

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

2029 019

PatG §§ 14, 30a ff

Auch für ein Geheimpatent kann die Lizenzbereitschaft
erklärt werden.

BGH, Beschl. v. 1. Dezember 1966 - Ia ZB 18/66 - Bundespatent-
gericht

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 18/66

BESCHLUSS

in Sachen

des G. [REDACTED]

der Firma [REDACTED],
[REDACTED]

Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin,

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

wegen Rückzahlung der Hälfte der 8. Patentjahresgebühr.

47

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 1. Dezember 1966 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Spengler und Claßen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluß des 4. Senats (juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 25. April 1966 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

G r ü n d e:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin, Inhaberin eines Geheimpatents, hat für dieses eine Lizenzbereitschaftserklärung gemäß § 14 Abs. 1 PatG abgegeben. Auf die Mitteilung des Patentamtes, daß die Bestimmung des § 14 Abs. 1 auf Geheimpatente keine Anwendung finde, hat die Rechtsbeschwerdeführerin zunächst die 8. Patentjahresgebühr gezahlt, jedoch beantragt, ihr die Hälfte der Jahresgebühr zurückzuerstatten. Dieser Antrag ist durch Beschluß des Deutschen Patentamts - Patentverwaltungsabteilung - vom 22. November 1965 zurückgewiesen worden. Die hiergegen eingelegte Beschwerde hatte keinen Erfolg; im angefochtenen Beschluß des Bundespatentgerichts vom 25. April 1966 wurde die Rechtsbeschwerde zugelassen. Die hierdurch statthafte und in rechter Form und Frist eingelegte Rechtsbeschwerde ist begründet.



II. Im Patentgesetz findet sich keine ausdrückliche Vorschrift, durch die Inhaber von Geheimpatenten im Sinne der §§ 30a - 30g PatG von der durch § 14 PatG begründeten Möglichkeit ausgeschlossen würden, die Lizenzbereitschaft gegenüber jedermann zu erklären und dadurch eine Ermäßigung der später fällig werdenden Jahresgebühren auf die Hälfte zu erlangen. Eine solche Schlechterstellung der Inhaber von Geheimpatenten ließe sich auch schwerlich rechtfertigen, wenn man berücksichtigt, daß die Einstufung und Behandlung als Geheimpatent gemäß § 30a PatG von Amts wegen, also unabhängig von den eigenen Wünschen des Anmelders oder Patentinhabers, erfolgt.

Zunächst entnimmt das Patentgericht aus dem Wortlaut des § 14 PatG, daß diese Gesetzeswohlthat nur solchen Patentinhabern zugute kommen solle, die in der allgemeinen Patentrolle des § 24 Abs. 1 PatG eingetragen sind. Wäre diese Auslegung richtig, so könnte der Anmelder einer gemäß § 99 Abs. 1 StGB als Staatsgeheimnis zu behandelnden Erfindung die Lizenzbereitschaft nur so lange erklären, als er noch "Patentsucher" (vgl. § 14 Abs. 1) ist, während jedem anderen Anmelder diese Möglichkeit auch nach der Patenterteilung weiter verbleibt. Ob eine derartige Differenzierung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes vereinbar sein würde, braucht nicht untersucht zu werden; denn der Klammerzusatz, welcher sich in § 14 Abs. 1 hinter dem Wort "in der Rolle (§ 24 Abs. 1)" findet, ist nicht als Beschränkung des Instituts der Lizenzbereitschaft auf solche Patentinhaber, die in der allgemeinen Patentrolle verzeichnet sind, zu verstehen.

Die durch § 30e Abs. 2 PatG eingeführte "besondere Rolle", die zur Eintragung erteilter Geheimpatente dient, ist nämlich ersichtlich kein öffentliches Register eigener Art, sondern eine Unterabteilung der allgemeinen Patentrolle,

welche nach dem erkennbaren Willen des Gesetzgebers für Geheimpatente eben "die Rolle" im Sinne anderer Bestimmungen des Patentgesetzes verkörpert. Hierfür spricht besonders deutlich die Formulierung des § 24 Abs. 3, Satz 1: "Die Einsicht in die Rolle, die Beschreibungen, Zeichnungen, Modelle und Probestücke, auf Grund deren die Patente erteilt worden sind, steht jedermann frei, soweit es sich nicht um ein Patent handelt, das gemäß § 30a nicht bekannt gemacht worden ist."

Wäre dies nicht beabsichtigt gewesen, so wäre eine besondere Regelung bezüglich des Mindestgehalts der "besonderen Rolle" und der in ihr einzutragenden Rechtsvorgänge unentbehrlich gewesen. Statt dessen geht das Gesetz stillschweigend davon aus, daß die Rolle des § 30e nach den allgemeinen Grundsätzen des § 24 zu führen ist (mit Ausnahme der Einsichtnahme (§ 24 Abs. 3, Satz 1) und der Veröffentlichungen nach § 24 Abs. 4, vgl. § 30a Abs. 1) und daß auch dieselben Rechtsvorgänge registerpflichtig sein sollen (vgl. § 11 Abs. 8, Satz 3, §§ 25, 36 Abs. 1 Satz 2). In den vorgenannten Vorschriften findet sich jeweils hinter dem Wort "Rolle" derselbe Klammerzusatz " (§ 24 Abs. 1) " wie auch in § 14 Abs. 1, ohne daß damit etwa ihre Anwendung auf die besondere Rolle des § 30e ausgeschlossen würde. Vorallem können keine Schlußfolgerungen aus dem Umstand gezogen werden, daß der fragliche Klammerzusatz im zeitlichen Zusammenhang mit dem Sechsten Überleitungsgesetz vom 23. März 1961, das die Bestimmung des § 30e Abs. 2 PatG über die besondere Rolle einfügte, von " (§ 24) " in " (§ 24 Abs. 1) " abgeändert worden ist. Diese redaktionelle Änderung ist nämlich nicht durch das Sechste Überleitungsgesetz selbst, wie das Bundespatentgericht meint, vorgenommen worden, sondern im Zuge der Neufassung des Patentgesetzes,

