

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 §§ 99 Abs. 1, 108 Abs. 1; ZPO §§ 308, 536

Weihnachtsbrief

- a) Weist das Deutsche Patentamt den einer Patentanmeldung zugrunde liegenden Hauptantrag zurück und beschließt es die Patenterteilung auf Grund eines von dem Anmelder gestellten Hilfsantrags, so ist eine Abänderung des Beschlusses in diesem Punkt unzulässig, wenn die Beschwerde des Anmelders sich nur gegen die Zurückweisung seines Hauptantrags richtet und das Bundespatentgericht das Beschwerdebegehren insoweit für unbegründet ansieht (Ergänzung und Fortführung von BGH GRUR 1972, 592, 594 li.Sp. - Sortiergerät).
- b) Für eine Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht ist kein Raum, wenn der angefochtene Beschluß in einem Punkt aufgehoben wird, der im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht angefallen war.

BGH, Beschl. v. 12. Oktober 1989 - X ZB 12/89 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 12/89

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 28 20 478

der S [REDACTED] SY [REDACTED], INC., gesetzlich vertreten durch den
Chairman of the Board and Treasurer Y [REDACTED]-T [REDACTED] L [REDACTED], N [REDACTED],
Ma [REDACTED] [REDACTED] (Vereinigte Staaten von Amerika),

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dipl.-Phys. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
am 12. Oktober 1989 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, Rogge,
Dr. Jestaedt und Dr. Broß

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin
wird der Beschluß des 17. Senats (Technischen
Beschwerdesenats XII) des Bundespatentgerichts
vom 15. Dezember 1988 aufgehoben, soweit darin
die Zurückweisung der Patentanmeldung auch in-
soweit ausgesprochen worden ist, als das Deutsche
Patentamt die Erteilung eines Patents aufgrund
des am 26. Februar 1987 von der Anmelderin ge-
stellten Hilfsantrags beschlossen hat.

Gerichtskosten für das Rechtsbeschwerdeverfahren
werden nicht erhoben.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde
wird auf 50.000,- DM festgesetzt.



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



G r ü n d e :

I.

Auf die Patentanmeldung vom 10. Mai 1978 hat das Deutsche Patentamt am 26. Februar 1987 unter Zurückweisung des Hauptantrags der Anmelderin mit dem Patentanspruch 1 vom 10. Oktober 1986 und den Patentansprüchen 2 bis 16 vom 10. Mai 1986 die Erteilung des einen kapazitiven Druckfühlerwandler sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung betreffenden Patents 28 20 478 gemäß dem Hilfsantrag der Anmelderin mit den Patentansprüchen 1 bis 7 vom 26. Februar 1987 beschlossen. Hiergegen hat die Anmelderin unter dem 13. Mai 1987 Beschwerde eingelegt und zunächst beantragt, den Beschluß vom 7. April 1987 - an diesem Tag war der am 26. Februar 1987 ergangene Beschluß ausgedruckt worden - aufzuheben und das Patent mit den Unterlagen nach dem Hauptantrag vom 26. Februar 1987 zu erteilen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht vom 15. Dezember 1988 hat sie neue Patentansprüche 1 bis 10 sowie eine überarbeitete Beschreibung und drei Blatt Zeichnungen vorgelegt und beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent entsprechend den zuletzt übergebenen Unterlagen zu erteilen. Das Bundespatentgericht hat hierauf den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 26. Februar 1987 aufgehoben und die Patentanmeldung insgesamt zurückgewiesen.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde wendet sich die Anmelderin dagegen, daß das Bundespatentgericht die bereits vom Deutschen Patentamt gemäß dem Hilfsantrag vom 26. Februar 1987 beschlossene Patenterteilung wieder besei-

tigt hat. Die Zurückweisung ihres Antrages auf Patenterteilung gemäß den Unterlagen vom 15. Dezember 1988 greift sie dagegen nicht an. Sie beantragt,

den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 15. Dezember 1988 aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

Die form- und fristgerechte Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

1. Mit der Rechtsbeschwerde ist die Patentanmeldung, soweit das Bundespatentgericht sie aufgrund des von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung gestellten - neuen - Hauptantrags zurückgewiesen hat, nicht zur Überprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht angefallen. Das ergibt sich aus dem Gesamtvorbringen der Anmelderin im Rechtsbeschwerdeverfahren, mit dem sie gegen die Zurückweisung ihres Hauptantrags nichts erinnert.

Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß des Bundespatentgerichts sei insoweit, als mit ihm die bereits vom Deutschen Patentamt gemäß dem Hilfsantrag vom 26. Februar 1987 beschlossene Patenterteilung wieder beseitigt worden ist, nicht mit Gründen versehen (§§ 100 Abs. 3 Nr. 5, 101 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 551 Nr. 7 ZPO).

Insoweit ist die Anmelderin auch durch die angefochtene Entscheidung beschwert, weil durch die Zurückweisung der gesamten Anmeldung die bereits vom Patentamt auf den Hilfsantrag der Anmelderin beschlossene Patenterteilung wieder rückgängig gemacht worden ist. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat den Teil ihrer Anmeldung, auf den gemäß ihrem Hilfsantrag die Patenterteilung beschlossen worden ist, nicht zurückgenommen. Eine dahingehende Erklärung hat sie im Laufe des Beschwerdeverfahrens nicht abgegeben. Ihr im Beschwerdeverfahren formulierter Antrag, "den Beschluß vom 7. April 1987 aufzuheben", war ersichtlich nur von dem Begehren getragen, das Patent mit anderen Unterlagen, als sie dem vom Patentamt positiv beschiedenen Hilfsantrag zugrunde lagen, zu erteilen.

