

18

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 30; ZPO § 319; BGB § 119

- a) Bei einem offenbaren Widerspruch zwischen dem von der Patenterteilungsbehörde Gewollten und dem in einer Entscheidung Ausgesprochenen ist eine nachträgliche Berichtigung möglich.
- b) Die Irrtumsanfechtung einer den Inhalt der Anmeldung betreffenden Erklärung ist auf alle Fälle dann ausgeschlossen, wenn die Erklärung des Anmelders Grundlage einer Entscheidung geworden ist, die Wirkung nach außen entfaltet.

BGH, Beschl. v. 15. März 1977 - X ZB 11/75 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 11/75

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 14 96 714.7 (A 482 296)

der Firma A [REDACTED] R [REDACTED] and Development Ltd., M [REDACTED]
(Kanada),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. die Firma M [REDACTED] GmbH, K [REDACTED], W [REDACTED]
Straße [REDACTED],

2. die Firma H [REDACTED] AG, F [REDACTED],
Zustellungsanschrift: K [REDACTED] Niederlassung der H [REDACTED] AG
- Patentabteilung -, W [REDACTED]-B [REDACTED], R [REDACTED]-
straße [REDACTED],

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -



- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 15. März 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und Rebitzki

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
gegen den Beschluß des 32. Senats
(technischen Beschwerdesenats XX) des
Bundespatentgerichts vom 4. Februar 1975
wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechts-
beschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Am 1. Februar 1965 meldete die Anmelderin ein Patent an, das sie mit "Verfahren und Vorrichtung für die anodische Oxydation von Aluminium" bezeichnete. In der Beschreibungseinleitung wurde als ein besonderes Ziel der Erfindung genannt das Aufbringen von relativ dicken, porösen, anodischen Oxydüberzügen einer Stärke von mindestens 0,0254 mm (0,1 mil) auf schnelle und kontinuierliche Weise. Im Verlauf der Beschreibung der Erfindung



teilte die Anmelderin mit, die Geschwindigkeit des Bandvorschubes werde im allgemeinen durch die Stärke des gewünschten anodischen Oxydfilms gesteuert, wobei auch die Länge des Eloxierweges und die angelegte Stromdichte eine Rolle spielten. Für viele Zwecke seien Geschwindigkeiten in der Größenordnung von etwa 0,30 bis 6 m pro Minute zweckmäßig. Auf diese Weise seien beispielsweise anodische Oxydfilme bis zu einer Stärke von 0,025 mm auf den Folienflächen mit hoher Ausbeute hergestellt worden. Filme von 0,025 mm Stärke würden bei einer Bandgeschwindigkeit von etwa 1,50 m pro Minute, Filme von 0,005 mm Stärke bei einer schnelleren Geschwindigkeit von 7,60 m pro Minute, sehr dünne Filme in der Größenordnung von 0,00025 mm bei hohen Banddurchlaufgeschwindigkeiten, zum Beispiel bei 76 bis 228 m pro Minute hergestellt (S. 26/27 ErtA.). Die Oxydation eines 27 cm breiten und 0,6 mm starken Aluminiumbandes sei mit einer Geschwindigkeit von etwa 150 cm/Min. erfolgt. Dabei sei ein poröser anodischer Überzug von ungefähr 0,0225 mm auf beiden Seiten des Bandes entstanden (S. 38 ErtA.). Bei sehr hoher Geschwindigkeit (118 m/Min.) habe die anodische Filmstärke 0,00025 mm betragen. Bei der anodischen Oxydation von Aluminiumdraht mit einer Drahtdurchlaufgeschwindigkeit von 61 m pro Minute habe die Filmstärke 4 bis 5 μ betragen (S. 39 ErtA.). Der Patentanspruch 1 der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen lautete wie folgt:

- "1. Verfahren zur Herstellung eines relativ dicken, porösen, anodischen Oxydfilms auf Aluminiumbändern oder -draht, dadurch gekennzeichnet, daß das Band bzw. der Draht nach und nach durch eine elektrolytische Reinigungszone, in der eine positive Elektrode in Kontakt mit dem Elektrolyt

gehalten wird und durch eine Eloxierzone befördert wird, in der eine negative Elektrode in Kontakt mit dem Elektrolyt gehalten wird, der zumindest in der Eloxierzone in turbulenter Strömung entlang des bewegten Aluminiumbandes bzw. -drahtes gehalten wird, und daß Gleichstrom zwischen der positiven und der negativen Elektrode durch den Elektrolyt und das Aluminiumband bzw. den Aluminiumdraht mit einer Stromdichte von mindestens 100 mA/cm^2 , vorzugsweise mindestens 320 mA/cm^2 , bezogen auf die in der Eloxierzone exponierte Oberfläche, geleitet wird."

