

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

2029 039

PatG §§ 29, 30

Nach § 30 Abs. 4 PatG ist der Einfluß des Anmelders auf den Zeitpunkt der Bekanntmachung seiner Patentanmeldung dahin begrenzt, daß er die Aussetzung der Bekanntmachung auf höchstens 6 Monate erwirken kann.

Eine Erklärung des Anmelders, er sei mit der nach Ablauf der gewährten Aussetzungsfrist bevorstehenden Bekanntmachung nicht einverstanden, sondern wünsche eine spätere Bekanntmachung, ist unbeachtlich. Sie stellt aber auch keinen Grund zur Zurückweisung der Anmeldung dar.

BGH, Besch. v. 1. Juni 1965 - Ia ZB 16/64 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

Ia ZB 16/64

Verkündet am
1. Juni 1965
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

der M [REDACTED] Bürobedarf GmbH, D [REDACTED]-Re [REDACTED],
N [REDACTED]-Straße [REDACTED] - [REDACTED], gesetzlich vertreten durch
den Geschäftsführer Jürgen R [REDACTED], D [REDACTED]-Re [REDACTED],
P [REDACTED]-K [REDACTED]-Straße [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
in [REDACTED] -

betreffend die Patentanmeldung **■ ■ ■ ■ ■ / ■ ■** .

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juni 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher und Schneider

beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde wird der Beschluß des 16. Senats (Technischer Beschwerdesenat XI) des Bundespatentgerichts vom 25. November 1963 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

2. Der Wert des Beschwerdegegenstandes für das Verfahren der Rechtsbeschwerde wird auf 50 000 DM festgesetzt.

G r ü n d e :

I. Am 3. September 1956 meldete die Rechtsvorgängerin der Rechtsbeschwerdeführerin (im folgenden einheitlich als Anmelderin bezeichnet) ein Verfahren nebst Vorrichtung zum Patent an und beantragte gleichzeitig, die Bekanntmachung der Patentanmeldung auf drei Monate auszusetzen. Am 25. September 1961 beschloß die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts die Bekanntmachung der Patentanmeldung mit der Maßgabe, daß die Bekanntmachung nach Eingang der Bekanntmachungsgebühr und Ablauf der mit der Zustellung

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](#)

des Beschlusses beginnenden Aussetzungsfrist von drei Monaten erfolgen solle. Nach fristgemäßer Bezahlung der Bekanntmachungsgebühr beantragte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 15. Januar 1962 durch ihren Bevollmächtigten, "die Bekanntmachung um weitere drei Monate, also bis zum 20. April 1962, aussetzen zu wollen, da die Anmelderin durch Vertrag mit einer englischen Lizenznehmerin noch verpflichtet ist, Auslandsanmeldungen in überseeischen Staaten zu hinterlegen." Die Prüfungsstelle gewährte daraufhin Aussetzung der Bekanntmachung bis zum 20. April 1962. Mit Schreiben vom 17. April 1962 bat der Bevollmächtigte der Anmelderin, "mit Rücksicht auf die geplanten Auslandsanmeldungen, deren Unterlagen noch nicht ganz fertiggestellt sind, die Bekanntmachung der vorstehenden Anmeldung um weitere drei Monate, bis zum 20. Juli 1962, aussetzen zu wollen." Das lehnte die Prüfungsstelle mit Bescheid vom 2. Mai 1962 ab, weil die nach § 30 Abs. 4 PatG höchstzulässige Aussetzungsfrist von sechs Monaten verstrichen sei; weiter heißt es in dem formularmäßigen Bescheid: "Es wird daher gebeten, sich binnen zwei Wochen seit Zustellung dieses Bescheids mit der alsbaldigen Bekanntmachung einverstanden zu erklären. Geht eine solche Erklärung nicht fristgemäß ein oder wird der Antrag auf weitere Aussetzung aufrechterhalten, so ist die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten, weil die Anmeldung gegen den Willen der Anmelderin nicht bekanntgemacht werden kann." Unter dem 6. Juni 1962 mahnte die Prüfungsstelle die Erledigung des Bescheids vom 2. Mai 1962 an, wobei eine weitere Frist von zwei Wochen seit Zustellung gesetzt und nach fruchtlosem Fristablauf Beschlußfassung über die Anmeldung und möglicherweise deren Zurückweisung in Aussicht gestellt wurden. Diese beiden Bescheide blieben gegenüber dem Patentamt unbeantwortet.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle durch Beschluß vom 17. August 1962 die Anmeldung "aus den Gründen des Bescheides vom 2. Mai 1962 zurückgewiesen (§ 29 des Patentgesetzes), weil sich die Anmelderin auf den Bescheid vom 2. Mai 1962 trotz Aufforderung vom 6. Juni 1962 nicht mit der Bekanntmachung einverstanden erklärt hat."

Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin in zulässiger Weise Beschwerde eingelegt. Mit Zwischenverfügung vom 27. November 1962 teilte der Berichterstatter des 11. Senats des Bundespatentgerichts der Anmelderin mit, für den Erfolg der Beschwerde sei es erforderlich, daß die Anmelderin innerhalb der für die Beschwerdebegründung beantragten Frist, d.h. bis zum 23. Dezember 1962, ihr Einverständnis mit der Bekanntmachung erkläre.

In ihrer am 19. Dezember 1962 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Beschwerdebegründung hat die Anmelderin ausgeführt: Nachdem die höchstzulässige Frist für die Aussetzung der Bekanntmachung verstrichen gewesen sei, habe sie sich nicht entschließen können, sich mit der Bekanntmachung einverstanden zu erklären, weil zwei näher bezeichnete deutsche Auslegeschriften und ein der einen Auslegeschrift entsprechendes belgisches Patent, die als ältere Rechte oder vorveröffentlichte Druckschriften gegenüber der jetzigen Anmeldung in Betracht kämen, ihren weiteren Anmeldungen, die Weiterentwicklungen der vorliegenden Anmeldung beträfen, entgegengehalten worden seien. Sie wolle deshalb noch vor der Bekanntmachung klarstellen, daß die genannten deutschen Auslegeschriften die technische Lehre der vorliegenden Anmeldung nicht vorwegnähmen. Für den Fall, daß der Beschwerdesenat keine Veranlassung sehe, auf die genannten Auslegeschriften

einzuweichen, erkläre sie sich hilfsweise mit der Bekanntmachung gemäß dem Bekanntmachungsbeschuß vom 25. September 1961 einverstanden.

In der mündlichen Verhandlung vom 25. November 1963 vor dem 16. Senat des Bundespatentgerichts, auf den die Bearbeitung der Sache mit Wirkung vom 1. Januar 1963 übergegangen war, hat die Anmelderin sechs neue Patentansprüche überreicht und beantragt, den Bekanntmachungsbeschuß aufzuheben und die Bekanntmachung auf Grund der neu überreichten Patentansprüche anzuordnen, hilfsweise die Bekanntmachung auf Grund des Bekanntmachungsbeschlusses vom 25. September 1961 vorzunehmen mit der Maßgabe, daß im Anspruch 3 das Wort "anorganisch" in "organisch" geändert werde.

Der 16. Senat des Bundespatentgerichts hat mit Beschluß vom 25. November 1963 die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prüfungsstelle vom 17. August 1962 zurückgewiesen, gleichzeitig aber die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Mit ihrer gegen den Beschluß vom 25. November 1963 erhobenen Rechtsbeschwerde rügt die Anmelderin die Verletzung des § 30 Abs. 4 PatG, der Grundsätze des Beschwerdeverfahrens und der §§ 3 und 9 PatG. Sie beantragt, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuweisen.

II. Der kraft ausdrücklicher Zulassung statthaften, frist- und formgerecht eingelegten und begründeten Rechtsbeschwerde kann der Erfolg nicht versagt bleiben.