Der Beschwerdesenat hat den Antrag der Anmelderin, "den Beschluß vom 7. April 1987 aufzuheben", offensichtlich mißverstanden. Er war seinem Zusammenhang nach allenfalls dahin zu verstehen, die Erteilung des Patents auf den Hilfsantrag aufzuheben, sofern das Beschwerdegericht das Patent nach dem Hauptantrag erteilen werde. Mehr sagte dieser Antrag im Hinblick auf den Gegenstand der Patentanmeldung, für den bereits auf den Hilfsantrag die Erteilung des Patents beschlossen worden ist, nicht aus.

2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet, weil der mit ihr gerügte Mangel tatsächlich vorliegt.

Der angefochtene Beschluß hat, worauf die Rechtsbeschwerde zu Recht hinweist, zwei Entscheidungen zum Inhalt, nämlich zum einen die Zurückweisung der Patentanmeldung, so-

weit die Erteilung eines Patents mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen begehrt worden ist, und zum anderen die Zurückweisung der Patentanmeldung auch insoweit, als das Deutsche Patentamt die Erteilung des Patents mit den Ansprüchen gemäß dem Hilfsantrag vom 26. Februar 1987 beschlossen hat. Es handelt sich dabei um zwei selbständige Ansprüche im Sinne der §§ 145, 322 ZPO, die in den Gründen des angefochtenen Beschlusses nicht übergangen werden durften. Die Gründe der angefochtenen Entscheidung befassen sich indes allein mit den in der mündlichen Verhandlung beantragten Patentansprüchen 1 bis 10, wohingegen nicht ausgeführt wird, weshalb die insoweit erfolglose Beschwerde weitergehend zur Folge haben soll, daß die gemäß dem Hilfsantrag beschlossene Patenterteilung ebenfalls in Fortfall kommt. Soweit dazu in dem von dem "jur. Berichterstatter" des Beschwerdesenats am 25. Dezember 1988 verfaßten Schreiben ("Weihnachtsbrief") an die Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin Ausführungen gemacht worden sind, gehören diese nicht zum Inhalt des angefochtenen Beschlusses. Nachträgliche Ausführungen zu einem nicht mit Gründen versehenen Beschluß vermögen diesen nicht mehr mit Gründen zu versehen.

3. Die Anmelderin war durch den Erteilungsbeschluß des Deutschen Patentamts vom 26. Februar 1987 nur insoweit beschwert, als ihrem seinerzeitigen Hauptantrag nicht stattgegeben worden war. Sie hat ihre Patentanmeldung, soweit auf ihren Hilfsantrag bereits die Erteilung eines Patents beschlossen worden ist, nicht zum Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gemacht, weshalb eine Abänderung des vom Patentamt erlassenen Beschlusses in diesem Umfange zu Ungunsten

der Anmelderin nicht zulässig war (BGH GRUR 1972, 592, 594 - Sortiergerät; Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 8. Aufl., § 79 PatG Rdn. 7-9 u. § 87 PatG Rdn. 27-30).

III.

Der angefochtene Beschluß kann nach alledem keinen Bestand haben; er ist deshalb aufzuheben. Eine Zurückverweisung der Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht, wie sie § 108 Abs. 1 PatG vorschreibt, kommt hier allerdings nicht in Betracht. Diese Vorschrift will lediglich verhindern, daß der Bundesgerichtshof mit einer in der Sache etwa noch zu treffenden Entscheidung belastet wird, zu der er vielfach, z.B. wenn es um die Erteilung eines Schutzrechts geht, selbst nicht in der Lage ist (vgl. amtliche Begründung zu § 41 x Abs. 1 PatG 1961 in B1PMZ 1961, 158 unter kk). Auf den vorliegenden Fall, in dem das Bundespatentgericht über einen Teil der bereits vom Patentamt beschiedenen Anmeldung entschieden hat, der im Beschwerdeverfahren gar nicht bei ihm angefallen war, paßt die genannte Vorschrift indessen nicht. Denn nach Aufhebung des insoweit ergangenen Beschlusses bedarf es einer Sachentscheidung nicht mehr, da insoweit keine Beschwerde beim Bundespatentgericht anhängig geworden ist. Es hat daher mit der Beseitigung der unzulässigen und nicht mit Gründen versehenen Zurückweisung des bereits vom Patentamt auf den Hilfsantrag der Anmelderin beschiedenen Teils der Patentanmeldung sein - abschließendes - Bewenden.

Da das Rechtsbeschwerdeverfahren nur durch die jeder Grundlage entbehrende Entscheidung des Bundespatentgerichts über den von der Anmelderin nicht angegriffenen Teil des patentamtlichen Erteilungsbeschlusses veranlaßt worden ist, erachtet der Senat es in entsprechender Anwendung des § 8 Abs. 1 Satz 1 GKG für geboten, die in dem Rechtsbeschwerdeverfahren entstandenen Gerichtsgebühren und -auslagen nicht zu erheben.

Eine mündliche Verhandlung sowie die von der Rechtsbeschwerde angeregte Beteiligung des Präsidenten des Deutschen Patentamts hat der beschließende Senat nicht für sachdienlich gehalten.

Bruchhausen

Brodeßer

Rogge

Jestaedt

Broß