

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

PatG 1981 § 16 Abs. 1 Satz 2

Betonbereitung

Auch bei einer Zusatzanmeldung zu einem Zusatzpatent beginnt die 18-Monats-Frist zur Einreichung der Zusatzanmeldung mit dem Prioritätstag des Hauptpatents.

BGH, Beschl. v. 13. Oktober 1987 - X ZB 11/86 - Bundespatent-
gericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 11/86

BESCHLUSS

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Patentanmeldung P 33 26 496.1

der A-Werk Maschinen Gesellschaft mbH & Co., gesetzlich
vertreten durch die A-Werk Maschinen- und Verwaltungs GmbH,
B-straße - , F ,

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

Verfahrensbeteiligter vor dem Bundespatentgericht:

Der Präsident des Deutschen Patentamts, Z -
straße , M

WIII

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
am 13. Oktober 1987 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge, Dipl.-Ing.
Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des
12. Senats (Technischen Beschwerdesenats VII)
des Bundespatentgerichts vom 29. Januar 1986
wird auf Kosten der Anmelderin zurückge-
wiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf 50.000 DM festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Gegenstand des Verfahrens ist die Patentanmeldung
P 33 26 496.1, die die Anmelderin am 22. Juli 1983 als
Zusatzanmeldung zu dem am 9. September 1982 angemeldeten
Patent 32 33 292 eingereicht hat, das seinerseits Zusatz-
patent zu dem am 11. Dezember 1981 angemeldeten Hauptpatent
31 49 130 ist.

Das Deutsche Patentamt hat die Anmeldung wegen Ver-
säumung der Antragsfrist des § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981
zurückgewiesen. Für diese Frist von 18 Monaten sei der



Anmeldetag des Hauptpatents 31 49 130 (11. Dezember 1981) und nicht der des Zusatzpatents 32 33 292 (9. September 1982) maßgeblich.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Zurückweisungsbeschluß aufzuheben,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen und

hilfsweise

die Anmeldung als selbständige Anmeldung an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen.

Die Anmelderin ist der Ansicht, bei einer Zusatzanmeldung zu einem Zusatzpatent sei dessen Anmeldetag für die Berechnung der Antragsfrist gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 maßgebend. Da es sich bei der Patentanmeldung nicht um eine Zusatzanmeldung zum Hauptpatent 31 49 130, sondern um eine Zusatzanmeldung zu dem am 9. September 1982 angemeldeten Zusatzpatent 32 33 292 handele, sei die Antragsfrist von 18 Monaten zum Zeitpunkt ihrer Einreichung am 22. Juli 1983 noch nicht abgelaufen gewesen.

Der Präsident des Deutschen Patentamts ist dem Verfahren gemäß § 77 PatG beigetreten. Er ist der Auffassung, die Frist des § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG werde im Falle einer Zusatzanmeldung zu einem Zusatzpatent schon mit dem Anmelde-

bzw. Prioritätstag des Hauptpatents und nicht erst mit dem Anmelde- bzw. Prioritätstag des Zusatzpatents in Lauf gesetzt.

Das Bundespatentgericht hat sich der Rechtsauffassung des Deutschen Patentamts angeschlossen. Auf den im Beschwerdeverfahren gestellten Hilfsantrag der Anmelderin hat das Bundespatentgericht den Zurückweisungsbeschluß des Deutschen Patentamts aufgehoben und die Sache zur weiteren Beurteilung als selbständige Patentanmeldung an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihre Anmeldung als Zusatzpatentanmeldung weiter; hilfsweise beantragt sie, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

Dem Hauptantrag der Anmelderin hat das Bundespatentgericht zu Recht nicht entsprochen. Die Antragsfrist des § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 war zum Zeitpunkt der Einreichung der hier streitigen Zusatzanmeldung bereits abgelaufen.

1. a) § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 behandelt den Fall einer Erfindung des Anmelders, die eine Verbesserung oder weitere Ausbildung einer anderen, ihm bereits durch ein

Patent geschützten Erfindung bezweckt. In einem solchen Fall kann der Anmelder "bis zum Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Tag der Einreichung der Anmeldung oder, sofern für die Anmeldung ein früherer Zeitpunkt als maßgebend in Anspruch genommen wird, nach diesem Zeitpunkt die Erteilung eines Zusatzpatents beantragen." Dieses Zusatzpatent endet mit dem Patent für die ältere Erfindung (Hauptpatent). Fällt das Hauptpatent fort, so wird das Zusatzpatent zu einem selbständigen Patent; seine Dauer bestimmt sich nach dem Anfangstag des Hauptpatents. Von mehreren Zusatzpatenten wird nur das erste selbständig; die übrigen gelten als dessen Zusatzpatente.

