

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

PatG 1981 §§ 21, 61

Verschlusvorrichtung für Gießpfannen

Änderungen des Patents im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren sind ohne Einwilligung des Patentinhabers nicht statthaft.

BGH, Beschl. v. 3. November 1988 - X ZB 12/86 - Bundes-
patentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 12/86

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 28 50 183

der Firma Sh[REDACTED] Re[REDACTED] Co. Ltd., T[REDACTED]

Patentinhaberin und
Beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwalt
Dipl.-Ing. [REDACTED]
[REDACTED]straße [REDACTED],
[REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. der Präsident des Deutschen Patentamts, M[REDACTED],

Rechtsbeschwerdeführer,

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

2. Firma D[REDACTED]-Werke AG, Wi[REDACTED],

Einsprechende II und
Beschwerdeführerin I,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

3. Firma Me[REDACTED] AG, Z[REDACTED] (Sch[REDACTED]),

Einsprechende I und
Beschwerdeführerin II,

- Verfahrensbevollmächtigte
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwälte
Dr.-Ing. [REDACTED]
und Kollegen,
[REDACTED]straße [REDACTED],
[REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
3. November 1988 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, Rogge,
Dipl.-Ing. Frhr von Maltzahn und Dr. Jestaedt

beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde des Präsidenten des
Deutschen Patentamts wird der Beschluß
des 12. Senats (Technischen Beschwerdesenats VII)
des Bundespatentgerichts vom 4. Februar 1986
aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten
des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das
Bundespatentgericht zurückverwiesen.
2. Der Wert des Gegenstandes der Rechts-
beschwerde wird auf

DM 50.000,--

festgesetzt.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

G r ü n d e :

I.

Das Deutsche Patentamt hat das am 18. November 1978 angemeldete und unter der Bezeichnung "Verschlußvorrichtung für Gießpfannen" erteilte Patent 28 50 183 im Einspruchsverfahren mit Beschluß vom 22. Oktober 1984 aufrechterhalten. Auf die Beschwerden der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht diesen Beschluß aufgehoben und das Patent "mit der nachstehend angegebenen Fassung des Patentanspruchs und der Beschreibung sowie mit den Zeichnungenfiguren 1 bis 4 der Patentschrift beschränkt aufrechterhalten". Die anschließend im Beschlußtenor wiedergegebene Fassung des Patentanspruchs und der Beschreibung enthält Änderungen, die die Patentinhaberin nicht vorgeschlagen und denen sie auch nicht zugestimmt hat.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt der Präsident des Deutschen Patentamts, der dem Beschwerdeverfahren nach § 77 PatG beigetreten ist, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Die Einsprechende II hat sich dem Antrag angeschlossen.

II.

Das Bundespatentgericht hat sich für befugt angesehen, an der erteilten Fassung des Patentanspruchs und der Beschreibung ohne Einwilligung der Patentinhaberin von sich aus Änderungen vorzunehmen, "die überwiegend zur Verdeut-

lichung des wahren Inhalts des Schutzrechts dienen, zum Teil aber auch das Schutzrecht auf das ursprünglich Offenbarte zurückführen" (Beschuß S. 35). Die Einwilligung der Patentinhaberin zu diesen Änderungen sei nicht erforderlich. Nach PatG 1981 sei die Ausgangslage im Einspruchsverfahren mit derjenigen im Nichtigkeits- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vergleichbar, wo es schon immer um die Aufhebung eines bestehenden Schutzrechts gegangen sei. Für das Nichtigkeits- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sei seit jeher anerkannt, daß sowohl eine Teilvernichtung bzw. Teil Löschung als auch eine Klarstellung im Rahmen der geltenden Anträge durch Änderung der Unterlagen erfolgen könne, ohne daß es hierzu des Einverständnisses oder eines speziell darauf gerichteten Antrages des Schutzrechtsinhabers bedürfe. Der Gesetzgeber habe bei der Neuregelung des Einspruchsverfahrens diese Praxis gekannt. Dennoch habe er die im Nichtigkeits- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anerkannte Möglichkeit, Beschränkungen und Klarstellungen ohne Einwilligung des Schutzrechtsinhabers vorzunehmen, nicht ausgeschlossen. Daraus folge, daß der Gesetzgeber die Rechtspraxis auf das Einspruchsverfahren habe übertragen wissen wollen. Einer solchen Auslegung stehe auch nicht seine der Neuregelung zugrunde liegende Absicht entgegen, die Bestimmungen des Patentgesetzes an das Gemeinschaftspatentübereinkommen anzupassen und das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt näher an das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt heranzuführen. Einen "bindenden Grundsatz der Auslegung zu Gunsten der europäischen Regelung" habe der Gesetzgeber nicht aufgestellt. Insbesondere sei der amtlichen Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz ein solcher Grundsatz nicht zu entnehmen.