1. Der Beschwerdesenat geht in der angefochtenen Entscheidung zutreffend davon aus, daß sich dann, wenn ein Anmelder nach Ablauf des sechsmonatigen Aussetzungszeitraums mit der Bekanntmachung der Anmeldung nicht einverstanden ist, für die Prüfungsstelle die Frage erhebt, ob sie die Bekanntmachung ohne das Einverständnis vorzunehmen hat oder die Anmeldung zurückweisen muß. Der Beschwerdesenat billigt die Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle. Er ist der Meinung, die Auffassung, die Bekanntmachung sei in einem solchen Falle ohne Rücksicht auf die Haltung des Anmelders vorzunehmen, lasse sich nur unter der Voraussetzung vertreten, daß man von dem Grundsatz abweiche, daß der Anmeldungsgegenstand nur mit dem Willen des Anmelders der Öffentlichkeit kundgegeben werden dürfe. Er führt dazu u.a. aus, dieser Grundsatz werde in der Praxis des Patentamts ausnahmslos beachtet und habe in Fällen der hier behandelten Art zu der ständigen Übung geführt, die Bekanntmachung nicht ohne oder gegen den Willen des Anmelders vorzunehmen, sondern zurückzuweisen. Die Bekanntmachung sei eine für den Fortgang des Erteilungsverfahrens unabdingbar notwendige Maßnahme, und da sie grundsätzlich nicht gegen den Willen des Anmelders vorgenommen werde, gehöre dessen Einverständnis mit der Bekanntmachung zu den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Anmeldung. Das sei so eindeutig, daß das Einverständnis im Regelfall nicht eigens erklärt werden müsse und auch nicht ausdrücklich erklärt zu werden pflege. Es könne ohne weiteres dem Antrag auf Erteilung eines Patents entnommen werden. Wenn die Frage jedoch im Laufe des Verfahrens zweifelhaft werde, müsse sie geklärt werden. Außere der Anmelder nach Ablauf der sechsmonatigen Aussetzungsfrist das unzulässige Verlangen auf befristete weitere Aussetzung der Bekanntmachung, so erscheine es - trotz der vorangegangenen Zahlung der Bekanntmachungsgebühr - zweifelhaft, ob er mit der Bekannt-

machung einverstanden sei. In einem solchen Falle habe die Prüfungsstelle berechtigten Anlaß, den Anmelder zu einer eindeutigen Erklärung aufzufordern und im Falle des Ausbleibens einer Einverständniserklärung mit der Bekanntmachung die Anmeldung gemäß § 29 Abs. 1, § 28 Abs. 2 PatG zurückzuweisen. Die Rechtzeitigkeit der Einverständniserklärung sei so wesentlich, daß die von der Anmelderin in der Beschwerdeinstanz hilfsweise abgegebene Einverständniserklärung die Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses nicht rechtfertigen könne.

2. An dem Ausgangspunkt des Patentgerichts ist richtig, daß nach der in Rechtslehre und Rechtsprechung unangefochten vertretenen Auffassung dem Bekanntmachungsbeschluß nur eine vom Anmelder eingereichte oder doch wenigstens von ihm zumindest hilfsweise gebilligte Fassung der Anmeldung zugrundegelegt werden darf; das Patentamt darf kein vom Begehren des Anmelders abweichendes Patent erteilen (vgl. BGH GRUR 1962, 398 - Atomschutzvorrichtung - m.w.N.). Erklärt sich der Anmelder mit vom Patentamt vorgeschlagenen Änderungen nicht einverstanden und erscheint ein Patent nach seinen ursprünglichen Anträgen nicht gewährbar, muß die Anmeldung zurückgewiesen werden. Nur dies besagt im Grunde auch die vom Bundespatentgericht für seine weitergehende Meinung angeführte Entscheidung der Beschwerdeabteilung I des Reichspatentamts vom 20. Januar 1926, BLPmZ 1926, 50 = Mitt. 1927, 118.

Dieser Rechtsgrundsatz, daß das Patentamt kein vom Antrag des Anmelders abweichendes Patent erteilen darf, hat jedoch in der Praxis des Patentamts schon seit längerer Zeit eine Verallgemeinerung dahin erfahren, die Bekanntmachung dürfe keinesfalls gegen den Willen des sich mit der Bekannt-