b) Eine allein am Gesetzeswortlaut ausgerichtete Auslegung des § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 könnte zu dem Ergebnis führen, die Antragsfrist von 18 Monaten für die Einreichung einer Zusatzpatentanmeldung zu einem Zusatzpatent des Hauptpatents werde erst mit der Einreichung des Zusatzpatents in Lauf gesetzt. Dies rührt daher, daß die in § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 nebeneinander verwendeten Begriffe "Erfindung", "Patent" und "Anmeldung" sich von ihrem Wortlaut her nicht eindeutig nur der Haupt- oder der Zusatzerfindung zuordnen lassen, denn der "Anmelder" einer durch ein Patent bereits geschützten Erfindung wird üblicherweise als "Patentinhaber" und eine geschützte Erfindung als "Patent" bezeichnet (vgl. §§ 7 Abs. 1, 9 PatG 1981). Da seit jeher anerkannt ist, daß eine Zusatzpatentanmeldung auch zu einem Zusatzpatent erfolgen kann, wenn in der Zusatzpatentanmeldung der im Zusatzpatent weiterentwickelte zusätzliche Gedanke der Haupterfindung nochmals weiterentwickelt wird

(vgl. BPatG 3, 157, 158 ff. m.Nachw.; Klauer-Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl., § 10 Anm. 7 a.E.; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl., § 16 Anm. 10; Schulte, Patentgesetz, 3. Aufl., § 16 Rdn. 13; Busse, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 4. Aufl., § 10 PatG Rdn. 11; Weiß in Krausse/ Katluhn/Lindenmaier, Patentgesetz, 5. Aufl., § 10 Anm. 3; Weiss in Lindenmaier, Patentgesetz, 6. Aufl., § 10 Anm. 3; Bernhardt Krasser, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., § 24 X, 1; Tetzner, Das materielle Patentrecht, 1972, § 10 Rdn. 18), ließe der Gesetzeswortlaut des § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 die Annahme zu, daß die Antragsfrist von 18 Monaten in einem solchen Fall erst mit dem Tag der Einreichung des Zusatzpatents in Lauf gesetzt sein könnte.

Die Vorschrift kann aber auch so gelesen werden, daß die Erteilung eines Zusatzpatents schlechthin nur bis zum Ablauf von 18 Monaten nach dem Tag der Einreichung der "Hauptpatentanmeldung" beantragt werden kann, denn der rechtliche Bezugspunkt für die gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen einer Zusatzpatentanmeldung ist - wie bei der Laufzeit des Schutzrechts - letztlich allein die Hauptpatentanmeldung bzw. das Hauptpatent, auf dessen wenigstens mittelbare Verbesserung oder weitere Ausbildung sich jede Zusatzanmeldung beziehen muß. Ohne einen derartigen Bezug zum Hauptpatent ist eine Zusatzpatentanmeldung begrifflich nicht möglich; die Regelung in § 16 Abs. 2 Satz 2 PatG 1981 setzt diesen Bezug im übrigen auch voraus.

Eine am Wortlaut ausgerichtete Gesetzesinterpretation des § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 läßt mithin zwei Auslegungen zu.

c) Eine am systematischen Zusammenhang und Zweck der Norm ausgerichtete Auslegung führt jedoch zu dem eindeutigen Ergebnis, daß eine Zusatzpatentanmeldung innerhalb einer Frist von 18 Monaten ab dem Prioritätstag des Hauptpatents eingereicht sein muß. Dies läßt sich anhand der Entstehungsgeschichte und der Gesetzesmaterialien belegen.

Vor der Einfügung des § 16 Abs. 1 Satz 2 in das Patentgesetz waren die Voraussetzungen für die Einreichung von Zusatzpatentanmeldungen in § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG 1968 geregelt, der Zusatzpatentanmeldungen während der gesamten Laufzeit des Hauptpatents zeitlich unbefristet zuließ.

Für Zusatzpatente sind keine Jahresgebühren zu zahlen (§ 11 Abs. 2 Satz 1 PatG 1968, § 17 Abs. 2 Satz 1 PatG 1981). Die Gemeinschaft der übrigen Anmelder und Patentinhaber hat deshalb zu den Kosten beizutragen, die durch die Bearbeitung von Zusatzpatentanmeldungen und -patenten entstehen, wie in der Amtlichen Begründung der Bundesregierung zum Gemeinschaftspatentgesetz hervorgehoben ist (vgl. die Amtliche Begründung zu Nr. 7 des Entwurfs eines Gesetzes über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften (Gemeinschaftspatentgesetz) BT-Drucks. 8/2087, S. 25 rechte Spalte = BlfPMZ 1979, 276, 280). Durch die Einführung einer Antragsfrist für Zusatzpatentanmeldungen in § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG sollte die Möglichkeit, Zusatzpatentanmeldungen einzureichen, im nationalen Bereich eingeschränkt werden. Der dadurch entstehende Nachteil für den Anmelder ist durch die gleichzeitige Einfügung der an Artikel 87, 88 EPÜ angelehnten Vorschrift des