III.

Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Das Rechtsmittel ist zulässig. Der Präsident des Deutschen Patentamts ist gemäß §§ 77 Satz 2, 101 Abs. 1 PatG zur Einlegung der Rechtsbeschwerde befugt. Es genügt, daß er die Interessen wahrnimmt, die seine Beteiligung am Verfahren veranlaßt haben (BGH GRUR 1986, 877 - Kraftfahrzeuggetriebe).

2. Änderungen des Patents im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren sind ohne - zumindest hilfsweise erklärte - Einwilligung des Patentinhabers nicht statthaft.

a). In der Zeit vor Inkrafttreten des PatG 1981 galt im Erteilungsverfahren einschließlich des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens der Grundsatz der Bindung der Erteilungsbehörde an den vom Anmelder gestellten Antrag. Nach ständiger Praxis des Reichspatentamts (RPA in BlPMZ 1903, 246; RPA in BlPMZ 1926, 50) und später des Deutschen Patentamts durfte dem Bekanntmachungsbeschluß nur eine vom Anmelder eingereichte oder doch wenigstens von ihm zumindest hilfsweise gebilligte Fassung der Anmeldung zugrunde gelegt werden. Erklärte sich der Anmelder mit vom Patentamt für erforderlich gehaltenen und ihm deshalb vorgeschlagenen Änderungen nicht einverstanden, war die Anmeldung zurückzuweisen. Diese Praxis wurde von der Rechtsprechung gebilligt (BGH GRUR 1962, 398 - Atomschutzvorrichtung; BGH GRUR 1966, 85, 86 - Aussetzung der Bekanntmachung; BGH GRUR 1966, 488, 490 1. Sp. - Ferrit). Gleiches galt für den Erteilungsbeschluß (BPatG GRUR 1983, 366 - Unterlagenänderung). Im Beschwerdeverfahren war über den

gestellten Antrag zu entscheiden, das Bundespatentgericht war weder gehalten noch berechtigt, von sich aus eine Patentanmeldung daraufhin zu überprüfen, ob durch Vornahme von Änderungen, etwa die Aufnahme neuer Merkmale in den Patentanspruch, ein sonst nicht schutzfähiger Anmeldegegenstand gewährbar sein könnte (vgl. BGH BlPMZ 1983, 157, 158 - Schneidhaspel).

b) An dieser Rechtslage hat sich mit Inkrafttreten des PatG 1981 nichts geändert. Nach dem Willen des Gesetzgebers, wie er in der amtlichen Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften (Gemeinschaftspatentgesetz, abgedruckt in BlPMZ 1978, 176 ff) zum Ausdruck kommt, verbleibt es auch in dem nunmehr dem Erteilungsverfahren nachgeschalteten Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren dabei, daß Änderungen des Patents ohne Einwilligung des Patentinhabers unzulässig sind. Mit dem - die Neuregelung des Einspruchsverfahrens enthaltenden - Gesetz zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften sollte "vornehmlich das schon mit dem Gesetz über internationale Patentübereinkommen verfolgte Ziel einer Harmonisierung des europäischen mit dem nationalen Recht weitgehend erreicht werden". Weiter heißt es in der amtlichen Begründung (BlPMZ 1979, S. 276 re. Sp.):

Im Interesse der Rechtssicherheit und der Gleichwertigkeit von Gemeinschaftspatenten und nationalen Patenten muß sichergestellt sein, daß nationale Patentanmeldungen und die darauf erteilten Patente möglichst den gleichen rechtlichen Bestimmungen wie Gemeinschaftspatente unterliegen. Infolgedessen sollen die Bestimmungen des Patentgesetzes an das Gemeinschaftspatentübereinkommen angepaßt werden. Darüber hinaus werden Änderungen des Patentgesetzes vorgeschlagen, um auch das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt näher an das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt heranzuführen, ...

Entsprechend dieser gesetzgeberischen Zielsetzung ist das Einspruchsverfahren neu gestaltet und der Regelung des Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt gemäß Art. 99 ff EPÜ angenähert worden. Diese Regelung enthält ausdrücklich den im bisherigen nationalen Verfahrensrecht anerkannten und praktizierten Grundsatz der Antragsbindung. Nach Art. 102 Abs. 3 EPÜ sind Änderungen eines europäischen Patents im Einspruchsverfahren nur zulässig, wenn "gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechterhalten beabsichtigt, einverstanden ist, ...". Die Erteilungsbehörde ist mithin an den Willen des Anmelders gebunden. Daraus folgt für das neu geregelte nationale Einspruchsverfahren, welches nach dem Willen des Gesetzgebers "an das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt heranzuführen" war, daß dies auch in diesem Punkte weiterhin so sein sollte wie bisher. Hätte der Gesetzgeber den Grundsatz der Antragsbindung aufgeben und sich damit in Widerspruch zu der im übrigen von ihm verfolgten Absicht setzen wollen, das europäische und das nationale Einspruchsverfahren einander anzunähern, so hätte dies eindeutig zum Ausdruck gebracht werden müssen; dies umso mehr, als in der Gesetzesbegründung mehrfach Abweichungen von dem europäischen Einspruchsverfahren, etwa die unterschiedliche Einspruchsfrist und die Einführung einer Begründungsfrist für den Beitretenden, ausdrücklich angesprochen sind (BlPMZ 1978, S. 286 re. Sp., S. 287 li. Sp.). Insgesamt besteht kein Anhalt dafür, daß der Gesetzgeber mit der Neuregelung des Einspruchsverfahrens in Abweichung von der bisherigen Rechtslage Beschränkungen und Klarstellungen ohne Einwilligung des Patentinhabers hat zulassen wollen.

c) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts spricht dafür auch nicht der Umstand, daß das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nach neuem Recht die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines bereits bestehenden Schutzrechts zum Gegenstand hat, seine Ausgangslage mithin anders als nach altem Recht mit derjenigen des Nichtigkeits- oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens vergleichbar ist. Zweck der Gesetzesänderung war die Anpassung des nationalen Einspruchsverfahrens an die Regelung der Art. 99 ff EPÜ, nicht aber dessen Annäherung an das Nichtigkeits- oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahren. Dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, daß das Einspruchsverfahren diesen Verfahren insoweit angeglichen werden sollte, als darin Beschränkungen ohne Einverständnis des Schutzrechtsinhabers möglich sind. Klarstellungen sind ohnehin im Nichtigkeitsverfahren nicht mehr zulässig, wenn sich die Nichtigkeitsklage als unbegründet erweist (BGHZ 103, 261 = GRUR 1988, 757 = MDR 1988, 774 - Düngerstreuer).

d) Die Beibehaltung des Grundsatzes der Antragsbindung im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren ist sachgerecht. Es ist Sache des Patentinhabers, bei der Formulierung seines Schutzbegehrens Überlegungen hinsichtlich der technischen Verwertbarkeit der geschützten Erfindung und der Durchsetzbarkeit seines Patents auf dem Markt anzustellen, insbesondere sich Gedanken über die Behauptung seines Schutzrechts gegenüber Mitbewerbern zu machen und mögliche Verletzungsformen einzuschätzen. Da weder das Deutsche Patentamt als Erteilungsbehörde noch das Bundespatentgericht als nachgeschaltete Rechtsmittelinstanz die Auswirkungen von Änderungen des Patents auf spätere Verletzungsstreitigkeiten übersehen können, ist es nicht ihre Aufgabe, an Stelle des

Patentinhabers derartige Erwägungen anzustellen, zumal dieser allein die Folgen einer für ihn ungeeigneten Formulierung seines Schutzbegehrens tragen muß. Die Entscheidung darüber, welchen Inhalt das Schutzrecht letztlich haben soll, muß demjenigen überlassen sein, der es wirtschaftlich nutzen will.

e) Der angefochtene Beschluß kann daher keinen Bestand haben. Er ist aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Dort wird die Anmelderin Gelegenheit zur Abgabe entsprechender Erklärungen haben, wenn sie die vom Bundespatentgericht für erforderlich gehaltenen Änderungen ihres Schutzbegehrens billigt.

Für die weitere Sachbehandlung weist der Senat darauf hin, daß für die Bestimmung des einer Erfindung zugrunde liegenden technischen Problems, die ausschließlich objektiv zu erfolgen hat (BGHZ 78, 358, 363 ff. - Spinnmaschine II), der dem Gegenstand des Patents "am nächsten kommende" (Beschluß S. 28/29) Stand der Technik ohne Belang ist. Der Stand der Technik ist Prüfungsmaßstab bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, nicht aber bei der Ermittlung des technischen Problems. Des weiteren wird das Bundespatentgericht zu beachten haben, daß es Sache des Patentinhabers ist, durch die Fassung des Patentanspruchs zu bestimmen, für welche Lehre zum technischen Handeln er um Patentschutz nachsucht, und daß von ihm die Heranziehung der "nächstliegenden" Vorveröffentlichung zur Bildung des Oberbegriffs nicht verlangt werden kann (BGHZ 96, 3, 5 - Hüftgelenkprothese).

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für
erforderlich gehalten, § 107 Abs. 1 PatG.

Bruchhausen

Brodeßer

Rogge

Jestaedt

Maltzahn