Die Anmeldungsunterlagen wurden am 8. Oktober 1970 offengelegt. Bereits am 12. November 1968 hatte die Anmelderin den Prüfungsantrag gestellt.

Auf Vorschlag des Prüfers reichte die Anmelderin am 5. März 1971 vier allein das Verfahren betreffende Patentansprüche ein, deren Anspruch 1 wie folgt lautet:

- "1. Verfahren zur kontinuierlichen anodischen Herstellung von mindestens $25,4 \mu$ dicken und porösen Oxidschichten auf Aluminiumband oder -draht, wobei das Band bzw. der Draht als Mittelleiter zunächst eine kathodische Reinigungszone und anschließend eine anodische Oxydationszone durchläuft, dadurch gekennzeichnet, daß die Reinigungszone mit der Oxydationszone über eine Verbindungszone offen verbunden und die Verbindungszone so bemessen ist, daß der in der Verbindungszone im Bad auftretende Verluststrom weniger als 25 %, vorzugsweise weniger als 5 % des Gesamtstromes beträgt und der Elektrolyt in turbulenter Strömung längs des bewegten Aluminiumbandes oder -drahtes gehalten und die anodische Oxydation mittels Gleichstrom bei einer Stromdichte von mindestens 100 mA/cm^2 , vorzugsweise mindestens 320 mA/cm^2 durchgeführt wird."

Am 6. Mai 1971 erklärte die Anmelderin ihr Einverständnis dazu, daß alle Ausführungen in den auszulegenden Unterlagen, die Schichtstärken unter $25,4\mu$ betreffen, gestrichen werden (S. 163 i.V.m. S. 160 ErtA.). Am 11. Juni 1971 beschloß die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts die Bekanntmachung der Anmeldung mit der Bezeichnung:

"Verfahren zur kontinuierlichen anodischen Herstellung von mindestens $25,4\mu$ dicken und porösen Oxidschichten auf Aluminiumband oder -draht".

Die Auslegung erfolgte am 11. November 1971 mit der Auslegeschrift 1 496 714.

Gegen die Erteilung des Patents erhoben die Firmen M [REDACTED] GmbH und Kalle AG Einspruch. Die Einsprechende M [REDACTED] GmbH machte unter anderem geltend, anodische Oxidschichten auf der Oberfläche eines Aluminiumbandes oder -drahtes von verhältnismäßig großer Dicke, nämlich von mindestens $25,4\mu$ Stärke, die ihrer Natur nach spröde seien, seien bisher industriell nicht gefragt gewesen. Sie würden beim Aufwickeln des Bandes durch Sprödrisse beschädigt. Deshalb sei die gewerbliche Verwertbarkeit des beschriebenen Verfahrens zweifelhaft (S. 2 und 5 Einspr. A I). Die Einspruchsschrift der Firma M [REDACTED] vom 7. Februar 1972 ist den Vertretern der Anmelderin am 8. März 1972 zugesandt worden (S. 10 Einspr. A I).

Am 20. März 1973 hat die Anmelderin beantragt,

den Wert der Dicke der Oxidschicht von $25,4\mu$ in einen Wert von $2,54\mu$ im Titel, im Anspruch 1, Zeile 2 und entsprechend in Spalte 1, Zeile 10

der Auslegeschrift zu berichtigen und ein Patent unter Zugrundelegung der berichtigten Auslegeschrift zu erteilen,

hilfsweise ein Patent im Rahmen der bekanntgemachten Unterlagen zu erteilen.

Die Anmelderin hat geltend gemacht, die Umrechnung des in den ursprünglichen und den offengelegten Anmeldungsunterlagen in Klammern gesetzten Wertes der Oxydschichtstärke von mindestens 0,1 mil in den metrischen Wert sei versehentlich um eine Zehnerpotenz zu groß angegeben worden. Der tatsächliche Wert betrage 0,00254 mm. Umgerechnet stelle der Wert von 2,54 μ den richtigen Mindestwert dar (S. 19 Einspr. A I).