machung zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht einverstanden erklärenden Anmelders vorgenommen werden; verweigere der Anmelder die Zustimmung zur alsbaldigen Bekanntmachung nach Ablauf der gemäß § 30 Abs. 4 PatG zulässigen Aussetzungsfristen oder bestehe er auf weiterer Aussetzung, dann dürfe nicht bekannt gemacht werden, die Anmeldung sei vielmehr zurückzuweisen. (BlPMZ 1922, 39; Mitt. 1926, 5; vgl. auch Dunkhase, Beiträge zum Patentrecht, V: Das Patenterteilungsverfahren und das Patentamt, 1914, S. 70). Mit welcher Selbstverständlichkeit dieser verallgemeinerte Gedanke in der täglichen Praxis des Patentamts angewandt worden ist, ergibt sich schon aus der Verwendung eines gedruckten Formulars ("Pat 14d"), durch das - wie auch im vorliegenden Erteilungsverfahren - der Anmelder nach Verstreichen der sechsmonatigen Aussetzungsfrist zur Erteilung des Einverständnisses mit der alsbaldigen Bekanntmachung aufgefordert und ihm für den Fall des Ausbleibens der Einverständniserklärung die Zurückweisung der Anmeldung in Aussicht gestellt wird. Hiervon geht auch noch der Zwischenbescheid des Berichterstatters des 11. Senats des Bundespatentgerichts vom 27. November 1962 in der vorliegenden Sache aus, in dem der Anmelderin als Voraussetzung für den Erfolg ihrer Beschwerde die Nachreichung der Einverständniserklärung innerhalb der Beschwerdebegründungsfrist nahegelegt wird.

Diese Rechtspraxis, die sich neben den bereits erwähnten Entscheidungen in einer Reihe weiterer Entscheidungen niedergeschlagen hat, ohne daß sich in den einzelnen Entscheidungen eine schlüssige Begründung findet, entbehrt der Rechtsgrundlage.

3. Nach der Vorschrift des § 30 Abs. 4 PatG ist der Einfluß des Anmelders auf den Zeitpunkt der Bekanntmachung eindeutig dahin begrenzt, daß er die Aussetzung der Bekanntmachung auf höchstens 6 Monate erwirken kann. Einem Antrag auf weitere Aussetzung darf der Prüfer im Hinblick auf die klare gesetzliche Regelung nicht entsprechen. Der Beschwerdesenat hebt in anderem Zusammenhang (S. 11 des Beschlusses) mit Recht hervor, daß die Vorschrift zwingend ist und streng eingehalten werden muß. Über den unzweideutigen Wortlaut des Gesetzes hinaus ergibt sich dies daraus, daß es sich bei der in § 30 Abs. 4 PatG getroffenen Regelung nicht - wie die Rechtsbeschwerde meint - um eine bloße Dienstanweisung an das Patentamt, sondern - wie das Bundespatentgericht in anderem Zusammenhang unter Hinweis auf DPA GRUR 1952, 510, 511 = BIPMZ 1952, 406, 407 bemerkt - um eine vom Gesetzgeber auf Grund einer Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und des Patentanmelders getroffene Entscheidung über den Verfahrensgang handelt. Während der Anmelder gelegentlich erst nach Abschluß des Prüfungsverfahrens in Deutschland entscheiden will, ob er seine Anmeldung auch im Ausland zum Patent anmelden soll, wobei ihm eine alsbald nach Abschluß des Prüfungsverfahrens erfolgende Bekanntmachung in Deutschland gelegentlich hinderlich im Wege stehen kann, er also möglichst viel Zeit zwischen dem Abschluß des Prüfungsverfahrens durch den Bekanntmachungsbeschluß und der tatsächlichen Bekanntmachung gewinnen will, ist die Allgemeinheit daran interessiert, daß die Patentanmeldungen innerhalb möglichst kurzer Zeit bekanntgemacht werden; insbesondere besteht bei längerer Verzögerung der Bekanntmachung die Gefahr, daß andere Betriebe in der Zeit nach der Patentanmeldung möglicherweise auf Grund jahrelanger Entwicklungsarbeiten zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen gekommen sind wie der Anmelder und mit der Bekanntmachung der

Anmeldung plötzlich vor der Situation stehen, daß sie ihre eigenen Erfindungen und Entwicklungsergebnisse wegen der älteren, bisher unbekannten Anmeldung nicht mehr verwerten können.

Da der Gesetzgeber diesen Interessenwiderstreit zwischen dem Anmelder und der Allgemeinheit dahin gelöst hat, daß die Bekanntmachung spätestens nach Ablauf von 6 Monaten vom Tage des Bekanntmachungsbeschlusses an gerechnet zu erfolgen hat, kann es nicht in die Hand des Anmelders gelegt sein, durch seinen Widerspruch gegen den Zeitpunkt der Bekanntmachung und die nachträgliche Erklärung des Einverständnisses mit der Bekanntmachung im Beschwerdeverfahren, oftmals erst nach wiederholter und langfristiger Verlängerung der Beschwerdebegründungsfrist, die Bekanntmachung um viele Monate, wenn nicht Jahre, hinauszuzögern. Die Bekanntmachung kann der Anmelder nicht dadurch verzögern, daß er einen erneuten Aussetzungsantrag stellt oder, was dem gleichkommt, erklärt, daß er mit der bevorstehenden Bekanntmachung nicht einverstanden sei, sondern eine spätere Bekanntmachung wünsche. Solche Erklärungen sind unzulässig und dürfen vom Prüfer nicht berücksichtigt werden. Der Anmelder kann mit ihnen in den prozessualen Fortgang des Verfahrens nicht eingreifen. Sie stellen daher auch keinen Grund zur Zurückweisung der Anmeldung dar.

Wird dennoch ein Antrag auf Aussetzung der Bekanntmachung über die zulässige Frist von 6 Monaten hinaus gestellt, kann das dem Prüfer allenfalls Anlaß zu einem Hinweis auf die Unzulässigkeit eines solchen Antrages geben und gegebenenfalls zu der Rückfrage, ob der Anmelder die Bekanntmachung durch Rücknahme seiner Anmeldung vermeiden wolle. Da die Bekanntmachung nach der gesetzlichen Regelung eine

zwingende verfahrensnotwendige Maßnahme ist - der Sonderfall des Geheimpatents kann hier außer Betracht bleiben -, ist das Einverständnis mit der Bekanntmachung unabdingbarer Inhalt jedes Patenterteilungsantrages. Einer nochmaligen besonderen Einverständniserklärung des Anmelders mit der Bekanntmachung bedarf es daher, solange das Patentgesuch als solches aufrechterhalten bleibt, nicht (so auch Bendler Mitt. 1965, 69). Ein Versuch, den Zeitpunkt der Bekanntmachung hinauszuschieben, kann daher kein Anlaß für das Patentamt sein, sich das Einverständnis nochmals gesondert vom Anmelder erklären zu lassen.

Anders kann die Rechtslage dann sein, wenn der Anmelder jeder Bekanntmachung grundsätzlich widerspricht. Bleibt er trotz Belehrung dabei, daß er eine Bekanntmachung keinesfalls wünsche, dann nimmt er damit der Sache nach den Antrag auf Erteilung des Patents zurück, so daß dies insgesamt nur als Rücknahme der Patentanmeldung verstanden und dementsprechend behandelt werden muß.

4. Der Antrag der Anmelderin an die Prüfungsstelle vom 17. April 1962 kann auch in Verbindung mit der Nichtbeantwortung der Bescheide der Prüfungsstelle vom 2. Mai und 6. Juni 1962 nicht dahin ausgelegt werden, die Anmelderin sei überhaupt nicht mit einer Bekanntmachung einverstanden. Wie der Beschwerdesenat zutreffend ausgeführt hat, bedeutete der Antrag lediglich, daß sich die Anmelderin mit der Bekanntmachung nach der sechsmonatigen Aussetzungsfrist nicht einverstanden erklärte und daß sie eine Bekanntmachung vor dem 20. Juli 1962 nicht wünschte. Dieses Begehren war nach dem oben Dargelegten unbeachtlich. Die Prüfungsstelle hätte, da es auf die besondere Erklärung des Einverständnisses der

Anmelderin mit der Bekanntmachung oder auf ihren Widerspruch gegen den Zeitpunkt der Bekanntmachung nicht ankam, die beschlossene Bekanntmachung durchführen müssen. Sie war nicht berechtigt, die Anmeldung wegen Nichterklärung des Einverständnisses der Anmelderin mit der Bekanntmachung zurückzuweisen. Ein Zurückweisungsgrund bestand nicht.

Da der Beschwerdesenat sonach den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle zu Unrecht gebilligt hat, kann die angefochtene Entscheidung keinen Bestand haben. Sie mußte aufgehoben und die Sache gemäß § 41x PatG zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückverwiesen werden. Das Patentgericht wird sich nunmehr mit der Frage befassen müssen, ob und in welcher Weise auf den in der Beschwerdeinstanz gestellten Antrag, den Bekanntmachungsbeschluss aufzuheben und die Bekanntmachung auf Grund der neu überreichten Patentansprüche anzuordnen, sofern und soweit er wiederholt werden sollte, einzugehen ist.

Nastelski Bock Spreng Löscher Schneider