

Lfu

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG §§ 26, 30

Beschränkter Bekanntmachungsantrag

Erklärt sich ein Patentanmelder vorbehaltlos mit einem vom Patentamt vorgeschlagenen beschränkten Patentanspruch einverstanden, legt er eine diesem Anspruch angepaßte neue Patentbeschreibung vor und stellt er vorbehaltlos einen auf diese Unterlagen bezogenen Bekanntmachungsantrag, so liegt darin regelmäßig der Verzicht darauf, das über den nunmehrigen Anspruch hinausgehende Patentbegehren in dem auf die ursprüngliche Anmeldung eingeleiteten (oder in einem davon abzuzweigenden) Erteilungsverfahren weiterzuverfolgen.

BGH, Beschl. v. 13. Mai 1965 - Ia ZB 23/64 - Bundespatentgericht

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 13. Mai 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher und Claßen beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 14. Senats (technischen Beschwerdesenats IX) des Bundespatentgerichts vom 17. April 1964 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.
2. ...

G r ü n d e :

I. Die vorliegende Patentanmeldung z ist am ... 1959 als "Ausscheidungsanmeldung" aus der am ... 1956 eingereichten Patentanmeldung y derselben Anmelderin bei dem Deutschen Patentamt eingereicht worden. Die Anmelderin nimmt für die vorliegende "Ausscheidungsanmeldung" die Priorität ihrer "Stammanmeldung" y und damit auch die darin beanspruchten Prioritäten ihrer britischen Patentanmeldung a vom ... 1955 und ... 1956 in Anspruch. Die "Stammanmeldung" y war etwa zehn Monate vor der Einreichung der vorliegenden "Ausscheidungsanmeldung" z , nämlich am ... 1958, mit der Auslegeschrift yyy in einer beschränkten Fassung als Zusatz zu der am ... 1954 eingereichten, am ... 1958 mit der Auslegeschrift xxx bekanntgemachten Patentanmeldung x derselben Anmelderin bekanntgemacht worden. Die im angefochtenen Beschluß allein erörterte (und verneinte) und mit der Rechtsbe-

schwerde der Entscheidung des Senats in erster Linie unterbreitete Frage geht dahin, ob der Gegenstand der vorliegenden "Ausscheidungsanmeldung" z im Zeitpunkt ihrer Einreichung beim Deutschen Patentamt (... 1959) noch "Bestandteil" der inzwischen (am ... 1958) in beschränkter Fassung bekanntgemachten "Stammanmeldung" y war. Von der Entscheidung dieser Frage hängt es nach der Auffassung der Vorinstanz ab, ob der vorliegenden Patentanmeldung z die Prioritäten der "Stammanmeldung" y und der mit dieser in Bezug genommenen britischen Anmeldung a zuzuerkennen sind und ob somit die Neuheitsschädlichkeit der ihr entgegengehaltenen, aus der britischen Anmeldung a hervorgegangenen, am ... 1958 veröffentlichten und unstreitig inhaltlich identischen britischen Patentschrift aaa ausgeräumt werden kann.

.....

II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. Die von ihr erhobenen sachlichrechtlichen und verfahrensrechtlichen Rügen konnten jedoch keinen Erfolg haben.

1. Der Beschwerdesenat ist in dem angefochtenen Beschluß ersichtlich der Auffassung des 4. Senats des Bundespatentgerichts in dem oben bei I 4 erwähnten Beschluß vom 19. Oktober 1962 - 4 W 34/61 - gefolgt, nach der im Rahmen der hier vorzunehmenden Prüfung der "Ausscheidungsanmeldung" z davon auszugehen sein soll, daß die Ausscheidung jedenfalls "prozessual zulässig" war, weil die "Stammanmeldung" y infolge ihrer Umwandlung in eine Zusatzanmeldung zur Patentanmeldung x "uneinheitlich" geworden war, und daß der vorliegenden Anmeldung z die Zubilligung des Anmeldetags der Stammanmeldung y jedenfalls



nicht etwa deswegen versagt werden kann, weil es in der Stammanmeldung an der Zustimmung der Prüfungsstelle zur Ausscheidung gefehlt hätte. Im angefochtenen Beschluß ist in Übereinstimmung mit den Ausführungen im Beschluß des 4. Senats vom 19. Oktober 1962 denn auch lediglich geprüft worden, ob im Zeitpunkt der Einreichung der vorliegenden Ausscheidungsanmeldung z "der ausgeschiedene Teil noch Bestandteil der Stammanmeldung" y gewesen ist. Es kann daher nur auf einem Mißverständnis beruhen, wenn die Rechtsbeschwerde rügen will, der angefochtene Beschluß habe sich angesichts der Ausführungen im Beschluß des 4. Senats überhaupt nicht mehr mit der Frage befassen dürfen, ob nach der Bekanntmachung der "Stammanmeldung" ein vom Bekanntmachungsbeschluß nicht umfaßter Teil der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen noch ausgeschieden werden "kann". In dem Sinne, in dem sich der angefochtene Beschluß mit dieser Frage befaßt hat, sollte das gerade auch nach dem Beschluß des 4. Senats in dem hier vorliegenden Verfahren zur Prüfung der "Ausscheidungsanmeldung" geschehen.

2. Der tragende Grund für die Entscheidung in dem angefochtenen Beschluß ist die nach den dortigen Ausführungen unter III 1 und 2 in der "Zusammenfassung" unter III 3 wiederholte Feststellung, daß die Anmelderin durch die Erklärungen ihrer Eingabe vom 5. März 1958 auf die Weiterverfolgung der nicht bekanntgemachten Teile in dem durch die Anmeldung y eingeleiteten Verfahren verzichtet hat. Hieraus wird dann schlüssig gefolgert, daß diese Teile, die jetzt den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens z bilden, daher am Tage ihrer Anmeldung, dem ... 1959, nicht mehr Bestandteil jenes Verfahrens gewesen seien, daß deshalb zu diesem Zeitpunkt auch eine

"Ausscheidung", die ihrem Wesen nach eine "Aufspaltung" der ursprünglichen Anmeldung unter Wahrung ihrer Priorität für beide Teilanmeldungen darstelle, hinsichtlich der bereits durch den Verzicht aus dem Verfahren ausgeschiedenen Teile begrifflich und rechtlich nicht mehr möglich gewesen sei, und daß daher schließlich für die vorliegende Anmeldung auch nicht die Prioritäten der britischen Patentanmeldung a beansprucht werden könnten, so daß die aus der letzteren erwachsene, unstreitig inhaltlich identische britische Patentschrift aaa der vorliegenden Anmeldung neuheitsschädlich entgegenstehe.

a) Nach den Ausführungen des Beschwerdesenats unter III 1 des angefochtenen Beschlusses ergibt sich die von ihm getroffene Feststellung bereits aus dem Wortlaut der Erklärungen in der Eingabe vom 5. März 1958.

Der Beschwerdesenat verweist darauf, daß die Vertreter der Anmelderin sich in der Eingabe vom 5. März 1958 mit der vom Prüfer vorgeschlagenen beschränkten Fassung des Patentanspruchs einverstanden erklärt, der ebenfalls vorgeschlagenen Streichung des bisherigen Anspruchs 2 zugestimmt und neue zusammenhängende Unterlagen eingereicht hätten, denen der vom Prüfer vorgeschlagene Patentanspruch zugrunde gelegt gewesen sei. Besonderen Wert legt der Beschwerdesenat auf den abschließenden Satz der Eingabe: "Nachdem somit allen Forderungen des genannten Bescheides Rechnung getragen worden ist, wird beantragt, die Bekanntmachung der vorliegenden Anmeldung zu beschließen".

aa) Nach Auffassung des Beschwerdesenats lassen diese Formulierungen den eindeutigen Willen der Anmelderin erkennen, die Anmeldung y endgültig auf den vom Prüfer

vorgeschlagenen Anspruch zu beschränken und das über diesen Anspruch hinausgehende Patentbegehren nicht weiterzuverfolgen. Denn in der positiven Bezeichnung dessen, was von dem Inhalt des ursprünglichen Patentgesuches als "die vorliegende Anmeldung" aufrechterhalten und bekanntgemacht werden solle, liege zugleich die negative Erklärung, daß die weitergehenden Ansprüche nicht länger Gegenstand des durch die ursprüngliche Anmeldung eingeleiteten Patenterteilungsverfahrens sein sollten, mit anderen Worten, daß auf ihre Weiterverfolgung verzichtet werde. Daß die Anmelderin das Wort "Verzicht" dabei nicht gebraucht habe, sei ohne Bedeutung. Wie sie selbst nicht verkenne, könne ein Verzicht auch in Erklärungen liegen, durch die ein Teil der Anmeldung fallen gelassen werde, ohne daß das Wort "Verzicht" gebraucht werde. Die Anmelderin selbst habe später einmal die in der bekanntgemachten Anmeldung nicht mehr enthaltenen Teile als "fallengelassen" bezeichnet; es sei nicht ersichtlich, wie ein solches "Fallenlassen" bestimmter Teile eindeutiger als ein Verzicht auf ihre Weiterverfolgung gekennzeichnet werden könnte als dadurch, daß nur noch die aufrechterhaltenen Teile der ursprünglichen Anmeldung als "die vorliegende Anmeldung" bezeichnet würden.