Die Patentabteilung 45 des Deutschen Patentamts hat das nachgesuchte Patent mit der Begründung versagt, dem Gegenstand des Anspruchs 1 fehle die Erfindungshöhe. Den Gegenständen der Ansprüche 2 bis 4 komme kein selbständiger patentbegründender Überschuß zu.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr Berichtigungsbegehren weiterverfolgt und mit dem Hauptantrag die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Patenterteilung mit folgendem Patentanspruch 1 und zwei weiteren Ansprüchen begehrt:

- "1. Verfahren zur kontinuierlichen anodischen Herstellung von relativ dicken und porösen Oxidschichten auf Aluminiumband oder -draht, wobei das Band bzw. der Draht als Mittel-leiter zunächst eine kathodische Reinigungszone und anschließend eine direkt daran anschließende Oxydationszone durchläuft und dabei durch den in beiden Zonen enthaltenen

gleichen Elektrolyten gekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, daß Reinigungszone und Oxydationszone über eine Verbindungszone unter Einhaltung eines Strömungsweges von im wesentlichen gleichem Querschnitt und Widerstand durch alle drei Zonen miteinander verbunden sind und die Verbindungszone so bemessen ist, daß der darin auftretende Verluststrom im Bad weniger als 25 %, vorzugsweise weniger als 5 % des Gesamtstromes beträgt, daß ein turbulenter Elektrolytstrom längs des bewegten Aluminiumbandes oder -drahtes umgewälzt wird und daß die anodische Oxydation mittels Gleichstrom einer Stromdichte von mindestens 100 mA/cm^2 , vorzugsweise mindestens 320 mA/cm^2 durchgeführt wird."

Hilfsweise hat sie beantragt,

das Wort "relativ" im Oberbegriff des Patentanspruches 1 durch die Angabe "mindestens $2,54 \mu$ " zu ersetzen. (Hilfsantrag 1).

Äußerst hilfsweise hat sie beantragt,

daß die Mindestangabe " $25,4 \mu$ " lautet (Hilfsantrag 2).

Die Einsprechenden haben beantragt,

die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Sie halten die Berichtigung für unzulässig und den Gegenstand der Anmeldung für nicht patentfähig.

Das Bundespatentgericht hat den Beschluß der Patentabteilung aufgehoben und unter Zurückweisung des Hauptantrages und des Hilfsantrages 1 auf den Hilfsantrag 2 das nachgesuchte Patent erteilt.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechenden beantragen,

die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1.a) Das Bundespatentgericht wertet die Ersetzung der im bekanntgemachten Patentanspruch 1 enthaltenen Angabe über die Mindeststärke der nach dem beanspruchten Verfahren herzustellenden Oxidschichten von $25,4 \mu$ durch die allgemeine Angabe "relativ dick" oder durch den Wert " $2,54 \mu$ " als Erweiterung des Gegenstandes des bekanntgemachten Patentbegehrens. Danach solle nämlich nicht mehr ein Verfahren zur Herstellung von wenigstens $25,4 \mu$ dicken Oxidschichten unter Schutz gestellt werden, sondern ein Verfahren zur Herstellung verhältnismäßig, d. h. unbestimmt dicker Oxidschichten oder um das Zehnfache unter der Mindeststärke nach dem bekanntgemachten Anspruch 1 liegender Oxidschichten geschützt werden. Es hält Änderungen der Anmeldungsunterlagen, die das Patentbegehren auf einen Gegenstand erstrecken, der über den Rahmen der bekanntgemachten Ansprüche hinausgeht, für unzulässig.

b) Hiergegen erhebt die Rechtsbeschwerde keine Rüge. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist insoweit nicht rechtsfehlerhaft; sie geht vielmehr von den Grundsätzen aus, die der beschließende Senat in den Beschlüssen vom 13. Mai 1965 - Ia ZB 23/64 - GRUR 1966, 146, 147 f - Beschränkter Bekanntmachungsantrag - und vom 17. September 1974 - X ZB 17/73 - GRUR 1975, 310, 311 - Regelventil - ausgesprochen hat. Danach wird der Gegenstand der Anmeldung durch die Bekanntmachung für das weitere Erteilungsverfahren und für die mit der Bekanntmachung eintretende materiellrechtliche Wirkung des einstweiligen Schutzes festgelegt. Änderungen der Anmeldung sind danach grundsätzlich nur noch im Rahmen der ausgelegten Unterlagen und im Rahmen der bekanntgemachten Patentansprüche zulässig. Ein Zurückgreifen auf einen ursprünglich weitergehenden Inhalt der Anmeldung ist grundsätzlich ausgeschlossen.

