

2100 055

29

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 24 Abs. 4 Satz 2; PatÄndG 1967 Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1

Rechtliche Interessen des Patentanmelders werden nicht dadurch beeinträchtigt, daß das Patentamt der Offenlegungsschrift - von dem Fall rechtzeitiger Einreichung neuer vollständiger Unterlagen gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatÄndG abgesehen - nur die ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung zugrunde legt.

BGH, Beschl. v. 27. November 1969 - X ZB 11/69 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X_ZB_11/69

Verkündet am

27. November 1969
Schwingen,
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung

der Firma

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 1969 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen, Schneider, Trüstedt und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 4. Senats (juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 16. Mai 1969, zugestellt am 9. Juli 1969, wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I. Die Beschwerdeführerin hat am 23. Oktober 1964 beim Deutschen Patentamt eine Patentanmeldung mit fünf Patentansprüchen eingereicht. Nach einem Bescheid des Prüfers vom 31. März 1966 hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 29. August 1966 anstelle der ursprünglichen fünf Patentansprüche vier teilweise abgeänderte Patentansprüche eingereicht, für die Seiten 4 und 8 der ursprünglichen Beschreibung zwei abgeänderte Textseiten überreicht und im übrigen um Abänderung von drei Worten auf anderen Seiten der Beschreibung gebeten.

Am 1. März 1968 hat das Patentamt der Anmelderin eine Benachrichtigung vom 22. Februar 1968 zugestellt, die auf Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Än-



derung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 (PatÄndG) Bezug nimmt. Darin ist die Anmelderin darauf hingewiesen worden, daß nach Ablauf von 6 Monaten ab Zustellung der Benachrichtigung, jedoch nicht vor dem 1. Oktober 1968, der Hinweis gemäß § 24 Abs. 4 Satz 1 PatG in der Fassung des Änderungsgesetzes über die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Akten der Patentanmeldung veröffentlicht werde. In der Benachrichtigung heißt es unter anderem:

"Für den Umfang der Freigabe der Akteneinsicht ist es von Bedeutung, ob innerhalb der Frist von 6 Monaten ab Zustellung der Benachrichtigung neue, vollständige Unterlagen (§ 26 Abs. 1 PatG) eingereicht worden sind oder nicht. Im Fall der Einreichung neuer Unterlagen steht nur die Einsicht in diese Unterlagen, die vom Patentamt als neu eingereicht zu kennzeichnen sind, jedermann frei. Für die Einsicht in die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes entstandenen Teile von Akten dieser Patentanmeldungen verbleibt es bei den bisherigen Vorschriften. Sind keine neuen Unterlagen eingereicht, so steht die Einsicht auch in die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes entstandenen Teile der Akten jedermann frei. Die Einreichung neuer Unterlagen ist daher nur erforderlich, wenn aus triftigen Gründen ein Interesse daran besteht, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes entstandenen Aktenteile geheimzuhalten."

Die Patentanmelderin hat auf die Benachrichtigung zunächst mit einer Eingabe vom 2. April 1968 geantwortet, in der es heißt:

"Falls die Anmeldung nicht vor dem 1.10.68 bekanntgemacht werden sollte, dann sollen für die Auslegeschrift die ursprünglichen Seiten 4 und 8 durch die gleich bezifferten Seiten vom 29.8.66 ersetzt werden. Weiter sollen auf den Seiten 6, 10 und 11 die im vorletzten Absatz der Eingabe vom 29.8.66 erbetenen Änderungen vorgenommen werden."

Mit einer weiteren am 7. September 1968 beim Patentamt eingegangenen Eingabe hat die Patentanmelderin dann "zwei Kopien der für die Offenlegungsschrift bestimmten Unterlagen" überreicht, in denen alle beantragten Änderungen der Beschreibung und der Patentansprüche berücksichtigt waren.

Durch Beschluß vom 4. Dezember 1968 hat die Prüfungsstelle den Antrag der Anmelderin, die am 7. September 1968 eingereichten Unterlagen der Offenlegungsschrift zugrunde zu legen, zurückgewiesen mit der Begründung, daß die der Anmelderin gewährte Frist von 6 Monaten bereits vor Einreichung der am 7. September 1968 eingegangenen Unterlagen abgelaufen gewesen sei und daher im Interesse der Öffentlichkeit und der Anmelderin die ursprünglich eingereichten Unterlagen der Offenlegungsschrift zugrunde gelegt werden würden.

Gegen diesen Beschluß hat die Patentanmelderin Beschwerde erhoben. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde durch Beschluß vom 16. Mai 1969, der Patentanmelderin zugestellt am 9. Juli 1969, zurückgewiesen. Es ist hierbei im wesentlichen den Erwägungen des Patentamts gefolgt. In dem Beschluß ist die Rechtsbeschwerde zugelassen worden, "weil die hier erörterten Fragen des Überleitungsrechts nach dem Änderungsgesetz neu und für eine größere Anzahl gleicher oder

ähnlich gelagerter Fälle von grundsätzlicher Bedeutung" seien.

II. Mit ihrer rechtzeitig und in gehöriger Form eingelegten und begründeten Rechtsbeschwerde beantragt die Patentanmelderin, den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Dazu trägt sie unter anderem vor: Die Übung des Patentamts, nur die ursprünglichen Unterlagen einer Patentanmeldung offenzulegen, sei nach dem Patentänderungsgesetz von 1967 nicht zwingend. Sie könnte deshalb nicht als zulässig angesehen werden, wenn rechtliche Belange des jeweiligen Patentanmelders dadurch beeinträchtigt würden. Das sei aber der Fall, wenn ein Anmelder daran gehindert werde, auf dem Wege über die Offenlegungsschrift die Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen, daß er seine Anmeldung nur in eingeschränkter Fassung aufrecht erhalte. Durch die Offenlegungsschrift ohne Berücksichtigung einer solchen Einschränkung werde die Fachwelt über den Umfang der Anmeldung irregeleitet und der dem Anmelder nach § 24 Abs. 5 PatG zustehende Entschädigungsanspruch gefährdet. Deshalb müßten die rechtlichen Interessen eines Anmelders daran, der Offenlegungsschrift eine geänderte Fassung zugrunde zu legen, unabhängig von der 6-Monatsfrist des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatÄndG gewahrt werden. Die Anmelderin habe im vorliegenden Falle überdies bereits durch die rechtzeitige Eingabe vom 2. April 1968 deutlich zu erkennen gegeben, daß sie die Offenlegung in eingeschränkter Form wünsche.

III. Die Angriffe der Rechtsbeschwerde gegen den angefochtenen Beschluß des Bundespatentgerichts greifen nicht durch.

a) In ihrem von der Prüfungsstelle zurückgewiesenen Antrag verlangt die Anmelderin, daß die von ihr nach dem Zeitpunkt ihrer Anmeldung eingereichten gegenüber der ursprünglichen Beschreibung und den ursprünglichen Patentansprüchen abgeänderten Unterlagen der Offenlegungsschrift zugrunde gelegt werden sollen. Darauf hat sie jedoch, wie der angefochtene Beschluß zutreffend ausführt, keinen rechtlich begründeten Anspruch.

1. Nach dem neuen Patenterteilungsverfahren auf Grund des Patentänderungsgesetzes von 1967 erfolgt die "Offenlegung" einer noch nicht bekanntgemachten Patentanmeldung nach 18 Monaten durch einen "Hinweis" auf die Anmeldung im Patentblatt (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 Satz 1 PatG). Daneben kann das Patentamt auch den jedermann zur Einsicht freistehenden Akteneinhalt der Anmeldung in einer besonderen "Offenlegungsschrift" veröffentlichen (§ 24 Abs. 4 Satz 2 PatG). Für die am 1. Oktober 1968 bereits eingereichten Patentanmeldungen - also auch für die vorliegende - bestimmt Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatÄndG keine Einschränkung der freien Akteneinsicht in die ursprünglichen Anmeldeunterlagen, wenn der Patentsucher innerhalb von 6 Monaten nach einer Benachrichtigung des Patentamts neue vollständige Unterlagen einreicht. Diese Voraussetzung hat die Anmelderin nicht erfüllt.

aa) Die Eingabe der Anmelderin vom 2. April 1968 an das Patentamt enthält keine "neuen vollständigen Unterlagen", wie sie vom Gesetz (Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatÄndG) für diesen Fall vorgeschrieben sind. Auf dieses gesetzliche Erfordernis war sie durch Benachrichtigung des Patentamts vom 22. Februar 1968 klar und deutlich hingewiesen worden.

bb) Die der Anmelderin zur etwaigen Einreichung neuer vollständiger Unterlagen gesetzte Frist von 6 Monaten hat sie hinsichtlich ihrer am 7. September 1968 eingegangenen Unterlagen nicht eingehalten. Die gesetzlich festgelegte 6-Monatsfrist konnte vom Patentamt nicht verlängert werden.

Die Anmelderin kann sich folglich nicht auf die genannten Bestimmungen berufen, die das Patentamt dann, wenn der Anmelder innerhalb der 6-Monatsfrist neue vollständige Unterlagen einreicht, dazu verpflichten, diese statt der ursprünglichen Unterlagen zum Inhalt einer Offenlegungsschrift zu machen.

2. Die Rechtsbeschwerde greift aber auch nicht durch, wenn sie geltend macht, daß die Anmelderin - unabhängig von der 6-Monatsfrist - in ihren Rechten verletzt werde, falls ihre nachträglichen Änderungen der Anmeldeunterlagen in der Offenlegungsschrift nicht berücksichtigt würden.

aa) Nach der Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 16. November 1967 (BlPMZ 1967, 361; ebenso die Richtlinien des Präsidenten des Deutschen Patentamts für die Prüfung von Patentanmeldungen vom 16. Juni 1969 unter VII 2 d, BlPMZ 1969,

202, 217/218) sollen - von dem Fall rechtzeitiger Einreichung neuer vollständiger Unterlagen abgesehen - die ursprünglichen Unterlagen einer Patentanmeldung ohne etwaige zwischenzeitliche Änderungen und ohne Berücksichtigung des bisherigen Prüfungsergebnisses der Offenlegungsschrift zugrunde gelegt werden. Dagegen sind in Übereinstimmung mit den Gründen des angefochtenen Beschlusses rechtliche Bedenken nicht zu erheben. Das Patentamt hat sich dabei im Rahmen des ihm vom Gesetz eingeräumten Ermessens gehalten.