bb) An anderer Stelle (III 2 b, S. 13/14 des angefochtenen Beschlusses) führt der Beschwerdesenat hierzu noch folgendes aus: Die Anmelderin räume selbst ein, daß dann, wenn ohne eine weitere Erklärung die Bekanntmachung eines beschränkten Anspruches beantragt werde, "in der Regel" angenommen werden könne, "es werde auf den Rest der Anmeldung verzichtet". Diese Regel gelte aber entgegen der Meinung der Anmelderin nicht nur, wenn der Anmelder sich auf Grund von Entgegenhaltungen von der Nichtschutzfähigkeit des Restes überzeugt habe, sondern sie ergebe sich aus der

gesetzlichen Regelung des Patenterteilungsverfahrens, insbesondere aus § 30 PatG. Diese Bestimmung schreibe vor, daß das Patentamt, wenn die dort näher bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind, "die Bekanntmachung der Anmeldung" zu beschließen hat. Daraus folge, daß Gegenstand der Bekanntmachung stets nur die Anmeldung als Ganzes sein könne. Bekanntzumachen sei danach die gesamte Anmeldung, in Fällen der Beschränkung des ursprünglichen Patentbegehrens also sämtliche Teile der ursprünglichen Anmeldung, für die das Patentgesuch aufrechterhalten werde. Die Möglichkeit, nur einen Teil der Anmeldung bekanntzumachen, weitere Teile aber ohne Bekanntmachung im Verfahren zu belassen, sehe das Gesetz nicht vor. Es liege vielmehr im Wesen einer aufgebotsartigen öffentlichen Bekanntmachung, daß der Öffentlichkeit im vollen Umfang Kenntnis von den an die Behörde gerichteten Anträgen gegeben werde, durch welche Rechte Dritter berührt werden könnten, und zu denen Stellung zu nehmen ihnen durch das Aufgebot Gelegenheit gegeben werden solle. Eine Teilbekanntmachung einzelner Ansprüche, die verschweigen würde, daß auf Grund derselben Anmeldung im gleichen Verfahren noch weitere Ansprüche erhoben werden, würde diese Aufgabe nicht erfüllen, sondern irrige Vorstellungen erwecken. Gerade aus diesem Grunde gebe das Patentgesetz durch § 26 Abs. 5 dem Anmelder die Möglichkeit, die Anmeldung bis zur Bekanntmachung mit Hilfe der Prüfungsstelle im Rahmen des Offenbartens zu ergänzen und zu berichtigen und damit Inhalt und Umfang der Anmeldung, wie sie der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden solle, durch eine genaue Formulierung der Ansprüche, auf die sich das Patentbegehren endgültig erstrecken solle, festzulegen.

cc) Besonders deutlich tritt der Grundgedanke der Erwägungen des Beschwerdesenats in seiner Auseinandersetzung mit der Entscheidung der Beschwerdeabteilung I des Reichspatentamts vom 3. Mai 1930 (BlPMZ 1930, 176) hervor. Der Beschwerdesenat führt dazu aus (III 2 c, S. 15/16 des angefochtenen Beschlusses): Der von ihm aus der gesetzlichen Regelung des Patenterteilungsverfahrens abgeleitete Grundsatz, wonach der vorbehaltlose Antrag auf Bekanntmachung eines beschränkten Anspruchs die Weiterverfolgung der fallengelassenen Teile nach der Bekanntmachung ausschließe, sei spätestens seit 1930 ständige Rechtsprechung des Patentamts. In der Entscheidung vom 3. Mai 1930 werde dieser Grundsatz im wesentlichen damit begründet, daß der Bekanntmachungsbeschluß eine Zäsur des Erteilungsverfahrens bilde, durch die der Inhalt der Anmeldung grundsätzlich auf das im bekanntgemachten Patentanspruch Niedergelegte beschränkt werde. Es könne dahingestellt bleiben, ob diese Entscheidung in allen Einzelheiten ihrer Begründung zutreffend sei, insbesondere, ob dem Bekanntmachungsbeschluß selbst der ihm zugeschriebene Einfluß auf Inhalt und Umfang der Anmeldung zukomme. Nach Auffassung des Senats könnten Beschränkungen des Anmeldegegenstandes zwar nur durch entsprechende Erklärungen des Anmelders herbeigeführt werden. Der gesetzliche Zweck der Bekanntmachung setze aber die Abgabe solcher den Gegenstand der Anmeldung endgültig fixierender Erklärungen voraus, und diese hätten zur Folge, daß nach der Bekanntmachung ein Zurückkommen auf die damit endgültig fallen gelassenen, von dem Bekanntmachungsantrag nicht umfaßten und daher nicht bekanntgemachten Teile ausgeschlossen sei. Für die hier zu entscheidende Frage, ob nach den Gesamtumständen in den Erklärungen der Anmelderin im Schriftsatz vom 5. März 1958 ein Verzicht auf die Weiterverfolgung der "fallen gelassenen