2. a) Der angefochtene Beschluß hält eine Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten in den bekanntgemachten Unterlagen auch noch nach der Bekanntmachung für zulässig. Berichtigt werden können nach seiner Ansicht, die er auf frühere Entscheidungen des Bundespatentgerichts (BPatGerE 13, 77 ff und GRUR 1972, 90 ff) stützt, solche offenbaren Unrichtigkeiten, die sich aus Abweichungen des tatsächlich Erklärten von dem von der entscheidenden Stelle wirklich Gewollten ergeben. Eine offenbare Unrichtigkeit liege dagegen nicht vor, wenn die zu berichtigende Entscheidung in der Fassung, in der sie erlassen wurde, gewollt war. Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts habe sich bei der Angabe der Mindestschichtdicke von 25,4 μ nicht im Ausdruck vergriffen. Sie habe sich ersichtlich allein an den primär gemachten, dem metrischen

System entnommenen Schichtdickenangaben der Anmelderin von 0,0254 mm orientiert und dem Klammerzusatz (0,1 mil) keine Bedeutung beigemessen. Sie habe eine Neufassung des Patentanspruchs mit der folgerichtigen Angabe der Mindestschichtstärke von "25,4 μ " und eine Streichung von Schichtstärken von weniger als "25,4 μ " in der Beschreibung vorgeschlagen. Die Anmelderin habe vorbehaltlos ihr Einverständnis mit dieser Fassung der bekanntzumachenden Unterlagen erklärt. Hieraus folgert das Bundespatentgericht, daß die Prüfungsstelle die Schichtdickenangaben von 25,4 μ bewußt und gewollt in den Bekanntmachungsbeschluß und damit in die auf ihm fußende Auslegeschrift aufgenommen habe. Sie habe nichts anderes als das tatsächlich Erklärte zum Ausdruck bringen wollen.

Der angefochtene Beschluß will an sich auch dann eine Berichtigung patentamtlicher Entscheidungen zulassen, wenn Gegenstand der Unrichtigkeit ein den Naturgesetzen oder gefestigten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechender Entscheidungsinhalt ist. Für einen solchen Fall sei jedoch erforderlich, daß sowohl die Unrichtigkeit als vor allem auch der bei richtiger Betrachtung oder richtiger Sachbehandlung zu gewinnende richtige Entscheidungsinhalt aus dem Zusammenhang der Entscheidung zwingend und für jeden Fachmann ohne weiteres erkennbar hervorgehe. Das Bundespatentgericht hat jedoch zunächst festgestellt, daß die Angabe der Oxidschichtstärke von mindestens 25,4 μ keine naturwissenschaftlichen und technologischen Erkenntnissen widersprechende Unmöglichkeit enthalte. Eine solche sei noch nicht daraus herzuleiten, daß Oxidschichten von mindestens 25,4 μ wegen ihrer Sprödigkeit beim Aufwickeln beschädigt würden und deshalb industriell nicht gefragt seien. In der Literatur

für die anodische Oxydation von Aluminium seien noch weitaus größere Oxidschichtdicken angegeben. Für die Brauchbarkeit von Bändern und Drähten mit Oxidschichten einer Mindeststärke von $25,4\ \mu$ sei letztlich der Verwendungszweck und die Nachbehandlung des oxidierten Materials ausschlaggebend. Oxidfilme einer Stärke von $25,4\ \mu$ ergäben nach den eigenen Angaben der Anmelderin brauchbare Erzeugnisse, sofern das eloxierte Band flach bleibe und nicht aufgewickelt werde. Die bekanntgemachten Unterlagen enthielten hinsichtlich der Oxidschichtstärken auch sonst keine dem Fachmann ohne weiteres ins Auge fallenden Widersprüche oder Unstimmigkeiten. Das Ausführungsbeispiel (Sp. 9, Z. 25 ff der Auslegeschrift) führe nicht zwingend zu einem vom Patentbegehren abweichenden Ergebnis. Selbst wenn man aber gegen die Schichtstärke von mindestens $25,4\ \mu$ ernsthafte naturwissenschaftliche und technologische Bedenken erheben könne und wenn das bereits genannte Ausführungsbeispiel auf eine Unstimmigkeit bei der Schichtstärkenangabe hindeute, ergebe sich für den Fachmann nicht, daß die Mindestschichtdicke von $2,54\ \mu$ allein die richtige und maßgebliche sei.

b) Der angefochtene Beschluß hält im Ergebnis insoweit der Nachprüfung stand, als dem mit dem Hauptantrag und mit dem ersten Hilfsantrag der Anmelderin verfolgten Patentbegehren nicht im Wege einer Berichtigung des Bekanntmachungsbeschlusses und der diesem zufolge bekanntgemachten Unterlagen der Anmeldung, insbesondere der Auslegeschrift, wegen offenbarer Unrichtigkeiten zum Erfolg verholfen werden kann. Der Beschluß über die Bekanntmachung der Anmeldung ist in § 30 Abs. 1 Satz 1 PatG, die Bekanntmachung selbst in § 30 Abs. 2 PatG geregelt. Dort ist zwar keine Regelung für eine Berichtigung des

Bekanntmachungsbeschlusses und der Bekanntmachung wegen offenkbarer Unrichtigkeit getroffen. Eine der Vorschrift des § 319 der Zivilprozeßordnung und § 122 der Verwaltungsgerichtsordnung nachgebildete Regelung der Berichtigung von Schreibfehlern, Rechenfehlern und ähnlichen offenkbaren Unrichtigkeiten in der Entscheidung findet sich erst bei den gemeinsamen Verfahrensvorschriften im 5. Abschnitt des Patentgesetzes über das Verfahren vor dem Patentgericht, nämlich in § 41 k PatG. Der Senat trägt aber keine Bedenken, diese einen allgemeinen Grundsatz des Verfahrensrechts enthaltende Regelung auf den im patentamtlichen Verfahren ergehenden Bekanntmachungsbeschuß entsprechend anzuwenden, damit auch dort der wahre Wille der Patenterteilungsbehörde gegenüber den Zufälligkeiten des äußeren Ausdrucks zur Geltung gebracht werden kann. Bei einem offenkbaren Widerspruch zwischen dem von der Patenterteilungsbehörde Gewollten und dem in einer Entscheidung Ausgesprochenen ist eine nachträgliche Berichtigung möglich. Das kann im Einzelfall auch noch nach der Bekanntmachung der Anmeldung zu einer Erweiterung des Anmelungsgegenstandes führen, wenn beispielsweise - wie hier - eine auf einer offenkbaren Unrichtigkeit beruhende Angabe über Mindestmaße berichtigt wird und der Anmelungsgegenstand durch die berichtigte Mindestangabe einen größeren Umfang erhält. Der Grundsatz, daß dem wahren Willen der Erteilungsbehörde bei offenkbaren Unrichtigkeiten des Entscheidungsinhalts Vorrang gebührt vor den Zufälligkeiten des äußeren Ausdrucks in der Entscheidung, geht der "Zäsurwirkung" der Bekanntmachung vor. Trotzdem kann im vorliegenden Falle die Ablehnung der Berichtigung des Bekanntmachungsbeschlusses und der bekanntgemachten Anmelungsunterlagen aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden, weil das Bundespatentgericht

in tatsächlicher Hinsicht ohne Verfahrensverstoß und deshalb für den beschließenden Senat bindend festgestellt hat, daß die Prüfungsstelle die Mindestangabe über die Oxidschichtstärke von 25,4 μ bewußt und gewollt in den Bekanntmachungsbeschluß und damit in die auf ihm fußende Auslegeschrift aufgenommen hat und nichts anderes als das Erklärte zum Ausdruck bringen wollte.

Es ist an sich auch nichts dagegen einzuwenden, daß der angefochtene Beschluß eine Berichtigung patentamtlicher Entscheidungen auch in den Fällen zulassen will, wenn ein den Naturgesetzen oder gefestigten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen offenbar widerstreitender Entscheidungsinhalt berichtigt werden soll. Nach den von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffenen tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Beschlusses widerspricht die hier in Rede stehende Mindestangabe der Oxidschichtstärke von 25,4 μ naturwissenschaftlichen und technologischen Erkenntnissen nicht. So oxidiertes Aluminiummaterial ist nach den ebenfalls nicht beanstandeten Feststellungen des angefochtenen Beschlusses technisch brauchbar. Deshalb ist es nicht rechtsfehlerhaft, daß das Bundespatentgericht eine Berichtigung des Bekanntmachungsbeschlusses und der bekanntgemachten Unterlagen abgelehnt hat.

3. a) Auf die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, die in die Offenlegungsschrift eingegangen seien, kann nach Ansicht des angefochtenen Beschlusses zur Ermittlung einer offensichtlichen Unrichtigkeit nicht zurückgegriffen werden. Wenn, wie im vorliegenden Falle, eine zulässige Beschränkung des Patentbegehrens stattgefunden habe, seien allein die bekanntgemachten Unterlagen maßgebend. Änderungen nach der Bekanntmachung seien nur im Rahmen der bekanntgemachten Unterlagen und der Patentan-

sprüche zulässig. Das Patentamt sei an die von ihm erlassenen Beschlüsse gebunden. Bekanntmachungsbeschlüsse könnten nach dem Zeitpunkt der Bekanntmachung nicht mehr abgeändert werden. Diese Bindungswirkung erstreckte sich auch auf die mit der Bekanntmachung zu veröffentlichende Auslegeschrift.

b) Das Bundespatentgericht hat es zu Recht abgelehnt, für die Ermittlung, ob bei der Prüfungsstelle ein Widerspruch zwischen dem im Bekanntmachungsbeschluß Erklärten und dem tatsächlich Gewollten vorgelegen hat, auf die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und die Offenlegungsschrift zurückzugreifen. Der dagegen gerichtete Angriff der Rechtsbeschwerde geht schon deshalb ins Leere, weil die Anmelderin zur Zeit der Beschlußfassung über die Bekanntmachung ihr Patentbegehren nur noch im Rahmen der in Rede stehenden Mindestangabe der Oxidschichtstärke von $25,4 \mu$ weiterverfolgte. Sie hatte diese Angabe nämlich bei der am 5. März 1971 eingereichten Beschreibung in den Titel der Anmeldung (S. 141 ErtA), in den einleitenden Teil der Beschreibung (S. 141 ErtA) und in den Patentanspruch 1 (S. 159 ErtA) aufgenommen und sich am 6. Mai 1971 mit der Streichung aller Ausführungen, die Schichtstärken unter $25,4 \mu$ betrafen, einverstanden erklärt (S. 163 i.V.m. S. 160 ErtA). Vom objektiven Erklärungsinhalt her betrachtet waren ihre ursprünglichen Anmeldungsunterlagen für die Willensbildung der Prüfungsstelle hinsichtlich der Mindestoxidschichtstärke überholt. Von dieser Zeit an waren nur noch die zuletzt genannten Erklärungen der Anmelderin für die Entschließung der Prüfungsstelle über die Bekanntmachung maßgebend.

4. a) Der angefochtene Beschluß hat ferner ausgeführt, es sei für die hier zu beurteilende Frage unbeachtlich, daß die Anmelderin selbst in den ursprünglichen Unterlagen die Mindestschichtdicke in Klammern mit 0,1 mil angegeben und sich ihrerseits bei der Umrechnung in die dem metrischen System entsprechenden Werte um eine Zehnerpotenz geirrt habe. Für das Vorliegen einer offensichtlichen Unrichtigkeit im Sinne von § 26 Abs. 5 PatG komme es nicht darauf an, ob bei der Entstehung der Unrichtigkeit ein Irrtum des Anmelders mitgewirkt habe. Die von der Anmelderin geltend gemachte Unrichtigkeit der bekanntgemachten Angaben über die Mindestoxidschichtstärke wie auch der richtige Inhalt dieser Angaben ergäben sich - wenn überhaupt, so doch - allenfalls aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und aus der Offenlegungsschrift. Auf diese könne jedoch zur Ermittlung dieser offensichtlichen Unrichtigkeit nicht zurückgegriffen werden. Endlich hat der angefochtene Beschluß ausgeführt, es sei für die Frage der offenbaren Unrichtigkeit des Erklärten unerheblich, ob die Prüfungsstelle das Versehen der Anmelderin oder die Unstimmigkeit der Wertangaben habe erkennen können. Es komme nur auf das von der Prüfungsstelle tatsächlich Gewollte, nicht aber darauf an, was sie bei einer den Klammerwert einbeziehenden Überprüfung hätte wollen können oder sollen.