Nach § 24 Abs. 4 Satz 2 PatG "kann" das Patentamt neben dem nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 PatG erforderlichen Hinweis auf die Möglichkeit der Akteneinsicht eine besondere Offenlegungsschrift herausgeben. Diese zusätzliche Maßnahme nach § 24 Abs. 4 Satz 2 PatG dient nach dem Zusammenhang der Bestimmungen "auch" der weiteren Durchführung der "Offenlegung" der Patentanmeldung. Sie ist also ebenso wie die eigentliche Offenlegung durch Freigabe der Akteneinsicht zur Unterstützung des damit verfolgten Zweckes bestimmt. Die Offenlegung soll angesichts des ungewissen Zeitpunktes einer Bekanntmachung der Anmeldung (nach Prüfung auf Antrag) die Öffentlichkeit auf die Existenz der Patentanmeldung "hinweisen", um sie zu einem möglichst frühen Zeitpunkt über ein in Zukunft mögliches Schutzrecht zu unterrichten. Neben diesem allein für die Allgemeinheit bestimmten Charakter der Offenlegung soll die zusätzliche Veröffentlichung des Akteninhalts auch im Interesse des Anmelders dazu mithelfen, den Inhalt einer angemeldeten Erfindung insbesondere dem Ausland gegenüber als öffentliche Druckschrift auszuweisen (vgl. A. Krieger, Das neue

Patent- und Warenzeichenrecht, 1968, Abschnitt
Materialien, S. 234).

Aus dem Sinn dieser Maßnahme geht hervor, daß das Patentamt nicht nur frei ist in dem Entschluß, überhaupt Offenlegungsschriften herauszugeben, sondern auch darin, wie es solche Schriften zur Unterstützung der Offenlegung von Patentanmeldungen gestalten will. Wenn im angefochtenen Beschluß dazu gesagt wird, daß insbesondere der Charakter der Offenlegungsschrift als öffentliche Druckschrift es nicht zulasse, daß in ihr unter Umständen ungeprüfte Erweiterungen die Öffentlichkeit über die im Prioritätszeitpunkt vorhandene Offenbarung irreführen könnten, so kann es hier dahingestellt bleiben, ob dieser Grund eine Berücksichtigung späterer Änderungen zwingend ausschließen würde; jedenfalls erscheint die Aufnahme der ursprünglichen Unterlagen in die Offenlegungsschrift schon deshalb zweckmäßig und ausreichend, weil aus ihnen in jedem Falle hervorgeht, mit welchem Inhalt eines später möglicherweise daraus hervorgehenden Schutzrechtes die Öffentlichkeit überhaupt rechnen kann.

bb) Die vom Patentamt in der genannten Verlautbarung vorgesehene allgemeine Regelung belastet die Anmelderin entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht ungebührlich; sie gefährdet auch nicht ihre rechtlichen Interessen. Es ist entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht ersichtlich, wie durch die Regelung der Ansprüche der Anmelderin auf angemessene Entschädigung bei Benutzung ihres Erfindungsgedankens durch Dritte in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden könnte. Hat nämlich ein An-

melder vor der Offenlegung z.B. in Anpassung an den Stand der Technik seine Anmeldung sachlich eingeschränkt, so geht zwar der Inhalt der offengelegten Unterlagen über das hinaus, worauf er einen Entschädigungsanspruch stützen könnte. Seine Rechtsstellung wird aber dadurch nicht beeinträchtigt. Durch die genannte amtliche Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 16. November 1967 ist der interessierten Fachwelt bekannt, daß die Offenlegungsschrift nur die Unterlagen zum Anmeldezeitpunkt - von dem genannten Überleitungsfall abgesehen - berücksichtigt. Wer sich deshalb über den Stand einer Anmeldung näher unterrichten will, von deren Existenz er durch eine Offenlegungsschrift erfahren hat, der kann jederzeit in die betreffenden Anmeldeunterlagen Einsicht nehmen und sich damit auch über die neueste Fassung der Unterlagen unterrichten.

b) Da der angefochtene Beschluß entgegen den Ausführungen der Rechtsbeschwerde nicht auf einer Verletzung des Gesetzes beruht (§ 41 q Abs. 2 PatG), mußte der Rechtsbeschwerde der Erfolg versagt bleiben.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 41 y Abs. 1
Satz 2 PatG.

Spreng

Claßen

Schneider

Trüstedt

Bruchhausen