Teile" zu erblicken gewesen sei, sei es allein von Bedeutung, daß die Rechtsprechung zu dieser Zeit bereits seit mehreren Jahrzehnten einhellig die nachträgliche Ausscheidung nicht bekanntgemachter Teile der ursprünglichen Anmeldung für unzulässig erachtet habe und daß nicht angenommen werden könne, daß die Vertreter der Anmelderin, denen diese Rechtsprechung zweifellos bekannt gewesen sei, die Bekanntmachung des beschränkten Anspruches vorbehaltlos beantragt hätten, wenn sie damals auch nur daran gedacht hätten, die übrigen Teile weiterzuverfolgen.

b) Wie die Rechtsbeschwerde zutreffend bemerkt, unterliegt die Auslegung, die der Beschwerdesenat mit der von ihm getroffenen Feststellung den Erklärungen der Anmelderin in der Eingabe vom 5. März 1958 gegeben hat, als die Auslegung einer prozessualen Erklärung der unbeschränkten Nachprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht. Die Eingabe vom 5. März 1958 ist zwar eine prozessuale Erklärung zunächst nur in dem Verfahren auf die "Stammanmeldung" y gewesen. Da es jedoch gerade darum geht, ob die Eingabe vom 5. März 1958 die Anhängigkeit eines Verfahrens zu demjenigen Teil der Stammanmeldung y berührt hat, der mit der vorliegenden "Ausscheidungsanmeldung" z weiterverfolgt wird, ist sie jedenfalls hinsichtlich der Nachprüfbarkeit ihrer Auslegung in der Rechtsbeschwerdeinstanz als eine auch das vorliegende Verfahren auf die Ausscheidungsanmeldung berührende prozessuale Erklärung zu behandeln.

Andererseits hat, wie der Beschwerdesenat zur Begründung der Zulassung der Rechtsbeschwerde unter IV des angefochtenen Beschlusses zutreffend ausgeführt hat, die Auslegung der Erklärungen der Anmelderin in der Eingabe vom 5. März 1958 eine Bedeutung nicht nur für den vorliegenden

Fall. Diese Erklärungen lassen sich vielmehr auf einen auch für die wesentlichen Kern typischer, im Patenterteilungungsverfahren ständig angewandter Formen verfahrensmäßiger Erklärungen zurückführen; und für die Auslegung dieser typischen Erklärungen kann in der Tat so, wie das im angefochtenen Beschluß geschehen ist, eine auf grundsätzlichen Erwägungen beruhende allgemeine Regel aufgestellt werden.

c) Die vom Beschwerdesenat aufgestellte allgemeine Regel läßt sich in Anlehnung an die unter III 1, III 2 b, 3 und IV des angefochtenen Beschlusses gebrauchten Wendungen etwa wie folgt fassen: erklärt sich ein Patentanmelder vorbehaltlos mit einem vom Patentamt vorgeschlagenen beschränkten Patentanspruch einverstanden, legt er eine diesem Anspruch angepaßte neue Patentbeschreibung vor und stellt er vorbehaltlos einen auf diese Unterlagen bezogenen Bekanntmachungsantrag, so liegt darin regelmäßig der Verzicht darauf, das über den nunmehrigen Anspruch hinausgehende Patentbegehren in dem auf die ursprüngliche Anmeldung eingeleiteten (oder in einem davon abzuzweigenden) Erteilungsverfahren weiterzuverfolgen.

Der erkennende Senat stimmt dieser "Regel" und im wesentlichen auch der vom Beschwerdesenat dafür gegebenen Begründung zu.

aa) Mit Recht ist der Beschwerdesenat (unter III 2 b des angefochtenen Beschlusses) bei der hier in Rede stehenden Auslegung eines Bekanntmachungsantrages von einer Betrachtung der Bedeutung der "Bekanntmachung" im Rahmen des gesamten Patenterteilungsverfahrens ausgegangen. Die Bekanntmachung (§ 30 PatG) bildet den Abschluß des Verfahrens

zur Prüfung einer Patentanmeldung durch die Prüfungsstelle (§ 28 PatG), - falls diese nicht zur Zurückweisung der Anmeldung wegen formeller oder sachlicher Mängel gelangt (§ 29 PatG), sondern die Erteilung eines Patenten "nicht für ausgeschlossen erachtet" -, und legt zugleich für die weiteren Abschnitte des Erteilungsverfahrens sowie für die mit der Bekanntmachung eintretende materiellrechtliche Wirkung des einstweiligen Patentschutzes den "Gegenstand der Anmeldung" fest. Es gibt in ein und demselben Erteilungsverfahren nur eine, einheitliche Bekanntmachung. Bekanntgemacht wird alles, was - noch - "Gegenstand der Anmeldung" in diesem Erteilungsverfahren sein soll, und umgekehrt ist "Gegenstand der Anmeldung" in diesem Erteilungsverfahren nunmehr alles das und nur das, was bekanntgemacht wird. Eine "Teil"-Bekanntmachung in dem Sinne, daß zunächst nur ein Teil der Anmeldung und später in demselben Verfahren durch eine "Nachtrags"-Bekanntmachung noch ein anderer Teil der Anmeldung bekanntgemacht würde, gibt es nicht. Daß zu ein und derselben Anmeldung mehrere Bekanntmachungen ergehen, ist nur auf die Weise möglich, daß ein Teil der Anmeldung - sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind - aus dem bisherigen "Stamm"-Verfahren ausgeschieden und in einem davon "abgezweigten" anderen Verfahren geprüft und bekanntgemacht wird. Es gibt aber auch keine "Teil"-Bekanntmachung in dem Sinne, daß nur ein Teil der Anmeldung bekanntgemacht und ein anderer Teil gleichzeitig oder später zurückgewiesen würde. Die Bekanntmachung muß vielmehr einerseits die Anmeldung so vollständig erledigen, daß in dem durch die Bekanntmachung abgeschlossenen Prüfungsverfahren nichts mehr zu prüfen und deshalb auch nichts mehr zurückzuweisen ist; und sie muß sich andererseits mit dem decken, was nach dem Willen des Anmelders bekanntzumachender Gegenstand seiner Anmeldung sein soll; bleibt der Anmelder dabei, daß etwas

anderes und insbesondere etwas Weitergehendes als Gegenstand seiner Anmeldung bekanntgemacht werden soll, als der Prüfer glaubt bekanntmachen zu können, so muß die ganze Anmeldung zurückgewiesen werden.

bb) Diese dem Gesetz entsprechenden und vom Patentamt in ständiger Praxis befolgten Verfahrensgrundsätze sind den ständig mit Patentanmeldungen befaßten Kreisen, namentlich den Patentanwälten, den Erlaubnisscheininhabern und den Patentsachbearbeitern größerer Unternehmen, bekannt. Zumindest können die Prüfer des Patentamts davon ausgehen, daß solche Personen diese Grundsätze kennen und bei ihren Erklärungen und Anträgen gegenüber dem Patentamt in Rechnung stellen. Es ist daher auch gerechtfertigt, jedenfalls die von solchen Personen kommenden Erklärungen und Anträge zur "Bekanntmachung" einer Patentanmeldung so auszulegen, wie der Prüfer sie im Hinblick auf das von ihm weiter einzuschlagende Verfahren verstehen muß. Das bedeutet nach dem zu aa) Ausgeführten, daß jedenfalls dann, wenn ein durch eine solche Person vertretener Anmelder sich mit einem vom Prüfer vorgeschlagenen beschränkten Patentanspruch einverstanden erklärt, eine diesem Anspruch angepaßte neue Beschreibung vorlegt und einen auf diese Unterlagen bezogenen Bekanntmachungsantrag stellt, das vom Prüfer als dem Erklärungsempfänger in der Regel so aufgefaßt und deshalb auch objektiv so ausgelegt werden muß, daß der Anmelder darauf verzichten will, das über den nunmehrigen Anspruch hinausgehende Patentbegehren seiner Anmeldung in dem anhängigen Verfahren weiterzuverfolgen. Anders ist es freilich, wenn sich aus dem Wortlaut der Erklärung selbst oder aus den zu ihrer Auslegung heranzuziehenden, dem Prüfer bekannten Umständen ergibt, daß ein solcher Verzicht nicht gewollt ist, wenn also insbesondere ein "Vorbehalt" ausdrücklich erklärt oder nach den Umständen als erklärt anzusehen ist,

daß auch das über den nunmehr bekanntzumachenden Anspruch hinausgehende Patentbegehren weiterverfolgt werden soll. Für einen solchen "Vorbehalt" und seine Rechtsfolgen macht es dann allerdings einen Unterschied, ob das über den nunmehr bekanntzumachenden Anspruch hinausgehende Patentbegehren einer Ausscheidung - z.B. wegen Uneinheitlichkeit - fähig ist und daher auf eine anderweitige Anmeldung hin in einem vom bisherigen Verfahren "abgezweigten" Verfahren weiterverfolgt werden kann, oder ob dieses Patentbegehren aus einem anderen Grunde - z.B. mangels Neuheit - überhaupt nicht zu einer Patenterteilung und daher auch überhaupt nicht zu einer Bekanntmachung führen kann. Im letzteren Falle würde der "Vorbehalt" einer Aufhebung des Einverständnisses mit dem beschränkten Patentanspruch gleichkommen und deshalb zur Zurückweisung der ganzen Anmeldung führen müssen. Im ersteren Fall dagegen würde, wenn trotz des "Vorbehalts" die Bekanntmachung beschlossen wird, darin zugleich die Zustimmung des Prüfers zur Ausscheidung des nicht bekanntgemachten Teiles aus der "Stammanmeldung" zu erblicken sein.

d) Die Angriffe der Rechtsbeschwerde gegen die aus dem Wortlaut der Eingabe der Anmelderin vom 5. März 1958 hergeleitete, in die Form einer allgemeinen Regel gekleidete Feststellung des Beschwerdesenats können auch insoweit, als sie nicht bereits durch die vorstehenden Ausführungen zu 2 c) von selbst widerlegt sind, keinen Erfolg haben.

aa) Die Rechtsbeschwerde erkennt an sich nicht, daß der angefochtene Beschluß im Gegensatz zu der oben bei 2 a) cc) erwähnten Entscheidung der Beschwerdeabteilung I des Reichspatentamts vom 3. Mai 1930 und damit auch im Gegensatz zu dem Beschluß der Prüfungsstelle im vorliegenden Verfahren vom 18. August 1962 nicht auf eine "Zäsurwirkung" des Be-

kanntmachungsbeschlusses, sondern auf die - allerdings aus der Bedeutung der Bekanntmachung gefolgerte - Auslegung des Bekanntmachungsantrags abstellt. Zu Unrecht aber meint die Rechtsbeschwerde, die Entscheidung des Reichspatentamts vom 3. Mai 1930 sei zumindest seit dem Zwischenbescheid des 5. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 5. Mai 1951 (GRUR 1951, 281) auch nicht mehr geeignet gewesen, so wie das der Beschwerdesenat getan habe, Schlüsse für die Auslegung des Bekanntmachungsantrages daraus herzuleiten. Der Beschwerdesenat hat sich auf die Entscheidung vom 3. Mai 1930 nur in dem Sinne bezogen, daß es im Zeitpunkt der Eingabe der Anmelderin vom 5. März 1958 allgemein bekannt gewesen sei, daß die Rechtsprechung bereits seit mehreren Jahrzehnten einhellig die nachträgliche Ausscheidung nicht bekanntgemachter Teile der ursprünglichen Anmeldung für unzulässig erachtet habe. Diese Bedeutung aber kam der Entscheidung des Reichspatentamts vom 3. Mai 1930 auch im Jahre 1958 trotz des Zwischenbescheides des 5. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 5. Mai 1951 schon deshalb noch zu, weil dieser Zwischenbescheid, wie darin eingehend dargestellt und hervorgehoben, einen besonders liegenden Fall betraf und deshalb auch ausdrücklich betonte, er wolle "prinzipiell" von den Rechtsgrundsätzen der Entscheidung vom 3. Mai 1930 nicht abgehen.

bb) Nicht gerechtfertigt ist auch die Rüge der Rechtsbeschwerde, der Beschwerdesenat habe, weil die Prüfungsstelle im Beschluß vom 18. August 1962 die hier in Rede stehende "Ausscheidung" in Anlehnung an die Gedankengänge der Entscheidung vom 3. Mai 1930 als nach dem Verfahrensstand nicht mehr "möglich" angesehen habe, nicht seinerseits unter dem von der Prüfungsstelle gar nicht erörterten Gesichtspunkt eines "Verzichts" über die Sache entscheiden dürfen. Der