b) Hiergegen richtet sich der Schwerpunkt der Angriffe der Rechtsbeschwerde. Sie ist der Auffassung, es komme für die Berichtigung der bekanntgemachten Anmeldung auf den Willen des Anmelders und nicht auf den Willen der Prüfungsstelle an. Es müsse geprüft werden, ob beim Anmelder ein sachlicher Irrtum vorliege. Der Wille der Anmelderin sei auf eine Patentierung von Oxidüberzügen von

mindestens 0,1 mil = 0,00254 mm Stärke gerichtet gewesen. An diesem Willen habe sich bis zur Bekanntmachung nichts geändert. Die Annahme der Änderungsvorschläge der Prüfungsstelle hätten keine Aufgabe der ursprünglichen Willensrichtung bedeutet, denn auch die Änderungsvorschläge hätten auf dem damals noch nicht erkannten Schreibfehler beruht.

Die Prüfungsstelle habe den durch einen Schreibfehler entstandenen, für einen Fachmann sofort erkennbaren Widerspruch und die Unstimmigkeit im Anmeldungstext beheben müssen. Die eingeschränkte Fassung des bekanntgemachten Patentanspruches beruhe auf einem pflichtwidrigen Verhalten der Prüfungsstelle und könne deshalb den Schutzzumfang des Patentanspruches nicht beeinträchtigen. Belange der Allgemeinheit würden durch die Zulassung der Berichtigung nicht berührt. Es könne eine ergänzende Bekanntmachung der berichtigten Anmeldungsunterlagen erfolgen.

c) Diese Angriffe der Rechtsbeschwerde greifen im Ergebnis nicht durch. Der angefochtene Beschluß hält der Nachprüfung stand. Wenn sich eine patentamtliche Entscheidung an das vom Anmelder tatsächlich, das heißt objektiv Erklärte hält, kommt keine Berichtigung der Entscheidung wegen offenkundiger Unrichtigkeit in entsprechender Anwendung von § 41 k PatG in Betracht. Solchenfalls weicht nämlich das mit der patentamtlichen Entscheidung Gewollte vom tatsächlich Erklärten nicht ab. Irrt sich ein Anmelder über den Inhalt seiner dem Patentamt gegenüber abgegebenen Erklärung, so setzt er lediglich eine Ursache dafür, daß das vom Patentamt Gewollte und Erklärte sich nicht mit dem vom Anmelder wirklich Gewollten übereinstimmt. Hierfür käme allenfalls eine Irrtumsanfechtung nach §§ 119 ff BGB in Betracht.

Haben sich Abweichungen des tatsächlich Erklärten vom wirklich Gewollten bereits in die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen eingeschlichen, hat der Anmelder beispielsweise bei der Anmeldung der Erfindung etwas erklärt, was nicht seinem wirklichen Willen entspricht - was er gar nicht erklären wollte -, kann er das irrtümlich Erklärte nur in einem begrenzten Umfang richtigstellen, nämlich dann, wenn dadurch der Offenbarungsgehalt der Anmeldungsunterlagen nicht erweitert wird. Mit Rücksicht darauf, daß die Anmeldungsunterlagen für den Gegenstand der Anmeldung die Priorität begründen, kann ein Irrtum des Anmelders keine nachträgliche Erweiterung des Anmeldungsgegenstandes über den Inhalt des dem Fachmann in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen Offenbarten hinaus rechtfertigen. Die Berücksichtigung des wahren Willens des Anmelders, der bei der Anmeldung eines Patents keinen Ausdruck gefunden hat, muß gegenüber dem Grundprinzip des Patentrechts, daß nachträgliche Erweiterungen des in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen Offenbarten nicht zugelassen werden können, zurückstehen. Aus diesem Grunde wäre es der Anmelderin nicht gestattet, die irrtümlich falsch errechnete Mindestangabe der Oxidschichtstärke von 0,0254 mm nachträglich um eine Zehnerpotenz kleiner nämlich 0,00254 mm oder 2,54 μ anzugeben und damit ihrem wirklichen Willen entsprechend richtigzustellen. Mit einer Anfechtung der Erklärung könnte ohnehin nur diese aus der Welt geschafft werden, nicht aber der wirklich gewollte Erklärungsinhalt, der nicht zum Ausdruck gekommen ist, an deren Stelle gesetzt werden.