§ 40 PatG ausgeglichen worden, die dem Anmelder die Möglichkeit eröffnet, eine beim Deutschen Patentamt angemeldete Erfindung unter Einbeziehung der bis dahin entstandenen Weiterentwicklungen innerhalb eines Jahres erneut anzumelden und dabei für den schon früher angemeldeten Teil die Priorität der Erstanmeldung in Anspruch zu nehmen. Angesichts dieser Regelung hat die Bundesregierung die bisher unbefristete Möglichkeit zur Einreichung von Zusatzpatentanmeldungen "als ein in diesem Umfang nicht mehr zu rechtfertigendes Gebührenprivileg" angesehen (vgl. BT-Drucks. 8/2087 S. 25 rechte Spalte zu Nr. 7 = BlfPMZ 1979, 280).

In der Amtlichen Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz ist ausgeführt, daß eine Aufrechterhaltung des Instituts der Zusatzpatentanmeldung auf nationaler Ebene nur noch in einem zeitlich begrenzten Rahmen gerechtfertigt sei, um insbesondere den mittelständischen Unternehmer in die Lage zu versetzen, Erfindungen einerseits zur Wahrung der Priorität bereits in einem frühen Entwicklungsstadium anzumelden und andererseits ihre Weiterentwicklungen nachträglich ohne zusätzliche Belastung mit Jahresgebühren im Interesse des technischen Fortschritts der Allgemeinheit vollständig als Zusatzpatentanmeldung zu offenbaren. Unter Einschränkung der bisherigen - zeitlich nicht eingeschränkten - Regelung sollte den nationalen Anmeldern die Möglichkeit eines entsprechenden Antrages nur noch für einen bis zur Offenlegung der Hauptanmeldung begrenzten Zeitraum offengehalten werden (vgl. Amtliche Begründung BT-Drucks. 8/2087 S. 25 rechte Spalte = BlfPMZ 1979, 276, 280 rechte Spalte). Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens sind dagegen von keiner Seite

Einwendungen erhoben worden (vgl. Stellungnahme des Bundesrates, BT-Drucks. 8/2087, Anl. 2; Beschlußempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, BT-Drucks. 8/2799 und Bericht des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, BT-Drucks. 8/2825). Der Bundestag hat das Gesetz ohne Aussprache beschlossen (vgl. Stenographischer Bericht der 157. Sitzung des Deutschen Bundestages vom 31. Mai 1978, Plenarprotokoll 8/157 S. 12586, 12587) und sich damit auch die Gesetzesbegründung der Bundesregierung zu eigen gemacht. Die Auffassung der Anmelderin würde demgegenüber zur Zulässigkeit kettenartiger Zusatzanmeldungen führen, was der vom Gesetzgeber angestrebten zeitlichen Beschränkung der Zulassung von gebührenbegünstigten Zusatzanmeldungen eindeutig zuwiderlaufen würde; der Beginn der Antragsfrist des § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 läge dabei nicht fest, sondern hinge von der EntschlieÙung des Anmelders darüber ab, wann er seine Zusatzanmeldung einreichte. Das stünde mit Sinn und Zweck der Vorschrift nicht in Einklang.

Schließlich kann auch das mit der zeitlichen Beschränkung der Einreichung von Zusatzpatentanmeldungen verfolgte Ziel des Gesetzes, die Zahl schutzunfähiger Zusatzpatentanmeldungen so gering wie möglich zu halten, nur erreicht werden, wenn die Zusatzpatentanmeldungen auf den Zeitraum begrenzt werden, innerhalb dessen die Hauptanmeldung dem Gegenstand der Zusatzanmeldung hinsichtlich der Erfindungshöhe nicht entgegensteht, d.h. auf den Zeitraum vor der Offenlegung der Hauptpatentanmeldung (§§ 3 Abs. 2, 32 Abs. 2, 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG).

d) Da der Wortlaut des § 16 Abs. 1 Satz 1 PatG nicht eindeutig ist, stellen sich die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen nicht.

2. Auch mit ihrem Hilfsantrag auf Zurückzahlung der Beschwerdegebühr hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Die Anmelderin ist mit ihrem Hauptanliegen unterlegen. Angesichts dieses Umstandes kann von einem Ermessensmißbrauch des Bundespatentgerichts hinsichtlich der Zurückzahlung der Beschwerdegebühr nicht die Rede sein.

Die Kostenentscheidung des Rechtsbeschwerdeverfahrens beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Der Senat hat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bruchhausen

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß