veranlasse den Fachmann dazu, den Basisanschluß an dem spitzen p-Bereich, also an dem Teil der Basiszone mit der größeren Störstellenkonzentration, bzw. mit der größeren Leitfähigkeit, anzubringen. In diesem Satz hat das Patentgericht eine tatsächliche Feststellung getroffen, die vom Bundesgerichtshof, weil sie nicht durch begründete Verfahrensrügen erschüttert worden ist, als bindend zugrundegelegt werden muß.

Es läßt sich demnach nicht feststellen, daß das Bundespatentgericht die Erfindungshöhe auf Grund falscher Voraussetzungen verneint hätte.

IV. Die Rechtsbeschwerde war somit als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Nastelski

Bock

Löscher

Spengler

Claßen