

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG §§ 28, 29, 32; DPA-VO 1968 § 14

Gleichstromfernspeisung

Ob die Patenterteilungsbehörde Entgegenhaltungen, die ein Einsprechender nach dem Ablauf der Einspruchsfrist in das Patenterteilungsverfahren einführt, zu berücksichtigen hat, unterliegt der Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Amtsermittlung.

Greift das Patentamt verspätetes Vorbringen eines Einsprechenden von Amts wegen auf, dann erstreckt sich die Verfahrensbeteiligung des Einsprechenden auch auf die nachfolgende Erörterung des Vorbringens.

Die Vorenthaltung von Eingaben des Anmelders, die neue Verfahrensansprüche und/oder tatsächliche Ausführungen enthalten, verletzt zu Lasten des Einsprechenden den in § 28 Abs. 3 Satz 2 PatG zum Ausdruck gelangenden Grundsatz des rechtlichen Gehörs.

BGH, Beschl. v. 2. Juni 1977 - X ZB 11/76 - Bundespatentgericht
Deutsches Patentamt

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 11/76

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 12 71 777.0-31

der Firma S [REDACTED] Aktiengesellschaft, B [REDACTED] und M [REDACTED],
W [REDACTED] platz [REDACTED], M [REDACTED], gesetzlich vertreten
durch ihre Vorstandsmitglieder Bernhard P [REDACTED] und
Theodor B [REDACTED],

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

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

Verfahrensbeteiligte:

Firma T [REDACTED] F [REDACTED] & G [REDACTED] Fernmeldeanlagen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, T [REDACTED] und T [REDACTED]-
Straße [REDACTED], N [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre
Hauptgeschäftsführer Dipl.-Ing. Hermann G [REDACTED], Dr. Günter
P [REDACTED] und Dr.-Ing. Carl Friedrich S [REDACTED],

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofes hat am 2. Juni 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 20. Senats (technischen Beschwerdesenats XV) des Bundespatentgerichts vom 26. Februar 1976 wird auf deren Kosten zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50 000,- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I. Die Patentanmeldung ist am 4. Juli 1968 bekanntgemacht worden. Die Einsprechende hat mit ihrem Einspruch geltend gemacht, dem Gegenstand der Anmeldung fehlten Neuheit und Erfindungshöhe. Sie hat sich auf eine Darstellung berufen, die sich in einem von ihr im Jahre 1963 zusammengestellten Handbuch befindet. Sie hat jedoch eingeräumt, daß sie sich nicht in der Lage sehe, den von der Patentabteilung geforderten Nachweis zu erbringen, daß diese Firmendruckschrift vor dem Tage der Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Sie hat sich statt dessen



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
(mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile



- in einem Schriftsatz vom 26. April 1973 - auf zwei weitere vorveröffentlichte Druckschriften berufen und ausgeführt, danach erscheine die angemeldete Lehre naheliegend. Die Anmelderin hat sich zu den neuen Entgegnungen geäußert und zwei neue Patentansprüche sowie eine geänderte Beschreibungseinleitung eingereicht. Das Patentamt hat den Erteilungsbeschluß erlassen, ohne die letztgenannte Eingabe der Anmelderin der Einsprechenden zugänglich gemacht und dieser Gelegenheit zu einer Äußerung gegeben zu haben.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht den Erteilungsbeschluß aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung und Entscheidung an das Patentamt zurückverwiesen. Es hat seine Entscheidung damit begründet, daß die Einsprechende - entgegen der Ansicht des Patentamts - nach wie vor in vollem Umfange am Verfahren beteiligt gewesen und ihr das rechtliche Gehör versagt worden sei. Es hat die Rechtsbeschwerde zugelassen wegen der Frage der weiteren Beteiligung der Einsprechenden am Erteilungsverfahren trotz Unbegründetheit ihres ursprünglichen Einspruchsvorbringens und wegen der weiteren Frage der Zulässigkeit des Nachschiebens weiterer Entgegnungen nach Ablauf der Einspruchsfrist und der weiteren Beteiligung der Einsprechenden am Erteilungsverfahren "in Anbetracht" dieses neuen Materials.

II. Mit der Rechtsbeschwerde macht die Anmelderin geltend: Es könne offen bleiben, ob die Einsprechende mit ihren im Jahre 1973 vorgebrachten Entgegnungen noch am Verfahren beteiligt gewesen sei.