welche der Bundesjustizminister auf Grund einer Ermächtigung des § 20 6. ÜG am 9. Mai 1961 (BGBl I, 550) vorgelegt hat. Diese Ermächtigung beschränkte sich darauf, "den Wortlaut des Patentgesetzes in der nach diesem Gesetz geltenden Fassung mit neuem Datum bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen". Die in vier Gesetzesvorschriften gleichzeitig vorgenommene Abänderung des Klammerzusatzes läßt also keinerlei Rückschlüsse auf die Nichtanwendbarkeit des § 14 auf die in den §§ 30a - 30g geregelten Geheimpatente zu. - Die speziellere Bezugnahme auf § 24 Abs. 1 statt wie früher auf den ganzen § 24 ist auch durchaus sinnvoll, da gerade im Abs. 1 die Eintragung des Patentinhabers geregelt ist.

III. Ferner meint das Bundespatentgericht, es sei mit der besonderen Natur eines Geheimpatents unvereinbar, "jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung zu gestatten". Auch aus diesem Grunde fehle es an den Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des § 14. Indessen räumt § 14 Abs. 1 dem Patentamt kein materielles Prüfungsrecht in der Richtung ein, ob die abgegebene Bereitschaftserklärung jedem Beliebigen eine ernstlich verwertbare Benutzungsmöglichkeit im Hinblick auf das Patent einräumt. Zudem verkennt das Bundespatentgericht offensichtlich, daß sich ein Geheimpatent nicht grundsätzlich und für alle Zeiten von anderen Patenten unterscheidet, sondern daß die Geheimhaltungsanordnung gemäß § 30a Abs. 2 jederzeit auf Grund einer alljährlich zu wiederholenden Prüfung aufgehoben werden kann und muß, sofern ihre Voraussetzungen entfallen sind.

Auch während des Bestehens einer Geheimhaltungsanordnung kann die Erklärung der Lizenzbereitschaft gemäß § 14 nicht schlechthin als sinn- und zwecklos abgetan werden.

Denn es steht in der Macht der zuständigen obersten Bundesbehörde, jederzeit den Kreis der als Geheimnisträger zugelassenen Industriefirmen über die Existenz des Geheimpatents zu unterrichten.

Schließlich können auch die vom Bundespatentgericht angezogenen Nichtigkeitsvorschriften der §§ 118, 134 BGB nichts zur Lösung der Zweifelsfrage beitragen, weil die Bereitschaftserklärung nach § 14 Abs. 1 PatG beim Vorliegen eines Geheimpatents sinnvoll nur dahin verstanden werden kann, daß die Benutzung der Erfindung allen Befugten, diesen aber ernstlich, zur Benutzung offenstehen soll.

IV. Legt man diese sinngemäße Deutung der von Seiten eines Geheimpatentinhabers abgegebenen Lizenzbereitschaftserklärung zugrunde, so kann dem Bundespatentgericht nicht darin gefolgt werden, daß die Anwendung des § 14 schlechthin mit der Natur eines Geheimpatents unvereinbar sei. Durch Schaffung der Möglichkeit, ein Geheimpatent zu erwerben, hat es der Gesetzgeber nicht unterbunden, sondern bewußt die Voraussetzung dafür geschaffen, daß solche Geheimerfindungen zumindest insoweit, als nicht § 99 StGB entgegensteht, auch gewerblich genutzt werden. Deshalb ist auch eine Lizenzvergabe nicht rechtlich ausgeschlossen, sondern allenfalls praktisch auf einen engen Kreis möglicher Anwärter beschränkt. Diese im öffentlichen Interesse vorgenommene Einschränkung des als Lizenznehmer für ein Geheimpatent in Frage kommenden Firmenkreises kann aber nach Wortlaut und Sinn der einschlägigen Vorschriften nicht die zusätzliche Entziehung der in § 14 Abs. 1 allen Anmeldern und Patentinhabern unterschiedslos eingeräumten Gebührenermäßigung im Gefolge haben.

Im Gegenteil: aus der in § 30e Abs. 2 getroffenen Regelung,

wonach für Geheimpatente anstelle der (mangels Bekanntmachung) unanwendbaren Bekanntmachungsgebühr eine Erteilungsgebühr erhoben werden soll, muß gefolgert werden, daß alle übrigen Gebührenbestimmungen, einerlei ob sie sich zu Gunsten oder zu Ungunsten des Anmelders bzw. Inhabers auswirken, also auch einschließlich des § 14 Abs. 1, auf Geheimpatente unverändert Anwendung finden sollen.

Gemäß § 41 x PatG war daher wie geschehen zu erkennen.

Nastelski

Bock

Spreng

Spengler

Claßen