Beschwerdesenat war nicht nur befugt, sondern auch verpflichtet, das Begehren der Ausscheidungsanmeldung unter allen rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen und, wenn ihm die von der Prüfungsstelle gegebene Begründung nicht zutreffend, die Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen richtig erschien, die Beschwerde zurückzuweisen (vgl. auch § 563 ZPO). Zu einer Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsstelle bestand entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde schon deshalb weder ein Anlaß noch eine Befugnis, weil es sich bei dem Vorgehen der Prüfungsstelle nicht um einen Verfahrensmangel handelte.

cc) Die Angriffe der Rechtsbeschwerde gegen die Bemerkung des Beschwerdesenats, es sei "nicht möglich", nur einen Teil der Anmeldung bekanntzumachen, weitere Teile aber ohne Bekanntmachung im Verfahren zu belassen, lassen sich nur damit erklären, daß sie diese Bemerkung aus dem Zusammenhang reißt und bei isolierter Betrachtung mißversteht. Denn daß - wie sie dieser Bemerkung entgegenhält - im Falle der Uneinheitlichkeit einer Anmeldung im Zusammenhang mit dem Antrag auf Bekanntmachung des einen Teils die Ausscheidung des anderen Teils erklärt oder zunächst auch lediglich "vorbehalten" werden kann, ist im angefochtenen Beschluß durchaus berücksichtigt. Die im Anschluß an diese Bemerkung vom Beschwerdesenat angestellten Erwägungen über das "Wesen einer aufgebotsartigen öffentlichen Bekanntmachung" und die daraus für die vorliegende Streitfrage herzuleitenden Folgerungen sind, wie sich aus den Ausführungen oben bei 2 c) ergibt, für das Ergebnis nicht tragend. Die von der Rechtsbeschwerde dagegen erhobenen Rügen können deshalb auf sich beruhen.

dd) Zu Unrecht meint die Rechtsbeschwerde, der Beschwerdesenat habe hier unzulässigerweise aus einem "Schweigen" den Schluß auf einen "Verzicht" gezogen. Nicht aus dem, was in solchen Erklärungen wie denen in der Eingabe der Anmelderin vom 5. März 1958 fehlt, sondern aus dem, was solche Erklärungen "positiv" aussagen, hat der Beschwerdesenat geschlossen, daß auf die Weiterverfolgung des Patentbegehrens, das nicht Gegenstand des Bekanntmachungsantrages ist, verzichtet werde.

ee) Der Rechtsbeschwerde ist zwar zuzugeben, daß der Prüfer, wenn er Zweifel daran hat, ob in einem Fall wie dem vorliegenden die in den neuen Unterlagen nicht enthaltenen Teile der Anmeldung fallen gelassen oder in einer gesonderten Ausscheidungsanmeldung weiterverfolgt werden sollen, gut daran tun wird, das durch eine Rückfrage bei dem Anmelder zu klären. Das ändert jedoch nichts daran, daß dann, wenn der Prüfer keine Zweifel hat und deshalb auch nicht bei dem Anmelder anfragt, der Anmelder seine Erklärungen so gegen sich gelten lassen muß, wie sie der Prüfer auffassen mußte und durfte.

ff) Gegenüber den wiederholten Bemerkungen der Rechtsbeschwerde, die Anmelderin habe niemals auf einen Schutz für die nicht mit bekanntgemachten Teile der Anmeldung ~~verzichten~~ verzichten wollen, ist klarzustellen, daß es hier nur darum geht, ob in solchen Erklärungen wie denen in der Eingabe der Anmelderin vom 5. März 1958 ein Verzicht auf die Weiterverfolgung der nicht mit bekanntzumachenden Teile einer Anmeldung in dem anhängigen (oder einem davon abzweigenden) Verfahren liegt. Die Frage, inwieweit darin zugleich ein Verzicht auf materiellen Patentschutz liegt, steht hier nicht zur Erörterung.

3. Die vom Beschwerdesenat aufgestellte, vom erkennenden Senat gebilligte allgemeine Regel schließt es nicht aus, daß im Einzelfall trotz solcher Erklärungen wie denen in der Eingabe der Anmelderin vom 5. März 1958 aus besonderen Gründen ein Verzicht auf die Weiterverfolgung der nicht mit bekanntzumachenden Teile der Anmeldung nicht anzunehmen ist, insbesondere dann, wenn ein "Vorbehalt" ausdrücklich erklärt oder nach den Umständen des Falles als erklärt anzusehen ist, diese Teile in einer Ausscheidungsanmeldung weiterverfolgen zu wollen. Der Beschwerdesenat hat diese im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegende Frage unter dem Gesichtspunkt erörtert, daß es eine Reihe von "Auslegungshinweisen" gebe, die es bestätigten, daß das, was nach dem Wortlaut der Eingabe vom 5. März 1958 als erklärt anzusehen sei, dem wirklichen Erklärungswillen der Anmelderin entsprochen habe. Was der Beschwerdesenat unter diesem Gesichtspunkt ausgeführt hat, kann aber zugleich als Begründung dafür gelten, daß ein "Vorbehalt" der gedachten Art, der unzweifelhaft von der Anmelderin nicht ausdrücklich erklärt worden ist, auch nicht nach den Umständen des Falles als erklärt angesehen werden kann. Der erkennende Senat vermag diesen Ausführungen des Beschwerdesenats zwar nicht allenthalben zu folgen; sie tragen aber jedenfalls im Ergebnis die Entscheidung.

.....

4. Die Rechtsbeschwerde rügt es schließlich noch als einen Verfahrensverstoß im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG (richtiger: § 41 q Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 551 Nr. 7 ZPO) oder des § 286 ZPO (richtiger: § 41 h PatG), daß der Beschwerdesenat, wenn er in der Eingabe der Anmelderin vom 5. März 1958 einen "Verzicht" sah, nicht geprüft habe, ob in späteren Eingaben, insbesondere in der Eingabe vom 16. Juli 1959, eine Anfechtung

LSa

dieses Verzichts erblickt werden könne oder müsse. Auch diese Rüge kann keinen Erfolg haben.

Für die Annahme der Rechtsbeschwerde, der Beschwerdesenat habe die Anfechtung des Verzichts, weil er sie im angefochtenen Beschluß nicht erörtert habe, ersichtlich schlechterdings für verfahrensmäßig unzulässig angesehen, besteht kein Anhaltspunkt. Die Zulässigkeit der Anfechtung von Erklärungen gegenüber dem Patentamt ist nicht nur in der von der Rechtsbeschwerde angeführten Entscheidung des Deutschen Patentamts B1PMZ 1954, 49 ff, sondern auch in mehreren Entscheidungen des Bundespatentgerichts anerkannt worden (vgl. z.B. BPatGerE 1, 21; 2, 56, 60).

Es ist jedoch nichts dafür dargetan, daß hier ein zur Anfechtung berechtigender Irrtum im Sinne der §§ 119, 120 BGB obgewaltet hätte. Die vom Beschwerdesenat und auch hier im einzelnen erörterten Vorgänge im Erteilungsverfahren schließen die Annahme aus, die Vertreter der Anmelderin hätten im unklaren darüber gewesen sein können, daß ihr Schriftsatz vom 5. März 1958 vom Prüfer als Verzicht auf die Weiterverfolgung der darin nicht mehr erwähnten Teile der ursprünglichen Anmeldung aufgefaßt werden würde. Der Beschwerdesenat hat vielmehr, wie oben zu 3. erwähnt und jedenfalls zu 3 a), c) und d) gebilligt, eine Reihe von "Auslegungshinweisen" gefunden, die es bestätigten, daß das, was nach dem Wortlaut der Eingabe vom 5. März 1958 als erklärt anzusehen sei - nämlich der Verzicht auf die Weiterverfolgung der nicht mit bekanntzumachenden Teile der Anmeldung y , dem wirklichen Erklärungswillen der Anmelderin und ihrer Vertreter entsprochen habe. Bei dieser Sachlage war es kein Verfahrensfehler, wenn der Beschwerdesenat das Gleiche nicht noch einmal ausdrücklich zur Verneinung der Rechtswirksamkeit einer - von der An-

melderin übrigens erstmals in der Rechtsbeschwerdeinstanz behaupteten - "Anfechtung" des Verzichts festgestellt hat.

5. Nach alledem war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.

Die Entscheidung konnte gemäß § 41 w Abs. 1 PatG ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Es bestand kein Anlaß, der Anregung der Rechtsbeschwerdeführerin folgend einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuordnen, da eine weitere Aufklärung davon nicht zu erwarten und auch nicht erforderlich war.

Nastelski

Bock

Spreng

Löschner

Claßen