Sei dies der Fall, so sei ihr das rechtliche Gehör nicht versagt worden, weil die Anmelderin auf die neuen Entgegenhaltungen nur noch Rechtsausführungen gemacht habe; die neu formulierten Patentansprüche hätten **nur Klarstellungen und Einschränkungen enthalten**. Jedenfalls beruhe aber der Erteilungsbeschluß nicht auf dem gerügten Verfahrensverstoß; die Einsprechende habe im Beschwerderechtszug nicht dargelegt, wie sie das rechtliche Gehör genutzt haben würde, wenn es ihr gewährt worden wäre. Der Mangel sei auch im Beschwerderechtszug geheilt worden, so daß schon deswegen keine Zurückverweisung habe erfolgen dürfen.

III. Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos. Es ist nicht zu beanstanden, daß das Beschwerdegericht den Erteilungsbeschluß wegen eines erheblichen Verfahrensmangels des vorangegangenen Einspruchsverfahrens aufgehoben hat.

1. Das Beschwerdegericht ist zutreffend von der Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden ausgegangen.

a) Die Einsprechende hat ihre Stellung als Verfahrensbeteiligte durch die rechtzeitige Erhebung des auf die Behauptung mangelnder Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes gestützten Einspruchs (§ 32 Abs. 1 PatG) erworben. Ob die Tatsachen, die sie zur Begründung ihrer Behauptung vorgebracht hat, die Versagung des Patents rechtfertigten, ist die sachlich-rechtliche Frage, die im Einspruchsverfahren zu entscheiden ist. Mit der Frage der Beteiligung der Einsprechenden am Erteilungsverfahren hat dies nichts zu tun. Nachdem die Einsprechende einen zulässigen Ein-

spruch erhoben hat, bleibt sie an dem Verfahren über die Erteilung des Patents so lange beteiligt, bis über die Erteilung des Patents entschieden ist, sofern sie nicht selbst vorher, zum Beispiel durch Rücknahme des Einspruchs, ihre Verfahrensbeteiligung wieder aufgibt. Die erste vom Beschwerdegericht zur Begründung der Zulassung der Rechtsbeschwerde gestellte Rechtsfrage ist deshalb so zu beantworten, daß die (weitere) Beteiligung eines Einsprechenden am Erteilungsverfahren durch die Unbegründetheit seines ursprünglichen Einspruchsvorbringens nicht berührt wird.

b) Die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden hat sich auch, wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, nicht auf einen Teil des Streitstoffs beschränkt. Das deutsche Patentrecht kennt eine solche sachlich beschränkte Verfahrensbeteiligung nicht. Ist die Einsprechendenstellung, wie hier, einmal erlangt, dann kann sie vor einer abschließenden Sachentscheidung über das Erteilungsbegehren auch nicht teilweise, insbesondere nicht hinsichtlich eines Teils des für die Entscheidung maßgebenden Prüfstoffs, verlorengehen.

c) Mit der Auffassung des Patentamts, die Einsprechende sei "mit" ihrem nach dem Ablauf der Einspruchsfrist nachgeschobenen Material am Erteilungsverfahren nicht mehr beteiligt gewesen, werden in unzulässiger Weise mehrere unabhängige Fragen miteinander verquickt. Die Zulässigkeit und das verfahrensmäßige Schicksal nachträglichen Einspruchsvorbringens haben mit der Verfahrensbeteiligung des Einsprechenden nichts zu tun:

aa) Der Einsprechende darf neue Tatsachen zur Stützung seines - zulässigen - Einspruchs nur innerhalb der Dreimonatsfrist des § 32 Abs. 1 PatG in das Verfahren einführen. Er ist daher nicht berechtigt, nach Ablauf der Einspruchsfrist neue Tatsachen zur Begründung seines Einspruchs nachzuschieben und hat daher auch keinen Anspruch gegenüber der Erteilungsbehörde auf Berücksichtigung solchen verspäteten Vorbringens (vgl. Benkard, Patentgesetz 6. Aufl. § 32 PatG, Rdn. 16 a.E.).

bb) Das Patentamt hat jedoch den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen und ist bei seiner Entscheidung über das Patentbegehren nicht auf die Berücksichtigung desjenigen Materials beschränkt, das ein Einsprechender in zulässiger Weise, insbesondere rechtzeitig, in das Verfahren eingeführt hat. Es unterliegt vielmehr seinem pflichtgemäßen Ermessen, auch Tatsachen seiner Entscheidung zugrunde zu legen, die ihm auf andere Weise, etwa auf Grund eigener Nachforschungen oder auf Grund von Mitteilungen Dritter, zum Beispiel durch verspätetes Vorbringen eines Einsprechenden oder auch durch Eingaben von Personen, die überhaupt nicht am Verfahren beteiligt sind, zur Kenntnis gelangen. Entschließt sich das Patentamt, solches Material in seine Erwägungen über die Patenterteilung einzubeziehen, dann macht es dieses damit zum entscheidungserheblichen Prüfstoff. Da es eine sachlich eingeschränkte Verfahrensbeteiligung nicht gibt, erstreckt sich die Beteiligung des Einsprechenden am Erteilungsverfahren selbstverständlich auch auf das Material, das er selbst - wenn auch in verfahrensrechtlich unzulässiger Weise, nämlich nach Ablauf der Einspruchsfrist - in das

Verfahren eingeführt hat, sofern es nur vom Patentamt im Rahmen der Amtsermittlung aufgegriffen und seiner Entscheidung zugrunde gelegt wird. Entschließt sich dagegen die Erteilungsbehörde in Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens, das verspätete Vorbringen nicht im Rahmen der Amtsermittlung zu berücksichtigen, so wird dieses Vorbringen nicht zum Bestandteil des Prüfstoffs; eine Verfahrensbeteiligung in Ansehung solchen Materials kann es deshalb schon begrifflich gar nicht geben.

2. Im vorliegenden Falle hat das Patentamt das verspätet eingereichte Einspruchsvorbringen seiner Entscheidung zugrunde gelegt und es damit zum Bestandteil des Prüfstoffs gemacht. Da die Einsprechende uneingeschränkt verfahrensbeteiligt war, durfte das Patentamt sie von der weiteren Erörterung der Entgegnungen nicht ausschließen. Dadurch, daß es die Entgegnungen aufgriff, sie der Anmelderin zur Stellungnahme zuleitete, deren Eingabe aber - die zudem noch neue Patentansprüche enthielt - der Einsprechenden vorenthielt, hat es in mehrfacher Hinsicht tragende Verfahrensgrundsätze verletzt:

a) Nach § 14 Abs. 2 DPAVO sind Schriftsätze, die Sachanträge enthalten, den übrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen; andere Schriftsätze sind ihnen wenigstens formlos mitzuteilen. Gegen diese Vorschrift hat das Patentamt verstoßen, indem es der Einsprechenden den Schriftsatz der Anmelderin vom 19. November 1973 nicht übersandte.

b) Durch die Nichtübersendung der Eingabe der Anmelderin hat das Patentamt den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt. Dieser Grundsatz ist zwar im Gesetz in bezug auf das Erteilungsverfahren nur in den §§ 28 Abs. 3 Satz 2 und 29 Satz 2 PatG zu Gunsten des Anmelders ausdrücklich erwähnt; er gilt jedoch auch im Verhältnis zu den übrigen Verfahrensbeteiligten (BGH GRUR 1966, 583, 585 - Abtastverfahren).

Es trifft zwar zu, daß eine Verletzung dieses Verfahrensgrundsatzes regelmäßig dann nicht vorliegt, wenn sich die gegnerische Äußerung auf Rechtsausführungen beschränkt. Davon kann jedoch hier keine Rede sein. Die Eingabe der Anmelderin vom 19. November 1973, die der Einsprechenden nicht zugänglich gemacht worden ist, befaßte sich in tatsächlicher Hinsicht mit den nachgebrachten Entgegnungen; sie zog darüber hinaus auch Folgerungen aus deren Vorlage durch eine in geänderten Ansprüchen und einer geänderten Beschreibungseinleitung zum Ausdruck kommende Abwandlung des Erteilungsbegehrens. Die Eingabe ging daher über Rechtsausführungen hinaus, sie veränderte den Verfahrensgegenstand. Ob es sich, wie die Rechtsbeschwerde meint, nur um eine Klarstellung des bisherigen Begehrens handelte oder um eine sachliche Änderung, ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung: Der genannte Verfahrensgrundsatz forderte, daß die Einsprechende Gelegenheit erhielt, auch die Frage, ob die von der Anmelderin eingereichten neuen Unterlagen eine Änderung des bisherigen Anmeldungsgegenstandes enthielten, zu prüfen und hierzu Stellung zu nehmen.

3. Die Rechtsbeschwerde weist an sich zu Recht darauf hin, daß das Bundespatentgericht der Frage, ob der Patenterteilungsbeschluß auf dem Verfahrensmangel beruht, nicht im einzelnen nachgegangen ist. Dieser Umstand nötigt indes nicht zu einer Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, da das Rechtsbeschwerdegericht die zu dieser Frage erforderlichen Ausführungen auf Grund des seiner Würdigung unterliegenden Inhalts der Akten selbst nachholen kann.

Es mag mit der Rechtsbeschwerde davon ausgegangen werden, daß eine Entscheidung auf der Versagung des rechtlichen Gehörs nur dann beruht, wenn der in seinen Rechten Verletzte überhaupt noch in der Lage gewesen wäre, den Verfahrensstoff in zulässiger Weise um neue Tatsachen und Gesichtspunkte zu bereichern, und daß die Ursächlichkeit des Verfahrensverstößes dann zu verneinen sein kann, wenn der Verletzte im Rechtsmittelzuge nicht darlegt, was er im Falle der Gewährung des rechtlichen Gehörs noch hätte vorbringen wollen.

Der Inhalt der Akten läßt jedoch erkennen, daß nicht auszuschließen ist, daß bei ordnungsmäßiger Gewährung des rechtlichen Gehörs die Entscheidung des Patentamts anders ausgefallen wäre: Die Einsprechende hat in der Beschwerdeschrift weiteres nach ihrer Auffassung patenthinderndes Material vorgelegt. Ob dieses Material trotz der Verspätung zu berücksichtigen gewesen wäre, ist eine Frage, der hier nicht nachzugehen ist; denn die Versagung des rechtlichen Gehörs hat auch dazu geführt, daß die Einsprechende daran gehindert worden ist, die Frage der Berücksichtigung der weiteren Entgeghaltungen überhaupt zum Gegenstand

der Erörterung und Entscheidung zu machen. Schließlich kann nach dem derzeitigen Stand des Verfahrens auch nicht ausgeschlossen werden, daß das neue Vorbringen durch die Eingabe der Anmelderin vom 19. November 1973 erst veranlaßt worden ist, zumal diese durch die neuen Patentansprüche den Verfahrensgegenstand verändert hatte.

4. Die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob die Aufhebung des Erteilungsbeschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Patentamt noch gerechtfertigt gewesen seien, obwohl die Einsprechende im Beschwerdeverfahren Gelegenheit zur Erwiderung auf den ihr zunächst vorenthaltenen Schriftsatz vom 19. November 1973 erhalten habe, ist zu bejahen. Der von der Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang genannte Gesichtspunkt der Heilung des Mangels in der höheren Instanz ist von Bedeutung in erster Linie für die verfassungsrechtliche Nachprüfung gerichtlicher Entscheidungen: Ist einem Verfahrensbeteiligten in höherer Instanz das zuvor verweigerte rechtliche Gehör in ausreichendem Maße zuteil geworden und der Verfahrensmangel dadurch geheilt, dann kann er eine Verfassungsbeschwerde nicht mehr auf den Verfahrensmangel der unteren Instanz gründen. Ebensowenig kann ein weiteres Rechtsmittel - etwa eine Revision oder eine Rechtsbeschwerde - damit gerechtfertigt werden, daß im vorangegangenen Verfahren der ersten Tatsacheninstanz das rechtliche Gehör nicht gewährt worden sei, wenn die zweite Tatsacheninstanz dies unterdessen nachgeholt hat. In diesen Fällen ist der Mangel in einer vorangegangenen Instanz geheilt worden.

Der Gesichtspunkt der Heilung ist jedoch nicht maßgebend für die nach § 36 p Abs. 3 PatG zu beantwortende Frage, ob das Beschwerdegericht, also die zweite Tatsacheninstanz, die einen wesentlichen Verfahrensmangel feststellt, diesen Mangel selbst heilen will, indem sie unter Nachholung der unterbliebenen Verfahrensschritte in der Sache selbst entscheidet, oder ob sie die Entscheidung aufheben und die Angelegenheit an die erste Tatsacheninstanz, das Patentamt, zur anderweiten Beschlußfassung zurückgeben will. Daß das Bundespatentgericht bei dieser Entscheidung die durch die vorgenannte Vorschrift aufgestellten Maßstäbe verletzt hat, ist nicht zu erkennen.

IV. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 41 y Abs. 1 Satz 1 PatG.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Hesse

Brodeßer