Der angefochtene Beschluß hat die Möglichkeit angedeutet, daß der wirkliche Erklärungswille der Anmelderin hinsichtlich der Mindestoxidschichtstärke in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen Ausdruck gefunden

hat. Das braucht nicht entschieden zu werden. Selbst wenn man den Berichtigungsantrag der Anmelderin vom 20. März 1973 als Anfechtung ihrer das Patentbegehren einschränkenden Erklärungen wertet, die sie nicht bestehen lassen wollte, kann das weder ihrem Hauptantrag noch ihrem ersten Hilfsantrag zum Erfolg verhelfen. Es bedarf auch keiner Entscheidung der Frage, ob die Irrtumsanfechtung einer im Laufe eines Patenterteilungsverfahrens abgegebenen Erklärung, die den Inhalt der Anmeldung betrifft, schon durch § 26 Abs. 5 Satz 1 PatG ausgeschlossen ist, der regelt, in welchem Umfange die Angaben in der Anmeldung im Verlaufe des Erteilungsverfahrens ergänzt und berichtigt werden dürfen. Die Irrtumsanfechtung einer Erklärung nach §§ 119 ff BGB, die den Inhalt der Anmeldung betrifft, ist auf alle Fälle dann ausgeschlossen, wenn die Erklärung des Anmelders - wie hier - Grundlage einer Entscheidung geworden ist, die Wirkung nach außen entfaltet. Der eingeschränkte Bekanntmachungsantrag der Anmelderin war Grundlage der EntschlieÙung der Prüfungsstelle über die Bekanntmachung der Anmeldung. Auf Grund des Bekanntmachungsbeschlusses ist die Bekanntmachung erfolgt, die für den Gegenstand der Anmeldung einstweilen die Wirkung des Patentschutzes hat eintreten lassen (§ 30 Abs. 1 Satz 2 PatG). Die Zulassung der Irrtumsanfechtung nach §§ 119 ff BGB für derartige Erklärungen würde auch den reibungslosen Ablauf des Patenterteilungsverfahrens in untragbarer Weise stören. Das inzwischen fortgeführte Verfahren würde durch eine wirksame Anfechtung seine Grundlage verlieren. Das Verfahren müÙte nach der Anfechtung mit einem veränderten Inhalt der Anmeldung fortgeführt werden. Gegenüber den hierdurch eintretenden Rechtsunsicherheiten müssen die Belange des Anmelders, seinen wirklichen Willen zur Geltung zu bringen, zurückstehen.

Der beschließende Senat gibt deshalb die in der Entscheidung "Beschränkter Bekanntmachungsantrag" (GRUR 1966, 146, 149 li.Sp. unten) vertretene Auffassung auf, daß ein Verzicht auf die Weiterverfolgung der nicht bekanntzumachenden Teile einer Anmeldung nach §§ 119 ff BGB anfechtbar sei. Er hat zwar die Irrtumsanfechtung einer Zurücknahmeerklärung einer Patentanmeldung zugelassen (Beschl. v. 7. Dezember 1976 - X ZB 24/75 - zur Veröffentlichung vorgesehen). In einem solchen Falle ist es jedoch möglich, das beendete Verfahren nach einer wirksamen Anfechtung mit einem unveränderten Anmeldegegenstand wieder aufzunehmen. Der Fall der noch nach der Bekanntmachung der Anmeldung zugelassenen Beseitigung einer unzulässigen Erweiterung des Anmeldegegenstandes (BGH GRUR 1975, 310, 311 - Regelventil) ist mit dem hier zur Entscheidung stehenden Sachverhalt nicht vergleichbar.

Aus den zum Ausschluß der Irrtumsanfechtung führenden Gründen ist auch ein nachträglicher freier Widerruf einer den Inhalt der Anmeldung betreffenden Erklärung, die Grundlage einer Entscheidung mit Außenwirkung geworden ist, ausgeschlossen. Die Amtshaftung für pflichtwidrige Amtshandlungen der Prüfungsstelle des Patentamts, wie sie die Anmelderin behauptet, eröffnet dem Anmelder entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde keine Möglichkeit, während des Patenterteilungsverfahrens irrtümlich abgegebene Erklärungen richtigzustellen und dadurch ungeschehen zu machen.

18

III.

Die Rechtsbeschwerde ist deshalb mit der Kostenfolge aus § 41 y PatG zurückzuweisen. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Rebitzki